

OTSUS nr 717-o

Tallinnas 29. juunil 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Tanel Kalmet ja Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi PC Ekspert Pluss OÜ (registrikood 10381196, Viru 5-6, 10140 Tallinn), keda esindab patendivolinik Urmas Kauler, vaidlustusavalduse kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju (registreeringu nr 35763) klassides 35 ja 37 nimetatud teenuste suhtes registreeringu kehtetuks tunnistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. PC Ekspert Pluss OÜ (edaspidi ka vaidlustaja) esitas 01.09.2003 apellatsioonikomisjonile kaebuse kombineeritud kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju (registreeringu nr 35763) registreeringu kehtetuks tunnistamiseks.
2. 26.01.2001 esitas A & Ü Majandustarkvara OÜ (edaspidi ka kaubamärgiomanik) Patendiametile taotluse nr M200100190 kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju (vaidlustatud kaubamärk) registreerimiseks klassides 35 ja 37:

Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); kaupade demonstreerimine; kaubandusteabeagentuurid; äriinfo andmetöötlus arvuti abil; eelnimetatud teenuste alane on-line-info, sh interneti vahendusel;

Klass 37: arvutiriistvara paigaldus, hooldus, väljavahetamine, remont; andmesidesüsteemide ehitamine, paigaldus ja hooldus.

3. Vaidlustatud kaubamärk registreeriti 25.02.2002 riiklikus kauba- ja teenindusmärkide registris numbril all 35763. Vastavalt registreeringule kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust tähise PC ja EXPERT eraldi ning sõna ARVUTISALONG kasutamiseks.
4. Kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



II Vaidlustaja põhiseisukohad

5. Vaidlustusavalduse kohaselt on vaidlustaja registreeritud äriregistris 12.02.1998.
6. 19.11.1998 esitas vaidlustaja Patendiametile taotluse nr 9802731 kaubamärgi PC EXPERT + kuju registreerimiseks järgmiste klassi 9 liigitatud kaupade suhtes:

Klass 9: arvutitarkvara; arvutid, raalid; printerid; programmid; CD-ROM-d; skannerid; modemid; monitorid; klaviatuurid; andmetööluseseadmed; kompaktplaadid; lindiseadmed; mikroprotsessorid; arvutiriistvara; arvutiprogrammid, salvestatud tekstitöölusvahendid; arvuti

mäluseadmed; arvutuskettad; disketid; faksiaparaadid; hiired; helkurid; kassetid; kettad (optilised ja magnetilised); heliplaadid; häireseadmed; alarmseadmed; identifitseerimiskaardid; isikukaardid; juhtmed; kaitse- ja turvavõrgud; tulemüürid; ühenduskaablid; võrgukaablid; märkmikarvutid; sülearvutid; telefonid; tarkvara; kellad; kõlarid; helitehnikaseadmed; võrgusüsteemid.

7. Kaubamärk PC Expert ++ kuju kanti 26.10.2000 riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse (nr 32695) vaidlustaja nimele. Kaubamärgi registreering on kehtiv.

8. Kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



9. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju registreering on vastuolus kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 8 lg 1 p 2, § 8 lg 1 p 5 ja § 24 lg-ga 1 ning rikub vaidlustaja kaubamärgiõigusi.

10. Vaidlustusavalduse kohaselt on OÜ Ekspert Pluss registreeritud tunduvalt varem (12.02.1998), kui A& Ü Majandustarkvara OÜ esitas kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju registreerimistaotluse nr M200100190 (26.01.2001). OÜ PC Ekspert Pluss pole kunagi andnud A & Ü Majandustarkvara OÜ-le luba kaubamärgi registreerimiseks ning peab kaubamärgi registreeringut enda õigusi rikkuvaks.

11. Kaubamärk ARVUTISALONG PCexpert + kuju on äravahetamiseni sarnane ärinimega OÜ PC Ekspert Pluss, kuivõrd mõlema tähise primaarseks osaks on sõnade kombinatsioon, mis hääldub [pii-sii ekspert]. Ärinimes OÜ PC Ekspert Pluss esinev täiend pluss ei muuda registreeringut nr 35763 eristavaks varasemast ärinimest, kuivõrd selle sõnaga lihtsalt rõhutatakse ettevõtja tugevaid (positiivseid) külgi. Sõna „pluss“ või „plus“ esineb Eesti ettevõtjate ärinimedes 338 juhul, mis kinnitab selle sõna kasutamise tavapärasust ning seeläbi ka selle sõna vähest tähtsust ärinime OÜ PC Ekspert Pluss eristatavuse seisukohalt. Sõna „Pluss“ vähest tähtsust äriühingu OÜ PC Ekspert Pluss nime esitatavusel kinnitab ka asjaolu, et elektroonilisel ja suulisel suhtlemisel jääb ärinime osa Pluss tihti kasutamisest välja.

