

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 774-o

Tallinnas, 17. juulil 2008.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Rein Laaneots ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu AS-i Mediato (registrikood 10308992, Mäekalda 2, 72212 Türi, keda esindavad patendivolnikud Kaie Puur ja Kalev Käosaar) vaidlustusavalduse kaubamärgi Kaiserdom (reg nr 14892) välismaise juriidilise isiku Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG (Breitäckerstraße 9, 8600 Bamberg DE, keda esindavad patendivolnikud Villu Pavelts ja Indrek Eelmets) nimele klassides 30 ja 32 registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus registreeriti apellatsioonikomisjonis 22. aprillil 2004 numbri all 774 ja anti eelmenetlemiseks Priit Lellole.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. 27. veebruaril 1995 on Patendiamet registreerinud Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG (edaspidi *kaubamärgiomanik*) nimele sõnalise kaubamärgi Kaiserdom (reg nr 14892). Kaubamärgi registreering on kehtiv. Kaubamärk on registreeritud järgmiste kaupade suhtes:

Klass 30: *kogu klassi ulatuses, esmajoones jäätis ja teised jahutatud maiustused;*

Klass 32: *kogu klassi ulatuses, esmajoones õlu ja õllesarnased joogid.*

2. 22. aprillil 2004 esitas AS Mediato (edaspidi *vaidlustusavalduse esitaja*) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi *apellatsioonikomisjon*) vaidlustusavalduse kaubamärgi Kaiserdom registreeringu kehtetuks tunnistamiseks.

Vaidlustaja põhiseisukohad

3. Vaidlustusavalduse kohaselt kaubamärk Kaiserdom registreeriti Eestis 27. veebruaril 1995 klassides 30 (esmajoones jäätis) ja 32 (esmajoones õlu). Vastavalt kehtivale alkoholiseadusele peab igasugune Eestis müüdav alkohol (sealhulgas ka õlu) olema registreeritud Riiklikus alkoholiregistris. Vastavalt riikliku alkoholiregistri andmetele toodet, mis oleks tähistatud kaubamärgiga Kaiserdom alkoholiregistris registreeritud ei ole ega ole ka olnud.

4. Riiklik alkoholiregister tegutseb alates aastast 1999, kuid registrisse kanti ka eelnevad 1995. aastast alates peetud andmebaasi kanded. Seega on tõendatud, et Kaiserdom nimelist õlu või muud alkoholset jooki Eestis alates aastast 1995 müüdnud ei ole ning järelikult on ka möödas katkematu viieaastane ajavahemik, mille jooksul kaubamärgiomanik oleks pidanud oma kaubamärki kasutama. Vaidlustusavalduse esitajal puuduvad andmed ka selle kohta, et Eestis oleks müüdnud kaubamärgiga Kaiserdom tähistatud jäätiseid või teisi maiustusi klassist 30.

5. Vaidlustusavalduse esitaja selgitab, et AS Mediato on KaMS § 19 lg 1 mõttes asjast huvitatud isik, sest 8. aprillil 2004 esitas nimetatud äriühing Patendiametile taotluse registreerida klassis 32 kaubamärk KAISER ning on ülimalt tõenäoline, et ekspertiisi käigus vastandab Patendiamet varasema kaubamärgi Kaiserdom registreeringu.

6. Neil kaalutlustel palub vaidlustusavalduse esitaja KaMS § 19 lg-te 1 ja 2 alusel tunnistada kaubamärgi Kaiserdom registreerimine klassis 30 ja 32 kaubamärgiomaniku nimele kehtetuks.

7. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised materjalid:

- väljavõte riiklikust alkoholiregistrist toote nimetusega „KAISERDOM“ registreerimise kohta (2 lehel, 19. aprill 2004);
- kaubamärgi KAISER (taotluse nr M200400505) registreerimise avaldus (1 lehel);
- AS Mediato 27. veebruaril 2004 välja antud volikiri (1 lehel);
- Maksekorraldus vaidlustusavalduselt riigilõivu tasumise kohta (1 lehel);
- Interneti väljavõte krediidiinfo lehelt AS Mediato tegevusala kohta (1 lehel, 14. märts 2006).

