

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1784-o

Tallinnas 21. märtsil 2019

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, Inc. (International Motorsports Center, One Daytona Boulevard, Daytona Beach FL 32114, US) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse täielikuks tühistamiseks kaubamärgi **NASCAR** (rahvusvaheline reg nr 1359193) Eestis registreerimise kohta klassis 5 Amaxa Pharma LTD nimele. Vaidlustusavaldus on võetud komisjoni menetlusse nr 1784 all ja eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Vaidlustusavalduse taust

Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2018 avaldatust ilmneb, et Patendiamet on otsustanud anda Eestis õiguskaitse Amaxa Pharma LTD (edaspidi taotleja) kaubamärgile **NASCAR** (rahvusvaheline reg nr 1359193) erinevatele kaupadele klassis 5 (vaidlustusavalduse lisa 1).

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 41 lg 2 järgi võivad asjast huvitatud isikud vaidlustada komisjonis taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Vaidlustusavalduse tähtaeg on kaks kuud kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest arvates.

Vaidlustatud kaubamärk avaldati Eesti Kaubamärgilehes 01.08.2018. Kaubamärgi vaidlustamise tähtpäev on 01.10.2018. Käesolev vaidlustusavaldus on esitatud tähtaegselt.

Vaidlustaja, keda esindab patendivolinik Indrek Eelmets, leiab, et rahvusvahelisele kaubamärgile **NASCAR** õiguskaitse andmine Eestis rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ning on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Vaidlustaja põhjendab oma seisukohta alljärgnevaga.

Vaidlustaja nõue

Vaidlustustaja leiab, et kaubamärgi **NASCAR** suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest kaubamärgiõigustest. Samuti leiab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.




KaMS § 10 lg 1 p 3 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.

Vaidlustajale kuuluvad varasemad Euroopa Liidu kaubamärgid **NASCAR** (vaidlustusavalduse lisa 2) järgmiste registreeringutega:

- reg nr 000984104, taotluse kuupäev 28.10.1998, kl 1, 9, 12;
- reg nr 001479393, taotluse kuupäev 20.01.2000, kl 16, 25, 28, 38, 41;
- reg nr 002157097, taotluse kuupäev 29.03.2001, kl 9, 16, 25, 28, 38, 41;
- reg nr 003862687, taotluse kuupäev 28.05.2004, kl 9, 35, 38;
- reg nr 0880784, taotluse kuupäev 10.02.2006, kl 14.

Vaidlustatud kaubamärgi hilisema märkimise kuupäev on 21.09.2017. Seega on tegemist vaidlustaja kaubamärkide suhtes hilisema kaubamärgiga.

Võrreldavad kaubamärgid on:

Varasemad kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
000984104 	<h1>NASCAR</h1>
001479393 	
002157097 NASCAR	
003862687 	
0880784 NASCAR	

Hilisem kaubamärk koosneb sõnast NASCAR. See on identne varasemate kaubamärgi registreeringutega nr 002157097 ja 0880784, mis on samuti sõnamärgid.

Lisaks on varasemate kujundusega kaubamärkide domineeriv element sõna NASCAR. Kujundus jääb sõnalise osa kõrval tahaplaanile. Domineeriva sõnalise elemendi identsuse tõttu on hilisem kaubamärk sarnane varasemate kaubamärkidega nr 000984104, 001479393 ja 003862687.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut kaubamärgi **NASCAR** registreerimiseks ega kasutamiseks.

Kaubamärk **NASCAR** tuleneb vaidlustaja nimest **National Association for Stock Car Auto Racing, Inc.** Vaidlustaja on USA autospordiorganisatsioon, mis 1948. aastast korraldab autode võidusõidusarju. Lisaks USA-le korraldatakse NASCAR võistlusi Kanadas ja Mehhikos ning Euroopas (Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Belgia, Prantsusmaa, Hispaania).

NASCAR kuulub vormelisarjade F1 ja IndyCar ning sportautode sarja Le Mans kõrval maailma tuntuimate autovõidusõidusarjade hulka. NASCAR hooaja avavõistlus DAYTONA 500 on üks kuulsamaid võidusõite maailmas, mida jälgivad kümned miljonid vaatajad üle maailma. NASCAR sarja kuulsad võidusõidud saavad tohtul hulgal rahvusvahelist kajastust televisioonis, internetis ja trükimeedias. NASCAR DAYTONA 500 võidusõit oli aastal 2007 ajakirja Forbes koostatud pingereas maailma kõige väärtuslikumate spordi valdkonna kaubamärkide seas neljandal kohal. Kümme aastat hiljem, 2017. aastal on DAYTONA 500 samas pingereas üheksandal kohal.

