

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
**TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 583-o

Tallinnas, 12.10.2005

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Tanel Kalmet ning Edith Sassian vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise Prantsusmaa juriidilise isiku ALSTOM (ALSTOM, 25 Avenue Kléber, 75116 Paris, France) 03.06.2002 esitatud vaidlustusavalduse, keda esindab Eestis Olga Treufeldt, Patendibüroost Turvaja AS Kaupmehe 8 10114 Tallinn.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti 19.02.2002 otsus 7/M200100070, so. registreerida kombineeritud kaubamärk “CONVEX + kuju” (taotlus M200100070) klassis 6, taotleja CONVEX HOLDING AS nimele.

Vaidlustusavalduse esitaja palub tühistada Patendiameti 19.02.2002 otsus nr 7/M200100070 registreerida kombineeritud kaubamärk “CONVEX + kuju” CONVEX HOLDING AS nimele klassis 6 ning palub teha Patendiametile ettepaneku vaadata registreerimistaotlus uuesti läbi ning teha uus otsus.

Asjaolud ja menetluse käik

A. Vaidlustusavalduse sisu esitatuna 03.06.2002 a.

Vaidlustusavalduse esitaja väidab, et Patendiameti 19.02.2002 otsus nr 7/200100070 kombineeritud kaubamärgi “CONVEX + kuju”



klassis 6 registreerimise kohta on vastuolus Kaubamärgiseaduse (seisuga 03.06.2002-edaspidi KaMS) § 8 lg 1 p 2-ga kuna kaubamärgina 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.

Patendiameti otsus nr 7/200100070 kombineeritud kaubamärgi “CONVEX + kuju” klassis 6 registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 8 lg 2 p 1-ga, sest vaidlustusavalduse esitaja on varasema kaubamärgi omanik, mis on kantud riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse, mille registreerimise taotluse saabumise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäev või prioriteedikuupäev.

Firma ALSTOM on metallitoodete tähistamiseks ja Eestis registreeritud järgmise kujutusliku kaubamärgi



omanik:

Reg nr 32336 prioriteediga 10.04.1998. a

klassid:1,2,4,6,7,9,11,12,13,16,17,19,24,35,36,37,38,39,40,41,42.

Vaatamata eelnimetatud registreeringule on Patendiamet otsustanud kaubamärgina registreerida tähise "CONVEX+kuju" (taotlus nr M200100070) prioriteediga 15.01.2001.

Vaidlustaja, firma ALSTOM väidab, et Patendiameti otsusega 7/M200100070 on rikutud tema seadusega kaitstud õigusi.

Oma vaidlustusavaldust motiveerib kaebuse esitaja vastuoluga kaebuse esitamise päeval 03.06.2002 jõus olnud Eesti KaMS § 8 lg 1 p 2-ga, § 8 lg 2 p 1-ga ning õigusega esitada kaebus vastavalt KaMS § 13 lg 2-le ja § 35-le.

Vaidlustusavalduse esitaja lisab, et kuigi kaubamärgid ei ole identsed, on nad kahtlemata assotsieeruvad, kuna nende kujundliku osa sarnasus põhjustab eksitavust.

ALSTOM'i kaubamärk on taotletud must-valgena ning KaMS § 6 lg 2 kohaselt annab see õigusliku kaitse mistahes värvikombinatsioonis.

Kaubamärgiseaduse (seisuga 03.06.2002-edaspidi KaMS) § 8 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste (sh. identsete) kaupade tähistamiseks registreeritud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduse esitaja lisab samuti, et Patendiameti otsusega on jäetud tähelepanuta KaMS § 8 printsiibid, mis tulenevad teiste isikute varasematest õigustest, mis on omandatud kaubamärgiseaduse alusel enne vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäeva ja lisab, et Patendiamet oleks pidanud ekspertiisi käigus küsima vaidlustatava kaubamärgi taotlejalt, et ta esitaks ALSTOM'i nõusoleku kaubamärgi registreerimiseks ning et ALSTOM'i logo ning kujutislik kaubamärk on Eestis üldsusele hästi tuntud.

