

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 776-o

Tallinnas, 31. oktoobril 2006. a.

Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Edith Sassian vaatas kirjalikus menetluses läbi A&Ü Majandustarkvara OÜ (Riia 26, Tartu 50405, esindaja volikirja alusel patendivolnik Jüri Käosaar) vaidlustusavalduse kaubamärgi "PC EXPERT + + kuju" (registreering nr 32695; taotlus nr 9802731, taotluse esitamise kuupäev 19.11.1998) registreeringu osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamiseks klassis 9 (arvutitarkvara; arvutid, raalid; printerid; programmid; CD-ROM-d; skannerid; modemid; monitorid; klaviatuurid; andmetöötlusseadmed; kompaktplaadid; lindiseadmed; mikroprotsessorid; arvutiriistvara; arvutiprogrammid, salvestatud tekstitöötlusvahendid; arvuti mäluseadmed; arvutuskettad; disketid; faksiaparaadid; hiired; helkurid; kassetid; kettad (optilised ja magnetilised); heliplaadid; häireseadmed; alarmseadmed; identifitseerimiskaardid; isikukaardid; juhtmed; kaitse- ja turvavõrgud; tulemüürid; ühenduskaablid; võrgukaablid; märkmikarvutid; sülearvutid; telefonid; tarkvara; kellad; kõlarid; helitehnikaseadmed; võrgusüsteemid) PC Ekspert Pluss OÜ (Viru 5-6, Tallinn 10140) nimel.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 27.04.2004 esitas A&Ü Majandustarkvara OÜ (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse (*resp.* taotluse) kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamiseks (tulenevalt 01.05.2004 jõustunud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusest, edaspidi TÕAS, arvestades 08.04.2005 muudatusi edaspidi vaidlustusavaldus) kombineeritud kaubamärgi "PC EXPERT + + kuju" 26.10.2000 registreeringu kohta. Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiri ja põhjendus tõenditega.

Vaidlustatud kaubamärgiregistreering nr 32695 (mittekaitstava osa formuleering: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust tähistele PC ja + kasutamiseks):



Vaidlustaja taotleb nimetatud kaubamärgi klassis 9 registreerimise osalist või täielikku kehtetuks tunnistamist, kuna nimetatud kaubamärgi registreerimisel on rikutud KaMS § 7 lg 1 p-de 3 ja 4 ning § 7 lg-te 2 ja 3 (26.10.2000 kehtinud redaktsioon) nõudeid. KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise aega või kaupade teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud. KaMS § 7 lg 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses. KaMS § 7 lg 3 sätestab muuhulgas, et kui KaMS § 7 lg 1 p-des 3 ja 4 nimetatud tähist kasutatakse kaubamärgi koosseisus, loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. KaMS § 7 lg 2 kohaselt jäetakse KaMS § 7 lg 1 p-d 3 ja 4 kohaldamata üksnes juhul, kui on tõendatud, et kaubamärk on registreerimistaotluse saabumise kuupäevaks kasutamise tulemusena muutunud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses Eesti Vabariigis üldtuntuks.

Vaidlustatud kaubamärgi sõnalises osas esinevad KaSM § 7 lg 1 p-de 3 ja 4 asjaolud klassi 9 kaupade suhtes. Vaidlustaja on seisukohal, et sõnaühend "PC expert" näitab klassi 9 kaupade liiki, kvaliteeti ja otstarvet, samuti on tegemist tähisega, mis on/oli muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade osas ning majandus- ja äritegevuses. Üldiselt teadaolevalt kasutatakse tähekombinatsiooni "PC" personaalarvuti tähistusena (*personal computer*); seega näitab tähis "PC" otseselt klassi 9 erinevate arvutikaupade liiki ja nende kaupade otstarvet, nagu kaubamärgi ekspertiis ka ilmselt leitud ongi. Sõnakombinatsioon "PC expert" tervikuna näitab samuti arvutikaupade liiki ja otstarvet, kuid lisaks veel ka nende kaupade kvaliteeti. Sõna "expert" on tuntud inglisekeelne sõna, mis tähendab eksperti, asjatundjat (sõna "expert" võib pidada eestikeelseks sõnaks "ekspert", mida ei ole oluliselt muudetud). Seega näitab sõnaühend "PC expert" klassi 9 kaupade kvaliteeti, näidates, et arvutikaubad on valmistatud asjatundlikult, ekspertide poolt ning on seetõttu kõrge kvaliteediga. Samuti on kõnealune sõnaühend keelekasutuses tavapärane tähis nii konkreetselt klassi 9 kaupade osas kui ka majandus- ja äritegevuses tervikuna. "PC expert"-iks, arvutiasjatundjaks, peaks saama nimetada ennast põhimõtteliselt iga arvutifriik, arvutit hästi, eksperdi tasemel tundev inimene. Tegu on üldisesse kasutusse kuuluva tervikmõistega, millele ei tohiks olla ainuõigust ühel ettevõtjal (välja arvatud juhul, kui see tähis oleks üldtuntud selle ettevõtja tähisena). Neid asjaolusid kinnitab Patendiameti praktika; vaidlustusavaldusele lisatud näidetest nähtub, et Patendiamet on varem keeldunud tähise "PC" kasutamise ainuõiguse andmisest arvutitega seonduvate kaupade/teenuste puhul, nagu on ka keeldutud ainuõiguse andmisest sõna "Expert/Ekspert" kasutamiseks (lisad 2 ja 3).

