

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1071-o

Tallinnas, 19. veebruaril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Priit Lello ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku BEST S.p.A, Via E. Natali 18, 60044 Fabriano (AN) vaidlustusavalduse kaubamärgi "BESTAIR" (taotlus M200501284) registreerimise kohta Bestair OÜ nimele klassis 11.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 02.04.2007.a vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult BEST S.p.A (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi "BESTAIR" (taotlus M200501284) registreerimise kohta Bestair OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassis 11. Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Olga Treufeldt; Patendibüroo Turvaja OÜ, Tallinn.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1071 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavaldus sisu kokkuvõtlikult

Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2007 nähtub, et Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi „BESTAIR” taotleja nimele klassis 11 toodud kaupade tähistamiseks (lisad 1):

Klassis 11 - *valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtööluseseadmed, jahutuseseadmed; kuivatus-, veevarustus- ja sanitaarseadmed; ahjusiibrid; laborites kasutamiseks mõeldud tõmbekummid; pliidikummid; kütteseadmete termostaatilised klapid; soojuspumbad; soojusakumulaatorid, soojusakud; veesoojendusseadmed; tahke-, vedel- või gaaskütetel töötavad soojendusseadmed; elektrilised soojenduspadjad (v.a meditsiinilised); soojenduselemendid; vannisoojendid; kütuseökonomaiserid; saunaseadmed; sanitaarseadmed; gaasitorustike reguleer- ja turvaseadised; veevarustuseseadmete reguleer- ja turvaseadmed; radiaatorid (elektrilised); kütteradiaatorid; keskkütteradiaatorid; päikesekollektorid (küte); pliidad, ahjud, kaminad; korstnalõõrid; korstnasiibrid; niisutusautomaadid; kütteseadmed; küttekatlad; keskkütteseadmete paisupaagid; destilleer-, soojendus- ja jahutuseseadmete spiraaltorud.*

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseadusega (edaspidi KaMS) § 7 lg 2 ja 3, § 9 lg 1 p 3 ja p 4, § 10 lg 1 p 2 ning § 11 lg 1 p 1, p 2 ja p 6.

Vaidlustaja ajalugu ulatub aastasse 1976 (lisa 2). Vaidlustaja on pliidikummi tootmise ülemaailme turuliider, kelle haruettevõtted asuvad Saksamaal ja Prantsusmaal ning kaks tehist paiknevad Fabrianos ja Cerreto d'Esis, müüb oma toodangut Eestis kodutehnika hulgimüüja Elmaksi Hulgikaubanduse AS kaudu. Nimetatud hulgimüüja klientideks on elektroonika ja kodumasinate kauplused üle Eesti (lisa 3). Olles kogu maailmas tuntud tähelepanu, oskuse ja professionaalsuse poolest terase käsitlemisel on vaidlustaja pälvinud erilise rahvusvahelise tunnustuse auhinna REDDOT AWARD 2002 näol "Saksa disaineri Marcus Keicheli disainitud, vaidlustaja poolt Itaalias toodetud, täielikult terasest ja klaasist valmistatud K8388 pliidikummi disaini eest" (lisa 2).

Aadress:
Harju 11
15072 Tallinn

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

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

1. Patendiameti otsuse vastuolu KaMS § 9 lg 1 p 3 ja p 4 sätestatuga.

Oma kaubamärki „best“ Eestis registreerides, pidi vaidlustaja arvestama sellega, et Eestis ei või sõna best olla klassis 11 tunnistatud registreeritavaks eristusvõime puudumise tõttu. Nimelt registreeris Patendiamet, tuginedes KaMS sätestatud absoluutsetele õiguskaitset välistavate asjaoludele, „best“ kaubamärgi nr 29381 järgmise piiranguga: „*kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna best kasutamiseks*” (lisa 4).

Vaidlustaja leiab, et samas olukorras, kus registreerimiseks esitatud tähis koosneb kahest poolest, nimelt sõnast BEST ning sõnast AIR, mis on klassis 11 õhu filtreerimise, puhastamise, soojendamise ning jahutamisega seonduvaid kaupade kirjeldamiseks üldkasutatav, on Patendiamet valesti kohaldanud KaMS-st sätteid, rikkudes vaidlustaja õigusi ning huvisid.

Vaidlustatud tähis koosneb kahe inglisekeelse sõna „BEST” (tõlge – „parim”) ja „AIR” (tõlge – „õhk”) kombinatsioonist (lisa 5), mis Patendiameti praktikast tulenevalt kirjeldavad otseselt eelnimetatud kaupade omadusi ning on ühtlasi muutunud ka osundatud kaupade tähistamisel keelepraktikas tavapärasteks tähisteks.

Seetõttu on vaidlustaja arvates Patendiameti otsus, registreerida kaubamärk „BESTAIR” klassis 11 toodud kaupade tähistamiseks, vastuolus kaubamärgiseaduses sätestatud absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaoludega.

Lisaks vaidlustaja oma kaubamärgi registreeringule nr 29381, kus sõna best on tunnistatud mitteregistreeritavaks, osundab ta ka järgmistele varasematele kaubamärkide registreeringutele, kus sõna „AIR” on klassis 11 tunnistatud vastuolus olevaks absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaoludega, so tähis on määratud kaubamärkide mittekaitstavaks osaks. Nimelt:

- 13.09.2000. a. klassis 11 registreeritud kaubamärk „SUN AIR” (reg. nr. 32074) järgmise piiranguga: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna AIR kasutamiseks;
- 03.03.1994. a. muuhulgas klassis 11 registreeritud kaubamärk „AIR PRODUCTS” (reg. nr. 08785) järgmise piiranguga: kaubamärgi tähise sõnaline osa „air products” ei kuulu kaitse alla;
- 07.11.2000. a. muuhulgas klassis 11 registreeritud kaubamärk „AIR FRESH” (reg. nr. 32754) järgmise piiranguga: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade AIR ja FRESH kasutamiseks;
- 11.04.2003. a. muuhulgas klassis 11 registreeritud rahvusvaheline kaubamärk „LIFA AIR” (reg. nr. 802063) järgmise piiranguga: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna „AIR” kasutamiseks (lisad 6-9).

