

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 665 - o

Tallinnas, 11. juulil 2005.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Priit Lello ja Kerli Tults, sekretär Margus Tähepõld'i juuresolekul ja vaidlustusavalduse esitaja esindaja patendivolnik Urmas Kauler'i ning taotleja esindajate vandeadvokaat Viive Kaur'i ja OÜ Nantecom juhatuse liikme Tõnu Rehema osavõtul vaatas 02. juunil 2005.a. suulisel istungil läbi välismaise juriidilise isiku Societe des Produits Nestle S.A. vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse Patendiameti otsus kaubamärgi BONO (taotlus nr M200200492) registreerimise kohta klassides 29 ja 30 OÜ Nantecom nimele.

Vaidlustusavaldus esitati 28.märtsil 2003.a. ja registreeriti nr 665 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas Societe des Produits Nestle S.A. nimel patendivolnik Jüri Käosaar, AS Käosaar ja Co Tähe 94, 50107 Tartu. Vaidlustusavalduses taotleti tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi BONO (taotlus nr M200200492) registreerimise kohta klassides 29 ja 30 OÜ Nantecom nimele kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2 alusel.

Vaidlustusavalduse sisu, kaebuse esitaja taotlus ja esitatud tõendid kokkuvõtlikult:

19.märsti 2003.a. otsusega nr M200200492 registreeris Patendiamet kaubamärgi BONO (taotlus nr M200200492) klassides 29 ja 30 OÜ Nantecom nimele.

Société des Produits Nestlé S.A.-le (edaspidi nimetatud "kaebaja") kuulub Eestis registreeritud kaubamärk **BONA**, reg. nr. 07858, klassis 5 - meditsiinilised dieetained, lastetoidud (lisa 1).

Patendiamet otsustas registreerida OÜ Nantecom nimele hilisema kaubamärgi, mis on avaldatud Kaubamärgilehes 2/2003: **BONO**, taotluse number M200200492; klass 29 - *liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; friikartulid*; klass 30 - *kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää* (lisa 2).

Patendiameti otsus kaubamärgi BONO registreerimise kohta on väär ning vastuolus kaubamärgiseadusega. Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 8 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärgina muuhulgas kaubamärke, mis on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole andnud nõusolekut kolmandale isikule kaubamärgi BONO registreerimiseks.

Vaidlustatav kaubamärk BONO on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv registreeritud kaubamärgiga BONA, samuti on kaubamärgitaotluses nr M200200492 nimetatud kaubad samaliigilised registreeritud kaubamärgis nr 07858 nimetatud kaupadega.

Kaubamärgid BONA ning BONO on visuaalselt, semantiliselt ja foneetiliselt äravahetamiseni sarnased. Mõlemad kaubamärgid koosnevad kahesilbilistest sõnadest bona ja bo-no ning nende sõnade esimesed silbid on identsed. Sõnade teise silbi puhul eksisteerib vaid ühetäheline erinevus. WIPO käsiraamatu järgi on sarnase või identse algusega sõnade puhul assotsiatsioonide tekkimise oht suurem, kui sarnase lõpuga sõnade puhul. Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ning assotsieerumise hindamisel on oluline tavatarbijal tekkiv esmamulje (lisa 3). Kaubamärkide BONO ning BONA puhul kinnistub esmamuljena tavatarbija mällu nende märkide väga sarnane hääldus ja kirja pilt. Samuti tuleb arvestada seda, et sõnad BONO ja BONA tekitavad teadvuses identse semantilise assotsiatsiooni, s.o mõlemad sõnad jätavad mulje ühest ja samast sõnast selle vahega, et esimene viitab meessoole ja teine naissoole. Seega tuleb hilisem kaubamärk BONO lugeda äravahetamiseni sarnaseks ja assotsieeruvaks varasema kaubamärgiga BONA.

Kaubad, mille suhtes märgi BONO registreerimist taotletakse, on samaliigilised kaupadega, mille tähistamiseks on registreeritud kaubamärk BONA.

Lastetoidud on tihti analoogse koostisega ning toodetud sama ettevõtte poolt, kui täiskasvanutele mõeldud toidud, tihti on väga raske määratleda, kas tegemist on täiskasvanutele või lastele orienteeritud tootega (lisa 4). Samuti on mainitud tooted poodides tihti müügil samades osakondades.

Kuigi vaidlustatavas kaubamärgitaotluses ei ole sõnaselgelt välja toodud dieettoidukaupu/-aineid, ei muuda see vaatlusaluseid kaupu eriliigilisteks, kuna kaubaklassidesse 29 ja 30 kuuluvad ka dieetkaubad (lisa 5). Samuti on üldiselt teada, et toidukauplustes müüakse dieetkaupu paralleelselt nõ "tavaliste" toidukaupadega.

Teadaolevalt tohivad paljud erivajadustega tarbijad (diabeetikud) tervislikel põhjustel tarbida üksnes vastavaid eritoiduaineid (dieetkaupu) (lisa 6). Kuna kaebaja kaubamärk BONA on kaitstud mitmesuguste dieetainete tähistamiseks, siis tarbija, nähes samaliigilistel kaupadel äärmiselt sarnast kaubamärki BONO, võib täiesti mõistetavalt, kuid ekslikult arvata, et tegemist on samuti dieetkaupadega. Seega juhul, kui kolmas isik ka ei peaks kaubamärgiga BONO tähistama dieetkaupu, võivad tarbija eksitusse sattumise tagajärjed olla isegi tõsisemad ning erivajadustega tarbijate tervisele ohtlikumad. Sama kehtib ka lastetoidude osas – ka lastetoidud võivad olla valmistatud just laste füsioloogilisi iseärasusi arvestades, s.t nn "täiskasvanutele mõeldud toit" võib kahjustada laste tervist ja arengut erinevalt toidust, mis on küll liigilt sama, aga suunatud konkreetselt lastele. Olukord, s.o eksitusse sattumise tõenäosus, võiks ehk olla teistsugune, kui vaatlusalused kaubamärgid oleksid teineteisest oluliselt erinevad, mida ei saa aga kuidagi väita käesoleval juhul.

Vaidlustusavalduses taotletakse patendiameti otsuse tühistamist.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. Väljavõte riiklikust kaubamärgiregistrist
2. Väljavõte kauba- ja teenindusmärgi registreerimise taotluste ja nende menetluse andmekogust
3. Väljavõte WIPO Training Manual'ist koos tõlkega
4. Väljavõtted internetist
5. Väljavõtted elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist koos tõlkega
6. Väljavõte Võõrsõnade Leksikonist ja ENEKE-st

30.aprillil 2004.a. esitas OÜ Nantecom esindaja vandeadvokaat Viive Kaur kaubamärgitaotleja kirjaliku seisukoha. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ja on seisukohal, et Patendiameti otsus on seaduslik. Vastuväited on järgmised:

Vaidlustusavalduse esitaja on Patendiameti otsuse vaidlustanud juhindudes KaMS § 8 lg 1 p 2, väitnud et vaidlustatav kaubamärk BONO on äravahetamiseni sarnane ja assotsieerub vaidlustusavalduse esitaja nimele registreeritud kaubamärgiga BONA.

