

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 687-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 Pomoriiska izba + kuju registreering nr 33698 klassis 33 AS Elrain nimele täielikult kehtetuks.

Vaidlustusavaldus esitati 25.06.2003. a ja registreeriti nr 687 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik 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 kaubamärkide BLACK SEA GOLD POMORIE + kuju ja Pomoriiska izba + kuju omanik klassi 33 kuuluvate kaupade osas. Rahvusvahelise registreeringu nr 730850 alusel on Pomoriiska izba + kuju kaubamärk registreeritud päritolumaal Bulgaarias, lisaks Aserbaidžaanis, Kasahstanis, Lätis, Venemaal ja Ukrainas. AS ELRAIN on enda nimele Eestis registreerinud kaubamärgi POMORIISKA IZBA + kuju (reg nr 33698, taotluse kuupäev 14.07.1999, registreerimise kuupäev 29.03.2001) klassis 33. Eestis rahvusliku registreeringu nr 33698 reproduktsioon on identne rahvusvahelise registreeringu nr 730850 reproduktsiooniga.

Vaidlustusavalduse esitaja kasutab nimetatud kaubamärki alates 1932. aastast ning vastav kaubamärk on kaebaja nimele registreeritud Bulgaarias, samuti on taotletud kaubamärgi POMORIISKA IZBA + kuju registreerimist rahvusvahelise kaubamärgina (reg nr 730850) muuhulgas Eestis.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kaubamärgi nr 33698 registreering AS ELRAIN nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse ning rahvusvahelise õiguse normidega. Selle registreeringuga on rikutud vaidlustusavalduse esitaja kui kaubamärgi Pomoriiska izba + kuju seadusliku omaniku õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Kaubamärgiregistreeringu nr 33698 vaidlustamisel tugineb vaidlustusavalduse esitaja materiaalõiguslikult tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 6 *septies* lg 1, kuna leiab, et nimetatud rahvusvahelise õiguse norm on oma iseloomu tõttu otsekohaldatav ning oma olemuselt laiendab kaubamärgiseaduse §-st 7 ning 8 tulenevaid registreerimisest keeldumise aluseid.

AS ELRAIN on vaidlustusavalduse esitaja toodete Eestisse maaletooja ehk kaubamärgi omaniku esindaja Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *septies* mõistes.

Esindussuhte olemasolu tõendavad:

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

2. AS ELRAIN ning kaebaja 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 (11.02.1998 arve nr 54, 03.04.1998 arve nr 119).
5. AS ELRAIN ning vaidlustusavalduse esitaja 14. jaanuaril 1997. a ja 21. jaanuaril 1999 sõlmitud ekspordilepingud koos kaubadeklaratsioonidega ning arvetega tõestamaks müügitehingute toimumist.
6. Väljavõtte Eesti alkoholiregistrist, kust nähtub side kaebaja ning AS ELRAIN vahel aastatel 1999, 2000 ning 2001 alkoholiregistris registreeritud toodete läbi. AS Elrain on kandnud 46 vaidlustaja toodet Eesti alkoholiregistrisse, sealhulgas alljärgnevad tooted: Pomoriiska Izba, Varna Desertno Bjalo Vino, Slanchev Brjag.

POMORIISKA IZBA + kuju on vaidlustusavalduse esitaja tootjamärk ning seda kasutatakse kõigi tema toodete tähistamiseks, millest annavad tunnistust ka lisatud näidised erinevate toodete etiketidest (Pomoriiska Izba, Varna Desertno Bjalo Vino, Slanchev Brjag), millised on kantud ka Eesti alkoholiregistrisse AS ELRAIN poolt. Nimetatud tootjamärk on esitatud ka AS ELRAIN kaubamärgi reproduktsioonil.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole andnud AS-le ELRAIN nõusolekut kaubamärgi Pomoriiska Izba + kuju registreerimiseks. Seetõttu on kaubamärgi Pomoriiska Izba + kuju registreerimine AS ELRAIN kui vaidlustusavalduse esitaja esindaja nimele vastuolus tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 6 *septies* sätestatuga ning vaidlustaja nõuab vastava registreeringu tühistamist Eestis.

2003. a edastas apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse koos lisadega AS ELRAIN patendivolinikule. 19. oktoobril 2004. a palus apellatsioonikomisjon esitada AS-il ELRAIN vaidlustusavalduse kohta oma seisukoht hiljemalt 21.01.2005. a. AS ELRAIN ei ole oma seisukohta apellatsioonikomisjonile esitanud.

11. mai 2006. 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 kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, st et Aktsionerno družhestvo “Chernomorske zlato” tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana ja AS ELRAIN kaubamärgi omanikuna.

Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



Taotluse esitamise kuupäev 14.07.1999;
Registreeringu number 33698;
Registreerimise kuupäev 29.03.2001;
Registreerimistaotluse number 9901199;
Kaubamärk Pomoriiska izba
Omanik Elrain, Paldiski mnt 124 Tallinn EE;
Klass 33 – Bulgaaria päritolu alkoholijoogid (v.a. õlu)

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi reproduktsiooni osad on identsed allesitatud AS ELRAIN kaubamärgi reproduktsiooniga:



Muuhulgas sisaldavad kaubamärkide reproduktsioonid ka vaidlustusavalduse esitaja tootjamärgi BLACKS SEA GOLD POMORIE + kuju, mille reproduktsioon on alljärgnev:



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 § 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 registreerimiseks AS ELRAIN poolt 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 vaidlustusavalduse esitaja tootjamärk, nimetus BLACK SEA GOLD ja graafiline kujutis, mis on vaidlustatud kaubamärgi osa, 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. Esitatud dokumentidest on näha, et AS ELRAIN eksportis vaidlustusavalduse esitaja toodet nimetusena Pomoriiska Izba.

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 kirjadedest on näha, et AS ELRAIN esindaja Slava Kitajev pöördus Bulgaarias Pomorie's asuva vaidlustusavalduse esitaja poole bulgaaria keeles, seega pidi oli AS-ile 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 ja väljavõte alkoholiregistrist kinnitavad, et AS ELRAIN oli vaidlustusavalduse esitaja volinikuks tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 *septies* mõttes, ta oli teadlik vaidlustusavalduse esitaja kauba- ja tootjamärkidest ning vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus oli AS ELRAIN poolt esitatud pahauskselt vana KaMS § 8 lg 10 mõttes.

Kaubamärgiregistreering nr 33698 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 družestvo “Chernomorsko Zlato” vaidlustusavalduse, tunnistada kaubamärgi Pomoriiska izba + kuju registreering nr 33698 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 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