

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1128-o

Tallinnas 29. oktoobril 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Margus Tähepõld ja Tanel Kalmet vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku AS EMT, keda esindab patendivolinik Kalev Käosaar, vaidlustusavalduse kaubamärgi **Coccinella + kuju** (registreerimistaotluse number M200601342) registreerimise osas Royaltex Baltic OÜ nimele klassides 9, 35, 36, 39, 41 ja 42.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1128 all ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg.

Menetluse käik ja asjaolud

01.04.2008 esitas AS EMT (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavalduse Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaubamärgi Coccinella + kuju registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2008) vastu Royaltex Baltic OÜ (edaspidi ka taotleja), nimele klassides 9, 35, 36, 39, 41 ja 42.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõte

Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi Coccinella+ kuju COCCINELLE S.p.A (taotlus nr M200601342, esitamise kuupäev 17.10.2006) nimele ning vastav teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2008. Kaubamärgitaotlus Coccinella + kuju on registreerimiseks esitatud klassides 3, 9, 14, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Vaidlustaja nimele on registreeritud varasem kaubamärk EMT +kuju (reg nr 36520) klassides 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi Coccinella+kuju registreerimine taotleja nimele klassides 9, 35, 36, 39, 41 ja 42 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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 märgib, et kaubamärgi assotsieerumist teise märgiga tuleb hinnata kaubamärkide peamiste ehk domineerivate elementide põhjal, kuna just sellised elemendid kaubamärkidest jäävad tarbijatele meelde ning tekitavad assotsiatsioone. Kuivõrd kaudne assotsieerumine on aksepteeritav ühe võimaliku assotsieerumise viisina, on kaudse assotsieerumise tuvastamiseks põhjendatud kaubamärkide domineerivate elementide võrdlemine. Kaudse assotsieerumise tuvastamisel tuleb seega leida, kas ostjal võiks tekkida mulje, et võrreldavad tähised kuuluvad ühele omanikule. Kaudse assotsieerumise tuvastamisel ei ole niivõrd oluline kaubamärkide üldmulje, kuivõrd see, kas mingi elemendi olemasolu kaubamärgi koosseisus võiks tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud teisele omanikule kuuluva kaubamärgiga (Tallinna Halduskohtu 07.04.2003 a. Otsus nr 3-606/03).

Vaidlustaja lisab, et antud juhul on vastandatud kaubamärkide ühiseks omaduseks praktiliselt identne lepatriinu kujutis. Lepatriinu kujutis on mõlema märgi koosseisus täpselt ühesuguse nurga all, identne

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

on ka lepatriinude seljal olev täppide arv ning samuti nende paigutus. Seetõttu on tõenäoline, et keskmine tarbija, nähes reaalses turusituatsioonis tooteid või teenuseid markeerituna tähisega Coccinella+ lepatriinu kujutis, seostab seda juba talle varem tuntud AS EMT-le kuuluva kaubamärgiga. Vaidlustaja on seisukohal, et vaatamata kaubamärkide erinevatele sõnalistele osadele, samastavad kaupade ostjad ja teenuste tarbijad neid kaubamärke ühe ja sama omanikuga ning see toob kaasa varasema kaubamärgi õiguste rikkumise.

Vaidlustaja peab võrreldavate kaubamärkide kaupu ja teenuseid klassides 9, 35, 36 39, 41, 42 identseteks ja samaliigilisteks.

Veel vaidlustab vaidlustaja kaubamärgi Coccinella+ kuju registreerimise taotleja nimele klassides 3, 14, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 40, 43 ja 44 taotletud kaupade osas KaMS § 10 lg 1 p-i 3 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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.

