

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 818-o

Tallinnas, 11. märtsil 2008.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja) Kerli Tuults ja Tanel Kalmet vaatas kirjalikus menetluses läbi BRITISH AIRWAYS Plc, Speedbird House, PO Box 10, Heathrow Airport, Hounslow, MIDDX, GB (edaspidi tekstis vaidlustaja või BA) 01.09.2004 esitatud vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus anda Eestis õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile CONCORDE (reg nr 725539) taotleja VOLF KANCELÁRSKÉ POTREBY S.R.O. (edaspidi tekstis taotleja) nimele klassides 16 ja 28.

Vaidlustaja esindaja on Villu Pavelts, OÜ LASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn.

Vaidlustusavaldus esitati 01.09.2004 ja registreeriti nr 818 all ning anti menetlemiseks Harri-Koit Lahek'ule.

Käesolevat vaidlustusavaldust menetletakse 01.05.2004 jõustunud kaubamärgiseaduse alusel.

Vaidlustaja informeerib apellatsioonikomisjoni (edaspidi tekstis komisjon) selles, et Eesti Kaubamärgilehes 7/2004 avaldatust ilmneb, et Patendiamet on otsustanud taotleja nimele registreerida rahvusvahelise sõnalise kaubamärgi **CONCORDE** (reg. nr.725539) klassides 16 ja 28 järgmistele kaupadele:

Klass 16: *writing instruments, school and office supplies, glues, tubes of glue, tapes, pen holders, stationery* (tõlge: *kirjutusvahendid, kooli- ja kontoritarbed, liimid, liimipulgad, teibid, sullepeahoidikud, kirjatarbed*),

Klass 28: *Games, toys* (tõlge: *mängud, mänguasjad*) (lisa 1).

Vaidlustusavalduse esitaja märgib, et BRITISH AIRWAYS Plc on ülemaailmselt tuntud lennukompanii ja lisab, et BA kasutas oma teenuste osutamisel ülehelikiirusel lendavaid lennukeid CONCORDE, mis saavutasid kultusliku staatuse. BA kasutab kaubamärki CONCORDE praegugi erinevate kaupade tähistamiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi CONCORDE registreerimine klassides 16 ja 28 taotleja nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 3, § 10 lg 1 p-ga 7 ja/või § 9 lg 1 p-ga 10 ning sellega rikutakse vaidlustaja huve ja õigusi.

KaMS § 10 lg 1 p 3 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.

BA kaubamärk CONCORDE ja taotletav kaubamärk CONCORDE on identsed.

Tähis CONCORDE on üldtuntud ja valdavale Eesti elanikkonnale tuntud kaubamärk seoses lennukite, lennunduse ja transporditeenustega. Paljudele tarbijatele on tähis CONCORDE

Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

kiiruse sünonüümiks, kuna eri ajavööndite tõttu oli just CONCORDE-tüüpi lennukitega võimalik "ajas tagasi rännata."

BA leiab, et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada üldtuntud kaubamärgi CONCORDE mainet ja eristusvõimet.

Siinkohal tuleb lisaks ülaltoodule tähelepanu pöörata veel järgmistele asjaoludele:

- Kaubamärgil CONCORDE on kuulsusrikas ajalugu. CONCORDE-tüüpi lennukite näol oli tegemist revolutsiooniga lennunduses;
- Märgid on sajabrotsendiliselt identsed;
- BA tellimisel valmistatakse ning BA turustab tähisega CONCORDE markeeritud klassi 16 ja 28 kaupu (nt kaardid, mudelid, kirjatarbed jms). Et BA-le kuulunud Concorde-lennukid olid ja on jätkuvalt väga tuntud, siis on ka nimetatud BA poolt pakutavad kaubad tarbijate hulgas nõutud.

