

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 844-o

Tallinnas, 19. novembril 2007

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Edith Sassian ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Chongqing Swell Ceramics Industry Co. (Group), Ltd. You xi Town, Jiang Jin, Chongqing, China, vaidlustusavalduse, Patendiameti otsuse kaubamärgi **Swell** (taotluse nr M200301847) klassis 11 Branson Kaubandus OÜ nimele registreerimise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 31.12.2004 vaidlustusavaldus Hiina ettevõttelt Chongqing Swell Ceramics Industry Co. (Group), Ltd. You xi Town, Jiang Jin, Chongqing, China, (edaspidi vaidlustaja või Chongqing Swell Ceramics Industry Co.), keda esindab Eestis Kalev Käosaar, Patendibüroo Käosaar & Co OÜ, Peterburi tee 46, 11415 Tallinn, tel 6 379 484, faks 6 379 485. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 844 all. Komisjoni esimees määras 05.01.2005, tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg-st 1, vaidlustusavalduse eelmenetlejaks Harri-Koit Lahek' u.

Vaidlustaja ei pea õigeks Patendiameti otsust registreerida kaubamärgina sõnaline tähis **Swell** Eesti Vabariigis registreeritud ja tegutseva Branson Kaubandus OÜ (edaspidi taotleja või Branson Kaubandus OÜ) nimele kaubaklassis 11 loetletud kaupade tähistamiseks. Registreerimistaotlus esitati Patendiametile 27.11.2003 (vt Lisa 1).

Vaidlustaja leiab, et Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärgina tähis, mille on taotleja esitanud pahauskselt, ja KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ning mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui kaebus on esitatud pahauskselt.

Lisatud tõenditest nähtub, et kaubamärgi taotleja poolt esitatud kaubamärk **Swell** on äravahetamiseni sarnane varasema rahvusvahelise kaubamärgiga *swell*. Taotleja on esitanud kaubamärgi registreerimiseks kaubaklassis 11, mis on sama varasema registreeritud rahvusvahelise kaubamärgi kaubaklassiga 11. Samuti on kattuv kaupade loetelu.

1 Kaubamärk *swell* on esmaselt registreeritud 28.05.2000 Hiina Rahvavabariigis (vt Lisa 2).

Kaubamärk *swell* (reg nr 757361) on ka varasem registreeritud rahvusvaheline kaubamärk, mille registreerimiskuupäev on 28.03.2001, ning kaubamärgi omanikuks on Hiina Rahvavabariigis registreeritud aktsiaselts Chongqing Swell Ceramics Industry Co. (vt Lisa 3). Kaubamärk on registreeritud kaubaklassis 11: klosetiistmed; kätepesu kausid (sanitaarseadmete osad); dušid, istevannid; hüdrandid; loputusseadmed; vanniseadmed; kraanikausid; vee survereservuaarid.

Kaubamärk *swell* on registreeritud Madridi kokkuleppe ja Madridi protokollil alusel seisuga 31.12.2004 36 riigis, kaasaarvatud Hiina Rahvavabariigis. Rahvusvahelise kaubamärgi

taotluse esitaja on olnud Sichuan Ceramic Factory (Sichuan Taoci Chang). Vaidlustusavaldusele on lisatud koopia ja tõlge Chongqing'i linna rahvavalitsuse nõusolekust äriühingu nime muutmiseks (vt Lisa 4).

2 Vaidlustaja on huvitatud ka Eestis oma kaupade müümisest. Kaubamärgi **Swell** registreerimise korral taotleja nimele klassis 11 oleks vaidlustaja tegutsemine Eestis takistatud. Kaubamärk on rahvusvaheliselt registreeritud oluliselt varem, kui on esitatud taotleja kaubamärgitaotlus Eestis. Samuti on vaidlustaja müünud Eestisse oma kaupu, mis on tähistatud kaubamärgiga *swell*. Käesolevale vaidlustusavaldusele on lisatud varasema kuupäevaga tollideklaratsioonid, vaidlustaja väljastatud arved kauba saajale Vipex AS-ile ja Vipex AS väljastatud arve-saateleht (vt lisa 5).

