

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 615-o

Tallinnas, 29. septembril 2005. a.

Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ning Kerli Tults vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu AS Onistar vaidlustusavalduse kaubamärgi "VANA TOOMAS" (taotlus nr M200101895; registreerimiseks esitatud 12.12.2001) registreerimise vastu klassis 33 (alkoholjoogid v.a õlu).

Asjaolud ja menetluse käik

26.09.2002 esitas AS Onistar (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse kaubamärgi "VANA TOOMAS" registreerimisele Limex Group'i (reg.nr. 10420849; edaspidi vastustaja) nimele klassis 33, mida puudutava Patendiameti 25.06.2002 otsuse kohta oli 01.08.2002 avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2002. Tulenevalt 01.05.2004 jõustunud kaubamärgiseadusest ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusest käsitletakse kaebust vaidlustusavaldusena ning sellele kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist (KaMS § 72 lg 5).

Vaidlustaja väitel on kaubamärgi "VANA TOOMAS" registreerimine vastustaja nimele vastuolus vaidlustaja õigustega, mis on komisjoni poolt identifitseerituna järgmised:

- kaubamärgile nr 24745 "Old Thomas+kuju" klassis 33 (viin; taotlus nr 9502733 esitatud 14.12.1995, kaubamärk registrisse kantud 05.11.1997),
- kaubamärgile nr 34199 "Old Thomas+kuju" klassis 33 (viin; taotlus nr M200000460 esitatud 22.03.2000, kaubamärk registrisse kantud 13.06.2001),
- kaubamärgile 34198 "Old Thomas+kuju" klassis 33 (viin; taotlus nr M200000459, esitatud 22.03.2000, registrisse kantud 13.06.2001) ja
- kaubamärgile 32822 "Old Thomas palsam sinu hingele ja kehale+kuju" klassis 33 (alkoholjoogid, nimelt palsamid; taotlus nr 9900057, esitatud 18.01.1999, registrisse kantud 14.11.2000).

30.01.2002 esitatud kaubamärgitaotlus nr M200200108 "Vana Toomas Old Thomas" klassides 16, 32, 33, 35, 43 (menetlusse võetud 15.02.2002) ei ole arvestatav, kuna on hilisem võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab avalduses, et kuna kaubamärk "VANA TOOMAS" on registreeritud vastustaja nimele vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga "Old Thomas" samas 33 klassis ning on ka sõnaliselt sarnane nimetatud kaubamärgiga, on alust väita, et selline nimetus võib tarbijat eksitada kaebaja kaupade kvaliteedi või päritolu eristamise suhtes. Samas on kaubamärk "VANA TOOMAS" vähe erinev ja mitte eristatav AS Onistar kaupadest. Tegelikult, väidab vaidlustaja, on "Old Thomas" otsene ingliskeelne tõlge "Vana Toomasest".

Address:
Harju 11
15072

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 313 660

Juhindudes KaMS (kuni 30.04.2004 kehtinud redaktsioonis) § 6 lg 1 ja § 7 lg 6, palub vaidlustaja tühistada kaubamärgi "VANA TOOMAS" registreerimisotsus.

Kaebusele on lisatud Tallinna Linnavalitsuse 24.11.1999 korralduse nr 7479-k koopia, mille kohaselt Tallinna põhimääruse § 9 lg 3 ja § 10 lg 3 alusel on nõustunud AS Onistar poolt toodetava, peamiselt ekspordiks mõeldud kõrgkvaliteediga viina "Vana Toomas" eri kujundusega suveniirpudelil Tallinna väikese vapiga sarnase kujutise ja Tallinna Raekoja kujutise kasutamisega.

Tasutud on riigilõiv. 30.09.2002 on kaebusele lisatud koopiad kaubamärgitunnistustest nr 24745, 34199, 34198 ja 32822. 01.10.2002 on vaidlustaja esitanud Tallinna Linnakohtu registriosakonna andmete väljatrüki sama päeva seisuga AS Onistar (reg.kood 10049036) kohta ning koopia Patendiameti 15.02.2002 teatest kaubamärgitaotluse nr M200200108 menetlusse võtmise kohta.

