

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 656-o

Tallinnas 16. detsembril 2005.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus: Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zakrite Aktsionerne Tovaristvo "TECHNOKOM" vaidlustusavalduse, milles palutakse tunnistada kehtetuks kaubamärgi MiBiHa + kuju registreering nr 34910.

Vaidlustusavaldus esitati 25.veebruaril 2003.a. ja registreeriti nr 656 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolnik Ljubov Kesselman, OÜ Kesna, Tedre 77- 52, 10616 Tallinn.

Vaidlustusavalduses esitatud seisukohad on kokkuvõtlikult järgmised.

Vaidlustusavalduse esitaja Ukraina firma Zakrite Aktsionerne Tovaristvo (ehk *obschestvo*) "TECHNOKOM" (edaspidi ZAO TECHNOKOM) ühtedeks põhitoodeteks on kiiresti valmistatavad pakendatud nuudlid ja maitseained. Oma toodete tähistamiseks töötati 1996. aastal välja kaubamärk "MIVINA" – ukraina keeles (edaspidi: ukr.k.) tehissõna "*Мівіна*", kus enamik tähtedest on slaavi tähed, väljaarvatud ladina täht "i", ja ühtlasi töötati välja selle sõnamärgi graafiline teostus, s.o kombineeritud kaubamärk "MIVINA (*ukr.k. Мівіна*) + kuju", millega vaidlustatav kaubamärk nr 34910 on identne (lisa 1). Kõik õigused kombineeritud kaubamärgile kui autoriõigusega kaitstud graafilisele teosele ja nimetusele kuuluvad ZAO TECHNOKOM'ile vastavalt 07.09.1996 lepingule "Autoriteose kasutamisest" (lisa 2).

1999. aastal registreeriti Ukrainas kombineeritud kaubamärgi domineeriv osa *MIVINA* sõnalise kaubamärgina klassides 30, 35, 42 ZAO TECHNOKOM'i nimele ning seda erinevas transliteratsioonis:

- ukrainakeelse sõnana "MIBIHA" (kõlab *Mivina*) reg nr 12525, reg. kuupäev 07.06.1999, kehtib alates 28.12.1996 kuni 28.12.2006 (lisa 3); ja
- ladina tähtedega "MIVINA" reg nr 12524, reg. kuupäev 07.06.1999, kehtib alates 28.12.1996 kuni 28.12.2006 (lisa 4).

3. jaanuaril 2001.a. esitati taotlus kombineeritud kaubamärgi "MIVINA (*ukr.k. Мівіна*) + kuju" ehk autoriõigusega kaitstud graafilise teose registreerimiseks Ukrainas, mis registreeriti reg nr 26171 all klassides 29, 30, 35 ja mis kehtib alates 03.01.2001 kuni 03.01.2011, nagu seda on näha kaubamärgitunnistuselt (lisa 5 – vt koodid (220) ja (181)).

25. aprillil 2000. a. sõlmisid Eesti firma OÜ VELORI, kelle põhitegevuseks on kaupade hulgi- ja jaemüük, ning Ukraina firma ZAO TECHNOKOM ostu-müügi lepingu "KONTRAKT NR 01" pakendatud kiirnuudlite, kaubamärgiga "MIVINA" tarnimiseks Eestisse (lisa 6 – leping koos täiendava kokkuleppega). 5. oktoobril 2000. a. esitas OÜ VELORI taotluse nr M200001606 kombineeritud kaubamärgi "MIVINA (ukraina k.) + kuju" registreerimiseks Eestis ning tegi seda ilma autoriõigusega kaitstud teose ehk kaubamärgi omaniku ZAO TECHNOKOM'i loata. Patendiamet, vastavat teavet omamata, registreeris 19.09.2001 kaubamärgi reg nr 34910 all, kaubaklassides 30 ja 16 firma OÜ VELORI nimele (lisa 1).

