

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 976-o

Tallinnas, 17. aprillil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kerli Tults ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika vaidlustusavalduse kaubamärgi "MULGI PAUK" (taotlus nr M200500434) registreerimise kohta OÜ Pariisi Tuled nimele klassis 13.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 01.04.2006. a vaidlustusavaldus kodumaiselt juriidiliselt isikult OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika (edaspidi vaidlustaja) kaubamärgi MULGI PAUK (taotlus nr M200500434) registreerimise kohta OÜ Pariisi Tuled (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 13. Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Kaie Puur.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 976 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus kaubamärgi MULGI PAUK (taotlus nr M200500434) registreerimise kohta OÜ Pariisi Tuled nimele klassis 13.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult:

Vaidlustusavalduse esitaja arvates on Patendiameti otsus vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 1.

Kaubamärk MULGI PAUK on vaidlustaja poolt välja töötatud ning kasutusele võetud aastal 2000. Kaubamärgi esmase kujunduse loomise kohta on säilinud arvutifail kuupäevaga 27.08.2000. Samal aastal alustas vaidlustaja kaubamärgi MULGI PAUK all ühe oma pürotehnilise toote reklaamimist. Nimetatud reklaami loomist tõendab arvutifail kuupäevaga 19.12.2000.

Vaidlustaja tegeleb pürotehnika jae- ja hulгимүүigiga ning ilutulestike korraldamisega. Toodet, mida müüakse kaubamärgi MULGI PAUK all, on alates 2000. aastast tellitud Hiina Rahvavabariigi vastavatest tehastest. Selle tõenduseks on dokument kuupäevaga 09.11.2000. a toote MULGI PAUK tellimisest Hiinast. Et toode osutus Eestis menukaks, tellis vaidlustaja seda Hiinast ka järgnevatel aastatel.

Seega on tõendatud, et 2000. a mõtles vaidlustaja välja ning võttis kasutusele kaubamärgi MULGI PAUK ühe oma pürotehnilise toote tähistamiseks.

11.04.2004. a esitas OÜ Pariisi Tuled taotluse kaubamärgi MULGI PAUK registreerimiseks oma nimele klassis 13 olevate ilutulestusvahendite osas.

OÜ Pariisi Tuled oli kaubamärgi taotluse esitamise ajal teadlik, et kaubamärk MULGI PAUK on juba aastaid olnud OÜ Ilutulestiku Keskuse Arnika poolt kasutusel teatud pürotehnilise toote tähistamiseks. Selle tõenduseks on arved, mille kohaselt on taotleja vaidlustajalt nimetatud toodet korduvalt ostnud.

Eeltoodu põhjal on ilmne, et taotlus oli esitatud pahauskselt otsese eesmärgiga ära kasutada teise isiku poolt loodud ja kasutusel oleva kaubamärgi mainet.

KaMS § 10 lg 1 p 1 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks. Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p 1 loetakse varasemaks kaubamärgiks kaubamärki, mis omandas üldtuntuse varem.

Kaubamärk MULGI PAUK on vaidlustaja poolt kasutusel olnud alates 2000.aastast. Selle kaubamärgiga tähistatud toodet on igal aastal järjest suuremates kogustes Hiinast tellitud ning Eesti erinevates linnades ja valdades asuvates müügipunktides müüdnud. Samuti on vaidlustaja teinud nimetatud tootele alates 2000. a pidevat reklaami erinevates meediaväljaannetes. Selle tõenduseks on koopiad tootekataloogidest ja otsepostitusreklaamist. Lisaks eelmainitule avaldati 2004. a vaidlustaja tellimisel kaubamärgi MULGI PAUK audioreklaame raadiojaamades SKY PLUSS ja RAADIO 2.

Sedavõrd aktiivse kasutamise ja reklaami tõttu on kaubamärk omandanud tarbijate hulgas väga hea maine ning tuntuse. Selle tõenduseks on ajakirja DI poolt 2004. detsembris korraldatud pürotehnilise toodete test, kus vaidlustaja toode MULGI PAUK saavutas teiste samalaadsete toodete seas ülekaalukalt esikoha. Juba 2001. a tootekataloogis oli toodet MULGI PAUK võimalik reklaamida kui enimmüüdud ilutulestikupatareid, rahva ja perede lemmikut.

Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud: v/v Eesti Kaubamärgi lehest nr 2/2006; koopiad arvutifailidest sildi ja reklaami loomise kohta 2000. a; tõend toote tellimise kohta Hiinast 2000. a; arve ja saateleht toote ostmise kohta Hiinast 2003. a; arved nr 506 ja 1262/ P OÜ-le Pariisi Tuled; vaidlustaja tootekataloogid 2001. a, 2003. a, 2004. a; koopia 2004. a ajalehes „Sakala” avaldatud reklaamist; koopia 2004. a otsepostitusreklaamist; koopia ajakirja DI poolt detsember, 2004 korraldatud testi tulemustest.

17.07.2006. a esitas taotleja vaidlustusavaldusele vastuse

Taotleja vaidles vaidlustusavaldusele vastu. Taotleja arvates ei ole tähis MULGI PAUK üldtuntud. Esitatud tootekataloogide koopiast ja otsepostitusreklaamist ei nähtu adressaatide hulk ja geograafiline paiknemine. Samuti on lisatud väljavõte maakonnalehest „Sakala” ühekordselt ilmunud reklaamist. Ajaleht on kitsa geograafilise levikuga ajaleht, millel on piiratud lugejaskond. Ühekordne reklaam ei muuda tähist üldtuntuks Eestis.

Puuduvad tõendid audioreklaamide kohta raadiojaamades Sky Pluss ja Raadio 2. Samuti ei saa ajakirjas DI läbiviidud pürotehniliste toodete test olla aluseks ja tõenduseks, et tähis MULGI PAUK on omandanud tarbijate hulgas väga hea maine ja tuntuse. Tegemist ei ole ajakirja DI lugejate arvamusel, vaid kitsa ringi inimeste (DI toimetuse) subjektiivse hinnanguga erinevate pürotehniliste toodete kohta, mis kuidagi ei tõenda mingi konkreetse toote ning selle nimetuse üldtuntust.

Kaubamärgitaotleja Pariisi Tuled OÜ on esimene firma Eestis, kes hakkas alates 1997. a sügisest kasutama oma kaupluses müügil olevate toodete juures eestikeelseid nimetusi. Aastatel 1998–2004 tegid Pariisi Tuled OÜ ja vaidlustaja tihedat majanduslikku koostööd. Vaidlustaja pöördus taotleja poole korduvalt ettepanekuga pakkuda välja nende poolt Hiinast imporditud toodetele eestikeelseid nimetusi. Suhtlemine ettevõtete vahel toimus suuliselt ning vastavasisulist kirjalikku kokkulepet ei sõlmitud, kuigi ühel korral saadeti taotleja poolt Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ esindajale faksiga nimekirja kaubamärgitaotleja poolt soovitatud nimetustega. Kuigi selles nimekirjas ei ole otsest märget tähise MULGI PAUK kohta, pakuti ka see nimetus ühe võimaliku variandina välja. Eeltoodust nähtub, et Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ ja Pariisi Tuled OÜ vahel oli koostöö ning kaubamärgitaotleja abistas vaidlustajat võimalike tootetähiste väljatöötamisel. Olgu siinjuures märgitud, et vaidlustaja kasutab ka praegu mitmeid kaubamärgitaotleja poolt algselt väljapakutud nimetusi – nt Katjuusa, Virmalised, Ämmasosin jt. Seega vaidlustaja väide selle kohta, et vaidlustatud sõnalise tähise ise välja töötanud ja

kasutusel võtnud, on väär. Samuti ei ole kuidagi põhjendatud ka Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ süüdistus kaubamärgitaotleja pahauskse käitumises.

14.12. 2006. a esitas vaidlustaja lisatõendid koos täiendava seletusega.

Vastavalt KaMS § 7 lg 3 p 1 arvestatakse kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel muuhulgas kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupadega tegelevas äri sektoris. Eeltoodust tulenevalt esitab vaidlustaja pürotehnika valdkonnas tegutsevate isikute kinnitused selle kohta, et nad on teadlikud kaubamärgist MULGI PAUK: OÜ Vahtre VK 22.08.2006. a kinnitus (Lisa 1) ja RUF Eesti AS 16.08.2006. a kinnitus (Lisa 2).

Lisaks eeltoodule soovib vaidlustaja välja tuua asjaolu, et kaubamärgitaotleja esitas 17.07.2006. a kirjalike seisukohtade lisana Eesti Ilutulestikud OÜ ja Firestudio OÜ kirjad, mille kohaselt on mõlemad ettevõtted tootest MULGI PAUK kuulnud või teadlikud.