Lisaks võistluste korraldamisele ja teleõiguste müügile litsentseerib vaidlustaja **NASCAR** kaubamärgiõigusi arvukatele erinevatele kaupadele ja teenustele, nagu näiteks: riided, toitlustusasutused, toidukaubad, ajakirjandusväljaanded, erinevad trükised, kellad, nõud, kotid,

spordikaubad, mänguasjad, mängud, päikesepillid, arvutimängud, tekstiilkaubad, autode varuosad ja lisaseadmed, määrdeained jpm.

Samuti on vaidlustajal sõlmitud palju sponsorlepinguid paljude ettevõtetega erinevatest valdkondadest. Ametliku sponsori staatuse saanud ettevõtted investeerivad märkimisväärsel hulgal raha õiguse eest kasutada **NASCAR** kaubamärki oma toodete ja teenuste pakkumisel. NASCAR sponsorite hulka kuuluvad ülemaailmselt tegutsevad kontsernid nagu 3M, The Coca-Cola Company, Goodyear Tire & Rubber Company, Microsoft, M&M's, Monster Energy, NetJets, Toyota, Visa, Exide, Exxon.

NASCAR sarja kuuluvaid võidusõite sponsoreerivad või reklaamivad mitmed maailma tuntumad brändid. Euroopas toimuvate võidusõitude toetajateks on näiteks Whelen, McDonald's, Michelin, Champion, Knauf jt.

Kaubamärk **NASCAR** tähistab üksnes vaidlustaja kaubamärki ja seondub kuulsale ja tuntud võidusõidusarjaga. Sõnal NASCAR puudub muu tähendus. Seega on kaubamärgil **NASCAR** kõrge eristusvõime nii kasutamise läbi omandatud tuntuusest ja mainest kui kaubamärgi olemusest tulenevalt. Arvestades kaubamärgi **NASCAR** ülemaailmselt tuntust, head mainet ja kõrget eristusvõimet, on ilmne, et taotleja kasutab identse kaubamärgi registreerimise ja kasutamisega ära vaidlustaja kaubamärki ja selle tutvustamisse tehtud investeeringuid. Seeläbi kasutab taotleja ebaausalt ära ning kahjustab varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

Ülaltoodust tulenevalt on ilmne, et kaubamärgi **NASCAR** registreerimine taotleja nimele kasutab ära ning kahjustab varasema vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Seega on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 3, palub vaidlustaja täies ulatuses tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **NASCAR** (RV reg nr 1359193) Amaxa Pharma LTD nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 8/2018;
2. Väljatrükkid EL kaubamärkide andmebaasist;
3. Riigilõivu tasumise maksekorraldus nr 1604.

Komisjon informeeris 12.10.2018 kirjaga nr 1784/k-1 Patendiametit vaidlustusavaldusest ja palus taotlejale teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda tal leida endale esindaja. Taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluses endale esindajat nimetanud ega seisukohti vaidlustusavalduse osas esitanud.

Vaidlustaja esitas 04.02.2019 täiendavad tõendid kaubamärgi **NASCAR** tuntuse, maine ja kõrge eristusvõime kohta.

Vaidlustaja kirjalik kinnitus kaubamärgi **NASCAR** ülemaailmse tuntuse kohta on esitatud elektrooniliste failidena A kuni R. Need tõendid näitavad vaidlustaja hinnangul:

- kaubamärgi **NASCAR** laialdast litsentsi alusel kasutamist erinevate ettevõtjate erinevat liiki toodetel;
- kaubamärki **NASCAR** kandvate ürituste meediakajastustest maailmas;
- kaubamärgi **NASCAR** üldtuntuks tunnistamist teistes riikides.

Vaidlustaja märgib, et KaMS § 7 lg 3 p-de 2, 3 ja 4 kohaselt arvestatakse kaubamärgi üldtuntuse tunnustamisel kaubamärgi:

- kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
- registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
- hinnangulist väärtust.

Failides A kuni R esitatud tõendid võimaldavad järeldada kaubamärgi **NASCAR** laialdast tuntust ja kõrget mainet pikaajase ja ülemaailmse kasutamise tõttu.