3 Pahauskus on olukord, kus vastav isik püüab omandada mingit vara või õigust, olles teadlik, et tema talitusviis pole õige ega aus ning rikub kellegi õigust (kirjastus Interlex `Õigusleksikon`). Taotleja pidi olema teadlik sellest, et registreerides kaubamärgi *swell* oma nimele, käitub ta pahauskselt, kuna taotleja on aktiivselt aastaid tegutsenud sanitaartechnika müümisega Eesti Vabariigis. Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte äriregistrist (vt Lisa 6) ning väljavõte Branson Kaubanduse OÜ veebilehelt (www.branson.ee), kus on loetletud tooted, mida taotleja müüb (vt Lisa 7). Sellise pahauskse tegutsemisega on taotleja soovinud omandada varasem kaubamärk *swell*, ning seeläbi takistada kaubamärgi tegelikul omanikul müüa Eestis kaupu, mis on tähistatud rahvusvahelise kaubamärgiga *swell*.

4 Samuti viitab taotleja teadlikule pahausksele tegutsemisele kaubamärgi Vipex (taotluse nr M200301980) registreerimistaotluse esitamine 23.12.2003 (vt Lisa 8). Vipex AS on Eesti Vabariigis tegutsenud aastaid kui üks juhtivaid ehitusmaterjalide ja sanitaartechnika müümisega tegelevaid ettevõtteid. Tegemist on Eestis laialdaselt tuntud kaubamärgiga. Vaidlustusavaldusele on lisatud Krediidinfo raport ning väljavõte kaubamärgiandmebaasist (vt Lisa 9).

Arvesse võttes kõiki tõendeid ja eelpool esitatut ning juhindudes KaMS § 41 lg 3 ning tuginedes KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 7, palub vaidlustaja apellatsioonikomisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **Swell** (taotluse nr. M200301847) registreerimise kohta Branson Kaubanduse OÜ nimele klassis 11.

Vaidlustusavaldusele on lisatud tõendid:

- 1 Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest (1 leht);
- 2 Kaubamärgi registreerimistunnistus Hiina Rahvavabariigis (17 lehte koos tõlgetega);
- 3 WIPO registreerimistunnistus (5 lehte koos tõlgetega);
- 4 Chongqing'i linna rahvavalitsuse otsus (3 lehte koos tõlgetega);
- 5 Kaubaarved (7 lehte koos tõlgetega);
- 6 Äriregistri väljavõte (2 lehte);
- 7 Väljatrükk veebilehelt (2 lehte);
- 8 Väljavõte elektroonilisest kaubamärgiandmebaasist (1 leht);
- 9 Krediidinfo firmapäring ning väljavõte elektroonilisest kaubamärgibaasist (2 lehte).

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 26.02.2007. Selles jääb vaidlustaja varem esitatud seisukohtade juurde, et taotleja esitas kaubamärgitaotluse tähise **Swell** registreerimiseks oma nimele klassis 11 pahauskselt, kuna see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 7 ja KaMS § 9 lg 1 p 10. Vaidlustusavaldusele lisatud tõendid kinnitavad, et taotleja tegutses kaubamärgitaotluse

esitamise ajal klassi 11 kuuluvate kaupade äri sektoris. Vaidlustaja lisab, et Chongqing Swell Ceramics Industry Co. esitas rahvusvahelise kaubamärgitaotluse *swell* (reg nr.757361) 28.03.2001, prioriteedikuupäevaga 28.05.2000. Kaubamärk esitati registreerimiseks koos Hiina Rahvavabariigiga 43 riigis, millest 41 riigis on kaubamärk registreeritud: Albaania, Austria, Bulgaaria, Benelux, Valgevene, Šveits, Kuuba, Tšehhi, Saksamaa, Alžeeria, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Ungari, Itaalia, Põhja-Korea, Kasahstan, Maroko, Monaco, Makedoonia, Mongoolia, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, Slovakkia, Tadžikistan, Ukraina, Usbekistan, Vietnam, Serbia, Taani, Suurbritannia, Jaapan, Läti, Norra, Rootsi, Türkmenistan, Türgi. Kõik asjassepuutuvad tõendid esitati koos vaidlustusavaldusega. Vaidlustaja alustas oma toodete müüki Eestis 2002. aastal.

