

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1116-o

Tallinnas 29. septembril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Rein Laaneots ja Kerli Tuults, vaatas kirjalikus menetluses läbi GA Modefine S.A. (Via Penate 4, Mendrisio CH-6850, Šveits) kaebuse Patendiameti otsuse peale kaubamärgi „ARMANI” (rahvusvaheline registreering nr 0869678) registreerimisest keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

13.02.2008 esitas GA Modefine S.A. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaebuse Patendiameti 14.12.2007 otsuse nr 7/R200600004 peale, millega Patendiamet keeldus kaubamärgi „ARMANI” registreerimisest järgmiste teenuste osas:

„Klass 43 – *Services for providing food and drink; temporary accommodation.*”

Kaebus võeti 26.02.2008 komisjonis menetlusse numbri 1116 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

GA Modefine S.A. (edaspidi ka kaebaja) on seisukohal, et Patendiamet on põhjendamatult kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 1 alusel keeldunud kaubamärgi „ARMANI” registreerimisest ülalviidatud kaupade ja teenuste osas. Patendiamet on leidnud, et kaebaja kaubamärk on identne Euroopa Ühenduse kaubamärgiga „ARMANI” (CTM nr 003854981), mis on ühtlasi registreeritud kaebaja kaubamärgiga identsete teenuste osas. Kaubamärgiseadus ei võimalda nimetatud tingimuste mitteametlikust ka juhul, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, mistõttu ei pidanud Patendiamet võimalikuks kaebaja kaubamärki registreerida ka varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku abil. Kaebaja ei vaidle vastu, et võrreldavad kaubamärgid on identsed, aga ei nõustu, et identsed on ka võrreldavad teenused. Kaebaja kaubamärgis on teenuste loeteluna näidatud klassi 43 päis (*Services for providing food and drink; temporary accommodation*). Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise Nizza klassifikatsiooni 9. redaktsioonis on öeldud, et klasside päistes on loetletud kaupade ja teenuste põhiliigid, mis sellesse klassi kuuluvad. Kaebaja hinnangul on seega klassi päisega hõlmatud terve klassi sisu, s.t antud juhul on sisuliselt taotlenud kaubamärgi registreerimist kõigi teenuste osas, mis klassi 43 kuuluvad. Seega on kaebaja lisaks klassi pealkirjas nimetatud teenustele soovitud õiguskaitsset ka näiteks teenustele *bar services, boarding house bookings, cafés, rental of meeting rooms* jne. Vastandatud varasem kaubamärk on registreeritud järgmistele klassi 43 teenustele: *Temporary accommodation, hotels, services for providing food and drink*. Selles loetelus esineb küll elemente klassi pealkirjast, aga see ei ole klassi pealkiri. Seetõttu tuleb varasema kaubamärgi teenuste loetelu mõista nii, et õiguskaitses on sõna-sõnalt just loetletud teenustel (s.o mitte terve klassi osas). Seega on kaebaja kaubamärgi teenuste loetelu oluliselt laiem ja ei ole varasema kaubamärgi loeteluga identne ning Patendiamet pidanuks mitte-identsete teenuste osas kaebaja kaubamärgi registreerima. Teatud teenuste osas tuleb kaebaja arvates kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 2, mis lubab samaliigiliste teenuste tähistamiseks kaubamärgi registreerimist varasema kaubamärgi omaniku nõusolekul. Varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku kaebaja Patendiametile ka esitas.

Kaebaja palub komisjonil tühistada Patendiameti 14.12.2007 otsus nr 7/R200600004 kaubamärgi „ARMANI” registreerimisest keeldumise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on tõenditena lisatud koopia Patendiameti 14.12.2007 otsusest nr 7/R200600004 ja väljavõte Nizza klassifikatsiooni 9. redaktsioonist.

26.05.2008 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ning leiab, et otsus kaubamärgi „ARMANI” registreerimisest keeldumise kohta on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et kaebaja kaubamärgiga ja varasema Ühenduse kaubamärgiga hõlmatud teenused ei ole identsed. Mõlemad kaubamärgid sisaldavad identseid klassi 43 päiseks olevaid teenuseid, milleks on *temporary accommodation, services for providing food and drink*. Kaubamärgiseadus ei sisalda sätet, mis võimaldaks identse teenuste õiguskaitse mahtu erinevalt tõlgendada, kaubamärgiga kaitstud teenuste õiguskaitse ulatus jääb samaks sõltumata sellest, kas loetelus sisalduvad teenused üksnes klassi päisest või klassi päisest ja klassist üheaegselt. Lisaks leiab Patendiamet, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määratlemisel ei ole kohane tugineda klassifikaatori abistavatele märkustele. Nizza klassifikaator on võetud kasutusele informatsiooni leidmise ja kasutamise hõlbustamiseks ning seda seisukohta kinnitab ka KaMS § 12 lg 4 ja Nizza kokkuleppe artikkel 2. Kuna kaebaja ja varasema kaubamärgi teenuste loetelud on identsed, ei pea Patendiamet võimalikuks ka kaebaja esitatud varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku arvestamist ja KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamist.

