

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 711-o

Tallinnas, 29. juunil 2006.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Priit Lello ja Kerli Tuults, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Sun Microsystems, California, USA vaidlustusavalduse Patendiameti 28. mai 2003.a. otsuse nr 7/M200201376 kaubamärgi MOBILEJAVA klassides 9 ja 42 Mobilejava OÜ nimele registreerimise tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus esitati 01.septembril 2003.a. ja registreeriti nr 711 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Villu Pavelts, OÜ Lasvet, Suurtükki 4a, 10133, 10117 Tallinn.

Vaidlustusavalduse esitaja taotlus (kokkuvõtlikult):

Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2003 avaldatust ilmneb, et Patendiamet on otsustanud registreerida kaubamärgi MOBILEJAVA klassides 9 ja 42 Mobilejava OÜ nimele (vaidlustusavalduse lisa 1).

Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et Patendiameti otsus on vastuolus kuni 01.05.2004 kehtinud KaMS (edaspidi vana KaMS) § 8 lg 1 punktidega 2 ja 3 ning rikub vaidlustusavalduse esitaja õigusi.

Vaidlustusavalduse esitaja nimele on registreeritud järgmised kaubamärgid:

JAVA reg. nr. 22538 - klassid 9 ja 42;
HOTJAVA reg. nr. 23765 - klassid 9 ja 42;
JAVA COMPATIBLE reg. nr. 25229 - klassid 9 ja 42;
MICROJAVA reg. nr. 25692 - klass 9;
PICOJAVA reg. nr. 25693 - klassid 9 ja 16;
ULTRAJAVA reg. nr. 25694 klass 9;
JAVA Powered (kombineeritud märk) reg. nr. 27262 - klass 9;
JAVA Powered (kombineeritud märk) reg. nr. 27376 - klass 9;
100 % PURE JAVA (kombineeritud märk) reg. nr. 28920 - klass 9.

Eelnimetatud kaubamärkide ühiseks jooneks on sõna JAVA sisaldumine kaubamärgis. Seega on WIPO juhendi kohaselt tegemist n.n seeriamärkide erijuhuga, kuna märgid on registreeritud ja kasutusel sama omaniku poolt, temaga seotud ettevõtete poolt või tema nõusolekul.

Sõna JAVA sisaldub ka vaidlustatavas kaubamärgis MOBILEJAVA. Eeltoodust tulenevalt võib tarbijal, nähes samas või lähedases valdkonnas kaubamärki, mis sisaldab sõna JAVA, hilisem kaubamärk assotsieeruda varasemate sõna JAVA sisaldavate kaubamärkidega, ning tekkida arvamine, et tegemist on sama omaniku (uue) kaubamärgiga. Seega tekib kaudne assotsieerumine - üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära, kuna kaudse assotsieerumise tuvastamisel ei ole niivõrd oluline kaubamärkide üldmulje, kuivõrd see, kas mingi elemendi olemasolu tähistekombinatsioonis võiks tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud teise omaniku poolt pakutavate kaupade või teenustega ja kaubamärkidega. Sellise assotsiatsiooni tekkimist soodustab igati ka asjaolu, et varasemate

märkide näol on tegemist pikka aega kasutusel olnud ja kahtlemata küllalt tuntud kaubamärkidega ning et ühegi teise isiku poolt ei ole samas valdkonnas registreeritud ega kasutusel sõna JAVA sisaldavat kaubamärki. Ka ei sisalda Mobilejava OÜ poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk MOBILEJAVA mingit olulist suure eristusvõimega (oluliselt eristavat) elementi (sõna MOBILE on laialt kasutusel nii majandus- ja äritegevuses üldiselt kui ka antud valdkonnas), mis aitaks eristada antud kaubamärki teistest varasematest sõna JAVA sisaldavatest kaubamärkidest tekitamaks tarbijates arvamist, et selle märgi puhul mingil juhul ei ole tegemist varasemate märkide omaniku kaubamärgiga ja/või seost kaubamärgiomanikuga. Märkide omavahelist assotsieerumist soodustavaks teguriks on ka asjaolu, et OÜ Mobilejava pakub tooteid, mis baseeruvad Sun Microsystems, Inc. poolt väljatöötatud tehnoloogial (programmeerimiskeel JAVA). Samuti on kodulehekülje päises kasutatud äratuntavalt Sun Microsystems, Inc. kaubamärki (registratsioonid nr. 27262 ja nr. 27376).

Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 sätestab, et 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 poolt Mobilejava OÜ nimele registreeritud kaubamärgi MOBILEJAVA registreerimistaotlus on esitatud 11.09.2002, tegemist on hilisema kaubamärgiga. On olemas ka nii kaupade identsus kui ka samaliigilisus, kaubamärkide omavaheline assotsieerumine ning kaubamärgi registreerimiseks puudub vaidlustusavalduse esitaja kirjalik luba.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 3 sätestab, et ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Seega nende teenuste osas klassis 42, mida ei saa pidada identseks ega samaliigiliseks (näit. tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena, juriidilised teenused) varasema kaubamärgi teenustega, on registreerimisotsus vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 3-ga, kuna kaubamärk assotsieerub varasemate kaubamärkidega (assotsieerumist on selgitatud eespool) ning selle registreerimine ja seeläbi õiguslikul alusel kasutamine võib tarbijate eksitamise tagajärjel kaasa tuua varasemate kaubamärkide maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja selle registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Kui tarbijat on eksitatud, siis kaubamärgi eristav funktsioon - eristada ühe üksik- või juriidilise isiku kaupu või teenuseid teiste üksik- või juriidiliste isikute kaupadest või teenustest - ei toimi ning antud juhul võib tarbija hakata ühe firma (*Mobilejava OÜ*) poolt valmistatud toodangut ja/või osutatud teenuseid seostama teise firmaga (*Sun Microsystems, Inc*). Selline olukord on halb nii tarbijale, kes võib osutada olevaks olukorras, kus ta ekslikult ostab tema poolt mitte soovitud tooteid ja/või teenuseid, aga ka varasemate kaubamärkide omanikule, kelle kaubamärkide head eristatavust võidakse kahjustada või ära kasutada.

Vaidlustusavalduse esitaja palus tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi MOBILEJAVA registreerimise kohta Mobilejava OÜ nimele ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. Väljavõte Kaubamärgilehest 7/2003;
2. Väljavõte Patendiameti andmebaasist (kaubamärgitaotlus nr. M2002 01376);
3. Väljavõtted Patendiameti andmebaasist;

4. Väljavõtte WIPO juhendist koos tõlkega;
5. Väljavõtte OÜ Mobilejava internetikoduleheküljelt;
6. Väljavõtte inglise-eesti-inglise seletavast arvutisõnastikust

27.novembril 2003.a. teatas Mobilejava OÜ esindaja, et Mobilejava OÜ ei soovi osa võtta vaidlustusavalduse (kaebuse) menetlemisest ning palus komisjonil teha otsuse ilma Mobilejava OÜ osavõtuta.

18.augustil 2004.a. täiendas vaidlustusavalduse esitaja oma avaldust esitades ka täiendavad materjalid.

Lisaks esialgses avalduses toodud kaubamärkidele on vaidlustusavalduse esitaja nimele registreeritud järgmised kaubamärgid:

JAVASCRIPT, reg nr 24642, klassid 9, 16 ja 42;
JAVASTATION, reg nr 24850, klassid 7, 9, 16;
JAVASOFT, reg nr 25133, klassid 9, 16, 37, 38, 41, 42;
JAVACHIP, reg nr 25133, klassid 9, 16;
JAVASERVER, reg nr 25409, klass 9;
JAVAOS, reg nr 25717, klass 9;
JAVABEANS, reg nr 26740, klass 9.

Nimetatutest on olulisem kaubamärk JAVA ning teised on nn JAVA- põhised kaubamärgid. Kokku on Eestis registreeritud vaidlustusavalduse esitaja nimele 17 (15 erinevat) sõna JAVA sisaldavat kaubamärki. Sealjuures on kaubamärkide sõna JAVA nii eraldi kui ka liitsõnana. Samasuguse ülesehitusega liitsõna on ka vaidlustatud kaubamärk MOBILEJAVA. Tulenevalt asjaolust, et peale vaidlustusavalduse esitaja ei ole ühegi teise isiku nimele registreeritud kaubamärki klassides 9 ja 42, mille koosseisus oleks sõna JAVA, on väga tõenäoline, et tarbijad seostavad kaubamärki MOBILEJAVA vaidlustusavalduse esitajaga. Kuna OÜ Mobilejava kasutab vaidlustatud tähist arvutitehnoloogiaga seotud valdkonnas, sealjuures otseselt viidates, et nende toode tugineb vaidlustusavalduse esitaja JAVA tehnoloogia baasile, siis suurendab tarbijate eksitamise ohtu veelgi see, et võidakse arvata, et MOBILEJAVA kaubamärgiga markeeritud tooted ja teenused pärinevad vaidlustusavalduse esitajalt või nende valmistamist on vaidlustusavalduse esitaja finantseerinud või toetanud. Seega kasutab OÜ Mobilejava ebaausalt ära kaubamärgi JAVA tuntust ja eritusvõimet.