Neid asjaolusid kinnitavad ka Patendiameti esitatud seisukohad vaidlustaja kaubamärgitaotluse M200000318 kohta (lisa 4). Vältimaks arusaamatusi seoses sellega, et vaidlustaja kaubamärgi ekspertiis pidas Patendiamet silmas klassi 42 arvutitega seotud teenuseid, samas kui vaidlustatud kaubamärgiregistreering puudutab kaupu klassis 9, soovib vaidlustaja juhtida tähelepanu asjaolule, et vaidlustatud kaubamärgi omanik ise käsitleb klassi 9 kaupu samaliigilistena klassi 42 (samuti klasside 35 ja 37) teenustega. Nagu nähtub lisast 5, on vaidlustatud kaubamärgi omanik nõudnud vaidlustajalt tema kaubamärgi (lisa 6) kasutamise lõpetamist või rahalist kompensatsiooni kasutamise jätkamise eest. Samuti on vaidlustatud kaubamärgi omanik esitanud 01.11.2001 komisjonile kaebuse nr 509, milles on leitud, et klassi 9 kaubad on samaliigilised klassi 42 teenustega. Kaebuse nr 509 osas on komisjon teinud otsuse 31.10.2003), milles on leitud, et klassi 42 arvutitega seonduvad teenused on samaliigilised klassi 9 arvutikaupadega. Seega tuleb samu põhimõtteid kohaldada nii klassi 42 teenuste kui klassi 9 kaupade suhtes; kui üheteenuste osas esinevad teatud tähistuse puhul KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4 asjaolud, siis ei ole võimalik olukord, et need asjaolud ei esine kaupade osas, mis on nende teenustega samaliigilised. Lisast 4 nähtub, et Patendiamet

ei pidanud võimalikuks anda vaidlustajale anda ainuõigust sõnaühendi "PC expert" kasutamiseks klassis 42; alles pärast seda, kui vaidlustaja oli esitanud Patendiametile piisavalt tõendeid oma kaubamärgi üldtuntuse kohta, oli Patendiamet nõus tegema taotluse nr M200000318 registreerimise otsuse nii, et mittekaitstavateks osadeks määrati tähised "PC" ja "EXPERT" eraldi (lisa 7).

Eeltoodust järeldeb vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärgis oleks tulnud sõnaühend "PC expert" analoogselt määrata mittekaitstavaks osaks. Vaidlustajale teadaolevalt ei tuvastatud vaidlustatud kaubamärgi ekspertiisis seda, et see kaubamärk oleks registreerimistaotluse saabumise kuupäevaks kasutamise tulemusena muutunud Eestis Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis tähenduses üldtuntuks. Seega ei seletu mittekaitstava osa puudumine kaubamärgis nr 32695 ka sellega, et see tähis oli üldtuntud kui PC Ekspert Pluss OÜ kaubamärk, vaid tegemist on KaMS § 7 lg 1 p-de 3 ja 4 ning § 7 lg 3 rikkumisega. Vastavalt KaMS § 24 lg 1 tuleb sellise kaubamärgi registreerimine tunnistada kehtetuks; vaidlustaja leiab, et käesoleval juhul piisab ka vaidlustatud kaubamärgiregistreeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest, kuna seadusvastane on kaubamärgi sõnalise osa "PC expert" mittekaitstavaks osaks määramata jätmine ja vaidlustatud kaubamärgi kujunduslikud elemendid ei ole seadusvastased. Seega tuleb vaidlustaja arvates kaubamärgiregistreering nr 32695 tunnistada osaliselt kehtetuks ja teha registrisse kanne, mille kohaselt "Kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnaühendi PC EXPERT ja tähise + kasutamiseks". Kui komisjon ei peaks pidama võimalikuks registreeringu sel moel osaliselt kehtetuks tunnistamist, taotleb vaidlustaja kaubamärgi registreerimise täielikult kehtetuks tunnistamist.