Kaubamärgiomaniku põhiseisukohad

8. Kaubamärgiomanik esitas vaidlustusavaldusele vastuse 31. augustil 2004. Kaubamärgiomanik märgib, et vaidlustusavalduse esitamise ajal kehtinud KaMS § 18 lg 1 kohaselt on kaubamärgiomanik kohustatud kaubamärki kasutama, kusjuures kaubamärgi kasutamiseks loetakse nimetatud seaduse § 5 lg-s 3 toodud toimingud. Paragrahv 5 lg 3 kohaselt loetakse kaubamärgi kasutamiseks kauba või pakendi tähistamist kaubamärgiga, kaubamärgiga tähistatud kaupade pakkumist müügiks, nende turustamist ja ladustamist müügi eesmärgil ning kaubamärgiga tähistatud kaupade välja- ja sissevedu. Nimetatud toimingud on tõendatud alljärgneva: vaidlustusavalduse esitaja toodab litsentsilepingu alusel alkoholijooki „Jim Beam & Cola“. Tähis Kaiserdom on märgitud nimetatud toote pakendil. Kõnealune jook on müügil ka Eestis. Toodet „Jim Beam & Cola“ toob maale ja turustab Eestis AS Tridens. Lisatud on väljatrükk AS Tridens kodulehelt. Eeltoodu tõendab kaubamärgi kasutamist klassi 32 kaupade osas.

9. Täiendavalt märgib kaubamärgiomanik, et KaMS § 19 lg 1 kohaselt on kaubamärgi registreerimise kehtivuse vaidlustamise õigus ainult asjast huvitatud isikutel. Vaidlustusavalduse lisast nr 3 nähtuvalt on AS Mediato esitanud taotluse kaubamärgi KAISER registreerimiseks üksnes klassis 32. Samuti ei ole AS Mediato selgitanud, milles tema asjasthuvitus klassi 30 osas seisneb. Seega tuleb järeldada, et AS Mediato ei ole asjast huvitatud isik tühistamiseks kaubamärki Kaiserdom klassis 30. Sellest tulenevalt palub kaubamärgiomanik jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

10. Kaubamärgiomanik esitas apellatsioonikomisjonile järgmised materjalid:

- toote „Jim Beam & Cola“ pildid (2 lehel);
- toote Jim Beam Cola ostutšeki koopia (1 lehel, 31. august 2004);
- väljatrükk AS Tridens koduleheküljelt alkoholi hinnakirjast (Jim Beam & Cola kohta, 1 lehel, 31. august 2004);
- kaubamärgitaotleja 9. septembril 2004 välja antud volikiri (1 lehel);

- kaubamärgi KAISER registreeringu väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (1 lehel, 11. november 2005);
- väljatrükk WIPO Madrid Express andmebaasist kaubamärgi KAISER registreeringu kohta (2 lehel, 9. veebruar 2006);
- väljatrükk AS Mediato kodulehelt toote „KAISER Bier“ kohta (1 lehel, 9. veebruar 2006).

Vaidlustusavalduse esitaja 1. detsembri 2004 täiendavad seisukohad

11. Vastuseks kaubamärgiomaniku seisukohale teatas vaidlustusavalduse esitaja, et kaubamärgiomaniku tõendid ei kinnita kaubamärgi kasutamist KaMS § 5 lg 3 mõistes. Lisa 1 kujutab endast kahte kuupäevadeta fotot toote „Jim Beam & Cola“ pakendist, millel on toote pakendajana märgitud kaubamärgiregistreeringu nr 14892 omanik Kaiserdom-Privatbrauerei. Tõepoolest kaubamärgiomaniku nimetus sisaldab endas ühe osana ka kaubamärgina registreeritud sõna „Kaiserdom“, kuid esitatud pakendil ei taju tarbija sellist tähist kindlasti mitte kaubamärgina, vaid ikkagi ainult pakendaja ärinimena. Toote „Jim Beam ja Cola“ pakendil ei funktsioneeris sõna „Kaiserdom“ kaubamärgina, sest see ei täida seal kaubamärgi põhilist ülesannet – ei erista ühe tootja kaupu teise tootja samaliigilistest kaupadest. Seega ei ole toote „Jim Beam & Cola“ pakend tähistatud kaubamärgiga Kaiserdom ning esitatud fotod on käesolevas kaubamärgivaidluses asjasse mittepuutuvad.