12. KaMS § 8 lg 1 p 5 rakendatavus ei sõltu sellest, kas lisaks sõnalisele osale esineb vaidlustatavas kaubamärgis ka kujunduslikku osa. Nimetatud sätte rakendamine on seotud varasemate tsiviilõigustega, täpsemalt äriseadustiku § 15 lg-ga 1, mille kohaselt on ettevõtjal ainuõigus oma ärinimele. Registreeringut nr 35763 identifitseeriv sõnaline osa ja ärinimi OÜ PC Ekspert Pluss on foneetiliselt kui ka visuaalselt sedavõrd sarnased, et neid on turusituatsioonis võimalik omavahel ära vahetada, sest tarbijad ei omanda ega jäta meelde registreeringu nr 35763 kõiki komponente ning pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, mis neile silma torkavad. Registreering nr 35763 meenutab antud juhul helilisel, visuaalsel või kontseptuaalsel tasandil varasema prioriteediga ärinime OÜ PC Ekspert Pluss sedavõrd

lähedaselt, et tarbija saab teha väärä järelduse, et OÜ PC Ekspert Pluss ja A & Ü Majandustarkvara OÜ vahel on mingi seos. Ärinime ja registreeringu nr 35763 kooseksisteerimine on juba põhjustanudki tarbijates segadust ning neid omavahel tegelikkuses ära vahetatud.

13. OÜ PC Ekspert Pluss tegevusalad kuuluvad samasse valdkonda ja on samaliigilised registreeringus nr 35763 loetletud teenustega.

14. Lisaks leiab vaidlustaja, et kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 punktiga 2. Kuna OÜ PC Ekspert Pluss registreeritud kaubamärgi peamine identifitseeriv osa langeb kokku kaubamärgi nr 32695 domineeriva elemendiga, tuleb nimetatud kaubamärke pidada omavahel assotsieerivaks ja äravahetamiseni sarnasteks. Vaatamata erinevustele, mis tulenevad kaubamärkide nr 32695 ja 35763 teostusest ja graafilisest disainist, on domineerivate sõnaliste elementide PC Expert esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et pidada kaubamärgi nr 35763 registreerimist OÜ PC Ekspert Pluss õigusi rikkuvaks. OÜ PC EKSPERT PLUSS varasem kaubamärk reg nr 32695 on registreeritud klassis 9 kaupade suhtes, mille ühiseks on nimetajaks elektroonika- ja infotehnoloogiakaubad. Arvutikaupade andmetöötlusseadmete tootjad pakuvad sageli klientidele arvuti riistvara ja andmesidesüsteemide installeerimise, hoolduse ja remonditeenust. Seetõttu võivad tarbijad arvata, neid teenuseid osutavad samad või omavahel seotud ettevõtted. Kuna online info ja äriinfo andmetötluse aluseks on arvutid ja arvutite välisseadmed, siis sellest kaalutlusest lähtuvalt tuleb ka vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatavaid teenuseid „teenuste online info, sh interneti vahendusel ning äriinfo andmetöötlus arvuti abil“ pidada samaliigiliseks vastandava kaubamärgiga tähistatavate arvutitoodetega klassis 9. Vastavalt väljavõttele domeenilt www.pceexpert.ee, kus vaidlusalust kaubamärki eksponeeritakse, väidetakse PcExpert olevat Tartu üks suurimaid infotehnoloogiafirmasid. Samas ei kajastu äriregistri teabesüsteemist ühtegi ärinime PcExpert, küll aga ärinimi OÜ PC Ekspert Pluss ning kaebaja varasem kaubamärk nr 32695. Tuginedes domeenil www.pceexpert.ee esitatud infole, on kaubamärgiomanikuks märgitud isiku tegevusalaks raamatupidamise arvutitarkvara tootmine ja müük ning kassasüsteemide müük ja hooldus. Arvestades, et kassasüsteemid on olemuselt andmetötlussüsteem, mis on nimetatud ka registreeringus nr 32695 ning kuna arvutitarkvara on samuti varasemas registreeringus nimetatud, siis registreeringu nr 32695 vastavad kaubad vahetult seotud A & Ü Majandustarkvara OÜ tegevusega, mis läbi tarbija võib pidada neid tooteid ja teenuseid pärinevaks samalt või omavahel seotud ettevõttelt. Järelikult on kaubamärgi nr 32695 registreerimisel rikutud KaMS § 8 lg 1 punktiga 2. Lõpetuseks leiab vaidlustaja, et kaubamärgiregistreeing on vastuolus KaMS § 6 lg-ga 4.

15. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

- Äriregistri väljatrükk OÜ PC Ekspert Pluss kohta seisul 01.09.2003;
- Patendiameti teade PC Ekspert Pluss OÜ-le;
- Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi PC EXPERT + kuju registreeringu kohta (seisul 01.09.2003, registreeringu nr 32695);
- Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju (reg nr 35763) registreeringu kohta;
- Väljavõtte võõrsõnade leksikonist (R. Kleis, J. Silvet, E. Väari, Tallinn 1978);
- Väljavõtte päringu tulemustest Äriregistris registreeritud ärinimes sõna „pluss“ sisaldavatest äriühingutest;
- Väljatrükk domeenilt www.pcekspt.ee;
- Väljatrükk domeenilt www.comdirect.ee;
- HLB Expertus Audit OÜ 28.05.2001 teatis;

- OÜ Padise Buss 12.09.2001 kiri koos A & Ü Majandustarkvara OÜ 13.09.2001 vastusega;
- Väljavõte WIPO käsiraamatust „Introduction to Trademark Law & Practice. The Basic Concepts ning selle tõlge eesti keelde;
- Väljavõte Ameerika Ühendriikide kaubamärkide ekspertiisi käsiraamatust „Trademark Manual of Examining Procedure“ ning selle tõlge eesti keelde;
- Ärakiri Läti tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 05.04.2002 otsusest rahvusvahelise kaubamärgi nr 748098 kohta.
- Väljatrükk domeenilt www.pcexpert.ee;
- Väljatrükk äriregistrist teabesüsteemist tähiseid PC ja EXPERT sisaldavate ärinimedega kohta;
- Maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta;
- Volikiri;
- Kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju registrikaardi nr 35763 koopia;
- Patendiameti 25.01.2001 otsus nr 7/M200100190 (kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju registreerimine) koos taotluse lisamaterjalidega;
- Tallinna Halduskohtu 05.06.2007 otsus nr 3-04-16;
- Tallinna Ringkonnakohtu 26. juuni 2008 otsus nr 3-04-16.

II Kaubamärgiomaniku põhiseisukohad

16. Kaubamärgiomanik ei ole apellatsioonikomisjonile oma seisukohti esitanud ja menetluses osalemise soovist teatanud.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

17. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 01.04.2011. Vaidlustaja jääb varasemalt esitatud seisukohtade, põhjenduste ja nõuete juurde. Vaidlustaja palub tunnistada kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju registreerimine kehtetuks.

III Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

18. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

19. Alates 01. maist 2004 kehtiva KaMS § 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.

20. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lõike 6 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse §-de 24 ja 24¹ alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid.

21. KaMS § 24 lõike 1 kohaselt võib apellatsioonikomisjon asjast huvitatud isiku taotlusel tunnistada kaubamärgi registreerimise kehtetuks, kui registreerimisel on rikutud seaduse paragrahvide 7 ja 8 nõudeid. Kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotluse võib pärast riigilõivu tasumist esitada apellatsioonikomisjonile viie aasta jooksul, arvates kaubamärgi registrisse kandmise päevast.