Vaidlustaja palub Patendiameti otsus kaubamärgi Swell registreerimise kohta taotleja nimele tühistada ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaubamärgi taotleja ei esitanud oma seisukohti vaidlustusavalduse kohta nagu ka oma lõplikke seisukohti.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 30.10.2007.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjonil tuli otsustada, kas taotleja poolt Patendiametile kaubamärgina oma nimele registreerimiseks esitatud sõnaline tähis **Swell** on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja rahvusvaheliselt registreeritud kaubamärgiga *swell* ja kas sellise registreerimistaotluse esitamine oli taotleja poolt tehtud pahauskselt. Samuti tuleb komisjonil otsustada, kas Patendiameti otsus tähise **Swell** kaubamärgina Eestis registreerimise kohta on õiguspärane.

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Patendiamet tegi kaubamärgi registreerimise otsuse 29.septembril 2004.a. ning vastav teade on avaldatud Kaubamärgilehe nr 11/2004. Patendiameti 29.septembri 2004.a otsusega on otsustanud registreerida taotleja nimele kaubamärgi **Swell**, taotluse nr M200301847, taotluse esitamise kuupäev on 27.11.2003 klassis 11.

KaMS § 9 (absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud) lg 1 p 10 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

KaMS § 10 (suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud) lg 1 p 7 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

Vaidlustaja on rahvusvahelise kaubamärgi (reg nr 757361) *swell* omanikuks. Kaubamärk *swell* registreeriti esmalt Hiina Rahvavabariigis 28.05.2000 (reg nr 1403567) klassis 11 loetletud kaupade tähistamiseks Sichuan Ceramic Factory nimele. Sichuan Ceramic Factory esitas 28.03.2001 rahvusvahelise kaubamärgitaotluse (reg nr 757361) *swell* registreerimiseks prioriteedikuupäevaga 28.05.2000 koos Hiina Rahvavabariigiga 43 riigis, millest Madridi kokkuleppe ja Madridi kokkuleppe protokolli alusel on kaubamärk *swell* registreeritud 41 riigis. Sichuan Ceramic Factory loovutas 29.03.2002 oma kaubamärgi *swell* õigusjärglasele, Chongqing Swell Ceramics Industry Co., so vaidlustajale.

Taotleja poolt 27.11.2003 kaubamärgina Patendiametile registreerimiseks esitatud sõnaline tähis **Swell** M200301847 ja vaidlustaja varasemalt rahvusvaheliselt registreeritud sõnaline kaubamärk *swell* (reg nr 757361) on visuaalselt äravahetamiseni sarnased. Erinevus seisneb vaid tähise **Swell** ja rahvusvahelise kaubamärgi *swell* suures ja väikeses algustähes (**S** või *s*). Foneetiliselt on tähis **Swell** ja *swell* identsed. Sõna ‚*swell*‘ ei ole tehissõna, vaid on ingliskeelne sõna, seega semantiliselt on võrreldavad tähised identsed.

Apellatsioonikomisjon leiab, et taotleja soovib tähistada kaubamärgiga **Swell** sama kaubaklassi 11 tooteid (sh sanitaarseadmed ja sanitaartechnika), mille tähistamiseks kasutab vaidlustaja oma rahvusvahelist kaubamärki *swell*, ning taotleja kaubamärk on eksitavalt sarnane vaidlustaja kaubamärgiga.

Pahauskuse määratlemisel tuleb arvestada kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid, eriti aga seda, millised võisid olla kaubamärgitaotluse esitamisel taotleja teadmised õiguste omandamisest kaubamärgile. Arvestada tuleb ka seda, kas tähise kasutamine põhjustaks teiste isikute õiguste rikkumise, tähise eristava iseloomu või muude asjaolude ebaausat kasutamist.

