

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 618-o

Tallinnas, 09. märtsil 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ning Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Ameerika Ühendriikide äriühingu Oracle Corporation'i vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi "Oracle" (taotlus nr M200101869) registreerimine klassis 9 Eesti äriühingu Oracle OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

27.09.2002 esitas Oracle Corporation (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kernu) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse, milles vaidlustatakse kaubamärgi "Oracle" (taotlus nr M200101869) registreerimine klassis 9 Eesti äriühingu Oracle OÜ nimele. Kaebus registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 618 all. Oracle Corporation leiab, et kaubamärgi "Oracle" registreerimine Oracle OÜ nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 8 lg 1 p-dega 4 ja 10 (siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6bis.

Kaebuses märgitakse, et Oracle Corporation kasutab ja on mitmetes riikides registreeritud ning üldtuntud kaubamärgi ORACLE omanik ning seda muuhulgas klassi 9 kuuluvate kaupade osas. Samuti on Oracle Corporation 13.05.2002 esitanud Eestis registreerimistaotluse nr M200200715 kaubamärgi ORACLE registreerimiseks klassides 9, 38 ja 42. Oracle OÜ poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk on identne kaebaja üldtuntud kaubamärgiga ja Oracle OÜ kaubamärki võib pidada kaebaja kaubamärgi taasesituseks Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses. Samuti on Oracle OÜ kaubamärgitaotluses nimetatud kaubad osalt samad ja osalt sarnased nende kaupadega, mille osas on kaebaja kaubamärk üldtuntuse saavutanud. Kuivõrd Oracle OÜ-l ei ole kaebaja kirjalikku luba kaubamärgi "Oracle" registreerimiseks, on kaubamärgi "Oracle" registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 4 ja Pariisi konventsiooni artikliga 6bis.

Kaebuses märgitakse ka seda, et Oracle OÜ soovib oma nimele pahauskselt registreerida kaubamärki, mis on registreeritud kaebaja nimele ja mida ka kasutatakse muuhulgas Ameerika Ühendriikides. Seetõttu on kaubamärgi "Oracle" registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 10. Oracle OÜ pahausksust tõendab alljärgnev:

- kuna kaubamärk ORACLE on Eestis ja ülemaailmselt üldtuntud, pidi Oracle OÜ selle kaubamärgi olemasolust ilmselgelt teadlik olema;
- Äriühing Oracle OÜ on asutatud ning kaubamärgi "Oracle" registreerimistaotlus esitatud edasimüümise eesmärgiga. Oracle OÜ juhatuse liige ning ainuosanik Hardi Reiter on kaebajaga pidanud läbirääkimisi Oracle OÜ müügiks ning seega ka kaubamärgi üleandmiseks. Müügihinnaks nõudis Hardi Reiter 5 000 000 EEK, mis olevat kalkuleeritud Oracle Corporation'i ülemaailmse käibe alusel;

- Oracle OÜ-ga seotud isiku varasem sarnane käitumine – Oracle OÜ juhatuse liige Hardi Reiter on seotud äriühinguga Arco Konsultatsioonid OÜ ning oli seotud äriühinguga Netscape OÜ. Arco Konsultatsioonid OÜ on esitanud klassis 9 taotluse ülemaailmselt ja ka Eestis üldtuntud kaubamärgi “Macromedia” registreerimiseks, mille Macromedia, Inc. on praeguseks ka vaidlustanud. NETSCAPE on samuti ülemaailmselt ja Eestis üldtuntud arvutitarkvara kaubamärk.

Neil asjaoludel palub Oracle Corporation tunnistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk “Oracle” Oracle OÜ nimele täielikult seadusevastaseks ning teha Patendiametile ettepanek teha uus otsus.

