

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1120-o

Tallinnas 14. mail 2009 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kerli Tuults ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku Polixena OÜ, Stardi 3-27, Maardu 74111, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi nr 896896 „Polixea“ (taotlus nr R200602474) registreerimise kohta POLIXEA AG nimele klassides 35 ja 41.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 18.03.2008 vaidlustusavaldus kodumaiselt juriidiliselt isikult Polixena OÜ (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi nr 896896 „Polixea“ (taotlus nr R200602474) registreerimise kohta POLIXEA AG (edaspidi ka taotleja) nimele 35 ja 41. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja seaduslik esindaja Ljubov Komarova.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1120 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti 17.12.2007 otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 896896 „Polixea“ (taotlus nr R200602474) registreerimise kohta.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Taotleja esitas Patendiametile taotluse registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk nr 896896 „Polixea“ konventsiooniprioriteediga 30.09.2005 ja 15.02.2006 klassides 35, 38, 41 ja 42, mille registreerimise kohta tegi Patendiamet oma otsuse ning teade registreerimise kohta on avaldatud Kaubamärgilehes 01.02.2008.

Vaidlustaja äriühing on kantud äriregistrisse 10.03.2005 ning põhikirja kohaselt on tema tegevusvaldkondadeks muuhulgas reklaamitegevus, disaineriteenused, trükitööd, kirjastustegevus, keeltekursused, turismiteenused.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk ei ole registreeritav klassides 35 ja 41 KaMS § 10 lg 1 p 4 alusel, sest taotleja kaubamärk on äravahetamiseni sarnane nende ärinimega. Vaidlustaja äriühingu tegevusalad kuuluvad sama valdkonda kaubamärgi teenustega klassides 35 ja 41. Vaidlustaja palub Patendiameti otsuse tühistada.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Patendiameti on-line andmebaasist kaubamärgi „Polixea“ registreeringust; väljavõte äriregistri on-line andmebaasist Polixena OÜ registreerimise ja tegevusvaldkondade kohta; patendivoliniku kiri taotleja kaubamärgi registreerimiseks nõusolekus saamiseks; riigilõivu tasumise maksekorraldus.

Taotleja ei ole endale Eestis esindajat määranud ja apellatsioonikomisjonile ei ole vastanud.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 06.04.2009, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole oma seisukohti komisjonile esitanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 21.04.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Taotleja esitas Patendiametile taotluse registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk nr 896896 „Polixea“ konventsiooniprioriteediga 30.09.2005 ja 15.02.2006 klassides 35, 38, 41 ja 42, mille registreerimise kohta tegi Patendiamet oma otsuse.

Vaidlustaja äriühing on kantud äriregistrisse 10.03.2005 ning põhikirja kohaselt on tema tegevusvaldkondadeks muuhulgas reklaamitegevus, disaineriteenused, trükitööd, kirjastustegevus, keeltekursused, turismiteenused ning teenuste loetelu oli kantud äriregistrisse.

KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikoopäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada. Seega vaidlustaja äriühing on kantud äriregistrisse varem, kui on taotleja kaubamärgi prioriteedi kuupäev.

Kaubamärgi registreerimiseks klassides 35 ja 41 ei ole vaidlustaja oma nõusolekut taotlejale andnud.

24.09.2008 Patendiameti teatega informeeriti WIPO kaudu taotlejat apellatsioonikomisjonile esitatud vaidlustusavaldusest ja anti taotlejale aeg määrata oma esindaja Eestis ning vastata apellatsioonikomisjonile hiljemalt 24.11.2008. Taotleja ei ole oma esindajat määranud ega apellatsioonikomisjonile vastanud.

Komisjon leiab, et vaidlustaja ärinimi Polixena ja taotleja kaubamärk „Polixea“ on äravahetamiseni sarnased.

Visuaalselt on need kaubamärgid sarnased, taotleja kaubamärgi viimases silbis täht „n“ puudumine jääb visuaalselt vaatlusel vähemärgatavaks.

Foneetiliselt on ärinimi ja kaubamärk samuti sarnased. Tegemist on sõnade, kus identne on sõna pikem ja eristusvõimelisem algusosa „polixe“ ja sõna lõpp „a“.

Vaidlustaja leiab, et tema äriühingu tegevusalad kattuvad kaubamärgi teenustega klassides 35 ja 41 ja kuuluvad samasse valdkonda. Taotleja ei ole sellele vastu vaieldud. 20.07.2007 taotleja selleaegne esindaja patendivolnik Ljubov Kesselman pöördus vaidlustaja poole kirjaliku palvega anda taotleja nõusolek registreerida kaubamärk „Polixea“ klassides 35 ja 41. Kirjas märgiti, et vaidlustaja äriühingu tegevusaladeks on muuhulgas tegevusalad, mis kattuvad osaliselt taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärgi teenustega. Sellega kirjaga taotleja faktiliselt kinnitas, et taotleja kaubamärk ja vaidlustaja ärinimi võib olla äravahetamiseni sarnased KaMS mõttes.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS, § 10 lg 1 p 4 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 17.12.2007 otsus nr 7/R200602474 rahvusvahelise kaubamärgi „Polixea“ (rahv reg nr 896896) registreerimise kohta klassides 35 ja 41 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse 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 apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

Kerli Tults

Harri-Koit Lahek