

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 822-o

Tallinnas, 20. oktoobril 2006.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tuults (eesistuja), Priit Lello ja Harri-Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku LEGO Juris A/S (aadress: DK-7190 Billund, DK) vaidlustusavalduse Patendiameti 11.06.2004.a. otsuse peale registreerida kaubamärk EKSPRESS DISAIN + kuju (taotluse nr M200301330) Sisask Design Studio OÜ (aadress: Koidu 122-38, 10139 Tallinn) nimele klassis 42.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab volikirja alusel patendivolinik Urmas Kauler (Patendibüroo TURVAJA OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn).

Menetluse käik ja asjaolud

01.10.2004 esitas LEGO Juris A/S vaidlustusavalduse Patendiameti 11.06.2004.a. otsuse peale registreerida kaubamärk EKSPRESS DISAIN+ kuju Sisask Design Studio OÜ nimele klassis 42 – *sisekujundus*. Vaidlustaja leiab, et nimetatud otsusega on Patendiamet rikkunud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 3 nõudeid, kus sätestatakse, et kaubamärgina ei registreerita kaubamärki, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Vastavalt § 10 lg 2 registreeritakse hilisemaid kaubamärke juhul, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Vaidlustaja varasemateks kaubamärkideks on ruumilised ja kujundkaubamärgid, registreeringud nr 08308 prioriteediga 07.04.1994 ja nr 30449 prioriteediga 12.03.1998, mis on registreeritud Eestis ning Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 000107029 prioriteediga 01.04.1996. Vaidlustaja kaubamärgid kujutavad endast mänguklotsi (tuntud, kui LEGO klotsid) ja on registreeritud järgmiste kaupade suhtes:

klass 9 – teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, elektri-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning –seadmed, kõik 9. klassi kuuluvad kaubad; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; salvestatud arvutiprogrammid ja arvutitarkvara, müügiautomaadid ja –mehhanismid; kassaaparaadid ja arvutusmasinad, infotötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid;
klass 28 – mängud, mänguasjad, spordi- ja võimlemisriistad, mis kuuluvad 28. klassi; jõulukuusehatted

Address:
Harju 11
15072

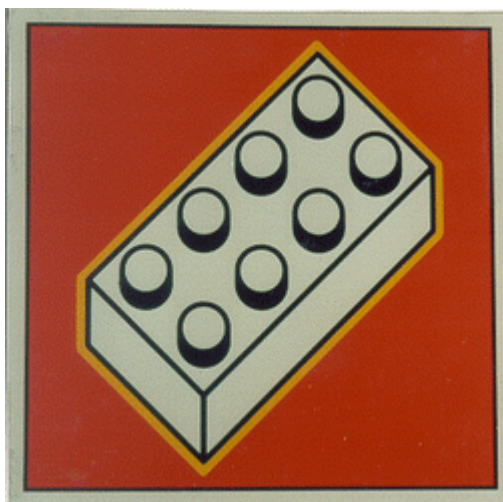
Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 313 660

vaidlustatud kaubamärk

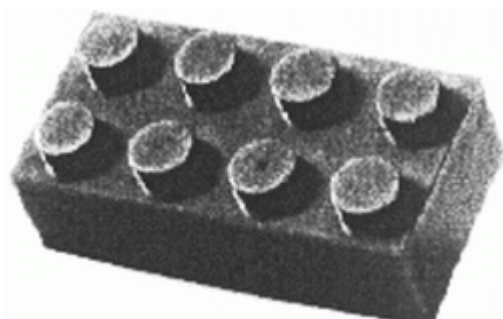


vaidlustaja kaubamärk nr 08308



(klass 28 – mängud, mänguasjad)

vaidlustaja kaubamärk nr 30449



(klass 9 – salvestatud arvutiprogrammid, arvutimängude tarkvara, klass 28 – mänguasjad ja mängud)

Vaidlustaja märgib, et temale kuuluvad kaubamärgid kujutavad endast mänguklotsi, mis on tuntud kogu maailmas ning ka laialdaselt tuntud Eesti tarbijale juba aastast 1992, mil hakati massiliselt sisse tooma ja müüma LEGO tooteid. Praegu müüakse neid tooteid igas

mänguasjade poes, supermarketites. Nende kaubamärkide all korraldatakse lastevõistlusi konstrueerimise alal jne. Selle väite kinnituseks on vaidlustaja lisanud vaidlustusavaldusele AS Rekato kodulehe väljavõtte, kus nimetatud ettevõtte väidab, et AS Rekato sai 1992.a. kevadest üheks Lego toodete maaletoojaks Eestis.