Kaebuse juurde esitas kaebaja alljärgnevad materjalid:

- andmed kaubamärgi ORACLE ülemaailmsete registreeringute kohta;
- andmed kaubamärgi ORACLE registreeringute kohta Ameerika Ühendriikides;
- koopia kaubamärgi ORACLE registreerimisavaldusest nr M200200715;
- koopia kaubamärgi “Oracle” (taotlus nr M200101869) publikatsioonist;
- otsingutulemused interneti otsingusüsteemist NETI sõna “oracle” kohta;
- väljatrükk Oracle User Group Estonia koduleheküljelt www.ouge.ee;
- väljatrükk Oracle Eesti koduleheküljelt www.oracle.com/ee;
- väljatrükk Äripäeva 11.02.2000 artiklist “Oracle domineerivam kui Microsoft”;
- väljatrükk aadressilt www.oracle.com kaubamärgi ORACLE ülemaailmse kasutamise kohta;
- Koopia Oracle OÜ 10.05.2002 faksist Raiko Lipstok’ile (milles teatatakse, et Oracle OÜ müügihind on 5 000 000 krooni);
- Koopia Oracle Nederland BV Eesti filiaali ja Oracle Corporation’i 20.05.2002 hagiavaldusest Oracle OÜ vastu (milles taotletakse Oracle OÜ-l ärinimes sõna “Oracle” kasutamise keelamist);
- Oracle OÜ 02.04.2002 faktiraport;
- Arco Konsultatsioonid OÜ 02.09.2002 faktiraport;
- Netscape OÜ 27.09.2002 faktiraport.

Ühtlasi on Oracle Corporation kaebuses märkinud, et esitab põhjalikud andmed kaubamärgi ORACLE kasutamise kohta Eestis enne Oracle OÜ kaubamärgi prioriteedikuupäeva (07.12.2001) niipea kui võimalik.

05.11.2003 esitas Oracle Corporation täiendavad materjalid tõendamaks oma kaubamärgi ORACLE üldtuntust Eestis:

- väljavõte Hill & Knowlton’i poolt koostatud Oracle Baltic Operations kommunikatsiooniauditist (Tallinn, oktoober 1999), mis käsitleb ORACLE kaubamärki ning ORACLE kaubamärgi tuntust Eestis;
- Oracle Baltics info ORACLE kaubamärgi all toimunud äritegevuse kohta Eestis aastatel 1994-2001;
- Koopiad uudistest ja reklaamidest, mis on avaldatud ajakirjanduses kaubamärgi ORACLE kohta aastate 1996-2003 lõikes (sh ORACLE infoleht, väljatrükkid BNS uudistest, Äripäeva ja teiste Eesti perioodiliste väljaannete artiklitest).

05.11.2003 esitatud täiendavate materjalide kaaskirjas märgib Oracle Corporation, et arvestades ORACLE kaubamärgi puudutavate materjalide suurt hulka on võimalik lisamaterjalide ilmnemine, millisel juhul esitatakse ka need apellatsioonikomisjonile esimesel võimalusel.

Oma 19.03.2004 kirjaga nr 7/ M200101869 kirjaga teatas Patendiamet, et ei soovi osaleda kaebuse nr 618 arutamisel. Samas märkis Patendiamet, et peab tõendatuks Oracle Corporation'i kaubamärgi ORACLE üldtuntuse Eestis seisuga 07.12.2001 (KaMS § 8 lg 1 p 4 ja Pariisi konventsiooni artikkel 6*bis*), kuid ei leia, et Oracle OÜ oleks kaubamärgitaotluse nr M200101869 esitanud pahauskselt (KaMS § 8 lg 1 p 10).

19.03.2004 andis apellatsioonikomisjon kaebajale võimaluse esitada oma väidete kinnitamiseks täiendavaid tõendeid. Tõendite esitamise tähtajaks määrati 03.05.2004.

29.04.2004 esitas Oracle Corporation apellatsioonikomisjonile 5 kinnitatud registriväljavõtet Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiametist kaubamärgi ORACLE Oracle International Corporation'i nimele registreerituse kohta. Oma kaaskirjas märkis Oracle Corporation, et nimetatud dokumentide tõlked ning muud vajalikud dokumendid esitatakse apellatsioonikomisjonile esimesel võimalusel.