Patendiamet palub komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

26.08.2009 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Kaebaja jäi täielikult oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde. Kaebaja toonitab, et Nizza klassifikatsiooni 9. redaktsiooni selgitusest „*Klasside päistes on loetletud kaupade ja teenuste põhiliigid, mis sellesse klassi kuuluvad*” järeldeb, et päistega on hõlmatud terve vastava klassi sisu, kaebaja kaubamärgi puhul seega kõik klassi 43 teenused. Varasem Ühenduse kaubamärk sisaldab küll elemente klassi pealkirjast, kuid tegemist ei ole konkreetse klassi päisega. Seega on varasema kaubamärgi teenuste loetelu kitsam ehk õiguskaitse on saadud just nimelt loetletud teenustele. Patendiamet oleks pidanud kaebaja esitatud varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku alusel registreerima kaebaja kaubamärgi selliste teenuste osas, mis Ühenduse kaubamärgiga hõlmatud teenustega identsed ei ole.

22.09.2009 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad. Patendiamet jäi täielikult oma varasemate seisukohtade juurde. Võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed teenused ja kaubamärgiseadus ei võimalda identse teenuste õiguskaitse mahtu erinevalt tõlgendada. KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Kaubamärgi loetelus toodud teenuste õiguskaitse ulatuse hindamisel ei oma tähtsust, kas vastavad teenused on Nizza klassifikaatori klassi pealkirjas märgitud või mitte.

15.06.2010 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

KaMS § 10 lg 1 p 1 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks.

Kaubamärgiseadus ei sätesta, et sellistele tingimustele vastav kaubamärk oleks siiski registreeritav juhul, kui varasema kaubamärgi omanik annab kaubamärgi registreerimiseks nõusoleku.

Menetlusosaliste vahel puudub vaidlus selles, et kaebaja kaubamärk „ARMANI” (rahvusvaheline registreering nr 0869678) on identne varasema Ühenduse kaubamärgiga „ARMANI” (CTM nr 003854981). Samuti ei vaidle menetlusosalised, et KaMS § 10 lg 1 p 1 asjaolude esinemisel ei ole hilisem kaubamärk registreeritav ka varasema kaubamärgi omaniku nõusolekul.

Menetlusosaliste vahel on vaidlus selles, kas käesoleval juhul on hilisema ja varasema kaubamärgiga hõlmatud teenused identsed, s.t kaebaja hinnangul ei ole kõik võrreldavad teenused identsed ning seega ei ole KaMS § 10 lg 1 p 1 tingimused täidetud kõigi teenuste osas, millega Patendiamet aga ei nõustu.

Kaebaja kaubamärgis „ARMANI” on loetletud järgmised klassi 43 teenused: *Services for providing food and drink; temporary accommodation*. Varasemas Ühenduse kaubamärgis „ARMANI” on loetletud järgmised klassi 43 teenused: *Temporary accommodation, hotels, services for providing food and drink*. Kaebaja on seisukohal, et käesolevas asjas on otsustava tähtsusega see, et kaebaja kaubamärgi teenuste loetelu sisaldab täpselt märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise Nizza klassifikatsiooni klassi 43 päist ning seega on kaebaja teenuste loeteluga hõlmatud justkui kõik Nizza klassifikatsiooni klassi 43 teenused (s.o ka teenused, mis ei ole identsed varasema Ühenduse kaubamärgi teenustega). Komisjon kaebaja käsitleusega ei nõustu.

