

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1418-o

Tallinnas 16. oktoobril 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Promat GmbH (esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kang) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kujutismärgi nr 1079053, registreerimistaotlus nr R201100812) registreerimise vastu klassides 6, 17, 19 ja 37 Paroc Oy Ab nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 01.08.2012 esitas Promat GmbH, Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE (edaspidi vaidlustaja), tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kujutismärgile nr 1079053 (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitsse andmise vastu Paroc Oy Ab, Energiakuja 3 FI-00180 Helsinki FI (edaspidi ka taotleja) nimele. Teade õiguskaitsse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 06/2012. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 13.08.2012 nr 1418 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Patendiamet on otsustanud Eestis registreerida rahvusvahelise kujutismärgi nr 1079053 PAROC OY Ab nimele järgnevate kaupade ja teenuste osas:

Klass 6: Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores.

(e.k. Lihtmetallid ja nende sulamid; metallehitusmaterjalid; teisaldatavad metallehitised; rööbasteede metallmaterjalid; lihtmetallist trossid ja traadid, v.a. Elektrilised; rauakaubad, väikesed metallkaubad; metalltorud, seifid; lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse, metallmaagid)

Klass 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials and not included in other classes; plastics in extruded forms for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal.

(e.k. Kautšuk, gutapertš, kummi, asbest, vilgukivi ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; tootmises kasutatavad pressplastid; täite-, tihendus- ja isoleermaterjalid; mittemetallist paindutorud ja voolikud)

Klass 19: Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

(e.k. Mittemetallist ehitusmaterjalid; mittemetallist jäigad ehitustorud; asfalt, vaigud ja bituumen; mittemetallist teisaldatavad ehitustarindid ja rajatised; mittemetallist mälestusmärgid)

Klass 37: Building construction; repair; installation services.

(e.k. Ehitustegevus; remont; paigaldustööd).

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>



PAROC OY Ab rahvusvaheline kujutismärk nr 1079053

Vaidlustaja seisukohad

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk nr 1079053 taotleja nimele klassides 6, 17, 19 ja 37 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-ga 2, 4 ja 10,

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 2 *ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv*. Vaidlustaja hinnangul puudub rahvusvahelisel kaubamärgil nr 1079053 eristusvõime ning seetõttu peab selline tähis jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele.

Tähis on eristusvõimeline, kui ta suudab määratleda kaupu või teenuseid kui mingilt kindlalt ettevõttelt pärinevaid ja seega eristab neid teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest.

Käesoleval juhul on taotleja kivivillast soojusisolatsioonitoodete ja -lahenduste valmistaja. Rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1079053 soovitakse Eestis kaitset erinevate ehitussektorit puudutavate kaupade ja teenuste osas klassides 6, 17, 19 ja 37. Kaubamärgile õiguskaitse andmine sõltub sellest, kas see võimaldab asjaomasel avalikkusel – nii professionaalsetel kui eratarbijatel – määratleda kaupu ja teenuseid taotlejalt pärinevatena.

KMS § 12 lg p 2 kohaselt on *kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon*.

Taotleja kaubamärk on must-valge, koosnedes diagonaalsetest mustadest ja valgetest triipudest. Lihtne triipude kujutis suudab täita eristavat funktsiooni vaid juhul, kui sellel on lisatunnuseid, mis eristavad teda muudest triipude kujutistest ja mis köidavad asjaomase avalikkuse tähelepanu.

Vaidlustaja hinnangul puuduvad taotleja kaubamärgil sellised lisaelemendid ja -tunnused ning ta kujutab lihtsalt tavalist triibustikku. Tähis koosneb diagonaalselt jooksvatest ühelaiustest mustadest ja valgetest triipudest, mis on triibustike puhul tavapärane muster.