Avaldusele oli lisatud:

1. väljatrükkid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist;
2. Sun Microsystems, Inc töötaja Catherine Hunt Rundle kirjaliku tunnistuse äraakiri koos tõlkega eesti keelde;
3. ärakirjad väljavõtetest rahvusvahelises ajakirjanduses ilmunud artiklitest;
4. väljatrükkid päevalehtedest "Postimees" ja "Eesti Päevaleht";
5. väljatrükk NETI internetivärava temast "Arvutid" alajaotusest JAVA ja JAVASCRIPT;
6. väljatrükkid Tartu Ülikooli, Eesti Infotehnoloogia Kolledži veeblilehelt ja NETI internetiväravast;
7. väljatrükkid Sun'i veeblilehelt;
8. JAVA'le pühendatud konverentside ja näituste kava 1995- 1999;
9. loetelu Sun Microsystems, Inc müügiesindustest maailmas;
10. loetelu riikidest, kus on registreeritud kaubamärk JAVA.

08.aprillil 2005.a. esitasid menetlusosalised apellatsioonikomisjonile avaldused, milles nad taotlesid peatada vaidlustusavalduse menetlus kuni pooltevaheliste läbirääkimiste tulemuse selgumiseni.

04. aprillil 2006.a esitas vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad. Vaidlustusavaldus esitaja teatas, et pooled ei saavutanud läbirääkimiste tulemusel kokkulepet. Kokkuleppe saavutamise vaidlustusavalduse esitaja arvates tegid võimatuks OÜ Mobilejava pidevad seisukohamuutused ja põhjuseta korduvad taganemised varasematest OÜ Mobilejava enda poolt pakutud tingimustest ning ebamõistliku ja põhjendamatu suurusega rahalise kompensatsiooni nõudmine. Vaidlustusavalduse esitaja taotles menetluse jätkamist ja otsuse tegemist. Ühtlasi esitas vaidlustusavalduse esitaja oma kirjalikud lõplikud seisukohad. Ta jätkuvalt leidis, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 punktidega 2 ja 3.

11. mail 2006.a. esitas Mobilejava OÜ esindaja patendivolinik Elle Mellik taotleja lõplikud seisukohad (kokkuvõtlikult):

Taotleja leidis, et vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕKS) § 54¹ lg 4 lõplikes seisukohtades võib viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud. Vaidlustaja on eeltoodut eirates esitanud alljärgnevad täiendavad tõendid koos lõplike seisukohtadega:

väljatrükk CTM-ONLINE andmebaasist;

väljatrükk http://www.cs.ut.ee/~mroos/turve/prog_muu.pdf;

väljatrükk Delfi internetikeskkonnast.

TÕKS § 54¹ lg 4 tulenev keeld on absoluutne ning erandeid välistav. Taotleja leidis, et nimetatud tõendid on esitatud kehtivat menetluskorda eirates ning taotleb nende arvestamata jätmist ning vaidlustusavalduse materjalide hulgast eemaldamist.

Taotleja leidis, et puudub vaidlus selles osas, et kaubad on samaliigilised klassis 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid ja arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.

Klassis 42 on samaliigilised teenused: arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.

Klassis 42 on eriliigilised teenused: teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; juriidilised teenused.

Lisaks kaupade ja teenuste samaliigilisusele ning nõusoleku puudumisele on vana KaMS § 8 lg 1 punkti 2 rakendamiseks vajalik ka kaubamärkide identsuse, äravahetamiseni sarnasuse või assotsieerumise olemasolu. Vaidlustaja on leidnud, et esineb kaubamärkide kaudse assotsieerumise oht. Nimelt seostab üldsus võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära.

