

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 754-o

Tallinnas, 15. juunil 2006.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Kirli Ausmees vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstasse 51, 22605 Hamburg, Saksamaa vaidlustusavalduse tühistada Patendiameti 28.novembri 2003.a. otsus rahvusvahelise kaubamärgi reg. nr 798689 Bossner + kuju registreerimise kohta klassis 34 Bossner Trading Establishment nimele.

Vaidlustusavaldus esitati 28.novembril 2003.a. ja registreeriti nr 754 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Anfia Morna, Patendibüroo Turvaja, pk 3224, 10505 Tallinn.

Vaidlustusavalduse esitaja taotlus (kokkuvõtlikult):

Vaidlustusavalduse esitaja (edaspidi ka REEMTSMA) on kombineeritud kaubamärgi BOSS, reg nr 32823, prioriteediga 08.03.1999.a. omanik klassi 34 kuuluvate kaupade osas (lisa1). Samuti on ta esitanud 19.05.1999.a. Patendiametile taotluse nr 9900891 sõnalise kaubamärgi BOSS registreerimise kohta (lisa 2).

Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2004 avaldatu põhjal otsustas Patendiamet aktsepteerida hilisema, 20.11.2002 prioriteediga rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise (lisa 3) BOSSNER, reg. nr 798689 BOSSNER TRADING ESTABLISHMENT (edaspidi ka BOSSNER) nimele klassides 18,21,30, 34 ja 35 (lisa 4).

REEMTSMA leiab, et 28.novembri 2003.a. otsusega nr 7/R200301431 on rikutud nende õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kombineeritud kaubamärgi BOSSNER registreerimisega klassis 34 on rikutud kaubamärgiseaduse (edaspidi vana KaMS) § 8 lg 1 p 2 nõudeid, mille 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.

BOSSNER taotleb Eestis kaitset rahvusvahelise registreeringu nr 798689 alusel klassi 34 identsetele kaupadele, mille suhtes on Eestis varem registreeritud REEMTSMA kaubamärk nr 32823 ning mille suhtes on REEMTSMA esitanud sõnalise kaubamärgi BOSS registreerimise taotluse nr 9900891.

Nagu nähtub kaubamärgilehes nr 1/2004 avaldatud rahvusvahelisest registreeringust nr 798689, sisaldub selles registreeringus sõna BOSSNER, mis assotsieerub protesti esitajale kuuluvate kaubamärkide peamise ja kaitstava elemendiga BOSS. Kaubamärgi BOSSNER puhul loob tubakatoodete ja –tarvete tarbija assotsiatiivse seose REEMTSMA'le kuuluvate kaubamärkide vahel. Kaubamärgi BOSSNER tajumine tuletab meelde REEMTSMA varasemat registreeritud kaubamärki nr 32823 ning kaubamärgi registreerimise taotluses nr 9900891 esitatud kaubamärki.

Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt saab varasemate kaubamärkidega assotsieeruva kaubamärgi registreerimine samade kaupade suhtes toimuda vaid varasema kaubamärgi omaniku loal. Nõusolekut kaubamärgi BOSSNER registreerimiseks REEMTSMA'lt küsitud ei ole. Vaidlustusavalduse esitaja palus komisjonil tühistada Patendiameti otsus nr 7/R200301431 ning teha Patendiametile ettepanek taotlus uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

28.aprillil 2006.a. apellatsioonikomisjonile esitatud lõplikes seisukohtades jäi vaidlustusavalduse esitaja varem esitatud seisukohtade ja nõuete juurde.

BOSSNER ei ole vastuväiteid vaidlustusavaldusele ega lõplikke sisukohti apellatsioonikomisjonile esitanud.

12. mai 2006. a alustati apellatsioonikomisjoni esimehe resolutsiooniga asjas nr 754 kirjalikku lõppmenetlust .

Apellatsioonikomisjon, tutvunud asja materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu 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(protesti) näol tegemist vaidlustusavaldusega, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana ja Bossner Trading Establishment kaubamärgi taotlejana.

Vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



Registreeringu number 798689

Registreeringu kuupäev 19.02.2003

Registreeringu järjekorranumber R200301431

Konventsiooniprioriteet 20.11.2002 12738 LI

Avaldamise kuupäev 02.01.2004

Kaubamärk BOSSNER

Värvide loetelu kuldne, punane

Omanik BOSSNER TRADING ESTABLISHMENT, Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, Vaduz FL-9490 LI

Klass 18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.