Vaidlustaja märgib, et lepatriinu kinnitati EMT logoks alates 2. maist 2001 (lisa 3, 4, 5 ja 6), mil toimus uue logo ametlik tutvustus ning peale mida käivitas AS EMT ulatusliku logovahetuskampaania. Kampaania käigus reklaamiti uut lepatriinu logo nii välireklaamidena (lisa 7) televisioonis, trükimeedias, EMT klientidele jagati lepatriinu logoga kleepse, mis olid mõeldud mobiiltelefonidele kleepimiseks. EMT uue lepatriinuga logo ning firmasümboolika töötati välja EMT turundusdivisiooni ning Division McCann-Erickson koostöös. Vaidlustusavalduse esitamise ajaks on lepatriinu logo turul olnud peaaegu seitse aastat ning on ilmselge, et seda tunneb valdav osa Eesti elanikkonnast. Selle tõendamiseks on käesolevale vaidlustusavaldusele lisatud materjalid: a) 2002 aastal Tartu turunduskonverentsi raames toimunud konkursil valisid Eesti spetsialistid EMT logovahetuskampaania aasta turundusteoks (lisa 8), b) 2003 aastal käivitas EMT heategevusliku kampaania Lepatriinu jõulusoov (lisa 9), c) Eesti keelekümbelprogrammi uurimisrühma 2003/04 aasta aruanne. Selle uurimuse raames küsiti õpilastelt 14 niinimetatud kultuuriküsimust, mille kaudu uuriti Eesti kultuuri- ja avaliku elu tegelaste, sündmuste, meedia jms tundmist. Üks neljakümnest küsimusest kõlas järgmiselt: „Lepatriinu kui EMT sümbol“. Venekeelsete vastajate seas oli õigeid vastuseid 65% ning eestikeelsete vastajate seas koguni 97% (lisa 10), d) Turu-uuringute AS-i poolt 2007 aastal läbi viidud uuring „Mobiiloperaatorite turg“, mille eesmärgiks oli muuhulgas kindlaks teha mobiilsideoperaatorite tuntus, operaatoritele iseloomulikud omadused ja kuvand. Uuringu valimiks oli 1000 vastajat, mis tagas esinduslikud ning kogu Eesti vastavaealisele elanikkonnale üldistavad tulemused. EMT puhul mainiti esimesena head levi (23% vastanutest) ning seejärel mainiti kõige enam lepatriinut (11% vastanutest) (lisa 11), e) Reklaamitöökoja AFF kodulehekülg (www.aff.ee) . Alajaotuse „Kristallkleebis“ all on öeldud: „.....näiteks võib tuua kõigile teada EMT lepatriinud“ (lisa 12).

Vaidlustaja on seisukohal, et talle kuuluv kaubamärk EMT+lepatriinu kujutis on Eestis üldtuntud, kuna seda tunneb valdav enamus Eesti elanikkonnast, sh nii eraisikud kui ka erasektor, seda kaubamärki on järjepidevalt kasutatud alates 2. maist 2001 kogu Eesti territooriumil. Vaidlustatud kaubamärgi Coccinella + kuju taotleja on Eesti päritolu ettevõtja. Vaidlustaja leiab, et kuna EMT kaubamärgil olevat lepatriinu kujutist võib pidada juba Eestis üldtuntuks, siis ei saa olla juhus, et hiljem on teine firma võtnud kasutusele praktiliselt identse lepatriinu kujutise. Ei ole tõenäoline, et Eesti ettevõtjad pole teadlikud ühe juhtiva mobiilsideoperaatori kaubamärgist. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgiga Coccinella + kuju võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

Lisaks peab vaidlustaja vaidlustatud kaubamärgi registreerimise vastuolus olevaks KaMS § 10 lg 1 p-ga

6, mille kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust.

Autoriõiguse seaduse § 4 lg 1 kohaselt tekib autoriõigus kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele.

Autoriõiguse seaduse § 7 lg 1 kohaselt tekib autoriõigus teosele teose loomisega.

Autoriõiguse seaduse § 7 lg 2 kohaselt loetakse teos looduks hetkel, mil see on väljendatud mingis objektiivses, tajumist ja reprodutseerimist või fikseerimist võimaldavas vormis.

Autoriõiguse seaduse § 7 lg 3 kohaselt ei nõuta autoriõiguse tekkimiseks ning teostamiseks teose registreerimist, deponeerimist või muude formaalsuste täitmist.

