

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 781-o

Tallinnas, 05. juulil 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kirli Ausmees ning Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ Yoyota Eesti vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse sõnalise kaubamärgi “YOYOTA” (taotlus nr M200300377) registreerimine klassides 35 ja 41 Yoyota Entertainment OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

03.05.2004 esitas OÜ Yoyota Eesti tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse sõnalise kaubamärgi “YOYOTA” (taotlus nr M200300377) registreerimine klassides 35 (“reklaam”) ja 41 (“meelelahutus”) Yoyota Entertainment OÜ nimele. Vaidlustusavaldus registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 781 all.

OÜ Yoyota Eesti (edaspidi “vaidlustaja”) leiab, et Yoyota Entertainment OÜ-l (edaspidi “vastustaja”) puudub õigus taotletava kaubamärgi õiguskaitsele, sest esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud.

Vaidlustusavalduse kohaselt on vaidlustaja poolt kasutatav sõnamärk ja kombineeritud märk “YOYOTA” Eesti Vabariigis üldtuntud. Vaidlustaja on 05.09.2003 esitanud Patendiametile ka registreerimistaotlused nr M200301339 ja M200301340 nende märkide registreerimiseks (vastustaja esitas registreerimistaotluse nr M200300377 Patendiametile 13.03.2003). Vaidlustaja viitab kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-le 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja on seisukohal, et tema poolt kasutatav sõnamärk ja kombineeritud märk “YOYOTA” on valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgid, millel on nende üldtuntuse tõttu õiguskaitse antud märkidega tähistatud teenuste osas. Vastustaja on esitanud avalduse kaubamärgi registreerimiseks reklaami ja meelelahutuse valdkonnas. Vaidlustaja kasutab sõna- ja kombineeritud märki “YOYOTA” tema poolt pakutavate mittelitsentsitavate telekommunikatsiooni- ja internetiteenuste tähistamiseks. Seega kasutab vaidlustaja kaubamärki teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks. Vaidlustaja leiab ka seda, et vastustaja poolt kaubamärgi “YOYOTA” registreerimisega võib viimane ebaausalt ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi “YOYOTA” mainet ja eristusvõimet tema poolt kaubamärgi registreerimistaotluses viidatud kasutusalsid “reklaam ja meelelahutus” meelevaldselt ja laiendatult tõlgendades.

Vaidlustaja viitab, et "YOYOTA" kui sõna- ja kombineeritud märgi üldtuntust tõendavad muuhulgas alljärgnevad faktilised asjaolud:

- Vaidlustaja on registreerinud juba 04.07.2002 domeeninime yoyota.ee. Sõnamärki ja kombineeritud kaubamärki "YOYOTA" on vaidlustaja kasutanud veebilehel www.yoyota.ee selle loomisest saadik 2002. aasta suvel. Ka trükimeedias ilmunud ning käesoleval ajal ilmuvad vaidlustaja teenuste reklaamid osundavad sellele veebilehele. Kuna vaidlustaja teenuste peamine sihtgrupp on noored, kes reeglina kasutavad internetti väga palju, siis on vaidlustaja veebileht trükimeedia kõrval oluline müügiedendamismeetod. Asjaolu, et sihtgrupp valib sisuteenuseid (helinad, logod jms) eelkõige internetist, kinnitab ka Eesti Ekspressi 25.03.2004 artikkel "Mobiilividanate turul konkurents ülitihed". Artikkel osundab muuhulgas vaidlustajale kui ühele Eestis mobiiltelefonide sisuteenuseid pakkuvale äriühingule. Lisaks märgib vaidlustaja, et temaga samasse ettevõtete gruppi kuuluvad ka Läti äriühing SIA Yoyota Latvia ja Leedu äriühing UAB Yoyota, mis osutavad samu teenuseid vastavalt veebilehtede www.yoyota.lv ja www.yoyota.lt vahendusel;

- Vaidlustaja on aktiivselt tutvustanud "YOYOTA" sõna- ja kombineeritud märki televisiooni vahendusel. Vaidlustajal on koostööleping AS-ga EMT, kellega tehti koostööd Kanal 2-s ajavahemikul september 2003 kuni juuni 2004 näidatud SMS-lühisõnumi põhise telemängu "emt TXTboxing" läbiviimisel. Lepingu kohaselt eksponeeris AS EMT vaidlustaja kaubamärki "YOYOTA" telemängu lõputiitrites ja oma veebil. Samuti mainiti lepingu kohaselt telemängus vähemalt üks kord sõna "Yoyota";