Kaebus võeti 01.05.2004 jõustunud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse alusel vaidlustusavaldusena menetlusse 14.05.2004; eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

Vastustajalt vaidlustusavaldusele vastust ei ole komisjonile laekunud.

04.03.2005 tegi komisjon menetlusosalistele ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 08.04.2005. Kirjas vastustajale Limex Group OÜ-le juhtis komisjon tähelepanu asjaolule, et vastavalt komisjoni põhimääruse § 15 lõikele 4 ei takista otsuse tegemist asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud.

07.04.2005 esitas vaidlustaja oma lõpliku seisukoha, milles teatas, et on jätkuvalt seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi "VANA TOOMAS" registreerimiseks vastustaja nimele tuleb tühistada. KaMS (vaidlustaja viitab alates 01.05.2004 kehtima hakanud seadusele, kuigi menetluses lähtutakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi õiguskaitset välistavatest asjaoludest) § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks. Vaidlustaja on varem klassis 33 registreerinud kaubamärgi "Old Thomas" ja selle kaubamärgiga kaup on Eestis üldtuntud ning neid eksporditakse ka teistesse riikidesse. Märk "VANA TOOMAS" on märgi "Old Thomas" otsetõlge ja sellisena identne vaidlustaja varasema kaubamärgiga; teistes riikides – väidab vaidlustaja – oleks selline märk lihtsalt imitatsioon.

Vastustaja lõplikku seisukohta ei esitanud.

18.08.2005 alustas komisjon vaidlustusavalduse lõppmenetlust. Sellele järgnevalt on AS Onistar oma kaubamärgid, sealhulgas need, mis on vaidlustusavalduse aluseks, võõrandanud 09.08.2005 sõlmitud kaubamärkide ostu-müügi lepingu alusel Kiirlaenude ja Kinnisvara AS-le (Tartu mnt 51-7a 10115 Tallinn EE). Kuna õigust vaidlustada hilisema kaubamärgi registreerimist peeti kuni 30.04.2005 kehtinud KaMS § 13 lg 2 alusel teise kaubamärgi omaniku õiguseks ja seega ainuõiguse suhtes aktsidentseks õiguseks, tuleb lugeda ka osalemine komisjoni menetluses üle läinuks AS-lt Onistar Kiirlaenude ja Kinnisvara AS-le, keda tuleb lugeda vaidlustajaks alates kaubamärkide võõrandamise registrikande hetkest. Kaubamärkide võõrandamise kanded nelja kõnealuse kaubamärgi kohta on tehtud 25.08.2005 (Patendiameti infoosakonna teade komisjonile nr 6/4981, 13.09.2005).

Komisjoni seisukohad

Komisjon peab esmalt vajalikuks kindlaks teha, milline on vaidlustaja väidete õiguslik alus *prima facie*, kuna avalduses viidatud KaMS § 6 lg 1 (Kaubamärgina võib registreerida graafiliselt kujutatavat tähest, sõnalist, numbrilist, kujutislikku või ruumilist tähist või tähistekombinatsiooni, mis eristab ühe füüsilise või juriidilise isiku kaupu või teenuseid teiste omadest) on väga üldine ning § 7 lg 6 ei eksisteeri. Seega puudub vaidlustusavalduses üheselt mõistetav viide seadusesättele, millest lähtuvalt kaubamärgi " VANA TOOMAS" kaitstavust vaidlustatakse.

Komisjon juhib tähelepanu sellele, et vaidlustusavalduse läbivaatamise huvides on soovitatav määrata vaidlustuse alus võimalikult täpselt. Sellise määratluse puudumist vaidlustusavalduses ei tule siiski pidada otsustavaks puuduseks, kuna ei kehtiv ega vaidlustusavalduse (kaebuse) esitamise ajal kehtunud komisjoni põhimäärus ei nõua õigusliku aluse täpset viitamist. Viimase kohaselt (12.1 p 4) piisab sellest, kui kaebuses on näidatud kaebaja põhjendus, miks ta loeb vaidlustatava objekti või otsuse ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja vabadusi rikkuvaks. Vaidlustusavalduses viidatakse selgelt sellele, et vaidlustatud kaubamärk " VANA TOOMAS" on registreeritud vastustaja nimele vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga samas klassis (kaupade samaliigilisus) ning on ka sõnaliselt sarnane nimetatud kaubamärgiga (kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus), ning on võimalus tarbija eksitamiseks kaupade eristamise suhtes.

