

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 682-o

Tallinnas 30. detsembril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku EVYAP SABUN, YAG, GLISERIN SANAYI VE TICARET A.S (aadress: Ayazaga, Cendere Yolu 10, 80670 Levent - Istanbul, Türgi) vaidlustusavalduse kaubamärgi **EVYAP+kuju** (taotlus nr M200200547) registreerimise kohta OÜ Legomer nimele klassis 3.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet otsustas 11.02.2003 registreerida OÜ Legomer (edaspidi taotleja) nimele kaubamärgi **EVYAP+kuju** (taotlus nr M200200547) klassis 3 - *pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed, hambapastad*. Nimetatud otsuse peale esitas 29.05.2003 a. vaidlustusavalduse EVYAP SABUN, YAG, GLISERIN SANAYI VE TICARET A.S (edaspidi vaidlustaja) leides vaidlusaluse otsuse vastuolus olevat kaubamärgiseaduse (kuni 30.04.2004 kehtinud redaktsioon; edaspidi KaMS) § 8 lg 1 p-ga 8 ja 10 ning Pariisi konventsiooni artikliga 6 *septies*. Vaidlustatud kaubamärk.



Vastavalt KaMS § 8 lg 1 p-le 10 ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt. Vaidlustaja on registreerinud kaubamärgi EVYAP+kuju paljudes riikides üle maailma, sh ka OÜ Legomer kaubamärgitaotluses kujutatud kaubamärgiga identsel kujul. Vaidlustaja ka kasutab realselt kaubamärki EVYAP+kuju (tõendid lisatud). Vaidlustaja märgib, et kuivõrd KaMS § 8 lg 1 p-i 10 kohaldamise eeltingimuseks ei ole identse kaubamärgi registreeritus/kasutamine paljudes riikides, siis esitab vaidlustaja apellatsioonikomisjonile ametliku kaubamärgitunnistuse ära kirja ühest riigist - Bulgaariast, koos tõlkega eesti keelde. Nimetatud kaubamärgitunnistusega on tõendatud, et teises riigis on vaidlustaja nimele registreeritud vaidlustatava kaubamärgiga identne kaubamärk.

Kaubamärgi teises riigis kasutamise kohta on vaidlustaja esitanud apellatsioonikomisjonile arved, saatelehed, samuti vaidlustaja enda kinnituse, koos tõlkega. Vaidlustaja on seisukohal, et kuna kõigi arvete, saatelehtede ülesehitus on identne ning nimetatud materjalid erinevad

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

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

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

üksnes kuupäevade, müüdnud kaupade koguste, hindade jms osas, ei ole põhjust koormata apellatsioonikomisjoni toimikut kõigi esitatud arvete ja saatelehtede tõlgetega. Esitatud materjalidega on tõendatud, et riigis, kus vaidlustaja nimele on registreeritud vaidlustatava kaubamärgiga identne kaubamärk, on see kaubamärk ka kasutusel.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja on kaubamärgi **EVYAP+kuju** esitanud registreerimiseks pahauskselt. Taotleja soovib Eestis oma nimele registreerida kaubamärki, mida tegelikult kasutab oma kaupade tähistamiseks vaidlustaja, kusjuures taotleja on sellest teadlik. Vaidlustaja juhib siinjuures tähelepanu asjaolule, et taotleja on ise varasemalt tegutsenud vaidlustaja toodete edasimüüjana/maaletoojana Eestis, mida tõendavad taotlejale vaidlustaja kaupade müümist käsitlevad arved/saatelehed, samuti vaidlustaja enda kinnitus (lisatud). Ei ole võimalik olukord, kus edasimüüja ei tunne kaupa, mida ta edasi müüb või ei ole teadlik selle kaubal olevatest tähistest. Arvestades, et kaubamärk **EVYAP+kuju** vaidlustaja nn firmatähis, mida vaidlustaja kasutab seoses kõigi oma tooteseeriatega kui viidet tootjale, on seda ilmsem, et kauba edasimüüjad ei saa olla mitteteadlikud sellisest tähisest. Vaidlustaja märgib veel, et sama kaubamärk figureerib kõigil taotlejale edastatud arvetel.