Vaidlustajale kuuluva kaubamärgi töötas välja AS Division McCann-Ericson. Vastavalt vaidlustaja ja AS-i Division McCann-Ericson vahel sõlmitud agentuurilepingule (lisa 13) kuuluvad AS-le EMT kõik reklaamibüroo poolt valmistatud materjalide (sh lepatriinu logo) kasutamise ainuõigus ning EMT on kohustatud austama reklaamibüroo kui autori õigusi vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Nimetatud lepingus ei ole antud õigust OÜ-le Royaltex Baltic kõnealuse lepatriinu logo kasutamiseks. Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi Coccinella + lepatriinu kujutis registreerimine taotleja nimele kahjustab varasemat õigust autoriõiguse esemele.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Coccinella + kuju (nr M200601342) registreerimise kohta Royaltex Baltic OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

10.06.2008 edastas apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse nr 1128 ära kirja taotlejale ning tegi ettepaneku esitada oma seisukohad kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 11.09.2008. Taotleja apellatsioonikomisjoni teatele ei vastanud ega esitanud menetluse jooksul mistahes seisukohti.

08.01.2010 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada asjas lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 11.02.2010. Vaidlustaja lõplikke seisukohti ei esitanud.

11.09.2013 alustas apellatsioonikomisjon asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluse jooksul selgunud asjaolusid, leiab järgmist.

17.10.2006 esitas taotleja Patendiametile taotluse kaubamärgi Coccinella + kuju registreerimiseks kaupadele ja teenustele klassides 3, 9, 14, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Patendiameti otsusega nr 7/M200601342 otsustati nimetatud kaubamärk registreerida. Patendiameti otsus avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2008.

01.04.2008 esitas AS EMT vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale.

01.10.2007 avaldati Ametlikes Teadaannetes likvideerimisteade: „ROYALTEX BALTIC OÜ (registrikood 11210692) likvideeritakse vastavalt osanike 24.09.2007 otsusele. Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded kirjalikult 4 kuu jooksul teate avaldamisest aadressil Artelli 13 A, 10621 Tallinn“.

Likvideerimisteade avaldati ajal, mil Patendiamet teostas kaubamärgi taotluse ekspertiisi. Kuna Patendiamet tegi otsuse kaubamärgi Coccinella + kuju registreerimiseks taotleja likvideerimisteate avaldamisest hiljem, siis järelikult ei olnud Patendiamet otsuse tegemise ajal taotleja staatuse

muutumisest teadlik.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜs) § 41 lg 4 kohaselt lõpetavad likvideerijad juriidilise isiku tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja jagavad allesjäänud vara selleks õigustatud isikute vahel.

ROYALTEX BALTIC OÜ likvideerijad oleksid likvideerimismenetluse ajal pidanud lahendama kõik küsimused, mis on seotud kaubamärgitaotlusega (lõpetama menetluse või andma taotluse üle kolmandale isikule, informeerides sellest Patendiametit). Seda likvideerijad ei teinud.

Äriregistri andmetel kinnitati lõpetamiskanne 15.11.2007 ja ROYALTEX BALTIC OÜ õigusvõime lõppes 22.05.2008. Alates sellest ajast ei saa taotleja omada õigusi ega kanda kohustusi, mis tähendab muuhulgas, et puudus kaubamärgiõiguse subjekt – isik, kelle nimele kaubamärk registreerida ja kellel saaks tekkida ainuõigus kaubamärgile.

Kõigi eelduste kohaselt lähtus vaidlustaja käesoleva vaidlustusavalduse esitamisel Patendiameti kaubamärgiregistris vaidlustamise hetkel, s.o 01.04.2008 olevatest andmetest.

Käesoleval hetkel on Patendiameti kaubamärkide andmebaasis sisalduvate andmete kohaselt kaubamärgi Coccinella + kuju (nr M200601342) registreerimistaotluse menetlus lõpetatud, mis tähendab seda, et vaidlusalune kaubamärk ei ole võõrandatud ega üle antud kolmandatele isikutele ning vastavat kaubamärki kui õigussuhte objekti ja käesoleva vaidluse eset ei eksisteeri.

