

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 793-o

Tallinnas, 18. mail 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ning Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Hispaania äriühingu Amilibia Y De La Iglesia, S.A. vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi AMIG (taotlus nr M200300824) registreerimine klassis 6 Eesti äriühingu Kriseli OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

01.07.2004 esitas Amilibia Y De La Iglesia, S.A. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse kaubamärgi AMIG (taotlus nr M200300824) registreerimise vastu klassis 6 Kriseli OÜ nimele. Vaidlustusavaldus registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 793 all.

Amilibia Y De La Iglesia, S.A. (edaspidi 'Amilibia') märgib vaidlustusavalduses, et on Hispaania äriühing, kelle tegevusaladeks on erinevate metallist kaupade tootmine ning kes on tegutsenud üle 60 aasta (alates aastast 1940). Amilibia kasutab juba aastaid kaubamärki AMIG, mis on tuletatud tema ärinime esimese (AMILIBIA) ja viimase sõna (IGLESIA) kahest esimesest tähest. Kõnealune kaubamärk on kasutusel ja registreeritud nii Amilibia päritoluriigis Hispaanias kui ka rahvusvahelise registreeringuna paljudes teistes riikides. Amilibia leiab, et kaubamärgi AMIG (taotlus nr M200300824) registreerimine Kriseli OÜ nimele klassi 6 kaupade *lihtmetallid ja nende sulamid, metallehitusmaterjalid, teisaldatavad metallehitised, rööbasteede metallmaterjalid, lihtmetallist trossid ja traadid, v.a elektrilised; rauakaubad, väikesed metallkaubad, metalltorud, seifid; lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse, metallimaagid; lukud (v.a elektrilised), võtmed, uksekingid, käepidemed, ukse- ja aknatarvikud; hinged, liigendid ja šarniirid* tähistamiseks on vastuolus registreerimise otsuse ajal kehtinud (s.o enne 01.05.2004 kehtinud) kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 8 lg 1 p-dega 4 ja 10.

Viidates KaMS § 8 lg 1 p-le 4 ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 6 *bis*, märgib Amilibia, et tema kaubamärk AMIG on olnud Eestis kasutusel alates 1997. aastast ning märki on kasutatud järjepidevalt ja aktiivselt tänase päevani. Nagu võib järeldada AMIG toodete kohaliku turustaja Arafea Grupp OÜ kirjast, on AMIG toodete müük olnud aastast aastasse tõusuteel ning pidevalt kasvav. AMIG tooted on kasutusel tuntud hotellide (nt Viru, Olümpia, Radisson SAS) numbritubades ning paljudes uutes kortermajades, samuti kasutatakse AMIG tooteid paljude kohalike ettevõtete poolt näiteks metalluste valmistamisel (Haapsalu Uksetehas, Saku Metall jt) ning ehitus- ja remonditöödel. AMIG kaubamärgiga markeeritud tooteid on võimalik osta erinevatest ehitusmaterjalide kauplustest, sh tuntud ja suure käibega kettidest nagu K-Rauta ja Ehituse ABC. Tulenevalt kaubamärgi AMIG pikaajalisest, pidevast ja laialdasest kasutamisest Eestis saab järeldada, et antud kaubamärk on Eesti turul kinnistunud ning seda teatakse vastavate kaupadega tegelevas valdkonnas. Seega on kaubamärk AMIG muutunud Eestis üldtuntuks oma sihtgrupis, s.o vastavate kaupadega tegelevas ärisektoris ja/või vastavate kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris. Sellest

tulenevalt on kaubamärgi AMIG registreerimine samaliigiliste kaupade tähistamiseks Kriseli OÜ nimele vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 4.

Viidates KaMS § 8 lg 1 p-le 10, märgib Amilibia, et käesoleval juhul on täidetud ka kõik kolm nimetatud sätte kohaldamiseks vajalikku tingimust:

- a) kaubamärkide identsus;
- b) kaubamärgi registreeritus teises riigis ja seal kasutamine;
- c) registreerimistaotluse pahauskne esitamine.

Kaubamärk AMIG on registreeritud Amilibia nimele Hispaanias, mille baasil on see sõna registreeritud rahvusvahelise kaubamärgina paljudes riikides. Kaubamärgi kasutamist Amilibia poolt kinnitab veebilehekülj www.amig.es ning tootekataloogid aastatest 1998 ja 2001. Pahauskuse mõiste tõlgendamisel soovib Amilibia tugineda Tallinna Ringkonnakohtu lahendile kohtuasjas nr 2-3/549/2003, milles on leitud, et pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast teisest riigis registreeritud ja kasutusel olevast identsest kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk. Nähtuvalt Kriseli OÜ äriregistri B-osa registrikaardist on äriühingu juhatuse liikmeteks Kristjan Kivinurm ning Eliko Sadõhov. Teadaolevalt on mõlemad Kriseli OÜ asutajad ja juhatuse liikmed varasemalt töötanud Arafea Grupp OÜ-s, kes on AMIG toodete maaletooja ja turustaja Eestis alates aastast 1997. Eelpoolviidatud Arafea Grupp OÜ kirjas kinnitatakse, et Kristjan Kivinurm on töötanud Arafea Grupp OÜ-s müügiesindajana aastatel 1997-2002 ning Eliko Sadõhov müügiesekretärina aastast 1999. Oma tööülesannete (tootepakkumiste tegemine, arvete koostamine, sh kaubamärgiga AMIG tähistatud kaupade osas, kirjavahetuse pidamine, sh AMIG kaupade tarnijatega) tõttu olid nimetatud isikud teadlikud nii kaubamärgist AMIG kui ka sellega tähistatud kaupade tootjast ehk märgi tegelikust omanikust.