Samuti kinnitab eelnimetatud vaidlustaja seisukohti, so tähises sisalduvate kirjeldavate elementide eristusvõime puudumise kohta, tööstusomandi apellatsioonikomisjoni praktika. Vaidlustaja osundab tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 28.02.2007. a. otsusele nr 791-o. Nimetatud otsuses on apellatsioonikomisjon sarnaselt Patendiametiga asunud seisukohale, et Patendiamet on kaubamärgi „EURODEKOR” taotluse menetlemisel ja vaidlustatud otsuses leidnud, et tähis „EURODEKOR” koosneb elementidest, mis kirjeldavad kaupade omadusi ja ei kujuta endast mõtteliselt uudset ega originaalset tervikut, mis suudaks identifitseerida ühe ettevõtja tooteid teise ettevõtja omadest. Ka on käesoleval juhul tegemist sarnase olukorraga, kus vaidlustatud tähis koosneb üksnes klassis 11 toodud kaupu kirjeldavatest tähistest, so „BEST” ja „AIR”.

Õigus kirjeldavale tähisele, kui varaseamale kaubamärgile klassis 11 toodud kaupade tähistamiseks võib tekkida üksnes pikaajalise kasutamise tulemusena eristusvõime omandamise teel. Vaidlustaja on oma kaubamärke katkematult ja aktiivselt kasutanud,

mistõttu kaubamärgid „best“ on omandanud eristusvõime, sh ka kaubamärgi registreeringus nr 29381 mittekaitstavaks osaks määratud elemendile. Nimetatud õigus ei saa aga tekkida taotlejal, kes tegeleb teenuste osutamise, mitte klassis 11 taotletud kaupade tootmisega, mistõttu ei saa ka tähisele kasutamise tulemusena tekkida eristusvõimet (lisa 10). Nimetatust tulenevalt ei saa Patendiameti otsus, registreerida taotleja nimele klassis 11 loetletud kaupu kirjeldav sõnaline kaubamärk, olla õiguspärane.

2. Patendiameti otsuse vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga.

Otsus, millega taotlejale lubatakse Eestis omandada õiguskaitse kaubamärgile „BESTAIR“, on vaidlustaja arvates vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga, 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 on järgmiste, enne 10.10.2005. a. Eestis õiguskaitset omavate kaubamärkide omanikuks (lisad 6 ja 11):

- 17.02.1998. a. siseriiklikult registreerimiseks esitatud ning 03.09.1999. a. registreeritud kaubamärk „BEST“ (reg. nr. 29381) klassis 11;
- Eesti Vabariigi territooriumil alates 01.05.2004.a. õiguskaitset omav Euroopa Ühenduse kaubamärgi „BEST“ registreering nr 000543199 klassis 11.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 1, p 2 ja p 6 sätestatust, tuleb eelpool nimetatud „best“ kaubamärke lugeda varasemateks, kuivõrd vaidlustaja on saavutanud neile õiguskaitse enne 10.10.2005. a, mil taotleja esitas kaubamärgi „BESTAIR“ registreerimiseks.

Tulenevalt kaubamärkide „best“ pikaajalisest katkematust kasutamisest on vaidlustaja kaubamärgid omandanud kõrge eristusvõimega üldtuntud kaubamärkide staatuse, mis lisaks registreeringutest tulenevale õiguskaitsele tagab laiemat kaitset, nagu see on kohane üldtuntud kaubamärkidele.

Tulenevalt nimetatust on ka registreeringus nr 29381 mittekaitstavaks määratud tähis „best“ kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime.

Vastavalt KaMS § 7 lg 2 loeb tööstusomandi apellatsioonikomisjon kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamiseiga.

Kaubamärgi üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte § 7 lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

„best“ kaubamärgid on aktiivselt ja katkematult kasutusel juba alates 1976. a. Vaidlustaja poolt pidevalt arendatav toodete disain annab endiselt tunnistust Itaalia stiilist ning tegemist pole esimese korraga, mil selline tunnustus pälvitakse, sest juba varasemast on olemas rida nimekaid auhindu:

- 1984/ Iisraeli valitsuse auhind parimale pliidikummi eksportöörile
- 1991/ Prantsuse Tööstusdisaini Instituudi auhind mudelile IS250;
- 1996/ Esseni (Saksamaa) Zentrums Disainiauhind mudelile K274;
- 2002/ Reddot auhind, pliidikummi mudeli K8388 eest (lisa 2).

Käesolevale vaidlustusavaldusele on samuti lisatud väljatrükk elektroonilisest tehnika ja kodumasinate kaubamaja leheküljelt Internetist, millisest nähtub, et kaubamärgiga „best“ tähistatud tooteid on Eestis saadaval 61 erinevat artiklit (lisa 12).

