

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 459-o**

Tallinnas, 07. mail 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaiste juriidiliste isikute NRJ GROUP; 22, rue Boileau, 75016 Paris, FR ja NRJ S.A.; 22, rue Boileau, 75016 Paris, FR kaebuse kaubamärgi „NRJ FM” (taotluse nr M200000048) registreerimise kohta AS Taevameedia nimele klassides 38 ja 41.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) esitati 02.03.2001. a kaebus (mis alates 01.05.2004. a on käsitletav vaidlustusavaldusena) välismaistelt juriidilistelt isikutelt NRJ GROUP, 22, rue Boileau, 75016 Paris, FR ja NRJ S.A., 22, rue Boileau, 75016 Paris, FR (edaspidi vaidlustajad) kaubamärgi kaubamärk „NRJ FM” (taotluse nr M200000048) registreerimise kohta AS Taevameedia (edaspidi taotleja) nimele klassides 38 ja 41.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Urmas Kauler, Patendibüroo TURVAJA AS, Kaupmehe 8, 10114 Tallinn; tel 6403 105, faks 6403 109. Vaidlustusavaldus võeti menetluse nr 459 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

Vaidlustajad taotleavad Patendiameti otsuse tühistamist kaubamärgi „NRJ FM” (taotluse nr M200000048) registreerimise kohta AS Taevameedia nimele ja palub teha Patendiametile ettepanek võtta vastu uus otsus kaubamärgi „NRJ FM” registreerimisest keeldumise kohta.

Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustatav kaubamärk, volikiri, tõendid vaidlustusavalduse põhjendamiseks ja maksekorraldus nr 265 riigilõivu tasumise kohta.

Vaidlustajad on üheks Euroopa suurimatest meelelahutusfirmadest. NRJ S.A. ja NRJ GROUP põhiomanik on hr Jean-Paul Baudecroux. Vaidlustajatel on kokku ligi 300 raadiojaama Prantsusmaal, Šveitsis, Belgias, Austrias, Saksamaal, Taanis, Norras, Rootsis ja Soomes. Kõikides riikides opereeritakse üksnes ja ainult nimede NRJ/ENERGY all ning FM-ringhäälingumaalimas ultralühilainesagedusel vahemikus 87,5 – 108,0 MHz. NRJ ning samanimelised raadiojaamad on Euroopas teada-tuntud, kuivõrd sellenimelise raadiojaama igapäevane kuulajaskond ulatub vähemalt 20 miljoni inimeseni. NRJ raadiojaamad ei ole kuulatavad ainuüksi tavapärase FM-raadioaparaatide kaudu Prantsusmaal, Šveitsis, Belgias, Austrias, Saksamaal, Taanis, Norras, Rootsis ja Soomes, vaid ka satelliitvastuvõtjate ning interneti teel ükskõik millises maailma paigas, sh Eestis.

NRJ on rohkem kui 5000 Euroopas toimuva ürituse sponsoriks ning umbes 300 pop – ja rockkontsertide korraldamisel peamiseks partneriks. Kõrvuti Grammy ja MTV muusikaauhindadega, jagab mainekaid muusikaauhindu ka NRJ. NRJ on olnud tihedalt seotud filmide Snake Eye, Enemy og the State, Payback, Wild Wild West, Notting Hill, Star Wars: Episode I – The Phantom Menance rahvusvahelise eduga. NRJ on toetanud ragbi, korvpalli, lainelaua – ja krossijalgrattasporti. Kaubamärk NRJ ning selle märgiga seotud raadio – ja meelelahutusteenuseid on laialdaselt kajastatud ja reklaamitud rahvusvahelises meedias. Selline laiaulatuslik promotsioon on andnud kaubamärgile NRJ

---

Address:  
Harju 11  
15072

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

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

kõrget lisaväärtust ning muutnud mainekaks kaubamärgiks muusikatöösturite ja muusikatööstuse tarbijate jaoks.

NRJ S.A. nimele on maailmas registreeritud kaubamärgid „NRJ”, „NRJ ENERGY”, „NRJ 92 FM STEREO”, „ENERGIE MAGAZINE”, „ENERGIE NRJ”, „ENERGIE 80 ENERGIE QUATRE VINGT”, „NRJ CINE VIDEO”, „NRJ EURO HOT”, „NRJ EUROPE TOUR”, „NRJ MUSICNEWS”, „NRJ MUSIC TOUR”, „NRJ NEWS”, „NRJ PRODUITS DERIVES”, „NRJ REGIES”, „NRJ STARNEWS”, „LE MAG NRJ”, „ENERGIA”, „ENERGYMEDIA”, „ENERGY MEDIA”, „NRJMEDIA”, „NRJ MEDIA”.