Sellest tuleb järeldada, et Kriseli OÜ on oma kaubamärgitaotluse esitanud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud, kasutusele võetud ning Eestis omas valdkonnas tuntud kaubamärk. On ilmne, et Kriseli OÜ soovib kaubamärgi AMIG registreerimisega ära kasutada selle märgi mainet ja tuntust Eestis. Samuti võib olla tegemist katsega saada AMIG toodete ainuesindajaks Eestis ja/ või püüdega takistada või kontrollida nende toodete sisse- ja väljavedu ning jae- ja hulgimüüki Eestis. Kontrolli puudumine oma kaubamärgi üle ning valikuvabaduse puudumine, kellele oma kaupu Eestis müüa, rikuks kahtlemata Amilibia ärihuvisid ning õigusi. Seetõttu ei saa pidada Kriseli OÜ kaubamärgitaotlust esitatuks heas usus.

Lisaks juhitakse vaidlustusavalduses apellatsioonikomisjoni tähelepanu asjaolule, et Kriseli OÜ juhatuse liige Kristjan Kivinurm on ka varasemalt üritanud enda nimele registreerida teistele isikutele kuuluvaid kaubamärke nagu näiteks TIGI, BEDHEAD, FUDGE, kuid Patendiamet on nende registreerimisest keeldunud. Seega on tegemist isikuga, kes korduvalt ja teadlikult püüab ära kasutada teiste isikute jõupingutusi ning kes püüab omandada õigusi välismaistele kaubamärkidele, mida ei ole veel jõutud Eestis registreerida.

Amilibia palub tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi AMIG (taotlus nr M200300824) registreerimise kohta.

Vaidlustusavaldusele on lisatud tõenditena järgmised materjalid:

- väljatrukk WIPO kaubamärkide andmebaasist Amilibia rahvusvahelise registreeringu AMIG (reg nr 490509) kohta;
- väljavõte Kaubamärgilehest 5/2004 Kriseli OÜ kaubamärgitaotluse AMIG (taotlus nr M200300824) kohta;

- Arafea Grupp OÜ 28.05.2004 kiri koos lisadega;
- väljatrükid veebilehelt www.amig.es;
- kaks AMIG tootekataloogi;
- Kriseli OÜ äriregistrisse kantud andmed;
- väljatrükid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärkide TIGI, BED HEAD + kuju ja FUDGE: kohta.

05.10.2004 esitas Kriseli OÜ apellatsioonikomisjonile oma seisukoha Amilibia vaidlustusavalduse osas. Kriseli OÜ vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ning leiab, et see tuleb jätta rahuldamata ning Patendiameti otsus jõusse.

Esmalt avaldab Kriseli OÜ kahtlust, kas patendivolnik Villu Paveltsil oli volitus esitada Amilibia nimel vaidlustusavaldus – Kriseli OÜ-le edastatud materjalidest sellist volitust ei nähtu. Kriseli OÜ märgib, et kui volitusi tõendavat dokumenti ei ole esitatud, tuleb vaidlustusavaldus tagasi lükata.

Kriseli OÜ leiab, et kaubamärk AMIG ei olnud Eestis üldtuntud ei Kriseli OÜ registreerimistaotluse esitamise kuupäeval ega ole seda ka praegu. Arafea Grupp OÜ kiri ei tõenda kaubamärgi AMIG üldtuntust. Arafea Grupp OÜ küll väidab kirjas, et on turustanud alates 1997. aastast AMIG tooteid, kuid ei ole esitanud seda kinnitavaid tõendeid. Samas ei pea Kriseli OÜ turustamist ka oluliseks, kuivõrd toodete turustamisest ei tulene veel kaubamärgi üldtuntus. Ka toodete müügiimahtude järk-järguline suurenemine ei oma tähtsust kaubamärgi üldtuntuse hindamisel. Pealegi võib toodete eest makstud summade suurenemise põhjuseks olla ka toodangu kallinemine, mitte selle müügiimahtude suurenemine. Ka sellest, kui AMIG tooted on kasutusel hotellides, metalluste valmistajate poolt ja müügil kauplustes, ei saa järeldada, et kaubamärk on üldtuntud. Üldtuntusest võiks rääkida juhul, kui märk on tõepoolest tuntud nõ inimesele tänavalt. Mõõndustega võiks kaubamärki AMIG üldtuntuks pidada ka siis, kui see ei ole ehk tõesti igapäevase tuntud, kuid seda teab siiski võrdlemisi lai isikute ring. Sellekohaseid tõendeid aga esitatud ei ole. Kriseli OÜ märgib ka seda, et juhul, kui Amilibia kaubamärk oleks tõepoolest üldtuntud, oleks Patendiamet ekspertiisi tulemusena keeldunud Kriseli OÜ kaubamärgi registreerimisest. Asjaolu, et Patendiamet seda ei teinud, kinnitab kaubamärgi üldtuntuse puudumist.

