

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 792-o

Tallinnas, 10. juunil 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Rein Laaneots ning Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi füüsilise isiku Kristjan Kivinurm'e kaebuse Patendiameti 30.04.2004 otsuse nr 7/ M200201894 peale.

Asjaolud ja menetluse käik

30.06.2004 esitas Kristjan Kivinurm tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse Patendiameti 30.04.2004 otsuse nr 7/ M200201894 peale, millega Patendiamet keeldus kaubamärgi FUDGE: (taotlus nr M200201894) registreerimisest. Kaebus registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 792 all.

Kaevatavas otsuses leidis Patendiamet, et kaubamärki FUDGE: ei saa klassis 3 (*parfüümid, tualettveed, lõhnaveed; kümblussoolad ja -geelid; tualettseebid, deodorantseebid; ihudeodorandid, ihupiimad; nahahoolduspreparaadid; kosmeetikavahendid, sh näo-, ihu- ja kätekreemid, näopiimad, näoveed, näogeelid, puudrid; kosmeetikakomplektid; päevitusvahendid; jumestusvahendid; meigieemaldid; šampoonid; juukseveed, juuksetoonimisained, juuksevärvid ja juuksevärvieemaldid, lokiveed, lokivedelikud; juukselakid, juuksehooldus- ja soenguseadmiskeelid, juuksevahud, juuksepepsamid; eeterlikud õlid, sh aroomiained; hambapulbrid ja -pastad*) registreerida Kristjan Kivinurme nimele tulenevalt kaubamärgiseaduse (KaMS) § 8 lg 1 p-st 4 (siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti), kuna tegemist on teisele isikule (Austraalia äriühingule Sabre Corporation Pty Limited) kuuluva üldtuntud kaubamärgiga. Samuti leidis Patendiamet, et Kristjan Kivinurm on kaubamärgi registreerimistaotluse esitanud pahauskselt, mistõttu kaubamärki FUDGE: ei saa registreerida ka tulenevalt KaMS § 8 lg 1 p-st 10.

Kristjan Kivinurm (edaspidi 'kaebaja') leiab, et Patendiameti otsus on väär ning kuulub tühistamisele. Kaebaja leiab, et kaubamärk FUDGE: ei ole Eestis üldtuntud. Kaebaja rõhutab, et ta ei ole esitanud Eestis taotlust kaubamärgi FUDGE registreerimiseks, vaid kaubamärgi FUDGE: registreerimiseks. Seega on tegemist erinevate kaubamärkidega ning asjakohatu on Patendiameti viide, et kaubamärk FUDGE on alates 1994. aastast Ühendkuningriikides (Suurbritannias) registreeritud teisele isikule. Samal põhjusel ei nõustu kaebaja ka väitega, et kaubamärk FUDGE: on pärit Austraaliast. Kaubamärkide erinevuse tõttu ei oma kaubamärgi FUDGE väidetav üldtuntus ka mingisugust tähendust. Samas ei saaks kaubamärgi üldtuntus Eestis tuleneda märgi registreeritusest Suurbritannias või sellest, et kaubamärgiga tähistatavaid tooteid müüakse juuksurisalongides üle maailma. KaMS § 8 lg 1 p 4 kohaselt omab tähtsust kaubamärgi üldtuntus Eestis, mitte tuntus mujal maailmas. Samas on väited kaubamärgi FUDGE üldtuntuse kohta maailmas ka paljasõnalised. Kaebaja ei nõustu Patendiametiga selles, et kaubamärgiga FUDGE: tähistatud tooteid müüakse väga paljudes juuksurisalongides üle Eesti ning et Patendiamet on selle tõendamiseks materjale esitanud. Patendiamet on materjale esitanud üksnes kaubamärgiga FUDGE seonduvalt. Samas on kaebaja ka seisukohal, et üksnes väikese isikuteeringi põhjal ei saa teha järeldusi kaubamärgi

Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

FUDGE üldtuntuse kohta Eestis. Patendiameti otsuses viidatud materjalid ei kinnita Patendiameti väiteid ka sel põhjusel, et vähemalt ühe materjali puhul on see avaldatud pärast kaebaja kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist ning kahe materjali puhul pole nende avaldamise aeg teada. KaMS § 8 lg 1 p 4 kohaselt on aga oluline üldtuntus registreerimistaotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval. Väide kaubamärgiga FUDGE: tähistatavate toodete kättesaadavusest laiale tarbijate ringile on väär, kuivõrd Patendiamet ei ole nimetanud ühtegi kaubanduskeskust, kus vastavad tooted oleksid tuhandetele tarbijatele kättesaadavad. Patendiameti otsuse kohaselt ei ole kaebaja esitanud dokumente, millest nähtuks, et kaubamärk FUDGE: kuuluks talle, et juuksehooldussarja FUDGE: toodab kaebaja ja mitte Sabre Corporation Pty Ltd ja et tarbijad seostavad kaubamärki FUDGE: kaebajaga. Kaebaja märgib, et tal ei ole võimalik esitada dokumente, et kaubamärk FUDGE: kuuluks talle, kuivõrd kaubamärgi registreerimistaotlust ei ole rahuldatud. Samas ei ole kaubamärki FUDGE: registreeritud ka kellegi teise nimele. Samal põhjusel ei saa kaebaja esitada dokumente selle kohta, et tarbijad seostaksid kaubamärki FUDGE: temaga või et tema toodab juuksehooldussarja FUDGE: – kuna kaubamärki ei ole registreeritud, ei ole kaebaja seda kasutanud ega mistahes klassi 3 kuuluvaid kaupu sellega märgistanud.

Samuti leiab kaebaja, et ta ei ole registreerimistaotlust esitanud pahauskselt. Kaubamärkide õiguskaitse kehtib territoriaalsuse printsiipi, millest tulenevalt oleks kaubamärk Eestis kaitstud juhul, kui see on Eestis registreeritud, selle kohta on Eesti registrisse tehtud kanne kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kohta või kui kaubamärk on Eestis üldtuntud. Kaubamärgi FUDGE: osas ühtegi sellist asjaolu ei esine, mis muudab Patendiameti väite kaebaja pahausksuse kohta asjakohatuks ning KaMS § 8 lg 1 p 10 käesoleval juhul kohaldamatuks. Samas on kaebaja ka seisukohal, et Patendiameti väide kaebaja pahausksuse kohta on paljasõnaline ning asjakohatult motiveeritud. Kaebaja pahausksus ei saa tuleneda iseenesest asjaolust, et Suurbritannias on alates 1994. aastast registreeritud kaubamärk FUDGE ega ka sellest, et kaubamärki FUDGE kandvad tooted on saavutanud suure populaarsuse ja levinud väga paljudesse riikidesse, sh Eestisse. Kaebaja rõhutab seejuures, et KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaselt on oluline kaubamärkide identsus, mida aga käesoleval juhul ei eksisteeri (FUDGE: vs FUDGE). Pealegi ei ole Patendiamet esitanud ka mistahes tõendeid selle kohta, et kaubamärk FUDGE oleks Suurbritannias kasutusel.

Kaebaja palub kaebus Patendiameti kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse peale rahuldada, registreerimisest keeldumise otsus tühistada ning kohustada Patendiametit rahuldama kaebaja 30.12.2002 taotlus kaubamärgi FUDGE: registreerimiseks.

Kaebuse juurde on kaebaja tõenditena esitanud:

- Patendiameti 14.01.2003 teate nr 7/ M200201894 kaubamärgi registreerimise taotluse menetluse võtmise kohta;
- Patendiameti 30.01.2004 kaubamärgi registreerimise taotluse täpsustamise ja parandamise teate nr 7/ M200201894 koos lisadega;
- Patendiameti 30.04.2004 otsuse nr 7/ M200201894 kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta.

01.10.2004 esitas Patendiamet apellatsioonikomisjonile oma seisukoha kaebuse nr 792 suhtes.