Tulenevalt eeltoodust ning kaubamärgi CONCORDE pikaajalisest kasutamisest BA poolt, võimaldaks kaubamärgi CONCORDE registreerimine kaubamärgitaotleja nimele tal ära kasutada laiemale Eesti elanikkonnale tuntud kaubamärgi CONCORDE mainet, mis võiks samuti kaasa tuua märgi eristusvõime kahjustumise.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Tulenevalt asjaoludest, et BA on suur, rahvusvaheliselt tegutsev ja tuntud lennukompanii ning, et kaubamärk CONCORDE on rahvusvaheliselt (samuti laiemale enamusele Eesti elanikkonnast) tuntud, siis pidi rahvusvahelise märgi taotleja olema varasemalt teadlik kaubamärgist CONCORDE. Arvestades taotleja varasemat teadlikkust ning taotluse eesmärki, milleks on ilmselt soov ära kasutada tähise CONCORDE mainet ning selle varasemat tuntust avalikkuse hulgas, siis tuleb taotlus lugeda pahauskselt esitatuks.

Kuivõrd lennukompaniide hulgas on levinud tava pakkuda oma sümboolikaga meeneid, sh nt kirjatarbeid ja mänguasju, siis kasutab rahvusvahelise kaubamärgi taotleja kaudselt ära ka BA mainet. Ka sellist tegevust tuleb pidada pahauskseks.

KaMS § 10 lg 1 p 7 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, 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 pahauskselt.

BA nimele on registreeritud kaubamärk CONCORDE vaidlustaja asukohariigis Suurbritannias. Nagu ülal mainitud, on see märk aktiivselt kasutusel, muuhulgas ka klassi 16 ja 28 kaupade tähistamisel. Eeltoodud väiteid tõendavaid materjale lubab vaidlustaja esitada menetluse hilisema käigu jooksul. Argumendid taotluse pahauskse esitamise kohta on esitatud eespool.

Kõike ülaltoodut arvestades, juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-dele 3 ja 7 ning KaMS § 9 lg p-le 10, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi CONCORDE (reg nr 725539) registreerimise kohta.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 725539 CONCORDE kohta ja väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 7/2004, riigilõivu tasumist tõendav dokument: 01.09.2004 maksekorraldus, volituse koopia.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 12.11.2007, milles ta märgib, et kuna taotleja pole vaidlustusavaldusele vastanud, siis ta tunnistab sellega sisuliselt vaidlustusavaldust. Samas ta teatas, et vaidlustaja jääb täielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde ning palus komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada.

Taotlejat informeeriti vastavalt kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile artiklile 5 esitatud vaidlustusavaldusest, ettepanekuga osaleda komisjoni menetluses. Taotleja ei ole komisjoni menetlusse astunud, seisukohta vaidlustusavalduse kohta väljendanud ega lõplikke seisukohti esitanud.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 818 lõppmenetlust 23.01.2008.

Komisjoni seisukohad.

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldust ei saa rahuldada.

1) Vaidlustaja pole esitanud andmeid BA-le kuuluvast kaubamärgist CONCORDE ja kaubaklassidest, milles loetletud BA kaupude kaubamärgiga CONCORDE tähistab.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärgina Eestis registreerimiseks esitatud rahvusvaheline sõnaline kaubamärk nr 725539 CONCORDE kaupade tähistamiseks klassides 16 ja 28 on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt identne teiste varasemate sõnaliste kaubamärkidega CONCORDE.

Vaidlustaja on käesolevas vaidlustusavalduses tähist CONCORDE kasutanud lennuki tüübi määratlemiseks ja ka taotleja registreerimistaotluses märgitud tähisena CONCORDE, millega on taotleja kavatsenud oma kaupude (klassides 16 ja 28) tähistada.

Komisjonil tuleb käesolevas vaidluses otsustada:

- kas registreerimiseks esitatud kaubamärgi CONCORDE registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, sh kas nimetatud kaubamärk on valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud tänu teisele identsele varasemale kaubamärgile, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, mille kasutamisega Eesti turul võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema identse kaubamärgi mainet või eristusvõimet;
- kas registreerimist taotlev isik on esitanud kaubamärgi CONCORDE registreerimise taotluse ning hakanud seda pahauskselt kasutama KaMS § 9 lg 1 p 10 mõttes;
- kas registreerimiseks esitatud kaubamärk CONCORDE on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutamisel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt KaMS § 10 lg 1 p 7 mõttes.