Kriseli OÜ ei nõustu ka Amilibia seisukohaga, et kaubamärgitaotlus nr M200300824 on esitatud pahauskelt. Kaubamärkide õiguskaitset kehtib territoriaalsuse printsiip. Eestis on seega kaubamärk kaitstud juhul, kui märk on Eestis registreeritud, märgi kohta on Eesti registrisse tehtud kanne kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kohta või kui märk on Eestis üldtuntud. Amilibia kaubamärgi AMIG osas ühtki sellist asjaolu ei esine. Ainuüksi sellest tulenevalt ei pea Kriseli OÜ KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaldamist võimalikuks.

Samas on Kriseli OÜ siiski soovinud esitada oma põhjendused selle kohta, miks ta ei pea end pahauskseks registreerimistaotluse esitajaks. Esiteks leiab Kriseli OÜ, et WIPO andmebaasi väljatrükk Amilibia rahvusvahelise kaubamärgiregistreeringu kohta ei ole tõendina hinnatav, kuivõrd keegi ei ole kinnitanud selle õigsust. Puudub ka WIPO kinnitus selle kohta, et WIPO elektroonilist andmebaasi üldse oleks võimalik Amilibia poolt soovitud asjaolude tõendamiseks kasutada. Sellest tulenevalt ei pruugi olla tagatud väljatrükil kajastatud andmete õigsus. Ka ei saa kaubamärgi kasutamist tõendada viitega veebilehele www.amig.es. esiteks ei ole teada, millal viidatud veebileht on avatud. Teiseks on veebilehekülgede sisu nende suure arvu ja dünaamilisuse tõttu üliiraskelt kontrollitav, et mitte öelda kontrollimatu. Seetõttu ei saa tugineda asjaolule, et veebilehel on mainitud nii Amilibiat kui kaubamärki AMIG. Sealjuures osundab Kriseli OÜ Eesti veebilehele www.amig.ee, kus avaneb informatsioon mitte

Amilibia, vaid OÜ Amig Trading kohta – see asjaolu kinnitab, et viitega veebilehele ei saa tõendada kaubamärgi kuuluvust. Ka esitatud tootekataloogide puhul puudub kinnitus, et tegemist on tõepoolest Amilibia toodangu tutvustusega. Isegi kui Amilibia on kataloogides kasutanud tähist AMIG (sealjuures toonitab Kriseli OÜ, et kataloogidest nähtuvalt võiks pigem olla kasutusel tähis “amig”), ei nähtu sellest, et Amilibia oleks selleks õigustatud. Ka ei kinnita kataloogid, et tähist ka tegelikult toodangul kasutatakse.

Asjakohatud on Amilibia viited Kristjan Kivinurme ja Eliko Sadõhovi töötamise kohta Arafea Grupp OÜ-s. Sellest ei saa teha järeldust Kriseli OÜ pahausksuse kohta registreerimistaotluse nr M200300824 esitamisel. Vaidlustusavaldusele lisatud hinnapakumised ja arve-saatelehed ei tõenda, milliseid kaubamärke neil märgitud kaubad kandsid ja kes oli nende valmistaja. Arve-saatelehtede puhul on arusaamatu, mis tähendus on märgetel “AMIG kaubamärgi toode”.

Amilibia väited Kriseli OÜ kaubamärgitaotluse esitamise eesmärkide kohta on paljasõnalised spekulatsioonid. Kriseli OÜ osundab asjaolule, et kuigi vaidlustusavalduses on korduvalt viidatud, et Amilibia kaupu on Eestis turustatud juba aastast 1997, ei ole sellest hoolimata kuni Kriseli OÜ kaubamärgi osas registreerimisotsuse tegemiseni Amilibia pidanud vajalikuks oma väidetava kaubamärgi kaitseks Eestis registreerimistaotlust esitada. Kriseli OÜ hinnangul kinnitab see, et kaubamärk AMIG ei ole Eestis tuntud, üldtuntusest rääkimata. Seega ei saa asuda seisukohale, et Kriseli OÜ taotlus on esitatud väljatöötatud ja Eestis üldtuntud märgi enda kasuks pööramiseks.