12. Teise tõendina esitatud ostutšeki kohta märgib vaidlustusavalduse esitaja, et see näitab, et 31. augustil 2004 on Stockmanni kauplusest ostetud toode nimetusega „Jim Beam Cola“. Eespooltoodud põhjustel aga ei ole toode „Jim Beam Cola“ antud kaubamärgivalduses asjassepuutuv ning seega ei tõenda midagi ka selle toote ostutšekk.

13. Ka lisa 3 on toote „Jim Beam & Cola“ kohta – väljatrükk AS-i Tridens koduleheküljelt. Siingi jääb selgusetuks, mida ja kuidas tõendab nimetatud väljatrükk kaubamärgi Kaiserdom kasutamist Eestis.

14. Sellest tulenevalt ei ole vaidlustusavalduse esitaja hinnangul kaubamärgitaotleja esitanud ühtegi dokumenti, mis tõendaks, et kaubamärki Kaiserdom on Eestis klassi 30 ja 32 kuuluvate kaupade osas kasutatud. Kaubamärgiomanik ei ole mitte millegagi tõendanud, et kaubamärgiga Kaiserdom oleks klassi 30 ja 32 kuuluvaid kaupu tähistatud, selliseid kaupu müügiks pakutud, turustatud, ladustatud või neid imporditud, eksporditud ei nimetatud ajavahemikul ega ka hilisemal ajal. Samuti ei ole kaubamärgiomanik esitanud mingeid mõjuvaid põhjuseid, miks ei ole täidetud KaMS § 18 lg 1 nõudeid.

Kaubamärgiomaniku 11. novembri 2005 täiendavad seisukohad

15. 11. novembril 2005 esitatud täiendavates seisukohtades leiab kaubamärgitaotleja, et apellatsioonikomisjon saab hinnata kaubamärgi kasutamiskohustuse täitmist või kasutamata jätmist alles siis, kui on täidetud eeltingimus, et vastava nõude on esitanud asjast huvitatud isik. Sama nõue on sätestatud ka uues kaubamärgiseaduses (§ 53 lg 1). Kaubamärgiregistreeringu kehtetuks tunnistamist ei saa nõuda üldhuvides ning nõu suvaline isik tänavalt.

16. Vaidlustusavalduses on põhjendatud ASi Mediato asjast huvitatust asjaoluga, et AS Mediato on esitanud kaubamärgitaotluse (M200400505) tähise KAISER registreerimiseks klassis 32 ning „on ülimalt tõenäoline, et ekspertiisi käigus vastandab Patendiamet varasema kaubamärgi Kaiserdom registreeringu“. Vaidlustusavalduses

esitatud AS-i Mediato asjast huvitatuse põhjendus oli seega hüpoteetiline ja paljasõnaline.

17. Tuginedes Patendiameti kaubamärkide andmebaasis toodule, on vaidlustusavalduses viidatud kaubamärk KAISER juba 30. juunil 2005 registreeritud AS-i Mediato nimele. Niisiis, vastupidiselt vaidlustusavalduses eeldatule, ei ole Patendiamet ekspertiisi käigus kaubamärki Kaiserdom vastandanud. Eelnevast tulenevalt on ilmne, et AS-il Mediato puudub ning puudus juba vaidlustusavalduse esitamise ajal õigustatud huvi kaubamärgiregistreeringu nr 14892 kehtetuks tunnistamiseks, mistõttu tema näol ei ole tegemist ajast huvitatud isikuga KaMS § 19 lg 1 tähenduses.