Vaidlustaja märgib, et taotleja kombineeritud kaubamärgi domineerivaks osaks on kolmest mänguklotsist koosnev kujundelement. Kasutatud klotsid on firmale LEGO Juris A/S kuuluva kaubamärkidega identsed, kuigi poolikud. Vaidlustaja leiab, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine Sisask Design Studio OÜ nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kuivõrd pikaajalise ja laialdase kasutamise tulemusena on vaidlustaja ruumilised ja kujundmärgid saanud tuntuks mänguasjade tähistena. Klotsi kasutamine sisekujunduse teenustele või nendega seoses, kujutab vaidlustaja kaubamärkide ainuõiguse rikkumist. Arvestades vaidlustaja kaubamärkide ülemaailmset tuntuks ja eristusvõimelisust, on selge, et tarbijad nähes klotsi kujundmärgiga pakutavate teenuste reklaami, prospekte või tooteid, arvavad ekslikult, et toodet valmistab seesama ettevõtte, kes on pikka aega münud sama tähisega laste mänguasju. Lisaks mainib vaidlustaja, et Sisask Design Studio OÜ kasutab klotsi kujundmärgiga oma teenuseid ja tooteid tähistades ära ka vaidlustaja kaubamärkide mainet ning kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet.

Vaidlustaja palub tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 3 otsus kaubamärgi EKSPRESS DISAIN+kuju registreerimise kohta klassis 42 tunnistada seadusevastaseks ning tühistada.

Vaidlustusavaldusele on lisatud järgnevad tõendid:

- väljavõtte kaubamärgi EKSPRESS DISAIN + kuju registreerimise kohta Eesti kaubamärgilehest,
- kaubamärgitunnistuse nr 08308 koopia,
- väljavõtte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ruumilise kaubamärgi nr 30449 kohta,
- väljavõtte OHIM kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi nr 000107029 kohta,
- väljavõtte firma AS Rekato koduleheküljest,
- dokument riigilõivu tasumise kohta,
- volikiri,
- vaidlustusavalduse ära kiri.

Taotleja nimetatud vaidlustusavaldusele vastuväiteid ei esitanud.

16.10.2005 tegi apellatsioonikomisjon menetlusosalistele ettepaneku esitada asjas lõplikud seisukohad. Vaidlustaja oma lõplikes seisukohtades jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ning märgib veel, et tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 3 peavad kaubamärgi mitteregistreerimiseks olema üheaegselt täidetud järgmised tingimused: 1) kaubamärgid "Lego klotsi kujutis" peavad olema registreeritud või registreerimiseks esitatud või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud ning varasemad vaidlustatud kaubamärgist EKSPRESS DISAIN + kuju; 2) kaubamärk EKSPRESS DISAIN + kuju peab olema identne või sarnane teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud kaubamärgiga "LEGO klotsi kujutis"; 3) vaidlustatud kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada varasemate kaubamärkide "Lego klotsi kujutis" mainet või kahjustada selle eristatavust; 4) kaubamärgi EKSPRESS DISAIN + kuju registreerimiseks puudub kaubamärkide "LEGO klotsi kujutis" omaniku kirjalik luba.

Vaidlustaja peab vajalikuks rõhutada, et Eestis tema nimele registreeritud ja aktiivselt kasutusel oleva kaubamärgi "LEGO klotsi kujutis" põhiline ja domineeriv element on kujunduslik osa – mänguklots, mida tuntakse LEGO klotsina. LEGO klotsid, mida hakati Taanis tootma 1949.a hinnati 20.sajandi kõige olulisemaks mänguasjaks. Vaidlustaja on oma