Hilisemas kirjas viidatud KaMS § 10 lg 1 p 2 on viide mittekohalduvale seadusele, kuid norm on jällegi relevantne. Vaidlustusavaldusele kohalduvas kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduses (KaMS) vastab sellele sättele § 8 lg 1 p 2, mille kohaselt 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. Varasema kaubamärgi omaniku loa puudumise osas ei ole erimeelsusi.

Kuna vaidlustaja varasemad kaubamärgid ei ole nii graafiliselt kui foneetiliselt identsed vaidlustatud kaubamärgiga, on teoreetiliselt võimalik lisaks KaMS § 8 lg 1 punktile 2 (analoogiline vaidlustaja poolt viidatud § 10 lg 1 p-le 2) ka § 8 lg 1 punktide 3 ja 4 kohaldamine. Kuigi vaidlustaja vihjab nii oma kaubamärkide mainele kui üldtuntusele, ei ole võimalik esitatud tõendite põhjal (õieti nende puudumisel) KaMS § 8 lg 1 p 3 ja 4 antud asjas kohaldada. Komisjon peab seetõttu vajalikuks märkida, et vaidlustusavalduse väiteid toetavate tõendite esitamine on vaidlustaja ülesanne, mida ei saa täita komisjon oma initsiatiivil. Ometi oleks just kaubamärgi maine (või üldtuntuse) tõenditega põhistatus antud juhul oluliseks argumendiks, mis lubaks vaidlustusavalduse rahuldamise kasuks otsustada, arvestades Euroopa Kohtu otsuses C-251/95 väljendatud kriteeriume, mille alusel, tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 6 lõikes 1 sätestatust määratakse tarbijates assotsiatsioone tekitavate kaubamärkide suhteline kaitstavus.

Vaidlustaja esitatud Tallinna Linnavalitsuse korraldus, millega antakse õigus linna sümboolika kasutamiseks, ei ole antud asjas relevantne, kuna see haldusiseloomuga õigus (mitteeksklusiiivse iseloomuga, s.o lihtlitsents) ja kaubamärgi ainuõigus omavahel ei järeldu.

Et vaidlustatud kaubamärk on sõnamärk ja vaidlustaja kaubamärgid on kõik kombineeritud märgid, on graafiliselt tegemist erinevate kaubamärkidega ja ka foneetiliselt on nende märkide võrdlemine komplitseeritud. Teiselt poolt, kõikide vaidlustaja märkide keskses sõnalises kaitstavas osas "Old Thomas" ja vaidlustatud märgis " VANA TOOMAS" on foneetiliselt identne komponent "Thomas/Toomas" ning selles osas saab neid märke pidada foneetiliselt

sarnasteks. Vastandatud märkide foneetiliselt erineva osa "Old/Vana" kontseptuaalne identsus on peidetud tõlke taha; nagu märgib vaidlustaja, on "Old Thomas otsene ingliskeelne tõlge Vana Toomasest". Arvestades inglise keele laialdast tuntust Eesti tarbijaskonnas, tajub tarbija neid kaubamärke kui ühe ja sama tootja eri keelt kõnelevale tarbijaskonnale mõeldud samaliigiliste kaupade tähistusi. Seega võib tarbija kaubamärkide foneetilist ja kontseptuaalset lähedust arvestades vastandatud märke pidada sarnasteks KaMS § 8 lg 1 p 2 tähenduses.

