

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 686-o

Tallinnas, 23. mail 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Aktsionerno družhestvo "Chernomorsko zlato", BG-8200 Pomorie BG vaidlustusavalduse tunnistada kaubamärgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju registreering nr 33697 klassis 33 AS Elrain nimele täilikut kehtetuks.

Vaidlustusavaldus esitati 25.06.2003. a ja registreeriti nr 686 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Urmas Kernu, AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn.

Vaidlustusavalduse esitaja taotlus (kokkuvõtlikult):

Vaidlustusavalduse esitaja Aktsionerno družhestvo "Chernomorsko zlato" (edaspidi "AD Chernomorsko zlato") on kaubamärgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju omanik klassi 33 kuuluvate kaupade osas. Vaidlustusavalduse esitaja kasutab nimetatud kaubamärki alates 1932. aastast ning vastav kaubamärk on kaebaja nimele registreeritud Bulgaarias, samuti on taotletud kaubamärgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju registreerimist rahvusvahelise kaubamärgina (reg nr 776912) muuhulgas Eestis.

Patendiamet ei ole saanud rahvusvahelise kaubamärki nr 776912 Eestis registreerida, sest 25. oktoobri 2000. a otsusega registreeris Patendiamet kaubamärgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju (taotluse nr 9901198, reg nr 33697) AS ELRAIN nimele klassis 33 – Bulgaaria päritolu alkohoolsed joogid (v.a õlu).

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju äriühingu AS ELRAIN nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse ning rahvusvahelise õiguse normidega. Patendiameti otsusega on rikutud vaidlustusavalduse esitaja, kui kaubamärgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju seadusliku omaniku, õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Registreering on vastuolus tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6 *septies*. Tööstusomandi Pariisi konventsiooni Artikli 6 *septies* lg 1 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.

AS ELRAIN on vaidlustusavalduse esitaja toodete Eestisse maaletooja ehk kaubamärgi omaniku esindaja Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *septies* mõistes. Esindussuhte olemasolu tõendavad vaidlustusavaldusele lisatud tõendid:

1. AD Chernomorsko zlato tegevjuhi Yordana Panayotov notariaalselt kinnitatud deklaratsioon.

2. AS ELRAIN ning vaidlustusavalduse esitaja vahel 14. jaanuaril 1997 sõlmitud ekspordileping koos kaubadeklaratsioonidega tõestamaks müügitehingute toimumist.
3. AS ELRAIN tellimuskirjad kaebajale kaupade tarnimiseks.
4. AS-le ELRAIN 1998. aastal esitatud arvete näidised.
5. AS ELRAIN ning vaidlustusavalduse esitaja vahel 21. jaanuaril 1999 sõlmitud ekspordileping koos kaubadeklaratsioonidega ning arvetega tõestamaks müügitehingute toimumist.
6. Väljavõte Eesti alkoholiregistrist, kust nähtub side vaidlustusavalduse esitaja ning AS ELRAIN vahel.

BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju on vaidlustusavalduse esitaja tootjamärk ning seda kasutatakse kõigi vaidlustusavalduse esitaja toodete tähistamiseks, millest annavad tunnistust ka lisatud näidised vaidlustusavalduse esitaja erinevate toodete etiketidest.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole andnud AS-le ELRAIN nõusolekut kaubamärgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju registreerimiseks. Seetõttu on kaubamärgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju registreerimine AS ELRAIN nimele vastuolus tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 6 *septies* sätestatuga ning vaidlustusavalduse esitaja palub vastava registreeringu tühistamist Eestis.

02. juulil 2003. a edastas apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse koos lisadega AS Elrain patendivolinikule. 07. oktoobril 2004. a palus apellatsioonikomisjon esitada AS-l Elrain vaidlustusavalduse kohta oma seisukoht hiljemalt 01.01.2005. a. AS Elrain ei ole oma seisukohta apellatsioonikomisjonile esitanud.

