

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

---

**OTSUS nr 1058-o**

Tallinnas, 09.veebruari 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Jaan Kõrsmäe, elukoht Vaigu tn 2, 11622 Tallinn EE, vaidlustusavalduse kaubamärgi „MR. EST. MISTER ESTONIA” (taotlus nr M200501579) registreerimise klassis 35 Valeri Kirsi nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 02.03.2007 vaidlustusavaldus Jaan Kõrsmäe, elukoht Vaigu tn 2, 11622 Tallinn EE, (edaspidi vaidlustaja), keda esindab Ott Moorlat, Moorlat & Ko Patendibüroo, Pk 723, 12902 Tallinn, tel/faks 6542844. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1058 all.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 07.03.2007 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks aseesimees Evelyn Hallika.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „MR. EST. MISTER ESTONIA” (taotlus nr M200501579) klassis 35 Valeri Kirsi (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse kaubamärgi „MR. EST. MISTER ESTONIA” (taotlus nr M200501579) klassis 35 taotleja nimele tühistamist ja Patendiametile kohustuse esitamist menetluse jätkamiseks komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, tõendid 31 lehel ja maksekorraldus nr 328 riigilõivu tasumise kohta.

Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2007 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk „MR. EST. MISTER ESTONIA” (taotlus nr M200501579) alljärgnevate teenuste osas: klass 35 – reklaamiabi ja -korraldus; reklaamide kujundamine toodetele ja nende levitamine; ärireklaamialased konsultatsioonid ja äriinformatsioonipakkumine, sh äriinformatsiooni pakkumine interneti teel; reklaamürituste ja reklaamvõistluste korraldamine ning modelliteenuste vahendamine.

Vaidlustajale kuulub varasema prioriteedikuupäevaga Eestis registreeritud kaubamärk „MR + kuju” (reg nr 29288), prioriteedikuupäev 22.10.1997, klassis 35 järgnevate teenuste osas: impordi-ekspordikontorid; ja klassis 41 järgnevate teenuste osas: iludusvõistluste korraldamine; meelelahutuslike võistluste korraldamine; vaatamängude,

revüide jms lavastamine ja produtseerimine; kasvatus-, haridusteenused; õpetamis-, juhendamisteenused; praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioonid).

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus saada taotletavate teenuste osas õiguskaitset kaubamärgile „MR. EST. MISTER ESTONIA”, kuna esinevad absoluutsed ja suhtelised õiguskaitset välistavad asjaolud.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.

Vaidlustaja leiab, et sõnamärk „MR. EST. MISTER ESTONIA” koosneb vaid kahest lühendist MR ja EST ning kahest sõnast MISTER ESTONIA. Kõik need sõnad ja lühendid on keelekasutuses tavapärased. Samuti leiab vaidlustaja, et esitatud lühendid ja sõnad ei ole eesti keele normi alusel korrektselt esitatud. Kehtivate grammatikareeglite alusel lühendite järgi punkti ei kasutata.

Tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Vaidlustaja leiab, et taotleja olles aastatel 1993-1999 MR ESTONIA žüriis esindades EESTI MISS ESTONIA üritust oli teadlik võistluste korraldamisest, teostustes ja embleemidest ning varasemast kaubamärgist. Taotleja poolses soovis registreerida enda nimele tähist „MR. EST. MISTER ESTONIA” esineb pahausksust.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatust ei saa õiguskaitset tähis, mis on sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et tema ja taotleja osutatavad teenused on samaliigilised ja mõlemas kaubamärgis esinev lühend MR on identne.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 6 sätestatust ei saa õiguskaitset tähis, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõigusele või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust.

Vaidlustaja leiab, et alates esimesest MR ESTONIA valimisest on kunstniku poolt loodud kombineeritud tähis MR ESTONIA koos krooni ja selle kohal olevate dekoratiivsete tähtedega kasutatud ürituse embleemina. Seega kuulub autoriõigus embleemile (kombineeritud tähis MR ESTONIA) juba 1992 aastast vaidlustajale.

Arvestades kõike ülaltoodut palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus.

### **22.03.2007 esitas taotleja oma seisukohad. Taotleja ei nõustunud vaidlustaja väidetega.**

Taotleja leidis, et:

- 1) tähis „MR” ei ole tuntud analoogilises valdkonnas tegutsevate isikute sektoris, ning semantilisest mõttes tähekombinatsioon „MR” ei ole kujuta mittemingisugust tegevusvaldkonda ning seostada seda näiteks „Mister Estonia”-ga ei saa.
- 2) vaidlustaja registreeritud tähis „MR + kuju” klassis 35 puudutab import – eksportkontoreid, ning taotleja poolt esitatud teenuste valdkonnaga see ei kattu. Samuti

märkis taotleja, et on nõus oma tähise registreerimisel piirduma MR. EST.-ga, sest sõnad „Mister” ja „Estonia” eksklusiiivset õiguskaitset ei saa.