- Vaidlustaja on kasutanud "YOYOTA" sõna- ja kombineeritud märki oma äritegevuses, mis on kajastatud paljudes Eesti üleriigilistes väljaannetes. Vaidlustaja rõhutab, et vaidlustusavaldusele on lisatud vaid väike osa avaldatud materjalist ja informatsioonist – reaalselt toimus ja toimub "YOYOTA" sõna- ja kombineeritud märgiga tähistatud teenuste reklaam iganädalaselt nii ajalehtede kui televisiooni vahendusel, mistõttu teabe jõudmine lugejateni oli ja on äärmiselt laiaulatuslik.

Vaidlustaja leiab ka seda, et vastustaja on esitanud kaubamärgi "YOYOTA" registreerimistaotluse pahauskselt, mistõttu ei saa taotletavale tähisele anda õiguskaitset KaMS § 9 lg 1 p-st 10 tulenevalt. KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestab, et õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Vastustaja pahausksust tõendab ainuüksi asjaolu, et "YOYOTA" tähis oli vaidlustaja kasutuses juba varem. Vaidlustaja märgib ka seda, et osaühing Yoyota Eesti sai oma sellekohase ärinime 26.06.2002. Yoyo Eesti OÜ muutis oma ärinime Yoyota Entertainment OÜ-ks 02.04.2003. Kuna äriregistri andmed on avalikud, siis oli või pidi olema Yoyo Eesti OÜ teadlik, et Yoyota sõnamärk on juba kasutuses teise äriühingu poolt ja ärinimes. Vastustaja ei ole vaidlustajalt küsinud nõusolekut Yoyota märgi kasutamiseks oma ärinimes ja vaidlustaja ei ole sellekohast nõusolekut andnud.

Vaidlustusavalduses palutakse tunnustada vaidlustaja poolt kasutatava kaubamärgi "YOYOTA" üldtuntust Eesti Vabariigi territooriumil ning tühistada Patendiameti otsus vastustaja taotluse nr M200300377 alusel kaubamärgi "YOYOTA" registreerimise kohta.

Vaidlustusavalduse juurde lisas vaidlustaja järgmised materjalid:

- Koopia Kaubamärgilehe 3/ 2004 leheküljest 24 "YOYOTA" sõnamärgi registreerimise kohta;

- Koopia Kaubamärgilehe 3/ 2004 tiitellehest;

- Väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist Yoyota Entertainment OÜ kaubamärgitaotluse nr M200300377 kohta;

- Väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist OÜ Yoyota Eesti kaubamärgitaotluse nr M200301340 kohta;
- Väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist OÜ Yoyota Eesti kaubamärgitaotluse nr M200301339 kohta;
- Koopia 04.07.2002 e-kirjast, milles teatatakse domeeninime yoyota.ee registreerimisest OÜ Yoyota Eesti nimele;
- Väljatrükk OÜ Yoyota Eesti veebilehelt www.yoyota.ee;
- Koopia Eesti Ekspressi 25.03.2004 artiklist “Mobiilivideote turul konkurents ülitihed”;
- Yoyota gruppi kuuluvate äriühingute kontaktid veebilehelt www.yoyotagroup.com;
- Väljatrükk telemängu “emt TXTboxing” kohta telemängu kodulehelt aadressil www.emt.ee/txtboxing/;
- Koopiad “YOYOTA” reklaamidest, mis on ilmunud erinevates Eesti meediaväljaannetes (ajakiri “Kroonika”, telelehed “Nädal”, “TV”, “Saatekava”, “Nedelja”, “Antenna”, SL Õhtulehe saatekava) ajavahemikul september 2002 kuni mai 2004;
- Väljatrükk äriregistri teabesüsteemist OÜ Yoyota Eesti kohta;
- Väljatrükk äriregistri teabesüsteemist OÜ Yoyota Entertainment kohta.

08.07.2004 tegi apellatsioonikomisjon vastustajale ettepaneku esitada kolme kuu jooksul kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse nr 781 kohta. Vastustaja apellatsioonikomisjonile kirjalikku seisukohta ei esitanud.

26.10.2004 tegi apellatsioonikomisjon menetlusosalistele ettepaneku esitada ühe kuu jooksul (29. novembriks 2004. a.) oma lõplikud seisukohad.