Registreerimiseks esitatud kaubamärk on sarnane ning assotsieeruv varasema vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiga “best”. Lähtudes kaubamärkide “best“ tuntusest üldsuse seas, võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu pidada ekslikult vaidlustajalt pärinevateks või allutatud olevaiks.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad kaubamärkidega tähistatavad kaubad olema identsed või samaliigilised. Nimetatut iseloomustab alljärgnev tabel:

<p>Vaidlustatud tähis „BESTAIR” registreerimistaotluse nr M200501284</p>	<p>Vastandatud varasemad kaubamärgi „BEST” registreeringud nr 29381 ja CTM nr. 000543199</p>
<p>Klassis 11 - valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, veevarustus- ja sanitaarseadmed; ahjusiibrid; laborites kasutamiseks mõeldud tõmbekummid; pliidikummid; kütteseadmete termostaatilised klapid; soojuspumbad; soojusakumulaatorid, soojusakud; veesoojendusseadmed; tahke-, vedel- või gaaskütteil töötavad soojendusseadmed; elektrilised soojenduspadjad (v.a meditsiinilised); soojenduselemendid; vannisoojendid; kütuseökonomaiserid; saunaseadmed; sanitaarseadmed; gaasitorustike reguleer- ja turvaseadised; veevarustusseadmete reguleer- ja turvaseadmed; radiaatorid (elektrilised); kütteradiaatorid; keskkütteradiaatorid; päikesekollektorid (küte); pliidid, ahjud, kaminad; korstnalõõrid; korstnasiibrid; niisutusautomaadid; kütteseadmed; küttekatlad; keskkütteseadmete paisupaagid; destilleer-, soojendus- ja jahutusseadmete spiraalitorud</p>	<p>Klassis 11 - valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed (reg. nr. 29381)</p> <p>Klassis 11 - Suction and/or filtering ventilation hoods/tõmbe ja/või filtreerivad pliidikummid(CTM nr. 000543199)</p>

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nende vahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punkt 23).

Ülaltoodud tabelist nähtub, et vaidlustaja kaubamärgid “best” on registreeritud *valgustus- ja kütteseadmete, aurugeneraatorite; toiduainete kuumtötlusseadmete, jahutusseadmete; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ning sanitaarseadmete* tähistamiseks, milliste suhtes taotleja kaubamärgi “BESTAIR” kasutamise ainuõigust Eesti Vabariigis taotleb, mistõttu on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete kaupadega, võrreldes vastandatud kaubamärgi registreeringus toodud kaupadega.

Seonduvalt kaupade samaliigilisusega soovib vaidlustaja rõhutada, et vastandatud kaubamärk on registreeritud kogu klassi 11 päise ulatuses, so. nimetatud loetelu hõlmab kõiki kaupu, mis on klassifitseeritavad nimetatud klassis.

Arvestades registreerimiseks esitatud kaubamärgi kaupade olemusega klassis 11, samuti asjaoluga, et nende toodete lõppkasutajateks võivad olla ühed ja samad isikud ning võrreldavad kaubad on omavahel tihedalt seotud ning võivad olla üksteist täiendavad, tuleb kaubamärgiga “BESTAIR” tähistatud kaupu nagu *ahjusiibrid, laborites kasutamiseks mõeldud tõmbekummid, pliidikummid kütteseadmete termostaatilised klapid, soojuspumbad, soojusakumulaatorid, soojusakud, veesoojendusseadmed, tahke-, vedel- või gaasikütteil*

töötavad soojendusseadmed, elektrilised soojenduspadjad (v.a meditsiinilised), soojenduselemendid, vannisoojendid, kütuseökonoomaiserid, saunaseadmed, sanitaarseadmed, gaasitorustike reguleer- ja turvaseadised, veevarustusseadmete reguleer- ja turvaseadmed, radiaatorid (elektrilised) kütteradiaatorid, keskkütteradiaatorid, päikesekollektorid (küite), pliivid, ahjud, kaminad, korstnalõõrid, korstnasiibrid, niisutusautomaadid, kütteseadmed, küttekattlad, keskkütteseadmete paisupaagid, destilleer-, soojendus- ja jahutusseadmete spiraalitorud pidada samaliigilisteks vastandatud kaubamärgi registreeringutes toodud kaupadega.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi registreerimistaotluses nr M200501284 toodud tähise registreerimiseks klassis 11 Eesti Vabariigis.

Vaidlustaja toodete tähistamisel on identifitseerivaks tunnuseks sõna "BEST", so just sõna "BEST" kaudu eristatakse vaidlustaja tooteid teiste isikute samaliigilistest toodetest. Vaidlustatud kaubamärk "BESTAIR" (registreerimistaotluse nr. M200501284) koosneb kahe ingliskeelse sõna „BEST“ ja „AIR“ kombinatsioonist.

KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud assotsieerumise tuvastamisel vaadeldakse tähiseid tervikuna ning nende domineerivaid osi, selgitamaks kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele omanikule või üksteisega seotud ettevõtetele. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline see, kas mingi elemendi olemasolu võiks tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Euroopa Kohtu 22.06.1999. a. lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsesest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Lisaks osutab vaidlustaja Euroopa Kohtu 11.11.1997. a. lahendile nr C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, mille punkti 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade jaoks ning see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Samuti on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Antud vaidluses on võrreldavateks kaubamärkideks vaidlustaja nimele registreeritud varasemad kaubamärgid "BEST" ja taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk "BESTAIR".

Kuigi vastandatud kaubamärgid „best“ sisaldavad lisaks sõnalisele elemendile ka minimaalset kujunduslikku osa, on sõna „best“ siiski vastandatud kaubamärkides peamine ja eristavam element.