Siinkohal peab apellatsioonikomisjon oluliseks märkida, et 01.05.2004 jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS), samuti uus kaubamärgiseadus. Tulenevalt TÕAS § 65 lg-st 2 tuleb tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadust kohaldada enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile esitatud kaebuste ja vaidlustusavalduste edasisel menetlemisel, kui tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses ei sätestata teisiti. Seega tuleb alates 01.05.2004 uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43-45 ja § 50 lg 2 mõttes Oracle Corporation'i kaebust käsitleda vaidlustusavaldusena ning menetlusosalisi, s.o Oracle Corporation'it ja Oracle OÜ-d tuleb käsitleda vastavalt vaidlustusavalduse esitaja ja taotlejana. Patendiamet ei ole alates 01.05.2004 käesolevas asjas enam käsitletav menetlusosalisena. Vaidlustusavaldus ise tuleb läbi vaadata lähtuvalt Oracle OÜ kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustest, s.o kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduses sätestatud alustest.

07.07.2004 esitas Oracle Corporation apellatsioonikomisjonile järgmised materjalid:

- kinnitatud eestikeelsed tõlked 29.04.2004 esitatud registriväljavõtetest;
- kinnitatud eestikeelne tõlge Oracle Baltics finantsdirektori poolt esitatud informatsioonist ORACLE kaubamärgi all toimunud äritegevuse kohta Eestis aastatel 1994-2001 (originaal esitatud 05.11.2003);
- loovutamise akt kaubamärgitaotluse nr M200200715 loovutamise kohta Oracle Corporation'ilt Oracle International Corporation'ile;
- Patendiameti kaubamärgiosakonna 02.06.2004 teade selle kohta, et kaubamärgitaotluse nr M200200715 taotlejaks on loetud Oracle International Corporation;
- Tallinna Linnakohtu registriosakonna registriandmete väljatrükk seisuga 26.05.2004 Oracle Nederland BV Eesti filiaali kohta;
- Tallinna Linnakohtu registriosakonna registriandmete väljatrükk seisuga 26.05.2004 Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaali kohta;
- Tallinna Linnakohtu registriosakonna registriandmete väljatrükk seisuga 26.05.2004 mittetulundusühingu ORACLE USER GROUP ESTONIA kohta;
- Hill & Knowlton'i poolt koostatud Oracle Baltic Operations kommunikatsiooniauditi väljavõte osadest, mis käsitlevad ORACLE kaubamärki ning ORACLE kaubamärgi tuntust Eestis.

Seoses kaubamärgitaotluse nr M200200715 loovutamisega Oracle Corporation'ilt Oracle International Corporation'ile, juhitakse 07.07.2004 kaaskirjas apellatsioonikomisjoni tähelepanu alljärgnevale. Oracle International Corporation on Oracle Corporation'i tütarettevõtte, mis on kõigi ORACLE kaubamärkide ning muu vastava vaidlustusavalduse

esitaja intellektuaalomandi omanikuks. Kaubamärgi ORACLE kasutajaks on aga jätkuvalt eelkõige emaettevõtte Oracle Corporation. Sellest tulenevalt palutakse apellatsioonikomisjonil lugeda vaidlustusavalduse nr 618 esitajateks nii Oracle Corporation kui ka Oracle International Corporation.

Ühtlasi märgitakse kaaskirjas, et kaubamärgi ORACLE üldtuntust seisuga 07.12.2001 ning Oracle OÜ pahausksust kaubamärgitaotluse nr M200101869 esitamisel tõendavad nii varem esitatud kui ka käesolevaga lisatud materjalid.