18. AS Mediato ei ole millegagi tõendanud oma asjast huvitatust. Seega ei pea kaubamärgi Kaiserdom omanik esitama mingeid tõendeid kaubamärgi kasutamise kohta ja apellatsioonikomisjon ei pea andma (ja ei saa anda) hinnangut olukorrale ning juba varem esitatud tõenditele, kas kaubamärki Kaiserdom on kasutatud või mitte, kuna vaidlustusavalduse esitaja ei ole asjast huvitatud isik.

Vaidlustusavalduse esitaja 12. detsembri 2005 täiendavad seisukohad

19. Vastuseks kaubamärgiomaniku seisukohale teatas vaidlustusavalduse esitaja, et tõepoolest on Patendiamet 30. juunil 2005 registreerinud AS-i Mediato kaubamärgi KAISER klassis 32 ilma, et oleks ekspertiisi käigus vastandanud varasemat kaubamärki Kaiserdom. Seega on täna kaubamärgiregistris klassis 32 nii kaubamärk Kaiserdom kui ka kaubamärk KAISER.

20. Vaidlustusavalduse esitaja rõhutab, et kaubamärki Kaiserdom ei ole Eestis alates selle registreerimisest 27. veebruaril 1995 kasutatud ning seega ei ole kaubamärgiomanik täitnud KaMS-is ettenähtud kaubamärgi kasutamiskohustust. AS Mediato on jätkuvalt seisukohal, et vastavalt vana KaMS § 19 lg 1 tuleks kaubamärgi Kaiserdom registreerimine tühistada.

21. Tänapäevase konkurentsiga alkoholiturul oleks kaubamärgi Kaiserdom turuletulek ning kasutamine sarnastel toodetel paralleelselt juba turul oleva kaubamärgiga KAISER, tarbija suhtes ebaaus ning kahjustaks otseselt AS Mediato ärihuve. Sõltumata asjaolust, et Patendiamet on registrisse kandnud mõlemad kaubamärgid, oleks varasema kaubamärgi Kaiserdom omanikul edaspidi teoreetiliselt võimalus taotleda hilisema kaubamärgi KAISER tühistamist. Seega on AS Mediato kindlasti antud vaidluses asjast huvitatud isikuks.

Kaubamärgiomaniku 9. veebruari 2006 täiendavad seisukohad

22. Täiendavates seisukohtades jäävad kaubamärgitaotlejale AS Mediato uued väited arusaamatuks. Nende väidete valguses saaks AS Mediato pidada asjast huvitatud isikuks vaidlustamaks ükskõik millist alkoholiturule tuleva toote kaubamärki, kuna see suurendab veelgi tihedat konkurentsi turul, seetõttu vähendades AS-i Mediato käivet ja kasumit ning kahjustades seega tema ärihuve. Mis puudutab ebaausust tarbijate suhtes, siis tuleb märkida, et tarbijale on laiem tootevalik just kasulik. Samuti jääb selgusetuks, milles seisneb kaubamärgi Kaiserdom omaniku teoreetiline võimalus taotleda kaubamärgi Kaiser tühistamist ja miks peaks kaubamärgi Kaiserdom omanikul see huvi olema. AS Mediato ei ole millegagi tõendanud sellise võimaluse ega huvi olemasolu. Pigem peaks KaMS § 52 lg 3 alusel selline huvi olema Austria äriühingul Brau-Union Österreich AG, kelle toote edasimüüja AS Mediato on ning kelle kaubamärgi AS Mediato tundub olevat enda nimele registreerinud.

Vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad

23. 14. märtsil 2006 esitas vaidlustusavalduse esitaja veelkord täiendavad seisukohad rõhutades kaubamärgi Kaiserdom kasutamata jätmisega seotud asjaolusid ja AS Mediato huvitatust vaidlustusavalduse esitamiseks.

24. 12. novembri 2007 lõplikes seisukohtades rõhutatakse, et AS Mediato on registreeritud kaubamärgi KAISER omanik ning turustab seda kaubamärki kandvaid tooteid Eestis. Kaubamärkide KAISER ning Kaiserdom sarnasus on ka AS Mediato huviks viimatinimetatud kaubamärgi kustutamisel registrist. Kaubamärgitaotleja ei ole oma kaubamärki Eestis kasutanud. Seetõttu on vaidlustusavalduse esitaja kasutanud oma seadusest tulenevat õigust taotleda sellise kaubamärgi registrist kustutamist. Kõike eelnevat kokkuvõttes palub vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi Kaiserdom registreering kehtetuks tunnistada.