Vaidlustatud kaubamärgi esimene sõna „BEST“ on semantiliselt ja foneetiliselt identne vaidlustaja varasemate kaubamärkidega "best". Registreerimiseks esitatud kaubamärgile sõna "AIR" lisamine ei muuda tähist registreeritud kaubamärkidest "best" selgelt eristatavaks, so ei moodusta uut muljet võrreldes vaidlustaja varasemate kaubamärkidega "best", kuivõrd tarbija tähelepanu haarab mõlemas tähises esineva sõna „BEST“ identsus.

Võrreldavate märkide „best” ja „BESTAIR” foneetiline erinevus säilib vaid teises sõnas „AIR”, mis varasematel kaubamärkidel puudub. Vaatamata sellele, et vaidlustatud kaubamärk on foneetiliselt pikem, on kaubamärkides sisalduvate tähiste identsus piisav, et tarbija, nähes kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose kaubamärkide kasutajate vahel, põhjustades sellega segadust.

Sõnade „best” ja „AIR” näol on tegemist inglise keele igapäevases keelekasutuses tavapäraste sõnadega, mis tõlgituna eesti keelde tähendavad „parim” ja „õhk” (lisa 5). Seega on võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad „best” semantilise aspektist vaadatuna samatähenduslikud.

Samuti on oluline siinkohal märkida, et kuna tähiste „best” tähendus on eesti tarbija jaoks lihtsalt arusaadav, suurendab see märkidevahelist segiaetavust veelgi. Isegi kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks kaubamärke „best” ja „BESTAIR” erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast.

Arvestades eeltoodud seisukohti ja põhjendusi on vaidlustatud, KaMS § 9 lg 1 p 3 ja p 4 tähenduses eristusvõimetus, kaubamärk „BESTAIR”, KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses sarnane, varasemate vaidlustaja nimele registreeritud üldtuntud kaubamärkidega „BEST”, mis on saanud õiguskaitse Eesti Vabariigis samaliigiliste kaupade tähistamiseks ning on tõenäoline vastandatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasemate vaidlustaja kaubamärkidega „best”.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200501284 kaubamärgi „BESTAIR” registreerimise kohta klassis 11 taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi „BESTAIR” asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. koopia Eesti Kaubamärgileht nr 2/2007 lk. 8;
2. väljatrükk vaidlustaja kodulehelt www.best-spa.com;
3. väljatrükk Elmaksi Hulgikaubanduse AS kodulehelt www.elmaks.ee vaidlustaja toodete müüki Eestis kajastava info kohta;
4. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 29381 kohta;
5. koopia J. Silvet „Inglise-Eesti Sõnaraamat” Kirjastus TEA, lk. 35 ja 117;
6. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 32074 kohta;
7. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 08785 kohta;
8. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 32754 kohta;
9. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 802063 kohta;
10. väljatrükk elektroonilisest Äriregistri andmebaasist OÜ Imatron B-osa registrikaarti andmete kohta;
11. väljatrükk OHIM-I elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist Ühenduse kaubamärgi registreeringu nr 000543199 kohta;
12. väljatrükk elektroonilisest tehnika ja kodumasinate kaubamaja kodulehelt www.tehnikataht.ee kaubamärgiga „best” tähistatud toodete kohta;
13. Maksekorraldus nr 4084, 30.03.2007. a.;
14. Volikiri.

Taotleja esitas 02.04.2007. a oma kirjalikud seisukohad (esindaja patendivolinik Reet Maasikamäe). Taotleja vaidlustusavaldusega ei nõustunud.

Ta rõhutab, et vaidlustajal puudub ainuõigus tähisele “best” (reg. nr. 29381). Tähisel “best” puudub kaubamärgina eristusvõime mistahes kauba- või teenusklassis, s.h. klassis 11. Vaidlustaja õigused piirduvad kombineeritud kaubamärgi “BEST + kuju” (reg. 29381 registreeringuga) klassis 11- *valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtötlusseadmed, jahutusseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed*. Nimetatud kaubamärgi registreering on tehtud piiranguga: ” *kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna “BEST” kasutamiseks.*”

Ka Euroopa Ühenduse kaubamärgi “BEST + kuju” registreering nr 000543199 (vt vaidlusavalduse Lisa 11), klassis 11- *Suction and/or filtering ventilation hoods (imi- ja /või tõmbekapid)* ei anna vaidlustajale ainuõigust tähisele “BEST”. Vaidlustaja tähis “best” ei ole muutunud hilisema kasutamise käigus eristusvõimeliseks või üldtuntuks.

Vaidlustaja ei ole taotlenud ka tähise “best” uuesti registreerimist, et õiguskaitses hõlmaks kogu märki (KaMS § 12 lg 6). Ka ei ole vaidlustaja taotlenud tähise ”best“ registreerimist sõnamärgina.

Patendiameti otsuse tegemise ajal puudus vaidlustajal ainuõigus sõnale “best”. Seda kinnitavad Eestis tehtud rahvusliku kaubamärgi registreering nr. 29381 (vaidlusavalduse Lisa 4), Euroopa Ühenduse kaubamärki (CTM) nr. 000543199 (vaidlusavalduse Lisa 11) ning asjaolu, et tähis “best” ei ole tunnistatud üldtuntud kaubamärgiks Tööstusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses.

Taotleja peab vaidlustaja väiteid, et tema kaubamärk “best” omab üldtuntud kaubamärgi staatust, alusetuks. Üldtuntud kaubamärgi staatus saadakse kaubamärgi tunnistamisega üldtuntud kaubamärgiks. Tunnistada kaubamärki üldtuntuks võib üksnes kohus või Patendiamet. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon võib lugeda kaubamärgi üldtuntuks. Keegi nimetatutest pole kaubamärki “best” üldtuntuks tunnistanud või üldtuntuks lugenud.