Klass 21 Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain and earthenware not included in other classes.

Klass 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

Klass 33 Alcoholic beverages (except beers).

Klass 34 Tobacco; smokers' articles; matches.

Klass 35 Advertising; business management; business administration; office functions.

Patendiameti avalikust on- line andmebaasist nähtub, et vaidlustusavalduses toodud taotlus nr 9900891 sõnalise kaubamärgi BOSS registreerimise kohta vaidlustusavalduse esitaja nimele on vaidlustatud. Vaidlus ei ole seni läbi vaadatud ja sõnaline kaubamärk 'boss' ei ole vaidlustusavalduse esitaja nimele registreeritud.

Vaidlustusavalduse esitaja registreeritud kaubamärgi reproduktsioon on:



Registreeringu number 32823

Registreerimise kuupäev 14.11.2000

Registreerimistaotluse number 9900424

Taotluse esitamise kuupäev 08.03.1999

Staatus Registreeritud

Kehtivuse lõppemise kuupäev 14.11.2010

Avaldamise kuupäev 01.09.2000

Kaubamärk BOSS Mittekaitstav osakaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna CIGARETTES kasutamiseks.

Omanik REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH, Parkstraße 51 22605 Hamburg DE

Klass 34 kõik klassi 34 kuuluvad kaubad, esmajoones tubakas, tubakatooted, eriti sigaretid; suitsetamistarbed, mis kuuluvad klassi 34; tikud.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigilise kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlust ei ole selles, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse samaliigilisi kaupu, vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk on varasem ning vaidlustusavalduse esitaja ei ole andnud nõusolekut vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Kuid käeosolevas asjas ei ole nendel asjaoludel tähtsust.

Võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed ega äravahetamiseni sarnased. Kombineeritud osa on vaieldamatult erinev. Erinev on ka sõnaline osa BOSS ja BOSSNER. Sõna BOSSNER kuulub kombineeritud kaubamärgi koosseisu ning taotleja ei ole soovinud üksnes sõnalise kaubamärgi registreerimist.

Tõendamata on vaidlustusavalduse esitaja väide, et vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa BOSSNER assotsieerub vaidlustusavalduse esitajale kuuluvate kaubamärkide peamise ja kaitstava elemendiga BOSS. Vaidlustusavalduses ei ole toodud ühtegi põhjendust ega tõendit selle kohta, milles selline assotsieerumine väljendub, kuidas ja millal on assotsieerumine tekkinud jms, vaid vaidlustusavalduse esitaja on piirdunud paljasõnalise väitega. Patendiameti kaubamärkide avalikust on-line andmebaasist nähtub, et sõna BOSS eksisteerib erinevate isikute kaubamärkides vähemalt 17 kaubamärkide registreeringus ning 41 registreerimiseks esitatud taotlustes. Vaidlustusavalduse esitaja sõnalise kaubamärgi BOSS (taotlus nr 9900891) registreerimine on kolmanda isiku poolt vaidlustatud, seega on keegi kolmas isik leidnud, et sõnalise märgi BOSS registreerimine võib rikkuda tema õigusi, BOSSNER'i kaubamärgi registreerimist ei ole kolmas isik vaidlustanud.

Sõna BOSSNER on taotleja firmanime oluline osa. Kombineeritud kaubamärgi koosseisu kuuluv sõna BOSSNER võib pigem assotsieeruda taotleja firma nimega, mitte vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiga. Vana KaMS § 4 lg 1 kohaselt on kaubamärk tähis, mida füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavatseb kasutada majandus- ja äritegevuses oma kaupade või teenuste eristamiseks. Vana KaMS § 5 lg 1 kohasel ei saa vaidlustusavalduse esitaja keelata taotlejal oma firmanime kasutamist majandus- ja äritegevuses.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59, 61, 64, 65 lg-st 2, vana KaMS § 8 lg 1 p 2 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

jätta välismaise juriidilise isiku Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH vaidlustusavaldus 28.novembri 2003.a. Patendiameti otsuse nr 7/R200301431 (rahvusvaheline registreeringu nr 7986899) tühistamises rahuldamata.

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 apellatsioonikomisjon otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

E. Hallika

K. Ausmees