Kriseli OÜ peab vääraks ja asjakohatuiks vaidlustusavalduse viiteid, et Kriseli OÜ juhatuse liige Kristjan Kivnurm on ka varasemalt üritanud enda nimele registreerida teiste isikute kaubamärke, mistõttu K. Kivinurme näol on tegemist isikuga, kes korduvalt ja teadlikult püüab ära kasutada teiste isikute jõupingutusi ning kes püüab omandada õigusi välismaiste isikute kaubamärkidele. Juriidilist isikut Kriseli OÜ ei saa samastada füüsilise isiku Kristjan Kivnurmega. Tegemist on erinevate õigussubjektidega ning K. Kivinurme registreerimistaotlustele viitamine ei ole korrektne ega asjakohane. Pealegi ei ole K. Kivnurm nõustunud Patendiameti otsustega kaubamärkide registreerimisest keeldumise kohta, kuid piisavate vahendite puudumise tõttu on vaidlustatud vaid kaubamärgi Fudge: registreerimisest keeldumine. Kriseli OÜ ei nõustu, et K. Kivnurm oleks taotlenud teistele isikutele kuuluvate Eestis kaitstud kaubamärkide registreerimist.

Kokkuvõtlikult leiab Kriseli OÜ, et Patendiameti otsus on õige, selle tühistamiseks puudub alus ning Amilibia vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

21.10.2004 esitas Amilibia oma vaidlustusavalduse juurde järgmised lisamaterjalid:

- kinnitatud väljatrükid Hispaania kaubamärgiregistrist kaubamärgi AMIG (reg nr 511.854) kohta koos tõlkega eesti keelde;
- kaubamärgi AMIG (reg nr 511.854) registreerimistunnistuse ärakiri koos tõlkega eesti keelde;
- kinnitatud väljatrükid Hispaania kaubamärgiregistrist kaubamärgi “AMIG logo” (reg nr 1518635) kohta koos tõlkega eesti keelde;
- kaubamärgi “AMIG logo” (reg nr 1518635) registreerimistunnistuse ärakiri ning kehtivuse pikendamise tunnistuse kinnitatud ärakiri koos tõlgetega eesti keelde;
- vaidlustusavalduse nr 793 lisana 4 esitatud veebilehe väljatrüki olulise osa tõlge eesti keelde.

07.01.2005 esitas Amilibia omapoolse vastuse Kriseli OÜ esitatud seisukohtadele. Amilibia juhib tähelepanu asjaolule, et ajaks, mil Kriseli OÜ esitas oma kaubamärgitaotluse

(28.05.2003), oli kaubamärgiga AMIG tähistatud tooteid Eestis müüdud juba 5-6 aastat. Amilibia ei nõustu Kriseli OÜ seisukohaga, et kaubamärk on üldtuntud siis, kui see on tuntud nõ inimesele tänavalt või mööndusega siis, kui seda teab võrdlemisi lai isikute ring. Ehkki kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadus ei reguleerinud üldtuntuse määratlemise aluseid, on praktikas lähtunud WIPO liikmesriikide poolt 1999. aasta septembris vastu võetud Ühisresolutsioonist üldtuntud märkide kaitse kohta. Uue kaubamärgiseaduse eelnõu 810SE seletuskirja kohaselt on nimetatud ühisresolutsioon olnud aluseks praegu kehtiva kaubamärgiseaduse üldtuntud kaubamärke puudutavatele sätetele. Kehtiva kaubamärgiseaduse § 7 lg 3 annabki ühisresolutsiooniga võrreldes sama mitteammendava loetelu, mida arvestatakse kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel:

- 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris;
- 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
- 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
- 4) hinnangulist väärtust.

Seega ei kehtesta seadus (ega ühisresolutsioon) nõuet, et kaubamärk peab olema teada nõ inimesele tänavalt ehk praktiliselt igapähele. Vastupidi, ühisresolutsiooni artikkel 2 lg 3(iii) sätestab, et liikmesriik ei sea märgi üldtuntuse määratlemisel tingimuseks, et märk oleks üldtuntud selle liikmesriigi laiema avalikkuse hulgas. Üldtuntuks tunnistamiseks piisab, kui märki teatakse vastavate kaupadega tegelevas valdkonnas (ärisektoris). Antud juhul saab seda järeltada kaubamärgi AMIG pikaajalisest, pidevast ja laialdasest kasutamisest Eestis kaubamärgitaotluse kasutamisele eelneval ajal, järjepidevast müüginahku kasvust ning toodete tarbijate ja ärisektoris tegevate ettevõtete laiast ringist. Arvestada tuleb ka kaubamärgi ja selle omaniku vanust (loodud 1940, esimene registreering Hispaanias 1966), kaubamärgi geograafilist levikut ja registreerimist (sõnamärgi rahvusvaheline registreering kehtib rohkem kui 20-s riigis) ning kasutamist teistes riikides (üle 70 riigi). Kõige selle kohta on Amilibia esitanud asjakohased tõendid vaidlustusavalduse ja 21.10.2004 kirja lisadena.