Nii nagu ka eelnevate sõnaosa “best” sisaldavate kaubamärkide menetlemise korral, ei olnud ka kaubamärgi “BESTAIR + kuju” menetluse käigus Patendiametil põhjust tunnistada vaidlustaja kaubamärki “BEST + kuju” üldtuntud kaubamärgiks.

Vaidlustaja väidab, et tema kaubamärk on üldtuntud kaubamärgi staatuses. Oma väite tõestuseks esitab ta väljatrüki elektroonilisest tehnika ja kodumasinate kaubamaja kodulehelt www.tehnikataht.ee (Vaidlusavalduse Lisa 12), väljatrükk Elmaksi Hulgikaubanduse AS kodulehelt (Vaidlusavalduse Lisa 3) ning viited firma toodetele antud disainiauhindade kohta (Vaidlusavalduse Lisa 2).

Ükski nimetatud materjal eraldi ega kõik nimetatud materjalid koos, ei kinnita vaidlustaja kaubamärgi üldtuntust KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses ega ole piisav selleks, et võiks lugeda vaidlustaja kaubamärgi üldtuntuks kaubamärgiks seisuga enne Patendiameti otsuse tegemise kuupäeva. Pole tarbijauuringut, mis kinnitaks vaidlustaja väiteid. Pole fakti, et mõnes riigis oleks vaidlustaja saanud ainuõiguse tähisele “best”, kasvõi mistahes kaupade või teenuste puhul. Ka ei ole teada, et vaidlustaja oleks taotlenud kaubamärgi uuesti registreerimist selleks, et õiguskaitses hõlmaks kogu märki.

Eesti Patendiameti andmebaasist võib leida enne vaidlustatud otsuse tegemist 46 erinevatele isikutele kuuluvat kaubamärki, mille sisaldub tähist “best” (Lisa 1).

Otsingu tulemusena Euroopa Ühenduse kaubamärkide (CTM) andmebaasis võib leida enne Patendiameti otsuse tegemist 21 viidet kaubamärkidele, mis sisaldavad sõna “best” klassis 11 (Lisa 2).

Nende seast kõige tähelepanuväärsem antud juhul on sõnamärk "AIR BEST" (CTM taotlus nr. 003523552), klassis 11, mille omanikuks on Konstantios Kakoulakis (GR). Nagu kaubamärgi staatust kirjeldavatest andmetest võib järeldada, läbis kaubamärk "AIR BEST" edukalt ekspertiisi kaubamärgi registreerimist absoluutselt välistavate asjaolude suhtes. Märki registreerimise otsust ei vaidlustatud. Kuid kuna kaubamärgiomanik jättis registreerimisloivu tasumata, siis lükati taotlus tagasi.

Tähelepanuväärne on kaubamärk "AIR BEST" antud juhul seetõttu, et kaubamärk "AIR BEST" on sarnane, võib öelda, et peaaegu identne, vaidlustatud kaubamärgiga "BESTAIR" ning asjaolu, et kaubamärgi "AIR BEST" registreerimise menetluse käigus ei leidnud Siseturu Ühtlustamise Amet (edaspidi OHIM) ühtki kaubamärgi registreerimist absoluutselt välistavat asjaolu.

Teada on, et Eesti kaubamärgiseaduses ja Euroopa Ühenduses kaubamärgi õiguskaitsset reguleerivas õigusaktis on kaubamärgi registreerimist absoluutselt välistavad asjaolud samad. Järelikult saab eeldada, et tähise "BESTAIR" ja "AIR BEST" registreeritavuse küsimuses klassis 11 Eesti Patendiameti ja OHIM kaubamärgiameti seisukohad ei saa teineteisest erineda ega erinegi.

Sisestades WIPO rahvusvaheliste kaubamärkide andmebaasi sõna „best“ ja klassi 11, saame koos vaidlustaja kaubamärgiga 31 viidet sõna „BEST“ sisaldavatele kaubamärkidele klassis 11, mis olid olemas enne Patendiameti otsuse tegemist. (Lisa 3).

Mõned sõnaosa „best“ sisaldavad märgid klassis 11 on: BESTCOLD (rahv. reg. 550773), BESTAR (rahv. reg. 563472), BIKER'S BEST (rahv. reg. 595885), BEST (rahv. reg. 619124), BEST BUY (rahv. reg. 670913), BESTRONIC (rahv. reg. 673457), BEST PRICE (rahv. reg. 708224), KRUPS, EXPECT THE BEST (rahv. reg. 711750), DIAMOND'S BEST (rahv. reg. 723213), BEST POINT (rahv. reg. 744379), BEST DIVERS (rahv. reg. 788715), BRANDY BEST (rahv. reg. 802825), BEST BIPOLAR ELECTRONIC SAFETY THERMOSTAT (rahv. reg. 889375), BEST COLLECTION (rahv. reg. 900002), BESTMARK (rahv. reg. 918246). Peale eelnimetatute tuli otsingu tulemusena välja ka vaidlustaja kaubamärk "BEST" (reg. nr. 686862), mille registreerimisest on täielikult keeldunud Hiinas, Tsehhis, Slovakkias, Vietnamis. Ülejäänud riikide kohta pole otsust veel langetatud. Eesti ei ole märgitud riikide seas.