Vaidlustaja loeb end KaMS § 24 lg 1 mõistes asjast huvitatud isikuks, kuna komisjoni otsuse 509-o kohaselt on vaidlustaja poolt kasutatav kaubamärk "ARVUTISALONG PC expert + kuju" assotsieeruv vaidlustatava kaubamärgiga ning vaidlustaja kaubamärgiga hõlmatud teenused ja PC Ekspert Pluss OÜ kaubamärgiga hõlmatud kaubad on samaliigilised. Seega antud situatsioonis oleks vaidlustaja justkui vaidlustatud kaubamärgi omaniku ainuõiguse rikkuja. PC Ekspert Pluss OÜ on 01.09.2003 esitanud kaebusega nr 509 sarnastel alustel kaebuse nr 717, samuti on vaidlustatud kaubamärgi omanik takistanud vaidlustaja äritegevust (lisa 5). Vaidlustaja ei ole huvitatud olukorrast, kus vaidlustatud mittenõuetekohane kaubamärgiregistreering oluliselt häirib vaidlustaja majandus- ja äritegevust ning on ajendanud vaidlustatud kaubamärgi omanikku esitama vaidlustaja vastu formaalselt justkui õigustatud, kuid sisuliselt põhjendamatuid nõudeid. Vaidlustusavalduse rahuldamise korral oleks üheselt ja selgelt alusetud PC Ekspert Pluss OÜ mistahes pretensioonid vaidlustaja aadressil seoses viimase kaubamärgiga "ARVUTISALONG PC expert + kuju". Eeltoodule tuginedes ja juhindudes KaMS § 7 lg 1 p-dest 3 ja 4, § 7 lg 3, § 24 ja § 35 palub vaidlustaja tunnistada kaubamärgi "PC EXPERT + + kuju" (reg nr 32695) registreerimine osaliselt kehtetuks; selle taotluse rahuldamata jätmise korral tunnistada nimetatud registreering täielikult kehtetuks.

Vaidlustusavaldusele on lisatud tõenditena:

Lisa 1 – väljatrükk Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta;

Lisa 2 – väljatrükid samast tähist "PC" sisaldavate märkide kohta (reg nr 20777, 26263, 706428);

Lisa 3 – väljatrükid samast tähist "Expert/Ekspert" sisaldavate kaubamärkide kohta (taotlus nr 9500330, M200300523, reg nr 19563, 27913, 29673, 32072, 33364, 37788, rahvusvaheline reg nr 758819);

Lisa 4 – Patendiameti 17.01.2001 ja 04.04.2001 kirjad taotluse nr M200000318 menetluses (mh Patendiamet teeb ettepaneku määrata mittekaitstavaks osaks klassis 9 tähis PC, klassis 42 tähis PC EXPERT ja sõna ARVUTISALONG; teises kirjas, kui vaidlustaja oli loobunud

klassist 9, tehakse ettepanek määrata mittekaitstavaks osaks klassi 42 suhtes sõnaühend PC EXPERT ja sõna ARVUTISALONG);

Lisa 5 - PC Ekspert Pluss OÜ 23.04.2001 e-mail vaidlustajale (Marko Mäelt pakkumine litsentsilepingu sõlmimiseks või vastasel korral nõue kaubamärgi "PC Expert" kasutamise koheseks lõpetamiseks);

Lisa 6 – väljatrükid Patendiameti andmebaasist kaubamärkide "ARVUTISALONG PC expert + kuju" (taotlus nr M200000318 ja reg nr 35763) kohta;

Lisa 7 – vaidlustaja 06.06.2001 kiri nr 172/K6368 Patendiametile ja Patendiameti registreerimisotsus M200000318 kohta (vaidlustaja esitab tõendi üldtuntuse kohta; Patendiamet otsustab registreerida kaubamärgi klassis 42 mittekaitstava osa määratlusega: "Kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust tähistele PC ja EXPERT eraldi, ning sõna ARVUTISALONG, kasutamiseks").

