

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 784-o

Tallinnas, 27. novembril 2008. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Edith Sassian ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi Vikstal OÜ (aadress: Peterburi tee 83, 11415 Tallinn) vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida tähis "My-My Волшебница Му-Му Võlur" (taotlus nr M200300672, registreerimisotsus avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2004) klassis 30 OÜ KOMANCHERO (aadress: Punane 42-14, 13619 Tallinn) nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 01.06.2004 vaidlustusavaldus, milles vaidlustatakse kaubamärgi "My-My Волшебница Му-Му Võlur" (taotlus nr M200300672) registreerimine klassis 30 (*kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, siirup, pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää*) OÜ KOMANCHERO nimele. Vaidlustusavaldus registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 784 all ja võeti menetlusse 07.06.2004. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Kirli Ausmees'ile.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument ning põhjendus tõenditega.

Esitatud vaidlustusavalduses taotleb Vikstal OÜ (edaspidi vaidlustaja) Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk "My-My Волшебница Му-Му Võlur" klassis 30 seadusevastaseks tunnistamist ja tühistamist, kuna see on vastuolus kaubamärgiseadusega.

Vaidlustaja märgib, et 21.02.2002 on tema nimele registreeritud kaubamärk "My-My" klassi 30 järgmiste kaupade osas: kondiitritooted, k.a küpsised ja kompvکید. Seega leiab vaidlustaja, et vastavalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS – siin ja edaspidi viitab vaidlustaja alates 01.05.2004 kehtivale kaubamärgiseadusele, kuigi Patendiameti poolt on registreerimisotsus tehtud enne selle jõustumist ning seega peab vastavalt alates 01.05.2004 kehtivale seadusele kohaldatama kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse sätteid) § 5 on kaubamärk "My-My" kaitstav.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus tehakse juhul, kui ekspertiisi käigus tuvastati KaMS § 9 lg 1 või § 10 nimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud ning ta leiab, et antud juhul on nimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud olemas.

Vaidlustaja võtab kokku kaubamärgi olemuse – see on tähis, mille eesmärgiks on eristada ühe tootja kaupa või teenust teise tootja samaliigilisest kaubast või teenusest ning ühtlasi saab läbi toote tuvastada tootja/müüja.

Vaidlustaja viitab KaMS § 9 lg 1 punktile 6, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis võib oma olemuselt tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või

teenuste teiste omaduste suhtes. Vaidlustaja märgib, et ostjad teavad Vikstal OÜ kaupa, mis on markeeritud kaubamärgiga "My-My" ning teavad antud kauba kvaliteeti ja väärtust. OÜ KOMANCHERO nimele registreeritud kaubamärk "My-My Волшебница Му-Му Võlur" võib tarbijat eksitada kaupade tootja/müüja suhtes, kuna ei saa loota, et iga ostja kontrollib pakendil tootja või müüja nime.

Edasi viitab vaidlustaja KaMS § 10 lg 1 punktidele 1 ja 2, mille alusel ei saa õiguskaitset kaubamärk:

1) mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks

2) mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga

Vaidlustaja leiab, et sõnade My-My esinemine kaubamärgis teeb OÜ KOMANCHERO kaubamärgi Vikstal OÜ kaubamärgiga identseks ning mõlemad kaubamärgid on registreeritud identsete kaupade tähistamiseks.

Vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgi "My-My" õiguskaitse ulatus määratakse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga – kondiitritooted. Seega leiab vaidlustaja, et tal on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade ja teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga. Sellest jäeldab vaidlustaja, et OÜ KOMANCHERO ei või kasutada kaubamärki "My-My Волшебница Му-Му Võlur" kondiitritoodete tähistamiseks. Samuti märgib vaidlustaja, et Vikstal OÜ ei ole lubanud OÜ-l KOMANCHERO kasutada tähist My-My nende kaupade tähistamiseks, kuna on tõenäoline tähiste äravahetamine tarbija poolt.