Otsingu tulemusena tuli välja ka klassis 11 loetletud kaupade tähistamiseks registreeritud kaubamärk "BESTAIR+ kuju" (rahv. reg. nr. 834152), mis kehtib Prantsusmaal ning on märgitud muuhulgas ka Saksamaal ja Itaalias. Kaubamärgiomanikuks on Soci t  LB TRADING & CONSULTING (FR). Selle kaubamärgi sõnaline osa "BESTAIR" on identne vaidlustatud sõnamärgile. Kuna Eesti ei ole märgitud riikide seas, siis seda rahvusvahelist kaubamärgi registreeringut ei saanud Patendiamet vaidlustatud kaubamärgile, so taotleja kaubamärgile "BESTAIR" vastandada. Tähelepanuvääriv on ka asjaolu, et kaubamärk "BESTAIR + kuju" (rahv. reg. 834152) on registreeritud klassis 11 ka neis riikides, milles vaidlustaja väidab olevat oma tootmisettevõtted: Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa. Sellest võib teha järelduse, et näiteks Itaalias, Prantsusmaal ja Saksamaal eksisteerivad klassis 11 kõrvuti vaidlustajale kuuluv kaubamärk "BEST + kuju" ja Prantsuse firmale on Soci t  LB TRADING & CONSULTING kuuluv kaubamärk "BESTAIR + kuju" (rahv. reg. 834152). Taotleja Imestab, et sõnamärgiga "BESTAIR" lausa identse sõnalise osaga "BESTAIR" kombineeritud kaubamärgi "BESTAIR + kuju" registreerimine klassis 11 pole neis riikides olnud vaidlustajale üldse probleemiks. Vaidlustaja pole vaidlustanud nimetatud riikides kaubamärgi "BESTAIR + kuju" rahvuslikku ega rahvusvahelist registreeringut. Samas näitab kaubamärgi "BESTAIR + kuju" (rahv. reg. 834152) registreering, et sellel kaubamärgil on eristusvõime olemas klassis 11.

Eesti kaubamärgiseaduses registreerimist välistavad asjaolud ei erine oluliselt, õigemini ei erine üldse mainitud Euroopa riikide kaubamärgiseadustes sõnastatust. Samas pole vaidlustaja vaidlustanud kaubamärgi “BESTAIR + kuju” (rahv.reg. 834152) rahvuslikku ega rahvusvahelist registreeringut eelnimetatud riikides, kuigi just Itaalias on vaidlustaja firma asukoht ja tema ettevõtte asuvad ka Saksamaal ja Prantsusmaal, mis on kaetud rahvusvahelise registreeringuga nr 834152 .

Patendiameti otsus, registreerida kaubamärk “BESTAIR” taotleja nimele, ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 3 ega KaMS § 9 lg 1 p 4.

Kaubamärgi “BESTAIR” registreerimise otsus tehti klassis 11 järgmiste kaupade suhtes: *valgustus- ja kütteseadmed, aurugeneraatorid, toiduainete kuumtööluseseadmed, jahutuseseadmed, kuivatus-, veevarustus- ja sanitaarseadmed, ahjusiibrid, laborites kasutamiseks mõeldud tõmbekummid, pliidikummid, kütteseadmete termostaatilised klapid, soojuspumbad, soojusakumulaatorid, soojakud, veesoojendusseadmed, tahke-, vedel-, või gaasiküttel töötavad soojusseadmed, elektrilised soojenduspadjad (v.a. meditsiinilised), soojenduselemendid, vannisoojendid, kütuseökonomaiserid, saunaseadmed, radiaatorid (elektrilised), kütteradiaatorid, päikesekollektorid (küte), pliidid, ahjud, kaminad, korstnalõõrid, korstnasiibrid, niisutusautomaadid, päikesekollektorid (küte), pliidid, ahjud, kaminad, korstnalõõrid, korstnasiibrid, niisutusautomaadid, kütteseadmed, küttekatlad, keskkütteseadmete paisupaagid, destilleer-, soojendus- ja jahutuseseadmete spiraalitorud.*

Ühegi nimetatud kauba suhtes ei ole tähis “BESTAIR” kauba liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise aega või kaupade teisi omadusi näitav tähis või kauba kohta käivad andmed või tähis, mida ei ole oluliselt muudetud. Vaidlustaja ei ole suutnud vaidlusavalduses tõestada vastupidist.

Kaupade loetelus ei ole midagi, mida võiks arvata “parema õhu” saamise seadmeks või aparaadiks. Seega on tähis “BESTAIR” loetletud kaupade suhtes eristusvõimeline tähis.

Tähis “BESTAIR” ei ole muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas ühegi kaupade loetelus nimetatud seadme või aparaadi suhtes. Ei ole kujunenud välja olukorda, et kuuldes või nähes tähist “BESTAIR”, samastaksime seda konkreetse kaubaga. Ei ole nii, et sõna “BESTAIR” on käibel igapäevases keelepruugis või heauskses äripraktikas mingi kauba tähistamiseks. Vaidlustaja ei ole tõestanud vastupidist.

Vaidlustaja poolt toodud näited kaubamärkide registreeringutest (reg. 32074, 32754, 802063), milles tähis “AIR” on arvatud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks klassis 11, on kõik sellised juhtumid, mille puhul tähise sõnaline osa koosneb kahest eraldi asetsevast sõnast, millest üks on sõna “AIR”: Need on: “SUN AIR” (reg. 32074), “AIR PRODUCTS” (reg. nr. 08785), “AIR FRESH”(reg. nr. 32754), (reg.nr. 802063). Nimetatud tähised erinevad oluliselt tähisest “BESTAIR”. Tähisest “BESTAIR” ei eristu tähis “AIR” nagu see eristub eelmainitud neljas kaubamärgis.