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS) näeb ette viis viisi vaidlustusavalduse menetlemise lõpetamiseks. Esiteks, tulenevalt § 47 lõikest 1 on vaidlustajal võimalik vaidlustusavalduse lõppmenetluse alguseni – seega nii enne kui ka pärast menetluse võtmist – tagasi võtta, esitades sellekohase kirjaliku avalduse. Vaidlustusavaldus on tagasi võetud vastava avalduse komisjonile saabumise päevast arvates. Komisjon üksnes tuvastab sel juhul vaidlustusavalduse tagasivõtmise fakti ja aja, lugedes menetluse igal juhul lõppenuks. Käesolevas asjas vaidlustaja vaidlustusavalduse tagasi võtmise avaldust ei ole esitanud.

Teiseks, vaidlustusavaldus loetakse TÕAS § 47 lõike 2 kohaselt tagasivõetuks, kui vaidlustaja jätab TÕAS § 45 lõigetes 3 ja 4 sätestatud puuduste kõrvaldamise tähtaja jooksul vastamata. Sel juhul peab komisjon tuvastama, et vaidlustajale oli antud puuduste kõrvaldamise tähtaeg ning et selle möödumisel ei ole vaidlustaja komisjonile vastanud.

Nii esimese kui teise menetluse lõpetamise juhul vormistatakse vaidlustusavalduse menetlemine vormiliselt otsusega, kuid TÕAS § 47 ei taga nendel juhtudel selgesõnaliselt kohtulikku kaitset. Mõlemal juhul on menetlemise lõppemise aluseks vaidlustaja selgelt või kaudselt väljendatud tahe vaidlustusavaldusest loobuda ja sel juhul menetluse alustamata jätmise või selle lõpetamine algse olukorra säilitamisega ei saa kahjustada kellegi õigustatud huvisid.

Kolmandaks menetluse lõpetamise aluseks on TÕAS § 58 lõike 5 kohaselt komisjoni otsustusvõimetus taandamise tõttu ning see saab toimuda üksnes lõppmenetluses. Ka selle alusega ei ole käesoleval juhul tegemist.

Neljandaks on võimalik vaidlustusavalduse tagasilükkamine komisjoni esimehe ainuisikulise otsusega. Vastavalt TÕAS § 47 lõikele 3 vaidlustusavaldus lükatakse sama paragrahvi lõikes 4 ettenähtud tunnustele vastava otsusega tagasi, kui see ei kuulu apellatsioonikomisjoni pädevusse, ei ole esitatud ettenähtud tähtajaks, ei vasta §-s 44 sätestatud nõuetele ning vaidlustaja ei ole puudusi tähtajaks kõrvaldanud, kui vaidlustusavalduse esitamise eest ei ole tasutud riigilõivu ning kui samade poolte vahel on sama eseme kohta samal alusel komisjoni kehtiv otsus. TÕAS § 47 lõike 3 p-des 2, 3 ja 4

sätetatud tagasilükkamise alused on seotud puudustega vaidlustusavalduses või selle esitamisel.

Antud juhul on vaidlustusavaldus esitatud nõuetekohaselt, tasutud on ettenähtud riigilõiv ja järgitud on KaMS § 41 lg 2 sätestatud tähtaega. Samuti puudub varasem komisjoni või ka kohtu otsus samas asjas, mis välistaks komisjoni menetluse TÕAS § 47 lg 3 p-i 5 alusel.

