

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 737-o

Tallinnas, 28. detsembril 2005.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri- Koit Lahek ja Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Distribution & Marketing GmbH vaidlustusavalduse, milles palutakse tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi 'hai' (t. nr M200100919) registreerimise kohta klassis 35 ja 41 Eesti Ekspressi Kirjastuse AS nimele.

Vaidlustusavaldus esitati 29.detsembril 2003.a. ja registreeriti nr 737 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Jüri Käosaar, Patendibüroo Käosaar & Co, Tähe 94, 50107 Tartu.

Vaidlustusavalduse kohaselt (kokkuvõtlikult):

Patendiamet on otsustanud registreerida kaubamärgi 'hai' (taotlus nr. M200100919, teenuseklassides 35 ja 41, avaldatud Kaubamärgilehes nr. 11/2003) Eesti Ekspressi Kirjastuse AS nimele (Lisa 1).

Varasemalt on Distribution & Marketing GmbH nimele klassides 1 kuni 42 Eestis registreeritud rahvusvahelised kaubamärgid 'HAI', reg. number 746194; 'HAI-LIFE', reg. number 746509; 'HAI-FIVE', reg. number 746513; 'HAI-FRIENDS', reg. number 746512; 'HAI-LIGHTS', reg. number 746511 ja 'HAI-CLASS', reg. number 746510 ning klassides 25, 32, 33 kaubamärk 'HAI-SOCIETY', reg. number 742229 (Lisa 2).

Patendiameti otsus registreerida kaubamärk 'hai' klassides 35 ja 41 on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 2.

Vastavalt kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2-le 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.

Käsitletavad kaubamärgid on mõlemad sõnamärgid ning vaieldamatult identsed, kaebaja kirjalikku luba kaubamärgi registreerimiseks ei ole andnud.

Vaidlustatud kaubamärk on registreeritud järgmiste teenuste tähistamiseks:

- Klassis 35: andmetöötlus arvuti abil; arvutiandmebaasidesse info kogumine; arvutiandmebaasides info süstematiseerimine, arvutiandmebaasidest info väljastamine, andmeotsing arvutiandmebaasidest (kolmandatele isikutele); eelnimetatud teenuste alased konsultatsiooni- ja informatsiooniteenused;
- Klassis 41: raamatute kirjastamine ja avaldamine; trükiste ja tekstide kirjastamine ning avaldamine; puhketingimuste loomine; eelnimetatud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused.

Vaidlustusavalduse esitajale kuuluv kaubamärk 'HAI' on registreeritud klassides 1- 42.

Klassis 42 on vaidlustusavalduse esitajale kuuluv kaubamärk registreeritud muuhulgas ka andmetöötlusprogrammide väljaarendamisele.

Vaidlustusavalduse esitajale leiab, et mainitud teenus ning vaidlustatud kaubamärgi klassis 35 loetletud teenused on samaliigilised. Vastavalt WIPO *Training Manual*'i punktile 10.3.3 tuleb teenuseid lugeda samaliigiliseks juhul kui neid pakutakse identse kaubamärgi all ning tarbijaskond tõenäoliselt arvaks, et teenused pärinevad ühest allikast (Lisa 3). Tarbija, kes teab, et kaubamärgi 'HAI' all osutatakse andmetöötlusprogrammide väljaarendamisele

teenust eeldab, et ka teised andmebaasidega seotud ning 'hai' kaubamärgi all pakutavad teenused pärinevad samalt ettevõtjalt.

Klassis 16 on vaidlustusavalduse esitajale kuuluv kaubamärk registreeritud muuhulgas ka trükiste tähistamiseks. Tallinna Halduskohus leidis oma otsuses 3-1061/2003, et kaubad ja teenused saavad olla samaliigilised ja seda juhul, kui nad on oma olemuselt sellised, et tavaarusaama kohaselt võib neid pakkuda/osutada üks ettevõtte. Sellest tulenevalt luges Tallinna Halduskohus trükised ja kirjastamise samaliigilisteks. Seega tuleb samaliigiliseks lugeda ka vaidlustusavalduse esitajale kuuluva kaubamärgi 'HAI' klassis 16 ära toodud trükised ning vaidlustatud kaubamärgi 'hai' klassis 41 loetletud järgmised teenused: raamatute kirjastamine ja avaldamine; trükiste ja tekstide kirjastamine ning avaldamine.

