

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 891-o

Tallinnas, 26. mail 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ning Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi Tšiili äriühingu Viña Concha y Toro S.A. (Avenida Nueva Tajamar 481, Torre Norte, piso 15, Las Condes, Santiago, CL) vaidlustusavalduse kaubamärgi „TRIO” (taotlus nr M200400807) registreerimise vastu klassis 33.

Asjaolud ja menetluse käik

01.07.2005 esitas Viña Concha y Toro S.A. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kauler) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „TRIO” (taotlus nr M200400807) registreerimine klassis 33 Naltu OÜ (Kotzebue 7, 10412 Tallinn) nimele. Vaidlustusavaldus võeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 891 all.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et Viña Concha y Toro S.A. (edaspidi nimetatud ka „vaidlustaja”) on Tšiili suurim veinitootja alates 1883. aastast ning pälvinud maailmas väga tuntud ja hinnatud veinitootja imago. Vaidlustajale kuulub Eestis kehtiv Ühenduse kaubamärk „TRIO” (CTM nr 000337733, taotlus esitatud 08.08.1996) klassis 33 veinide, piiritusjookide ja likööride suhtes. Kaubamärk „TRIO” on vaidlustaja nimele registreeritud ka paljudes teistes riikides. Nimetatud kaubamärgiga tähistatavad veinid on üle maailma hinnatud. Nähtuvalt Eesti Kaubamärgilehest 5/2005 on Naltu OÜ (edaspidi nimetatud ka „vastustaja”) 30.04.2004, s.o päev enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga esitanud klassis 33 alkoholjookide suhtes taotluse kaubamärgi „TRIO” registreerimiseks. Vastavalt 2003. aasta majandusaasta aruandele vastustaja põhitegevuseks oli ja on alkoholi jaekaubandus seitsmes kaupluses „Arexes”. Vaidlustaja leiab, et vastustaja on esitanud taotluse kaubamärgi „TRIO” registreerimiseks pahauskselt kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7 tähenduses. Vaidlustaja leiab, et pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast teisest riigis registreeritud ja kasutusel olevast identsest või eksitavalt sarnasest kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk. Vastustaja müüb muuhulgas vaidlustaja alkoholseid jooke. Aktiivselt alkoholsete jookide müügi alal tegutsejana oli Naltu OÜ teadlik vaidlustaja kaubamärkidest ning nende heast turupositsioonist ja mainest. Vaidlustaja leiab, et Naltu OÜ esitas kaubamärgitaotluse teadlikult päev enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga, et saada eelist vaidlustaja identse Ühenduse kaubamärgi ees. Seega on ilmne vastustaja teadlik soov ja eesmärk omastada vaidlustaja kaubamärk „TRIO”, et saavutada ebaõiglast konkurentsieelist. Vastustaja selline tegevus takistab oluliselt vaidlustaja poolt oma kaubamärgi Eestis kasutamist.

Vaidlustaja palub apellatsioonikomisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „TRIO” registreerimise kohta Naltu OÜ nimele klassis 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on tõenditena lisatud:

Adress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

- koopiaid kahest ajalehe Äripäev artiklist ning väljatrükk veebilehelt www.drink.ee vaidlustaja tuntuse ja hinnatuse tõendamiseks;
- koopia vaidlustaja Ühenduse kaubamärgiregistreeringust nr 000337733 ning nimekiri vaidlustaja „TRIO” kaubamärgiregistreeringutest üle maailma;
- vaidlustaja erinevate „TRIO” veinide spetsifikatsioonid ning väljatrükkid vaidlustaja veebilehelt „TRIO” veinide autorite ja veinidele omistatud autasude kohta;
- koopia Kaubamärgilehest 5/2005 ning väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist Naltu OÜ kaubamärgitaotluse nr M200400807 kohta;
- Naltu OÜ äriregistri andmed, Krediidinfo AS faktiraport Naltu OÜ kohta ning väljavõte Naltu OÜ 2003. aasta majandusaasta aruande kohta;
- väljatrükk Eniro ärikataloogist Naltu OÜ kaupluste kohta.

Oma 01.08.2007 lõplikes seisukohtades jäi vaidlustaja kõigi vaidlustusavalduses väljendatud argumentide ja seisukohtade ning esitatud nõude juurde.

Naltu OÜ ei ole reageerinud apellatsioonikomisjoni 15.07.2005 ettepanekule omapoolsete seisukohtade esitamiseks vaidlustusavalduse kohta ega 14.08.2007 ettepanekule lõplike seisukohtade esitamiseks.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ning kuulub rahuldamisele.

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitsset 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.

Apellatsioonikomisjonile esitatud tõenditest nähtuvalt vaidlustaja kasutab tema nimele muuhulgas Ühenduse kaubamärgina registreeritud (CTM nr 000337733; taotlus esitatud 08.08.1996, registreeritud 10.09.1998) kaubamärki „TRIO”, mis on identne vastustaja kaubamärgitaotluses nr M200400807 kujutatud kaubamärgiga. Kaubamärgiga „TRIO” tähistab vaidlustaja enda poolt valmistatavaid veinitooteid, mida müüakse ka Eestis, sealhulgas Naltu OÜ vahendusel. Vaidlustaja esitatud tõendid kinnitavad, et Naltu OÜ tegutseb Eestis alkoholi jaekaubanduse valdkonnas, müües alkoholitooteid eelkõige 7 kaupluses „Arexes”. Naltu OÜ ei tegutsenud kaubamärgitaotluse esitamise ajal ning teadaolevalt ei tegutse ka praegu alkoholitoodete valmistajana, s.t vastustaja ise ei valmista klassi 33 kuuluvaid tooteid, mida ühe või teise kaubamärgiga tähistada.

Neist asjaoludest tulenevalt nõustub apellatsioonikomisjon vaidlustajaga, et vastustaja kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskselt KaMS § 10 lg 1 p 7 mõttes. Vastustaja soov ja eesmärk on saada ainuõigus vaidlustaja kaubamärgile „TRIO”, et saada seeläbi enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et Naltu OÜ kaubamärgitaotluse esitamise ajastus – päev enne Ühenduse kaubamärkide Eesti territooriumi suhtes kehtima hakkamist – viitab vastustaja püüdele saada õigustamatut eelist Ühenduse kaubamärgi nr 000337733 ees. Kaubamärgi „TRIO” vastustaja nimele registreerimisel kujuneks olukord, kus teise isiku, s.o vaidlustaja „TRIO” veine oleks lubatud Eestis müüa üksnes Naltu OÜ vahendusel või nõusolekul. Kaubamärgitaotluse esitamist sellisel eesmärgil ei saa pidada heausksseks.

Naltu OÜ valik jääda käesolevas menetluses passiivseks ning mitte esitada mistahes seisukohti või vastuväiteid seoses vaidlustusavaldusega kinnitab apellatsioonikomisjoni hinnangul seda, et Naltu OÜ-l puuduvad argumendid või omapoolsed tõendid vaidlustusavalduses esitatud väidete ja tõendite ümberlukkamiseks.

Kuivõrd kaubamärgi „TRIO” registreerimine Naltu OÜ nimele tuleb tühistada tulenevalt vastuolust KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, ei pea apellatsioonikomisjon vajalikuks hinnata, kas nimetatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, kuna see ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 7 ja § 41 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „TRIO” (taotlus nr M200400807) registreerimise kohta Naltu OÜ nimele klassis 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Hallika

T. Kalmet