Arvestades kaubamärgi **NASCAR** ülemaailmset tuntust, head mainet ja kõrget eristusvõimet, on vaidlustaja arvates ilmne, et taotleja kasutab identse kaubamärgi registreerimise ja kasutamisega ära vaidlustaja kaubamärki ja selle tutvustamisse tehtud investeeringuid. Seeläbi kasutab taotleja ebaausalt ära ning kahjustab varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

Tulenevalt **NASCAR** kaubamärgi mainest ja tuntusest võib tarbijal tekkida seos taotleja toodete ja vaidlustaja kaubamärgi vahel ning võidakse ekslikult arvata, et taotleja sponsoreerib NASCAR sarja või vaidlustaja on andnud loa kaubamärgi kasutamiseks. Seda eriti olukorras, kus kaubamärgilitsentside andmine erinevatele ettevõtjatele, sh ravimitootjatele on vaidlustaja äri oluline osa. Samuti saab taotleja tasuta ja ebaausalt kasutada ära **NASCAR** kaubamärgi mainet ja tuntust ning kaubamärgi **NASCAR** tutvustamiseks tehtud vaidlustaja jõupingutusi.

Vaidlustaja arvates on eeltooduga tõendatud, et kaubamärgi **NASCAR** registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Komisjon tegi 06.02.2019 vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1784 kohta hiljemalt 06.03.2019. Vaidlustaja esitas 05.03.2019 lõplikud seisukohad, milles jääb kõikide oma varasemalt esitatud seisukohtade ja tõendite juurde ning palub vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldada.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 1784 lõppmenetlust 13.03.2019.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg 4 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist.

TÕAS § 54¹ lg 5 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

Vaidlustaja ei ole nõustunud Patendiameti otsusega anda taotleja rahvusvahelisele kaubamärgile **NASCAR** Eestis õiguskaitse klassi 5 kaupade tähistamiseks.

Vaidlustaja arvates vaidlustatud kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid, kuna KaMS § 10 lg 1 p 3 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 nimele on registreeritud Eestis kehtivad Euroopa Liidu kaubamärgid **NASCAR**: reg nr 000984104, taotluse kuupäev 28.10.1998, kl 1, 9, 12; reg nr 001479393, taotluse kuupäev 20.01.2000, kl 16, 25, 28, 38, 41; reg nr 002157097, taotluse kuupäev 29.03.2001, kl 9, 16, 25, 28, 38, 41; reg nr 003862687, taotluse kuupäev 28.05.2004, kl 9, 35, 38 ja reg nr 0880784, taotluse kuupäev 10.02.2006, kl 14.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja kaubamärgid **NASCAR** on KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses varasemad võrreldes taotleja kaubamärgiga **NASCAR**.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et taotlejal puudub varasema kaubamärgi õiguste omaja ehk vaidlustaja KaMS § 10 lg 2 kohane kirjalik luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi **NASCAR** registreerimiseks. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et sõnaline kaubamärk **NASCAR**, millega taotleja soovib tähistada kaupu klassis 5, on põhimõtteliselt visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt identne varasemate vaidlustaja kaubamärkidega nr 002157097 ja nr 0880784 ning äravahetamiseni sarnane varasemate vaidlustaja kaubamärkidega nr 000984104, nr 001479393 ja nr 003862687, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks.

Seejuures nõustub komisjon vaidlustajaga, et taotleja hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet, mis olid omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks. Komisjon leiab, et vaidlustusavalduse täiendusena esitatud tõendid failides A kuni R võimaldavad järeldada vaidlustaja kaubamärgi **NASCAR** laialdast ülemaailmset tuntust, head mainet ja kõrget eristusvõimet pikaaegse ja ülemaailmse kasutamise tõttu. Seega on komisjoni hinnangul ilmne, et identse kaubamärgi registreerimise ja kasutamisega kasutab taotleja ära vaidlustaja kaubamärke ja nende tutvustamise tehtud investeeringuid, samuti kahjustab vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Tulenevalt **NASCAR** kaubamärgi mainest ja tuntuusest võib tarbijal tekkida seos taotleja ja vaidlustaja kaubamärgi vahel ning võidakse ekslikult arvata, et taotleja sponsoreerib NASCAR autospordi sarja või et vaidlustaja on andnud loa kaubamärgi kasutamiseks. Seda eriti olukorras, kus kaubamärgilitsentside andmine erinevatele ettevõtjatele on vaidlustaja äri oluline osa.

Komisjon märgib ka seda, et kuivõrd taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel oma esindajat nimetanud, menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, võimaldab see komisjoni hinnangul järeldada, et taotleja on kas vaidlustusavaldusega nõustunud, ei soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi taotluses sisalduvat kaubamärki **NASCAR** kaitsta. Taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ja tõendeid (sh tõendeid vaidlustaja kaubamärgi tuntuse, maine ja kõrge eristusvõime kohta) ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid seisukohti ja tõendeid.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ning KaMS § 10 lg 1 p 3 ja KaMS § 41 lg 2 komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi NASCAR (rahvusvaheline reg nr 1359193) registreerimise kohta Amaxa Pharma LTD nimele klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni 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 komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

P. Lello

S. Sulsenberg