Vaidlus puudub selles et vaidlustusavalduse esitaja on kaubamärgi BONA omanik, olles saanud kaubamärgile õiguskaitsese klassis 5.

Vaidlus on selles, kas kõnealused kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad ning kas nendega tähistatakse samaliigilisi kaupu.

1. Taotleja on seisukohal, et vaidlusalused kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

Vaidlustusavalduse esitaja on lisanud kaebusele väljavõtte väljaandest WIPO Training Manual ning väidab tuginedes selles märgitule, et identse algusega sõnade puhul on assotsiatsioonide tekkimise oht suurem kui sarnase sõnaga lõpu puhul.

Vaidlustusavalduse esitaja on aga WIPO käsiraamatu lk. 55 punkti 6.2.2.2. tsiteerinud ja tõlkinud valikuliselt, jättes tähelepanuta sealsamas öeldu, et kaubamärkide segiajamise oht on suurem sama või sarnase algusega pikemate sõnade puhul, kui seda on lühikeste sõnade puhul.

Vaidlusalused sõnad BONO ja BONA on vaieldamatult lühikesed sõnad ning ainuüksi nende ühisele algusele tuginemine ei tõenda nende äravahetamiseni sarnasust ega assotsieeruvust tarbija jaoks.

Arutelu vaidlusaluste kaubamärkide mees- või naissoosse kuuluvuses ei pea taotleja asjakohaseks ega arvestatavaks. Lisaks nimetatule on vaidlustatud kaubamärgi osas esitatud rahvusvaheline taotlus, milline vaidlustusavalduse esitaja väidet edasi arendades annab võimaluse rääkida teatud juhtudel ja keelte puhul ka kesksuost ja selle tunnustest, viies käesoleva vaidluse lõppkokkuvõttes mõttetuseni.

2. Taotleja on seisukohal, et vaidlusaluste kaubamärkidega ei tähistata samaliigilisi kaupu.

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk on kaitstud klassis 5 – meditsiinilised dieetained, lastetoidud; vaidlusalune kaubamärk klassides 29 ning 30.

Käesolev vaidlus oleks olnud kaupade samaliigilisuse aspekti silmas pidades ehk asjakohane juhul, kui kaubamärk BONA oleks olnud jätkuvalt kaitstud klassides 29 ja 30, nii nagu ta seda oli kuni 26. 02. 2002.a. (Omanik Karl Fazer Ab; klass 29 – piimatooted, konservid, klass 30 – teraviljatooted, pulbrilised tooted).

Rahvusvahelise kaupade ja teenuste klassifikatsiooni klassi 5 paigutatud meditsiinilised dieetained ja lastetoidud on spetsiifilised kaubad ning nende tarbijate tähelepanu on keskmise tarbijaga võrreldes tunduvalt kõrgem ja nende poolt kaupade tarbimine igas mõttes kõrgema teadlikkusega.

3. Taotleja ei nõustu seisukohaga, et lastetoidud on tihti analoogse koostisega kui täiskasvanutele mõeldud toidud. Asjaolu, et laps tarbib sama toitu mis täiskasvanu, ei anna alust toidukauba lastetoiduks nimetamisele.

Toiduseaduse § 14 sätestab eritoidu mõiste järgmiselt – eritoiduna käsitatakse toitu, mis on mõeldud seedeprotsessi või ainevahetuse kõrvalekallete või füsioloogilise seisundi tõttu tavapärasest erinevate toitumisvajadustega inimestele ning mis on seetõttu valmistatud eritehnoloogiat kasutades või millel on tavatoidust erinev koostis. Eritoiduks loetakse ka imiku- ja väikelapsetoit. Toiduseaduse § 14 lg 2 kohaselt peab eritoit olema nõuetekohane ja selgelt eristatav tavatoidust.

Toiduseaduse § 14 lõike 5 ja 38 lõike 5 alusel kinnitas Vabariigi Valitsus oma määrusega 29. 12. 1999.a. nr 436 järgmised korrad:

- 1) "Eritoitude koostis- ja kvaliteedinõuete ning eritoitude valmistamiseks kasutatavate ainete ja eritoitude käitlemise suhtes esitatavate nõuete ning eritoitude märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord" (edaspidi Kord I);
- 2) "Imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostis- ja kvaliteedinõuded ning nende valmistamiseks kasutatavate ainete ja käitlemise suhtes esitatavad nõuded ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord" (edaspidi Kord II);
- 3) "Imiku- ja väikelapsetoitide koostis- ja kvaliteedinõuded ning nende valmistamiseks kasutatavate ainete ja käitlemise suhtes esitatavad nõuded ning märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded ja kord" (Kord III).

Korra I p. 2 kohaselt on eritoit ettenähtud

- 1) teatud tavapärasest erinevate toitumisvajadustega inimestele, kes seedeprotsessi või ainevahetuse kõrvalekallete või füsioloogilise seisundi tõttu vajavad toitu, milles on ühe või mitme koostisaine sisaldus kindlaks määratud (*käesolevas vaidluses "meditsiinilised dieetained"*) vt. Korra I p 6 ja kaebuse lisa 6;
- 2) imikule (kuni 12-kuu vanused lapsed) ja väikelapsele (1 kuni 3 aasta vanused lapsed) (*käesolevas vaidluses "lastetoidud"*). Vt. ka kaebusele lisatud lisa – lastetoidud; lisa nr 6 – moos - märgitud kaupa ei ole alust lugeda spetsiifiliseks lastetoiduks.

Tarbijakaitseaduse § 6 lg 2 kohaselt on nõutav, et tarbijale müüdav kaup peab olema varustatud eestikeelse teabega, sealhulgas markeeringu või kasutamishendiga vastavalt kohustuslikele nõuetele. Tarbijakaitseaduse § 7 p 2 sätestab, et kauba müümisel või nende pakkumisel tarbijale peab müüja järgima üldisi kaubandustegevuse häid kombeid ja tavasid ning muu hulgas andma ka vajalikku ja tõest eestikeelset teavet pakutava kauba omaduste, hinna, päritolu, kasutamistingimuste jms. kohta.

