

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1078-o

Tallinnas 18. märtsil 2009 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, San Jose, California 95134 US vaidlustusavalduse kujutiskaubamärgi LINKSYS + kuju (taotlus nr M200600136) registreerimise kohta Linksys OÜ nimele klassis 37.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 02.05.2007 vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult Cisco Technology Inc (edaspidi ka vaidlustaja) kujutiskaubamärgi LINKSYS + kuju (taotlus nr M200600136) registreerimise kohta Linksys OÜ nimele klassis 37. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolinik Toom Pungas.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1078 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti 23.01.2007 otsus kujutiskaubamärgi LINKSYS + kuju (taotlus nr M200600136) registreerimise kohta.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Vaidlustaja nimele on registreeritud Ühenduse kujutiskaubamärk nr 001279322 (taotluse kuupäev 16.08.1999, reg kuupäev 22.08.2001) klassides 9 ja 16 loetletud järgmiste kaupade tähistamiseks:

klassis 9 - *computers; PCs; accessories for computers and PCs; hardware for networking personal computers, network interface circuit cards, network communications hubs, network communications routers, network communications switches, network cables, small computer system interface adapters, computer printer sharing adapters, external printer buffers, power conservation devices for a computer printer and DC-to-AC power converters;*

klassis 16 - *printed instruction manuals.*

Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2007 on Patendiamet avaldanud teate kujutiskaubamärgi LINKSYS + kuju (taotlus nr M200600136) registreerimise kohta Linksys OÜ nimele klassis 37 loetletud kaupade tähistamiseks: *paigaldustööd, eelkõige kaamerate ja turvaseadmete paigaldamine.*

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk on sarnane vaidlustaja varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgiga LINKSYS. Kaubamärgi registreerimisega võidakse ebaausalt ära kasutada ja kahjustada varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet ning vaidlustatud kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskselt. Seetõttu on Patendiameti otsus vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-dega 3 ja 7 .

1. Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

Vaidlustatud kaubamärgi LINKSYS + kuju sõnaline osa on identne vaidlustaja kaubamärgiga LINKSYS. LINKSYS + kuju kujunduslik osa on minimaalne, põhinedes kontrasttausta

kasutamises (must tekst valgel põhjal, valge tekst mustal põhjal). Kaubamärgi kujunduslik osa ei varjuta kuidagi sõnalist domineerivat osa LINKSYS.

OÜ Linksys koduleheküljel toodud informatsiooni kohaselt on Linksys OÜ 2005. a asutatud väikeettevõtte, mille tegevus on seotud arvutite riist- ja tarkvaraalaste ning muude arvutialaste teenuste osutamisega (vaidlustusavalduse lisa 3). Arvesse võttes vaidlustaja ühenduse kaubamärgiga kaitstud toodete loendit klassides 9, 16 (põhiliselt arvutid ja nende osad ja lisaseadmed ning trükitud kasutusjuhendid) ja firma Linksys OÜ omanike eriala ja töökogemust (lisa 3), pidi taotleja oma kaubamärgi LINKSYS + kuju registreerimisel olema teadlik vaidlustaja varasemast kaubamärgist, seda enam, et vaidlustaja LINKSYS tooted on laialdaselt müügil ja kasutusel ka Eestis. Taotleja pahauskus on esitatud informatsiooni põhjal ilmne. Võimalus, et Linksys OÜ valis kaubamärgi LINKSYS juhuslikult, ei ole realistlik ega tõsiseltvõetav. Taotleja pahauskset käitumist võimendab asjaolu, et Linksys OÜ taotleb kaubamärgile LINKSYS + kuju kaitset teenuste osas, mis ei kata tema põhilisi tegevusvaldkondi (lisa 3), mida ta sama kaubamärgi all kõigele vaatamata osutab.

Vaidlustaja avaldas soovi esitada dokumentaalsed tõendid vaidlustatud kaubamärgi kasutamise kohta menetluse kestel täiendavalt.

2. Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitses kaubamärk, mis on identne või eksitavalt kaubamärgiga, mis identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitses teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

KaMS § 11 lg 1 p 6 põhjal on varasem kaubamärk vaidlustaja ühenduse kaubamärk nr 001279322, mis on registreeritud klassides 9 ja 16 põhiliselt arvutite, nende osade ja lisaseadmete ning trükitud kasutusjuhendite osas.

Taotleja kaubamärgi teenuste loend on klassis 37: paigaldustööd, eelkõige kaamerate ja turvaseadmete paigaldamine.

Vaidlustatud kaubamärgi LINKSYS + kuju sõnaline osa on identne vaidlustaja kaubamärgiga LINKSYS. LINKSYS + kuju kujunduslik osa on minimaalne, põhinedes kontrasttausta kasutamises (must tekst valgel põhjal, valge tekst mustal põhjal). Kaubamärgi kujunduslik osa ei varjuta kuidagi sõnalist domineerivat osa LINKSYS.