Vaidlustaja märgib, et taotleja on püüdnud enda nimele registreerida ka analoogset puna-valget triibumustrit. Ent ehkki vastav rahvusvaheline kaubamärk nr 0866976, klass 17, on saanud Eestis õiguskaitse, lükkas Siseturu Ühtlustamise Amet selle tagasi, kuna tähis oli „täiesti eristusvõimetu Ühenduse Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkt b tähenduses“ (vastab KMS § 9 lg 1 p 2-le). Siseturu Ühtlustamise Amet leidis lisaks, et triipude kasutamine oli sektoris, kuhu kaubad kuulusid, tavaline ja värvikombinatsioon oli „niivõrd harilik kombinatsioon, et avalikkus ei ole võimeline seda määratlema kaubamärgina, vaid pigem kaupade värvidena.“

Siseturu Ühtlustamise Ameti tühistamistalituse otsuse nr 5212 C, 12.06.2012 kohaselt otsustati vaidlustaja poolt taotletud tühistamismenetluses kehtetuks tunnistada ka Taotleja rahvusvahelise kaubamärgi nr 957340 (mis kujutab nelinurkset puna-valget diagonaaltriibustikku) kui eristusvõimetu tähise registreerimine Euroopa Ühenduses. Seetõttu leiab vaidlustaja, et analoogselt on käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärk kui ruudukujuline diagonaalsete mustade ja valgete triipude muster eristusvõimetu, kuna see koosneb üksnes ülimalt lihtsatest geomeetrilistest kujunditest (kaldtriibud, nelinurk), mis ei ole ei iseseisvalt ega kombinatsioonis võimelised kandma informatsiooni toodete ja teenuste päritolu kohta ja mille osas ei saa olla monopolset õigust ühelgi ettevõtjal, sh taotlejal.

Järelikult puudub vaidlustatud kaubamärgil nõutav eristusvõime, mis võimaldaks seda registreerida kaubamärgina.

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 4 ei saa õiguskaitses tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Vaidlustaja hinnangul on taotleja kaubamärgil kujutatud muutunud tavapäraseks ehitussektoris.

Mittekirjeldavate triibustike ja triipude kasutamine on ehitussektoris tavapärane.

Triibustikke kasutab suur hulk taotleja konkurente (sh tema otseseid konkurente), mille kinnitamiseks esitab vaidlustaja alljärgnevalt näited triibustike kasutamise kohta Euroopa Ühenduses:



Veebiaadress:

http://www.hilti.dk/holdk/page/module/product/prca_rangedetail.jsf?lang=da&nodeld=-411482

D P P E
BACKSTEIN - KERAMIK

Veebiaadress: <http://www.brik-brik.dk/produkter.html>



Veebiaadress:

http://www.jackon.dk/eway/default.aspx?pid=272&trg=MainPage_5837&MainPage_5837=5905:17812::0:6220:1::0:0 ja <http://www.jackon.com/>



Veebiaadress: <http://www.ibf.dk/Ferdigbeton-2925.aspx>



Veebiaadress: <http://www.isola-platon.dk/produkter-2/gulv/bygningspap/isola-murpap-p/>



Veebiaadress: <http://www.scandisupply.dk/B220.aspx?ID=75>



Veebiaadress: <http://guiden.rockwool.dk/produkter/udvendigttagisolering/murkroneplade>



Veebiaadress: <http://guiden.rockwool.dk/produkter/udvendig-tagisolering/prorocktagisolering>



Veebiaadress: http://eshop.silvan.dk/vare_Rockwool-fugestrimmel_39098

Vaidlustaja leiab, et käesolevas asjas on otsustava tähtsusega, kas asjaomane avalikkus tajub taotletud kaubamärki päritolule viitava tähisena või mitte. Selles osas rõhutab vaidlustaja, et taotletud tähis on tavapäraselt kasutatav tähis vastavas kaupade ja teenuste sektoris, mis puudutab ehitus- ja isolatsioonmaterjale, ja vastab nimetatud sektori tavapärasele pakendamise- ja markeerimispraktikale.