12.10.2004 esitas Oracle OÜ apellatsioonikomisjonile oma kirjaliku seisukoha vaidlustusavaldusega nr 618 seoses. Oracle OÜ ei nõustu esitatud vaidlustusavaldusega järgmistel põhjustel. Oracle OÜ on äriregistrisse kantud 22.10.2001 ning tulenevalt äriseadustiku § 15 lg-st 1 on ettevõtjal ainuõigus oma ärinimele. Ärinime tähtaegselt vaidlustatud ei ole. Oracle OÜ esitas taotluse Patendiametile kaubamärgi "Oracle" registreerimiseks klassis 9 realiseerides oma seadusest tulenevaid õigusi, et tagada ärinime parem kaitstud. Ei ole tõendatud, et taotletav märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget. Taotletav kaubamärk kujutab endast ärinime taasesitust. Oracle Corporation'i kaubamärk on kasutatav väga kitsas valdkonnas, peamiselt tuntakse teda kui andmebaasidega seotud tarkvara tootjat. Selline toodang ei ole kasutatav arvuti tavatarbijate hulgas. Isiklikult Oracle OÜ juhataja (Hardi Reiter) sai teada arvutiprogrammide tootjast, kes kasutab spetsiifilise kujundusega märki ORACLE, alles peale advokaadibüroo Landwell kontakti, milles käskival toonil paluti muuta Oracle OÜ ärinime. Oracle OÜ peab arusaamatuks, kuidas Oracle Corporation'i rahaliste vahendite puhul poldud suudetud esitada kaubamärgi registreerimise taotlust, samas kui seda on suudetud paljudes riikides. Ettevõtte registreerimisel äriregistris peab registripidaja juhinduma äriseadustiku § 12 lg-st 3. Kandeotsuse teinud kohtunikuabi on samuti leidnud, et seaduslik takistus Oracle OÜ ärinime registrisse kandmiseks puudub. Tähelepanuta tuleb jätta viited KaMS § 8 lg 1 p-le 10, kuna nii Oracle OÜ kui ka tema juhatuse tegevuse koosseisus puudub õigusnormis sisalduv tegevus. Oracle OÜ tegevuse pahausklikkust ei ole tõendatud, ei üldtuntuse osas ega muus. Oracle OÜ peab solvavaks viidet, justkui oleks äriühing asutatud edasimüümise eesmärgil. Läbirääkimiste kohta märgib Oracle OÜ, et nimetatud läbirääkimised ei johtunud mitte Oracle OÜ-st, vaid Oracle Nederland BV Eesti filiaali esindajatest advokaadibüroost Landwell. Igäihel on õigus teha pakkumisi nagu ka pakkumistest keelduda, selliste väidetega ei saa tõendada isikute pahatahtlikkust. Viide Oracle OÜ eelnevale sarnasele käitumisele on absurdne ning asjasse mittepuutuv. Puudub konflikt õigustatud isikutega nii Macromedia kui Netscape osas. Apellatsioonikomisjonile esitatud materjalid on tõendamise osas kõlbmatud ja mittetõsiseltvõetavad.

Vastuseks Oracle OÜ seisukohtadele teatasid Oracle Corporation ja Oracle International Corporation, et jäävad esialgses vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ning nõude juurde. Oracle Corporation ja Oracle International Corporation täpsustavad, et arvestades alates 1. maist 2004. a. kehtiva kaubamärgiseaduse § 41 lg-t 3, on nende taotlus tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi ORACLE registreerimise kohta Oracle OÜ nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Kommenteerides Oracle OÜ seisukohti, märkisid Oracle Corporation ja Oracle International Corporation ka seda, et äriseadustiku § 15 lg-s 1 toodud õigus (ettevõtja ainuõigus oma ärinimele) ei hõlma äriühingu õigust registreerida enda nimele ärinime kordav kaubamärk. Kaubamärkide ja ärinimede näol on tegemist iseseisvate õigusinstituutidega. Lisaks juhitakse apellatsioonikomisjoni tähelepanu asjaolule, et saades teada ärinime Oracle OÜ kasutamisest kaubamärgitaotleja poolt, esitas Oracle Corporation juba 2002. aasta mais Tallinna Linnakohtule hagiavalduse ärinime õigustamatu kasutamise lõpetamiseks (mille kohta on