Kuivõrd kujutislik kaubamärk ALSTOM omab sama tähtsust kui tema firmanimetus, siis tarbija samastab selle kaubamärgi üksnes ALSTOM'iga. Vaidlustatud kaubamärk ei või olla ilma ALSTOM'i nõusolekuta registreeritud, kuivõrd vaidlustatud kaubamärgis kujutusliku elemendi olemasolu võib tekitada tarbijais assotsiatsiooni talle juba tuntud ALSTOM'ile kuuluvate kaupadega.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 8 lg 1 p 2, § 8 lg 2 p 1, § 13 lg 2 ja § 35 ALSTOM palub:

tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200100070 kombineeritud kaubamärk "CONVEX+kuju" CONVEX HOLDING AS nimele registreerimise kohta klassis 6 ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus uuesti läbi vaadata ning teha uus otsus.

Vaidlustaja on lisanud avaldusele ning 2 leheküljel olevale vaidlustusavalduse sisu selgitusele:

- koopia Patendiameti poolt välja antud kaubamärgitunnistusest nr 32336, 1 lk;
- koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 4/2002 lk 9, 1 lk,
- apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse esitamise eest riigilõivu tasumist tõendava maksekorralduse, 1 lk, volikirja Heinrich Krupp'i, Enn Urgan'e, Olga Treufeldt'I, Anfiya Morna, Harald Tehver'i nimele, 1 lk.
- koopia Patendiameti poolt tehtud kaubamärgi registreerimise otsusest nr 7/9801280, 1 lk,

B. Apellatsioonikomisjon palus 28.10.2004 a. taotlejal esitada oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 31.01.2005 a.

Vaidlustatud kaubamärgi omanik CONVEX HOLDING AS ei esitanud apellatsioonikomisjonile oma seisukohti vaidlustusavalduse kohta.

C. Vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad esitatuna 25.04.2005

Lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja oma 03.06.2002 a. esitatud vaidlustusavalduses toodu juurde ning lisab järgmist:

Tulenevalt KaMS § 8 lg 1 p 2 on vaidlustatava kaubamärgi registreerimist välistavateks asjaoludeks:

- ALSTOM figuratiivne kaubamärk reg nr 32336 on varasem kaubamärgist “CONVEX + kuju”;
- kaubamärk CONVEX + kuju” on assotsieeruv samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud kaubamärgiga reg nr 32336;
- kaubamärgi “CONVEX + kuju” registreerimiseks puudub ALSTOM’i kirjalik luba.

1. Varasemad õigused

ALSTOM omab ainuõigust figuratiivse kaubamärgi reg nr 32336 suhtes Eestis prioriteediga 10.04.1998 a., ehk nimetatud kaubamärk on rohkem kui kaks ja pool aastat varasem vaidlustatud kombineeritud kaubamärgist “CONVEX + kuju”.

2. Vaidlustatud kaubamärk on assotsieeruv samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud Alstom kaubamärgiga reg nr 32336.

Registreerimiseks esitatud tähis koosneb kujunduslikust elemendist ning sõnalisest osast, so. ingliskeelsest sõnast CONVEX. Kujunduslik osa meenutab O tähte ning on kombineeritud kaubamärgi põhiline eristav ja domineeriv element ning ühtlasi segiaetavalt sarnane vaidlustaja samaliigiliste kaupade eristamiseks registreeritud figuratiivse kaubamärgiga reg nr 32336.