Lisaks märgib Amilibia, et AMIG toodete näol on tegemist metallikaupadega, mis ei ole enamasti (tabalukud ehk välja arvatud) tavatarbijale suunatud tooted, vaid suuresti mõeldud isikutele (ehitusettevõtted), kes kasutavad neid kaupu oma toodete (nt ukseid) valmistamisel ja teenuste osutamisel (nt ehitus). Kriseli OÜ loogika kohaselt ei peaks saama üldtuntuks pidada ka nt lennukimootorite, hambaploomi materjalide või elektrikarjuste tootjate kaubamärke, isegi kui neil on oluline turuosa, sest nendega "inimene tänavalt" üldjuhul kokku ei puutu ja neid märke võib teada vaid kitsas ring isikuid.

Arafea Grupp OÜ kirja kohta märgib Amilibia, et tegemist on dokumentaalse tõendiga, mis sisaldab AMIG kaubamärgi Eestis kasutamist puudutavaid fakte. Kui Kriseli OÜ-l on selliste faktide paikapidavuse osas kahtlusi, tuleb tal selgitada, milles need seisnevad ja miks on nad tõusetunud. Samas märgib Amilibia, et kuna praegune Kriseli OÜ juhatuse liige Kristjan Kivinurm on paljudele Arafea Grupp OÜ klientidele olnud isiklikult pakkumiste koostajaks ja kontaktisikuks muuhulgas AMIG toodete osas, on Kriseli OÜ-l läbi oma juhatuse teadmine nende faktide tõlevastavusest.

Ka ei nõustu Amilibia Kriseli OÜ seisukohaga, et Patendiameti otsus Kriseli OÜ kaubamärgi registreerimise kohta tõendab kaubamärgi AMIG üldtuntuse puudumist. Patendiametil ei ole tihtipeale ekspertiisi teostamisel täielikku informatsiooni, mida arvestada kaubamärkide registreerimisest keeldumiste aluste kohaldamisel. Ei saakski eeldada, et Patendiameti

eksperdid omaksid teadmisi absoluutselt kõigi Eestis kasutatavate ja erinevates äri sektorites tuntud märkide kohta.

Amilibia on seisukohal, et esitatud tõendite ja andmete alusel saab lugeda kaubamärgi AMIG Eestis üldtuntuks enne Kriseli OÜ 28.05.2003 esitatud kaubamärgitaotlust.

Seoses pahausksusega märgib Amilibia, et Kriseli OÜ on pelgalt kritiseerinud Amilibia väiteid ja tõendeid, andmata ühtki omapoolset selgitust, mis võiks pahausksust välistada. Et Kriseli OÜ-l ei ole oma tegevuse põhjenduseks ja kaitseks midagi öelda, on iseenesest kinnituseks pahausksest taotluse esitamisest.

Amilibia märgib ka seda, et kaubamärgi üldtuntus ning kaubamärgitaotluse pahauskne esitamine on iseseisvad registreerimisest keeldumise alused – ka juhul kui apellatsioonikomisjon peaks leidma, et kaubamärk AMIG ei ole üldtuntud, ei tähenda see pahausksuse puudumist Kriseli OÜ tegevuses. Eeltoodut kinnitab ka vaidlustusavalduses viidatud Tallinna Ringkonnakohtu otsus kohtuasjas nr 2-3/549/03.

Ka Kriseli OÜ viited kaubamärkide territoriaalsusprintsibiilile on õiged vaid osaliselt. Nagu igast reeglist, on ka territoriaalsusprintsibiilist erandeid, üheks selliseks erandiks on just kaubamärgitaotluse pahauskne esitamine. Majandustegevuses osalejailt nõutakse heas usus käitumist ning KaMS § 8 lg 1 p 10 eelistab hea usu printsibiilile territoriaalsusprintsibiilile. Seega asjaolu, et Amilibia on kaubamärgi AMIG Eestis kasutanud aastast 1997, kuid pole selle registreerimist siin varem taotlenud, ei anna Kriseli OÜ-le õigust seda märki klassis 6 enda nimele registreerida.

Sõna AMIG ei ole eestikeelne ega muus siin enamlevinud keeles kasutusel olev sõna, mistõttu nimetatud tähis on kõrge eristusvõimega. Vaidlustusavaldusele lisatud tõendid kinnitavad üheselt mõlema Kriseli OÜ juhatuse liikme teadlikkust kaubamärgist AMIG ning selle kuulumisest Amilibiale. Seega ei ole tegemist tähiste juhusliku kokkulangevusega, vaid märk on Kriseli OÜ poolt valitud teadlikult. Varasemat teadmist ei ole ka Kriseli OÜ oma vastuses eitanud.

Arusaamatuks jääb Kriseli OÜ väide, et vaidlustusavaldusele lisatud hinnapakumiste ja arve-saatelehtede põhjal ei saa otsustada selle üle, milliseid kaubamärke neil märgitud kaubad kandsid ja kes oli nende valmistaja. Teades, et Arafea Grupp OÜ tegeleb Amilibia poolt valmistatud AMIG kaubamärgiga tähistatud toodete maaletoomise ja turustamisega, ei saa nende andmete põhjal muud otsustada, kui et on müüdnud või müügiks pakutud Amilibia poolt valmistatud AMIG kaubamärgi kandvaid tooteid. Normaalses, ausas ja seaduslikus majandustegevuses ei ole tavapärane, et arvel näidataks üht toodet, kuid tegelikult müüakse või pakutakse midagi muud.