ZAO TECHNOKOM esitas 03.04.2002 taotluse nr M200200469 oma kaubamärgi MIVINA (ladina transliteratsioonis) registreerimiseks Eestis. Taotlus esitati prioriteedinõudega: prioriteedikuupäev 14.11.2001, taotluse nr 2001117231, Ukraina (lisa 7).

Kaubamärgi nr 34910 registreerimisega on rikutud kaubamärgiseaduse (edaspidi vana KaMS) § 8 lg 1 p 8 ja p 10 nõudeid.

1. Registreering nr 34910 on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 8, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina selliseid kaubamärke, mis sisaldavad autoriõigusega kaitstud teoseid või nende nimetusi, kui registreerimiseks puudub õigustatud isiku kirjalik luba.

Vastavalt 07.09.1996. aasta lepingule “Autoriteose kasutamisest” kuuluvad ZAO TECHNOKOM'le kõik varalised õigused kaubamärgi eskiisile “MIVINA (ukr.k.) + kuju”. Nimetatud lepingu p 1.1. kohaselt annab autor Do Hung, kes töötab ZAO TECHNOKOM'is disainerina, tasuta tööandjale ainuõiguse kaubamärgi eskiisi “MIVINA (ukr.k.) + kuju” kasutamiseks. Lepingu objektiks olev teos kujutab endast ovaalis asetsevat sõna MIVINA (ukr.k.) stiliseeritud kujutist, mis meenutab taldrikut selle kohal olevate aurujugadega. Selles lepingus mõistetakse kasutamise all “teose realiseerimist ZAO TECHNOKOM'i kaubamärgina kasutaja toodangul ...”. Lepingu p 2.1. kohaselt on kasutajal õigus teost avaldada, reprodutseerida, tõlkida, viia sisse muudatused, registreerida ja kasutada kaubamärgina nii tervikuna, kombineeritud märgina, kui ka selle üksikute elementidena. Nimetatud graafilist teost (eskiisi) ja nimetust on kasutatud ja see on avaldatud Ukrainas ZAO “TECHNOKOM” poolt 1999. aasta märtsist ilmuvates reklaamajalehes nimetusega “MIVINA” (seda nii kirillitsas *МИВИНА* kui ka ukrainakeelse sõnana *МИВИНА*), ajalehe kogutiraaž oli 50000 eksemplari. Ajalehtedes reklaamiti ettevõtte põhilist toodangut, nimelt kaubamärgiga «MIVINA» tähistatud nuudleid ja maitseaineid ning nende pakendil olevat graafilist kujutist ehk kombineeritud kaubamärki, mis on alati ka selle ajalehe pealdises. Ajalehte levitatakse alates 1999. aastast kõigis Ukrainas suuremates linnades: Kiievis, Harkovis, Donetskis, Dnepropetrovskis, Odessas jt, mille kohta on viide ajalehe viimase lehekülje allosas (lisa 8 - väljavõtted ajalehtedest). On tõendatud, et ZAO “TECHNOKOM” avaldas ja kasutas laialdaselt autoriõigusega kaitstud teost toodangu tähistamisel ja reklaamimisel meedias ning seda enne OÜ VELORI registreerimistaotluse esitamise kuupäeva, s.o enne 25. oktoobrit 2000. aastal.

2. Registreering on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 10-ga, millele vastavalt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt.

Nagu ülaltoodust selgub, loodi kombineeritud kaubamärk “MIVINA (ukr.k.) + kuju” (millega vaidlustatav registreering 34910 on identne) ja seda hakati kasutama Ukraina ettevõttes ZAO “TECHNOKOM” kiiresti valmistatavate pakitud nuudlite tähistamiseks juba 1996. aastal (lisa 2). Alates 1999. aasta märtsist hakati kaubamärki Ukrainas laialdaselt reklaamima TECHNOKOM'i poolt väljaantavas sama nimetusega ajalehes “MIVINA”, mille eesmärk oli reklaamida omaniku põhilist toodangut, kaubamärgiga “MIBIHA” tähistatud nuudleid.