Vaidlustusavaldus võeti 29.04.2005 komisjoni menetlusse nr 776 all; eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) 18.11.2005, vaidlustusavaldusele vastamiseks antud perioodi tähtpäeval, esitasid vaidlustatud kaubamärgiregistreeringu omaniku volitatud esindajad patendivolnikud Olga Treufeldt ja Urmas Kauler kirjalike seisukohtade esitamise tähtaja pikendamise avalduse, mis oli põhjendatud vaidlustatud kaubamärgi omaniku poolt volituste ja vajalike materjalide saamisega päev varem, s.o 17.11.2005 ja vajadusega nende materjalidega tutvuda. Avaldusele oli lisatud volikiri.

21.12.2005 saabusid komisjoni vaidlustatud kaubamärgiregistreeringu omaniku seisukohad, milles selgitatakse järgmist. PC Ekspert Pluss OÜ (edaspidi kaubamärgi omanik) esitas 19.11.1998 registreerimiseks kombineeritud kaubamärgi klassi 9 nimetatud kaupade suhtes registreerimiseks. Patendiameti 15.03.2000 teate kohaselt on vaidlusalune kaubamärk kaitstav tervikuna, kusjuures kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust tähistele PC ja + kasutamiseks, kuna tähis PC on lühend ingliskeelsest sõnakombinatsioonist *personal computer*, mis on majandus- ja äritegevuses üldkasutatav mõiste ning kuna tähis + ei oma eristusvõimet, kuna selle abil ei ole võimalik eristada klassi 9 kaupu teistest samaliigilistest kaupadest. Kaubamärgi eeltoodud piiranguga registreerimise otsuse kohta avaldati teade 03.07.2000. KaMS § 13 lg 2 kohaselt võisid Patendiameti otsust vaidlustada teise kaubamärgi omanik või muud asjast huvitatud isikud komisjonis kahe kuu jooksul teate avaldamisest arvates. Mitte keegi, sh vaidlustaja Patendiameti otsust ei vaidlustanud ja kaubamärk kanti registrisse 26.10.2000.

Vastates vaidlustaja väitele vaidlustatud kaubamärgiregistreeringu seadusvastasuse kohta märgib kaubamärgi omanik, et Patendiameti otsus on igati õiguspärane, mistõttu vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise täielikult kehtetuks tunnistamine on põhjendamatu, kuna kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon, s.o terviklik tähis (KaMS § 5 lg 8, uue KaMS § 12 lg 1 p 2). Vaidlustatud kaubamärgi registreering on tervikuna seaduslik, tähised "PC" ja "EXPERT" on eraldi osa kaubamärgist kui tervikust. Asjaolu, kas kaubamärgi omaniku õiguskaitse ulatus laieneb sõnaühendile "PC EXPERT" või mitte, ei muuda registreeritud kaubamärki tervikuna ebaseaduslikuks. Kui kaubamärgi registreerimine tervikuna on seaduslik, pole alust selle täielikult kehtetuks tunnistamiseks.

Kaubamärgi omanik on seisukohal, et ka sõnaühendi "PC EXPERT" mittekaitstavaks osaks määramata jätmine on seaduslik ja seega vaidlustatud kaubamärgi registreerimise osaliselt kehtetuks tunnistamine on põhjendamatu. Kuna kaubamärgi registreerimise otsuse tegemisel ei eksisteerinud ühtegi vaidlustusavalduse aluseks toodud asjaolu, puudub vajadus teha kaubamärgi juurde lisakandeid sõnaühendi "PC EXPERT" osas. Kaubamärgi