Ülaltoodule vaatamata on Amilibia täiendavaks selgituseks oma vastusele lisanud Arafea Grupp OÜ töötajate, sh juhatuse liikme allkirjadega kinnituse, kus selgitatakse arve-saatelehtedel olevate märgete tähendust. Kinnitusele on lisatud veel 2 Kristjan Kivinurme poolt ettevalmistatud ostu-müügilepingu lisa, kus kaubamärk AMIG on selgelt märgitud. Nimetatud dokumendid kinnitavad veelkordselt, et Kriseli OÜ juhatuse liige oli täielikult teadlik, et taotleb kaubamärgi registreerimist, millele temal isiklikult ega tema poolt juhitalval äriühingul pole mingisugust õigust.

Kahtlemata ei saa Kriseli OÜ-d samastada tema juhatuse liikme või liikmetega, kuivõrd juriidiliselt on tegemist erinevate isikutega. Samas on juriidiline isik võimeline tegutsema

üksnes läbi oma organite, mis koosnevad füüsilistest isikutest, kes tegelikult määravad ja otsustavad, mida juriidiline isik teeb. Ka Kriseli OÜ kaubamärgitaotlust ei oleks olemas, kui seda poleks füüsiliselt allkirjastanud ja esitanud Kristjan Kivinurm. Lisaks ei pea Amilibia antud vaidluses ebakorrektsaks või asjakohatuks viiteid Kriseli OÜ ühe juhatuse liikme varasemale käitumisele – need asjaolud näitavad ilmekalt Kristjan Kivinurme tausta ja (eba)eetilisi tõekspidamisi.

Amilibia peab kummaliseks ka Kriseli OÜ väiteid seoses veebilehega www.amig.es ja tootekataloogidega. Juba veebilehega põgusal tutvumisel võib tuvastada, et veebileht avati varem, kui Kriseli OÜ esitas oma kaubamärgitaotluse. Ebamõistlik oleks ka eeldada, et Amilibia kui suur rahvusvaheliselt tegutsev ettevõtte on veebilehe ja selle sisu pannud üles üksnes käesoleva vaidluse tõttu ja mitte oma müügiesituse ja toodangu ning ettevõtte turustamise eesmärgil. Lisaks rõhutab Amilibia, et viited veebilehele www.amig.es ei olnud tehtud mitte kaubamärgi AMIG kuuluvuse tõendamiseks, vaid (lisaks tootekataloogidele) näitamaks kaubamärgi reaalselt kasutamist. Viidet veebilehele www.amig.ee peab Amilibia asjassepuutumatuks, kuna sellel lehel pakutav kuulub teistsugusesse tegevusvaldkonda (ei seondu klassi 6 toodetega).

Amilibia peab hämmastavaks Kriseli OÜ väidet, et esitatud tootekataloogidest ei nähtu, et tegemist oleks Amilibia toodanguga. Mõlema kataloogi tagaküljel on Amilibia ärinimi ning kataloogides on kasutatud nii sõnamärki kui ka kombineeritud märki. Seejuures osundab Amilibia KaMS § 5 lg 3 p-dele 1, 2, 4 ja 5, märkides, et kaubamärgi kasutamiseks loetakse nii toodete tähistamist kui ka toodete pakkumist müügiks, toodete sisse- ja väljavedu ning märgi kandmist majandus- ja äridokumentidele ning reklaammaterjalidele.

Kõiki asjaolusid arvestades annaks kaubamärgi AMIG registreerimine Kriseli OÜ nimele Kriseli OÜ-le võimaluse kasutada ära kaubamärgi AMIG tuntust, eristusvõimet ja mainet ning saada seeläbi alusetult varalist kasu. Välistada ei saa ka Kriseli OÜ soovi nõuda kaubamärgi kasutamise eest põhjendamatut tasu selle tegelikult omanikult või tema kaupade maaletoojalt või teiste isikute poolne kaubamärgi kasutamine Eestis üldse ära keelata, eesmärgiga saada ise kaubamärgiga AMIG tähistatud klassi 6 toodete sisseveo ja turustamise ainuõigus Eestis.

Seetõttu peab Amilibia kaubamärgitaotluse esitamist pahauskseks ning KaMS § 8 lg 1 p-ga 10 vastuolus olevaks.

Oma vastusele on Amilibia tõenditena esitanud:

- väljavõtte WIPO ühisresolutsioonist;
- Arafea Grupp OÜ kinnituskirja koos lisadega;
- väljatrüki veebilehelt www.amig.es.

11.01.2005 tegi apellatsioonikomisjon menetlusosalistele ettepaneku esitada ühe kuu jooksul oma lõplikud seisukohad. Kumbki menetlusosaline lõplikke seisukohti apellatsioonikomisjonile ei esitanud.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

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

Kõigepealt märgib apellatsioonikomisjon, et ekslik on Kriseli OÜ arvamus, et patendivoliniik Villu Pavelts on esitanud Amilibia nimel vaidlustusavalduse volitusetu.