Eesti Ilutulestikud OÜ teadlikkus kaubamärgist MULGI PAUK on igati loogiline, kuivõrd ajakirjas DI avaldatud pürotehnika testis (vaidlustusavalduse lisa 13) osalesid ka Eesti Ilutulestikud OÜ tooted. Samuti on Eesti Ilutulestikud OÜ püüdnud kanda 2005. a toodet MULGI PAUK pürotehniliste toodete registrisse (Lisa 3).

KaMS § 7 lg 3 p 2 kohaselt arvestatakse kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel muuhulgas kaubamärgi kasutamise ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut. Sellest tulenevalt esitab vaidlustaja andmed Ilutulestiku Keskus Arnika pürotehnika müügipunktide kohta, kus aastatel 2001–2005 on müüdnud toodet Mulgi Pauk (Lisa 4). Esitatud andmed kinnitavad toote "Mulgi Pauk" turustamist üheltpoolt kogu Eestis, teiselt poolt igas maakonnas paljudes kauplustes ja kaubamajades (v.a Hiiumaa, kus turustatakse ühes kohas). KaMS § 7 lg 3 p 2 kohaselt arvestatakse kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel muuhulgas ka kaubamärgi kasutamise kestust. Vaidlustaja on esitanud:

- a) Koopia arvutifailist toote MULGI PAUK sildi esmasest loomisest 27.08.2000. a (vaidlustusavalduse lisa 2)
- b) Koopia arvutifailist toote "MULGI PAUK reklaami loomisest 19.12.2000. a (vaidlustusavalduse lisa 3)
- c) 09.11. 2000. a pärineva toote "MULGI PAUK" saatedokumendi (vaidlustusavalduse lisa 4)
- d) 28.12.2000. a Pariisi Tuled OÜ' le väljastatud arve toote "MULGI PAUK" eest (vaidlustusavalduse lisa 6)

Vaidlustaja soovib vaidlustusavalduse lisade 2 ja 3 juurde esitada Valdo Ots'a selgituse failide atribuutides toodud kuupäevade kohta (Lisa 5).

Eeltoodud dokumentidega soovib vaidlustaja tõendada, et ta on kasutanud tähist MULGI PAUK juba alates 2000. a.

Vaidlustaja soovib lisaks eelnevalt esitatud tõenditele kaubamärgi "MULGI PAUK" reklaami kohta esitada First Media OÜ kinnituse (Lisa 6) selle kohta, et Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ kaubamärgi "Mulgi Pauk" reklaamklippe edastati 2005. a detsembris raadiojaamades Raadio 3 ja Sky Plus ning reklaamklippe edastati ka varasematel aastatel. Käesoleva kirja elektroonilisele versioonile on lisatud 2005. a reklaamklipi salvestus (Lisa 7).

Kaubamärgitaotleja ei osta enam vaidlustajalt toodet MULGI PAUK. Eeltoodule vaatamata turustab ta toodet, mis kannab identset nime ning vaidlustaja poolt tellitud kujundust (Lisa 8). Lisas 8 toodud pakendi kujundus on loodud vaidlustaja tellimusel Valdo Ots' a poolt 2003. a. Kujunduse autor on loovutanud kujunduse autoriõigused Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ' le (Lisa 5).

Kaubamärgitaotleja väidet, et nimetuse MULGI PAUK pakkusid nemad vaidlustajale välja, ei kinnita ükski esitatud tõend. Esitatud tõendid kinnitavad aga seda, et kaubamärgitaotleja on võtnud kasutusele teise isiku tellimusel loodud pakendi kujunduse ja püüab registreerida teise

isiku poolt 5 aasta eest kasutusele võetud ja ulatuslikult reklaamitud kaubamärki. Kui vaidlustaja puhul on mõistetav kaubamärgi MULGI PAUK valik tulenevalt vaidlustaja asumisest Viljandis, siis kaubamärgitaotleja puhul on ainuke loogiline seletus soov kasutada ära teise isiku poolt tuntuks tehtud kaubamärgi mainet.

29.02.2008. a esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

18.03.2008. a esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 13.04.2008. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

11.04.2005. a esitas taotleja Patendiametile taotluse kaubamärgi MULGI PAUK registreerimiseks Pariisi Tuled OÜ nimele klassis 13 - ilutulestusvahendid. Patendiameti registreerimise otsus on tehtud 21.12.2005. a ja kaubamärk on avaldatud Kaubamärgilehes nr 2, 2006. a.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi *taotleja*) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Seega peab komisjon tuvastama, kas 11.04.2005. a seisuga esines taotlejal pahausksus.