Vaidlustaja põhistab oma seisukohta väidetega, et kaudse assotsieerumise puhul: ei ole niivõrd oluline kaubamärkide üldmulje, oluline on pigem mingi elemendi (antud juhul JAVA) poolt tarbijas tekitatav assotsiatsioon. Sellist assotsiatsiooni tekitab tarbijate seas tuntud ning vaid vaidlustaja poolt kasutatav JAVA element.

Taotleja leiab, et vaidlustaja seisukoht, et oluline ei ole kaubamärgi üldmulje, on vastuolus tol ajal kehtinud KaMS § 5 lg 8, mille kohaselt registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon. Seda seisukohta kinnitavad ka eranditult kõik Euroopa Kohtu lahendid, mille kohaselt kaubamärke tuleb võrrelda, kui tervikuid.

Lisaks ei nõustu taotleja ka vaidlustaja väitega, et see n.ö ühine element JAVA võiks olla vaadeldavate kaubamärkide assotsieerumise põhjuseks. Vaidlustaja on sel põhjusel väitnud, et ükski teine isik JAVA elementi sisaldavat kaubamärki klassis 9 või 42 registreerinud ei ole.

Vaidlustaja enda poolt esitatud WIPO 1993. aasta juhend ütleb: “Kuid ainult fakt kui niisugune, et keegi kasutab ühise elemendiga kaubamärkide seeriat, ei ole küllaldane välistamiseks sama elemendi kasutamist konkurendi poolt ühe komponendina kaubamärgis, mis tervikuna on väga erinev. Sellise ühise elemendi kasutamist võib pidada rikkumiseks ainult siis, kui tarbijad on tõepoolest hakanud seda registreeritud kaubamärgi omaniku poolt kasutatava märkide seeria märkide ühist elementi pidama tähiseks, mis näitab kaupade päritolu, mida ta pakub erinevate seda elementi sisaldavate märkide all.”

Eeltoodust tulenevalt võib vaidlustaja väiteid pidada paljasõnalisteks, kuna puuduvad tõendid selle kohta, et “tarbijad on tõepoolest hakanud JAVA elementi pidama tähiseks, mis näitab kaupade päritolu, mida ta pakub erinevate JAVA elementi sisaldavate märkide all”.

Puudub üldse informatsioon, milliseid kaubamärke vaidlustaja Eestis kasutab, mille alusel Eesti tarbijad oma seisukohad oleksid kujundanud JAVA märkide kohta. Pigem võib nentida, et JAVA tähis on aina enam kaotamas oma eristusvõimet ning muutumas lihtsalt arvuti programmeerimiskeele nimetuseks, mida ei tajuta kaubamärgina. Selle näiteks on kasvõi vaidlustaja poolt esitatud 01-03-1998 artikkel Postimehest “Brauserite sõda kestab veel”: “... Sellest võib kujuneda uus pikaajaline ja kompromissitu sõda, kelle Java (programmeerimiskeel) on parem.”.

Samas teatakse JAVA tähist eelkõige väga spetsiifilise valdkonna spetsialistide ning arvutiprogrammide kirjutajate poolt, kuna JAVA on arvuti programmeerimiskeel. MOBILEJAVA kaubamärgiga tähistatakse aga kaupu, mis on suunatud inimestele, kes ei puutu kokku arvutiprogrammide kirjutamisega.

Vaidlustaja on esitanud koopiaid võõrkeelsetest artiklitest, mis puudutavad vaidlustaja äriühingut ja/või JAVA kaubamärki. Esitatud on ka artiklite pealkirjade ja alapealkirjade tõlked koos viitega avaldamise kohale ja ajale (96 tk). Nimetatud materjalid ei tõenda Eesti tarbija teadlikkust JAVA kaubamärgist või veelgi enam – nimetatud artiklid ei tõenda, et Eesti tarbija oleks teadlik JAVA märkide seeriast, mis aga on vaidlustaja tõendamise esemeks antud vaidluses. Enamus artiklite pealkirjad ei maini ühtegi vaidlustaja JAVA kaubamärki.

Eestis avaldatud ja vaidlustaja poolt esitatud artiklitest nähtub üksnes kaubamärgi JAVA mainimine, ei mainita oluliselt muid JAVA seeria kaubamärke.