Oma 29.11.2004 kirjaga teatas vaidlustaja, et jääb kõikide oma esitatud väidete ja nõuete juurde.

Vastustaja apellatsioonikomisjonile lõplikke seisukohti ei esitanud.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja tuleb rahuldada.

Apellatsioonikomisjon peab kõigepealt vajalikuks käsitleda vaidlustusavalduse õigusliku kvalifitseerimisega seonduvat. Vaidlustaja on oma seisukohti põhjendades viidanud 01.05.2004 jõustunud kaubamärgiseaduse sätetele (KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 3). Vaidlustatud on aga kaubamärk, mille kohta on Patendiamet teinud registreerimisotsuse enne 01. maid 2004. a. (kaubamärgitaotlus nr M200300377 on avaldatud 01. märtsil 2004. a. ilmunud Kaubamärgilehes). 01.05.2004 jõustunud kaubamärgiseaduse § 72 lg 5 kohaselt kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega on vaidlustaja viidanud valele seadusele ning tegelikult tuleb käesolevas asjas hinnata, kas vaidlustusavaldus on põhjendatud enne 01. maid 2004. a. kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustest tulenevalt.

Vaidlustaja leiab, et tema poolt kasutatav sõnamärk ja kombineeritud märk "YOYOTA" on valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgid, millel on nende üldtuntuse tõttu õiguskaitse antud märkidega tähistatud teenuste osas (mittelitsentsitavad telekommunikatsiooni- ja internetiteenused). Samuti leiab vaidlustaja, et vastustaja on esitanud kaubamärgitaotluse nr M200300377 kaubamärgi "YOYOTA" registreerimiseks teist liiki teenuste tähistamiseks ning nimetatud kaubamärgi registreerimisega vastustaja nimele võib viimane ebaausalt ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

Kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduses ei olnud eraldi sätet, mis oleks sõnaselgelt välistanud vaidlustaja poolt kirjeldatud asjaolude eksisteerimise korral hilisema kaubamärgi registreerimise. Kehtiva kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 3 sarnane säte oli küll ka eelmises kaubamärgiseaduses (§ 8 lg 1 p 3), kuid erinevalt praegu kehtivast seadusest nägi eelmine kaubamärgiseadus vastava sätte kohaldamise ühe eeltingimusena ette varasema kaubamärgi registreerituse või registreerimiseks esitatuse. Vaidlustusavaldusest nähtuvalt ei ole vaidlustaja enne kaubamärgitaotluse nr M200300377 esitamise kuupäeva (s.o enne 13.03.2003) registreerinud ega registreerimiseks esitanud kaubamärki "YOYOTA" (või "YOYOTA + kuju").

Samas ei tähenda ülalöeldu seda, et enne 01. maid 2004. a. kehtinud õigusaktide kohaselt oleks eespoolkirjeldatud asjaolude olemasolu korral tulnud pidada hilisema kaubamärgi registreerimist õiguspäraseks. Apellatsioonikomisjon peab oluliseks osundada kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse § 5 lg-le 4, mille kohaselt on kaubamärgiomanikul õigus keelata kaubamärgi kasutamine samade või sarnaste kaupade ja teenuste ning teistegi kaupade ja teenuste puhul, kui kaubamärk on Eesti Vabariigis üldtuntud ja sellise kasutamisega kaasneb kaubamärgi eristatavuse või maine põhjendamatu ärakasutamine või eristatavuse või maine kahjustamine. Viidatud sättega ei ole hõlmatud mitte üksnes registreeritud kaubamärkide omanikud, vaid ka üldtuntud kaubamärkide omanikud. Viimastel oli muuhulgas õigus keelata teistel isikutel kaubamärgi kasutamine ka eriliigiliste kaupade/teenuste tähistamiseks tingimusel, et sellise kasutamisega kaasneb kaubamärgi eristatavuse või maine põhjendamatu ärakasutamine või eristatavuse või maine kahjustamine. Apellatsioonikomisjon leiab, et kui seadusandja pidas vajalikuks võimaldada kaubamärgiomanikul (sh üldtuntud kaubamärgi omanikul) keelata § 5 lg-s 4 sätestatud tingimustele vastavate kaubamärkide kasutamise, oleks põhjendamatu asuda seisukohale, et sellised kaubamärgid on siiski registreeritavad. Vastasel juhul tekiks õiguslikult kurioosne ja kaubamärgisüsteemi läbipaistvust halvav olukord, kus riiklikusse kauba- ja teenindusmärkide registrisse tuleks kanda ka kaubamärgid, mille kasutamine ei oleks tegelikult õiguspärane. On ilmne, et seadusandja tahe ei saanud olla sellise olukorra tekitamine. Seega tuleb ka kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 3 mõista nii, et nimetatud sättes esitatud tingimustel ei ole registreeritav kaubamärk, mis on identne, äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv nii registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga kui ka varasema üldtuntud kaubamärgiga.