Taotleja on oma vastuses kinnitanud, et aastatel 1998–2004 tegid Pariisi Tuled OÜ ja vaidlustaja tihedat majanduslikku koostööd. Taotleja väitis, et eesti nimetuse MULGI PAUK pakkus vaidlustajale välja tema, kuid oma väidete tõendamiseks ei ole taotleja esitanud ühtegi dokumenti.

Vaidlustaja esitas komisjonile kaks arvutifaili MULGI PAUK sildi (27.08.2000. a) ja reklaami loomise kohta 19.12.2000. a. Samuti esitas vaidlustaja Valdo Ots' a tõendi selle kohta, et MULGI PAUK toote kujunduse töötas vaidlustaja jaoks välja Valdo Ots 2000. aasta augustis. 2003 aastal tellis vaidlustaja tema käest uue kujunduse tähisele MULGI PAUK. Kokkuleppe järgi loovutas ta kõik autoriõigused vaidlustajale.

Vaidlustaja on esitanud komisjonile saatelehed ja arved, millest nähtub, et novembris 2000. a ja augustis 2003. a tellis vaidlustaja Hiinast pürotehnilist toodet tähisega MULGI PAUK. 28.12.2000. a arvest nr 609 ja 25.10.2004. a arvest nr 1262/P ilmneb, et taotleja on vaidlustajalt ostnud pürotehnilist toodet tähisega MULGI PAUK.

Eelpool loetletud tõendid kinnitavad asjaolu, et tähis MULGI PAUK oli alates 2000. a võetud kasutusele vaidlustaja poolt ning taotleja oli sellest teadlik, sest ostis vaidlustajalt tähisega MULGI PAUK tähistatud kaupu.

11.04.2005. a kaubamärgitaotluse esitamisel oli taotleja teadlik, et soovib enda nimele registreerida tähist, mis oli kasutusel teise isiku, s.o tema äripartneri OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika poolt.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 32 kohaselt peavad juriidilise isiku osanikud, aktsionärid või liikmed, samuti juriidilise isiku juhtorganite liikmed omavahelistes suhetes järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. Sama põhimõte kehtib äripartneritevahelisel suhtlemisel. Tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 138 lg 1 ja lg 2 tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus ning õiguse teostamine ei ole lubatud seadusvastasel viisil, samuti selliselt, et õiguse teostamise eesmärgiks on kahju tekitamine teisele isikule. Sama põhimõte on sätestatud võlaõigusseaduse § 6 ja § 23 jt.

Äriregistri online teabesüsteemi kohaselt olid ja on jätkuvalt Pariisi Tuled OÜ juhatuse liikmeteks Olev Käsperson ja Raivo Laasmägi. Kaubamärgitaotluse Patendiametile ja vastuse apellatsioonikomisjonile esitas Raivo Laasmägi. Tihedat koostööd vaidlustajaga kinnitasid oma vastuses Raivo Laasmägi ja 14.07.2006. a seletuses Olev Käsperson.

Tulenevalt KaMS § 3 on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest.

KaMS § 4 lg 2 kohaselt võib registreeritud kaubamärgi suhtes ainuõigust teostada ainult kaubamärgiomanikuna kauba- ja teenindusmärkide registrisse (edaspidi *register*) kantud isik. Kaubamärgitaotluse esitamisel Patendiametile teadsid Pariisi Tuled OÜ juhatuse liikmed, et tähisega MULGI KAUP tähistab oma kaupu vaidlustaja ning taotleja nimele kaubamärgi MULGI KAUP registreerimisega kahjustatakse vaidlustaja õigusi kasutada tähist MULGI KAUP oma toodete eristamisel taotleja samaliigilisest kaubast ja keelata teistel nimetatud tähise kasutamist samaliigilistel kaupadel.

Eeltoodu valguses ei saa vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlust lugeda heauskseks. Tulenevalt KaMS § 9 lg 1 punktist 10 esineb antud juhul õiguskaitset välistav asjaolu ja Patendiameti otsus tuleb tühistada.

Kuivõrd ainuüksi eeltoodud asjaoludel kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele, siis ei pea apellatsioonikomisjon käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut kaubamärgi MULGI PAUK üldtuntusele.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1, § 41 lg 2 ja 3 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada kodumaise juriidilise isiku OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 21.12.2005. a otsus nr 7/M200500434 kaubamärgi "MULGI PAUK" (taotlus M200500434) registreerimise kohta OÜ Pariisi Tuled nimele klassis 13 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, 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 esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

K. Tults

R. Laaneots