Kui vaidlustaja väidab, et “ei ole ühtegi infotehnoloogiaspetsialisti, kes ei teaks kaubamärki JAVA”, siis taotleja peab vajalikuks rõhutada, et MOBILEJAVA tarbijaks ei ole infotehnoloogiaspetsialistid, vaid üldjuhul müügimehed või muud isikud, kes oma töökohustuste raames täidavad teatavaid tellimusi.

Nii nagu arvuti tavakasutaja ei tea, mis programmeerimiskeeles on loodud arvutiprogramm, millega ta saab vaadata mõnda interneti kodulehekülge, saata e-maili või teostada muid toiminguid arvutiga, ei tea ka nimetatud müügimehed või isikud, kes MOBILEJAVA kauba ja teenuse soetamist oma äriühingusse, mis programmeerimiskeeles on loodud tarkvara, mille abil antud kaup või teenus toimib. Samamoodi on väheusutav, et

mobiiltelefoni kasutaja oleks teadlik, et tema mobiiltelefonis olemasolevad või alla laaditavad mängud on kirjutatud JAVA programmeerimiskeeles.

Internetis võib leida ka mitmeid viiteid MOBILEJAVA tähisele, mis ei ole seostatavad vaidlustaja äriühinguga. Üksikute näidetena võib tuua:

- <http://www.mobilejava.narod.ru>;
- <http://www.meteoschweiz.ch/web/de/services/produkteuebersicht/mobilejava.html>
- <http://mobilejava.info/>

Taotleja leiab, et vaidlustaja ei ole tõendanud, et tarbija seostab kaubamärgi MOBILEJAVA vaidlustaja isikuga, kuna usub, et tegemist on vaidlustaja nn seeriakaubamärgiga.

Kaubamärkide assotsieeruvust tuleb hinnata võrreldes märke kui tervikuid ning selline hinnang peab põhinema kaubamärkide reproduktsioonidel. Antud juhul vaidlustaja poolt sellist hinnangut tehtud ei ole ning taotlejal on võimatu sellele oponeerida, kuna vaidlustaja on viidanud kõigile tema poolt Eestis registreeritud kaubamärkidele täpsustamata milliste konkreetsete kaubamärkide sarnasuse alusel kaubamärkide assotiseerumist väidetakse. Esitatud materjalide põhjal eeldab taotleja, et selliseks kaubamärgiks võiks olla JAVA ning seetõttu võrdleb kaubamärki MOBILEJAVA visuaalselt, foneetiliselt ning semantiliselt kaubamärgiga JAVA.

Visuaalselt eristab vaadeldavaid kaubamärke ilmselgelt nende erinev pikkus. Kaubamärgis JAVA on 4 tähte, seevastu kaubamärk MOBILEJAVA on oluliselt pikem – selles leidub 10 tähte. Märkide algusosa, mis teadaolevalt on kõige meeldejäavamaks osaks, on neil kaubamärkidel täielikult erinev. Kaubamärgi MOBILEJAVA lõpuosa sellises pikas kaubamärgis seostub esmasel vaatlusel pigem slaaviliku -NAYA või -JEVA lõpuga.

Foneetiliselt on märkimisväärne järjekordselt märkide pikkusest tulenevad erisused. Kaubamärgis JAVA on neli häälikut ning kaks silpi. Kaubamärgis MOBILEJEVA on 10 häälikut ning 5 silpi.

Märkimisväärne on, et kaubamärgi MOBILEJAVA hääldusena kasutavad paljud tarbijad “mobilejeva” – seda võib pidada sõna pikkusest ning teatavast slaavilikkusest tulenevaks eripäraks. Siinjuures on oluline rõhutada, et vaidlustaja vaatleb, eeldatavasti oma päritolust tulenevalt, MOBILEJAVA kaubamärki üksnes inglise keelsest kultuuriruumist lähtuvast kontekstist, kuid jätab tähelepanuta Eesti olud ehk kuidas tajuvad kaubamärki MOBILEJAVA inimesed, kes inglise keelt ei oska või kuidas seda tajuvad tarbijad kelle emakeeleks on vene keel.

Semantiliselt on mõlemad kaubamärgid tähenduseta sõnad. Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja, et tõendamist ei ole leidnud asjaolu, et esineb kaubamärkide MOBILEJAVA ning JAVA kaudse assotsieerumise oht.