Apellatsioonikomisjoni toimikus on Amilibia volikiri 19. maist 2004. a, milles volitatakse teiste seas Villu Paveltsit esindama Amilibiat kõigis kaubamärkidega seonduvates küsimustes Eestis, sh esitama vaidlustusavaldusi tööstusomandi apellatsioonikomisjonile. Seega oli patendivolitik Villu Pavelts volitatud käesoleva otsusega lahendatava vaidlustusavalduse esitamiseks.

Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärgi AMIG üldtuntus Eestis ei ole tõendatud, mistõttu kaubamärgi AMIG registreerimine Kriseli OÜ nimele ei ole vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 4. Apellatsioonikomisjon on nõus, et kaubamärgi üldtuntuse tunnistamiseks piisab ka sellest, kui märk on üldtuntud vastavate kaupadega tegelevas valdkonnas (äri sektoris). Amilibia ei ole aga tõendanud, et kaubamärk AMIG oleks Eestis üldtuntud klassi 6 kaupadega seotud ettevõtjate seas. Ammugi mitte ei ole tõendatud, et kaubamärk AMIG oleks üldtuntud laiemalt. Amilibia on küll tõendanud seda, et Eestis on kaubamärki AMIG kasutatud (seda kinnitavad Arafea Grupp OÜ kirjad), kuid pelgalt kaubamärgi kasutamisega ei kaasne selle üldtuntus. Asjaolu, et kaubamärki kasutatakse järjepidevalt ja aktiivselt, ei tähenda ilmtingimata, et märk saavutab sellega suurema tuntuse mistahes muude märkidega võrreldes. Vastasel juhul tuleks kõiki kasutusel olevaid kaubamärke pidada üldtuntuks. Ka see, kui kaubamärgiga tähistatud toodete müük on aasta-aastalt kasvanud, ei pruugi tähendada kaubamärgi üldtuntust. Käesoleval juhul ei olegi apellatsioonikomisjonile esitatud adekvaatseid tõendeid AMIG toodete läbimüügi suurenemise kohta, vaid esitatud aastate lõikes üksnes summad, mis on nende toodete müügist saadud – õige on Kriseli OÜ seisukoht, et summade suurenemise põhjuseks võib olla ka toodangu kallinemine, mitte selle müügiimahtude suurenemine. Samas oleks ka ennatlik pelgalt müügiimahtude kohta käivast informatsioonist – teadmata konkreetse kaubamärgiga tähistatavate kaupade turuosa – teha järeldusi kaubamärgi üldtuntuse kohta. Ka Amilibia on möönnud oma 07.01.2005 kirjas, et turuosa on kaubamärgi üldtuntuse hindamisel oluline kriteerium. Apellatsioonikomisjonile ei ole aga esitatud ühtegi tõendit selle kohta, milline on või on olnud kaubamärgiga AMIG tähistatavate toodete turuosa Eestis.

Eeltoodust tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et Amilibia seisukoht, et kaubamärgi AMIG registreerimine Kriseli OÜ nimele on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 4, on alusetu.

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et kaubamärgi AMIG registreerimine Kriseli OÜ nimele on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 10. Nimetatud sätte kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt. Käesolevas asjas on tõendatud, et registreerimistaotluses nr M200300824 kujutatud märgiga identne kaubamärk AMIG on registreeritud Amilibia nimele (vähemalt) Hispaanias ning et see kaubamärk on seal ka kasutusel. Kaubamärgi AMIG registreerimist Hispaanias tõendab Amilibia esitatud WIPO registreering nr 490509. Apellatsioonikomisjon ei näe põhjust kahelda Amilibia poolt esitatud registriväljavõtte õigsuses. Apellatsioonikomisjoni hinnangul kinnitab väljavõtte õigsust muuhulgas asjaolu, et Kriseli OÜ ei ole esitanud nimetatud registreeringu tõele vastavust ümberlükkavaid andmeid. Pealegi on Amilibia 21.10.2004 apellatsioonikomisjonile täiendavalt esitanud väljatrükkid Hispaania kaubamärgiregistrist kaubamärkide AMIG (reg nr 511.854) ja “AMIG + kuju” (reg nr 1518.635) kohta, mis samuti tõendavad, et kaubamärk AMIG on Hispaanias Amilibia nimele registreeritud. Amilibia on tõendanud ka seda, et kaubamärki AMIG kasutatakse Hispaanias. Kaubamärgi kasutamine nähtub nii apellatsioonikomisjonile esitatud tootekataloogidest kui ka väljavõtetest Amilibia veebilehelt. Lisaks soovib apellatsioonikomisjon märkida, et Amilibia kaubamärgi AMIG kasutamist tõendab ainuüksi ka asjaolu, et selle kaubamärgiga tähistatavaid tooteid turustatakse Eestis – Hispaania toodangu Eestis turustamine saab olla võimalik üksnes juhul, kui selline toodang

on eksporditud Hispaaniast Eestisse (mida tuleb käsitleda nii kaubamärgi Hispaanias kui Eestis kasutamisenä).