Esiteks märgib komisjon, et isegi kui Nizza klassifikaatori selgitavatest märkustest tuleneks, et kaupade või teenuste loetelul, mis on esitatud Nizza klassifikatsiooni kuuluva klassi päise kujul, on teistsugune tähendus, kui muudel kaupade ja teenuste loeteludel, ei prevaleeriks selline selgitav märkus õigustloovates aktides sätestatu üle. Kaubamärgiseaduses on üheselt sätestatud, et kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga (KaMS § 12 lg 2 p 2). Seega on ilmne, et just kaubamärgi juures konkreetselt üles loetletud kaubad ja teenused on need, mille suhtes kaubamärk õiguskaitse saab. Mitte ühestki kaubamärgiseaduse sättest ei tulene, et Nizza klassifikatsiooni kuuluva klassi päise kujul esitatud kaupade või teenuste loetelul on kuidagi „erilisem” tähendus või et selliselt esitatud kaubad ja teenused oleksid hoopis laiemalt (näiteks kogu klassi ulatuses) kaitstud, kui KaMS § 12 lg 2 p-s 2 viidatud konkreetne loetelu. Veelgi enam, majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud kaubamärgimääruse § 21 lg 3 sätestab: *„Kaupade ja teenuste loetelu esitamine on kohustuslik. Kaupade ja teenuste loetelu ei ole lubatud asendada väljendiga „kogu klassi ulatuses” vms.”* Tõlgendada klassi päisena esitatud kaupade ja teenuste loetelu nii, et sellega on hõlmatud kõik vastavasse klassi kuuluvad kaubad, viiks selleni, et konkreetseid kaupu või teenuseid nimetamata oleks ikkagi hõlmatud „kogu klassi ulatus” ning oleks seega kaubamärgimääruse § 21 lg-ga 3 ilmses vastuolus.

Teiseks leiab komisjon, et ka Nizza klassifikatsiooni 9. redaktsioonist ja selle selgitustest tegelikult ei tulene, et klassi päise kujul esitatud kaupade ja teenuste loetelu tuleb käsitleda nõ laiemalt, kogu vastavasse klassi kuuluvate kaupu või teenuseid hõlmava loeteluna. Kaebaja osundatud Nizza klassifikatsiooni 9. redaktsiooni selgitav märkus: *„Klasside päistes on loetletud kaupade ja teenuste põhiliigid, mis sellesse klassi kuuluvad”* millelegi sellisele ei viita ning kaebaja seisukohti ei toeta. Komisjoni hinnangul on antud selgitusega soovitud öelda lihtsalt seda, et kauba- ja teenuseklasside päistes on ära toodud põhilisemad, vastavat klassi kõige enam ja/või paremini iseloomustavad kaubad ja teenused. Tegemist on aga ikkagi konkreetsete kaupade ja teenustega ja mitte kaupade ja teenustega, millega peaksid olema iseenesest kaetud ka kõik muud vastavasse klassi kuuluvad või paigutatavad kaubad ja teenused.

Kolmandaks jääb komisjonile arusaamatuks, et isegi kui oletada, et klassi päise esitamisel kaupade või teenuste loeteluna on hõlmatud kõik vastava klassi kaubad ja teenused, siis miks peaks kaebaja arvates olema sellisena käsitletav teenuste loetelu tema kaubamärgitaotluses, aga ei ole seda varasemas Ühenduse kaubamärgis. Varasem Ühenduse kaubamärk sisaldab täpselt samu teenuseid, mida sisaldab ka kaebaja kaubamärgitaotlus selle erinevusega, et Ühenduse kaubamärgi loetelus esineb lisaks sõna „hotels”. Seega on ka Ühenduse kaubamärgis ära toodud ammendavalt klassi 43 päis ning täiendavalt viidatud veel eraldi hotelliteenustele. Isegi kui tõepoolest oleks seadusega kooskõlas ja põhjendatud käsitlus, et klassi päisega on kaetud kõik vastavasse klassi kuuluvad teenused, oleks komisjoni hinnangul meelevaldne asuda seisukohale, et loetelus klassi päisele lisaks „veel millegi” äratoomine muudaks kaubamärgi õiguskaitse ulatuse kitsamaks kui see oleks üksnes klassi päise esitamisega.

Kokkuvõtlikult leiab komisjon, et kaebaja rahvusvahelises registreeringus nr 0869678 nimetatud teenuseid tuleb vaadelda sellistena nagu need registreeringus kirjas on ning just neile teenustele ja mitte enamale laieneks Eestis registreerimise korral kaebaja kaubamärgi õiguskaitse. Täpselt samu, s.o identseid teenuseid sisaldab ka varasem Ühenduse kaubamärk nr 003854981. Kuna ka kaubamärgid ise on identsed („ARMANI”), kohaldub käesoleval juhul KaMS § 10 lg 1 p 1. Kaebaja kaubamärgile õiguskaitse andmist takistavat asjaolu ei ole võimalik kõrvaldada varasema Ühenduse kaubamärgi omaniku nõusolekuga.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 1, § 12 lg 2 p-st 2, kaubamärgimääruse § 21 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest.

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

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

Allkirjad:

S. Sulsenberg

R. Laaneots

K. Tults