NRJ põhiomaniku Jean – Paul Baudecroux nimele eraldi on maailmas registreeritud kaubamärgid „NRJ”, „ENERGY”, „NRJ ENRGY”, „ENERGY VIDEO”, „NRJ COLA”, „NRJ COLLEGE LIVE”, „NRJ WEAR”, „NRJ EDITION”, „NRJ ENERGIE”, „NRJ LAND”, „NRJ LA PLUS BELLE RADIO”, „NRJ LA RADIO STEREOTONIQUE”, „NRJ LE PLAISIR AVANT TOUT”, „NRJ MUSIC AWARDS”, „NRJ MUSIC DANCE”, „NRJ ON LINE”, „NRJ PARK”, „NRJ 92 FM STEREO”, „LE HIT NRJ”, „RADIO ENERGIE”, „NRJ DANCE”, „NRJ EURO HOT 30”, „NRJ RAP”, „NRJ ROCK”, „NRJ TREND”.

NRJ nimel on muuhulgas Euroopa ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000136150 „NRJ” ning Prantsusmaa kaubamärgi registreering nr 96608198 „NRJ”.

20.12.1999 andis Eesti kultuuriminister välja uue ringhäälinguloa nr KU 0000084 OÜ-le Clembia, kes vastavalt pidi hakkama edastama 24-tunnist tantsu – ja popmuusikaprogrammi nimetusega „NRJ FM” kuni 22.12.2004. OÜ Clembia on tihedalt seotud firmaga Taevameedia AS. Teabeagentuur BNS antud intervjuus Taevameedia AS on kinnitanud, et nende sooviks oli kasutada raadio nimena „NRJ FM”, kuid võeti siiski nõuks selle kasutamisest loobuda ettevõttega mitteseotud samanimeliste jaamade tegevuse tõttu Skandinaaviamaades ja Prantsusmaal.

Seega on Taevameedia AS olnud kahtlemata teadlik firmale NRJ ja Jean-Paul Baudecroux’le kuuluva kaubamärgi NRJ olemasolust raadioringhäälingumaailmas.

OÜ Clembia teostas 1999.a detsembrikuus otsingu varasemate kaubamärkide „KISS FM” ja „NRJ FM” olemasolu kohta. 11.01.2000 esitati Patendiametile taotlus kaubamärgi „NRJ FM” registreerimiseks Taevameedia AS nimele raadiolevi, raadiosaadete, raadioprogrammide valmistamise, produtseerimise; raadiomeelelahutuse ja – lõbustussaadete tähistamiseks. Patendiamet otsustas Taevameedia AS taotluse nr M200000048 rahuldada, andmata ainuõigust täheühendi FM kasutamiseks.

Vaidlustatud Patendiameti otsusega on Taevameedia AS ekslikult omandamas ainuõigust tähise NRJ kasutamiseks erinevate raadioga seotud teenuste suhtes.

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis kohaselt on Eesti kohustatud tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kui märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. See säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Taevameedia AS poolt taotletud kaubamärgi „NRJ FM” oluline osa kujutab endast üldtuntud märgi „NRJ” taasesitust ning lisaks on see oluline osa ka firma NRJ enda nimetus. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaselt peab aga firmanimetust kaitsma kõigis liidu liikmesriikides, sh ka Eestis taotluse esitamisetähtaajast või firmanimetuse äriregistris registreerimiseta.

Eesti elanikkonna teadvuses pole NRJ Eesti päritolu ja kvaliteediga seotud kaubamärk.

Vaidlustajate soov on tarbijate arusaamu NRJ kaubamärgist säilitada, mitte põhjustada olukorda, kus tarbijad arvavad firmadel NRJ ja Taevameedia AS omavat ühtset ärilist päritolu või et nende firmade poolt kasutatavate tähisteh vahel on mingi seos. Kaubamärgi „NRJ FM” registreerimisel Taevameedia AS-i nimele satub NRJ reputatsioon Taevameedia AS kätte. See võimaldab Taevameedia AS-il saada tulu NRJ reputatsiooni, reklaami ja sponsorluse arvel. Need on aga NRJ õigused, mida kaitsevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 8 lg 1 p 4 ja 10.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklitest 6 bis ja 8 ning KaMS § 8 lg 1 p 4 ja 10, § 13 lg 2 § 35 palutakse tühistada kaubamärgi „NRJ FM” registreerimise otsus ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus nr M200000048 uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus kaubamärgi „NRJ FM” registreerimisest keeldumise kohta.