Antud juhul on asjassepuutumatu asjaolu, et mitte kõikidel juhtudel ei kasutata mustade ja valgete triipude kombinatsiooni täpselt sellisel kujul nagu taotletud rahvusvahelisel kaubamärgil nr 1079053. Isikud, kes on harjunud eelpoolnimetud tavapraktikaga vastavas sektoris, tajuvad vaidlustatud kaubamärki vaid järjekordse triibumustrina, millel on dekoratiivne iseloom ja mitte päritolu määratleva tähisena.

Seega puudub vaidlustaja hinnangul vaidlustatud kaubamärgil mistahes tunnus, mis võimaldaks sel täita kaupade või teenuste päritolu määratlevat funktsiooni ning määratleda taotletud kaupu Taotleja kaupadena.

Järelkult ei saa vaidlustatud kaubamärgile anda kaitset, kuna see koosneb üksnes tähistest, mis on muutunud tavapäraseks heauskses äripraktikas vastavas sektoris.

Vaidlustaja hinnangul on Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk nr 1079053 taotleja nimele klassides 6, 17, 19 ja 37 ühtlasi vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt *õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.*

Vaidlustaja selgitab, et Promat grupi ettevõtted, sh Promat GmbH, on turuliidrid passiivse tulekaitse ja kõrgtemperatuuri isolatsioonimaterjalide osas. Ettevõtte on pakkunud oma kõrgetasemelisi lahendusi erinevates isolatsiooni ja tulekaitse turusegmentides ülemaailmselt enam kui 50 aastat. Ettevõtte põhitähelepanu on alati olnud suunatud Euroopa turule. Promat grupi ülemaailmne 2009.a aasta käive ulatus ligikaudu 290 miljoni euroni, millest 245 miljonit eurot langes EU piires tegutsevate tütarettevõtete arvele. Vastavad numbrid suurenesid 2010.a 330 miljoni euroni ülemaailmselt ja 280 miljoni euroni Euroopa Liidu piires.

Promat gruppi kuuluvatele ettevõtetele kuulub arvukalt registreeritud kaubamärke. Lisaks sellele on Promat alates 1970-ndate lõpust kasutanud oma toodete levitamisel toodete tähistamisel punast ja valget triibumustrit.

Seetõttu pidi vaidlustaja arvates tema poolt laialdaselt kasutatavast triibustikust aastakümnete vältel olema teadlik ka taotleja. Novembris 2010 teatas taotleja vaidlustajale kirjalikult soovist, et vaidlustaja lõpetaks triibumustri kasutamise. Esitatud informatsiooni valguses on ilmne, et taotleja

pidi olema rahvusvahelise kaubamärgi nr 1079053 esitamise ajal teadlik, et vaidlustaja (nagu ka paljud teised ehitusettevõtjad) kasutab triibumustrit oma toodetel.

Taotleja püüe registreerida must-valge triibustik kaubamärgina ja ähvardus vaidlustajal keelata triibumustri kasutamine näitab vaidlustaja hinnangul taotleja tegevuse pahausksust ja soovi monopoliseerida erinevates värvikombinatsioonides kujund, mis on olnud ja on jätkuvalt tavapäraselt kasutatav tähis ehitussektoris, milles nii taotleja kui vaidlustaja tegutsevad.

KaMS § 41 lg 1 p 2 kohaselt *võib asjast huvitatud isik tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul*. Taotleja ja vaidlustaja on otsesed konkurendid, kuna nad mõlemad pakuvad soojusisolatsioonimaterjale ja tegutsevad vähemalt mingis osas samadel turgudel, näiteks Skandinaavia turul, mis on taotleja koduturg ja kus vaidlustaja on tegutsenud alates 1980-ndatest aastatest. Taotleja püüe registreerida enda nimele must-valget triibustikku võib vaidlustajale põhjustada varalist kaotust, kuna heauskselt kasutab ta ka oma toodetes ehitussektoris tavapäraselt, eristusvõimetut triibukujutist. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et ta on käesolevas asjas asjast huvitatud isik.