Korra I p 4 kohaselt peab eritoidu nimetuses olema ka viide eritoidu eriomadustele või imiku- ja väikelapse puhul kasutamise eesmärgile.

Korra II punktid 53 – 59 sätestavad imiku piimasegu ja jätkupiimasegu märgistamise erinõuded ning Korra III punktid 40 - 43 imiku- ja väikelapsetoidu märgistamise ja muul viisil teabe edastamise erinõuded.

Taotleja ei pidanud vastuses märgistuste erinõuete üksikasjalikumalt käsitlemist otstarbekaks ja vajalikuks. Taotleja arvates kinnitab eeltoodu seda, et meditsiinilised dieettoidud ja lastetoidud on väga spetsiifilised kaubad ega ole samaliigilised klassides 29 (liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivilid; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõli ja toidurasvad; friikartulid) ja 30 (kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, siirup; põrm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää) märgitud kaupadega .

4. Taotleja vaidleb vastu ka selles, et dieettoidud ja lastetoidud on tihti kauplustes segi nn "tavaliste" toidukaupadega.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole oma sellekohast väidet millegagi tõendanud. Isegi juhul, kui väita, et võib esineda juhtumeid, mil väikestes kauplustes on dieettoidud ja lastetoidud ühel riiulil nn tavatoidukaupadega, siis ka sellisel juhul on nad üksteisest selgelt eristatud ja märgistatud. Üldjuhtudel on aga eriliigilised kaubad tavapäraselt väljapandud üksteisest selgelt eristatutena.

5. Tulenevalt asjaolust, et kaubamärkidega BONO ja BONA tähistatakse eriliigilisi kaupu ning nimetatud märgid ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad, puudub

ka vajadus kaebajalt kirjaliku nõusoleku küsimiseks ja saamiseks kaubamärgile BONO klassides 29 ja 30 õiguskaitsmiseks.

Seisukohtadele oli lisatud Patendibüroo Käosaar & Co kiri 03. 12. 2002.a. koos lisaga.

05.jaanuaril 2005.a. esitas vaidlustusavalduse esitaja oma vastuväited kaubamärgitaotleja seisukohtade kohta. Vaidlusavalduse esitaja jäi oma seisukohtade juurde, et võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatud kaubad on samaliigilised, patendiameti otsus on väär ja kaubamärgiseadusega vastuolus. Vaidlustusavalduse esitaja lisas väljavõtted WIPO Manual'ist ja sõnaraamatutest.

12.jaanuaril 2005.a. andis apellatsioonikomisjon menetlusosalistele aega kuni 14. veebruarini 2005.a. oma lõplike seisukohtade esitamiseks.

28.jaanuaril 2005.a. esitas oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse esitaja esindaja patendivolinik Jüri Käosaar, kes jäi varem esitatud väidete juurde ning võttis oma väited lühidalt kokku alljärgnevalt:

Kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad. Keskmise tarbija ei pane esmapilgul tähele erinevusi kahe kaubamärgi vahel, mida ta võiks märgata juhul, kui ta kaubamärki ja selle all pakutavat toodet tähelepanelikumalt uuriks. Seega esmamulje, mille ta saab, on otsustav.

Võrreldavad kaubamärgid on identse algusega, erinedes üksteisest vaid ühe tähe võrra, rõhk on mõlema sõna häälendamisel esilbil bo- ja sõnade teise silbi lõppu ei hääldata selgelt välja. Sellest tulenevalt on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.

Kaubamärkidega tähistatavad kaubad on samaliigilised. Vastavalt WIPO käsiraamatu lk. 53, punktile 6.2.1 tuleb kaupade samaliigilisuse tuvastamisel välja selgitada, kas tarbija eeldaks, et kaubad pärinevad samast allikast. Kõik käsitletavat kaubad on toidukaubad, on tavapärane, et imikutele mõeldud toitu müüakse koos täiskasvanutele mõeldud toiduga ning nad valmistatakse ühe ja sama tootja poolt. Ka meditsiinilisi dieetaineid (näiteks diabeetikutele või laktoosi suhtes intolerantsetele inimestele mõeldud kaupu) turustatakse koos klassidesse 29 ja 30 kuuluvate kaupadega samades müügikohtades ja tihti on nad valmistatud sama tootja poolt. Sellest tulenevalt on kaubad samaliigilised.

Kuna võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatud kaubad on samaliigilised, siis sellest tulenevalt on Patendiameti otsus kaubamärgi BONO registreerimise kohta väär ja vastuolus kaubamärgiseadusega ning kuulub tühistamisele.

14.veebruaril 2005.a. esitas oma lõplikud seisukohad OÜ Nantecom seaduslik esindaja juhatuse esimees Tõnu Rehema.

Taotleja jäi 30. aprillil 2004.a. esitatud vastuväidete juurde. Tulenevalt vaidlustusavalduse esitaja 05.jaanuari 2005.a. vastusest märkis taotleja järgmist:

1. Vaidlustusavalduse esitaja väide kõnealuste kaubamärkide assotsieeruvusest ja äravahetamiseni sarnasusest on jätkuvalt tõendamata ja paljasõnaline. Vaidlustusavalduse esitaja märgib, et keskmine tarbija ei tunne esmapilgul ära erinevusi kahe kaubamärgi vahel, kuid ühtegi nimetatud väidet kinnitavat tõendit ta menetluse käigus esitanud ei ole. Seega jääb käsitletav väide vaid selle esitanud isiku puhtalt subjektiivseks arvamuseks.

2. Taotleja nõustub vaidlustusavalduse esitajaga selles osas, et taotleja poolt vastuses viidatud toiduseadus ja korrad kui õigusaktid ei mõjuta tarbijate tähelepanu ja teadlikkust. Taotleja ei ole vastupidist ka kunagi väitnud. Väljavõtted õigusaktidest on

esitatud tulenevalt vajadusest selgitada meditsiiniliste dieetainete ja lastetoitude mõisteid, mis vaieldamatult on nii tootjate kui ka tarbijate poolt samaselt tõlgendatavad. Vaidlustusavalduse esitaja väide, et ainuüksi lähtudes üldmõistest „toit” on alust rääkida kõnealuste kaupade samaliigilisusest, on sügavalt meelevaldne ja mitte millegagi põhjendatud.

3. Taotleja ei nõustu väitega, et vaidlusaluste ja käesolevaga võrreldavate kaupade puhul tavasuhtes tarbija ei uuri ega kõrvuta kaubamärke, vaid teeb otsuse esmamulje alusel. Meditsiiniliste dieetainete ja lastetoitude puhul on tegemist spetsiifiliste kaupadega ning neid tarbivad informeeritud erivajadustega tarbijad, kes ei tee oma otsuseid esmamulje alusel. Segiaetavus ja assotsieerumine on kategooriad, mida tuleb hinnata lähtudes tarbijast ja mitte teise kaubamärgiomaniku subjektiivselt ja tõendamata hinnangust.

