

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1210-o

Tallinnas 30. märtsil 2010 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kerli Tuuts ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ Balti Kinnisvara vaidlustusavalduse kaubamärgi MIRAGE (taotlus nr M200800407) registreerimise kohta Andera Trade OÜ nimele klassis 33.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 03.08.2009 OÜ Balti Kinnisvara (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi MIRAGE (taotlus nr M200800407) registreerimise kohta Andera Trade OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 33. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolinik Riina Pärn.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1210 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Eesti Patendiamet on teinud otsuse registreerida sõnalise kaubamärgi MIRAGE (taotlus nr M200800407) Andera Trade OÜ nimele klassis 33- *alkoholjoogid (v.a. õlu)*. Otsus on avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 06/2009.

Vaidlustajale kuulub Eestis kaubamärk **MIRAGE + kuju**, reg nr 28149, taotl kuup 24.07.1997, teenuste osas klassides 41 ja 42:

klass 41 - *diskoteenused; etenduste lavastamine, produtseerimine; golfimänguvahenditega varustamine; helisalvestiste üürimine, laenus; videofilmide üürimine, laenus; klubiteenused; kontsertsinemised (vahetud kontserdid jms); konverentside korraldamine ja läbiviimine; lindistusstuudioteenused; lõbustus, meelelahutus, ajaviide; meelelahutusteave; meelelahutusteenused; pidude korraldamine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; vaatamängude, revüüde jne lavastamine, produtseerimine; võistluste korraldamine;*

klass 42 - *kokteilisalongiteenused (pidulikud vastuvõtud); kohvikud; püstijalabaarid, toidubaarid, einelauad; restoranid; selvekohvikud, kafeteeriad; selverestoranid; toitlustusteenused, peoteenused.*

Kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärk varasem, kui registreeritud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Vaidlustajale kuuluva kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaga, sellest tulenevalt loetakse vaidlustajale kuuluvat kaubamärki varasemaks.


Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi MIRAGE registreerimise kohta on vastuolus eelkõige kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 ja p 3 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused identsele sõnalisele tähisele ning tema kaubamärk on üldtuntud Eestis. Vaidlustaja põhjendused antud asjaolude suhtes on esitatud alljärgnevalt.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi MIRAGE registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset 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.*”

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes, tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 *Mast-Jägermeister AG v OHIM* [2006] (p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, siis peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73).

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], art 77).

Võrreldavad kaubamärgid on alljärgnevad:

Varasem vaidlustaja kaubamärk	Vaidlustatud kaubamärk
	MIRAGE

Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada sõnalisele tähisele MIRAGE ilma igasuguste lisaelementideta.

Vaidlustaja kaubamärgis sisaldub disainitud tähtedes sõnaline tähis MIRAGE koos palmi kujutisega.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on kujutisega kaubamärkide osas jõudnud seisukohale oma otsuses nr 625-o, 15.01.2004, milles on väljendatud: “*Teksti sisaldavate kaubamärkide puhul võib oluliseks pidada just sõnalist osa, sest üldjuhul identifitseeritakse selline kaubamärk selles sisalduvate domineerivate sõnaliste osade kaudu.*”

Veelgi enam, kuna vaidlustatud kaubamärk on esitatud sõnamärgina, ei välista see võimalust, et kaubamärgi MIRAGE taotleja ei hakka kasutama oma kaubamärki samas tähekujuanduses, nagu seda kajastab vaidlustajale kuuluv kaubamärk. KaMS § 17 lg 2 p 1 kohaselt loetakse kaubamärgi kasutamiseks ka kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb kaubamärgi reproduktsioonist ebaoluliste elementide poolest, kui kaubamärgi eristav iseloom ei ole muutunud. Järelikult, kuna taoline võimalus pole välistatud, eksisteerib realselt oht, et kaubamärgi MIRAGE taotleja võib kasutada kaubamärki samas tähekujuanduses nagu on see esitatud vaidlustaja kaubamärgis.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 *Canon v MGM* [1998], p 17.

Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada kaupade osas klassis 33: *alkoholjoogid (v.a õlu)*.

Seega on antud kaubamärgi registreerimistaotlus esitatud klassi 33 päise osas, hõlmates kaubamärgipraktika kohaselt kõik antud klassi kuuluvad kaubad.