Vaidlustaja ei ole menetluse jooksul esitanud komisjonile vaidlustusavalduse 3. leheküljel lubatud täiendavaid tõendusmaterjale taotleja pahausksuse kohta, so kaubamärgi CONCORDE registreerimistaotluse esitamisel ja selle eeldataval kasutamisel Eestis, mistõttu on taotleja pahausksus vaidlustaja poolt tõendamata ja jääb üldsõnaliseks.

Samuti ei ole vaidlustaja vaidlustusavalduses märkinud, millise kaubamärgi CONCORDE omanik on vaidlustaja BRITISH AIRWAYS Plc, Speedbird House, PO Box 10, Heathrow Airport, Hounslow, MIDDX, GB, mille huvide esindamiseks on vaidlustajale 10. aprillil 1997 a. volitus välja antud.

2) Suurbritannia Patendiameti kaubamärkide andmebaasi järgi on sõnalise kaubamärgi nr 1373287 CONCORDE omanikuks BRITISH AIRWAYS Plc Waterside, (HB A3) PO Box 365, Harmondsworth, West Dryton, UB7 0GB, kusjuures registreering on tehtud nõudega *„It is a condition of registration that the mark shall be used only in relation to airline transportation services using the Concorde aircraft”* (tõlge: märki tuleb kasutada ainult seoses transporditeenuste osutamisega CONCORDE-tüüpi lennukeid kasutades) (klassid 14; 16; 18; 20; 21; 25; 26; 27; 28; 34; 39). Nimetatud kaubamärgi CONCORDE registreering kehtib ainult Suurbritannias kuni 12. veebruarini 2016.

Vaidlustaja esindaja ei ole esitanud vaidlustusavaldusega ega ka koos lõplike seisukohtadega tõendeid selle kohta, millise BA kaubamärgi registreeringut vaidlustaja silmas peab. Seepärast ei saa komisjon veenduda, millise kaubamärgi CONCORDE kasutusõiguste üleminekus vms juriidiliselt isikult BRITISH AIRWAYS Plc Waterside, (HB A3) PO Box 365, Harmondsworth, West Dryton, UB7 0GB, juriidilisele isikule BRITISH AIRWAYS Plc, Speedbird House, PO Box 10, Heathrow Airport, Hounslow, MIDDX, GB, mille esindamiseks Eestis on 10. aprillil 1997 a. volitus välja antud, on küsimus.

3) Kaubamärgi CONCORDE tuntus/üldtuntuse osas tuleb komisjonil kaubamärgi CONCORDE üldtuntuse tunnistamiseks muu hulgas arvestada, vastavalt § 7 lg-le 3, selle:

- tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas äri sektoris;

- kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;

- registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;

- hinnangulist väärtust.

Üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte § 7 lg 3 p-is 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Vaidlustaja poolt esitatud andmed kaubamärgi CONCORDE üldtuntuse kohta Eestis on üldsõnalised, mille järgi ei saa komisjon käesolevas vaidluses lugeda nimetatud kaubamärki üldtuntuks.