Patendiamet leiab, et nende 30.04.2004 registreerimisest keeldumise otsus on leidnud põhjendamist KaMS § 8 lg 1 p-ga 4. 30.12.2002 Patendiametile esitatud kaubamärgi FUDGE: taotlus on Eestis klassis 3 registreeritav üksnes Sabre Corporation Pty Limited loal, kellele kuulub Eestis üldtuntud kaubamärk FUDGE. Kaebaja väide, et Eestis ei ole registreerimiseks

esitatud mitte kaubamärki FUDGE, vaid FUDGE:, ei ole asjakohane. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* kohaselt laieneb see säte ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga. Samuti on Patendiamet seisukohal, et üldtuntuse hindamisel ei pea arvestama kaubamärgi tuntusega kogu Eesti territooriumil ning kõigi siin elavate isikute seas. Kaubamärk tuleb üldtuntuks lugeda ka siis, kui kaubamärk on üldtuntud vähemalt ühes toote sihtgrupis. Kaubamärgiga FUDGE tähistatud kaupade üks tegelikest ja/ või potentsiaalsetest tarbijate gruppidest on juuksurisalongid. Patendiamet on oma 30.01.2004 kirja lisana esitanud tõendeid, et kaubamärgiga FUDGE markeeritud tooteid kasutatakse väga paljudes juuksurisalongides üle Eesti. Nimetatud materjalidega on tõendamist leidnud kaubamärgi FUDGE üldtuntus. Patendiamet leiab, et tõendeid esitati piisavas koguses, et tõendada kaubamärgi üldtuntust ja seda isegi juhul, kui üks tõenditest on hilisema dateeringuga, kui kaebaja registreerimistaotlus. Kuna kaubamärk FUDGE on üldtuntud kaubamärk ja kaebaja ka ise nõustub, et tema ei ole seda märki kasutanud ega kaupu antud tähisega märgistanud, siis ei kuulu kaebajale ja ei ole ka kaebaja nimele registreeritav kaubamärk FUDGE:. Asjaolu, et kaubamärki ei ole Eestis registreeritud ka kellegi kolmanda isiku nimele, ei oma tähtsust, kuna KaMS § 8 lg 1 p 4 mõttes ei pea üldtuntud kaubamärk olema registreeritud.

Seoses KaMS § 8 lg 1 p-ga 10 on Patendiamet seisukohal, et kaebaja poolt registreerimiseks esitatud tähist FUDGE: tuleb vaadelda identsena Sabre Corporation Pty Limited nimele Ühendkuningriigis registreeritud kaubamärgiga FUDGE. Seda hoolimata asjaolust, et vaidlusaluse kaubamärgi koosseisus on lisatud sõna lõppu kahest täpist koosnev koolonmärk. Tavatariija ei taju koolonmärki kui kaubamärgi eristavat elementi. Samale järeldusele identsuse tõlgendamisel on jõudnud Euroopa Kohus kohtuasjas nr C-291/00. Selle kohta, et kaubamärk FUDGE on Ühendkuningriigis registreeritud 1994. aastal Sabre Corporation Pty Limited nimele (reg nr 1531099), on Patendiamet kaebajale oma 30.01.2004 kirja lisana esitanud vastava väljavõtte. Samuti on Patendiamet esitanud materjale, millest nähtub, et kaubamärk FUDGE on maailmas ülimalt populaarne, see tähendab kasutusel. Et kaubamärgiga FUDGE tähistatavad tooted on Ühendkuningriigis müügil ja kasutusel, nähtub ka käesolevaga apellatsioonikomisjonile esitatud interneti väljavõtetest. Patendiamet on seisukohal, et kaubamärgi FUDGE üldtuntus nii Eestis kui ülemaailmselt, on asjakohane tõend kaebaja pahausksuse tõendamisel. Kaebaja pidi kaubamärgitaotluse hetkel olema teadlik kaubamärgist FUDGE (selle üldtuntusest). Patendiamet on seisukohal, et tähise FUDGE: registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt, kuna kaubamärk FUDGE on registreeritud 1994. aastal Ühendkuningriikide Patendiametis Sabre Corporation Pty Limited nimele. Sellest ajast alates on kaubamärgiga FUDGE markeeritud tooted saavutanud suure populaarsuse ning turustuskanalite vahendusel levinud väga paljudesse riikidesse üle maailma, sh Eestisse.

Patendiamet juhib tähelepanu ka asjaolule, et kaebaja esitas 30.12.2002 klassis 3 registreerimiseks veel ühed teisele isikule kuuluvad üldtuntud kaubamärgid, nimelt Tigi ja Bed Head, millede registreerimisest Patendiamet keeldus.

Patendiamet leiab, et 30.04.2004 otsus nr 7/ M200201894 kaubamärgi FUDGE: registreerimisest keeldumise kohta on seaduspärane ja põhjendatud, mistõttu Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

Oma seisukoha juurde on Patendiamet lisanud väljatrüki internetist kaubamärgi FUDGE kasutamise kohta Ühendkuningriigis.