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk on õiguskaitse omandanud teenuste osas klassides 41 ja 42:

“klass 41 - diskoteenused; etenduste lavastamine, produtseerimine; golfimänguvahenditega varustamine; helisalvestiste üürimine, laenus; videofilmide üürimine, laenus; klubiteenused; kontsertesinemised (vahetud kontserdid jms); konverentside korraldamine ja läbiviimine; lindistusstuudioteenused; lõbustus, meelelahutus, ajaviide; meelelahutusteave; meelelahutusteenused; pidude korraldamine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; vaatamängude, revüüde jne lavastamine, produtseerimine; võistluste korraldamine;

klass 42 - kokteilisalongiteenused (pidulikud vastuvõttud); kohvikud; püstijalabaarid, toidubaarid, einelauad; restoranid; selvekohvikud, kafeteeriad; selverestoranid; toitlustusteenused, peoteenused.”

Vaidlustaja on seisukohal, et viidatud teenused klassides 41 ja 42 on samaliigilised vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaupadega klassis 33 ning seda järgnevatel põhjustel.

Ka KaMS § 12 lg 4 sätestab, et kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikaatori järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel.

Siinkohal võib välja tuua, et kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 *Canon*, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade ja teenuste samaliigilisuse analüüsil.

Nimelt on antud teenustel ning vaidlustaja kaubamärgiga kaetud kaupadel lõpp-tarbijad samad, kõnealuste teenuste osutamine on tihedalt seotud kaupadega klassis 33, kuna vastavate teenuste pakkujad (näit klubid, restoranid, kohvikud) pakuvad teenuste osutamise käigus klassi 33 kuuluvaid tooteid. Seega võib klassi 41 ja klassi 42 teenuseid pakkuda ning klassi 33 kuuluvaid kaupu müüa üks ja sama majandusüksus (vt ka Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 *Canon*, p-d 29 ja 30).

Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18). Vt antud argumentide osas lisaks käesoleva vaidlustusavalduse punkti 2.2.

Pidades silmas Patendiameti, Euroopa Kohtu ning Riigikohtu seisukohti, võib asuda seisukohale, et tarbija, kes näiteks näeb või kuuleb pakutavaid kaupu kaubamärgiga “MIRAGE” võib teha järelduse, et antud kaubamärgi ning vaidlustajale kuuluva kaubamärgi vahel on teatud seos ning vaidlustatud kaubamärgi all pakutavad kaubad pärinevad vaidlustajalt või on vaidlustajaga kuidagi seotud, kuid vastavat majanduslikku seost nende vahel tegelikkuses ei eksisteeri.

Seetõttu leiab vaidlustaja, et võib toimuda tõenäoline antud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine temale kuuluva varasema kaubamärgiga ning seeläbi võidakse ka kahjustada temale kuuluvaid varasemaid kaubamärgiõigusi.

Esitatud asjaolusid ning argumente arvestades võib juhtuda, et kui vaidlustatud kaubamärgi taotleja kasutab või kavatseb kasutada oma kaubamärki MIRAGE, mis sisaldab vaidlustatud kaubamärgiga identset tähist “MIRAGE”, võib aset leida tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh assotsiatsioonide tekkimine tarbijal seoses varasema vaidlustaja kaubamärgiga. Järelikult on Patendiameti otsus kaubamärgi MIRAGE (taotl nr M200800407) registreerimise kohta vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sättega.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi MIRAGE registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.”*

Vaidlustaja arvates on vaidlustatud kaubamärk MIRAGE äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv varasema vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga.

Nimelt on vaidlustajale kuuluva kaubamärgi all mitmeid aastaid tegutsenud ööklubi MIRAGE Pärnus, mis on üldtuntust omandanud Eestis ning on tänaseks päevaks ja seda ka vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaks (e 12.03.2008) omandanud Eestis teatud tunnustatud maine ning populaarsuse. Vaidlustaja omab ka punktis 1.2. viidatud kaubamärgiõigusi identset tähist MIRAGE sisaldavale kaubamärgile klasside 41 ja 42 kuuluvate teenuste osas.