reproduktioonil on tähis "PC" kirjutatud kaks korda sõna "EXPERT" taustal – esimesel juhul ülal ja poole suuremalt ning teisel juhul allosas poole väiksemalt kui sõna "EXPERT" Sõna "EXPERT" on kujutatud eraldi lindil. Lisaks on esimesel juhul tähis "PC" sõnast "EXPERT" oluliselt kaldu ning ka teisel juhul ei moodusta see tähis sõnaga "EXPERT" ühtset tervikut. Seega on tähis "PC" ja sõna "EXPERT" kaubamärgis vaadeldavad eraldi elementidena. Tähist "PC" ja "EXPERT" esitusviis kaubamärgis on unikaalne ja originaalne, mistõttu sõnaühendi "PC EXPERT" kaupade suhtes mittekaitstavaks määramisega vähendatakse põhjendamatult kaubamärgi eristatavust. Kui käsitleda vaidlustatud kaubamärgis tähist "PC" ja sõna "EXPERT" ühtsena, siis ei saa sõnaühendit "PC EXPERT" vaadelda kui normaalset viisi klassi 9 loetletud kaupade omaduste (liik, otstarve, kvaliteet) kirjeldamiseks igapäevases kõnepruugis. Tähist "PC" ja sõna "EXPERT" selline liigendus ei ole eesti keelele omane väljendusviis ei kaupade märgistamiseks ega nende oluliste omaduste kirjeldamiseks. Sõnaühend "PC EXPERT" mis hääldub 'pii-sii ekspert', funktsioneerib kaubamärgina, s.t sellega on võimalik eristada ühe isiku kaupu teiste poolt pakutavatest. Identselt häälduv sõnaühend "PC EKSPERT" on ka kaubamärgi omaniku ärinime primaarseks osaks. Arusaamatuks jääb vaidlustaja püüe tõestada klassis 9 toodud kaupade ja klassi 42 toodud teenuste samaliigilisust. Asjaolu, kas sõnaühend "PC EXPERT" näitas Patendiameti otsuse tegemise ajal klassi 9 kaupade liiki, kvaliteeti ja otstarvet või oli muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade osas ning majandus- ja äritegevuses, on faktilisuse küsimus. Kui ühtede teenuste osas esinevad teatud tähistuse puhul KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4 asjaolud, siis ei saa automaatselt eeldada, et need asjaolud esinevad ka kaupade osas, isegi kui need kaubad ja teenused on samaliigilised.

Nagu nähtub vaidlustusavalduse lisast 4, on Patendiamet 17.01.2001 järjekordselt tunnistanud sõnaühendi "PC EXPERT" klassis 9 KaMS § 7 lg 1 p 3 mitte vastuolus olevaks. 21.03.2001 kirjas vaidlustaja vastupidist ei leidnud ja pidas vajalikuks sõnaühendi "PC EXPERT" registreerimisest 9. klassi kaupadele hoopis loobuda, et selles klassis mitte küsida Patendiameti poolt nõutud luba kaubamärgi omanikult. Kui sõnaühend "PC EXPERT" oleks ajal, mil kaubamärgi omaniku nimele registreeriti vaidlusalune kaubamärk kasvõi ühes klassi 9 kauba suhtes kirjeldav olnud või muutunud üldkasutatavaks, siis poleks see asjaolu Patendiameti ekspertiisis ja vaidlustajale endale märkamata jäänud.

Vaidlustaja viidatud Patendiameti praktika osas märgib kaubamärgi omanik, et lisas 3 nr M200300523 ja nr 37788, 758819, 33364 on hilisemad otsused kui vaidlustatud kaubamärgi suhtes tehtu ning enamik viidatud kaubamärkidest ei hõlma üldse kaupu. Seega ei kinnita vaidlustaja viited Patendiameti praktikale vaidlustaja seisukohti, pigem vastupidi. Sõna "EXPERT" sisaldavatest näidetest 32072, 33364 nähtub, et see sõna on kaubamärgi koosseisus määratud mittekaitstavaks teenuste, mitte kaupade osas. Kaubamärgi omanik on ühtlasi seisukohal, et Patendiameti otsused ükshaaval võetuna ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt juriidiliselt siduv kohustus neid järgida. Patendiamet võtab igal eraldi juhul arvesse nii märki ennast kui kaupu ja teenuseid puudutavaid iseärasusi, taotluse esitamise ajafaktorit kui kaupade ja teenuste sihtgruppi. Arusaamatuks jääb, mida soovib vaidlustaja lisas 4 toodud materjalidega tõendada.

Kaubamärgi omanik on ka seisukohal, et vaidlustaja ei ole KaMS § 24 mõttes huvitatud isik. Pelgalt asjaolu, et komisjoni menetluses on vaidlustusavaldus 717, ei anna veel alust lugeda vaidlustajat huvitatud isikuks. Komisjon ei ole nimetatud asjas menetlust lõpuni viinud. Ka vaidlustajat mitte rahuldava otsuse korral oleks vaidlustajal õigus pöörduda kooskõlas TÕAS § 64 lg 1 kohtusse tsiviilmenetluse korras. Nimetatud vaidlustusavaldus ei anna õigust esitada vaidlustusavaldust KaMS § 24 lg 1 tuginedes. Väidet, et väidetavalt mittenõuetekohane kaubamärgiregistreering häirib oluliselt vaidlustaja majandus- ja äritegevust, ei ole põhjendatud ühegi argumendiga ega lisatud sellekohaseid tõendeid. Kaubamärgi omanik on seisukohal, et kaubamärgi absoluutsete registreerimisest keeldumise aluste kohaldamise üle

otsustamisel tugineda kaasustele nr 509 ja 717, milliste esemeks on varasemate kaubamärgiõiguste rikkumise tuvastamine, on absoluutselt asjakohatu. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes uue KaMS § 72 lg 5 ja TÕAS § 61 lg 1 palutakse jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