apellatsioonikomisjonile esitatud ka koopia hagiavaldusest). Arvestades, et Oracle OÜ kaubamärk ORACLE on identne Oracle Corporation'i ja Oracle International Corporation'i kaubamärgiga ORACLE, on ilmne, et see kujutab endast nende kaubamärgi taasesitust. Väide, et Oracle OÜ juhataja Hardi Reiter ei olnud teadlik ORACLE kaubamärgist, ei oma tähtsust KaMS § 8 lg 1 p 4 ja Pariisi konventsiooni artikli 6bis aspektist. Sama võib öelda ka KaMS § 8 lg 1 p 10 kohta, sest üldtuntud kaubamärgist teadlikku olemist võib eeldada – seda tähendabki kaubamärgi üldtuntus. Samuti viitavad Oracle Corporation ja Oracle International Corporation asjaolule, et Oracle OÜ juhataja Hardi Reiter on tegev äriühingute asutamise valdkonnas. Hardi Reiter on äriühingute asutamisega tegeleva äriühingu Arco Konsultatsioonid OÜ juhatajaks (mille kohta on lisatud Arco Konsultatsioonid OÜ registriväljatrükk ja väljatrükk veebilehelt www.arco.ee). Kui teostada Äriregistri teabesüsteemist otsing äriühingute kohta, siis igakordse otsingu tulemustega kuvatakse ekraanile ka "ON ORACLE + kuju" kaubamärgi kujutis. Oracle Corporation'i ja Oracle International Corporation'i arvates on seetõttu väheusutav ja arusaamatu, et Hardi Reiter oma eriala tõttu ei olnud teadlik ORACLE kaubamärgist enne advokaadibüroo Landwell kontakti. Ühtlasi märgivad Oracle Corporation ja Oracle International Corporation, et Oracle OÜ viited tema ärinime osas teostatud kontrollile ei ole asjakohased, kuivõrd nende osas annab oma hinnangu Tallinna Linnakohus vastavat hagiavaldust läbi vaadates. Oracle Corporation ja Oracle International Corporation leiavad, et antud juhul on asjas esitatud materjalidega tõendatud nii kaubamärgi ORACLE üldtuntus, kui ka kaubamärgi registreerimistaotluse pahauskne esitamine Oracle OÜ poolt (millele viitab üldtuntud kaubamärgi registreerimine samaliigiliste kaupade osas ilma kaubamärgi reaalselt kasutamata ning Oracle OÜ suure müügihinna põhjendamine Oracle Corporation'i käibe suurusega). Oracle Corporation ja Oracle International Corporation märgivad ka seda, et ei pea käesoleval hetkel vajalikuks vaidlustusavalduse nr 618 suulist menetlemist.

21.12.2004 tegi apellatsioonikomisjon menetlusosalistele ettepaneku esitada ühe kuu jooksul oma lõplikud seisukohad.

Oracle Corporation'i ja Oracle International Corporation'i lõplikud seisukohad laekusid apellatsioonikomisjoni 06.01.2005. Oma lõplikes seisukohtades kinnitavad Oracle Corporation ja Oracle International Corporation, et jäävad kõigi oma varem esitatud seisukohtade juurde, refereerides seejuures varasemalt esitatud seisukohti ning viidates esitatud tõenditele. Oracle Corporation ja Oracle International Corporation paluvad tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi ORACLE registreerimise kohta Oracle OÜ nimele klassis 9 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Oracle OÜ lõplikke seisukohti apellatsioonikomisjonile ei esitanud.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ning tuleb rahuldada.

Apellatsioonikomisjon peab esmalt vajalikuks käsitleda Oracle Corporation'i ja Oracle International Corporation'i 07.07.2004 kirjas väljendatud seisukohta, mille kohaselt tuleks vaidlustusavalduse esitajaks lugeda lisaks Oracle Corporation'ile ka Oracle International Corporation. Apellatsioonikomisjon ei nõustu sellise seisukohaga. Kirjas on põhjendatud Oracle International Corporation'i vaidlustusavalduse nr 618 teise esitajana käsitlemist seoses asjaoluga, et Oracle Corporation loovutas kaubamärgitaotluse nr M200200715 Oracle International Corporation'ile. Samas ei ole 13.05.2002 esitatud kaubamärgitaotlusel nr

