

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 497-o

Tallinnas, 01. veebruaril 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Tanel Kalmet ning Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku AS Liviko, Masina 11, 10144 Tallinn vaidlustusavalduse kaubamärgi YUBILEYNAYA+kuju (taotlus nr M200001050) registreerimisele klassis 33 Spirits International N.V. nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 31.08.2001 kaebus (mis on alates 01.05.2004 käsitletav vaidlustusavaldusena) AS-lt Liviko (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolnik Reet Maasikamäe, OÜ Kaitsepurus, Mulla 4-3, 10611 Tallinn. Kaebus võeti menetluse nr 497 all. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse seaduse § 48 lg 1 komisjoni esimees määras 14.05.2004 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks komisjoni aseesimehe Evelyn Hallika.

Vaidlustusava objektiks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk YUBILEYNAYA + kaju (taotlus nr M200001050) klassis 33 Spirits International N.V. (edaspidi taotleja) nimele.

Tuginedes kaubamärgiseaduse (KaMS, siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS, kui ei ole märgitud teisiti) § 13 lg 2 ja § 35 lg 2 palub vaidlustaja tunnistada täielikult seadusevastaseks ja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk YUBILEYNAYA+kaju taotleja nimele, kuna mainitud otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2.

Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustatud otsuse publitseeringu koopia, kaebust põhjendavad tõendid, 30.08.2001 tasutud riigilõivu 2500 krooni tõendav maksekorraldus nr 273.

Vaidlustaja nimele on registreeritud kaubamärk JUUBELI VIIN + kaju (kaubamärgiregistreering nr 26826), klassis 33, tootele viin. Vastandatud kaubamärk nr 26826 on varasem (prioriteet 19.02.1997, registrisse kandmise kuupäev 30.09.1998) kui kaubamärk, mille registreerimist vaidlustatakse (taotlus M200001050, prioriteet 18.07.2000). Kaubamärgi YUBILEYNAYA + kaju registreerimist taotletakse samas kaubaklassis 33, sealhulgas samale tootele – viin.

Vaidlustajalt ei ole saadud kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Assotsieeruva kaubamärgi registreerimine teise isiku nimele võib kaasa tuua tema nimele registreeritud kaubamärgi maine ärakasutamise ja eristavuse kahjustamise ning seetõttu on Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2. AS Liviko ei ole andnud kirjalikku luba AS Liviko sõnaga „JUUBELI“ foneetiliselt sarnase ja tähenduslikult identse sõna „YUBILEYNAYA“ kasutamiseks mainitud kaubamärgis.

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

AS Liviko kaubamärgi registreeringuga nr 26826 langeb õiguskaitse ka sõnale „JUUBELI“, sest kombineeritud kaubamärgis ei ole sõna „JUUBELI“ märgitud mittekaitstavaks osaks. Seega saab kaubamärki nii tervikuna kui ka sõna „JUUBELI“ kasutada vaid kaubamärgi omaniku nõusolekul samas kaubaklassi samaliigiliste toodetele.

Samas ei ole selline lähenemine ka vastuolus KaMS § 5 lg 8, mille kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon. See peaks lubama nii kaubamärgi kui terviku õiguskaitse määramise kui ka kaubamärgis esinevate eristusvõimeliste kaubamärgi põhiliste või domineerivate osade kaitset.

Kui kaubamärgi identsuse kindlaks tegemisel võetakse ekspertiisi käigus kaubamärkide vastandamisel aluseks kaubamärk tervikuna, siis kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust ei ole võimalik kindlaks teha muul viisil kui vastandades kaubamärkide elemente ehk eri osi.

Seega ekspertiisi käigus oleks Patendiamet pidanud vastandama nii kaubamärgid YUBILEYNAYA + kuju ja JUUBELI VIIN + kuju nii tervikuna kui ka vastandama kaubamärkide sõnalised osad „JUUBELI“ ja „YUBILEYNAYA“. Nimetatud osalise võrdlemise käigus olekski selgunud, et kahe kombineeritud kaubamärgi sõnalised osad on foneetiliselt sarnased ja tähenduslikult identsed ning neid kasutatakse ühes ja samas kaubaklassis – 33, samadele toodetele – viin. Kuna aga varasema kaubamärgi omanikult (vaidlustajalt) ei oldud luba küsitud kaubamärgis sõna „YUBILEYNAYA“ kasutamiseks, on tegemist KaMS § 8 lg 1 p 2 rikkumisega.

Seega kahjustab Patendiameti otsus vaidlustaja, kui juba registreeritud kaubamärgi omaniku õigusi ja talle kuuluva kaubamärgi eristatavust.

Eelpool toodust lähtudes ja juhindudes KaMS § 8 lg 1 p 2, § 13 lg 2 ja § 35 lg 2 ja komisjoni põhimääruse p 4, 11, 12 tunnistada Patendiameti otsus kaubamärgi YUBILEYNAYA + kuju registreerimiseks Spirits International N.V. nimele seadusevastaseks ja tühistada nimetatud otsus.