Klassis 41 ja 42 on vaidlustusavalduse esitajale kuuluv kaubamärk registreeritud muuhulgas tähistamiseks järgmiseid teenuseid: meelelahutus, ajutine majutusteenus, meditsiiniline-, sanitaar- ning iluhooldusteenus. Vaidlustatud kaubamärk on klassis 41 registreeritud tähistamiseks puhketingimuste loomist. Kuna väljendit "puhketingimuste loomine" tavakeeles ei kasutata, tuleb teenuse sisu avamiseks vaadelda selle ingliskeelset tähendust - "recreation facilities". J.Silveti koostatud Inglise-Eesti sõnaraamat tõlgib sõna "recreation" järgmiselt: "meelelahutus, kosutus, karastus, lõbustus, puhkus, rekreatsioon", sõna "facilities" tähendus on "võimalused, seadmed, rajatised". Järelikult kuuluvad selle teenuse alla igasugused meelelahutus-, lõbustus- ja puhketeenused. Sellest tulenevalt tuleb teenus "puhketingimuste loomine" lugeda samaliigiliseks vaidlustusavalduse esitajale kaubamärgis loetletud teenustega "meelelahutus, ajutine majutusteenus, meditsiiniline-, sanitaar- ning iluhooldusteenus".

Samaliigiliseks tuleb lugeda ka vaidlustatud kaubamärgi teenustega seotud informatsiooni- ja konsultatsiooniteenused.

Lisaks pöörab vaidlustusavalduse esitajale tähelepanu sellele, et olukorras, kus ühe isiku nimele on juba varasemalt registreeritud seitse sarnast kaubamärki ('HAI', 'HAI-FIVE', 'HAI-LIFE', 'HAI-FRIENDS', 'HAI-SOCIETY', 'HAI-LIGHTS' ja 'HAI-CLASS'), on veelgi tõenäolisem, et järjekordset sarnast kaubamärki 'hai') peetakse samuti samasse kaubamärkide perekonda kuuluvaks. Samuti omab antud juhtumi puhul tähtsust asjaolu, et peale vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide ei ole Eestis ei klassides 35 ja 41 ega ka üheski teises klassis registreeritud mitte ühetegi teist 'hai' algusega kaubamärki. Ka see asjaolu suurendab käesoleval juhul veelgi rohkem kaubamärkide äravahetamise/ assotsieeruvuse riski.

Vaidlustusavalduses palutakse Patendiameti otsus tühistada ning teha Patendiametile ettepanek kaubamärgitaotlus nr. M200100919 uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted kaubamärkide andmebaasist internetis (5 tk); koopiad rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise otsusest (3 tk); väljavõtte WIPO Training Manual'ist.

19.oktoobril 2004.a. palus apellatsioonikomisjon esitada taotlejal oma kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 21.jaanuariks 2005.a. Kirjaliku seisukohta ei ole taotleja apellatsioonikomisjonile esitanud.

01.septembril 2005.a. palus apellatsioonikomisjon esitada vaidlustusavalduse esitajal oma lõplikud seisukohad hiljemalt 03.oktoobril 2005.a.

28.oktoobril 2005.a. esitas vaidlustusavalduse esitaja esindaja lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud väidete juurde.

05.oktoobril 2005.a. palus apellatsioonikomisjon esitada taotlejal lõplikud seisukohad hiljemalt 07.novembril 2005.a. Lõplike seisukohti ei ole taotleja apellatsioonikomisjonile esitanud.

28.novembri 2005.a. alustas apellatsioonikomisjoni esimees vaidlustusavalduse nr 737 asjas kirjalikku lõppmenetlust.

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

Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. 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, Distribution & Marketing GmbH tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana ja Eesti Ekspressi Kirjastuse AS kaubamärgi taotlejana.

Vana KAMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt 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.

Vaidlustatud kaubamärgi ‘hai’ taotlus oli Patendiametile esitatud 25.mail 2001.a. ja kaubamärk oli registreeritud Patendiameti 12.septembri 2003.a. otsusega nr 7/M200100919.