4. Taotleja andmetel ei ole kaubamärki BONA Eesti Vabariigi territooriumil viimase 4-5 aasta jooksul kasutatud. Seetõttu ei ole taotlejal ka võimalik esitada tõendavat materjali selles, et kaubamärgiga BONA tähistatud kaubad on kauplustes paigutatud koos teiste lastetoitudega eraldi riiulitele ja sektsioonidesse. Mis puutub vaidlustusavalduse esitaja väitesse, et taotleja ei ole tõendanud fakti, et lastetoidud ja tavatoidud on üksteisest selgelt eristatud ja märgistatud, siis on nimetatud asjaolu üldiselt teadaolev ja eristatuse ning märgistatuse järgmine ka tarbijakaitseorganite poolt pidevalt kontrollitav ja seega ka praktikas tagatud. Nii haldus- kui tsiviilprotsessi normidest tulenevalt ei ole vaja tõendada asjaolu, mida saab lugeda üldiselt teadaolevaks. Sama põhimõtte kehtib ka vaidluste kohtuvälisel menetlemisel.

5. Vaidlustusavalduse esitaja vastusest nähtub, et tema arvates ei oma mingit tähendust asjaolu, et kaubamärk BONA on saanud õiguskaitse kahe kaubaliigi suhtes klassis 5 ning et kaubamärgi BONO taotlus on esitatud hoopis klassides 29 ja 30. Taotleja on oma seisukoha selles osas andnud.

6. Ilma, et see omaks tähendust ja mõju vaidlustusavalduse sisulisele lahendusele, soovib taotleja eraldi varem esitatust ja ülaltoodust teha viite patendivolini seaduse § 5 lõikele 3, mille kohaselt ei või patendivolini osutada õigusteenust isikule, kelle huvid on vastuolus teise isiku huvidega, kellele sama patendivolini samas asjas õigusteenust osutab või on osutanud.

Patendibüroo Käosaar & Co osutas taotlejale aastatel 2002-2003 õigusteenust seonduvalt kaubamärgi BONO registreerimisega. Taotleja mõõnab, et patendibüroo lõpetas taotleja esindamise 27. 02. 2003.a. põhjusel, et ta on esindanud või esindab isikut, kelle huvid on vastuolus taotleja huvidega. Vaieldamatult on patendivolini kutse-eetikaga vastuolus aga tänases vaidluses teise isiku esindamine. Kutse-eetika põhimõtte kohaselt oleks patendibüroo pidanud loobuma ka teise isiku esindamisest tänases vaidluses, sest patendibüroo oli samas asjas juba osutanud õigusteenust taotlejale.

Siinkohal ei oma ka tähendust asjaolu, et vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolini hr Jüri Käosaar ja taotlejale osutas õigusabi patendivolini hr Aivo Arula, sest mõlemad patendivolinikud osutavad õigusabi Patendibüroo Käosaar & Co nimel ja struktuuris.

Taotlejale jääb arusaamatuks ka asjaolu, et õigusabi osutav patendivolini esitas 2002. aastal taotlejale seisukoha, et probleemi võib tekitada varem registreeritud kaubamärk BONA (klassid 29 ja 30) ja seda juhul kui kaubamärgi kehtivust on pikendatud (õiguskaitse lõppes 26. 02. 2002.a.). Kaubamärgi BONA õiguskaitse klassis 5 takistuseks patendivolini arvates ei olnud. Käesolevaga menetletav vaidlustusavaldus lähtub aga risti vastupidisest seisukohast.

Lõplikele seisukohtadele lisati :

1. e-maili väljatrükk 27. 02. 2002.a. (Aivo Arula) – 2 eks

2. e-maili väljatrükk 06. 05. 2002 – 2 eks
3. Patendibüroo Käosaar & Co kiri 27. 02. 2003 nr 4504/K7158 – 2 eks

11. mai 2005.a. apellatsioonikomisjoni esimehe resolutsiooniga alustati lõppmenetlust vaidlustusavalduse nr 665 (kaubamärk BONO) asjas suulises menetluses ja määrati istungi toimumise aeg.

02.juuni 2005.a. apellatsioonikomisjoni istungil leidis vaidlustusavalduse avalduse esitaja uus esindaja patendivolnik Urmas Kauler (Patendibüroo Turvaja) , et avaldus on põhjendatud. Patendivolnik asus seisukohale, et alates 01.maist 2004.a. jõustunud kaubamärgiseaduse § 13 kohaselt ei saa vandeadvokaat Viive Kaur olla taotleja esindajaks apellatsioonikomisjoni istungil. Esindajaks saab olla üksnes patendivolnik.

OÜ Nantecomi esindaja vandeadvokaat Viive Kaur leidis, et uue KaMS § 13 on vastuolus põhiseadusega ning seega ta võib olla taotleja esindajaks. Vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ja ei kuulu rahuldamisele.

OÜ Nantecom seaduslik esindaja Tõnu Rehema rõhutas, et kõik vandeadvokaadi poolt väljendatud seisukohad on ühtlasi ka OÜ Nantecomi seisukohad. Tõnu Rehema seletas, OÜ-l Nantecom oli raske leida endale patendivolnikust esindajat peale seda, kui Kaosaar & Co Patendibüroo loobus OÜ Nantecomi esindamisest. Kolm suuremat patendibürood nagu Lasvet, Turvaja ja Käosaar & Ko olid vaidlustusavalduse esitaja esindajateks. Huvide konflikti olemasolule viitasid AAA Patendibüroo ja teised.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud esitatud vaidlustusavalduse ja muude seletustega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

1. Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liiki ja kasutatavat terminoloogiat.

Societe des Produits Nestle S.A. 28.märtsil 2003.a. esitatud dokument, milles ta vaidlustab kaubamärgi BONO registreerimist, on nimetatud kaebuseks.

01.mail 2004.a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi “uus KaMS”), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

01.mail 2004.a. jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS). Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, Societe des Produits Nestle S.A (edaspidi Nestle) tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana ja OÜ-t Nantecom kaubamärgi taotleja või omanikuna.