Lähtudes eeltoodust ning juhitudes KaMS § 4, 9 lg 1 ning § 10, 14 ja 41 palub Vikstal OÜ tunnistada Patendiameti otsus seadusevastaseks ja kehtetuks ning mitte registreerida kaubamärki "My-My Волшебница Му-Му Võlur" OÜ KOMANCHERO nimele.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- väljavõte Patendiameti online-andmebaasist kaubamärgi "My-My Волшебница Му-Му Võlur" avaldamise kohta
- väljavõte Patendiameti online-andmebaasist OÜ-le Vikstal kuuluvast kaubamärgist "My-My"
- väljavõte Kaubamärgilehest 4/2004 – kaubamärgi "My-My Волшебница Му-Му Võlur" avaldamise kohta
- väljavõte Krediidinfo leheküljelt - OÜ Vikstal B-kaardi koopia
- riigilõivu maksmist tõendav dokument

09.06.2004 teatas apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse menetlusse võtmisest OÜ-le KOMANCHERO ning edastas kaebuse ära kirja. 08.07.2004 palus apellatsioonikomisjon OÜ-l KOMANCHERO edastada oma seisukoht antud asjas kolme kuu jooksul vaidlustusavalduse menetlusse võtmise päevast arvates. OÜ KOMANCHERO oma seisukohti pole esitanud.

14.02.2008 palus apellatsioonikomisjon OÜ-l Vikstal esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 784 kohta, mida vaidlustaja ka tegi.

Oma lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja eelnevalt esitatu juurde ning palub endiselt tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk "My-My Волшебница Му-Му Võlur"

OÜ KOMANCHERO nimele, kuna selline tegevus on vastuolus kaubamärgiseadusega. Vaidlustaja rõhutab, et sõnade My-My esinemine kaubamärgis teeb OÜ KOMANCHERO nimele registreeritud kaubamärgi identseks OÜ Vikstal kaubamärgiga "My-My" ning see on saanud õiguskaitse identsete kaupade tähistamiseks.

OÜ Vikstal rõhutab, et ei ole andnud OÜ-le KOMANCHERO luba tähist My-My sisaldava kaubamärgi kasutamiseks, kuna tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine ja assotsieerumine tarbija poolt.

17.04.2008 edastas apellatsioonikomisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad OÜ-le KOMANCHERO ning palus ühtlasi esitada ka omapoolsed lõplikud seisukohad. Seda võimalust taotleja aga ei kasutanud.

Komisjon alustas kirjalikku lõppmenetlust 26.08.2008.

Otsuse põhjendus:

Komisjon, hinnanud esitatud vaidlustusavaldust ja muid tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Esmalt märgib komisjon, et taotleja ei ole komisjonile oma seisukohti esitanud. Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab järeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest huvitatud.

Teisalt tuleb käesoleva asja sisuliseks läbivaatamiseks kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia.

01.05.2004. a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi uus KaMS), mille § 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. 01. mail 2004. a. jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS). Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 - 45 ja § 50 lg 2 mõttes on kaebuse (protesti) näol tegemist vaidlustusavaldusega. Seega tuleb OÜ-d Vikstal käsitleda vaidlustajana ja OÜ-d KOMANCHERO kaubamärgi taotlejana.

Käesolevas asjas tuleb hinnata, kas kaubamärgile "My-My Волшебница Му-Му Võlur" õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS-ga.

OÜ Vikstal juhatuse liige Stanislav Gaiduk on oma seisukohtades viidanud praegu kehtivale kaubamärgiseadusele, ent Patendiameti registreerimisotsus kaubamärgi "My-My Волшебница Му-Му Võlur" (reg. taotlus M200300672, avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2004) registreerimiseks on tehtud 18.02.2004. Seega, nagu eelpool viidatud, tuleb antud juhul kohaldada vana, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS redaktsiooni. Vaidlustaja leiab, et uue KaMS järgi on Patendiamet eksinud § 9 lg 1 ja § 10 vastu. Komisjon täpsustab seega, et vanas (kuni 30.04.2004 kehtinud) KaMS-s vastavad vaidlustaja esitatud seadusepunktidele vastavalt § 7 lg 1 ja § 8.