Vaidlustaja leiab, et on ilmne, et taotleja on vaidlustaja kaubamärgi üks-ühele kopeerinud. Ainuüksi see asjaolu välistab taotleja heausksuse kaubamärgitaotluse nr M200200547 registreerimiseks esitamisel. Vaidlustaja lisab, et kujunduslik kaubamärk on alati kellegi loominguulise tegevuse tulem, mistõttu saaks heausksest kaubamärgi registreerimisest rääkida juhul kui seda teeb märgi looja või isik, kes registreerib tähise kaubamärgi looja nõusolekul. Kui ka vaadelda vaidlusaluse kaubamärgi sõnalist osa, siis sellega seoses märgib vaidlustaja, et tegemist on vaidlustaja äriühingu asutaja nimega Mehmet Rifat Evyap. Vaidlustaja hindab olematuks võimalust, et tema toodete (endine) edasimüüja Eestis tuli juhuslikult ning vaidlustajast sõltumatult mõtte peale kasutada sama nimetust. Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja eesmärk on saada ainuõigus vaidlustaja kaupade turustamiseks Eestis. Sellele viitab asjaolu, et kuigi taotleja ei tegele klassi 3 kaupade valmistamisega, soovib ta just nendele kaupadele (s.o kaupadele, mille valmistamisega vaidlustaja tegeleb) kaubamärki registreerida. Juhul, kui vaidlusalune kaubamärk peaks Eestis taotleja nimele registreeritama, tekiks taotlejal õigus keelata mistahes teistel isikutel (sh vaidlustajal endal) turustada Eestis klassi 3 kaupu, mis on tähistatud kaubamärgiga **EVYAP+kuju**. Nii tekiks taotlejal peale kaubamärgi registreerimist soodne pinnas esitada vaidlustajale ultimaatum, et vaidlustaja kas turustab oma toodangut Eestis üksnes taotleja kaudu või üldse mitte. Vaidlustaja arvates ei ole vastu kauba tootja tahtmist sellise olukorra loomine kooskõlas heauskse käitumise põhimõtetega. Seega on KaMS § 8 lg 1 p-i 10 kohaldamiseks antud asjas olemas kõik ettenähtud tingimused.

Vaidlustaja peab vaidlusaluse otsuse vastuolus olevaks tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6 *septies*. Nimetatud artikkel sätestab, et kui märgi valdaja volinik või esindaja liidu liikmesriikides esitab märgi valdaja sellekohase nõusolekuta avalduse märgi registreerimiseks omaenda nimele ühes või mitmes niisuguses riigis, siis on märgi valdajal õigus registreerimine protestida, nõuda selle tühistamist või, kui riigi seadus seda lubab, nõuda märgi registreerimise ülekandmist oma kasuks, kui volinik või esindaja ei esita oma tegusid õigustavaid tõendeid. Käesolevas asjas esitatud tõenditega on tõendatud, et vaidlustaja valdab kaubamärki **EVYAP+kuju** Pariisi Liitu kuuluvates riikides. Samuti on ilmne, et kolmas isik on esitanud Pariisi Liitu kuuluvas riigis avalduse selle märgi registreerimiseks enda nimele ning teinud seda vaidlustaja nõusolekuta. Ka on käesolevas asjas tõendatud, et kolmas isik on tegutsenud vaidlustaja toodete edasimüüjana Eestis. Pariisi kommenteeritud väljaandes "Guide to the Application of the Paris Convention for the

Protection of Industrial Property" on juhitud tähelepanu sellele, et mõistega "esindaja või volinik" (inglise keeles - agent or representative) on hõlmatud ka edasimüüjad, kauba levitajad. Nii on Pariisi konventsiooni artikli 6 *septies* kommentaarides asunud seisukohale, et seda mõistet ei tohiks tõlgendada üksnes kitsamas, ainult õiguslikus tähenduses ning viidatud sätet tuleb rakendada ka nende isikute suhtes, kes on tegutsenud kaubamärki kandvate kaupade edasimüüjatena.

Veel on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p-ga 8. Nimetatud sätte kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis sisaldavad autoriõigusega kaitstud teoseid või nende nimetusi, kui registreerimiseks puudub õigustatud isiku kirjalik luba. Vaidlustaja märgib, et kaubamärk **EVYAP+kuju** on muuhulgas ka teos, mida kaitstakse autoriõigusega, tegemist on kunstivaldkonda kuuluva teosega (autoriõiguse seaduse § 4). Järelikult on sellise kaubamärgi õiguspäraseks registreerimiseks vajalik õigustatud isiku kirjalik luba. Et õigustatud isikuks on käesoleval juhul just vaidlustaja, tõendavad eelkõige apellatsioonikomisjonile esitatud vaidlustaja toodete pakendid. Vaidlustaja toodete pakkumisega üldsusele kaasneb paratamatult ka tootepakenditel paikneva kaubamärgi kui teose avalikustamine. Kuna tootepakenditel on ära näidatud ka vaidlustaja ärinimi, tuleb autoriõiguse seaduse kohaselt määramata ringil isikutel (sh taotlejal) eeldada vaidlustaja autoriõigusi vaidlustatavale kaubamärgile kui teosele (autoriõiguse seaduse § 29). Samuti tõendab vaidlustaja autoriõigusi vaidlustatavale teosele vaidlustaja 06.10.2003 kinnituskiri (esitatud apellatsioonikomisjonile 26.03.2004). Kuna logo "**EVYAP+kuju**" on loodud aastal 1992, ei saa käesoleval juhul olla kahtlust, et autoriõigus sellele teosele on endiselt kehtiv (autoriõiguse seaduse § 40). Seega on käesoleval juhul kaubamärgi **EVYAP+kuju** registreerimine taotleja nimele vastuolus ka KaMS § 8 lg 1 p-ga 10.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes KaMS § 8 lg 1 p-dest 8 ja 10, Pariisi konventsiooni artiklist 6 *septies*, palub vaidlustaja tühistada täies ulatuses Patendiameti otsus kaubamärgi **EVYAP+kuju** registreerimise kohta OÜ Legomer nimele klassis 3 ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus nr M200200547 uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- Bulgaaria Vabariigi Patendiameti kaubamärgitunnistus nr 29147 koos eestikeelse tõlkega,
- Evyap Sabun, Yag, Gliserin Sanayi Ve Ticaret A.S kinnituskiri 06. oktoobrist 2003 koos eestikeelse tõlkega,
- kaubamärgiga **EVYAP+kuju** tähistatud toodete müümist Bulgaaria edasimüüjatele tõendavate materjalide tõlge eesti keelde,
- kaubamärgiga **EVYAP+kuju** tähistatud toodete müümist OÜ-le Legomer tõendavate materjalide tõlge eesti keelde,
- väljavõtted Evyap Sabun, Yag, Gliserin Sanayi Ve Ticaret A.S kodulehelt koos tõlgetega eesti keelde,
- väljavõte WIPO publikatsioonist "Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property" (WIPO reprinted 1991, Geneva, Switzerland) koos tõlkega eesti keelde.