3) esitas taotluse heauskselt sooviga normaliseerida olukord Eesti meeste iludusvõistluste osas. 2002. – 2006. aastatel Eestis misterit ei valitud. Seega kuulutas taotleja 2006. aastal välja Mister Eesti 2006 aastavõistluse.

4) vaidlustaja poolt on 28.03.2006 Patendiametile esitatud taotlus Mister Estonia registreerimiseks (taotlus nr M2006001381), tunnistades sellega kaubamärgi „MR + kuju” (reg nr 29288) ebaõnnestunud tähiseks.

5) esitas oma kaubamärgitaotluse „MR. EST. MISTER ESTONIA” enne vaidlustaja taotlust kaubamärgi „Mr Mister Estonia”, seega on temal eelisõigus vaidlustaja kaubamärgi ees.

**20.07.2008** esitas vaidlustaja seisukohad taotleja seisukohtade kohta, milles jäi vaidlustusavalduses toodud seisukohtade juurde. Samuti selgitas vaidlustaja, et klassis 35 impordi – ekspordikontorite teenusteks ongi reklaam, reklaami kujundamine, levitamine, reklaamiürituste korraldamine ja rahvusvahelise žürii liikmetele info andmine. Meeste iludusvõistlused pole siiani olnud äriinformatsiooni pakkumine interneti teel ja seda peab taotleja ebaetiliseks.

**21.07.2008** esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jäi täielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde.

**14.08.2008** esitas taotleja lõplikud seisukohad, milles jäi varasemalt esitatud seisukohtades esitatu juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 29.09.2008.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2007 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk „MR. EST. MISTER ESTONIA” (taotlus nr M200501579) alljärgnevate teenuste osas: klass 35 – reklaamiabi ja -korraldus; reklaamide kujundamine toodetele ja nende levitamine; ärireklaamialased konsultatsioonid ja äriinformatsioonipakkumine, sh äriinformatsiooni pakkumine interneti teel; reklaamürituste ja reklaamvõistluste korraldamine ning modelliteenuste vahendamine.

Vaidlustajale kuulub varasema prioriteedikuupäevaga Eestis registreeritud kaubamärk „MR + kuju” (reg nr 29288), prioriteedikuupäev 22.10.1997, klassis 35 järgnevate teenuste osas: impordi-ekspordikontorid; ja klassis 41 järgnevate teenuste osas: iludusvõistluste korraldamine; meelelahutuslike võistluste korraldamine; vaatemängude, revüüde jms lavastamine ja produtseerimine; kasvatus-, haridusteenused; õpetamis-, juhendamisteenused; praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioonid).



Tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.

Kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramise aluseks on kaubamärgi reproduktsioon. Taotleja sõnaline kaubamärk koosneb eraldivõetavatest tähistest „MR.“, „EST.“, MISTER ESTONIA”. Teatavasti tähistatakse lühendiga MR. sõna „mister” ehk „härra” inglise keeles, lühendiga EST. võidakse tähistada nii inglisekeelset sõna „Estonia” ehk „Eesti” lühendatud kujul kui ka näiteks inglisekeelset sõna „estimate” ehk hinnang, määratud, arvutatud. Sõnad Mister Estonia tõlkes inglise keelest tähendavad „Härra Eestit”. Komisjon leidis, et ei eraldiseisvalt ega tervikuna vaadates ei ole vaidlustaja tõendanud, mismoodi ja millistes ärivaldkondades on muutunud tavapäraseks tähise „MR. EST. MISTER ESTONIA” kasutamine. Tähise nimetamisest tavapäraseks keelekasutuses olevaks tähiseks ei piisa, et oleks võimalik tähise registreerimisest keelduda KaMS § 9 lg 1 p 4 alusel.

Tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Komisjon leidis, et vaidlustaja esitatud materjalide põhjal leidis kinnitust küll fakt, et vaidlustaja viis läbi aastatel 1993-1999 MR ESTONIA valimisi, kuid samas ei ole vaidlustaja näidanud mismoodi taotleja viibimine žüriis ja taotleja poolne käitumine kaubamärgi „MR.“, „EST.“, MISTER ESTONIA” registreerimiseks esitamisel 2005. aastal on kvalifitseeritav pahauskse käitumisena KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses. Seda enam, et teenused, mille tähistamiseks on esitatud taotleja kaubamärk, ei hõlma iludusvõistluste korraldamist vms teenuseid.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatust ei saa õiguskaitset tähis, mis on sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon analüüsis võrreldavate kaubamärkide üldmulje tekkimist keskmise tarbija silmis. Komisjon leidis, et antud juhul kaubamärkide segiaetavuse hindamisel on määrava tähtsusega nii kujunduslike elementide sarnasuse ja erinevuse olemasolu, kui ka kaubamärkide foneetilise ja tähendusliku võrdluse vajalikkus.