Komisjoni arvates pole vaidlustusavalduses piisavalt tõendatud BA kaubamärgi CONCORDE üldtuntust Eestis ja teistes riikides klassides 16 (*kirjutusvahendid, kooli- ja kontoritarbed, liimid, liimipulgad, teibid, sullepeahoidikud, kirjatarbed*) ja 28 (*mängud, mänguasjad*) märgitud kaupade tarbimise kaudu CONCORDE-tüüpi lennukites. Ilmselt ei saagi vaidlustaja seda tõendada, sest:

- nimetatud CONCORDE-tüüpi lennukid pole kunagi Eestisse liinilende sooritanud, mistõttu pole olnud võimalik CONCORDE kaubamärke kandvaid ja klassidesse 16 ja 28 kuuluvaid kaupu nimetatud lennukites Eestist pärit reisijaile jaotada või turustada. Vaidlustusavaldus ei sisalda ka andmeid kaubamärgi CONCORDE ja sellega tähistatavate kaupade ja/või teenuste reklaami- ja mainekampaaniatest, mille käigus oleksid eesti tarbijaskond ja kaubamärki CONCORDE kandvate kaupade või teenuste jaotusvõrgus või äri sektoris tegutsevad isikud vahetu kogemuse kaudu tunnetanud kaubamärgi CONCORDE ja sellega tähistatavate kaupade-teenuste headust. Seetõttu ei saanud kaubamärki CONCORDE muutuda eesti tarbijaskonnale ja kaubamärki kandvate kaupade või teenuste jaotusvõrgus või äri sektoris tegutsevatele isikutele üldtuntuks;

- CONCORDE-tüüpi lennukid ei kasutata maailmas juba alates 24.10.2003 ja seepärast ka vaidlustusavalduse esitamise ajal, so 01.09.2004 oli lõppenud ka nimetatud kaupade realiseerimine CONCORDE-tüüpi lennukites.

Komisjoni arvates pole kaubamärk CONCORDE eesti tarbijate hulgas tuntuks saanud mitte vahetult lennureiside ega ka nende ajal BA teenuste tarbimise käigus CONCORDE kaubamärkidega klassis 16 ja 28 tähistatavate kontoritarvete tarbimise või mänguasjade omandamise või nendega mängimise läbi. See võis komisjoni arvates toimuda pigem meedia vahendusel, mis kajastab nt CONCORDE-tüüpi, so Prantsuse firma AIRBUS FRANCE, 316, route de Bayonne F-31060 Toulouse (FR) poolt õhusõidukite tähistamiseks registreeritud kaubamärgi nr 270598 ja kuni 14.06.2013 kehtiva CONCORDE kaubamärgi kandvate lennukite (klass 12) loomist, nende unikaalsust aga ka nendega seotud olnud probleeme ning nimetatud CONCORDE (FR) kaubamärgi maine languse põhjuseid.

Arvestades eespool toodut, ei saa komisjon kaubamärgi CONCORDE tuntuse astet Eestis, so sellega tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris pidada KaMS § 7 lg 3 mõttes piisavaks, et lugeda seda Eestis üldtuntuks klassides 16 ja 28. Samuti pole vaidlustaja esitanud piisavalt tõendeid kaubamärgi kasutamise ja tutvustamise kestusest- ulatusest ning kaubamärgi geograafilisest levikust, registreeringutest, kasutamisest ja üldtuntusest teistes riikides ning selle hinnangulist väärtust.

Komisjon leiab, et seoses eespool tooduga puudub käesolevas vaidluses alus KaMS §10 lg 10 p 3 kohaldamiseks.

4) Kaubamärgi CONCORDE maine osas, arvestades asjaolu, et vaidlustaja pole komisjonile vaidlustusavalduses esitanud ega sellele lisanud andmeid BA-le kuuluvast kaubamärgist CONCORDE ja kauba- ja teenusklasside loetelu, ei saa komisjon otseselt hinnata taotleja kaubamärgiga CONCORDE tähistatavate kaupade ja teenuste klasside (16 ja 28) kattuvust vaidlustaja omadega.