M200200715 – s.o kaubamärgitaotlusel, mis on esitatud pärast Oracle OÜ kaubamärgitaotlust – vähimalgi määral puutumust käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks. Kaubamärk, mis on vaidlustavast kaubamärgist hilisem, ei saa ühelgi juhul olla vaidlustatava kaubamärgi registreerimist välistavaks asjaoluks. Vaidlustusavaldusest on ka üheselt näha, et Oracle OÜ kaubamärgi registreerimist ei ole vaidlustatud Oracle Corporation'i poolt Patendiametile esitatud kaubamärgitaotluse nr M200200715 tõttu. Seega on käesolevas asjas tähtsusetu, et Oracle Corporation on loovutanud kaubamärgitaotluse nr M200200715 Oracle International Corporation'ile ning sellise loovutamine ei tekita Oracle Corporation'i ja Oracle International Corporation'i vahel õigusjärglust vaidlustusavalduse nr 618 suhtes ega muuda Oracle International Corporation'it üheks vaidlustusavalduse nr 618 esitajaks.

Apellatsioonikomisjon soovib märkida ka seda, et kui Oracle International Corporation soovis vaidlustada Oracle OÜ Kaubamärgilehes 8/2002 avaldatud kaubamärgi registreerimise, oleks ta pidanud seda tegema kahe kuu jooksul kaubamärgi avaldamisest. Kehtivates õigusaktides ei ole sätestatud, et tähtaegselt kaubamärgi registreerimise vaidlustamata jätnud isik võiks hiljem sellegipoolest ühineda mõne teise isiku tähtaegselt esitatud vaidlustusavaldusega. Selline olukord läheks vastuollu ka õiguskindluse printsiibiga.

Sellest tulenevalt ei saa käesolevas asjas Oracle International Corporation'it pidada menetlusosaliseks ning vaidlustusavalduse nr 618 esitajana tuleb käsitleda üksnes Oracle Corporation'it.

Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärgi “Oracle” registreerimine Oracle OÜ nimele on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 4, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6bis nähtub, et Pariisi Liidu liikmesriigid kohustuvad *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.

Antud asjas on ilmne, et Oracle OÜ registreerimistaotluses nr M200101869 kujutatud kaubamärk on identne Oracle Corporation'i kaubamärgiga. Seega on tegemist Oracle Corporation'i kaubamärgi taasesitusega Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses. Siinjuures on asjakohatu ja põhjendamatu Oracle OÜ õigustus, et taotletav kaubamärk kujutab endast tema ärinime taasesitust ning et esitades Patendiametile taotluse kaubamärgi “Oracle” registreerimiseks klassis 9, realiseeris Oracle OÜ oma seadusest tulenevaid õigusi, et tagada ärinime parem kaitse. Äriseadustiku § 15 lg-s 1 sätestatud õigus (ettevõtja ainuõigus oma ärinimele) ei hõlma äriühingu õigust registreerida enda nimele ärinime kordav kaubamärk. Kaubamärkide ja ärinimede näol on tegemist iseseisvate õigusinstituutidega. Ärinimega identse tähise registreerimine kaubamärgina ei loo ärinimele “paremat kaitset”, vaid annab ettevõtjale (ärinimest sõltumatud) õigused, mis tulenevad kaubamärgi registreeritusest. Tööstusomandi seadused ei näe kaubamärgi registreerimist välistavate asjaolude hindamisel ette erikohtlemist isikuile, kes soovivad registreerida nende ärinimesid (osaliselt) kordavaid kaubamärke.

Samuti on käesolevas asjas ilmne see, et klassi 9 kaubad, mille tähistamiseks Oracle OÜ kaubamärgi “Oracle” registreerimist taotleb, on samasugused või sarnased kaupadega, mille tähistamiseks kasutab identset kaubamärki Oracle Corporation. Ka Oracle OÜ ei ole sellele oma seisukohtades vastu vaieldud.