2. Järgmisena analüüsib komisjon küsimust, kas advokaat saab olla komisjonis menetlusosalise esindajaks.

Vanas KaMS-i kohaselt apellatsioonikomisjonis ei olnud esindusõigus piiratud – menetlusosalist võisid esindada nii patendivolnikud, advokaadid ja muud isikud.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Jüri Käosaar. Taotleja esindajaks oli enne TÕAS'i jõustumist ja on käesoleval ajal vandeadvokaat Viive Kaur. Apellatsioonikomisjoni istungil esindas vaidlustusavalduse esitajat patendivolinik Urmas Kauler, Patendibüroo Turvaja. Vandeadvokaat Viive Kauri volitused algasid vana KaMS kehtivuse ajal ning tema volitused kehtivad tänaseni, neid lõpetatud ei ole.

Arvates 01.maist 2004.a. jõustunud kaubamärgiseaduse (edaspidi uus KaMS) § 13 „Esindaja kaubamärgi õiguskaitsealaste toimingute tegemisel” sätestab:

*(1) **Kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi apellatsioonikomisjon) teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse (RT I 2001, 27, 151; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 88, 594) kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib suulisel menetlemisel Patendiametis või apellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja.***

(2) Isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku kaubamärgialaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, välja arvatud taotluse esitamine.

(3) Kui kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis teevad mitu isikut ühiselt, võivad nad oma esindajaks volitada patendivoliniku või määrata enda hulgast esindaja (edaspidi ühine esindaja), kelle elu- või asukoht või tegutsev kaubandus- või tööstusettevõtte on Eestis. Ühisel esindajal on õigus sooritada taotlejate nimel kõiki taotluse menetlemisega seotud toiminguid, välja arvatud taotluse võõrandamine.

Vaidlustatud kaubamärgi taotleja on Eestis asuv ja tegutsev kaubandus- ja tööstusettevõtte. Seega käesoleval juhul on asjassepuutuv säte KaMS § 13 lg 1.

Komisjon on seisukohal, et KaMS § 13 lg-s 1 sätestatud piirang ei ole kooskõlas Põhiseadusega. Kuna käesolevas vaidluses § 13 lõiked 2 ja 3 ei ole asjassepuutuvad, siis nende sätete põhiseadusele vastavust komisjon ei kontrolli.

Kaubamärgiseaduse ulatuslikku muutmist alustati 14.juunil 2001.a. (eelnõu (810 SE). Seaduse eelnõus oli § 13 sätestatud alljärgnevalt:

“§ 13. Esindaja kaubamärgi õiguskaitse alaste toimingute tegemisel

(1) Kaubamärgi õiguskaitse alaseid toiminguid teeb asjast huvitatud isik või tema poolt volitatud patendivolinik.

(2) Isik, kellel ei ole Eestis elukohta või kes ei ole Eesti registreeritud ettevõtja, peab kaubamärgi õiguskaitse alaste toimingute tegemiseks volitama patendivoliniku. Taotluse võib see isik esitada isiklikult.

(3) Kui mitu isikut tegutsevad kaubamärgi õiguskaitse alaste toimingute tegemisel ühiselt, peavad nad volitama endi hulgast isiku, kellel on Eestis elukoht või kellel on Eestis registreeritud ettevõtja (edaspidi ühine esindaja) või patendivoliniku. Taotluse võivad ühiselt tegutsevad isikud esitada isiklikult”.

Põhimõtteliselt kordas eelnõu § 13 vana KaMS §- i 9 sisu (eriti lõikes 2 toodud põhimõtted).

Uus kaubamärgiseadus võeti vastu 22.mail 2002.a. (sh § 13 muutmata kujul) ning § 74 kohaselt pidi seadus jõustuma 2003.aasta 1.jaanuaril. 16. detsembri 2003.a. seadusega muudeti uue KaMS § 74 ning uus KaMS pidi jõustuma 1.mail 2004.a. Uue KaMS muudatused võeti vastu 10.märtsil 2004.a. tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate seaduste ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadusega.

Eeltoodud sätete võrdlusest järeldub, et uue KaMS-i kehtestamisest alates piiratakse apellatsioonikomisjonis tööstusomandi eseme omaniku ja/või taotleja esindamise õigust. Vana KaMS-i kohaselt ei olnud apellatsioonikomisjonis esindusõigusele kitsendusi seatud – menetlusosalist võisid esindada nii patendivolinikud, advokaadid ja muud isikud. Lähtuvalt uue KaMS § 13 lg- st 1 ei saa vandeadvokaat ega muu isik, v.a. patendivolinik, olla apellatsioonikomisjonis taotleja esindajaks. Kuna käesolevas asjas ei ole lepinguliseks esindajaks muu isik, siis ei kontrolli komisjoni muu isiku võimalikku lepingulist esindusõigust.

Uue KaMS § 13 muudatused algatati 19.novembril 2003.a. (eelnõu 195 SE). Seaduse eelnõu juurde esitatud Vabariigi Valitsuse seletuses § 13 muutmise vajadust ja patendivolinikele apellatsioonikomisjonis eristaatuse andmist mingil moel ei põhjendata. Nimetatud eelnõu oli Riigikogus arutusel 10.12.2003.a., 25.02.2004 ja 10.03.2004.a. Arutelu käigus ei ole § 13 muutmise temaatikat sisuliselt arutatud ega analüüsitud. Seaduseelnõu seletuskirjast ja Riigikogu stenogrammidest ei ole võimalik leida põhjendusi, miks alates 01. maist 2004 piiratakse advokaadi, kui vaieldamatult õigusteadmisi omava isiku õigust olla esindajaks apellatsioonikomisjonis ja mis asjaoludel tuleb esindajana eelistada patendivolinikku.

Sama seadusega muudeti TÕAS'i mõned sätted.

TÕAS § 38 lg 1 kohaselt on apellatsioonikomisjon kohtueelne sõltumatu organ. 10.märtsi 2004.a. Tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate seaduste ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadusega muudeti § 38 lõige 2 ja sõnastati järgmiselt: „*Taotleja õigus Patendiameti otsuse peale kohtule kaebus esitada ei ole piiratud*”.

Seega on isikul õigus valida, kas ta vaidlustab Patendiameti otsuse apellatsioonikomisjonis või pöördub oma rikutud õiguste ja/või piiratud vabaduste kaitseks kohtusse.

10.märtsi 2004.a. seaduse muudatusest tulenevalt on kujunenud vastuoluline olukord, kus Patendiameti otsuse vaidlustamisel apellatsioonikomisjonis saab esindajaks olla üksnes patendivolinik, samas kui Patendiameti otsuse vaidlustamisel kohtus ei ole advokaadi või muu isiku esindusõigused piiratud (välja arvatud TsMS §-des 84 ja 85 sätestatud tingimused).

