

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 649-o

05. aprill 2005.a.

Tallinn

Kirjalik menetlus

Apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kerli Tuuts ja Kirli Ausmees vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Fortum Corporation kaebuse Patendiameti 07.novembri 2002.a. otsusele nr 7/ M200100308 kaubamärgi FORTUM + kuju registreerimisest keeldumise kohta klassis 35.

Kaebus esitati 07.jaanuaril 2003.a. ja registreeriti nr 649 all. Kaebus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Kaebuse esitas Fortum Corporation nimel patendivolinik Olga Treufeldt, Patendibüroo Turvaja, Tallinn. Kaebuses taotleti tühistada Patendiameti 07.novembri 2002.a. otsus nr 7/ M200100308 kaubamärgi FORTUM + kuju registreerimisest keeldumise kohta klassis 35 teenuste suhtes „elektrooniliste kaubandustehingute korraldamine teistele isikutele; elektrooniline kaubandus”.

Kaebuse sisu, kaebuse esitaja taotlus ja esitatud tõendid kokkuvõtlikult:

07. novembri 2002.a. otsusega nr 7/M200100308 ei registreerinud Patendiamet kaubamärki FORTUM + kuju klassis 35 “elektrooniliste kaubandustehingute korraldamise teistele isikutele; elektroonilise kaubanduse” tähistamiseks järgneval põhjendusel (*lisa 1*): Kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 5 kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased teisele isikule kuuluva ärinimega, kui ärinimi on kantud äriregistrisse enne kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeva või prioriteedikoopäeva, ja teise isiku tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Eestis on 22.04.1993 äriregistrisse kantud FORTUN, OÜ. Fortum Corporation poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk FORTUM + kuju on äravahetamiseni sarnane ärinimega 'FORTUN' ning kaubamärgi loetelus nimetatud kaubad kuuluvad osaliselt samasse valdkonda teenustega, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne.

Mõlemal juhul tegemist kaubandusteenustega. Kuigi kaubamärgi teenuste loetellu on märgitud elektrooniline kaubandus ning ärinimel mitte, on olemas reaalne võimalus, et ka OÜ FORTUN võib pakkuda müügiteenuseid elektroonilisel teel.

Kaubamärk FORTUM + kuju on nii foneetiliselt kui ka visuaalselt äravahetamiseni sarnane ärinimega 'FORTUN, OÜ', sest sõnad erinevad teineteisest vaid ühe tähe poolest - kaubamärgil oleva sõna lõpus on täht 'M' ja ärinimeks oleva sõna lõpus täht 'N'.

Patendiamet järeldas, et ülekaalukast sarnasusest tingitud sarnane üldmulje võib reaalses turusituatsioonis põhjustada võrreldavate tähiste äravahetamist.

Taotleja on kirjutanud Patendiametile, et kuna Eestis on Fortum Corporation'i nimele klassis 35 “Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused” registreeritud kaks kaubamärki: 'FORTUM' (reg nr 33001) ja 'FORTUM + kuju' (reg nr 33005), siis sisuliselt on sõna

Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

'FORTUM' registreeritud ka kaubandusteenuste tähistamiseks (praeguses loetelus - elektrooniliste kaubandustehingute korraldamine teistele isikutele; elektrooniline kaubandus). Patendiamet oma otsuses aga on tulnud järeldusele, et kuigi varasemate kaubamärkide klassi 35 loetellu on märgitud klassi pealkiri 'Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused', ei tähenda see seda, et kaubamärk oleks kaitstud ka müügiteenuste osas. Kuigi müügiteenused klassifitseeritakse teenusklassi 35, on vaja see ka loetelus eraldi välja tuua, kuna klassi pealkiri neid teenuseid ei hõlma.

Patendiamet leidis, et varasemad kaubamärgid ('FORTUM' ja 'FORTUM + kuju') ei ole registreeritud müügiteenuste tähistamiseks.

Oma vastuses Patendiametile taotleja juhis Patendiameti tähelepanu asjaolule, et kaubamärk FORTUM on Eesti üldsusele hästi tuntud ning selle väite kinnituseks on esitanud ka tõendusmaterjale. Patendiamet aga leidis, et antud olukorras ei osutu kaubamärgi tuntus määravaks, kuna kaubamärgi üldtuntust arvestatakse juhul, kui keeldumise aluseks on kaubamärgiseaduse § 7 lg 1 punktid 2, 3 ja 4, s.t absoluutsed kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Antud juhul on tegemist suhteliste kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustega - § 8 lg 1, mille puhul ei ole võimalik rakendada § 7 lõiget 2 (Kaubamärgiseaduse § 7 lg 2 kohaselt ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punkte 2, 3 ja 4, kui tõendatakse, et kaubamärk on kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäevaks kasutamise tulemusena muutunud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduse Eesti Vabariigis üldtuntuks).