Vaidlustaja poolt viidatud apellatsioonikomisjoni otsus 28.02.2007a. nr. 791-o kaubamärgi “EURODEKOR” registreeritavusest kaubamärgina, ei käsitle analoogset juhtumit. Pealegi ei saa ükski apellatsioonikomisjoni otsus teise kaubamärgi suhtes olla siduv antud kaubamärgi registreeritavuse küsimuse otsustamisel.

Kaubamärgid “BEST + kuju” ja “BESTAIR” ei ole identsed ega sarnased niivõrd, et kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt oleks tõenäoline, sealhulgas assotsieerumine sellisel moel, et tarbijaid võiks pidada vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult vaidlustajalt pärinevaiks või allutatud olevaiks. Kuna eristusvõimetut tähist “best” sisaldavad

paljud kaubamärgid, sh ka klassis 11, siis ei ole tõenäoline, et tarbijal tekiks konkreetne assotsiatsioon just vaidlustaja kaubamärgiga.

Tarbija tajub kaubamärki tervikuna, sh ka kaubamärki “BESTAIR”. See kaubamärk ei sisalda vähem- või enamolulisi osi või tähti. Kõik sõnamärgis olevad tähed on olulised just sellises kombinatsioonis, milles nad moodustavad antud sõnamärgi. Väär on võtta registreerimiseks esitatud sõnamärgist mõned tähed või üks silp ja võrrelda neid visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist lähtudes mõne varasema kombineeritud kaubamärgi sõnalise osaga, jättes seejuures arvestamata asjaolu, et varasema kombineeritud märgi sõnaline osa on kaubamärgi mittekaitstav osa.

Taotleja märgib, et vaidlustaja pole võrrelnud mõlemat kaubamärki tervikuna ja lisab, et vaidlustaja on võtnud taotleja kaubamärgist “BESTAIR” ühe osa ja vastandanud selle oma kombineeritud kaubamärgi mittekaitstavale sõnalisele osale “best”. Seetõttu pole vaidlustaja järeldused kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise sarnasuse kohta adekvaatsed. Vastandades tervikuna kaubamärke “BESTAIR” ja “BEST + kuju” ei ole võimalik täheldada kaubamärkide identsust ega äravahetamiseni sarnasust üheski kaubamärkide sarnasuse hindamise aspektist, so visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist lähtuvalt.

Tarbijal pole kalduvust asju enda jaoks keerulisemaks ajada, st keerulisemaks, kui need kaubamärkide rohkuse tõttu juba niigi on. Tarbija tajub kaubamärki “BESTAIR” täiesti omaette nähtusena ega hakka kaubamärki “BESTAIR” kunstlikult jagama osadeks, et tõdeda siis, et ühest osast kaubamärgist, st neljast esimesest tähest võib moodustada sõna “BEST”.

Vaidlustaja poolt viidatud Euroopa Kohtu 22.06.1999. a. lahend C-342/97 *Lloyd Schofabrik Meyer & Co .GmbH v. Klisjsen Handel BV* ja Euroopa Kohtu 11.11.1997. a. lahend nr. C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, äravahetamise tõenäosuse riski kohta ei ole antud kaubamärgivaidluses asjakohased eelpoolnimetatud põhjustel.

Taotleja seisukohtadele oli lisatud väljatrükk Eestis registreeritud kaubamärkide andmebaasist tähist “BEST” sisalduvate kaubamärkide kohta, väljatrükk CTM kaubamärkide andmebaasist, kaubamärkide kohta, mis sisaldavad tähist “BEST”, väljatrükk WIPO rahvusvaheliste kaubamärkide andmebaasist, volikiri.

Vaidlustaja vastas 09.10.2007. a taotleja seisukohtadele ja esitas täiendavaid tõendeid. Need on väljatrükkid erinevatelt veebilehtedelt Internetis vaidlustatud kaupade tööpõhimõtete kohta, kaubamärgiga „best” tähistatud toodete reklaamid, kaubamärgiga „best” tähistatud kaupade tootekirjeldused, kaubamärgiga „best” tähistatud toodete müügiimahud Elmaks Hulgikaubanduse AS poolt ajavahemikul 2004-2006. a, AS Elamaks Hulgikaubanduse 2007. a 2. kvartali vaidlustaja toodete hinnakiri, väljavõte AS Savo D&T kodulehel www.savo.ee avaldatud „best” tootekataloogist.

Vaidlustaja leidis jätkuvalt et, taotleja nimele kaubamärgi registreerimine ei ole seaduslik. Ta jäi vaidlustusavalduses toodud väidete nagu ka 11.11.2008. a esitatud lõplikes seisukohtades esitatud väidete juurde.

Taotleja esitas 19.11.2007. a omakorda vastuse vaidlustaja vastusele. Ta jäi varasemalt esitatud väidete juurde. Samuti jäi ta oma 23.12.2008. a esitatud lõplikes seisukohtades toodud väidete juurde. Taotleja esitas oma lõplike seisukohtade juurde Patendiameti 9.12.2008. a otsuse, millega Patendiamet registreeris taotleja nimele kaubamärgi BESTAIR+kuju (taotlus M200701765).