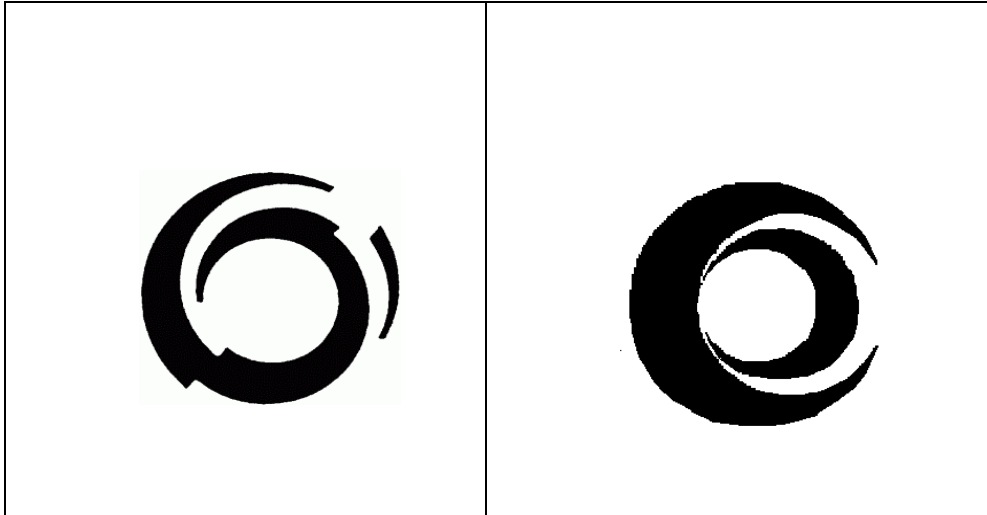
Kuna kujunduslikud elemendid on nimetatud kaubamärkide olulisteks ja identifitseerivateks elementideks ning nad on omavahel sedavõrd sarnased, et turusituatsioonis, kus tavatarbija nähes eri aegadel ja ka erinevates kohtades esimest, tuletab see meelde varem registreeritud ja aktiivselt kasutusel olevat vaidlustaja kaubamärki (reg nr 32336) ning kaubad, mille suhtes vaidlustatava tähise registreerimist taotletakse on samaliigilised kaupadega, mille tähistamiseks on varasem kaubamärk registreeritud, siis suureneb nii nende kaubamärkide endi kui ka nendega markeeritud kaupade päritolu samastamise tõenäosus ja oht.

ALSTOM on tuntud rahvusvaheline kontsern ka Eestis. ALSTOM Estonia on tegutsenud Eestis alates 2000 a. ja on osa rahvusvahelisest energeetika- ja transpordikontsernist ALSTOM (vt lisa 3). Ettevõtte on maailmas ja Eestis alates 2000 a. aktiivselt kasutanud oma kaupade eristamiseks just eelpool kirjeldatud O tähte meenutavat kujunduslikku elementi, mis on aastate jooksul muutunud tähiseks, mille järgi tarbija eristab ALSTOM kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest.

Euroopa Liidu Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikomisjoni esimehe Stefano Sandri 10.-13.06.1998 a. ECTA 17-ndal aastakonverentsil esitatud definitsiooni kohaselt on tegemist assotsieerumisega siis, kui:

üldsus vahetab võrreldavad kaubamärgid ära (otsene assotsieerumine); üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära (kaudne assotsieerumine) või üldsus peab tähist kaubamärgiga sarnaseks ning tähis meenutab kaubamärki, kuigi neid segi ei aeta (tõenäoline assotsieerumine).

Vastandavateks kaubamärkide domineerivateks ja eristavateks elementideks on:



1. ALSTOM'i registreeritud
kaubamärk (reg nr 3233)

2. Vaidlustatav kaubamärk
(taotlus nr M 200100070)

Kuna keskmisel tarbijal on ka keskmine nägemismälu, siis ilma neid kaubamärke detailsemaks analüüsiks kõrvutamata (keskendudes just domineerivatele ja identifitseerivatele elementidele – kujunduslikule osale), võib tarbija vägagi kergesti oletada, et visuaalselt sedavõrd sarnased kujundid on kindlaks tõendiks selle kohta, et tegemist on ühele ja samale firmale kuuluva või sellega seotud kaubamärgiga ning järelikult ka ühe ja sama firma (tootja) poolt valmistatud toodetega. Kui tarbijat on eksitunud siis eristav funktsioon – eristada ühe isiku kaupu ja teenuseid teiste isikute kaupadest ja teenustest – ei toimi ning antud juhul võib tarbija hakata ühe firma poolt valmistatud toodangut seostama teise firmaga.

Seega vaidlustatava tähise tajumine tuletab meelde varasemat märki, mistõttu neid loetakse omavahel assotsieeruvateks.

3. Varasemate õiguste omaniku kirjaliku loa puudumine.

ALSTOM ei ole andnud AS-ile CONVEX HOLDING luba registreerimistaotluses nr M200100070 esitatud kaubamärgi "CONVEX +kuju" registreerimiseks klassis 6 toodud kaupade tähistamiseks.

4. AS CONVEX HOLDING on kustutatud äriregistrist.

Tallinna Linnakohtu 21.08.2003 a. määrusega otsustati kustutada AS CONVEX HOLDING (reg nr 10677399) registrist vastavalt äriseadustik (ÄS) § 60 lg 2 .

Seisuga 21.08.2003 a. on CONVEX HOLDING kustutatud äriregistrist (Lisa nr 4).

Vastavalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 2 lg 3, tekib äriühingul õigusvõime äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamiseiga.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 26 lg 1 kohaselt on juriidilise isiku õigusvõime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi. Sama seaduse § 45 lg 2 kohaselt eraõigusliku juriidilise isiku registrist kustutamiseiga juriidiline isik lõpeb, so lõpeb tema võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi ning antud juhul õigus omandada kaubamärgiseadusest tulenevaid õigusi kaubamärgile.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kuna KaMS ei näe ette tagajärgi kaubamärgi omaniku kui juriidilise isiku lõppemise kohta enne kaubamärgi registreerimist, on otstarbekas

kohaldada õiguse analoogiat antud valdkonnas. Nimelt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 4 kohaselt kohaldatakse õigussuhet reguleeriva sätte puudumisel sätet, mis reguleerib reguleerimata õigussuhtele lähedast õigussuhet, kui õigussuhte reguleerimata jätmine ei vasta seaduse mõttele ega eesmärgile. Sellise sätte puudumisel lähtutakse seaduse õiguse üldisest mõttest.

Sisuliselt on antud juhul tekkinud olukord, kus CONVEX HOLDING AS juhatus ei ole enam kui 1,5 aasta jooksul esitanud Patendiametile avaldust registris kaubamärgi võõrandamise või ülemineku kande tegemiseks. Seega on taotleja väljendanud oma käitumisega soovi loobuda kaubamärgile õiguskaitse saavutamisest. Tulenevalt TsÜS § 4 on antud olukorrale omased KaMS § 51 lg 3 tunnused.

Samuti on vaidlustaja ning apellatsioonikomisjon kirjalikult taotlejat teavitanud nimetatud registreeringu vaidlustamisest Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonis. Vaidlustaja on oma kirjas CONVEX HOLDING AS-le väljendanud ka nõusolekut taotleja sõnalisele kaubamärgile õiguskaitse andmisest, kuid tingimusel, et taotleja loobub O-tähe kuju meenutava kujundusliku elemendi kasutamisest ning registreerimisest (Lisa 5).

Vaidlustaja väidab lisaks, et taotleja on oma huvipuudust kaubamärgi registreerimise ja kasutamise kohta suuliselt ka vaidlustajale väljendanud, kuid kuni käesoleva ajani ei ole vaidlustajal ühtegi kirjalikku teadet vastavatest toimingutest.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlust reg nr M/200100070 tuleb lugeda tagasivõetuks kuna taotleja on loobunud kaubamärgile õiguskaitse taotlemisest, seda enam, et tegemist on juriidilise isiku lõppemisega (kustutatud äriregistrist).

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes Patendiameti otsuse ajal kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2, § 8 lg 2 p 1, § 13 lg 2 ja § 35 ning KaMS (uus redaktsioon) § 72 lg 5 palub vaidlustaja tühistada kaubamärgi "CONVEX +kuju" registreerimise otsus nr 7/M200100070 ning arvestades eeltoodud asjaolusid saata asi tagasi Patendiametile uueks menetlemiseks.

Lisatud on:

- väljatrükkid "Äripäev" elektroonilisest väljaandest Alstom PoWer Estonia ASD kohta;
- Tallinna Linnakohtu registriosakonna registriandmete väljatrükk CONVEX HOLDING AS kohta seisuga 10.12.2003 a.;
- koopia CONVEX HOLDING AS-ile saadetud kirjast (16.07.2002 a.).

D. Vaidlustatud kaubamärgi omaniku CONVEX HOLDING AS ei esitanud oma lõplikke seisukohti seisuga 31.08.2005 a.

04.10.2005 alustas apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse lõppmenetlust.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad

Apellatsioonikomisjon, hinnanud esitatud vaidlustusavalduse õiguslikke aluseid ja muid tõendeid kogumis, otsustas, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

1. mail 2004 a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi „uus KaMS”), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 2004 aasta 1. maid Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimise aluseid ja lähtutakse uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Vaidlustaja lähtus vaidlustusavalduse esitamisel KaMS § 8 lg 1 p 2, KaMS § 8 lg 2 p 1, § 13 lg 2 ja § 35.

Firma ALSTOM-i kujutuslik kaubamärk reg nr 32336 prioriteediga 10.04.1998. a on varasem kui CONVEX HOLDING OÜ 15.01.2001 esitatud kaubamärk M200100070.

Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi CONVEX + kuju (otsus reg nr 7/200100070) CONVEX HOLDING AS nimele klassis 6 vastavalt KaMS § 12 lg 6 alusel, lähtudes asjaolust, et ekspertiisi käigus ei ilmnunud ühtegi registreerimisest keeldumise aluseks olevat asjaolu vastavalt KaMS §-le 7 ja §-le 8.

Vaidlustaja ei vaidlusta asjasse puutuvate kaubamärkide identsust ega äravahetamiseni sarnasust, vaid nende omavahelist assotsieeruvust.

Vastustaja ei ole vastanud ühelegi apellatsioonikomisjoni taotlusele, et saada tema seisukohti ja arvamusi esitatud vaidlustusavalduse kohta.

Äriregistri ja Patendiameti andmebaasides puudub informatsioon selle kohta, et äriregistrist kustutatud firma õigused sh. kaubamärgi omaniku õigused on üle läinud kolmandale isikule.

Tallinna Linnakohtu 21.08.2003 a. määrusega kustutati AS CONVEX HOLDING (reg nr 10677399) registrist vastavalt äriseadustik (ÄS) § 60 lg 2. Vastavalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 2 lg 3, tekib äriühingul õigusvõime äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamise. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 26 lg 1 kohaselt on juriidilise isiku õigusvõime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi. Sama seaduse § 45 lg 2 eraõigusliku juriidilise isiku registrist kustutamise juriidiline isik lõpeb, so lõpeb tema võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi ning antud juhul õigus omandada kaubamärgiseadusest tulenevaid õigusi kaubamärgile.

Tekkinud on olukord, mil vaidlustatud kaubamärgil „CONVEX + kuju” puudub omanik, kuigi kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud. Õigusvõime kaotanud isiku kaubamärk kustutakse kaubamärgiregistrist KaMS § 51 lg 3 kohaselt asjast huvitatud isiku taotlusel, kui ühe aasta jooksul äriühingu äriregistrist kustutamisest arvates ei ole esitatud kirjalikku avaldust registris kaubamärgi võõrandamise või ülemineku kande tegemiseks. Käesolevas vaidluses tuleb aga arvestada, et vaidlustusavaldus on esitatud vana KaMS kehtivuse ajal ning menetluse käigus on vaidlustatud kaubamärgi omanik kaotanud õigusvõime, seejuures jätkuvalt rikutakse vaidlustaja võimalikke õigusi. Vaidlustatud kaubamärgi kohta on küll tehtud registreerimise otsus, kuid seoses käesoleva vaidlusega ei ole kaubamärk registrisse kantud, ehk vaidlustajal ei ole tekkinud alust nõuda vaidlustatud kaubamärgi kustutamist lähtuvalt uue KaMS § 51 lg 3. Kuna vaidlustatud kaubamärgi omanikul puudub õigusvõime, siis ei saa ta oma kaubamärki kasutada, käsutada ja vallata. Kuna juriidilist isikut, ehk kaubamärgi taotlejat enam ei eksisteeri, siis on vaidlus kaotanud oma sisu. Käesoleval ajal on otstarbekohane vaidlustusavaldus rahuldada ning lähtuvalt uue KaMS § 51 lg 3 analoogiast ning uue § 41 lg 3 Patendiameti otsus tühistada. .

Kuna vaidlustatud kaubamärgi omanikku enam ei eksisteeri ja Convex Holding AS õigusi kaubamärgi registreerimise otsuse tühistamisega ei saa rikkuda, siis ei puutu käesolevas vaidluses muud vaidlustusavalduses olevad väited võrreldavate kaubamärkide sarnasuse või assotsieeruvuse kohta asjasse.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59 ja 61, uue KaMS § 41 lg-st 3, § 51 lg- st 3, ÄS § 2 lg 3, Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 26 lg 1, § 45 lg 2 apellatsioonikomisjon

otsustas:

rahuldada välismaise juriidilise isiku ALSTOM vaidlustusavaldus ning tühistada Patendiameti 19.veebruari 2002.a. otsus nr 7/M200100070 kaubamärgi CONVEX+ kuju registreerimise kohta CONVEX HOLDING AS nimele

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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 kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

H.-K. Lahek

T. Kalmet

E. Sassian