Apellatsioonikomisjon soovib täiendavalt märkida, et hinnates vaidlustaja poolt kirjeldatud asjaolusid enne 2004. aasta 01. maid kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste kontekstis, tuleb arvestada ka kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 4, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) artikli 16 lõike 3 koosmõjuga. Kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-st 4 tulenevalt ei saa registreerida kaubamärgina teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikoopäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses üldtuntud

kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Nimetatud sättest nähtub üheselt, et üldtuntud kaubamärkide puhul ei ole selliste kaubamärkide registreeritus Eestis nõutav. Pariisi konventsiooni artikkel 6 *bis* sätestab, et Pariisi Liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. TRIPS artikli 16 lõige 3 omakorda näeb ette Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* kohaldamise mitte üksnes samasuguste või sarnaste toodete, vaid *mutatis mutandis* ka eriliigiliste kaupade ja teenuste kohta.

Kõigest eelpoolöeldust tulenevalt asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et ka enne 01. maid 2004. a. kehtinud õigusaktide kohaselt võib olla kaubamärgi registreerimine eriliigiliste kaupade/ teenuste tähistamiseks õigusvastane isegi juhul, kui varasemat kaubamärki ei ole registreeritud või registreerimiseks esitatud.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et tema sõnalist kaubamärki “YOYOTA” ning kujunduslikku kaubamärki “YOYOTA + kuju” (sõna “yoyota” spetsiaalses kujunduses, kusjuures tähtede “y” ja “t” vahel olev täht “o” on esitatud jojo-mänguasja kujutisena) tuleb pidada valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärkideks. TRIPS artikli 16 lõikes 2 on sõnaselgelt sätestatud, et kaubamärkide tuntuse üle otsustamisel tuleb arvestada ka tuntust, mis on saavutatud kaubamärkide reklaamimise tulemusena. Vaidlustaja “YOYOTA”-märgide laialdast tuntust kinnitavad vaidlustusavaldusele lisatud arvukad koopiad “YOYOTA” ja “YOYOTA + kuju” kaubamärkide all osutatavate teenuste (mobiilihelinate, logode, piltsõnumite jms tellimise võimaldamine) reklaamidest, mida on avaldatud alates 2002. aasta septembrist. Apellatsioonikomisjon peab siinjuures oluliseks asjaolu, et osundatud reklaamid on ilmunud üle Eesti laialt levitatavates ja tarbitavates eesti- ja venekeelsetes meediaväljaannetes (ajakiri “Kroonika”, telelehed “Nädal”, “TV Teleleht”, “TV Saatekava”, “Nedelja”, “Antenna”, SL Õhtulehe saatekava). Tähelepanuväärne on ka reklaamipind, mille ajalehtedes/ ajakirjades avaldatud reklaamid on ilmunud – apellatsioonikomisjonile esitatud materjalidest nähtuvalt on kõik vaidlustaja reklaamid ilmunud vastavate meediaväljaannete täislehekülgedel, mis muudab ilmunud reklaamid iseäranis silmatorkavaiks. Seega tuleb asuda seisukohale, et kaubamärkidest “YOYOTA” ja “YOYOTA + kuju” ei ole teadlikud mitte üksnes nende kaubamärkide all osutatavate teenuste tarbijad, vaid ajakirjanduse vahendusel ka muud isikud. Apellatsioonikomisjon mõnab, et kindlasti on “YOYOTA”-kaubamärkide tuntusele kaasa aidanud ka kaubamärkide tutvustamine Kanal 2 telemängu “emt TXTboxing” vahendusel ning internetis, kuid tõenäoline on, et vastavat telemängu on jälginud ning kaubamärkidega vahetult internetis kokku puutunud pigem valdavalt vaidlustaja poolt osutatavate teenuste sihtgruppi kuuluvad isikud. Ajalehti/ ajakirju, milles “YOYOTA” reklaamid on ilmunud, loevad aga seevastu ka isikud, kes ei pruugi ise olla kordagi tellinud oma mobiiltelefonidesse helinaid, logosid jms (s.o ka isikud, kes ei ole vaidlustaja teenuste tarbijateks).