Visuaalselt on vaidlustaja kaubamärk kujutismärk, mis koosneb stiliseeritud tähtedest M ja R ning nende kohal asetsevast kroonikujutisest, mille kohal on kolm kuuenurkset tähte. Taotleja kaubamärk on sõnaline, koosneb eraldivõetavatest tähistest „MR.“, „EST.“,

„MISTER ESTONIA”. Mõlema kaubamärgi kokkulangev osa on tähed „MR”. Ülejäänud osas on märgid kujunduslikult erinevad. Vaidlustaja kaubamärgis olev kroon ja tähed ei tekita mingit sarnasust taotleja kaubamärgis olevate tähistega „EST.” ja „MISTER ESTONIA”-ga.

Foneetiliselt koosneb vaidlustaja kaubamärk kahest tähest, seevastu taotleja kaubamärk koosneb kaheksateistkümnest tähest, millest kokkulangev tähealine osa on märgi alguses. Komisjon leiab, et ei ole võimalik ei erinevast tähtede arvust kaubamärkides ega ka sellega seonduvast märkide häälduse erinevast pikkusest, et tarbijatel on võimalik segamini ajada neid kahte märki.

Täenduslikust küljest võib käsitleda vaidlustaja kaubamärki „MR + kuju” kui krooni ja tähtedega kaunistatud „härra” kaubamärki teatud teenuste eristamisel. Taotleja kaubamärki võib pidada sõnamänguliseks tähiseks, mille esimene osa „MR. EST.” oleks lühendatud versioon kaubamärgi teisest osast ehk „MISTER ESTONIA”-st. Kaubamärkide reproduktsioonide võrdlemisel ei ole tõenäoline taotleja poolne kaubamärkide äravahetamine, see tähendab, et taotleja kaubamärk ei ole võrreldes varasema vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga sarnane.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], p 17).

Komisjon võrdles taotleja kaubamärgi teenuste loetelu (klass 35: reklaamiabi ja -korraldus; reklaamide kujundamine toodetele ja nende levitamine; ärireklaamialased konsultatsioonid ja äriinformatsioonipakkumine, sh äriinformatsiooni pakkumine interneti teel; reklaamürituste ja reklaamvõistluste korraldamine ning modelliteenuste vahendamine) ja vaidlustaja kaubamärgi teenuste loetelu (klass 35: impordiekspordikontorid; ja klass 41 järgnevate teenuste osas: iludusvõistluste korraldamine; meelelahutuslike võistluste korraldamine; vaatamängude, revüüde jms lavastamine ja produtseerimine; kasvatus-, haridusteenused; õpetamis-, juhendamisteenused; praktiline väljaõpe, treening (demonstratsioonid)) ning leidis, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide teenuste osas kattumisi ei ole. Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkidega ei tähistata samaliigilisi teenuseid, Seega ei saa KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel keelduda taotleja kaubamärgi registreerimisest.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 6 sätestatust ei saa õiguskaitset tähis, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõigusele või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust.

Antud hetkel puudub vaidlus küsimuse osas, kas vaidlustaja kasutas alates oma esimesest MR ESTONIA valimisest kunstniku poolt loodud kombineeritud tähist MR ESTONIA koos krooni ja selle kohal olevate dekoratiivsete tähtedega kui ürituse embleemi või mitte. Küsimus on pigem selles, kas taotleja hilisem kaubamärk „MR. EST. MISTER ESTONIA” võib rikkuda vaidlustajale kuuluv varasema kaubamärgiga kaasnevat autoriõigust või mitte. Vaidlustaja kaubamärk „MR+kuju” on ilmselt tuletatud MR ESTONIA valimistel kasutusel olevast embleemist. Eelnevalt on komisjon leidnud, et taotleja kaubamärk „MR. EST. MISTER ESTONIA” on erinev vaidlustajale kuuluvast

kaubamärgist. Neid kahte märki ei ole võimalik segamini ajada. Nendel kahel märgil on täiesti erinevad reproduktsioonid, mis on siis ka kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramise aluseks. Seega ei saa olla rikutud ka kaubamärgi „MR+kuju” omaniku autoriõigust KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses.

Arvestades kõike eeltoodut leiab komisjon, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Eeltoodule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 9, 10 ja 41, TÕAS §-dest 39, 43 ja 44 komisjon

**o t s u s t a s:**

**jätta rahuldamata Jaan Kõrsmäe, elukoht Vaigu tn 2, 11622 Tallinn EE, vaidlustusavaldus kaubamärgi „MR. EST. MISTER ESTONIA” (taotlus nr M200501579) registreerimise kohta klassis 35 Valeri Kirsi nimele.**

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:**

E. Hallika

S. Sulsenberg

R. Laaneots