Varasemalt oli Patendiameti poolt vaidlustusavalduse esitaja nimele registreeritud:

- 04.juulil 2000.a. konventsiooniprioriteediga 04.07.2000 sõnaline kaubamärk ‘HAI’ klassides 1- 42, rahvusvahelise registreeringu nr 746194;
- 13.septembril 2000.a. konventsiooniprioriteediga 24.03.2000 kombineeritud kaubamärk ‘HAI-SOCIETY + kuju’ klassides 1- 42, rahvusvahelise registreeringu nr 746193;
- 13.septembril 2000.a. konventsiooniprioriteediga 24.03.2000 kombineeritud kaubamärk ‘HAI-SOCIETY + kuju’ klassides 1- 42, rahvusvahelise registreeringu nr 746193;
- 13.septembril 2000.a. konventsiooniprioriteediga 24.03.2000 sõnaline kaubamärk ‘HAI-LIFE’ klassides 1- 42, rahvusvahelise registreeringu nr 746509;
- 13.septembril 2000.a. konventsiooniprioriteediga 24.03.2000 sõnaline kaubamärk ‘HAI-LIGHTS’ klassides 1- 42, rahvusvahelise registreeringu nr 746511;
- 13.septembril 2000.a. konventsiooniprioriteediga 24.03.2000 sõnaline kaubamärk ‘HAI-FRIENDS’ klassides 1- 42, rahvusvahelise registreeringu nr 746512;
- 13.septembril 2000.a. konventsiooniprioriteediga 24.03.2000 sõnaline kaubamärk ‘HAI-FIVE’ klassides 1- 42, rahvusvahelise registreeringu nr 746513;

Vaidlustusavalduse esitajale kuuluv kaubamärk ‘HAI’, rahvusvahelise registreeringu nr 746193, on registreeritud klassides 1- 42. Kaubamärk ‘HAI’ on identne vaidlustatud kaubamärgiga ‘hai’: Asjaolu, et üks sõnaline kaubamärk on kirjutatud suurte ja teine väikeste tähtedega ei tee neid märke erinevaks.

Klassis 42 on vaidlustusavalduse esitajale kuuluv kaubamärk registreeritud muuhulgas ka andmetöötlusprogrammide väljaarendamisele. Mainitud teenus ning vaidlustatud kaubamärgi klassis 35 loetletud teenused on samaliigilised.

Klassis 16 on vaidlustusavalduse esitajale kuuluv kaubamärk registreeritud muuhulgas ka trükiste tähistamiseks. Samaliigiliseks saab lugeda ka vaidlustusavalduse esitajale kuuluva kaubamärgi 'HAI' klassis 16 ära toodud trükised ning vaidlustatud kaubamärgi 'hai' klassis 41 loetletud järgmised teenused: raamatute kirjastamine ja avaldamine; trükiste ja tekstide kirjastamine ning avaldamine.

Klassis 41 ja 42 on vaidlustusavalduse esitajale kuuluv kaubamärk registreeritud muuhulgas tähistamiseks järgmiseid teenuseid: meelelahutus, ajutine majutusteenus, meditsiiniline-, sanitaar- ning iluhooldusteenus. Vaidlustatud kaubamärk on klassis 41 registreeritud tähistamiseks puhketingimuste loomist ning eelnimetatud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused. Teenust 'puhketingimuste loomine ning eelnimetatud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused' on võimalik lugeda samaliigiliseks vaidlustusavalduse esitajale kaubamärgis loetletud teenustega "meelelahutus, ajutine majutusteenus, meditsiiniline-, sanitaar- ning iluhooldusteenus".

Kuna vaidlustatud kaubamärk on identne vaidlustusavalduse esitaja varasema kaubamärgiga, kaubad ja teenused on samaliigilised ning puudub varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastupidist ei ole vaidlustatud kaubamärgi 'hai' taotleja tõendanud, siis tuleb Patendiameti 12.septembri 2003.a. registreerimise otsus tühistada.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59, 61, 64 vana KaMS § 8 lg 1 p-st 2, uue KaMS § 41 lg-st 5, apellatsioonikomisjon

otsustas:

rahuldada välismaise juriidilise isiku Distribution & Marketing GmbH vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 12.septembri 2003.a. otsus nr 7/M200100919 kaubamärgi 'hai' registreerimise kohta klassis 35 ja klassis 41 Eesti Ekspressi Kirjastuse AS nimele ning teha Patendiametile ettepanek kaubamärgitaotlus nr. M200100919 uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

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 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 kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

H.- K. Lahek

K. Tults