Kaubamärgiomaniku lõplikud seisukohad

25. Kaubamärgiomanik esitas lõplikud seisukohad 4. detsembril 2007. Kaubamärgiomanik selgitab, et tänaseks on kaubamärk KAISER registreeritud AS Mediato nimele. Seega, erinevalt vaidlustusavalduse esitaja poolt väidetust, ei ole kaubamärk Kaiserdom saanud takistuseks tähise KAISER registreerimisele. Nõnda ei ole AS Mediato asjast huvitatud isik kaubamärgiseaduse mõistes ega saa nõuda kaubamärgi Kaiserdom registreeringu tühistamist. Lisaks sellele kasutab kaubamärgiomanik jätkuvalt oma kaubamärki Kaiserdom äritegevuses ning toodete tähistustes. Ülejäänud osas jääb kaubamärgiomanik varasemalt esitatud seisukohtade juurde paludes jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

26. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustusavalduse esitaja ja kaubamärgiomaniku seisukohti ning hinnanud appellatsioonikomisjonile esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, leiab järgmist.

27. Käesolevas vaidluses on põhiküsimusteks, kas AS Mediato on asjast huvitatud isikuks, kellel on õigus taotleda kaubamärgi Kaiserdom registreeringu kehtetuks tunnistamist ning kas kaubamärgi Kaiserdom kasutamine viieaastase ajavahemiku jooksul on tõendatud. Apellatsioonikomisjon nõustub kaubamärgiomaniku seisukohaga, et kaubamärgi kasutamise hindamise eeltingimusena tuleb tuvastada, kas isikul on õigustatud huvi kaubamärgi registreeringu kustutamise vastu. Seetõttu võtab appellatsioonikomisjon esmalt seisukoha vaidlustusavalduse lubatavuse küsimuses.

28. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 65 lg 4 sätestab, et enne 2004. aasta 1. maid appellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 2004. aasta 1. maid appellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § -de 24 ja 24¹ alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid.

29. Vaidlustusavalduse esitamise ajal kehtinud KaMS § 19 lg 1 kohaselt kui kaubamärgiomanik ei ole 5 aasta jooksul kaubamärgi registrisse kandmise päevast arvates või hiljem katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul ilma mõjuva põhjusega

täitnud käesoleva seaduse paragrahv 18 nõudeid, on igal asjast huvitatud isikul õigus vaidlustada kaubamärgi registreerimise kehtivust.

30. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et asjast huvitatud isikuks on iga isik, kelle õigusi ja kohustusi võib kaubamärgi registreering mõjutada. Neid õigusi ja kohustusi ei ole võimalik ammendavalt määratleda ja tuleb hinnata igakordselt lähtudes konkreetse vaidluse asjaoludest.

31. Vaidlustusavalduse esitamisel põhjendas AS Mediato huvi kaubamärgi Kaiserdom registreerimise vaidlustamiseks asjaoluga, et vaidlustaja on esitanud taotluse kaubamärgi KAISER registreerimiseks. Poolte vahel ei ole vaidlust, et Patendiamet on 30. juunil 2005 otsustanud registreerida kaubamärgi KAISER vaidlustusavalduse esitaja nimele. Seetõttu ei saa huvi kaubamärgi Kaiserdom registreerimise vaidlustamiseks tuleneda enam kaubamärgi KAISER pooleliolevast registreerimismenetlusest. Niisamuti ei saa märgi registreerimise kehtivuse vaidlustamist õigustada pelgalt asjaoluga, et kaubamärgiomanik pole täitnud kaubamärgi kasutamise kohustust (KaMS § 18 lg 1), kuna seadus ei näe ette isikute õigust taotleda nõ „surnud“ kaubamärkide kustutamist ainuüksi kaubamärgiregistri korrastamise eesmärgil, ehk siis üldistes huvides. Vastavalt KaMS § 19 lg-le 1 peab selleks olema vaidlustusavalduse esitaja subjektiivsete õiguste ja kohustustega seostatav huvi.

