

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 814-o

Tallinnas, 20. juunil 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Priit Lello ning Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku BEKO Plc, Beko House, Caxton Way Watford, Hertfordshire WD 18 8UF, GB, vaidlustusavalduse kaubamärgi BEKO (taotluse nr M200301252) klassides 7 ja 11 Anava Eesti AS nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 01.09.2004 vaidlustusavaldus BEKO Plc, Beko House, Caxton Way Watford, Hertfordshire WD 18 8UF, GB, (edaspidi vaidlustaja), keda esindab Almar Sehver, AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn, tel 6605910, faks 660 5912. Vaidlustusavaldus võeti menetluse nr 814 all. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 komisjoni esimees määras 15.09.2004 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks aseesimees Evelyn Hallika.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk BEKO (taotluse nr M200301252) klassides 7 ja 11 Anava Eesti AS nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist kaubamärgi BEKO (taotluse nr M200301252) registreerimise kohta klassides 7 ja 11 Anava Eesti AS (edaspidi vastustaja) nimele kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) §10 lg 1 p 2 ja 7, § 41 lg 2 ja 3, § 72 lg 5 ning Pariisi konventsiooni art 6 *septies* alusel.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikirid, tõendid ja maksekorraldus nr 850, 31.08.2004 riigilõivu tasumise kohta.

Vaidlustaja on Ühenduse kaubamärgi **BEKO**, nr 002395820, taotluse esitamise kuupäev 20.09.2001, klassides 7, 8, 9 ning 11 omanikuks, selle kohta on lisatud väljatrükk OHIM andmebaasist BEKO Ühenduse kaubamärgi kohta. Vaidlustaja kasutab kaubamärki BEKO Eestis juba aastaid ning seda muuhulgas ka klassidesse 7 ning 11 kuuluvate kaupade, s.h vastustaja taotluses nr M200301252 sisalduvate osas. Lisatud on väljatrükkid vaidlustaja koduleheküljelt www.beko.co.uk andmetega BEKO märgi ja selle kasutamise kohta. Intensiivse ning eduka kasutamise tõttu võib tõdeda, et vaidlustaja kaubamärk **BEKO** on saavutanud Eestis üldtuntuse hiljemalt 19. august 2003 kuupäevaks klassidesse 7 ning 11 kuuluvate kaupade osas. Kaubamärgilehes nr 7/2004 avaldatu põhjal Patendiamet on otsustanud registreerida vastustaja nimele kaubamärgi **BEKO**, taotluse nr M200301252, taotluse esitamise kuupäev 19. august 2003 klassides 7 ning 11. Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamärk BEKO vastustaja nimele on väär ning vastuolus KaMS ning rahvusvahelise õiguse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärgi BEKO registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja leiab kaubamärgi BEKO olevat identse tema üldtuntud kaubamärgiga BEKO. Kaubamärgitaotluses nr M200301252 esitatud kaubamärgi reproduktsioon kujutab endast sõnalist kaubamärki BEKO. Vaidlustaja kasutab sõnalist kaubamärki BEKO ning väheselt stiliseeritud kaubamärki BEKO + kuju. Eelkõige märkide identsusest tulenevalt, samuti aga ka kõnealuste kaupade identsuse tõttu on kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus märkimisväärselt suur.

Vaidlustaja on varasema BEKO kaubamärgi omanikuks KaMS § 11 lg 1 p mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. Vaidlustaja leiab, et kaubamärk BEKO on omandanud Eestis üldtuntuse 19. august 2003, s.o vaidlustatud BEKO kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks. Rennerki Kaubanduse OÜ, s.o ühe BEKO kaubamärgiga tähistatud kaupade maaletooja, koduleheküljel www.renerk.com esitatud informatsiooni kohaselt moodustab BEKO toodete käive 40% nende ettevõtte müügikäibest. Näiteks 2003. aastal oli kogu müügikäibeks 6,2 miljonit eurot, mis teeb BEKO müügikäibeks ainuüksi ühe maaletooja juures 2,48 miljonit eurot, s.o 38,8 miljonit Eesti krooni.

Tööstusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 septies lg 1 sätestab, et kui märgi valdaja volinik või esindaja liidu liikmesriikides esitab märgi valdaja sellekohase nõusolekuta avalduse märgi registreerimiseks omaenda nimele ühes või mitmes niisuguses riigis, siis on märgi valdajal õigus registreerimine protestida, nõuda selle tühistamist või, kui riigi seadus seda lubab, nõuda märgi registreerimise ülekandmist oma kasuks, kui volinik või esindaja ei esita oma tegusid õigustavaid tõendeid. Vastustaja on olnud BEKO toodete edasimüüja ehk kaubamärgi BEKO valdaja esindaja Eestis Pariisi konventsiooni artikli 6 septies mõistes. Kaupa on vastustajale tarninud näiteks BEKO kaupade üks maaletoojatest Rennerki Kaubanduse OÜ. BEKO on vaidlustaja kaubamärk ning vastustaja, olles BEKO edasimüüjaks Eestis, on sellest vastavat kaubamärgi registreerimise taotlust esitades ilmselgelt olnud ka teadlik. Vaidlustaja ei ole andnud äriühingule vastustajale nõusolekut kaubamärgi BEKO registreerimiseks Eestis. Seetõttu on kaubamärgi BEKO registreerimine vastustaja, kui kaubamärgi BEKO valdaja esindaja nimele vastuolus Pariisi konventsiooni artiklis 6 septies sätestatuga.

Kaubamärgi BEKO registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskelt. Vaidlustaja kasutab kaubamärki BEKO teistes riikides, millest annavad tunnistust ka väljatrükid vaidlustusavalduse esitaja koduleheküljelt www.beko.co.uk. Vaidlustaja on ka vastava Ühenduse kaubamärgi omanikuks. Vaidlustaja poolt kasutatav ning Ühenduse kaubamärgina registreeritud kaubamärk BEKO on identne vastustaja poolt Patendiametile esitatud kaubamärgi registreerimistaotlusel nr M200301252 kujutatuga. Vastustaja olles BEKO kaubamärgiga tähistatud kaupade edasimüüjaks Eestis, samuti arvesse võttes kaubamärgi BEKO tuntust Eestis, on vaidlustaja kaubamärgi BEKO olemasolust, kasutamisest ning tema seaduslikust kuulumisest vaidlustusavalduse esitaja nimele teadlik. Vastustaja pidi teadma ning ilmselgelt ka teadis, et kaubamärgi BEKO seaduslikuks omanikuks on vaidlustaja ning

seetõttu tema tegevust vastava kaubamärgi registreerimise taotlemisel enda nimele tuleb käsitleda pahausksena. Seetõttu on kaubamärgi BEKO registreerimine vastustaja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ning 7 ja Pariisi konventsiooni artikliga 6 *septies*.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ning 7, § 41 lg-st 2 ja 3, § 72 lg-st 5 ning ja Pariisi konventsiooni artiklist 6 *septies* palutakse tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi BEKO (taotluse nr M200301252) registreerimise kohta klassides 7 ja 11 vastustaja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Väljatrükk OHIM andmebaasist kaubamärgi BEKO nr 002395820 kohta (31.08.2004);
2. Väljatrükkid koduleheküljelt www.beko.co.uk (31.08.2004);
3. Koopia kaubamärgi BEKO registreerimistaotluse nr M200301252 publikatsioonist;
4. Väljatrükk kaubamärgitaotluse nr M200301252 kohta (30.08.2004);
5. Väljatrükk koduleheküljelt www.renerk.com.

Oma 31.05.2006 esitatud lõplikes seisukohtades jäi vaidlustaja 01.09.2004 esitatud vaidlustusavalduse ning nõude juurde tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk BEKO klassides 7 ja 11.

Vastustaja ei ole komisjonile vaidlustusavalduse kohta oma seisukohti ning ka lõplikke seisukohti esitanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 14.06.2006.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahulda.

Vaidlustaja on Ühenduse kaubamärgi **BEKO**, nr 002395820, taotluse esitamise kuupäev 20.09.2001, klassides 7, 8, 9 ning 11, omanikuks. Vaidlustaja kasutab kaubamärki BEKO Eestis juba aastaid ning seda muuhulgas klassidesse 7 ning 11 kuuluvate kaupade, s.h vastustaja taotluses nr M200301252 sisalduvate osas. Väljatrükkid vaidlustaja koduleheküljelt www.beko.co.uk andmetega BEKO märgi ja selle kasutamise kohta näitavad, et ainuüksi Inglismaal ja Iirimaal oli 2003. aasta käibeks 136 miljonit GBP, s.o tänases vääringus üle 3 miljardi krooni. Tegemist on suuruselt teise külmkapi brändiga ning ühe suurima kasvava kodumasinat brändiga Inglismaal ning talle on omistatud mitmeid auhindu. Intensiivse ning eduka kasutamise tõttu võib tõdeda, et vaidlustaja kaubamärk **BEKO** on saavutanud Eestis üldtuntuse hiljemalt 19. august 2003 kuupäevaks klassidesse 7 ning 11 kuuluvate kaupade osas.

Kaubamärgilehes nr 7/2004 avaldatu põhjal Patendiamet on otsustanud registreerida vastustaja nimele kaubamärgi **BEKO**, taotluse nr M200301252, taotluse esitamise kuupäev 19. august 2003 klassides 7 ning 11.

- Vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 2

Kaubamärgi BEKO registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on

saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kaubamärk BEKO on identne tema üldtuntud kaubamärgiga BEKO. Kaubamärgitaotluses nr M200301252 esitatud kaubamärgi reproduktsioon kujutab endast sõnalist kaubamärki BEKO. Vaidlustaja kasutab sõnalist kaubamärki BEKO ning väheselt stiliseeritud kaubamärki BEKO + kuju. Märkide identsusest tulenevalt ja kaubamärgiga tähistatud kaupade identsuse tõttu on kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise tõenäosus märkimisväärselt suur. Vaidlustaja on varasema BEKO kaubamärgi omanikuks KaMS § 11 lg 1 p mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. Kaubamärk BEKO on omandanud Eestis üldtuntuse 19. august 2003, s.o vaidlustatud BEKO kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks. Renerk Kaubanduse OÜ, s.o ühe BEKO kaubamärgiga tähistatud kaupade maaletooja, koduleheküljel www.renerk.com esitatud informatsiooni kohaselt moodustab BEKO toodete käive 40% nende ettevõtte müügikäibest. Näiteks 2003. aastal oli kogu müügikäibeks 6,2 miljonit eurot, mis teeb BEKO müügikäibeks ainuüksi ühe maaletooja juures 2,48 miljonit eurot, s.o 38,8 miljonit Eesti krooni.

- Vastuolu Pariisi konventsiooni artikliga 6 septies

Tööstusomandi Pariisi konventsiooni Artikli 6 septies lg 1 sätestab, et kui märgi valdaja volinik või esindaja liidu liikmesriikides esitab märgi valdaja sellekohase nõusolekuta avalduse märgi registreerimiseks omaenda nimele ühes või mitmes niisuguses riigis, siis on märgi valdajal õigus registreerimine protestida, nõuda selle tühistamist või, kui riigi seadus seda lubab, nõuda märgi registreerimise ülekandmist oma kasuks, kui volinik või esindaja ei esita oma tegusid õigustavaid tõendeid.

Vastustaja on olnud BEKO toodete edasimüüja ehk kaubamärgi BEKO valdaja esindaja Eestis Pariisi konventsiooni artikli 6 septies mõistes. Kaupa on vastustajale tarninud näiteks BEKO kaupade üks maaletoojatest Renerk Kaubanduse OÜ. BEKO on vaidlustaja kaubamärk ning vastustaja, olles BEKO edasimüüjaks Eestis, on sellest vastavat kaubamärgi registreerimise taotlust esitades olnud ka teadlik. Vaidlustaja ei ole andnud äriühingule vastustajale nõusolekut kaubamärgi BEKO registreerimiseks Eestis. Seetõttu on kaubamärgi BEKO registreerimine vastustaja, kui kaubamärgi BEKO valdaja esindaja nimele vastuolus Pariisi konventsiooni artiklis 6 septies sätestatuga.

- Vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 7

Kaubamärgi BEKO registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskelt.

Vaidlustaja kasutab kaubamärki BEKO teistes riikides, millest annavad tunnistust ka väljatrükiid vaidlustaja koduleheküljelt www.beko.co.uk. Vaidlustaja on ka vastava Ühenduse kaubamärgi omanikuks. Vaidlustaja poolt kasutatav ning Ühenduse kaubamärgina registreeritud kaubamärk BEKO on identne vastustaja poolt Patendiametile esitatud kaubamärgi registreerimistaotlusel nr M200301252 kujutatuga. Vastustaja olles BEKO kaubamärgiga tähistatud kaupade edasimüüjaks Eestis, samuti arvesse võttes kaubamärgi BEKO tuntust Eestis, on vaidlustaja kaubamärgi BEKO olemasolust, kasutamisest ning tema seaduslikust kuulumisest vaidlustaja nimele teadlik. Vastustaja pidi

teadma ning ilmselgelt ka teadis, et kaubamärgi BEKO seaduslikuks omanikuks on vaidlustaja ning seetõttu tema tegevust vastava kaubamärgi registreerimise taotlemisel enda nimele tuleb käsitleda pahausksena.

Seetõttu on kaubamärgi BEKO registreerimine vastustaja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ning 7 ja Pariisi konventsiooni artikliga 6 *septies*.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 61 lg 1 ja KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 7, § 41 lg 2 ja 3 ning Pariisi konventsiooni art 6 *septies* apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi BEKO (taotluse nr M200301252) registreerimise kohta klassides 7 ja 11 Anava Eesti AS nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

E. Hallika

P. Lello

T. Kalmet