3) 05.05.2006 esitas vaidlustaja taotluse täiendavate tõendite esitamiseks, nimelt väljavõtted Patendiameti andmebaasist reg nr 787577, 805013 ja 690322, millega soovitakse tõendada, et Patendiameti praktika kohaselt loetakse sõna "expert" mittekaitstavaks mitte ainuüksi teenuste, vaid ka kaupade osas, ning otsingusüsteemi Neti vasted päringule "expert" (28.04.2006, vasteid 20924 ühikut), millega soovitakse tõendada selle tähise tavapärasust majandustegevuses kuivõrd sõna "expert" kasutatakse väga ulatuslikult nii seoses teenustega kui ka kaupadega.

4) 15.06.2006 saabus komisjoni kaubamärgi omaniku seisukoht esitatud täiendavate tõendite suhtes, mille kohaselt esitatud lisadokumendid ei tõenda vaidlustatud kaubamärgi registreeringu seadusevastasust vähimalgi määral ning nende võtmine vaidluse materjalide juurde on põhjendamatu. Ei ole tõendatud kaubamärgi osa mittekaitstavaks määramine võrdselt kaupade ja teenuste suhtes. Esile toodud kaubamärgid ei käsitle klassi 9 kaupu, samuti on need hilisemad vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest. Ka otsingusüsteemi Neti otsingu tulemused ei tõenda tähise "PC EXPERT" tavapärasust klassis 9 toodud kaupade tähistamisel. Kaubamärgi omanik rõhutab, et Patendiameti otsused üksikult võetuna ei oma pretsedendi staatust; Patendiamet on kohustatud iga taotluse läbi vaatama sõltumatult ja individuaalselt nii faktiliste kui õiguslike asjaolude osas ega ole *a priori* seotud varasemate otsustega. Palutakse jätta vaidlustaja põhjendamata taotlus rahuldamata ja tagastada vaidlustajale esitatud materjalid.

5) 17.08.2006 saabusid komisjonile vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jäädakse varem esitatud seisukohtade juurde.

20.09.2006 saabusid komisjoni kaubamärgi omaniku lõplikud seisukohad, milles jäädakse varem esitatud seisukohtade juurde.

18.10.2006 alustas komisjon asja nr 776 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab, et avaldus kuulub rahuldamisele ning asub järgnevatele seisukohtadele.

1) Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. 01. mail 2004. a jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi "uus KaMS"). 01 mail 2004. a jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS) ning 08. aprillil 2005. a jõustusid TÕAS muudatused. TÕAS § 65 lg 6 kohaselt enne 2004. a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 2004. a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse §-de 24 ja 24¹ alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid. Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on käesoleva kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, st A&Ü Majandustarkvara OÜ tuleb käsitleda vaidlustajana ja PC Expert Pluss OÜ kaubamärgi omanikuna.

2) Vaidlustajat tuleb lugeda asjast huvitatud isikuks vana KaMS § 24 lg 1 mõistes, kuna vaidlustajat saab käsitleda vaidlustatud kaubamärgi omaniku ainuõiguse rikkujana, kellel on õigus oma kaitses tugineda vastava kaubamärgi õiguskaitse kehtetuse ja seega ainuõiguse

puudumise argumendile (vrd uue KaMS § 59 lg 1). PC Ekspert Pluss OÜ on esitanud vaidlustaja vastu vaidlustusavalduse nr 509, millel ei ole jõustunud lahendit, samuti esitanud vaidlustusavalduse nr 717. Samuti on vaidlustatud kaubamärgi omanik esitanud vaidlustajale pakkumise litsentsilepingu sõlmimiseks või sellega mittenõustumisel nõude lõpetada oma kaubamärgi kasutamine; neid sooritusi näeb vaidlustaja oma äritegevuse takistamisena (vaidlustusavalduse lisa 5), mille korral tal on õigustatud huvi kasutada võimalikke õiguskaitsevahendeid, sh esitada vaidlustusavaldus. Vaidlustaja ei ole oma sõnul huvitatud olukorrast, kus vaidlustatud mittenõuetekohane kaubamärgiregistreering oluliselt häirib vaidlustaja majandus- ja äritegevust ning on ajendanud vaidlustatud kaubamärgi omanikku esitama vaidlustaja vastu formaalselt justkui õigustatud, kuid sisuliselt põhjendamatu nõudeid. Vaidlustusavalduse rahuldamise korral oleks üheselt ja selgelt alusetud PC Ekspert Pluss OÜ mistahes pretensioonid vaidlustaja aadressil seoses viimase kaubamärgiga "ARVUTISALONG PC expert + kuju". Vastupidi, vaidlustusavalduse rahuldamata jätmise korral kohalduks kaubamärgiõiguse üldine põhimõte, et hilisema kaubamärgi omanik (resp. hilisema kaubamärgi registreerimise taotleja või kaubamärgi kasutaja) ei saa keelata varasema kaubamärgi omaniku ainuõiguse täies mahus kasutamist.