01.10.2004 edastas apellatsioonikomisjon Patendiameti seisukoha kaebajale ning teavitas kaebajat võimalusest sellele vastata kolme kuu jooksul, s.o hiljemalt 04.01.2004. Kaebaja apellatsioonikomisjonile vastust ei esitanud.

10.03.2005 tegi apellatsioonikomisjon menetlusosalistele ettepaneku esitada ühe kuu jooksul, s.o hiljemalt 11.04.2005 oma lõplikud seisukohad.

Oma 06.04.2005 esitatud lõplikus seisukohas leiab Patendiamet jätkuvalt, et Patendiameti 30.04.2004 otsus nr 7/ M200201894 on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet leiab ka seda, et kuivõrd kaebaja ei ole vastanud Patendiameti poolt apellatsioonikomisjonile esitatud seisukohale, on kaebaja ka ise nõustunud Patendiameti otsuse õiguspärasusega. Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja lõplikke seisukohti apellatsioonikomisjonile ei esitanud.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus on põhjendatud ja tuleb rahuldada.

Vastavalt KaMS § 8 lg 1 p-le 4 ei registreerita kaubamärgina teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 *bis* nähtub, et Pariisi Liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks.

Patendiamet on leidnud, et kaubamärki FUDGE: ei ole võimalik kaebaja nimele registreerida, kuna Austraalia äriühingule Sabre Corporation Pty Limited kuulub üldtuntud kaubamärk FUDGE, mida kasutatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. On ilmne, et kaubamärgitaotluses nr M200201894 loetletud kaubad ning kaubad, mille osas kasutab ja on Ühendkuningriigis registreerinud kaubamärgi FUDGE Sabre Corporation Pty Limited, on kas samasugused või sarnased. Samuti on apellatsioonikomisjon seisukohal, et kaubamärki FUDGE: tuleb pidada identseks kaubamärgiga FUDGE ning seda sõltumata asjaolust, et esimesel juhul esineb sõna lõpus kirjavahemärk “:” (koolon). Koolonmärgi kasutamine sõna FUDGE lõpus jääb käesoleval juhul sedavõrd silmatorkamatuks, et seda märki ei ole võimalik pidada elemendiks, mis muudab tähise FUDGE: olemuselt erinevaks tähisest FUDGE. Ka Euroopa Kohus on 20.03.2003 otsuses kohtuasjas nr C-291/00 (*LTJ Diffusion SA vs Sadas Vertbaudet SA*) asunud seisukohale, et kaubamärgid on identsed nii juhul, kui nad on kõikides aspektides kokkulangevad, kui ka juhul, kui erinevused on sedavõrd tühised, et keskmine tarbija ei märkaks selliseid erinevusi. Seega tuleb kaubamärki FUDGE: pidada kaubamärgi FUDGE taasesituseks Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* mõttes. Apellatsioonikomisjon peab vajalikuks siiski märkida, et Patendiamet oleks seda asjaolu pidanud oma otsuses selgemalt ja konkreetsemalt käsitlema. Arvestades, et sõna “identne” all mõistetakse tavapäraselt nn üks-ühele kokkulangevust ning seda, et Patendiamet on otsuses ebajärjekindlalt kasutanud tähiseid

FUDGE ja FUDGE:, on mõistetav, et otsuse adressaadi jaoks võis Patendiameti otsus põhjustada arusaamatust ning jätta mulje, et Patendiamet ei ole tähelepanu pööranud või ei ole tahtnud tähelepanu pöörata kaebaja kaubamärgis sisalduvale koolonmärgile.