21.12.2001. esitas vaidlustaja täiendavaid tõendeid.

08.01.2003 esitas patendivolinik Jüri Käosaar teatise, milles informeeris komisjoni, et kaubamärgitaotlus on loovutatud Taevaraadio AS-ile. Teatisele oli lisatud teade Patendiametist, volikiri.

25.01.2005 esitas taotleja kirjalikud seisukohad.

Taevameedia AS esitas 11. jaanuaril 2000.a taotluse nr M200000048 kaubamärgi “NRJ FM” registreerimiseks alljärgnevatele teenustele:

Klass 38 raadiolevi, raadiosaated.

Klass 41 raadioprogrammide valmistamine, produtseerimine; raadiomeelelahutus-, lõbustussaated; raadiomeelelahutus.

Patendiameti otsus kaubamärgi “NRJ FM” registreerimise kohta Taevameedia AS-i nimele avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2001 (vaidlustusavalduse lisa 13).

Vaidlustajad esitasid apellatsioonikomisjonile 02. märtsil 2001.a vaidlustusavalduse nr 459 kaubamärgi “NRJ FM” Taevameedia AS-i nimele registreerimisotsuse tühistamiseks, kuna Patendiameti otsus on nende arvates vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 4 ja 10 ning Pariisi konventsiooni artiklitega 6 bis ja 8.

Vaidlustajate nimele ei ole üheski riigis registreeritud taotletava kaubamärgiga “NRJ FM” identset märki. Seda asjaolu kinnitab nii vaidlustusavalduse leheküljel 2 toodud kaubamärkide loetelu kui ka vaidlustusavalduse lisad nr 6, 7, 8, 9 ja 10 ning vaidlustajate 21.12.2001 kirja lisad nr 1, 2, 3.

Vaidlustajad ei edasta Eesti raadiokuulajatele suunatud raadioprogramme (Interneti, satelliidivastuvõtja ega tavapärase FM raadioaparaatide kaudu kuuldavaid), samuti ei ole nad siiani taotlenud Eestis ringhäälinguluba.

Samuti ei nähtu esitatud materjalidest, et vaidlustajad kasutaksid üheski riigis taotletava kaubamärgiga “NRJ FM” identset kaubamärki.

Vaidlustaja ei ole esitanud komisjonile väljavõtet vastavast registrist või muud pädeva riigiasutuse kinnitust, millest nähtuks NRJ GROUPi õiguslik vorm (täielik ärinimi) ning NRJ GROUP ja NRJ S.A. tegevusvaldkonnad.

Vaidlustajad ei olnud enne vaidlustusavalduse esitamist pöördunud taotleja poole pretensioonidega. Samuti ei olnud vaidlustajate ning taotleja Taevameedia AS-i vahel mingisuguseid teisi varasemaid kokkupuuteid enne vaidlustusavalduse esitamist.

OÜ-le Clembia anti 20. detsembril 1999.a ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega “NRJ FM” edastamiseks Tallinnas ja Rakveres (Lisa 2).

BNS avaldas 4. augustil 2000.a uudise, mille kohaselt alustab septembris täisprogrammiga tegevust raadiojaam Energy, mille omanik on eraisikule kuuluv OÜ Clembia. Algselt soovis omanik (s.t. OÜ Clembia) kasutada uue nimena NRJ FM, kuid loobus sellest ettevõttega mitte seotud jaamade tegevuse tõttu Skandinaaviamaades ja ka Prantsusmaal (vaidlustusavaldajate 21.12.2001 kirja lisa 4). OÜ-le Clembia on 29. septembril 2004.a väljastatud uus ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega ENERGY FM edastamiseks Tallinnas kuni 2009. aastani (Lisa 3). Raadiojaam ENERGY on olnud eetris alates 2000.a ning vastavalt Tele- ja Raadioauditooriumi päevikuuuringule üsna stabiilse kuulajaskonnaga (Lisa 4).

Käesolevaks ajaks on Taevameedia AS loovutanud kaubamärgi "NRJ FM" taotluse kõikide teenuste osas AS-ile Taevaraadio.

Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 41 on apellatsioonikomisjoni töökeel eesti keel. Dokumendid, mis ei ole eesti keeles, esitatakse apellatsioonikomisjonile tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 9 lg 3 kohaselt koos eestikeelse tõlkega.

Vaidlustajad on apellatsioonikomisjonile esitanud arvukalt materjale, mis on üksnes võõrkeeles. Vaidlustajad ei ole tõlkeid esitanud järgmiste lisade juurde – vaidlustusavalduse lisad nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7.

Tõlke esitamata jätmisel korral loetakse vastavalt TÕAS § 9 lg 3 dokument mitteesitatuks (vt ka TOAK 12. detsembri 2001. a. otsust nr 430-o). Eeltoodust tulenevalt on taotleja käsitlenud lisades nr 1-7 toodud dokumente määral, mil nad olid taotleja esindajale arusaadavad.

Juhul kui vaidlustajad ei esita võõrkeelsete dokumentide tõlkeid, palub taotleja lugeda vaidlustusavalduse lisadena 1-7 toodud dokumendid mitteesitatuks.

Vastavalt KaMS § 8 lg 1 p 4 ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Tööstusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 bis kohaselt kohustuvad liidu liikmesriigid ex officio, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Eeltoodust tulenevalt peab kaubamärgi "NRJ FM" registreerimisest keeldumiseks olema nimetatud kaubamärk Eestis üldtuntud kui vaidlustajate kaubamärk enne 11. jaanuari 2000.a.

Vaidlustajad on esitanud ainult ühe Eesti tarbijale suunatud materjali (vaidlustusavalduse lisa 5), kus on viidatud ansambli Caater osalemisele NRJ Tour'il 2001.a.

Eeltoodust tulenevalt ei ole vaidlustajad esitanud ühtegi tõendit, millest lähtuvalt oleks võimalik järeldada, et taotletav kaubamärk oli Eestis üldtuntud enne 11. jaanuari 2000.a.

KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui taotlus on esitatud pahauskself.

Kaubamärgi territoriaalsest iseloomust tulenevalt on kaubamärgi õiguskaitse üldjuhul piiratud konkreetse riigiga ning riik kaitseb üksnes tema territooriumil õiguskaitset omavate kaubamärgi omanike õigusi.

Erandi tegemine, mille kohaselt saab kaubamärgi registreerimist takistada kaubamärgi alusel, millel ei ole selles riigis õiguskaitset, peab olema äärmiselt põhjendatud ja vajalik.

Seetõttu on ka KaMS § 8 lg 1 p 10 sätestatud identsuse nõue. Vastasel korral oleks erandi tegemine territoriaalsuse põhimõttest põhjendamatu ning piiraks ebaproportsionaalselt siseriikliku taotluse esitanud isikute KaMS § 5 lg 1 tulenevat õigust saada kaubamärgile õiguskaitset.

Käesoleval juhul ei ole täidetud ükski KaMS § 8 lg 1 p 10 sätestatud tingimustest.

Vaidlustajate nimele ei ole registreeritud üheski riigis taotletava kaubamärgiga “NRJ FM” identset kaubamärki. See asjaolu nähtub nii vaidlustusavalduses toodud kaubamärkide loetelust kui ka vaidlustusavalduse lisadest nr 6, 7, 8, 9 ja 10 ning vaidlustajate 21.12.2001 kirja lisadest nr 1, 2, 3.

Samuti ei selgu esitatud materjalidest, et vaidlustajad oleksid kasutanud teistes riikides taotletava kaubamärgiga “NRJ FM” identset kaubamärki.

Vaidlustajad on põhjendanud taotleja pahausksust tema teadlikkusega vaidlustajate kaubamärkidest, tuginedes seejuures leheküljel [www.rhm.ee/uudised/uudised.html](http://www.rhm.ee/uudised/uudised.html) avaldatud uudisele (vaidlustusavalduse lisa nr 11). Nimetatud uudis tugines omakorda BNSi uudisele. Vaidlustajad on 21.12.2001.a kirja lisa nr 4 esitanud “OÜ BNS Eesti 16.03.2001 kirja kaubamärki NRJ puudutavast uudisest koos vastava uudise täpse tekstiga, mis pärineb BNS-i arhiivist”. BNSi uudisest selgub aga, et mitte taotleja vaid hoopis eraisikule kuuluv OÜ Clembia soovis algselt kasutada uue radiojaama nimena NRJ FM, kuid loobus sellest ettevõttega mitte seotud samanimeliste jaamade tegevuse tõttu Skandinaaviamaades ja ka Prantsusmaal.