Algselt registreeriti Ukrainas ZAO TECHNOKOM'i kaubamärk sõnamärgina nii ukrainakeelse sõnana reg nr 12525 “MIBIHA” (kõlab MIVINA), kui ka ladina transliteratsioonis “MIVINA”, reg nr 12524 all. Mõlemad registreeringud kehtivad alates 28.12.1996. Hiljem, 3. jaanuaril 2001. aastal, esitas TECHNOKOM Ukrainas taotluse nr 2001010060 kombineeritud kaubamärgi “MIVINA (ukr.k.) + kuju” registreerimiseks klassides 29, 30 ja 35. Kaubamärk registreeriti Ukraina Patendiametis reg nr 26171 all.

Registreerimistaotlus nr M200001606 oli OÜ VELORI poolt esitatud pahauskselt. Seda tõendavad:

- 25. aprilli 2000.a. ostu-müügi lepingu "KONTRAKT NR 01", mille kohaselt OÜ VELORI oli firma ZAO TECHNOKOM nuudlite "MIVINA" ostja ehk maaletooja Eestis alates 25.04.2000, s.t enne OÜ VELORI registreerimistaotluse esitamise kuupäeva Eestis;
- lepingu juurde kuuluv 11.07.2000 Täiendav kokkulepe nr 1;
- dokumendid nuudlite "Mivina" Eestisse tarnimise kohta ostjale OÜ VELORI (lisa 10):

Asjaolu, et OÜ VELORI, olles alates 25.04.2000 KONTRAKT 01 alusel nuudlite "MIVINA" ostja ja tarnija, tegeles TECHNOKOM'ile kuuluva kombineeritud kaubamärgiga tähistatud kauba sisseveoga Eestisse ning seda enne vastava registreerimistaotluse esitamist, on kinnituseks, et nimetatud kaubamärgi registreerimistaotlus oli esitatud firma OÜ VELORI poolt pahauskselt.

3. Registreering on vastuolus Pariisi Konventsiooni artikliga 6^{septies}, mille lõige 1 sätestab, et "kui kaubamärgi omaniku volinik (agent) või esindaja liidu liikmesriikides esitab kaubamärgi omaniku sellekohase nõusolekuta avalduse kaubamärgi registreerimiseks enda nimele ühes või mitmes niisuguses riigis, siis on kaubamärgi omanikul õigus registreerimise vastu protestida või nõuda selle tühistamist või kui riigi seadus seda lubab, nõuda märgi registreerimise ülekandmist oma kasuks, kui agent või esindaja ei esita oma tegusid õigustavaid tõendeid.

Nimetatud Pariisi konventsiooni paragrahvi tähenduses on OÜ VELORI firma ZAO "TECHNOKOM" agent ja vahendaja kaubamärgiga "MIVINA (ukr. k. *Мівіна*) + stiliseeritud kujutis" kauba importimisel ja müügil Eestis alates 2000. aasta 25. aprillist.

ZAO TECHNOKOM on selle kombineeritud kaubamärgi omanik vastavalt Ukraina kaubamärgitunnistusele nr 26171, tunnistusele nr 12524 ("MIVINA" ladina tähtedega) ja tunnistusele nr 12525 (MIVINA ukrainakeelne vaste "*МІВІНА*").

Lisaks eeltoodule tõendavad fakti, et OÜ VELORI oli firma TECHNOKOM agent või esindaja Eestis, alljärgnevad dokumendid:

- 18.10.2000 ostu-müügi leping "Kontrakt nr 1", sõlmitud OOO Technokom (ZAO TECHNOKOM esindaja vastavalt Käsunduslepingule) ja Eesti firma OÜ VELORI vahel, mille kohaselt OÜ VELORI oli OOO TECHNOKOM'i nuudlite "MIVINA" ostja ehk maaletooja Eestis;
- Täiendused 18. oktoobri 2000 Kontraktil nr 1", mille kohaselt müüja OOO Technokom ja ostja OÜ VELORI kinnitavad, et firmale OÜ VELORI antakse ainuõigus nuudlite ja maitseainete kaubamärgiga "Mivina (ukr.k.) + graafiline element" tarnimiseks Eestisse kuni 31.10.2002;
- 15.01.2001 "Täiendav kokkulepe nr 1 18.10.2000 "Kontrakt nr 1 juurde";
- 07.12.2000 OOO TECHNOKOM'i kiri OÜ VELORI'le 18.10.2000 "Kontrakt'i nr 1" punkti 10.3 (kaupade igakuine ost) mittetäitmise kohta OÜ VELORI'i poolt.

OÜ Velori tegutses vaidlustusavalduse esitaja huvide vastaselt. Vaidlustusavalduses paluti tunnistada registreering nr 34910 kehtetuks.

29.oktoobril 2004.a. palus apellatsioonikomisjon esitada OÜ-l Velori hiljemalt 01.veebruariks 2005.a. oma kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse kohta. OÜ Velori ei ole oma seisukohta vaidlustusavalduse kohta apellatsioonikomisjonile esitanud.

20.juulil 2005.a. palus apellatsioonikomisjon esitada vaidlustusavalduse esitajal oma lõplikud seisukohad hiljemalt 22.augustiks 2005.a.

22.augustil 2005.a. esitas vaidlustusavalduse esitaja esindaja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatu juurde.

14.juulil 2005.a kuulutas Tallinna Linnakohus välja OÜ Velori pankroti ja pankrotihalduriks nimetati Raivo Piirla.

24.augustil 2005.a. palus apellatsioonikomisjon esitada pankrotihalduril lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 26.septembril 2005.a. Pankrotihaldur palus pikendada tähtaega kuni 10.oktoobrini 2005.a., kuid sellegipoolest lõplikke seisukohti ei esitanud.

28.novembri 2005.a. apellatsioonikomisjoni esimehe otsusega alustati vaidlustusavalduse nr 656 asjas kirjalikku lõppmenetlust.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud asja materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. 01.mail 2004.a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi "uus KaMS"). 01.mail 2004.a. jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS) ning 08.aprillil 2005.a. jõustusid seaduse muudatused. TÕAS § 65 lg 6 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse §-de 24 ja 24¹ alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid. Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, Zakrite Aktsionerne Tovaristvo "TECHNOKOM" tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana ja Velori OÜ kaubamärgi taotlejana või omanikuna.

Vaidlustatud kaubamärk on järgmine:



Taotluse esitamise kuupäev 25.10.2000;

Registreeringu number 34910;

Registreerimise kuupäev 19.09.2001;

Registreerimistaotluse number M200001606;

Kaubamärk SS MIBIHA

Värvide loetelupunane, roheline, valge

Omanik OÜ VELORI, Alvari 35-63 13627 Tallinn EE;

Klass 16 - *paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, brošüürid, ajalehed, ajakirjad (perioodika), raamatud, fotod, päevapildid; kalendrid; kataloogid; kleebised (kantseleitarbed); märkmikud; pakkepaber; plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse;*

Klass 30 - *kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja muud maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.*

Vana KaMS § 24 lg 1 kohaselt võib apellatsioonikomisjon asjast huvitatud isiku taotlusel tunnistada kaubamärgi registreerimise kehtetuks, kui registreerimisel on rikutud käesoleva seaduse §-de 7 ja 8 nõudeid ning lg 2 kohaselt võib kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotluse esitada apellatsioonikomisjonile viie aasta jooksul, arvates kaubamärgi registrisse kandmise päevast.

Vaidlustatud kaubamärk on kantud registrisse 19.septembril 2001.a. ning vaidlustusavaldus oli esitatud 25.veebruaril 2003.a., s.o. vana KaMS § 24 lg-s 2 sätestatud tähtaja jooksul.