Vaidlustusavaldus esitati 01.09.2004, so ajal, mil kaubamärgi CONCORDE maine langus oli maailmas kestnud juba üle nelja aasta ja ka CONCORDE-tüüpi lennukite lennud olid üldse lõpetatud ning mil näitena toodud firma AIRBUS FRANCE kaubamärk oli omandanud hoopis teistsuguse maine, millest võis rääkida enne 25.07.2000. Komisjon ei saa seda üldiselt teada olevat asjaolu jätta tähelepanuta, isegi kui puuduvad taotleja seisukohad. Kuigi vaidlustusavalduse menetlus komisjonis on põhimõtteliselt võistleva iseloomuga, on antud juhul vaidlustaja väited tema kaubamärgi maine iseloomu, ulatuse (sh ulatuse kaupade ja teenuste suhtes) ja sisu kohta sedavõrd üldsõnalised, et komisjon peab õiguspärase otsuse tegemiseks vajalikuks arvestada asjaolusid, mida menetluse käigus ei ole menetlusosaliste poolt esitatud.

Nimelt on teada, et kaubamärkide CONCORDE maine sai tõsise tagasilöögi alates 25.07.2000, mil Pariisi Charles de Gaulle'i nimelisel lennuväljal hukkus CONCORDE-tüüpi lennuki õhukütõusmisel toimunud katastroofis kokku 113 inimest. CONCORDE-tüüpi lennukite ülalpidamine, so varuosade, kütuse ja teeninduse iga-aastase kallinemise jms tõttu, osutus nende omanikele ülejõukäivateks. Viimane CONCORDE-tüüpi lennuki liinilend lõppes 24.10.2003 Londoni Heathrow lennuväljal, millega lõppes ka CONCORDE-tüüpi lennukite ajastu ja koos sellega ka nendes lennukites klassidesse 16 ja 28 kuuluvate kaupade realiseerimise ajastu. Nn CONCORDE-tüüpi lennukitega saab tutvuda maailma suuremates lennundusmuuseumides.

Eespool toodust tulenevalt ei saa komisjon nõustuda vaidlustajaga selles, et taotleja püü registreerida Eestis kaubamärgi CONCORDE, nt klassis 16 ja 28 loetletud kaupade tähistamiseks on pahauskne ja tähendab taotleja püüet ära kasutada kaubamärgi CONCORDE head mainet. Seda ei saanud nt klassidesse 16 ja 28 kuulunud kaupade

realiseerimise kaudu valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tekkidagi, sest nagu märgitud, pole CONCORDE-tüüpi lennukid Eesti lennuväljadel maandunud ega reisijaid pardale võtnud, rääkimata võimalusest omandada kaubamärgiga CONCORDE tähistatud ja klassidesse 16 ja 28 kuuluvaid kaupu.

5) Taotleja väidetava pahausksuse osas tuleb arvestada järgmist.

Vaidlustaja pole esitanud komisjonile ühtegi tõendit selle kohta, et BA oleks teinud kulutusi otseselt CONCORDE-tüüpi lennukite lennureisidel klassidesse 16 ja 28 kuuluvate ning kaubamärgiga CONCORDE tähistatavate kaupade reklaami- ja mainekampaaniatele vms Eestis, mille tulemusi püüab taotleja kaubamärgi CONCORDE registreerimisega pahauskselt ära kasutada või ära kasutab.

BA sõnalise kaubamärgi nr 1373287 CONCORDE (piiranguga) kehtivust Suurbritannias klassides 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 34, 39 on pikendatud kuni 12.veebruari 2016. Kaubamärgiandmebaaside (OHIM; WIPO; GB) andmetel BA kaubamärki nr 1373287 CONCORDE välisriikides registreeritud ei ole.

Seoses eelpool kirjeldatuga ja asjaoluga, et vaidlustusavalduses on vaidlustaja taotleja pahausksust ainult väitnud, kuid pole seda faktidega tõendanud, ei saa komisjon pidada taotleja püüdu registreerida Eestis kaubamärki CONCORDE KaMS § 10 lg 1 p 7 ja/või § 9 lg 1 p 10 mõttes pahauskseks.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 61 lg 1 ja KaMS § 10 lg 1 punktidest 3 ja 7 ning § 9 lg 1 punktist 10, komisjon

o t s u s t a s :

vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

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

Allkirjad:

Harri- Koit Lahek

Tanel Kalmet

Kerli Tults