OÜ Clembia teadlikkus või mitteteadlikus ei saa kuidagi tõendada AS Taevameedia kui taotleja pahausksust taotluse esitamisel.

Pahausksus on üks KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaldamise tingimustest, mis peab vastuvaidlematult olema ära tõendatud teise isiku õiguste vaidlustaja poolt. Nii kaua kuni ei ole ära tõendatud pahausksust tuleb kõiki kaubamärgitaotlejaid käsitleda heausksete taotlejatena (vt analoogiline säte asjaõigusseaduses § 35 lg 3). Isegi kui käesoleval juhul oleks tegemist välisriigis registreeritud ja kasutusel oleva kaubamärgiga identse märgiga, ei tähendaks see automaatselt, et kaubamärgitaotluse esitaja Eestis on toiminud pahauskselt. Pahausksus on iseseisev tingimus, mis peab väljenduma muus kui selles, et teise isiku nimele on välisriigis registreeritud identne kaubamärk. KaMS § 8 lg 1 p 10 ei ole pahausksuse esinemine pandud sõltuvusse identse kaubamärgi teises riigis registreerimisest või kasutamisest: “/.../ kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt.”. Asudes seisukohale, et ainuüksi teises riigis registreeritud ja kasutusel oleva kaubamärgiga identse kaubamärgi taotluse esitamine on piisav tõend pahausksusest, asutakse sisuliselt seisukohale, et välisriigis registreeritud kaubamärgile tuleks tagada siseriiklikult registreeritud kaubamärgiga samaväärne kaitse.

Vaatamata sellele, et pahausksuse tõendamise kohustus lasub vaidlustajatel, soovib taotleja märkida alljärgnevat:

- taotlejal ei ole käesoleval ajal ega ka kunagi varem olnud ärilisi või muid sidemeid vaidlustajatega,
- vaidlustajate kaubamärgid ei ole Eestis üldtuntud ega seostu tarbijate teadvuses vaidlustajate tegevusega välismaal või (võimaliku) mainega,

- vaidlustajatel ei ole Eesti tarbijatele suunatud raadioprogrammi, mis oleks kuuldav Interneti, satelliidivastuvõtja või tavalise raadioaparaadi abil. Samuti ei ole vaidlustajad taotlenud ringhäälinguluba Eestis.
- ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega "NRJ FM" edastamiseks anti 1999.a OÜ-le Clembia, mis kehtis kuni 22.12.2004. OÜ-le Clembia anti 29.09.2004.a uus ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega "ENERGY FM" edastamiseks alates 23.12.2004 kuni 16.11.2009.a
- lühend NRJ on sisuliselt sõnast ENERGY tuletatud tähtedemäng, mistõttu kasutatakse lühendit vihjena raadiojaamas mängitava muusika iseloomule (s.t energiline, tempokas jne).
- raadiojaam ENERGY on olnud eetris alates 2000.a ning vastavalt Tele- ja Raadioauditooriumi päevikuuuringule üsna stabiilse kuulajaskonnaga.

Eeltoodust tulenevalt ei ole KaMS § 8 lg 1 p 10 käesoleval juhul kohaldatav.

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 8 kohaselt kaitstakse firmanimetust kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamisetähtaajaga või firmanimetuse registreerimisega, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte.

Kuigi vaidlustajad ei ole täpsustanud, mismoodi peaks Pariisi konventsiooni artikkel 8 rakenduma, seisneb nende mõttekäik selles, et Eestis tuleks tingimusteta keelduda nii teistes riikides registreeritud ärinimedega identsete kui ka sarnaste kaubamärkide registreerimisest. Seejuures ei tule arvestada välisriigis registreeritud äriühingu tegevusvaldkonda ega sedagi kas konkreetne äriühing on Eestiga seotud.

Taotleja peab vajalikuks juhtida komisjoni tähelepanu asjaolule, et nimetatud sättega pannakse liidu liikmesriikidele kohustus näha siseriikliku seadusandlusega ette võimalused ärinime kaitseks.