Apellatsioonikomisjoni hinnangul on tõendatud ka Kriseli OÜ pahausksus kaubamärgitaotluse nr M200300824 esitamisel. Tõendatud on, et mõlemad Kriseli OÜ juhataste liikmed Kristjan Kivinurm ja Eliko Sadõhov on varasemalt olnud seotud Amilibia AMIG-toodete turustamisega Eestis. Ka Kriseli OÜ ei ole eitanud, et Kristjan Kivinurm ja Eliko Sadõhov töötasid Arafea Grupp OÜ-s, kes muuhulgas tegeleb Amilibia toodete Eestis turustamisega. Seega on ilmne, et Kriseli OÜ juhatus oli teadlik Amilibia kaubamärgist ning sellest, et nimetatud kaubamärgiga tähistatavaid klassi 6 tooteid turustatakse Eestis. Õige on Amilibia väide, et juriidiline isik saab tegutseda üksnes läbi oma organite (nt juhatuse), mis koosnevad füüsilistest isikutest, kes tegelikult määravad ja otsustavad, mida juriidiline isik teeb. Juriidilise isiku ja tema organite seotus nähtub ka TsÜS § 31 lg-st 5, mille kohaselt juriidilise isiku organi tegevust tuleb aga käsitleda juriidilise isiku enda tegevusena. Seega Kriseli OÜ oma juhatuse liikmete Kristjan Kivinurme ja Eliko Sadõhovi kaudu oli teadlik, et kaubamärgiga AMIG tähistatud klassi 6 kaupu turustab Eestis Amilibia. Sellele vaatamata püüab Kriseli OÜ saada ainuõigust nimetatud kaubamärgile saada endale. See asjaolu annab piisava aluse arvata, et kaubamärgitaotlus nr M200300824 ei ole esitatud nõ "heade kavatsustega", vaid vastupidi, kaubamärgi AMIG registreerimise eesmärk on Amilibia edasise kaupade Eestis turustamise takistamine, näiteks Amilibia asetamine sundseisu, kus tal võimaldatakse AMIG-tooteid Eestis turustada üksnes Kriseli OÜ loal ja kaudu. Heade kavatsustega isik ei üritaks enda nimele samade kaupade tähistamiseks registreerida kaubamärki, mida ta teab Eestis kasutusel olevat ja mille kasutamisele on ta (antud juhul oma juhatuse liikmete endiste töökohtade kaudu) varasemalt ka ise kaasa aidanud.

Apellatsioonikomisjon peab vajalikuks märkida, et asjaolu, et Amilibia ei ole seni omandanud Eestis ainuõigust kaubamärgile AMIG, ei ole asjakohane kriteerium KaMS § 8 lg 1 p-s 10 sätestatu hindamisel. Nimetatud sätte kohaldamise eelduseks ei ole kaubamärgi õiguskaitse Eestis. Oluline on vaid see, et kaubamärk oleks registreeritud (ja kasutusel) välisriigis, mis antud juhul, nagu eelnevalt märgitud, on tõendatud.

Apellatsioonikomisjon nõustub Kriseli OÜ-ga selles, et Kristjan Kivinurme tegevus kaubamärkide TIGI, BEDHEAD, FUDGE: registreerimisel ei oma antud asjas tähtsust. Esiteks ei saa apellatsioonikomisjon käesoleva vaidlustusavalduse raames võtta seisukohta teiste kaubamärkide osas. Teiseks, isegi kui osundatud kaubamärkide registreerimistaotlused peaksid olema esitatud pahauskselt, ei saa sellest teha järeldust, et pahauskselt on esitatud ka registreerimistaotlus nr M200300824. Seega Amilibia viiteid kaubamärkidega TIGI, BEDHEAD, FUDGE: seonduvalt apellatsioonikomisjon ei arvesta. Apellatsioonikomisjon ei saa nõustuda Amilibiaga ka selles, et juba seetõttu, et Kriseli OÜ ei ole esitanud selgitusi, mis võiksid tema pahausksust välistada, tuleb Kriseli OÜ lugeda pahauskseks registreerimistaotluse esitajaks. Ühelgi kaubamärgitaotlejal ei ole kohustust õigustada või põhjendada mistahes kaubamärkide registreerimise taotlemist. Teisisõnu – kaubamärgitaotlejal ei ole kohustust tõendada, et ta ei taotle kaubamärgi registreerimist pahauskselt, vaid kaubamärgi registreerimistaotluse pahauskset esitamist peab põhjendama ja tõendama kaubamärgi registreerimise vaidlustaja. Antud asjas aga ongi kaubamärgitaotluse nr M200300824 pahauskne esitamine leidnud kinnitust käesolevas otsuses viidatud asjaolude ja tõenditega, mistõttu vaidlustusavaldus tuleb rahuldada tulenevalt KaMS § 8 lg 1 p-st 10.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-st 10, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi AMIG (taotlus nr M200300824) registreerimise kohta klassis 6 Kriseli 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, 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 kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

P. Lello