Oma kaubamärgi üldtuntuse kohta on Oracle Corporation esitanud apellatsioonikomisjonile arvukalt materjale, mis kogumis on igati piisavad tõendamaks tema kaubamärgi “ORACLE” üldtuntust Eestis ning seda seisuga 07.12.2001 (s.o Oracle OÜ kaubamärgi registreerimise taotluse Patendiametisse saabumise kuupäev). Iseäranis kaalukaks tõendiks peab apellatsioonikomisjon siinjuures Hill & Knowlton’i poolt koostatud kommunikatsiooniauditi konkreetset kaubamärgi “ORACLE” kohta käivaid osasid. Nimetatud kommunikatsiooniauditist nähtub kaubamärgi “ORACLE” üldtuntus Eestis eriti selgelt.

Oracle OÜ väidab apellatsioonikomisjonile esitatud seisukohtades, et Oracle Corporation’i kaubamärk on kasutatav väga kitsas valdkonnas, et peamiselt tuntakse teda kui andmebaasidega seotud tarkvara tootjat ning et selline toodang ei ole kasutatav arvuti tavatarbijate hulgas. Apellatsioonikomisjon märgib, et KaMS § 8 lg 1 p 4 ja Pariisi konventsiooni artikli 6bis kohaldamise eelduseks ei ole kaubamärgi nõ “absoluutne üldtuntus”, ehk teisisõnu – kaubamärgi üldtuntuks pidamiseks ei ole tarvis tuvastada kõigi isikute teadlikkus kaubamärgist. Kaubamärki tuleb käsitleda üldtuntuna ka siis, kui kaubamärki teatakse väga hästi kasvõi üksnes konkreetsete kaupade ja teenuste (potentsiaalsete) tarbijate sihtgrupis. Selline põhimõte on väljendatud ka WIPO Peaassamblee ja Pariisi Liidu Assamblee ühissoovituses üldtuntud kaubamärkide kaitse kohta, mis muuhulgas on avaldatud Kaubamärgilehes 12/1999, lk 87-92. Samas kinnitavad apellatsioonikomisjoni hinnangul antud asjas esitatud tõendid (sh Eesti ajakirjanduses ilmunud uudised ja reklaamid kaubamärgi “ORACLE” kohta aastate 1996-2003 lõikes) seda, et kaubamärki “ORACLE” teadvustatakse laialdasemalt, kui pelgalt andmebaasidega seotud tarkvara kasutajate hulgas. Ebaoluline on see, kas Oracle OÜ juhataja Hardi Reiter ise teadis või ei teadnud kaubamärgi “ORACLE” olemasolust. Ka Hardi Reiteri mitteteadlikkus kaubamärgist “ORACLE” (mida apellatsioonikomisjon, tõsi küll, peab Oracle Corporation’i poolt esitatud asjaolude ja tõendite valguses väheusutavaks) ei teeks olematuks kaubamärgi “ORACLE” üldtuntust Eesti territooriumil.

Arvestades ülalöeldut, on ilmne, et Oracle OÜ-le ainuõiguse andmine kaubamärgi “Oracle” kasutamiseks klassis 9 võib kaasa tuua olukorra, kus see kaubamärk võidakse ära vahetada Oracle Corporation’i identse üldtuntud kaubamärgiga. Nagu Oracle Corporation kinnitab ning mida Oracle OÜ ei ole ümber lükanud, ei ole Oracle Corporation andnud kirjalikku luba kaubamärgi “Oracle” registreerimiseks.

Viidatud põhjustel on kaubamärgi “Oracle” registreerimine Oracle OÜ nimele vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 4 ja Pariisi konventsiooni artikliga 6bis.

Kuivõrd apellatsioonikomisjon tuvastas, et kaubamärgi “Oracle” registreerimine Oracle OÜ nimele on õigusvastane tulenevalt KaMS § 8 lg 1 p-st 4 ja Pariisi konventsiooni artiklist 6bis, ning kuna ainuüksi seetõttu tuleb vaidlustusavaldus rahuldada, ei pea apellatsioonikomisjon käesolevas asjas vajalikuks hinnata kaubamärgi “Oracle” registreerimise väidetavat vastuolu KaMS § 8 lg 1 p-ga 10.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS §-st 61, alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-st 4, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist *6bis*, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “Oracle” (taotlus nr M200101869) registreerimise kohta klassis 9 Oracle OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses ja kes soovib jätkata vaidlust hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

P. Lello