Vaidlustatud kaubamärgi omaniku väljendatud asjaolu, et vaidlustaja saaks oma õigusi kaitsta pärast kaebuste/vaidlustusavalduste 509 ja/või 717 lahendamist hagimenetluse vm õiguspärasel korral, ei takista vaidlustajat juba praegu vaidlustamast vaidlustatud kaubamärgi kehtivust. Samuti ei ole asjakohane kaubamärgi omaniku poolt esile toodud vastandamine absoluutsete kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude ja varasematest õigustest tulenevate kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude vahel. Kui vaidlustajal on võimalus esitada argumente selle varasema kaubamärgi kehtivuse puudumise kohta, mille rikkumist talle ette heidetakse, puuduvad õiguslikud alused osade argumentide ennatlikuks välistamiseks.

3) Komisjon juhib eeskätt vaidlustaja tähelepanu asjaolule, et komisjoni varasem otsus asjas nr 509 on edasi kaevatud ja selle kaebuse/vaidlustusavalduse kohta ei ole jõustunud lahendit. Seepärast tuleb jätta tähelepanuta viited komisjoni otsusele 509-o kui komisjoni praktika näitele.

Komisjonile jääb ka mõistmata, mil viisil vaidlustaja toetub Patendiameti menetluse jooksvas kirjavahetuses esinevatele seisukohtadele kui õiguse allikale. Kui arvestada Patendiameti praktikat mingiski mõttes õiguse allikana ja sarnaste asjade ühetaolise kohtlemise võimaliku alusena, saaks tugineda vaid jõustunud lõplikele otsustele ja registreeringutele. Seejuures ei ole komisjon veendunud, et ka sellisel viisil oleks Patendiameti praktika kohaldatav õiguse allikana ja sarnaste asjade ühetaolise kohtlemise võimaliku alusena.

4) Vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mille koosseisus esinevad sõnalised elemendid "PC" ja "EXPERT" ning märk "+". Registreeringu andmete kohaselt on tähised "PC" ja "+" tunnistatud kaubamärgi osadeks, millele ainuõigus ei laiene. Viimast asjaolu arvestades on liigsed vaidlustaja argumendid selle kohta, et Patendiamet on teiste taotluste menetlemisel tähise "PC" määranud mittekaitstavaks kaubamärgi osaks, kuna selle tähise kaetus kaubamärgi omaniku ainuõigusega on vaidlustatud registreeringu puhul registreeringu kohaselt välistatud.

Eksitav on vaidlusaluse kaubamärgi lineaarne esitus "PC EXPERT + + kuju", mis on käibinud nii Patendiameti andmebaasis kui komisjoni ja kohtu menetlustes. Kombineeritud kaubamärkide lineaarne esitus alati konventsionaalne ja tingimuslik ning sellest ei saa lähtuda kaubamärkide võrdlemisel. Vana KaMS § 5 lg 8 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel tuleb lähtuda kaubamärgi reproduktsioonist. Komisjon nõustub vaidlustatud kaubamärgi omanikuga selles, et vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioonil on tähis "PC" kirjutatud kaks korda sõna "EXPERT" taustal – esimesel juhul ülal ja poole suuremalt ning

teisel juhul allosas poole väiksemalt kui sõna "EXPERT", kusjuures sõna "EXPERT" on kujutatud eraldi lindil. Lisaks on esimesel juhul tähis "PC" sõnast "EXPERT" oluliselt kaldu ning ka teisel juhul ei moodusta see tähis sõnaga "EXPERT" ühtset tervikut. Seega on tähis "PC" ja sõna "EXPERT" kaubamärgis vaadeldavad eraldi elementidena.