Apellatsioonikomisjon leiab, et Sabre Corporation Pty Limited kaubamärgi üldtuntus Eestis ei ole kaevatavas otsuses piisavalt tõendamist ja põhjendamist leidnud. Apellatsioonikomisjon nõustub Patendiametiga, et kaubamärgi üldtuntuse tunnistamiseks piisab ka sellest, kui märk on üldtuntud vastavate toodete sihtgrupis. Patendiameti poolt viidatud ja kaebajale esitatud tõendid ei ole aga piisavad sellise järelduse tegemiseks. Patendiameti poolt esitatud väljatrüki internetist näitavad küll, et kaubamärki FUDGE kasutatakse Eestis, kuid kaubamärgi kasutamine on üksnes loomulik ja tavaline tegevus ning sellega ei kaasne ilmtingimata kaubamärgi üldtuntus. Teisisõnu, puuduvad asjakohased tõendid, millest nähtuks, et kaubamärk FUDGE oleks olnud kaubamärgitaotluse nr M200201894 esitamise kuupäeval tuntum mistahes muude klassi 3 kaupade tähistamiseks kasutatavate kaubamärkidega võrreldes. Seega on Patendiameti järeldus kaubamärgi FUDGE üldtuntuse kohta esitatud tõenditele tuginedes käesoleval juhul ennatlik.

Vastavalt KaMS § 8 lg 1 p-le 10 ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt.

Kaebaja, viidates kaubamärkide õiguskaitse territoriaalsuse printsiibile, on leidnud, et ainuüksi seetõttu, et Sabre Corporation Pty Limited kaubamärgil ei ole Eestis õiguskaitset, ei ole võimalik KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaldada. Selline seisukoht ei ole õige, kuna nimetatud sätte kohaldamise eelduseks ei olegi kaubamärgi õiguskaitse Eestis. Oluline on see, et kaubamärk oleks registreeritud ja kasutusel teises riigis. Lisaks peab kaubamärgi registreerimistaotlus Eestis olema esitatud pahauskselt.

Menetlusosaliste vahel ei ole vaidlust selles, et Ühendkuningriigis on Sabre Corporation Pty Limited nimele registreeritud kaubamärk FUDGE (reg nr 1531099). Nagu apellatsioonikomisjon ülalpool on selgitanud, tuleb kaubamärki FUDGE: pidada identseks kaubamärgiga FUDGE.

Patendiamet ei ole oma otsuses viidanud tõenditele, millest tulenevalt on ta lugenud kaubamärgi FUDGE konkreetselt Ühendkuningriigis kasutusel olevaks. Apellatsioonikomisjonile esitatud seisukohtade juurde on Patendiamet küll lisanud väljatrüki internetist kaubamärgi FUDGE kasutamise kohta Ühendkuningriigis, kuid nimetatud materjalid on esitatud üksnes inglisekeelsetena, mistõttu tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 41, jätab apellatsioonikomisjon neile hinnangu andmata. Pealegi oleks kaubamärgi kasutamise tõendatus pidanud nähtuma juba kaevatavas Patendiameti otsuses.

Patendiamet ei ole kaevatavas otsuses ega ka apellatsioonikomisjonile esitatud seisukohtades põhjendanud, millistest asjaoludest tulenevalt ning millistele tõenditele tuginedes on Patendiametil kujunenud seisukoht, et kaebaja on kaubamärgitaotluse nr M200201894 esitanud pahauskselt. Kaubamärgi FUDGE registreeritusest ja kasutamisest Ühendkuningriigis ei tulene iseenesest kaebaja pahausksus kaubamärgitaotluse nr M200201894 esitamisel. Samuti ei tulene pahausksus iseenesest asjaolust, kui kaubamärki FUDGE kandvad tooted on saavutanud suure populaarsuse ning levinud väga paljudesse riikidesse (mida Patendiamet ei ole apellatsioonikomisjoni hinnangul siiski samuti piisavalt tõendanud). Et kaubamärgitaotlejat pidada pahauskseks, peab olema ilma mõistliku kahtluseta

selge, et kaubamärgitaotlejal on ebaausad kavatsused isiku suhtes, kes on teises riigis registreerinud ning kasutab seal identset kaubamärki. Patendiameti otsusest ei nähtu, kas ja kui jah, siis millised ebaausad kavatsused esinevad kaebaja puhul.

Apellatsioonikomisjon märgib, et kaubamärgitaotlejad ise ei ole kohustatud põhjendama kaubamärkide registreerimise taotlemist. Patendiametil ei ole õigust keelduda kaubamärkide registreerimisest põhjusel, et isik ei ole tõendanud kaubamärgi seotust temaga või seda, et tarbijad seostaksid kaubamärki temaga ja mitte kellegi teisega. Kaubamärgitaotlejale sellise nõudmise esitamine on ilmselgelt põhjendamatu juba ainuüksi seetõttu, et kaubamärgi kasutamise kohustus tekib alles viie aasta möödumisel registreeringu tegemisest (KaMS § 19 lg 1; alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 53 lg 1 p 3). Seetõttu on ebaõige eeldada, et veel registreerimata kaubamärki peaksid tarbijad seostama märgi taotlejaga ning veel vähem võtta sellise seostamise mittetõendamist kui asjaolu, mille tõttu võiks jätta kaubamärgi registreerimata.