Lisaks kaupade ja teenuste eriliigilisusele ja vana KaMS § 8 lg 1 p 2 toodud kriteeriumitele kaubamärkide sarnasuse kohta, eeldab vana KaMS § 8 lg 1 p 3 rakendamine ka tarbija eksitamist, eksitamise tagajärjel teise kaubamärgi maine ärakasutamist või eksitamise tagajärjel teise kaubamärki eristatavuse kahjustamist.

Taotleja leiab, et tõendamist ei ole leidnud kaubamärkide assotsieerumine, mistõttu puudub alus ka muude KaMS § 8 lg 1 p 3 normikoosseisu kuuluvate tingimuste analüüsimiseks.

Taotleja leiab, et puuduvad igasugused tõendid, mis kinnitaksid, et tarbija eksitamine võiks teoreetiliseltki võimalik olla ning, et sellise tarbija eksitamise tagajärjel kahjustuks JAVA kaubamärgi maine või eristusvõime, ja palub jätta Sun Microsystems, Inc. esitatud vaidlustusavalduse rahuldamata.

12.mai 2006.a. apellatsioonikomisjoni esimehe resolutsiooniga alustas apellatsioonikomisjon asjas kirjalikku lõppmenetlust.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud asja materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele osaliselt.

Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. 03. märtsil 2003. a. esitatud dokument on nimetatud kaebuseks. 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. 01. mail 2004. a. jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS). Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega ning Sun Microsystems, Inc tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana ja OÜ Mobilejava kaubamärgi taotlejana.

Apellatsioonikomisjon jätab vaidlustusavalduse esitaja tõendid, mis on esitatud koos lõplike seisukohtadega, tähelepanuta (TÕAS § 54¹ lg 4). Vaidlustusavalduse seisukohad on piisavalt tõendatud varasemate tõenditega.

Vana KaMS § 8 lg 1 punkti 2 kohaselt ei registreerita kaubamärgina 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.

Vana KaMS § 8 lg 1 punkti 3 kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlust ei saa olla selles, et taotleja kaubamärk on hilisem kaubamärk, samuti ei ole vaidlustusavalduse esitaja taotlejale kaubamärgi registreerimiseks luba andnud.

Vaidlustusavalduse esitajale kuuluvad alljärgnevad kaubamärgid (varasema prioriteediga Eestis kui taotleja kaubamärgi prioriteet):

JAVA, reg. nr. 22538 - klassid 9 ja 42;

HOTJAVA, reg. nr. 23765 - klassid 9 ja 42;

JAVA COMPATIBLE, reg. nr. 25229 - klassid 9 ja 42;

MICROJAVA, reg. nr. 25692 - klass 9;

PICOJAVA, reg. nr. 25693 - klassid 9 ja 16;

ULTRAJAVA, reg. nr. 25694 klass 9;

JAVA Powered (kombineeritud märk), reg. nr. 27262 - klass 9;

JAVA Powered (kombineeritud märk), reg. nr. 27376 - klass 9;

100 % PURE JAVA (kombineeritud märk, reg.nr. 28920 - klass 9;

JAVASCRIPT, reg nr 24642, klassid 9, 16 ja 42;

JAVASTATION, reg nr 24850, klassid 7, 9, 16;

JAVASOFT, reg nr 25133, klassid 9, 16, 37, 38, 41, 42;

JAVACHIP, reg nr 25133, klassid 9, 16;

JAVASERVER, reg nr 25409, klass 9;

JAVAOS, reg nr 25717, klass 9;

JAVABEANS, reg nr 26740, klass 9.

Vaidlust ei saa olla selles, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgid on mõeldud laialdaseks kasutamiseks Internetis, infotehnoloogia, arvutitehnoloogia, arvuti riist- ja tarkvaraga võrguteenuste, andmesidevõrkude jms valdkonnas. On muutunud üldteada asjaoluks, et Java on Sun Microsystems'i poolt loodud programmeerimiskeel, mida kasutatakse laialdaselt erinevates valdkondades (mobiilsideteenused, arvutisideteenused jm). Java- tehnoloogial põhinev rakendustarkvara leidub praktiliselt igas tarbija arvutis ja mobiiltelefonis. 2000.aasta Inglise- eesti- inglise seletatavas arvutisõnastikus on toodud Java ja Java- põhiste (näiteks JAVASCRIPT, JAVASTATION, JAVABEANS jt) terminite (kaubamärkide) selged seosed Sun Microsystems'iga. Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud tõenditega (ei ole arvestatud tõendeid, mis on esitatud lõplikes seisukohtades) on tõendatud Sun Microsystems'i Java ja Java- põhiste kaubamärkide tuntas ja hea maine.