Vaidlustaja kaubamärk on laialt kasutusel Eestis. Info vaidlustaja toodete kohta on kättesaadav vaidlustaja eestikeelsele kodulehel www.cisco.ee. Otsing Eesti suurimas Interneti otsingumootoris NETI andis päringule „linksys” 6124 vastset – kaks esimest nendest viisid Linksys OÜ kodulehele, ülejäänud tulemused esimese 50 hulgast puudutasid vaidlustaja erinevaid LINKSYS tooteid (lisa 4).

Taotleja kaubamärgiga kasutatakse ebaausalt ära vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgi eristusvõimet ja mainet, eriti arvestades, et taotleja kasutab kaubamärki LINKSYS + kuju reaalselt varasema, tunnustatud kaubamärgi kaupadega seotud teenuste osutamiseks.

Vaidlustaja avaldas soovi esitada dokumentaalsed tõendid vaidlustatud kaubamärgi kasutamise kohta menetluse kestel täiendavalt.

Vaidlustaja palub Patendiameti otsus tühistada ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

Lisa 1. v/v kaubamärgilehest nr 3/2007;

Lisa 2. v/v Euroopa Ühenduse kaubamärkide andmebaasist Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr 001279322 registreeringu kohta;

Lisa 3. v/v veebilehelt www.linksys.ee;

Lisa 4. v/v NETI otsingust sõnale LINKSYS;

Lisa 5. volikiri;

Lisa 6. riigilõivu tasumise maksekorraldus.

10.05.2007 kirjaga palus komisjon esitada vaidlustajal täiendavaid tõendeid hiljemalt 11.07.2007. 11.07.2007 palus vaidlustaja esindaja pikendada lisadokumentide esitamise tähtaega, sest ettenähtud aja jooksul ei õnnestunud kätte saada vajalikke tõendeid kaubamärgi Linksys kasutamise kohta, kuna vaidlustaja on suurkorporatsioon, kelle toodete turustamise ja müübiga tegelevad erinevates riikides erinevad allettevõtted ning maaletoojad.

13.08.2007. a esitas taotleja komisjonile taotluse anda menetlusosalistele aega läbirääkimisteks 2 kuud.

Kuna komisjonile ei olnud soovitud tähtaja jooksul ega ka hiljem läbirääkimiste tulemuste kohta informatsiooni esitatud, vaidlustaja ei ole komisjonile lisatõendeid esitanud, siis jätkas komisjon menetlust ja palus menetlusosalistel esitada lõplikud seisukohad.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 11.11.2008. a, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole oma seisukohti komisjonile esitanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 27.02.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

KaMS § 11 lg 1 punkti 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määrmise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja sõnaline kaubamärk LINKSYS nr 001279322 on varasem.

09.09.2006. a esitas taotleja Patendiametile taotluse nr M200600136 kujutismärgi

LINKSYS

registreerimiseks klassides 42 ja 37. 22.01.2007. a loobus taotleja klassis 42 kaubamärgiregistreerimise taotlusest. 23.01.2007. a otsusega nr 7/ M200600136 registreeris Patendiamet kaubamärki klassis 37 – paigaldustööd, eelkõige kaamerate ja turvaseadmete paigaldamine.

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitset 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 esitatud tõenditest ei nähtu, et taotleja oleks kaubamärgitaotluse nr M200600136 esitanud pahauskselt. Vaidlustaja väide taotleja võimaliku pahausksuse kohta ei ole tõendatud. Vaidlustaja poolt tõendina esitatud

väljavõte veebilehelt www.linksys.ee ega väljavõte NETI otsingust sõnale LINKSYS taotleja pahausksust ei tõenda.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja ei ole tõendanud, millisel moel saab taotleja ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema vaidlustaja kaubamärgi mainet või eristusvõimet ega ka seda, et vaidlustaja kaubamärgil üldse on arvestatav, tavalisest kõrgem maine või eristusvõime. Samuti ei ole vaidlustaja tõendanud asjaolu, et tema kaubamärk on tuntud valdavale enamusele Eesti elanikkonnast. Vaidlustaja poolt tõendina esitatud väljavõte veebilehelt www.linksys.ee ega väljavõte NETI otsingust sõnale LINKSYS nimetatud asjaolusid ei tõenda.

Linksys OÜ tegevusalad on äriregistri registrikaardilt kustutatud, veebileht www.linksys.ee avaneb, kuid sellel puudub igasugune sisu. Vaidlustaja poolt osundatud veebilehel www.cisco.ee eestikeelse otsingusse sisestatud sõna „linksys” tulemusi ei anna. Menetluse kestel ei ole vaidlustaja mingeid lisatõendeid esitanud.

Komisjon leiab, et vaidlustaja ei ole oma väited tõendanud ning KaMS § 10 lg 1 p-de 3 ja 7 kohaldamiseks puudub alus.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS, § 10 lg 1 p-dest 3 ja 7 komisjon,

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

R. Laaneots

S. Sulsenberg