Tulenevalt sellest, et Fortum Corporation ei ole esitanud kirjalikku nõusolekut OÜ-lt FORTUN võttis Patendiamet vastu kaubamärgist FORTUM + kuju keeldumise otsuse klassis 35 kaupade '*elektrooniliste kaubandustehingute korraldamine teistele isikutele; elektrooniline kaubandus*' osas.

Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus on seadusevastane ning kuulub tühistamisele.

Firmal Fortum Corporation on kaks varasemat identset registreeringut, nimelt 33001 FORTUM ja 33005 FORTUM + kuju, mis mõlemad katavad järgmised teenused klassis 35 (*lisa 2*):

“reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; reklaamiteenused; reklaamiotstarbeliste laatade korraldamine, haldusabi; andmetöötlusteenused.”

Teisisõnu katavad registreeringud klassi 35 päise “reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; reklaamiteenused” ning lisaks sellele klassi 35 päist piiramata neli täpselt välja toodud teenust.

Vastavalt rahvusvahelisele praktikale annab märgi registreerimine klassi päise ulatuses sellele kõige laiemal võimalikul kaitse. Sellisel juhul laieneb kaitse kõigile teenustele, mis päise alla kuuluvad, käesoleval juhul ka teenused, mille (registreerimisest) keelduti “elektrooniliste kaubandustehingute korraldamine teistele isikutele; elektrooniline kaubandus”.

Tegemist on kaubamärgiomaniku õiguste põhjendamatu piiramisega. Registreeringud 33001 FORTUM ja 33005 FORTUM + kuju olid registrisse kantud 15. detsembril 2000.a. See tähendab, et nimetatud registreeringute registrisse kandmise ajal oli kehtiv seitsmes rahvusvahelise klassifikatsiooni redaktsioon (1996.a.), mille kohta selgitavad märkused olid avaldatud Eesti kaubamärgilehes nr 4/98. Selgitavates märkustes on muuhulgas öeldud, et kauba- ja teenusklasside loendi klasside päistes on toodud neisse kuuluvate kaupade ja teenuste põhiliigid (*lisa 3*).

Eesti Patendiameti otsuse kohaselt on vastandatud FORTUN OÜ tegevusala “tööstuslike, kaubanduslike ja muude mujal klassifitseerimata masinate hulgimüük; tarbekaupade turustamine”.

Vastavalt rahvusvahelisele praktikale ei peeta hulgimüüki teenuseks ning seda ei aktsepteerita kui klassi 35 kuuluvat teenust, vaid see lihtsalt viitab kõnealustele kaupadele. Vastandatud FORTUN OÜ ärilise tegevusala alla kuulub teatavate kaupade hulgimüük. Kuna hulgimüüki ei peeta aktsepteeritavaks teenuseliigiks ning seda ei saa pidada ka “erinevate kaupade komplekteerimiseks ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta” ei saa see olla takistuseks “elektrooniliste kaubandustehingute korraldamisele teistele isikutele; elektroonilisele kaubandusele”. Lisaks sellele ei saa vastandatud ärinime “tarbekaupade turustamine” olla takistuseks Fortum Corporation märgi registreerimisele, kuna Fortum Corporation varasemad registreeringud 33001 ja 33005 juba katavad “reklaami” ning “reklaamiteenused”, mis on “turustamise” sünonüümid (*lisa 4*).

Patendiameti otsus sisaldab ränki sisemisi vastuolusid. Ärinime FORTUN OÜ puhul näeb ekspert teenuseid, mida pole tegevusvaldkonna all välja toodud, kuid Fortum Corporation kaubamärgitaotluse puhul keeldub ta nägemast teenuseid, mis vastavalt rahvusvahelisele praktikale kuuluvad kindlasti osutatud teenuste hulka ning millede tähistamiseks firmal Fortum Corporation ainuõigus on juba olemas.

Kaebaja andmetel on firma FORTUN OÜ likvideerimisel ning selle likvideerimise protsess oli algatatud enne otsuse tegemise kuupäeva (*lisa 9*). FORTUN OÜ ei ole varasemaid registreeringuid vaidlustanud ning seega on kinnitanud, et kaubamärgi FORTUM Fortum Corporation nimele registreerimisega ei ole tema õigusi või vabadusi rikutud. Vastavalt Kaubamärgiseaduse §-le 13 lg 2 võis FORTUN OÜ vaidlustada kaubamärgi FORTUM registreerimise otsused (avaldatud 02.10.2000), kui registreerimisel oli rikutud § 8 lg 1 p 5 nõudeid. Kuna firma FORTUN OÜ on lõpetanud oma tegevuse, siis on olukord oluliselt muutunud ning ekspertiis peaks otsuse tegemise päeval kontrollima, kas tema poolt vastandatud firma veel eksisteerib.