26.10.2004 teavitas apellatsioonikomisjon taotlejat käesoleva vaidlustusavalduse esitamisest ning tegi taotlejale ettepaneku esitada omapoolsed seisukohad. Taotleja seisukohti ei esitanud.

14.07.2008 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb oma eelnevalt esitatud seisukohtade ja nõude juurde.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid ja argumente kogumis ning vastastikuses seoses, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk, mille osas Patendiamet tegi registreerimise otsuse 11.02.2003. Alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadus.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 8 lg 1 p-i 10 alusel, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt,

- Pariisi konventsiooni 6 *septies* alusel, mis sätestab, et kui märgi valdaja volinik või esindaja liidu liikmesriikides esitab märgi valdaja sellekohase nõusolekuta avalduse märgi registreerimiseks omaenda nimele ühes või mitmes niisuguses riigis, siis on märgi valdajal õigus registreerimine protestida, nõuda selle tühistamist või, kui riigi seadus seda lubab, nõuda märgi registreerimise ülekandmist oma kasuks, kui volinik või esindaja ei esita oma tegusid õigustavaid tõendeid,

- KaMS § 8 lg 1 p-i 8 alusel, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis sisaldavad autoriõigusega kaitstud teoseid või nende nimetusi, kui registreerimiseks puudub õigustatud isiku kirjalik luba.

Apellatsioonikomisjoni hinnangul nähtub esitatud tõenditest üheselt, et kaubamärgi **EVYAP+kuju** registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 10. Vaidlustaja on esitanud Bulgaaria Vabariigi Patendiameti kaubamärgitunnistuse vaidlustaluse kaubamärgiga identse kaubamärgi **EVYAP+kuju** registreerimise kohta (reg nr 29147, taotluse esitamise kuupäev 18.12.1995) vaidlustaja nimele. Ka on esitanud vaidlustaja tõendeid **EVYAP+kuju** kasutamise kohta Bulgaarias. Vaidlustaja on esitanud tõendeid, et kaubamärgiga **EVYAP+kuju** tähistatud kaupade müümist edasimüüjatele Delta EF OOD, Sars Group EOOD, Sars Grup-99 EOOD, Recko OOD, Yuzpinar OOD ja Asco OOD.

Ka on vaidlustaja poolt tõendatud, et taotleja oli teadlik kaubamärgi **EVYAP+kuju** teisele isikule (vaidlustajale) kuuluvusest ning seega esitas taotluse nimetatud kaubamärgi registreerimiseks Eestis pahauskselt. Vaidlustaja on lisanud vaidlustusavaldusele tõendid (vaidlustaja kaupade müümist käsitlevad arved/saatelehed taotlejale) tõendamaks, et taotleja on olnud vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupade edasimüüja Eestis. Seega taotleja teadis või pidi teadma, et vaidlustaja kaubamärgi enda nimele registreerimine ilma vaidlustaja vastava loata on pahausklik.

Kuivõrd apellatsioonikomisjoni hinnangul on tõendatud kaubamärgi **EVYAP+kuju** taotleja nimele registreerimise mittevastavus KaMS § 8 lg 1 p-ga 10, siis apellatsioonikomisjon ei pea vajalikuks hinnata ning analüüsida vaidlustaluse kaubamärgi registreeritavust Pariisi konventsiooni artikli 6 *septies* ning KaMS § 8 lg 1 p-i 8 alusel.

Lähtudes eeltoodust ja tuginedes KaMS § 8 lg 1 p-le 10, TÕAS § 61 lg 1, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus (taotluse nr M200200547) kaubamärgi EVYAP+kuju registreerimise kohta OÜ Legomer nimele klassis 3 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

allkirjad:

K. Tults

P. Lello

T. Kalmet