Mis puutub TÕAS § 47 lg 3 p-s 1 sätestatud tagasilükkamise alusesse, siis vaidlustusavaldus on menetlusse võetud komisjoni pädevusse kuuluvana KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS § 39 lg 1 p-i 2 alusel TÕAS § 48 ja 49 lg 1 sätestatud korda järgides. Kuigi on ilmne, et seoses taotleja likvideerimisega ja seega vaidlustuse eseme eksistentsi lõppemisega (kaubamärki likvideerimismenetluse käigus ei võõrandatud ega antud üle) puuduvad nii KaMS § 41 lõike 2 kohaselt nõutavad taotleja õigus kaubamärgile, seda väidetavalt välistavad asjaolu KaMS § 9 lõike 1 või § 10 kohaselt kui ka vaidlustaja huvitatust asjast, ning seega ei ole komisjon asjaolude praeguse seisuga juures pädev vaidlustusavaldust sisuliselt menetlema, on selge, et vaidlustusavalduse esitamise ja menetlusse võtmise ajal puudusid komisjoni pädevuses kahtlust tekitavad või seda välistavad asjaolud ja järelikult ei oleks saanud komisjon TÕAS § 47 lg 3 p-i 1 alusel esimehe ainuisikulisel otsusega vaidlustusavaldust tagasi lükata, vaid see tuli TÕAS § 48 lõike 1 kohaselt menetlusse võtta.

Komisjon on seisukohal, et TÕAS § 47 lõikes 3 sätestatud vaidlustusavalduse tagasilükkamise alused ja vorm on asjakohased vaidlustusavalduse menetlusse võtmise otsustamise staadiumis, mitte aga menetluse lõppstaadiumis. Kuigi eelmenetluse lõpuni, st lõppmenetluse kohta teate avaldamiseni vastavalt TÕAS § 55, teeb vastavalt TÕAS § 49 lõikele 4 komisjoni otsused komisjoni esimees ainuisikuliselt, lähtudes § 47 lõikes 4 sätestatust, ei ole TÕAS regulatsioonist ilmne, et lõppmenetluse kohta teate avaldamiseni või ka selle asemel saaks komisjoni esimees ainuisikuliselt otsustada vaidlustusavaldus tagasi lükata, kuna see ei kuulu enam komisjoni pädevusse, sest vaidlustusavalduse ese ja selle subjekt on lakanud eksisteerimast ja seega ei saa ka olla menetlusosalised enam huvitatud isikust vaidlustaja ja taotleja rollis. TÕAS ei näe ette võimalust jätta vaidlustusavaldus läbivaatamata analoogiliselt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § -s 423jj sätestatule; samuti puudub võimalus menetlus lõpetada otsust tegemata analoogiliselt sama seadustiku §-s 428jj sätestatule.

Viies võimalus komisjoni menetluses vaidlustusavalduse menetlemise lõpetamiseks on kollegiaalne otsus vastavalt TÕAS §-s 61 sätestatule. Komisjon jätab vaidlustusavalduse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt. Seadus ei võimalda, nagu märgitud, jätta komisjoni otsusega vaidlustusavaldust läbivaatamata ega menetlust otsust tegemata lõpetada. Samas ei täpsusta seadus seda, kas vaidlustusavalduse rahuldamata jätmine peab järgnema sisulisele läbivaatamisele või võib tuleneda ka muutunud asjaolude arvestamisest, mis välistavad asja sisulise läbivaatamise. Seega, kuna antud vaidlustuse ese on lakanud eksisteerimast ning järelikult vaidlustatud kaubamärgi osas ei saa esineda enam vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatuga, samuti, kuna järelikult vaidlustaja sisuline huvi taotleja õiguse suhtes (mitteeksisteerivale) kaubamärgile on muutunud olematuks ja ühtlasi, kuna taotlejat ei ole enam võimalik käsitleda taotleja või omanikuna TÕAS § 39 lg 1 p 2 tähenduses, oleks vaidlustusavalduse läbivaatamine komisjoni poolt teoreetiline, ei kaitseks mingil viisil menetlusosaliste õigustatud huve ja väljuks ühtlasi komisjoni pädevusest. Seda arvestades jätab komisjon vaidlustusavalduse läbi vaatamata ja rahuldamata.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ning KaMS § 41 lg 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus vaidlustuse eseme puudumise tõttu rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamatult komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

Kerli Tillberg

Margus Tähepõld

Tanel Kalmet