Vana KaMS § 8 lg 1 punkti 8 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis sisaldavad autoriõigusega kaitstud teoseid või nende nimetusi, kui registreerimiseks puudub õigustatud isiku kirjalik luba.

07.septembri 1996.a. autorilepingu kohaselt andis MiBiHA eskiisi autor Do Hung vaidlustusavalduse esitajale üle õigused eskiisi kasutamiseks kaubamärgina. Lepingule lisatud eskiis on identne vaidlustatud kaubamärgiga (v.a. sõnad *торгова марка*). Tulenevalt Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioonist ja autoriõiguse seaduse § 3 lg 1 p 3 tuleb kohaldada Eesti autoriõiguse seadust. Autoriõiguse seaduse § 4 lg 1 kohaselt tekib autoriõigus kunstiteosele. Seaduse § 4 lg 2 kohaselt loetakse teoseks mis tahes originaalset tulemust kunsti valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ja reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil; teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus. Seaduse § 4 lg 3 punkti 11 kohaselt teosed, millele tekib autoriõigus on graafikateosed ja joonistused. Vaidlust ei saa olla selles, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab teise isiku autoriõigusega kaitstud teost ning kaubamärgi registreerimiseks ei ole OÜ-le Velori antud õigustatud isiku kirjaliku luba.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 *septies* kohaselt, 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.

Esitatud tõenditega on tõendatud, et OÜ Velori oli hiljemalt 25.aprillist 2000.a. teadlik vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgist MiBiHA. See märk (erinevate tähestikkude transkriptsioonis) oli päritoluriigis kasutuses kujundmärgina alates 1996.a. ning sõnalise kaubamärgina registreeritud 1999.aastal prioriteediga aastast 1996.

Vastavalt 25.aprilli 2000.a. lepingule kohustus OÜ Velori ostma vaidlustusavalduse esitaja toodangut, leping kehtis kuni 31.jaanuarini 2001.a. Seega hiljemalt lepingu sõlmimise hetkest võib OÜ Velori pidada vaidlustusavalduse esitaja volinikuks Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 *septies* mõttes.

Eeltoodud lepingu 18.oktoobri 2000.a. täienduse kohaselt oli OÜ Velori kombineeritud kaubamärgiga MiBiHa markeeritud toodangu ainutarnija Eestisse ning OÜ Velori kohustus kaitsma kombineeritud kaubamärki MiBiHa järeletegemise ja kõlvatu konkurentsi eest

Eesti territooriumil. Selle täienduse kohaselt pidi OÜ Velori läbi viima kaubamärgi registreerimise Patendiametis, kuid talle ei olnud antud õigust registreerida kaubamärk enda nimele. Taotluse kujundmärgi registreerimiseks enda kaubamärgina esitas OÜ Velori Patendiametile 25.oktoobril 2000.a., s.o. eelpooltoodud lepingute kehtivuse ajal.

Ka hilisemad lepingud ja kokkulepped kinnitavad, et OÜ Velori oli vaidlustusavalduse esitaja volinikuks Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 *septies* mõttes ning oli teadlik vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgist ning kaubamärgi registreerimise taotlus oli OÜ Velori poolt esitatud pahauskselt vana KaMS § 8 lg 10 mõttes.

Kaubamärgiregistreering nr 34910 rikub vaidlustusavalduse esitaja õigusi ning registreering tuleb tunnistada kehtetuks.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59, 61, 64, 65 lg-st 6, vana KaMS § 8 lg 1 p-dest 8 ja 10 ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 *septies* apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

rahuldada välismaise juriidilise isiku Zakrite Aktsionerne Tovaristvo “TECHNOKOM” vaidlustusavaldus, tunnistada kaubamärgi MiBiHA + kuju registreering nr 34910 kehtetuks ning teha Patendiametile ettepanek kaubamärk registrist kustutada.

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 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 kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

R. Laaneots

S. Sulsenberg