Arvates 1.jaanuarist 2006.a. jõustuva Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (edaspidi TsMS) § 218 lg 1 p 1, p 2 ja p 3 kohaselt saab lepinguliseks esindajaks kohtus olla advokaat, samuti isik, kes on täitnud õigusteadmise akadeemilise õppe riiklikult tunnustatud õppekava ning muu isik, kelle õigus olla lepinguline esindaja tuleneb seadusest. Seejuures § 218 lg 3 kohaselt Riigikohtus saab menetlustoiminguid teha üksnes advokaadi vahendusel.

25.veebruaril 2004.a. algatatud Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE, seadus võeti Riigikogus vastu 15.juunil 2005.a. ja kuulutati Vabariigi Presidendi poolt välja 04.juulil 2005.a.) § 83 p 1 kohaselt

alates 01.jaanuarist 2006.a. muudetakse TÕAS § 38 lg 2 ning apellatsioonikomisjon muutub kohustuslikuks kohtueelseks organiks.

TsMS ja TMS RS järgi laiendatakse patendivolniku õigusi kohtus ning patendivolnikul lubatakse esineda Riigikohtus koos vandeadvokaadiga, üksi patendivolnik ei saa Riigikohtus esineda.

TsMS ja TMS RS eelnõu § 21 seletuses (kohaldatav kõigi tööstusomandialaste seaduste muudatuste suhtes) selgitab Vabariigi Valitsus: „*Praktikas on tõenäoliselt kõige efektiivsem mõlema - nii patendivolniku kui ka advokaadi osavõtt menetlusest. Lisaks on praegune sõnastus ka mitmeti mõistetav - ühe tõlgenduse kohaselt võiks mõista, et peale patendivolniku ei saa keegi teine antud küsimuses kohtus esindajaks olla. Selline tõlgendus ei saa olla õige - isikul peab olema võimalus esindajaks võtta ka advokaat*”.

Eeltoodu näitab seadusandja tahet harmoniseerida tööstusomandialaste vaidluste lahendamise protsessi, kohaldada kohustuslikku kohtueelset menetlust ning lähendada vandeadvokaatide ja patendivolnike seisundit vaidluste menetlemisel.

Põhiseaduse § 11 kohaselt: „*Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust*”. Põhiseaduse § 12 kohaselt: „*Kõik on seaduse ees võrdsed*”.

Nagu Riigikohtu otsustes on korduvalt selgitatud, peab Põhiseaduse § 11 kohaselt põhiõiguste riive olema demokraatlikus ühiskonnas vajalik ega tohi moonutada piiratavate õiguste olemust. Riigikohus on korduvalt leidnud, et põhiõiguse riivet saab pidada õigustatuks vaid siis, kui on järgitud proportsionaalsuse põhimõtet (vt Riigikohtu otsust asjas nr 3-4-1-7-01, jt). Seega peab riik kaaluma, kas kasutusele võetud abinõud on seatud eesmärgi silmas pidades mõõdukad. KaMS § 13 lg 1 sätestatud piirangute vajadust ei ole seadusandja kaalunud.

Komisjoni arvates ei ole KaMS § 13 lg 1 sätestatud piirang demokraatlikus ühiskonnas vajalik ega mõõdukas ning seega ebaproportsionaalne.

Proportsionaalsuse printsiibi kohaselt peavad rakendatavad abinõud vastama taotletavale eesmärgile. Võib eeldada, et nõue esindaja kasutamisel teostada kaubamärgialaste toimingud vahetult volitatud patendivolniku vahendusel, on kantud eesmärgist tagada tööstusomandialaste vaidluste efektiivne lahendamine (seeläbi, et vaidlusega tegelevad tööstusomandiala asjatundjad), tagada tööstusomandi vallas osutatava teenuse kõrge kvaliteet ja kaubamärgi eseme omanike ning taotlejate õiguste kaitse, kuna asjatundmatu esindamisega võivad kaasneda isiku õigustele äärmiselt negatiivsed tagajärjed. Seetõttu on eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks kvalifikatsiooninõude kehtestamine iseenesest põhjendatud.

Vaieldamatult on patendivolnikud tööstusomandi ala spetsialistid, kuid sellest ei saa teha järeldust, et vastava teenuse kvaliteeti oleks võimalik tagada ainult tööstusomandialaste toimingute teostamiseks õigustatud isikute ringi niivõrd intensiivse piiramise kaudu ja taotletava eesmärgi saavutamiseks ei võiks olla vähemkitsendavaid meetmeid.

Patendivolniku seaduse § 2 lg 1 kohaselt on patendivolnik isik, kes osutab õigusteenust tööstusomandi alal. Seejuures patendivolniku seaduse § 14 lg 1 ei kehtesta patendivolnikule nõuet omada õigusharidust. Advokatuuriseaduse § 23 lg 1 p 3 kohaselt saab advokaadiks olla isik, kes on täitnud akadeemilise õppe õigusteaduse akrediteeritud õppekava. Ilma õigushariduseta patendivolnik osutab õigusteenust, toetudes üksnes oma kogemustele (s.h. töö käigus saadud teadmistele ja täiendõppele); advokaat aga toetub lisaks oma kogemustele (s.h. töö käigus saadud teadmistele ja täiendõppele) ka akadeemilise õppe õigusteaduse akrediteeritud õppekava järgi saadud haridusele.

Menetlusosaline OÜ Nantecom on soovinud, et teda esindaks vandeadvokaat Viive Kaur, kelle volitused algasid vana KaMS kehtivuse ajal ning tema volitused kehtivad tänaseni, neid lõpetatud ei ole.

Nagu eelviidatud Advokatuuri seaduse § 23 lg 1 punktist 3 tuleneb, saab advokaadiks olla ainult isik, kes on läbinud akadeemilise õppe õigusteaduse akrediteeritud õppekava. Advokaatide suhtes kehtib lisaks mitmeastmeline eksamisüsteem (vt nt § 24 lg 1, § 25 lg 1, § 26 lg 1 ja § 31 lg 1, jj), perioodilise täiendusõppe kohustus ja advokatuuri organite kaudu teostatav kutsetegevuse järelevalve. Apellatsioonikomisjon leiab, et seeläbi on tagatud asjatundliku, kvaliteetse ja usaldusväärse õigusteenuse osutamine, ning seda ka tööstusomandi õiguskaitse vallas. Neil kaalutlustel asub appellatsioonikomisjon seisukohale, et KaMS § 13 lg-s 1 sätestatud tingimus, mille kohaselt saab tööstusomandi appellatsioonikomisjonis vahetuks esindajaks olla ainult patendivolnik, on ülemäärane ja ebaproportsionaalne, kuna menetluse efektiivsus, isikute õiguste kaitse ja kvaliteetse teenuse osutamine on saavutatav ka siis, kui esindajaks on advokaat.