Kuna Eesti kaubamärgipraktikas ei piirduta kaitstavuse kontrollimisel absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude osas kaubamärkide sõnaliste osade eestikeelse tähendusega, vaid arvestatakse ka muude keelte, eriti inglise keele suurt arusaadavuse astet tarbijate hulgas, ei näe komisjon antud juhul *ka relatiivsete õiguskaitset välistavate asjaolude analüüsimisel põhjust keelebarjääri ületamisest hoiduda*. Lisaks eestikeelsetele tarbijatele tuleb arvestada ka välismaiste tarbijatega, kes Eestis viibides ja kaubamärgiga tähistatud kaupa tarbides võivad kergesti eesti- ja ingliskeelse "Vana Toomase" ära vahetada.

Vaidlustaja kaubamärgid on kaitstud klassis 33 viina (kaubamärgid 24745, 34199 ja 34198) või alkoholjookide, nimelt palsami (kaubamärk 9900057) suhtes; vaidlustatud kaubamärk on kaitstud laiemalt alkoholsete jookide suhtes samas klassis. Kuna viin ja palsam on alkohoolsed joogid, ei teki küsimust nende kaupade samaliigilisuses.

Kaubamärkide sarnasus iseenesest ei too kaasa kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt, milline tingimus on Euroopa Ühenduse kaubamärgidirektiivi arvestades vajalik selleks, et hilisem kaubamärk oleks mittekaitstav. Seda tingimust ei sisalda kohaldatav KaMS § 8 lg 1 p 2, kuid komisjon peab siiski vajalikuks analüüsida, kas vastanduvate kaubamärkide sarnasusega kaasneb oht kaubamärkide äravahetamiseks.

Äravahetamise hindamisel tuleb arvestada nii viisi, kuidas antud kaubamärke üldjuhul turul kasutatakse kui ka seda, kuidas kaupu pakutakse ja müüakse. Vaidlustaja kaubamärkide eristamisfunktsiooni raskus kandub nende sõnalisele osale "Old Thomas", mis on kõikidel vaidlusalusele kaubamärgile vastandatud kaubamärkidel ühine, viidates vaidlustajale kui nende kaubamärkide omanikule ja kaubamärkidega "Old Thomas + kuju" tähistatud kaupade tootjale. Arvestades vaidlustaja kaubamärkide keerukat ja üksteisest erinevat kujunduslikku poolt, võib eeldada, et alkoholsete jookide tarbijatele jääb meelde eeskätt kaubamärkide foneetiline ja kontseptuaalne osa "Old Thomas". Vastandatud kaubamärki, vaatamata selle kasutamise kontekstile, tajutakse üksnes kui tähise "Old Thomas" eestikeelset tõlget või paralleelvormi.

Euroopa I astme Kohus on asjas T-99/01 asunud seisukohale, et õlle puhul ei ole tegemist kaubaga, mida tarbijad eriti põhjalikult uuriksid ja seega õlle tarbijaid on kergesti eksitusse viidavad. Kuigi vastav hinnang puudub alkoholsete jookide puhul, võib siiski eeldada, et võrreldes ravimite ja parfümeeriatoodetega on ka alkohoolsed joogid vähem tundlikud kaubad, eriti juhul, kui kaubamärkide sõnalise osa sarnasus eristamist ei võimalda.

Esile toodud asjaolusid arvestades nõustub komisjon vaidlustaja seisukohaga, et kaubamärgi "VANA TOOMAS" registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 punktiga 2, mille kohaselt 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. Selle vastuolu tõttu on võimalik, et tarbijad vahetavad ära kaubamärgid "VANA TOOMAS" ja "Old Thomas + kuju", mistõttu hilisemat kaubamärki "VANA TOOMAS" ei saa õiguspäraselt kasutada eri isikute samaliigiliste kaupade eristamiseks ja seega registreerida.

Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 51 lõikele 4 asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist ning sama seaduse § 54¹ lõikele 5 asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 punktist 2 ning kehtiva kaubamärgiseaduse § 41 lõikest 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti 25.06.2002 kaubamärgi registreerimise otsus nr 7/M200101895 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

T. Kalmet

H.-K. Lahek

K. Tults