Eesti Patendiamet on pöördunud Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaldatavuse küsimuse osas WIPO poole. WIPO peadirektori asetäitja vastuse (Lisa 5) kohaselt ei saa WIPO anda siduvaid tõlgendusi konventsioonide osas, mida ta haldab. Samas on kirjas märgitud, et kuigi artiklis 8 nähakse ette firmanime kaitse, ei ole täpsustatud, kuidas seda korraldada. Liidu liikmesriigid võivad reguleerida kaitset vabalt kas spetsiaalse õigusaktiga, kõlvatut konkurentsi käsitleva õigusaktiga või muul sobival viisil.

Selline selgitus on kooskõlas Pariisi konventsiooni art 6 lg 1, mille kohaselt kaubamärkide taotlemise ja nende registreerimise tingimused määratakse kindlaks liidu iga liikmesriigi oma seadusandlusega.

Seega on Pariisi konventsiooni artikkel 8 näol tegemist juhiseiga liikmesriigile lahendada küsimus siseriiklikult. Siseriiklikult oli ärinime kaitse kaubamärgi registreerimisel reguleeritud KaMS § 8 lg 1 p 5, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita märke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased teisele isikule kuuluva ärinimega, kui ärinimi on kantud äriregistrisse enne kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeva või prioriteedikuupäeva, ja teise isiku tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Ärinime mõiste tuleneb äriseadustiku § 7 lg 1 ning kaitse on üksnes äriregistrisse kantud ärinimel (vt ka Tallinna Halduskohtu 22.06.2004.a otsus haldusajal nr 3-420/2004).

Vaidlustajate seisukohast lähtuvalt peaks Patendiamet kontrollima kaubamärgitaotluste puhul kõigis Pariisi konventsiooni liikmesriikides (s.t. 164 riigis) tegutsevate äriühingute nimesid ning keelduma kaubamärgi registreerimisest ka juhul kui taotletava kaubamärgiga sarnane ärinimi eksisteerib nt Zambias.

Seejuures WIPO kirja kohaselt “Kui riik annab erineva kaitse riigisiselt registreeritud ja registreerimata firmanimedele, siis ei ole ta kohustatud tagama vastavas riigis registreerimata välismaistele firmanimedele rohkem kaitset kui registreerimata sisemaistele firmanimedele.”

Eeltoodust tulenevalt ei ole Eesti Vabariik kohustatud tagama NRJ Group ja NRJ S.A. ärinimedele rohkem kaitset kui registreerimata sisemaistele firmanimedele. Eelnevalt on märgitud, et kaubamärgi registreerimisel on kaitse üksnes äriregistrisse kantud ärinimel, mistõttu puudub alus kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks tulenevalt Prantsusmaal registreeritud ärinimest.

Tuginedes eeltoodule taotleja palub jätta vaidlustusavaldus nr 459 rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi “NRJ FM” (taotlus nr M200000048) AS Taevaraadio nimele registreerimise kohta tühistamata.

Lisatud:

1. AS Taevaraadio volikiri
2. 20. detsembri 1999.a ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega “NRJ FM” edastamiseks Tallinnas ja Rakveres
3. 29. septembri 2004.a ringhäälinguluba raadioprogrammi nimetusega ENERGY FM edastamiseks Tallinnas
4. Tele- ja Raadioauditooriumi päeviku-uuring
5. WIPO 12.08.2002 kiri Pariisi konventsiooni artikli 8 osas (koos tõlkega)

15.06.2005 esitasid vaidlustajad täiendavad materjalid, milleks oli esialgse vaidlustusavalduse lisade nr 1, 2, 5 ja 7 tõlked eesti keelde.

25.08.2005 esitasid vaidlustajad täiendavad materjalid vaidlustajate firma väljavõtete kohta registritest koos eestikeelsete tõlgetega.

1.03.2007 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jäi oma vaidlustusavalduses väljendatud seisukohtade ning esitatud argumentide juurde.

9.04.2007 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma vaidlustusavalduses väljendatud seisukohtade ning esitatud argumentide juurde.

20.03.2008 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. 02. märtsil 2001. a. esitatud dokument 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. Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega.

Teiseks, märgib komisjon, et vaidlustajad on esitanud komisjonile esitatud võõrkeelsete materjalide tõlked ka eesti keelde vastavalt TÕAS § 41.

Kolmandaks märgib komisjon, et talle esitati 25.08.2005 väljavõtted vastavast registrist, millest nähtuks NRJ GROUP'i õiguslik vorm (täielik ärinimi) ning NRJ GROUP ja NRJ S.A. tegevusvaldkonnad.