22. märtsil 2006. a palus apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse esitajal esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 24. aprillil 2006. a.

24. aprillil 2004. a esitatud lõplikes seisukohtades jäi vaidlustusavalduse esitaja varem esitatud väidete ja tõendite juurde.

12. mail 2006. a alustas apellatsioonikomisjoni esimees kirjalikku lõppmenetlust asjas nr 686.

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 TÕAS seaduse muudatused. TÕAS § 65 lg 6 kohaselt enne 2004. a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 2004. a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse §-de 24 ja 24¹ alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. a 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 käesoleva kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, st et Aktsionerno družestvo "Chernomorske zlato" tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana ja AS Elrain kaubamärgi omanikuna.

Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



Taotluse esitamise kuupäev 14.07.1999;
Registreeringu number 33697;
Registreerimise kuupäev 29.03.2001;
Registreerimistaotluse number 9901198;
Kaubamärk BLACK SEA POMORIE
Omanik Elrain, Paldiski mnt 124 Tallinn EE;
Klass 33 – Bulgaaria päritolu alkoholijoogid (v.a. õlu).

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk (avalduse esitaja poolt nimetatuna ka tootjamarck) BLACK SEA POMORIE on identne AS Elrain kaubamärgiga, mille reproduktsioon on:



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

Vaidlustatud kaubamärk on kantud registrisse 29. märtsil 2001. a ning vaidlustusavaldus oli esitatud 25. juunil 2003. a, s.o. vana KaMS § 24 lg-s 2 sätestatud tähtaja jooksul.

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.

Vaidlustatud kaubamärgi taotlus kaubamärgi Elrain registreerimiseks oli esitatud 14. juulil 1999. a. Esitatud tõenditega on tõendatud, et enne seda kuupäeva, s.o. vähemalt alates 14. jaanuarist 1997. a, olid AS Elrain ja vaidlustusavalduse esitaja vahel ärisuhted. AS Elrain müüs Eestis vaidlustusavalduse esitaja kaupu. Esitatud tõenditest on näha, et vaidlustatud

kaubamärgi osaline nimetus BLACK SEA GOLD ja graafiline kujutis on kantud vaidlustusavalduse esitaja äridokumentidele, kaubaetikettidele ja pooltevahelistele lepingutele. Seega enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist pidi AS Elrain olema teadlik, et ta soovis enda nimele registreerida teise isiku kaubamärki, kuigi tal puudus selleks selle isiku kirjalik luba.

Seega vähemalt alates 14. jaanuari 1997. a pooltevahelise tarnelepingu sõlmimisest võib AS Elrain pidada vaidlustusavalduse esitaja volinikuks tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 *septies* mõttes.

AS Elrain kirjadest on näha, et AS Elrain esindaja Slava Kitajev pöördus Bulgaarias Pomorie's asuva vaidlustusavalduse esitaja poole bulgaaria keeles, seega pidi oli AS-le Elrain arusaadav, et BLACK SEA GOLD on vaidlustusavalduse esitaja ärinime "Chernomorsko Zlato" inglisekeelne tõlge. Samuti pooltevaheline hilisem leping, kauba saatekirjad, kauba etiketid, AS Elrain kirjad, väljavõte alkoholiregistrist kinnitavad, et AS Elrain oli vaidlustusavalduse esitaja volinikuks tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 *septies* mõttes, ta oli teadlik vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgist ning kaubamärgi registreerimise taotlus oli AS Elrain poolt esitatud pahauskelt vana KaMS § 8 lg 10 mõttes.

Kaubamärgiregistreering nr 33697 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 10 ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 *septies* apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

rahuldada välismaise juriidilise isiku Aktsionerno družhestvo "Chernomorsko Zlato" vaidlustusavalduse, tunnistada kaubamärgi BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju registreering nr 33697 kehtetuks ning teha Patendiametile ettepanek kaubamärki registrist kustutada.

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

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

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

Allkirjad:

E. Sassian

H.-K. Lahek

R. Laaneots