Lähtudes ülaltoodud asjaoludest palub vaidlustaja komisjonil tühistada KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 4, ja 10 ning § 41 lg 2 ja 3 alusel täielikult Patendiameti otsus rahvusvahelise kujutusliku kaubamärgi nr 1079053 registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

2) Komisjon edastas 13.08.2012 vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavaldusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 14.11.2012. Taotleja ei ole endale tähtajaks esindajat nimetanud ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda.

11.01.2013 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 11.02.2013. Vaidlustaja esitas tähtaegselt oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud seisukohtade ja nõuete juurde, leides, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassides 6, 17, 19 ja 37 on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-dega 2, 4 ja 10.

02.07.2013 alustas komisjon asjas nr 1418 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks. Taotleja ei ole endale esindajat nimetanud, menetluses aktiivselt osalemise õigust kasutanud ega vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita

Vastavalt KaMS § 41 lg-le 2 võib asjast huvitatud isik apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Kuivõrd käesolevas vaidluses ei ole vaidlustaja vastandanud kaubamärgitaotlusele oma varasemaid registreeritud ega registreerimata kaubamärke, siis tuleb hinnata, kas vaidlustaja näol on tegemist asjast huvitatud isikuga ning kas tal oli õigus vaidlustusavalduse esitamiseks.

Vaidlustaja on oma asjasthuvitatust põhjendanud asjaoluga, et on taotleja konkurent ning taotleja püüe vaidlustatud märk registreerida võib vaidlustajale põhjustada varalist kaotust, kuna ta heauskselt kasutab oma toodetes ehitussektoris tavapäraselt eristusvõimetut triibukujutist.

Komisjoni hinnangul ei saa asjast huvitatus tugineda hüpoteetilisele väitele, vaid see peab olema selge ja tõendatud. Vaidlustaja ei ole esitanud tõendeid, et ta kasutab Eesti Vabariigis mõnel oma tootel vaidlusalust või analoogset triibustikku. Vaidlustaja on küll viidanud, et talle kuulub arvukalt registreeritud kaubamärke, kuid ühelegi neist ei ole viidatud ega näidatud selle kasutamist Eesti Vabariigis.

Ka ei tõenda väide, et taotleja on vaidlustajale 2010. a. novembris esitanud nõudmise triibumustri kasutamise lõpetamiseks, asjast huvitatust. 2010. aastal esitatud nõudmisel ei ole käesoleva vaidlusega seost, kuivõrd vaidlusaluse kaubamärgi taotlust ei olnud taotleja siis veel esitanudki ning komisjonile ei ole teada, millele väidetav nõudmine tugines.

Vaidlustaja on koos lõplike seisukohtadega esitanud Promat GmbH kirjaliku tunnistuse, milles on ka pildid triibustikku kasutatavate toodetega. Tunnistuses kinnitatakse, et Promat GmbH on sõlminud Läti ettevõttega müügi organiseerimise lepingu toodete Eestis turustamiseks, samas puuduvad andmed kas ja kui palju piltidel esitletud tooteid Eesti turustatud on.

Kuna vastavalt TÕAS § 54¹ lg-le 4 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist komisjonile esitatud, siis ei saa komisjon koos lõplike seisukohtadega esitatud tõendeid menetluses arvestada.

Kokkuvõtvalt leiab komisjon, et vaidlustaja ei ole käesolevas asjas asjast huvitatud isik ning tal puudub õigus vaidlustusavalduse esitamiseks, mistõttu ei hakka komisjon analüüsima vaidlustatud kaubamärgi vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 2 ja 4.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ning KaMS § 41 lg 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

M. Tähepõld

H.-K. Lahek

P. Lello