Apellatsioonikomisjon peab vajalikuks märkida, et Patendiameti otsusest ei nähtu isegi see, kas Sabre Corporation Pty Limited ise üldse peab kaebaja kaubamärgitaotlust pahauskselt esitatuks. Seega ei ole Patendiamet otsuse tegemisel ilmselt olnud teadlik, kuidas suhtub Sabre Corporation Pty Limited kaubamärgitaotluse nr M200201894 esitamisesse. Kuigi ka ainuüksi Sabre Corporation Pty Limited seisukoht, et kaebaja on kaubamärgitaotluse esitanud pahauskselt, ei oleks iseenesest piisav kaebaja pahausksuse tõendamisel, sõltub vastavast seisukohast, kas KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaldamist üldse tuleb kaaluda või mitte. Kui Sabre Corporation Pty Limited ei peaks pidama kaebaja kaubamärgitaotluse esitamist pahauskseks, siis ainuüksi seetõttu puuduks alus KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaldamiseks.

Patendiameti viited kaebaja teistele kaubamärgitaotlustele (Tigi, Bed Head) on asjakohatud. Isegi kui nimetatud kaubamärkide puhul esinesid registreerimist välistavad asjaolud, ei saa sellest teha järeldust, et sellised asjaolud esinevad ka registreerimistaotluse nr M200201894 puhul. Seetõttu apellatsioonikomisjon vastavaid viiteid ei arvesta. Ka Patendiamet ei tohi kaubamärgitaotluse nr M200201894 menetluse jätkamisel lasta ennast mõjutada kaebaja teistest kaubamärgitaotlustest.

Samuti ei saa teha asjaolust, et kaebaja ei ole vastanud Patendiameti poolt apellatsioonikomisjonile esitatud seisukohtadele, järeldust, et kaebaja on nõustunud Patendiameti otsuse õiguspärasusega. Kaebajal ei ole kohustust vastata teise menetlusosalise seisukohtadele, samuti ei ole kaebaja oma kaebust tagasi võtnud.

Kokkuvõtlikult on apellatsioonikomisjon seisukohal, et Patendiameti otsus ei ole motiveeritud ega tõenditega tagatud, mistõttu võis Patendiamet jõuda kaubamärgitaotluse nr M200201894 ekspertiisis vääradele järeldustele. Seetõttu tuleb kaebus rahuldada ning Patendiameti otsus tühistada.

Kaebaja on kaebuses muuhulgas taotlenud kohustada Patendiametit rahuldama kaebaja 30.12.2002 taotlus kaubamärgi FUDGE: registreerimiseks. Apellatsioonikomisjon märgib, et apellatsioonikomisjonil ei ole õigust teha Patendiametile ettekirjutusi uue otsuse täpse sisu ja resolutsiooni osas, vaid vastavalt alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 41 lg-le 3 saab Patendiametit kohustada jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Kui Patendiamet on jätkuvalt seisukohal, et kaubamärgitaotluse nr M200201894 osas esinevad registreerimist välistavad asjaolud ning kui Patendiametile on kättesaadavad neid asjaolusid kinnitavad asjakohased tõendid, tuleb Patendiametil loomulikult ka uues otsuses kaubamärgi FUDGE: registreerimistaotlus rahuldamata jätta. Küll aga peab

Patendiamet arvestama, et Patendiameti seniste põhjenduste ja tõendite alusel ei ole kaubamärgi FUDGE: registreerimistaotluse rahuldamata jätmise õiguspärane.

Kuna kaebus rahuldatakse, tuleb kaebajale tagastada kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv 2500 krooni.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 41 lg-test 3 ja 4, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

1) kaebus rahuldada ja tühistada Patendiameti 30.04.2004 otsus nr 7/ M200201894 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades;

2) tagastada kaebajale kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv 2500 krooni.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

R. Laaneots

H.-K. Lahek