On ilmne, et kaubamärgitaotluses nr M200300377 kujutatud kaubamärk on identne vaidlustaja kaubamärgiga “YOYOTA” ning äravahetamiseni sarnane kaubamärgiga “YOYOTA + kuju”. Seega Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* mõttes on vastustaja kaubamärgi näol tegemist vaidlustaja kaubamärgi “YOYOTA” taasesitusega (ingl. k “*reproduction*”) ning kaubamärgi “YOYOTA + kuju” jäljendiga (ingl. k “*imitation*”).

Apellatsioonikomisjon nõustub ka sellega, et kaubamärgitaotluses nr M200300377 nimetatud klassi 35 teenus “*reklaam*” ei ole samaliigiline vaidlustaja poolt osutatavate teenustega. Arvestades aga vaidlustaja “YOYOTA”-kaubamärkide laialdast tuntust, on sellegipoolest reaalne, et vastustaja poolt kaubamärgi “YOYOTA” kasutamine reklaamiteenuste osutamiseks võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua vaidlustaja mobiiliteenuste tähistamiseks kasutatavate kaubamärkide maine ärakasutamise ja eristatavuse kahjustamise, samuti tekitada assotsiatsioone “YOYOTA”-kaubamärkide omanikuga ning kahjustada tema huve.

Mis puudutab kaubamärgitaotluses nr M200300377 nimetatud klassi 41 teenust “*meelelahutus*”, leiab apellatsioonikomisjon, et nimetatud teenust saab pidada samaliigiliseks vaidlustaja poolt osutatavate teenustega. Kuigi mobiilihelinate, logode, piltsõnumite jms tellimise võimaldamist võib käsitleda ka telekommunikatsiooni- ja/ või internetiteenusena, on kahtlemata tegemist ka teenusega, mis kuulub meelelahutuse valdkonda. Võib isegi öelda, et helinate, logode jne tellimine ja kasutamine ongi eelkõige käsitletav meelelahutusena (ei ole ju reeglina sellisel tegevusel peale meelelahutamise muud praktilist eesmärki). Kuivõrd apellatsioonikomisjon leidis, et kaubamärgi “YOYOTA” registreerimine vastustaja nimele rikub vaidlustaja õigusi ja kahjustab tema huve isegi seoses eriliigilise teenusega “*reklaam*”, on seda ilmsem, et vaidlustaja õigused saavad rikutud ning huvid kahjustatud, kui vastustaja peaks saama ainuõiguse kaubamärgi “YOYOTA” kasutamiseks seoses meelelahutusteenustega.

Sellest tulenevalt on kaubamärgi “YOYOTA” registreerimine klassides 35 ja 41 vastustaja nimele vastuolus kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-dega 3 ja 4, Pariisi konventsiooni artikliga 6 *bis* ning TRIPS artikli 16 lõikega 3.

Vaidlustaja on leidnud ka seda, et vastustaja on esitanud kaubamärgitaotluse nr M200300377 pahauskselt, mistõttu kaubamärgi registreerimine on vastuolus alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 9 lg 1 p-ga 10. Apellatsioonikomisjon märgib, et enne 01. maid 2004. a. kehtinud tööstusomandialastes õigusaktides ei olnud sätet, mis oleks vastanud praegu kehtiva kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-s 10 sätestatule. Kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 10 sätestas küll, et kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt, kuid nimetatud sättele vastab praegu kehtiva kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 7, mitte § 9 lg 1 p 10. Kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaldamise eelduseks on kaubamärgi registreeritus ja kasutamine välisriigis, mida aga vaidlustaja ei ole apellatsioonikomisjonile esitatud materjalides tõendanud ega väitnudki. Seega vaidlustaja väited seoses vastustaja pahausksusega on asjakohatud, mistõttu apellatsioonikomisjon jätab neile hinnangu andmata.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-dest 3 ja 4, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 *bis*, intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu artikli 16 lõikest 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “YOYOTA” (taotlus nr M200300377) registreerimise kohta klassides 35 ja 41 Yoyota Entertainment OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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 kaubamärgi kaitstavuse küsimuses, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks 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:

S. Sulsenberg

K. Ausmees

T. Kalmet