Vaidlus appellatsioonikomisjonis võib olla üheks etapiks ja vaidlus võib jätkuda kohtus. Komisjonis on vaidluse arutamise käigus vaja kasutada õigus- ja tööstusomandialaseid teadmisi. Võrreldes kohtuga ei nõuta appellatsioonikomisjonis esindajalt mingeid erilisi õigus- või tööstusomandialaseid teadmisi, mida ei peaks hiljem kohtus kasutama. Samu teadmisi vajab esindaja isiku õiguste kaitsmiseks ka kohtus. Kohtus ei ole patendivolniku esindajaks valimine kohustuslik. On igati loogiline, et oma õiguste kaitseks valib isik endale esindaja, kellel on tema arvates piisavad õigusalsed teadmised ja kes saab teda esindada alates appellatsioonikomisjonist kuni vaidluse võimaliku lõppemiseni Riigikohtus. Ei ole mingil moel selge, mis eesmärki silmas pidades kehtestati uue KaMS § 13 lõikes 1 sätestatud piirang.

Käesolevas asjas piirangu ebaproportsionaalsust näitab muuhulgas ka see, et OÜ Nantecomi esindajaks oli vaidlustusavalduse esitaja Patendibüroo Käosaar & Co. OÜ Nantecom kaubamärgi taotluse menetlemisel ei näinud patendivolnik Aivo Arula probleeme seoses käesolevas asjas võrreldava kaubamärgiga BONA (vt 27.septembri 2002.a. e- kiri). Patendivolnik juhtis tähelepanu samades klassides 29 ja 30 OY Karl Fazer Ab registreeritud kaubamärgile BONA, reg nr 76134 SU, mille kehtivus pidi lõppema 26.veebbruaril 2002.a. Käesoleval ajal nimetatud kaubamärki kaubamärkide registris ei esine. Huvide konfliktide olemasolu tõttu lõpetas Patendibüroo Käosaar & Co patendivolnik Aivo Arula 27.veebbruaril 2003.a OÜ Nantecom esindamise ning soovitas pöörduda AAA Patendibüroo poole (patendivolnik Urmas Kernu); huvide konflikti olemasolust Nestle'ga ei ole teatatud. Käesolevas asjas vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk BONA, reg nr 07858, kuulus algselt samuti Oy Karl Fazer Ab- le, ning alates 17.10.1996.a. kaubamärgi omanikuks on Nestle. Nagu on näha materjalidest, hakkas Patendibüroo Käosaar & Co Nestle't esindama hiljemalt 09.jaanuaril 2002.a. Seejuures on

esitatud materjalidest näha, et 2002.a. tegeles Patendibüroo Käosaar & Co vaidlustatud kaubamärgi BONO registreerimisega WIPO registris. Samuti on materjalidest näha, et Nestle esindamisega on seotud kaks Eesti suuremat patendibürood - Turvaja ja Lasvet. Komisjoni istungil selgitas OÜ Nantecom seaduslik esindaja Tõnu Rehema, et osauhingul oli raskusi patendivoliniku leidmisega, sest kõik, kelle poole ta pöördus (k.a patendivolinik Urmas Kernu) väitsid huvide konflikti olemasolu. Kujunenud olukorras peab apellatsioonikomisjon äärmiselt tõenäoliseks, et OÜ-l Nantecom võis tekkida raskusi endale sobiva patendivolinikust esindaja leidmisega.

Apellatsioonikomisjoni arvates on rikutud isiku õigust valida endale esindaja, KaMS § 13 lg 1 sätestatud piirang ei ole põhjendatud ega demokraatlikus ühiskonnas vajalik, rikutud on võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse põhimõtet. KaMS § 13 lg 1 on vastuolus Põhiseaduse § 11 ja 12.

Komisjon on sõltumatu õigusemõistmise funktsioone täitev organ, mis lahendab tööstusomandialaseid vaidlusi. Põhiseaduse § 3, Euroopa inimõiguste konventsiooni Artikli 6 ja TÕAK § 39 lg 2 mõttes lahendab apellatsioonikomisjon vaidlusi Põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et KaMS § 13 lg-s 1 sätestatud piirang ei ole mõõdukas ja demokraatlikus ühiskonnas vajalik, millest tulenevalt jätab apellatsioonikomisjon KaMS § 13 lg 1 kohaldamata.

Apellatsioonikomisjon mõõnab, et KaMS §-s 13 sätestatud piirangud võivad lisaks eeltoodule rikkuda Põhiseaduse §-s 19 sätestatud õigust vabale eneseteostusele ja §-s 29 sätestatud õigust vabalt valida elukutset. Samuti mõõnab komisjon § 13 lg 1 viimase lause: **“Asjast huvitatud isik või patendivolinik võib suulisel menetlemiselapellatsioonikomisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õigusega nõuandja”** segasust.

Komisjon mõõnab, et oleks otstarbekohane tuua TÕAS'sse säte nende isikute kohta, kes ei saa olla komisjonis esindajaks (nt analoogiliselt kehtiva TsMS § 88, mis on kohandatud vastavalt kohtueelse menetluse eesmärkidele).

3. Vaidlustusavalduse rahuldamata jätmise põhjendus

Vaidlustusavalduse esitaja sõnaline kaubamärk BONA, reg number 07858, taotlus on esitatud 31.03.1993.a. ning registreeritud 07.02.1994 NSVL kaubamärgi prioriteediga arvates 26.07.1984 76556 SU klassis 5: *meditsiinilised dieetained, lastetoidud.*

OÜ Nantecom sõnaline kaubamärk BONO, reg taotluse number M200200492, on esitatud 05.04.2002

klassis 29: *liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; friikartulid;*

klassis 30: *kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritoored ja maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikasmed; vürtsid; jää.*

Vaidlustusavalduse esitaja vaidlustas BONO kaubamärgi registreerimise põhjendusel, et vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ja assotsieerub varasema

kaubamärgiga. Kaubamärgid tähistavad samaliigilisi kaupu ja hilisema kaubamärgi registreerimiseks ei ole vaidlustusavalduse esitaja andnud kirjalikku luba.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigilise kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Enne kui asuda hindama, kas võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad, tuleb välja selgitada, kas kaubamärkidega tähistatakse samaliigilisi kaupu. Kui tegemist ei ole samaliigiliste kaupade, siis kaubamärkide võimalik äravahetamiseni sarnasus või assotsieeritavus ning kirjaliku nõusoleku puudumine ei ole enam oluline.

Vaidlust ei ole selles, et registreeringus toodud loetelus on kaubad, mitte teenused.