Vaidlustatud kaubamärgiga taotletakse kaitset vaidlustaja kaubamärgiga identsele sõnalisele tähisele MIRAGE klassis 33. Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi kasutamisega ja registreerimisega võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada talle kuuluva kaubamärgi mainet või eristusvõimet, eelkõige arvestades asjaolu, et MIRAGE + kuju kaubamärgi all on vaidlustaja omandanud üldtuntuse eelkõige klubiteenuste osas, mis on tihedalt seotud klassi 33 kuuluvate kaupadega (ööklubid pakkudes alkoholiseid jooke). Uue kaubamärgi MIRAGE registreerimisega aga teise isiku nimele kahjustatakse seda mainet või eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma kaubamärgiga mitmete aastate pikkuse kasutamise tulemusel siiani omandanud ning kindlasti pole vaidlustaja huvides uuele identset sõnalist elementi sisaldavale tähisele õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada seda omandatud mainet.

Lisaks kõigele eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi MIRAGE registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis *“mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt;”* ning KaMS § 9 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis *“mis on vastuolus avaliku korra või heade tavadega.”*

Kaubamärgi MIRAGE taotleja Andera Trade OÜ on äriregistri *on-line* andmetel registreeritud 09.11.2001 ning äriregistri B-osa registrikaardi andmetel on äriühing tegutsev muu hulgas tööstus- ja toidukaupade tootmise, jae- ja hulgikaubanduse ning toitlustamisega (vt lisa 3). Kuigi antud B-osa registrikaardi andmed hetkel õiguslikku tähendust ei oma, annab see piisavalt tõendusmaterjali nimetatud äriühingu tegevusvaldkondadest. Seetõttu võib väita, et tegemist on äriühinguga, mis tegutseb vaidlustaja kaubamärgiga kaetud teenustega seotud valdkondades, ning mille juhatuse liikmed ilmselgelt pidid olema teadlikud vaidlustaja MIRAGE + kuju kaubamärgist, eelkõige tulenevalt vaidlustaja kaubamärgiga seotud üldtuntusest ja mainest Eestis.

Lisaks sellele võib ära märkida, et vaidlustatud kaubamärgi taotleja on esitanud veel teisigi kaubamärgi registreerimistaotlusi, millede nimekirja esitame käesolevale vaidlustusavaldusele lisana 4. Nimetatud nimekirjast võib leida teisigi kaubamärke, mida võib seostada teiste isikute (üldtuntud) kaubamärkidega, kusjuures on enamike märkide juures märges “*menetus lõpetatud*”. Nii näiteks on samas Kaubamärgilehes avaldatud kaubamärk “Déja vu” (taotl nr M200800402), millele sama taotleja soovib õiguskaitset saavutada klassis 33. DÉJÀ VU on aga Tallinnas tegutsev tuntud lounge kohvik ning eksisteerib ka varasem kaubamärgiregistreering sõnalisele tähisele “DÉJÀ VU” (reg nr 43232) OÜ Ravohansa nimel teenuste osas klassis 43 (“toitlustusteenused; tähtajaline majutus”) (vt lisa 5).

Samuti võib antud nimekirjast leida sellise tähise nagu “DIESEL” (taotl nr M200800510), millele Andera Trade OÜ õiguskaitset soovib taotleda klassis 33. Kaubamärk “DIESEL” on aga ülemaailmselt tuntud eelkõige kaupade osas klassides 18 ja 25 ning eksisteerivad näiteks varasemad kaubamärgiregistreeringud tähisele “DIESEL” klassides 18 ja 25 (reg nr 11191) ning “DIESEL” klassides 3, 9, 14, 16 ja 24 (reg nr 21685) Itaalia äriühingu DIESEL S.p.A. nimel (vt lisa 6).

Nii võib samaväärseid argumente leida ka teiste nimekirjas sisalduvate Andera Trade OÜ poolt esitatud kaubamärkide osas.

Seega ei saa lugeda tähise MIRAGE kasutuselevõttu ning registreerimistaotluse esitamist taotleja poolt puhtjuhuslikuks, taotleja ilmselgelt oli teadlik kaubamärgist MIRAGE + kuju ning sellega omandatud mainest ja üldtuntusest Eesti turul.

Lisaks sellele soovib vaidlustaja viidata ajaleheartiklile, milles on viidatud: “Suure salaviinaäri kahtlusega vahi alla võetud Igor Zavizion on kogenud kontrabandist. Ekspress paljastas juba aastal 2000, et see mees oskab maskeerida salapiiritust kas või aknapesuvedelikuks” (vt lisa 7).