Vaidlust ei ole selles, et võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed ega äravahetamiseni sarnased. Samuti ei ole vaidlust selles, et klassis 9 on tegemist samaliigiliste kaupade või teenustega.

Apellatsioonikomisjon ei nõustu taotleja väitega, et klassis 42 on eriliigilised teenused: *teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; juriidilised teenused*. Loetelu: *teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena* võib pidada samaliigilisteks vaidlustusavalduse esitaja teenustega (vt näiteks loeteludes sisalduv *arvuti programmide koostamine, arvuti tarkvara moderniseerimine, andmetöötlusprogrammide väljatöötamine, arendamine ja projekteerimine jms*).

Apellatsioonikomisjon leiab, et klassis 42 ei ole vaidlustusavalduse esitaja teenustega samaliigilised teenused taotleja kaubamärgi loetelus toodud *juriidilised teenused*. Vaidlustusavalduse esitaja ei ole esitanud ühtegi tõendit, mis kinnitaks võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate teenuste samaliigilisust juriidiliste teenuste valdkonnas. Samuti ei ole esitatud ühtegi tõendit, mis kinnitaks, et juriidiliste teenuste tähistamisel saaks taotleja ära kasutada vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide head mainet või mil viisil saab kahjustada tema kaubamärkide eristatavust.

Esitatud tõenditest ilmneb, et taotleja on otseselt seostanud oma kaupu ja teenuseid Java tehnoloogiaga. Selline info pärineb vaidlustusavaldusele lisatud 2003.a. septembri OÜ Mobilejava veebilehe www.mobilejava.ee (veebileht ei ole enam kättesaadav) väljatrükist. Nimetatud väljatrükis on taotleja reklaaminud end järgmiselt: *“MobileJava on Java tehnoloogial teostatud IT lahendus... Süsteem toimib GSM levialas ja kasutab GRSP... MobileJava on kirjutatud JAVA programmeerimiskeeles. Autorid Aivar Merisalu ja Tarmo Turbo.”* Seega pidi OÜ Mobilejava kui majandus- ja kutsetegevuses tegutsev ettevõtte olema teadlik JAVA tehnoloogia, programmeerimiskeele päritolust ja seotust Sun Microsystems'iga. Juba sellest veebilehekülje väljatrükist ilmneb selge MOBILEJAVA kaubamärgi assotsiatsioon kaubamärgiga JAVA ning JAVA ja JAVA- põhiste kaubamärkidega tähistatavate teenuste ja kaupadega. Seetõttu on tõenäoline, et tarbija seostab võrreldavate kaubamärkide omanikke ja nende tähiseid ning vahetab kaubamärgid ära, millest tulenevalt on kaubamärgi MOBILEJAVA registreerimine klassis 9 vastuolus KaMS § 8 lg 1 punktiga 2. Kuivõrd vastandatud kaubamärgid on assotsieeruvad ja appellatsioonikomisjon tuvastas eelnevalt, et kaubamärgitaotleja pidi ja võis olla teadlik JAVA tehnoloogia, programmeerimiskeele päritolust ja seotusest varasemate kaubamärkide omanikuga, siis on tõenäoline tarbija eksitamine, mis võib kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise. Sellest tulenevalt on kaubamärgi MOBILEJAVA registreerimine klassis 42 osaliselt vastuolus ka KaMS § 8 lg 1 punktiga 3.

Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada osaliselt. Eeltoodu alusel ning juhindudes TÕAS §-dest 59, 61, 64 vana KaMS § 8 lg 1 p-dest 2 ja 3, uue KaMS § 41 lg-st 5, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

rahuldada Sun Microsystems, Inc., California 95054, USA vaidlustusavaldus osaliselt, tühistada Patendiameti 28.mai 2003.a. otsus nr 7/M20021376 kaubamärgi MOBILEJAVA klassides 9 ja 42 (v.a. juriidilised teenused) Mobilejava OÜ nimele registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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.

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. Sassian

P. Lello

K. Tults