22. PC Ekspert Pluss OÜ kaebus on esitatud 01.09.2003, seega viie aasta jooksul vaidlustatud kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju registrisse kandmisest 25.02.2002. Kaebuse kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamiseks läbivaatamine on seega apellatsioonikomisjoni pädevuses ning seda menetletakse kui vaidlustusavaldust.
23. Kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju registreerimise vastuvõtmise ajal kehtis KaMS § 8 lg 1 punkt 2, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.
24. Vaidlustajale kuuluv kaubamärk PC Expert ++ kuju registreerimise taotlus on esitatud 19.11.1998, tähis registreeriti kaubamärgi registris 26.10.2000 (registreeringu nr 32695). Vaidlustatud kaubamärgiomaniku tähise ARVUTISALONG PCexpert + kuju registreerimise taotlus on esitatud 26.01.2001, kaubamärk registreeriti 25.02.2002. Seega on vaidlustaja tähis PC Expert + kuju varasem kui vaidlustatud tähis ARVUTISALONG PCexpert + kuju KaMS § 8 lg 2 punkt 1 järgi.
25. Apellatsioonikomisjon nõustub, et kombineeritud kaubamärgid "PC EXPERT ++ kuju" ja "ARVUTISALONG PC expert + kuju" on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad. Vastandatud kaubamärkide domineerivateks elementideks on suurte trükitähtedega kirjutatud identsed sõnalised tähed "PC" ja sõnad "EXPERT". Domineerivate elementide sarnasust ei vähenda asjaolu, et varasemas tähises on sõna „EXPERT“ kirjutatud trükitähtedega, kuid vaidlusaluses kaubamärgis kirjatähtedega „expert“. Hilisemas kaubamärgis kuulub tähise koosseisu ka väikses kirjas tähise kohal trükitähtedega sõna „ARVUTISALONG“ ning vaidlustaja kaubamärgis korduv plussmärk „+“ ja tähed „PC“, kuid need elemendid paiknevad võrreldavates kaubamärkides vähemärgatavatel kohtadel ning neil puudub tähistatavate teenuste kontekstis eristusvõime.
26. Mõlemas kaubamärgis on kasutatud kujunduslikke elemente, mis on kaubamärkides erinevad. Võrreldes kaubamärke tervikuna, leiab apellatsioonikomisjon, et tarbija tähelepanu köidavad enam ning meelde jäävad domineerivad ja kesksel kohal olevad identsed sõnad „EXPERT“ ja tähekombinatsioonid „PC“, kujunduslikke elementide erinevused jäävad käesoleval juhul pigem tahaplaanile. Sellest tulenevalt tuleb asuda seisukohale, et kaubamärkide domineerivad elemendid on visuaalselt, semantiliselt ja foneetiliselt sarnased. Kaubamärkide erinevused ei ole nii suured, et välistada identsetest osadest tulenevad sarnasused ja nende põhjal tekkida võivad assotsiatsioonid.
27. Vaidlustaja on piisavalt tõendanud, et vastandatud kaubamärkidega tähistatavad teenused on samaliigilised. OÜ PC Ekspert Pluss varasem kaubamärk reg nr 32695 on registreeritud klassi 9 kuuluvate kaupade suhtes, mille ühiseks nimetajaks on elektroonika- ja infotehnoloogiakaubad. Arvutikaupade andmetöötlusseadmete tootjad pakuvad sageli klientidele arvuti riistvara ja andmesidesüsteemide installeerimise, hoolduse ja remonditeenust. Seetõttu võivad tarbijad arvata, et neid teenuseid osutavad samad või omavahel seotud ettevõtted. Kuna online info ja äriinfo andmetöötluse aluseks on arvutid ja arvutite välisseadmed, siis sellest kaalutlusest lähtuvalt tuleb ka vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatavaid teenuseid „teenuste online info, sh interneti vahendusel ning äriinfo andmetöötlus arvuti abil“ pidada samaliigiliseks vastandava kaubamärgiga tähistatavate arvutitoodetega klassis 9. Lähtudes eeltoodust on kaubamärkidega PC EXPERT pluss + kuju ja ARVUTISALONG PCexpert + kuju tähistatavad teenused samaliigilised KaMS § 8 lg 1 p 2 mõistes.

28. Arvestades vastandatud kaubamärkide domineerivate osade identsust ja kaupade samaliigilisust, leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärk ARVUTISALONG PCexpert + kuju on assotsieeruv ja äravahetamiseni sarnane varasema tähisega PC EXPERT ++ kuju ning kaubamärgi registreering on vastuolus enne 01.05.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 punktiga 2. Antud juhul ei ole tagatud KaMS-i eesmärk eristada ühe ettevõtja poolt pakutavaid kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate poolt pakutud kaupadest ja teenustest.
29. Kuna apellatsioonikomisjon otsustab vaidlustusavalduse rahuldada, siis ei pea apellatsioonikomisjon vajalikuks analüüsida vaidlustaja seisukohti hilisema kaubamärgi registreeringu vastuolust KaMS § 8 lg 1 punktiga 5.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2, § 24 lg 1, TÕAS § 61 ja § 65 lg 6, apellatsioonikomisjon

otsustas:

- 1. PC Ekspert Pluss OÜ vaidlustusavaldus rahuldada.**
- 2. Tunnistada kaubamärgi ARVUTISALONG PCexpert + kuju (reg nr 35763) juriidilise isiku A & Ü Majandustarkvara OÜ nimele registreerimine klassides 35 ja 37 kehtetuks.**
- 3. Kohustada Patendiametit tegema otsus kustutada kaubamärk ARVUTISALONG PCexpert + kuju (reg nr 35763) registrist 2004. aastani kehtinud kaubamärgiseaduse § 24 lg 3 p-le 4 vastavalt (TÕAS § 65 lõike 6 alusel).**

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

Allkirjad:

P. Lello

T. Kalmet

K. Tults