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 27.01.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Taotleja poolt 23.12.2008. a esitatud Patendiameti 9.12.2008. a otsuse, millega Patendiamet registreeris taotleja nimele kaubamärgi „BESTAIR + kuju” (taotlus M200701765), jätab komisjon tähelepanuta. See kaubamärk on avaldatud Kaubamärgilehes nr 2/2009 ja sellele Patendiameti otsusele on kolmandatel isikutel õigus esitada vaidlustus kuni kahe kuu jooksul arvates avaldamisest. Nimetatud kaubamärgi registreerimisel ja nimetatud Patendiameti otsusel puudub puutumus käesolevaga vaidlusega.

Patendiamet registreeris 18.12.2006. a otsusega nr 7/N200501284 taotleja nimele kaubamärgi „BESTAIR” klassides 6, 35, 37, 40 ja muuhulgas klassis 11 järgnevate kaupade osas: *valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtööluseseadmed, jahutuseseadmed; kuivatus-, veevarustus- ja sanitaarseadmed; ahjusiibrid; laborites kasutamiseks mõeldud tõmbekummid; pliidikummid; kütteseadmete termostaatilised klapid; soojuspumbad; soojusakumulaatorid, soojusakud; vee-soojenduseseadmed; tahke-, vedel- või gaasküttega töötavad soojenduseseadmed; elektrilised soojenduspadjad (v.a meditsiinilised); soojenduselemendid; vannisoojendid; kütuseökonomaiserid; saunaseadmed; sanitaarseadmed; gaasitorustike reguleer- ja turvaseadised; veevarustuseseadmete reguleer- ja turvaseadmed; radiaatorid (elektrilised); kütteradiaatorid; keskkütteradiaatorid; päikesekollektorid (küte); pliidid, ahjud, kaminad; korstnalõõrid; korstnasiibrid; niisutusautomaadid; kütteseadmed; küttekatlad; keskkütteseadmete paisupaagid; destilleer-, soojendus- ja jahutuseseadmete spiraalitorud.*

Kaubamärgitaotluse esitaja, Imantron OÜ vahetas 05.04.2007. a oma ärinime uue ärinime Bestair OÜ vastu.

Vaidlustaja vaidlustas kaubamärgi registreerimist klassis 11.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid on varasemad ning võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse osaliselt identseid ja osaliselt samaliigilisi kaupu.

Võrreldavad kaubamärkide reproduktsioonid on:

BESTAIR		
Taotlus M200501284	Registreeringu nr 29381	CTM nr 000543199

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või

teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

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

Tähis BESTAIR ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 3 ja 4. See tähis ei koosne üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. Samuti ei ole tähis BESTAIR muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Vaidlustaja väited on tõendamata ja paljasõnalised.

Kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisel ei ole taotleja võõrkeelsete elementide tõlget esitanud.

Tähisel BESTAIR puudub eesti keeles tähendus, samuti ei ole sellel tähisel tähendust ka inglise keeles. Menetlusosalised on käsitlenud tähise „BESTAIR” tähendusena „parim õhk”. Kuid selline sõnakombinatsioon ei oma taotleja poolt taotletavas kaupade loetelus KaMS § 9 lg 1 p 3 ja p 4 mõttes eristusvõimetust ega muuda tähise „BESTAIR” mitteregistreeritavaks.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitsset ei saa tähis, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Võrreldavad kaubamärgid erinevad semantiliselt, visuaalselt ja foneetiliselt.

Vaidlustaja kaubamärgi „best” tähendus tuleneb inglise keelest – *parim*. Tegemist on omadussõnaga, omadussõnade eristusvõime kaubamärgina on üldjuhul nõrk. Omadussõnale peaks teoreetiliselt järgnema mingi nimisõna. Tuginedes menetlusosaliste väidetele, saab taotleja kaubamärgi tähenduseks lugeda „parim õhk”. Vaidlustaja tähis ei ole semantiliselt taotleja tähisega sarnane ega põhjusta assotsiatsioone hilisemas kaubamärgis. Sõna „best” ei tekita assotsiatsioone sõnaga „air”, sõna „parim” ei tekita assotsiatsioone sõnaga „õhk”.

Visuaalselt on tegemist erinevate tähistega. Vaidlustaja kaubamärk on nii sõnaline, kui ka kujutismärk. Taotleja kaubamärk on sõnaline ja visuaalselt pikem. Võrreldavate kaubamärkide visuaalsed osad ei ole identsed, sarnaseks saab pidada osa „best”, kuid sarnane osa ei tee tähiseid äravahetamiseni sarnasteks.

Foneetiliselt on tähised erinevad. Vaidlustaja tähis koosneb neljast tähest ja ühest silbist. Taotleja tähis koosneb seitsmest tähest ja kahest silbist (best-air) või kolmest silbist (best-air). Mõlema tähise identne osa „best” ei tee neid tähiseid äravahetamiseni sarnasteks, sh assotsieeruvateks.

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et kaubamärgi tuntuse aste võib küll mõjutada tähise eristusvõimet, kuid ainuüksi sellest ei piisa, et hilisemat kaubamärki saaks pidada äravahetamiseni sarnaseks. Kaubamärgil „best + kuju” puudub selline eripära, et selle kaubamärgi tunnus või üldtunne teeks hilisema kaubamärgi temaga äravahetamiseni sarnaseks.

Kuna komisjon leiab, et võrreldavad kaubamärgid on piisavalt eristusvõimelised, siis jätab komisjon vaidlustaja ja taotleja väiteid kaubamärgi „best” väidetava üldtuntuse või võimaliku eristusvõime puudumise kohta tähelepanuta.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, leiab komisjon, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, KaMS 41 lg-test 2 ja 3 komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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. Sassian

P. Lello

H.-K. Lahek