lõplike seisukohtade juurde lisanud väljavõtte 11.11.1999.a. ajalehest Äripäev, milles sisalduva informatsiooni kohaselt on 20.sajandi tähtsaimad tooted kirjaklamber, Lego klotsid, tolmuimeja, DC-3 lennuk, märkmik, nailonsukad ja žiletiga raseerija. Vastava informatsiooni allikaks on nimetatud ajalehes märgitud USA majandusajakirja Fortune'is esitatud vastav pingerida. Vaidlustaja lisab veel, et temale kuuluva kaubamärgi "LEGO klotsi kujutis" fenomen seisneb sellel kujutatud elemendi lihtsuses ja kõrges kvaliteedis, mis pakub piiramatuid võimalusi kõikvõimalike objektide loomisel, aidates muuhulgas kaasa lihtsalt kokkupandavate ja lahtivõetavate, moodulitest koosnevate sisekujunduslike lahenduste pakkumisel. See aga ei tähenda, et disainerid ja sisekujundajad võiksid LEGO klotside kujutise kasutamise oma teenuste osutamisel endale monopoliseerida. Vaidlustatud kaubamärk EKSPRESS DISAIN + kuju koosneb sõnalisest ja kujunduslikust osast, kusjuures kujunduslik osa on kaubamärgil domineerivam kui sõnaline osa. Seetõttu on võrreldavate kaubamärkide kujunduslikud osad olulisteks kaupu ja teenuseid identifitseerivateks elementideks. Kujundusliku osa identsus tingib turusituatsioonis, kus tarbija näeb kaubamärke eriaegadel ja erinevates kohtades, olukorra, kus vaidlusalune kaubamärk tuletab meelde varem registreeritud ja ülipopulaarset vaidlustaja kaubamärki "LEGO klotsi kujutis". Vaidlustaja leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendamiseks on piisav, kui võrreldavad kaubamärgid sisaldavad sarnaseid tunnuseid ning hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Kaubamärgi EKSPRESS DISAIN + kuju registreerimine võib kaasa tuua vaidlustaja kaubamärgi maine ärakasutamise. Kusjuures ei ole vajalik, et selline ärakasutamine oleks faktiliselt juba toimunud, piisab vaid nimetatud võimalikkusest. Arvestades kaubamärgi "LEGO klotsi kujutis" tuntuust, on piisav järeldada potentsiaalset maine ärakasutamise ohtu. Vaidlustaja leiab, et kuna tarbijal on keskmine nägemismälu, siis kujunduslikult identsete tähiste nägemisel võib tarbija oletada, et kaubamärgi EKSPRESS DISAIN + kuju puhul on tegemist ühe ja sama kontserni kuuluva või vaidlustaja kaubamärgiga seotud kaubamärgiga ning tarbijad eeldavad sarnasust ka kvaliteedis. Kui tarbijat on eksitatud, siis kaubamärgi eristav funktsioon – eristada ühe isiku kaupu ja teenuseid teiste isikute kaupadest ja teenustest – ei toimi.

Vaidlustaja jääb oma vaidlustusavalduses toodud nõuete juurde ning palub otsus kaubamärgi EKSPRESS DISAIN+ kuju registreerimise kohta klassis 42 tühistada KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel.

31.08.2005 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, kus leiab, et kaubamärgi EKSPRESS DISAIN + kuju registreerimine ei saa olla vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3. Arvestades üldtuntud arusaamist ja seoseid, mis LEGO-tüüpi kokkupandavad klotsid tarbijale tekitavad, võib väita, et taoline disain- ja tehniline lahendus kuuluvad tänapäeva inimkultuurile laiemas mõistes. See, et LEGO klots sai kokkupandava plastmassist konstruktori sünonüümiks tänu pikaajalisele kvaliteetsete mänguasjade tootmisele, ei anna õigust keelata kasutada disainilahendust, mis on nimetatud mänguasjade üheks põhiliseks edu teguriks. Kaubamärgi EKSPRESS DISAIN+ kuju kujundlik osa erineb LEGO klotsi kujutisest, seega ei saa see tekitada tarbijas vale arusaamist. Taotleja lisab, et kui vaidlustaja kaubamärgist on üheselt aru saada, et tegemist on mänguasjade valmistamiseks mõeldud esemega, siis taotleja kaubamärgil esitatud klotsid viitavad ainult erinevate elementide omavahelisele sobivusele ja kiire lahenduse leidmisele. Taotleja leiab, et vaidlustusavalduse esitaja väited, et taotleja kaubamärgi EKSPRESS DISAIN+ kuju registreerimine rikuks vaidlustaja õigusi või eksitaks tarbijaid on põhjendamatud ja paljasõnalised. Vaidlustaja kaubamärgi "LEGO klotsi kujutis" ülestöötamine ja kõik kulutused, mis selleks on tehtud, omavad eesmärki laiendada LEGO mänguasjade tootmist, keelata sarnaste toodete turustamise ja välistada nimetatud märgi väärkasutust. Samas leiab taotleja, et vaidlustusavalduse esitaja lõplikest seisukohtadest jääb