32. Sellegipoolest leiab appellatsioonikomisjon, et AS-il Mediato on õigus taotleda kaubamärgi Kaiserdom registreerimise osalist kustutamist. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustusavalduse esitajaga, et olukorras, kus kaubamärgi registreerimise tulemusena on õiguskaitse mõlemal kaubamärgil, on varasema kaubamärgi Kaiserdom omanikul võimalus taotleda hilisema kaubamärgi KAISER registreeringu tühistamist. Kaubamärgi kasutamise kohustuse täitnud tähise omanikul peab olema õiguslik võimalus kaitsta oma registreeritud kaubamärgist tulenevaid õigusi. Kaubamärgiomanikul võib olla huvi oma kaubamärgi vaidlustamise võimalusega kaasneva ebakindluse vähendamiseks, astudes selleks asjakohaseid samme, näiteks vaidlustades ise samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks registreeritud sarnase varasema kaubamärgi, mida tegelikult ei kasutata. Ühtlasi on vaidlustusavalduse esitaja selgitanud, et kaubamärgi Kaiserdom turuletulek ning kasutamine sarnastel toodetel paralleelselt juba turul oleva kaubamärgiga KAISER kahjustaks AS Mediato ärihuve. Seega on vaidlustusavalduse esitaja sooviks vähendada kahest sarnasest kaubamärgist tuleneda võivate konfliktide tõenäosust.

33. Kaubamärk Kaiserdom on registreeritud klassides 30 ja 32 nimetatud kaupade suhtes. Klassis 32 loetletud toodete osas on registreeritud ka kaubamärk KAISER, millised on samaliigilised kaubamärgi Kaiserdom kaupadega. Klassi 30 kaupade osas kaubamärgi KAISER registreeritud ei ole ning vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiga tähistatavad kaubad ei ole identsed ega samaliigilised klassis 30 loetletud kaupadega (*kogu klassi ulatuses, esmajoones jäätis ja teised jahutatud maiustused*).

34. Apellatsioonikomisjoni hinnangul võib vaidlustusavalduse esitaja olla asjast huvitatud isikuks kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamisel kaubamärgiga tähistatavate identsete ja samaliigiliste kaupade suhtes. Nii on ka vaidlustusavalduse esitaja põhjendanud huvi kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamiseks mõlema tähise omaniku tegutsemisega alkoholiturul õlletoodete müüjatena. Vaidlustusavalduse esitaja huvi kaubamärgi Kaiserdom vaidlustamiseks klassis 30 registreeritud kaupade osas, appellatsioonimenetluses tõendatud ei ole.

35. Neid asjaolusid arvesse võttes leiab appellatsioonikomisjon, et vaidlustusavalduse esitaja on õigustatud taotlema kaubamärgi Kaiserdom registreerimise kehtetuks tunnistamist klassis 32 loetletud kaupade osas.

36. Eeltoodud järeldusi silmas pidades kontrollib apellatsioonikomisjon alljärgnevalt, kas kaubamärgi Kaiserdom kasutamine on tõendatud klassis 32 loetletud kaupade suhtes.

37. KaMS § 18 lg 1 kohaselt kaubamärgiomanik on kohustatud kaubamärki kasutama, kusjuures kaubamärgi kasutamiseks loetakse käesoleva seaduse paragrahv 5 lõikes 3 toodud toimingud. Vastavalt KaMS § 5 lg-le 3 kaubamärgi kasutamiseks loetakse kauba või pakendi tähistamist ja osutamist; kaubamärgiga tähistatud kaupade pakkumist müügiks, nende turustamist ja ladustamist müügi eesmärgil; kaubamärgiga viidatud teenuste pakkumist ja osutamist; kaubamärgiga tähistatud kaupade välja- ja sissevedu ning kaubamärgi kandmist majandus- ja äridokumentidele, reklaammaterjalidele ja kauba kasutusõpetusele.