Komisjon ei saa nõustuda vaidlustaja taotlusega tunnistada vaidlustatud kaubamärgi registreerimine osaliselt kehtetuks ja määrata mittekaitstava osana sõnaühend "PC EXPERT". Arvestades seda, et vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud kaubamärk ja selle ulatus ei piirdu vastavalt kaubamärgi reproduktsioonile mittekaitstavate tähistega "PC" ja "+" ning väidetavalt mittekaitstava osaga "EXPERT", ei ole ka mingit seaduslikku alust kogu vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamiseks, nagu seda alternatiivina osalisele kehtetuks tunnistamisele taotleb vaidlustaja.

5) Komisjon nõustub siiski vaidlustajaga selles, et tähise "EXPERT" eristusvõime ei ole piisav ainuõiguse õigustamiseks.

Arvestades vaidlustaja esitatud argumente ja kaubamärgi omaniku vastuargumente, on komisjon seisukohal, et sõna "EXPERT" näitab kaupade kvaliteeti. Sõna "expert" on tuntud inglisekeelne sõna, mis tähendab eksperti, asjatundjat (sõna "expert" võib pidada eestikeelseks sõnaks "ekspert", mida ei ole oluliselt muudetud). Seega näitab sõna "expert" klassi 9 kaupade kvaliteeti, näidates, et arvutikaubad (kogu registreeringus loetletud ulatuses) on valmistatud asjatundlikult, ekspertide poolt ning on seetõttu kõrge kvaliteediga. Tulenevalt vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade kvaliteeti näitavatest tähistest või eelnimetatud tähistest, mida pole oluliselt muudetud ning tulenevalt vana KaMS § 7 lg 3 juhul, kui kauba kvaliteeti näitavat tähist kasutatakse kaubamärgi koosseisus, loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Samuti on tähis "EXPERT" tavapärase tähis nii konkreetselt klassi 9 kaupade osas kui ka majandus- ja äritegevuses tervikuna. PC või arvutiala "expert"-iks, arvutiasjatundjaks, peaks saama nimetada ennast põhimõtteliselt iga arvutifriik, arvutit hästi, eksperdi tasemel tundev inimene. Tegu on üldisesse kasutusse kuuluva tervikmõistega, millele ei tohiks olla ainuõigust ühel ettevõtjal. Vana KaMS § 7 lg 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses ning tulenevalt vana KaMS § 7 lg 3 juhul, kui taolist tähist kasutatakse kaubamärgi koosseisus, loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

6) Komisjoni hinnangul ei oma seejuures tähendust asjaolud, et vaidlustatud kaubamärgi koosseisus on sõna "EXPERT" kirjutatud suurtähtedega või et kasutatud on vormi "expert" eesti ortograafilise "eksperdi" asemel. Igal nimetatud kujul on see tähis mõistetav 'asjatundjana', millise tähendusega mõiste iseloomustab sellega tähistatud kaupa kui 'asjatundja' poolt toodetud (resp. pakutud, soovitatud) kaupa või kaupa, mille kvaliteet vastab 'asjatundja' nõudmistele. Samuti kasutatakse tähist "expert/ekspert" liiga laialdaselt nii klassi 9 arvutikaupade kohta kui ka majandus- ja äritegevuses laiemalt, millest annab ebatäieliku pildi vaidlustaja esitatud Neti otsing. Sellise iseloomuga tähis ei võimalda eristada ühe tootja kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest.

Asjaolu, et Patendiameti praktika tähise "ekspert" kaitsevõime tunnistamisel kaupade ja teenuste osas on ebajärjekindel, ei oma tähendust arvesse võttes seda, et vaidlustatud kaubamärgi omanik ise käsitleb klassi 9 kaupu samaliigilistena klassi 42 teenustega. Nagu nähtub vaidlustusavalduse lisast 5, on vaidlustatud kaubamärgi omanik nõudnud vaidlustajalt tema kaubamärgi kasutamise lõpetamist või rahalist kompensatsiooni kasutamise jätkamise eest.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, §- st 65 lg 6, vana kaubamärgiseaduse § 7 lg 1 p 3 ja 4, lg 3, § 24, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tunnistada kaubamärgi "PC EXPERT + + kuju" (reg nr 32695) registreerimine osaliselt kehtetuks ning määratleda kaubamärgi mittekaitstav osa järgmiselt: Kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade PC ja EXPERT ning tähise + kasutamiseks.

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 nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

T. Kalmet

P. Lello

E. Sassian