selguset, kuidas vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud mänguasjade turustamine saab kannatada või millist mõju võib mänguasjade tarbijale osutada LEGO klotsidega sarnaste klotside kujutamine sisekujundusbüroo kaubamärgil. Taotleja möönab, et väide, mille kohaselt tarbija seostaks kaubamärgi EKSPRESS DISAIN + kuju vaidlustaja kaubamärgiga, on pealiskaudne. Taotleja jääb seisukohale, et vaidlustatud kaubamärk ei riku vaidlustajale kuuluva kaubamärgi eristavust, kuivõrd taotleja kaubamärgil kujutatud klotsid meenutavad vaidlustaja kaubamärgi kujunduslikku elementi ainult kaudselt ning taotleja kasutab oma kaubamärgi erineval ning väga kitsal alal, s.o sisekujundus. Veel lisab taotleja, et vaidlusaluses kaubamärgis sisalduva kujundusliku osa kasutamise eesmärk oli pöörata tarbija tähelepanu kiirele ja sobivale lahendusele, mitte aga klotsile kui sellisele. Taotleja jääb seisukohale, et kaubamärgi EKSPRESS DISAIN + kuju registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3. Samas teatab taotleja oma lõplikes seisukohtades, et loobub vaidlusaluse kaubamärgi EKSPRESS DISAIN + kuju registreerimisest ning teavitab sellest Patendiametit.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud käesoleva vaidlustusavalduse ning selles esitatud argumentide ja tõenditega, leiab, et käesolevas asjas puudub vaidlus ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel, mille kohaselt ei registreerita kaubamärki, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustus on põhjustatud vaidlustaja varasematele kaubamärgiõigustele, registreerimise numbritega 08308 ning 30449.

Taotleja on lõplikes seisukohtades avaldanud tahet kaubamärgi registreerimisest loobuda.

KaMS § 47 lg 1 kohaselt võib taotleja taotluse kuni registreeringu tegemiseni tagasi võtta, esitades sellekohase kirjaliku avalduse. Taotlus loetakse tagasivõetuks avalduse Patendiametisse saabumise kuupäeval.

Kaubamärgi avalikust andmebaasist selgub, et käesoleva otsuse tegemise kuupäevaks ei ole taotleja oma taotlust tagasi võtnud.

Apellatsioonikomisjon ei ole kohustatud konkreetse vaidluse lahendamise käigus, pärast menetlusosaliste lõplike seisukohtade saabumist menetlust peatama põhjusel, et menetlusosaline ei ole oma seisukohas väljendatud tahet realiseerinud, s.o käesolevas asjas Patendiametile taotluse tagasivõtmise teadet esitanud. Apellatsioonikomisjon lähtub vaidlustusavalduste menetluses menetlusosaliste tahtest ning kaaludes esitatud argumente. Kuivõrd antud asjas on taotleja oma lõplikes seisukohtades väljendanud üheselt mõistetavalt oma tahet, s.o taotlus tagasi võtta, siis sellega välistab ta ka vaidluse antud asjas.

Apellatsioonikomisjon oma pädevuse raames ei pea ega saagi välja selgitada, miks menetlusosaline oma tahet ja kavatsust ei ole realiseerinud. See aga ei vähenda antud juhul taotleja tahte sisu ja mõju vaidlustusavalduse lahendamisele. Antud asjas on taotleja oma

tahteavaldusega kaubamärgitaotluse tagasivõtmise kohta asunud seisukohale, et ei soovi vaidlusalust kaubamärki registreerida ega seega ka oma õigusi kaitsta.

Apellatsioonikomisjoni pädevuses ei ole omavoliliselt anda hinnanguid, kas vaidlusalune kaubamärk iseenesest oleks vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Tulenevalt eeltoodust ja TÕAS § 61 lõikest 1 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus vaidluse sisu puudumise tõttu ning tühistada kaubamärgi EKSPRESS DISAIN+kuju, taotluse nr M200301330 registreerimise otsus täielikult ja kohustada patendiametit asja edasi menetlema arvestades apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid.

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:

K. Tults

P. Lello

H-K. Lahek