Neljandaks märgib komisjon, et kuigi vaidlustajad viitasid oma lõplikes seisukohtades uuele asjaolule, millele vaidlustusavalduses ega varasemates kirjades ei olnud tuginetud, sai sellele omapoolse hinnangu anda ka taotleja. Komisjon hinnanud talle esitatud seisukohti ja dokumente, leidis, et vaidlustajate väide, et OÜ Clembia ja AS Taevaraadio seaduslikuks esindajaks on üks ja sama isik, mistõttu BNS uudisest tulenevalt oli OÜ Clembia teadlik vaidlustajatest ning üldtuntud kaubamärgist "NRJ", mistõttu omakorda pidi olema teadlik ka taotleja, kuna tegemist on sama esindusõigust kandva isikuga, ei ole antud juhul relevantne. Kaubamärgitaotlus esitati 11.01.2000.a, OÜ Clembia tollane osanikering ega ka juhatuse liikmed ei olnud kuidagi seotud taotlejaga. Seda kinnitab taotleja äriregistri teabesüsteemi väljavõtte, millest nähtub, et taotleja juhatuse liige Harald Tehver sai OÜ Clembia juhatuse liikmeks alles 2001.a ja seega ligi aasta pärast kaubamärgitaotluse esitamist. Eeltoodust tulenevalt ei ole OÜ Clembia teadlikkus või mitteteadlikus kuidagi omistatav kaubamärgitaotlejale.

Viiendaks leiab komisjon, et vana KaMS § 8 lg 1 p 4 ja Pariisi konventsiooni art 6 *bis* kohaselt kaubamärgi mitteregistreerimise alused käesolevas asjas puuduvad.

Vaidlustatud on kaubamärk NRJ FM:

Registreerimistaotluse number M200000048;

Taotluse esitamise kuupäev 11.01.2000;

Avaldamise kuupäev 02.01.2001;

Taotleja Taevaraadio AS;

Klass 38 - raadiolevi, raadiosaated.

Klass 41 - raadioprogrammide valmistamine, produtseerimine; raadiomeelelahutus-, lõbustussaated; raadiomeelelahutus.

*Vastavalt vana KaMS § 8 lg 1 p 4 ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.*

Eeltoodust tulenevalt peab kaubamärgi "NRJ FM" registreerimisest keeldumiseks olema nimetatud kaubamärk Eestis üldtuntud kui vaidlustajate kaubamärk enne 11. jaanuari 2000.a.

Vaidlustajad on esitanud ainult ühe Eesti tarbijale suunatud materjali (vaidlustusavalduse lisa 5), kus on viidatud ansambli Caater osalemisele NRJ Tour'il 2001.a. Nimetatud dokumendist ei nähtu, kas üritus leidis aset, kes oli selle kontserdi kuulajaskond, kas seda kanti üle ka näiteks raadiost, kas selle ansambli kuulajaskonna jaoks oli NRJ Tour seostatav kaubamärgiga NRJ FM jne. Kuna nimetatud dokument puudutab 2001.aasta tuuri, siis võib üksnes eeldada, et üritus ja sellega seonduv reklaam toimus peale taotleja poolt kaubamärgitaotluse esitamist.

Seega ei tõenda üksik dokument vaidlustaja kaubamärgi üldtuntust Eestis.

Lõplikes seisukohtades on vaidlustajad esitanud väiteid kaubamärgi NRJ ulatusliku kasutamise kohta teistes riikides, viitamata seejuures ajale (kas see toimus enne



kaubamärgitaotluse esitamist) ja missuguste tõenditega nad kaubamärgi mujal kasutamist tõendavad. Samuti ei ole vaidlustajad tõendanud, milliste asjaolude alusel peaks nende kaubamärgid olema Eestis üldtuntuks muutunud, kui üldtuntus ei ole saavutatud kaubamärgi kasutamise tagajärjel. Näiteks võib kaubamärgi tuntust Eestis, mis ei tulene kasutamisest, tõendada muuhulgas ka turu-uuringutega.

Eeltoodust tulenevalt ei ole vaidlustusavalduse esitajad esitanud ühtegi tõendit, millest lähtuvalt oleks võimalik järeldada, et vaidlustaja kaubamärk oli Eestis üldtuntud enne 11.01.2000.a.