Vaidlustaja on oma kaupu Eestis turustanud alates 2003. a. Tema esindajaks oli Vipex AS. Vaidlustusavaldusele lisatud Vipex AS 28.10.2004. a kirjast Patendiametile, 2003. a tollideklaratsioonidest ja 2003. a kaubaarvetest selgub, et vaidlustaja on saatnud 2003. a Eesti turule, so Vipex AS-ile, mitmeid kaubapartiisid kaubaklassi 11 kuuluva sanitaartechnikaga. Samuti on Vipex AS saatnud vaidlustaja sanitaartechnika tooteid 2003. a juunis edasimüügiks Rautakesko AS-ile. Nimetatud asjaolud ja tõendid tõendavad, et rahvusvaheliselt registreeritud kaubamärki *swell* on kaupade tähistamiseks Eestis kasutatud enne taotleja poolt Patendiametile kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist.

Taotleja tegevusalade hulgas on nimetatud veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgamüüki, ehitusmaterjalide hulgi- ja jaemüüki, samuti sanitaarseadmete müüki. Äriregistri andmetel tegutses taotleja kuni 04.07.2001. a. OÜ Molydal Kaubandus nime all, 04.07.2001. a muudeti ärinimeks Branson Kaubanduse OÜ ning alates 07.03.2007. a on ärinimeks OÜ Rosenthal Vannitoad Eesti. Taotleja kodulehel www.branson.ee vaidlustusavalduse esitamise ajal ja samuti apellatsioonikomisjoni otsuse tegemise ajal on taotleja põhitegevusalana märgitud sanitaartechnika müüki.

Taotleja esitas kaubamärgi **Swell** registreerimistaotluse 27. novembril 2003. a. Enne seda müüs Eestis vaidlustaja kaubamärgiga *swell* tähistatud tooteid aktiivselt Vipex AS. Tähelepanuväärne on vaidlustaja poolt toodud asjaolu, et 23. detsembril 2003. a. esitas taotleja Patendiametile kaubamärgitaotluse nr M200301980, et registreerida enda nimele klassis 11 kaubamärk **vipex**, kuigi AS Vipex tegutseb Eestis alates 1996. a ning on esitatud taotluse nr M200300591 oma kaubamärgi ‚**vipex** + **kuju**‘ registreerimiseks 16. aprillil 2003. a.

Taotleja soov, saada praktiliselt üheaegselt kahe Vipex AS-iga seotud kaubamärgi omanikuks, ei tundu olevat juhuslik. Kaubamärkide (nii Eesti kui ka rahvusvaheline) *on-line* registrid on avalikud ning enne oma taotluste esitamist oli taotlejal võimalik tutvuda, kas on olemas kaubamärkide ‚*swell*‘ ja ‚*vipex*‘ varasemad registreeringud või registreerimistaotlused .

Arvestades eeltoodud asjaolusid ja muuhulgas seda, et AS Vipex on tegutsenud Eestis turul pikemat aega; ta on vahendanud ja müünud vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud tooteid; nii Vipex AS kui ka taotleja tegutsevad ühises majandusvaldkonnas ning on ühises tegevusvaldkonnas tegutsevad isikud, kes peaksid tundma oma konkurente, konkurentide

poolt pakutavaid teenuseid ja kaupu; samuti seda, et Vipex AS ja taotleja on ka Eesti Väliskaubanduse Liidu liikmed, siis ei saa võrreldavate kaubamärkide kokkulangevus olla juhuslik. Kaubamärkide kokkulangevus näitab taotleja pahatahtlikust kasutada ära vaidlustaja kaubamärki. Taotleja pidi eeldama, et kaubamärgi **Swell** registreerimine enda nimele kahjustab kaubamärgi *swell* omaniku huve.

Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärgi **Swell** registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, see alus on piisav vaidlustusavalduse rahuldamiseks ning käesolevas vaidluses puudub vajadus hinnata vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 10.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 61 lg 1, KaMS § 10 lg 1 p 7 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada täielikult Patendiameti 29. septembri 2004. a otsus nr 7/M200301847 kaubamärgi Swell (registreerimistaotlus nr 200301980) registreerimise kohta klassis 11 Branson Kaubanduse OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

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:

Harri-Koit Lahek

Edith Sassian

Rein Laaneots