38. Euroopa Kohus on selgitanud, et kaubamärgi kasutus on põhjendatud juhul, kui teda on kasutatud kooskõlas tema põhieesmärgiga, milleks on tagada kaubamärgiga kaitstud kaupade ja teenuste algupära nendele kaupadele ja teenustele turuosa loomiseks ja säilitamiseks, tegelikult kasutuseks ei loeta üksnes sümboolse iseloomuga kasutamist, mille ainsaks eesmärgiks on säilitada kaubamärgiga saadud õigusi. Peale selle nõuab kaubamärgi tegeliku kasutamise tingimus, et kaubamärki, mis on asjaomasel territooriumil kaitstud, oleks kasutatud avalikult ja väljapoole suunatult.

39. Kaubamärgi kasutamise tõendamise kohustus lasub kaubamärgiomanikul. Kaubamärgiomanik on kaubamärgi Kaiserdom kasutamise tõendamiseks esitanud toote Jim Beam & Cola kaks pilti, nimetatud toote ostutšeki koopia ja väljavõtte Tridens AS-i kodulehelt, millest nähtuvalt kuulub Jim Beam & Cola müüdavate alkoholsete toodete valikusse.

40. Kaubamärgi kasutamise tõendamiseks osutab kaubamärgiomanik toote Jim Beam & Cola pakendile (purgile), millele on märgitud „*Canned for J.B. Beam Distilling Co, by Kaiserdom-Privatbrauerei, D-96049 Bamberg*“. Selle hulgas on märgitud ka sõna „Kaiserdom“, mis kaubamärgiomaniku sõnul tõendab kaubamärgi kasutamist.

41. Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärgi Kaiserdom kasutamine ei ole esitatud materjalide alusel tõendatud. Toote pakendi küljel väikses (vaevumärgatavas) kirjas alkoholse joogi pakendaja (konserveerija või säilitaja) märkimine ei ole käsitatav kaubamärgiomaniku poolt tema kaupade tähistamisena eesmärgiga eristada neid teise isiku samaliigilistest kaupadest. Sõnale „kaiserdom“ viidatakse pakendil ainult seetõttu, et see sõna on ühtlasi toote pakendaja ärinime osaks, mis aga ei võimalda tagada kaubamärgiga kaitstud kaupade algupära nendele turuosa loomiseks või säilitamiseks. Antud alkoholitootega kokkupuutumisel ei taju tarbija seda kui kaubamärgiga Kaiserdom tähistatud toodet. Seetõttu tuleb järeldada, et sõna „kaiserdom“ märkimine ärinime osana tootel Jim Beam & Cola ei tõenda kaubamärgi Kaiserdom kasutamist KaMS § 5 lg 3 kohaselt. Kaubamärgi kasutamist ei tõenda ka teised antud asjas esitatud tõendid, kuna need ei viita vähimalgi määral vaidlusaluse kaubamärgi kasutamisele.

42. Kuivõrd kaubamärgi Kaiserdom kasutamine on selle registrisse kandmisest alates ja hiljem katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul tõendamata, siis kuulub vaidlustusavaldus klassi 32 kaupade osas rahuldamisele. Kuna apellatsioonikomisjon leidis eelnevalt, et AS Mediato ei ole asjast huvitatud isikuks kaubamärgi Kaiserdom registreerimise kehtetuks tunnistamisel klassis 30 loetletud kaupade puhul, siis ei hinda apellatsioonikomisjon kaubamärgi kasutamist nende kaupade osas. Apellatsioonikomisjon rahuldab vaidlustusavalduse osaliselt.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS § 18, § 19, Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja § 65 lg 6, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

- 1. AS Mediato vaidlustusavaldus rahuldada osaliselt.**
- 2. Tunnistada kaubamärgi KAISERDOM (reg nr 14892) juriidilise isiku Kaiserdom-Privatbrauerei Bamberg Wörner KG, Breitäckerstraße 9 8600 Bamberg DE nimele registreerimine klassis 32 kehtetuks. Ülejäänud osas jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtule 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 teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

P. Lello

R. Laaneots

E. Hallika