Kuuendaks leiab komisjon, et vana KaMS § 8 lg 1 p 10 kaubamärgi mitteregistreerimise alused käesolevas asjas puuduvad.

*Vana KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui taotlus on esitatud pahauskselt.*

Tulenevalt vanast kaubamärgiseadusest ei saa kaubamärk õiguskaitset juhul, kui üheaegselt esineb kaks asjaolu: teises riigis registreeritud ja seal kasutusel olev identse kaubamärgi olemasolu ning Eestis taotluse esitamise pahausksus.

Vaidlustajate nimele ei ole registreeritud üheski riigis taotletava kaubamärgiga "NRJ FM" identset kaubamärki.

Vaidlustajad on põhjendanud kaubamärgitaotleja pahausksust tema teadlikkusega NRJ GROUP, NRJ S.A. ja Jean-Paul Baudecroux kaubamärkidest, tuginedes seejuures leheküljel [www.rhm.ee/uudised/uudised.html](http://www.rhm.ee/uudised/uudised.html) avaldatud uudisele, mis tugines omakorda 4.08.2000 edastatud BNSi uudisele. BNSi uudisest selgub, et mitte kaubamärgitaotleja vaid hoopis eraisikule kuuluv OÜ Clembia soovis algselt kasutada uue raadiojaama nimena NRJ FM, kuid loobus sellest ettevõttega mitte seotud samanimeliste jaamade tegevuse tõttu Skandinaavia maades ja ka Prantsusmaal. Nagu on komisjon eespool tuvastanud, kaubamärgitaotlus esitati Patendiametile 11.01.2000 ja OÜ Clembia tollane osanikering ega ka juhatuse liikmed ei olnud kuidagi seotud taotlejaga. OÜ-d Clembia ja taotlejat võib omavahel siduda Harald Tehver, kuid taotleja juhatuse liige Harald Tehver sai OÜ Clembia juhatuse liikmeks alles 2001.a ja seega ligi aasta peale kaubamärgitaotluse esitamist.

OÜ Clembia teadlikkus või mitteteadlikkus ei saa kuidagi tõendada AS Taevameedia kui kaubamärgitaotluse esitaja pahausksust taotluse esitamisel.

Komisjon leiab, et puuduvad tõendid, mis viitavad sellele, et Taevaaradio AS on tegutsenud pahauskselt.

Komisjon nõustub taotleja väidetega, et pahausksus on tunnus, mis peab teise isiku õiguste vaidlustaja poolt olema tõendatud ning nii kaua, kuni ei ole tõendatud pahausksust, tuleb kaubamärgitaotlejat käsitleda heauskse taotlejana (vt ka analoogiline säte asjaõigusseaduses - § 35 lg 3: *valdus on heauskne, kuni ei ole tõendatud vastupidist*).

Vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud materjalid ei kinnita käeolevas asjas asjaolu, et Taevaaradio AS oli kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal vaidlustajate nimele registreeritud kaubamärkidest teadlik. Samuti ei kinnita need tõendid Taevaaradio AS-i väidetavat pahausksust.

Eeltoodust tulenevalt ei ole kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 10 käesoleval juhul kohaldatav.

*Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 8 kohaselt kaitstakse firmanimetust kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamiseta või firmanimetuse registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte.*

Seitsmendaks leiab komisjon, et Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaldamise osas on nimetatud sättega pandud liidu liikmesriikidele kohustus näha siseriikliku seadusandlusega ette võimalused ärinime kaitseks ning liidu liikmesriigid võivad reguleerida kaitset vabalt kas spetsiaalse õigusaktiga, kõlvatut konkurentsi käsitleva õigusaktiga või muul sobival viisil.

Siseriiklikult oli ärinime kaitse kaubamärgi registreerimisel reguleeritud vana KaMS § 8 lg 1 p 5 ning ärinime mõiste on sätestatud äriseadustiku § 7 lg 1, mille kohaselt on kaitse üksnes äriregistrisse kantud ärinimel. Taotluse esitamise kuupäeval ei olnud vaidlustaja nimi ärinimena Eesti äriregistrisse kantud.

Eeltoodust tulenevalt puudub alus Pariisi konventsiooni artikli 8 kohaldamiseks.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1, § 41 lg 2 ja 3 apellatsioonikomisjon,

### **o t s u s t a s:**

#### **jätta vaidlustusavaldus nr 459 rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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.

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

Allkirjad:

E. Hallika

E. Sassian

P. Lello