Nimetatud ajaleheartikkel kinnitab, et Igor Zavizionile kuulub Andera Trade (vt lisa 7 lk 4). Äriregistri *on-line* andmebaasi registrikaardi ajaloo väljatrükk samas kinnitab, et ajaleheartiklis viidatud isik Igor Zavizion oli äriühingu OÜ ANDERA TRADE juhatuse liikmeks alates 09.11.2001 kuni 16.06.2009 (vt lisa 3). Seega oli nimetatud isik juhatuse liikmeks ka vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeval 12.03.2008. Tulenevalt Igor Zavizioni kriminaalsest taustast, ei saa pidada kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist Andera Trade OÜ nimel heade äritavade kohaseks. Vaidlustaja ei soovi ennast leida situatsioonist, kus kaubamärgiga MIRAGE tähistatud (salaviina st maksumärgistamata) viina tagajärjel sureb inimesi, see saab laia avalikkuse tähelepanu osaliseks ning ööklubis MIRAGE ei julge keegi enam alkoholi tellida.

Seetõttu on taotleja teadlikult ning sellest tulenevalt pahauskselt esitanud kaubamärgi MIRAGE registreerimise taotluse, mis on ka vastuolus heade tavade põhimõttega. Kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 7 ja 10.

Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi MIRAGE registreerimise kohta klassis 33 Andera Trade OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 6/2009 ja Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "MIRAGE" (taotl nr M200800407) kohta.
2. Väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "MIRAGE + kuju" (reg nr 28149) kohta.
3. Äriregistri *on-line* andmebaasi väljavõtted äriühingu OÜ ANDERA TRADE kohta.
4. Andera Trade OÜ nimel esitatud kaubamärgi registreerimistaotluste loetelu.
5. Kodulehe www.dejavu.ee väljavõte ning Patendiameti elektroonilise andmebaasi väljavõte kaubamärgist "DÉJÀ VU" (reg nr 43232).
6. Patendiameti elektroonilise andmebaasi väljavõtted kaubamärkidest "DIESEL" (reg nr 11191) ja "DIESEL" (reg nr 21685).
7. Eesti Ekspressi on-line ajalehe artikkel 16. aprillist 2009.

10.0.2010 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad 08.06.2009, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole oma kirjalike seisukohti ega lõplike seisukohti komisjonile esitanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 19.03.2010. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

12.03.2008 esitas taotleja Patendiametile taotluse kaubamärgi MIRAGE registreerimiseks klassis 33 - *alkoholjoogid (v.a õlu)*. Patendiameti otsusega nr 7/ M200800407 otsustati kaubamärk MIRAGE taotleja nimele registreerida klassis 33.

Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk MIRAGE + kuju klassides:

klass 41 - diskoteenused; etenduste lavastamine, produtseerimine; golfimänguvahenditega varustamine; helisalvestiste üürimine, laenus; videofilmide üürimine, laenus; klubiteenused; kontsertesinemised (vahetud kontserdid jms); konverentside korraldamine ja läbiviimine; lindistusstuudioteenused; lõbustus, meelelahutus, ajaviide; meelelahutusteave; meelelahutusteenused; pidude korraldamine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; vaatamängude, revüüde jne lavastamine, produtseerimine; võistluste korraldamine;

klass 42 - kokteilisalongiteenused (pidulikud vastuvõttud); kohvikud; püstijalabaarid, toidubaarid, einelauad; restoranid; selvekohvikud, kafeteerid; selverestoranid; toitlustusteened, peoteened.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgi MIRAGE registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased koosnedes identsest sõnalisest osast, mis on ühtlasi ka kaubamärkide domineeriv ja eristusvõimeline osa. Võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad ja teenused on eriliigilised. Vaidlustaja on tõendanud ja argumenteerinud, et vaidlusaluse kaubamärgi MIRAGE registreerimisega taotleja nimele klassis 33 võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustajale kuuluva kaubamärgi MIRAGE+kuju mainet ja eristusvõimet. Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele

vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealusel vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaksvõtnud (vt nt TsMS § 407 lg 1 jt). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt nt TsMS § 231 lg 2).

Komisjon nõustub vaidlustusavalduse väidetega ning leiab, et väljakujunenud olukorras, kus Pärnus on pikemat aega tegutsemas tuntud ööklubi Mirage, taotleja on püüdnud enda nimele registreerida teistele isikutele kuuluvaid tugeva eristusvõimega kaubamärke, saab lugeda, et kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg 3 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi MIRAGE (taotlus nr M200800407) registreerimise kohta klassis 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

K. Tults

P. Lello