04.jaanuaril 2005.a. esitas kaebuse esitaja esindaja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud väidete juurde. Tallinna Linnakohtu 23.02.2004.a. määrusega otsustati lõpetada OÜ FORTUN (pankrotis reg nr 10417505) pankrotimenetlus pankroti raugemise tõttu. Sama määrusega kohustati ajutist pankrotihaldurit äriühing likvideerida ja registrist kustutada 2 kuu jooksul pärast määruse jõustumist. Seisuga 14.05.2004.a. on OÜ FORTUN kustutatud äriregistrist. Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 2 lg 3 kohaselt tekib äriühingul õigusvõime äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamisega. 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 kustutamisega juriidiline isik lõpeb, so lõpeb tema võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi. Arvestades, et võimalike OÜ FORTUN õiguste rikkumine oli Patendiameti otsuse kaubamärgi FORTUM + kuju registreerimisest klassis 35 keeldumise põhiliseks aluseks ning, et OÜ FORTUN on kustutatud äriregistrist, siis ei esine ühtegi KaMS § 8 lg 1 p 5 toodud asjaolu, mis annaks alust keelduda kaubamärgi FORTUM + kuju registreerimisest klassis 35 “elektrooniliste kaubandustehingute korraldamise teistele isikutele; elektroonilise kaubanduse” tähistamiseks.

01.veebbruaril 2005.a. teatas Patendiamet, et ta nõustub kaebaja 05.jaanuaril 2005.a. esitatud lõplike seisukohtadega, et kaubamärgi FORTUM + kuju registreerimisest keeldumise otsuse alus klassis 35 kaupadele „elektrooniliste kaubandustehingute korraldamine teistele isikutele, elektrooniline kaubandus” osas on käesoleva kaebuse sisulise arutamise ajaks ära langenud.

21.märtsi 2005.a. apellatsioonikomisjoni esimehe otsusega alustati kirjalikku lõppmenetlust kaebuse nr 649 asjas.

Apellatsioonikomisjon, hinnanud esitatud vaidlustusavalduse ja muud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

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

Kaubamärgi registreerimisest keeldumisel lähtus Patendiamet asjaoludest, et Eestis oli 22.aprillil 1993.aastal kantud äriregistrisse FORTUN osäühing; Fortum Corporation poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk FORTUM + kuju on äravahetamiseni sarnane ärinimega FORTUN ning kaubamärgi loetelus loetletud kaubad kuuluvad osaliselt samasse valdkonna teenustega, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 5 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased teisele isikule kuuluva ärinimega, kui ärinimi on kantud äriregistrisse enne kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva või prioriteedikuupäeva, ja teise isiku tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Tallinna Linnakohtu 23.02.2004.a. määrusega otsustati lõpetada OÜ FORTUN (pankrotis reg nr 10417505) pankrotimenetlus pankroti raugemise tõttu. Seisuga 14.mai 2004.a. on OÜ FORTUN kustutatud äriregistrist. Äriseadustiku § 2 lg 3 kohaselt tekib äriühingul õigusvõime äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamisega. 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 kustutamisega juriidiline isik lõpeb, so lõpeb tema võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi.

Komisjon nõustub kaebaja seisukohaga, et kuna OÜ FORTUN on kustutatud äriregistrist, siis ei esine ühtegi vana KaMS § 8 lg 1 p 5 toodud asjaolu, mis annaks alust keelduda kaubamärgi FORTUM + kuju registreerimisest klassis 35 “elektrooniliste kaubandustehingute korraldamise teistele isikutele; elektroonilise kaubanduse” tähistamiseks.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59 ja 61, vana KaMS § 8 lg 1 p-st 5, uue KaMS § 41 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

OTSUSTAS:

Rahuldada välismaise juriidilise isiku Fortum Corporation kaebus ja tühistada Patendiameti 07.novembri 2002.a. otsus nr 7/ M200100308 kaubamärgi FORTUM + kuju registreerimisest keeldumise kohta klassis 35 „elektrooniliste kaubandustehingute korraldamine teistele isikutele; elektrooniline kaubandus” ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgiregistreerimise menetlust.

Kaebuse 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.

kaebuse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses ja kes soovib jätkata vaidlust 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:

E. Sassian

K. Tults

K. Ausmees