02.07.2004 edastas komisjon vaidlustatud kaubamärgi taotleja esindajale teate kirjalike seisukohtade esitamiseks esitatud vaidlustusavalduse kohta. Tähtajaks määrati 03.10.2004. Kaubamärgi YUBILEYNAYA + kuju taotleja ei esitanud oma seisukohti nimetatud kaubamärgi vaidluse suhtes.

25.11.2005 edastas komisjon teate lõplike seisukohtade esitamiseks. 12.12.2005 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Lisaks vaidlustusavalduses toodule kinnitatakse:

1) Patendiameti otsuse tegemise ajaks oli vaidlustaja esitanud kaubamärgi registreerimise taotluse sõnamärgi JUUBELI (taotluse nr M200100131, taotluse esitamise kuupäev 23.01.2001) kaubamärgina registreerimiseks. See kaubamärk registreeriti 13.12.2002, registreeringu nr 32698, kaubaklass 33- alkoholjoogid (v.a. õlu).

2) sõna YUBILEYNAYA on vene keele sõna ЮБИЛЕЙНАЯ ladina tähtedega kirjutatud kirja pilt. Korratakse vaidlustusavalduses varem esitatud seisukohta, et tõlgituna eesti keelde tähendab see sõna JUUBELI.

Vaidlustaja kasutab kaubamärki JUUBELI oma viina tähistamiseks alates aastast 1997. Vaidlustatud kaubamärk assotsieerub ja võib põhjustada äravahetamist vastandatud kaubamärgiga JUUBELI, kuna kaubad, mille tähistamiseks kaubamärgid on määratud, on samaliigilised.

Vaidlustaja jääb oma seisukohtade juurde, et Patendiameti otsus kaubamärgi YUBILEYNAYA + kuju (taotlus nr M200001010), registreerimise kohta Spirits International N.V. nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2 ja palub mainitud otsus tühistada.

Kaubamärgi YUBILEYNAYA + kuju taotleja ei esitanud oma lõplikke seisukohti nimetatud kaubamärgi vaidluse suhtes.

Komisjon edastas 22.12.2005 taotlejale vaidlustaja lõplikud seisukohad.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja see tuleb rahulda.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile YUBILEYNAYA + kuju õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2.

AS Liviko nimele on registreeritud kaubamärk JUUBELI VIIN + kuju (kaubamärgitunnistus nr 26826), klassis 33, tootele viin. AS Liviko kaubamärk on varasem (prioriteet 19.02.1997) kui kaubamärk, mille registreerimist vaidlustatakse (prioriteet 18.07.2000). Kaubamärgi YUBILEYNAYA + kuju registreerimist taotletakse samaliigilistele kaupadele kaubaklassis 33. AS Livikolt ei ole saadud kirjalikku luba nimetatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vastavalt KAMS § 8 lg 1 p 2 ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Antud juhul on vastandatud varasema kujundusliku kaubamärgi domineeriv sõnaline element JUUBELI ja vaidlustatud kujundusliku kaubamärgi domineeriv sõnaline element YUBILEYNAYA foneetiliselt sarnased ja tähenduslikult identsed, kusjuures üks kujutab endast teise ühetähenduslikku tõlget. Sõna YUBILEYNAYA on vene keele sõna ЮБИЛЕЙНАЯ ladina tähtedega kirjutatud kirjapilt. Tõlgituna eesti keelde tähendab see sõna JUUBELI.

Ekspertiisi käigus oleks Patendiamet pidanud vastandama nii kaubamärgid YUBILEYNAYA + kuju ja JUUBELI VIIN + kuju nii tervikuna kui ka vastandama kaubamärkide domineerivad sõnalised osad JUUBELI ja YUBILEYNAYA. Nimetatud

osalise võrdlemise käigus nähtub, et kahe kombineeritud kaubamärgi sõnalised osad on foneetiliselt sarnased ja tähenduslikult identsed.

Vastandatud tähiseid kasutatakse samaliigiliste kaupade suhtes.

Varasema kaubamärgi omanikult ei küsitud luba kaubamärgis sõna „YUBILEYNAYA“ kasutamiseks. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine kahjustab AS Liviko, kui juba registreeritud kaubamärgi omaniku õigusi ja AS Liviko kaubamärgi eristatavust. Seega on tegemist KaMS § 8 lg1 p 2 rikkumisega.

Komisjon arvestab ka asjaolu, et kaubamärgi YUBILEYNAYA + kuju omanik ei ole esitanud omapoolseid seisukohti nimetatud vaidlustuse osas, näitab see täieliku huvi puudumist kaubamärgi YUBILEYNAYA + kuju registreerimise suhtes.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavalduse rahuldada ja tunnistada Patendiameti otsus kaubamärgi YUBILEYNAYA + kuju registreerimiseks Spirits International N.V. nimele seadusevastaseks ja tühistada nimetatud otsus.

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 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:

E. Hallika

H.-K. Lahek

T. Kalmet