Täpsemalt viitab vaidlustaja uue KaMS § 9 lg 1 p-le 6, millele vastab vanas KaMS-s § 7 lg 1 p 6, vastavalt millele ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Vaidlustaja leiab, et tarbijad tunnevad nende (OÜ Vikstal) kauba, mis on markeeritud kaubamärgiga My-My, kvaliteeti ja väärtust ning OÜ KOMANCHERO kaup, mis on

markeeritud tähisega "My-My Волшебница Му-Му Võlur", võib tarbijat eksitada kauba tootja/müüja suhtes.

Praegu kehtiva KaMS § 10 lõike 1 punktidele 1 ja 2 vastavad vanas KaMS § 8 lõike 1 punktid 1 ja 2, mille järgi kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teise isiku nimele identsete kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga ning 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.

Vaidlustaja leiab, et sõnade My-My olemasolu OÜ Komanchero kaubamärgis "My-My Волшебница Му-Му Võlur", teeb selle märgi identseks OÜ Vikstal kaubamärgiga My-My, mis on registreerimiseks esitatud samaliigiliste kaupade tähistamiseks klassis 30.

Vaidlustaja (varasem) kaubamärk:



prioriteediga 01.08.2000, registreeritud klassis 30 - *kondiitritooted, k.a küpsised ja kompvekid.*

Taotleja (vaidlustatud) kaubamärk:

**Му-му Волшебница
Му-Му Võlur**

esitatud registreerimiseks 29.04.2003 klassis 30 - *kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää; klassis 35 - jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).*

Vana KaMS § 7 lg 1 p 6 käesolevas asjas kohaldamisele ei kuulu, vaidlustatud kaubamärgi puhul puudavad absoluutsed kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Oma olemuselt ei eksita vaidlustatud kaubamärk tarbijat kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem kaubamärk. Mõlema kaubamärgi puhul klassis 30 loetletud kaupu saab pidada osaliselt identseks (kondiitritooted) ja ülejäänud osas samaliigilisteks. Vaidlustaja ei ole oma kirjalikku nõusolekut taotleja kaubamärgi registreerimiseks andnud.

Võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed ega tähista identseid kaupu vana KaMS § 8 lg 1 p 1 mõttes, kuid need kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased, s.h assotsieeruvad vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et identse sõnakombinatsiooni My-My olemasolu mõlemas vaatlusaluses kaubamärgis muudab need äravahetamiseni sarnaseks ja assotsieeruvaks. Kuna erinevused tähise lõpuosas on kehvemini tajutavad ning olulisem roll on algusel, siis on ilmne, et tarbija tajub vaidlustatud märgis kõige tugevamini sõnakombinatsiooni My-My.

Kui tarbija tunneb OÜ Vikstali kaubamärki My-My ning kohtab turusituatsioonis kaubamärki "My-My Волшебница Му-Му Võlur", võib ta arvata, et tegemist on samast allikast pärineva tootega ning tarbijal on selle tootega seoses ka teatud ootused ja tõepoolest võib toimuda tarbija eksitamine.

Kaubamärkide segiajamise teeb väga tõenäoliseks ka see, et nii OÜ Vikstal kaubamärk My-My kui ka OÜ KOMANCHERO kaubamärk "My-My Волшебница Му-Му Võlur" on registreerimiseks esitatud klassis 30 identsetele (kondiitritooted) ja samaliigilistele kaupadele. Seega leiab komisjon, et kuna OÜ KOMANCHERO kaubamärk "My-My Волшебница Му-Му Võlur" sisaldab OÜ Vikstal kaubamärki My-My ning kuna antud märkidega markeeritavad tooted on osaliselt identsed ja samaliigilised, on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt väga tõenäoline ning esineb vana KaMS § 8 lg 1 p 2 registreerimiseks keeldumise alus.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS § 61, kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 1 ja 2, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada OÜ Vikstal vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200300672 kaubamärgi "My-My Волшебница Му-Му Võlur" (taotlus M200300672) registreerimise kohta OÜ KOMANCHERO nimele klassis 30 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

Allkirjad:

K. Ausmees

E. Sassian

E. Hallika