Komisjon ei nõustu vaidlustusavalduse esitaja väidetega, et võrreldavad kaubamärgid tähistavad samaliigilisi kaupu.

Vana KaMS § 5 lg 9 kohaselt registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade suhtes määratakse kaupade loeteluga. Registreeringus märgitud kaupade loetelu võib piirata, kaupade loetelu laiendamine on keelatud. Vana KaMS § 4 lg 2 kohaselt liigitatakse kaubad märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe alusel vastuvõetud kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni alusel.

Klassi 5 päised näitavad sellesse klassi kuuluvate kaupade ja teenuste põhiliike: *Farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.*

Nagu kaupade loetelust nähtub, on teistest kaupadest semikooloniga eristatud (liigendatud) *meditsiinilised dieetained, lastetoidud*. Klassifikatsiooni laiendatud loetelus on rõhutatud kaupade meditsiinilist iseloomu.

Klassi 29 päised: *Liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad*

Klassi 30 päised: *Kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää*

Põhimõtteliselt on õige vaidlustusavalduse esitaja seisukoht, et samaliigilised kaubad võivad esineda erinevates klassides. Sellele vaatamata leiab apellatsioonikomisjon siiski, et erinevates klassides olevate kaupade samaliigiliseks pidamiseks ei saa vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi loetelu põhjendamatult laiendada. Kaupade samaliigilisus kujuneb välja teatud kaupade liikumise kaudu turul.

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk BONA omab prioriteeti alates 26.juulist 1984.a. (NSVL prioriteet) ning see kaubamärk on varasem kaubamärk tähise BONO suhtes vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes. Vana KaMS § 4 lg 1 kohaselt kaubamärk on tähis, mida

füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavatsab kasutada majandus- ja äritegevuses oma kaupade või teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Vaidlustatud kaubamärgi suhtes on Nestle'ile kuuluva kaubamärgi näol tegemist vana kaubamärgiga ning lähtuvalt KaMS § 18 ja § 19 on Nestle kohustatud oma kaubamärki kasutama ning vajadusel mittekasutamise mõjuvaid põhjusi tõendama, kaubamärgi kasutamise kavatsus ei pruugi olla piisav. Käesolev vaidlus ei ole küll suunatud kaubamärgi kasutamise seotud õiguste ja kohustuste määramisele, kuid võimalikud tõendid kaubamärkide faktilise kasutamise asjaolude kohta annaks apellatsioonikomisjonile võimaluse hinnata, kas võrreldavad kaubamärgid tähistavad samu kaupu või kasutamise käigus on kaubad tarbija jaoks muutunud samaliigilisteks.

Põhjendamata on vaidlustusavalduse esitaja väited, et OÜ Nantecom kaubamärgiga BONO tähistatakse dieetaineid ja lastetoitu. OÜ Nantecom kaubamärk tähistab üldise iseloomuga kaupu, nende kaupade erilisi omadusi ei ole rõhutatud ega selgitatud. Vaidlustusavalduse esitaja piiras oma kaubamärgi kasutamist teatatud loeteluga. Klass 5 kogu klassi ulatuses ning vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi loetelu on rõhutatult meditsiinilise iseloomuga. Meditsiinilise iseloomuga kaupadel on reeglina väljakujunenud teatud tarbijaskond ning meditsiinilised dieettoidudained ja lastetoit on eritoit, mille tähistamiseks on kehtestatud erilised nõuded.

Eritoidu mõiste oli toodud 09.veebbruaril 1995.a. vastuvõetud ja kuni 01.01.2000.a. kehtinud toiduseaduse § 3 punktis 6. Selle kohaselt on eritoit (funktsionaalne toit) toit, millel on tervise seisukohalt esiletoodud ning kõrgendatud toime inimesele ja mis on ette nähtud organismi teatud eriliste vajaduste rahuldamiseks.

Arvates 01.01.2000.a. on eritoidu mõiste toodud uue toiduseaduse §-s 14:

(1) Eritoiduna käsitatakse toitu, mis on mõeldud seedeprotsessi või ainevahetuse kõrvalekallete või füsioloogilise seisundi tõttu tavapärasest erinevate toitumisvajadustega inimestele ning mis on seetõttu valmistatud eritehnoloogiat kasutades või millel on tavatoidust erinev koostis. Eritoiduks loetakse ka imiku- ja väikelapsetoit.

(1¹) Kui tavatoit on sobiv käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud inimestele ja sellele soovitakse toidu kohta antavas teabes viidata, kohaldatakse sellise tavatoidu suhtes eritoidu kohta kehtestatud nõudeid.

(2) Eritoit peab olema nõuetekohane, selgelt eristatav tavatoidust ja kasutatav deklareeritud eesmärgil.

(5¹) Sellise eritoidu esmakordsel turuleviimisel, mis on ette nähtud meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks või mille kohta ei ole kehtestatud nõudeid käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel, peab turuleviija sellest teavitama Tervisekaitseinspektsiooni.

Apellatsioonikomisjoni menetluses ei ole esitatud tõendeid kaubamärgiga BONA tähistatud kaupade kasutamise kohta (sh eritoiduna) Eestis. Vaidlustatud kaubamärgi BONO taotleja ei ole avaldanud soovi kasutada kaubamärgiga märgistatud kaupu eritoiduna. Vaidlustusavalduse esitaja esitatud väljavõtted interneti lehekülgedelt, kaubamärkide registrist ning sõnaraamatutest ei kinnitata võrreldavate kaubamärkide puhul kaupade samaliigilisust. WIPO Training Manual'i puhul on tegemist õpikuga, mitte kohaldamisele kuuluva õigusaktiga. Komisjonil puuduvad tõendid, mis võimaldaksid pidada võrreldavate kaubamärkidega tähistatavaid kaupu samaliigilisteks.

Kuna ei ole leidnud tõendamist, et võrreldavad kaubamärgid tähistavad samaliigilisi kaupu, siis ei ole ka alust vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamiseks. Seetõttu ei puutu asjasse

vaidlustusavalduse esitaja väited võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieerumise kohta ning kirjaliku nõusoleku puudumise kohta.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59, 61, 64 vana KaMS § 8 lg 1 p-st 2, uue KaMS § 41 lg-st 5, apellatsioonikomisjon

otsustas:

- 1) jätta kohaldamata uue KaMS § 13 lg 1;**
- 2) jätta välismaise juriidilise isiku Societe des Produits Nestle S.A. vaidlustusavaldus Patendiameti 20.detsembri 2002.a. otsuse tühistamises kaubamärgi BONO (taotlus nr M200200492) registreerimise kohta klassides 29 ja 30 OÜ Nantecom nimele rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

K. Tults

P. Lello