

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1504-o

Tallinnas 01. aprillil 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi INSAIDER OÜ vaidlustusavalduse kaubamärgi FISU + kuju (taotluse nr M201200354) registreerimise kohta Alco Outlet OÜ nimele klassis 33

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 02.01.2014 INSAIDER OÜ (edaspidi ka vaidlustaja) poolt vaidlustusavaldus kaubamärgi FISU + kuju (taotluse nr M201200354) registreerimise kohta Alco Outlet OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 33.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolnik Almar Sehver, AAA Patendibüroo OÜ. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1504 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Vaidlustaja Insaider OÜ on Eesti ettevõtte, kes on välja töötanud FISU nimelise alkoholitoote kontseptsiooni ning alates 2007. aastast tellinud selle toote tootmist Eesti erinevatest alkoholjookide tehastest ning vastavat toodet sihtturgudel turustanud.

Käesoleva vaidluse eseme seisukohast on oluline märkida, et septembris 2009 tellis Insaider OÜ, ettevõtte juhatuse liikme Jyrki Komulaineni isikus, FISU tootele uue etiketi, mille kujundas Kalle Koivula ning mis nägi välja alljärgnev:

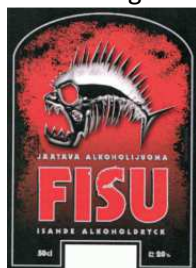


Vaidlustaja on esitanud ka alljärgneva taotluse Eestis kaubamärgi registreerimiseks:



Taotluse number: M201200990
Taotluse kuupäev: 16.11.2012
Taotleja: Insaider OÜ
Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

Kaubamärgilehes nr 11/2013 avaldatu põhjal on Patendiamet otsustanud registreerida alljärgneva kaubamärgi:



Taotluse number: M201200354
 Taotluse kuupäev: 17.04.2012
 Taotleja: Alco Outlet OÜ
 Klass 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

Vaidlustaja saatis Patendiametile ka märgukirja, milles tõi välja asjaolud ning esitas dokumendid tõendamaks, et taotluse suhtes esinevad õiguskaitses välistavad asjaolud, kuid Patendiamet seda ei arvestanud.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida FISU alkohoolse joogi etiketti kujutav kaubamärk taotleja nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärgi FISU + kuju registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 6, mille kohaselt õiguskaitses ei saa kaubamärk mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust.

Autoriõiguse seadusele (AutÕS) § 4 lg 2 kohaselt loetakse teoseks mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loominguga tulemus.

AutÕS § 4 lg 3 p 11 annab mitteamendava loetelu teostest, millele tekib autoriõigus, mille hulgas on ka maalikunstiteosed, graafikateosed, trükikunstiteosed, joonistused, illustratsioonid.

Senise apellatsioonikomisjoni ja kohtupraktika kohaselt on toodete kujundust käsitletud autoriõigusega kaitstavate teostena ning vastavate õiguste alusel ka kaubamärgi registreerimisest keeldutud. Vaidlustaja viitab siinjuures apellatsioonikomisjoni otsusele nr 402 (NAPRAFARGO + kuju, taotlus nr 9900510), mis leidis kinnitust ka kohtus (Tallinna Halduskohtu otsus haldusajajas nr 3-808/2002).

Insider OÜ FISU toote väliskuju ning Alco Outlet OÜ FISU kaubamärgitaotluses kujutatud etiketi võrdlus on alljärgnev:

<p>Kalle Koivula (09/2009) disainitud Insider OÜ FISU toote väliskuju</p>	<p>Taotlus nr M201200354</p>

Eeltoodud võrdlus näitab üheselt, et etiketid on praktiliselt identsed ning eristavates tunnustes täiesti kokkulangevad. Erisus seisneb üksnes sõnas „Original“ ning triipkoodi jaoks jäetud (valges) kohas. Kõige selgemini domineerivamad ning eristusvõimelisemad elemendid – hõbedane kala kujutis, punase-musta värvikombinatsiooniga taustavärv, sõna FISU ja selle kujundus jne – on identsed.

Vastavalt AuTS § 13 lg-le 1 kuulub autorile ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest.

Sealhulgas kuulub autorile õigus teose reprodutseerimisele (AutÕS § 13 lg 1 p 1), õigus teose levitamisele (AutÕS § 13 lg 1 p 2), õigus teose töötlemisele (AutÕS § 13 lg 1 p 5), õigus teose eksponeerimisele (AutÕS § 13 lg 1 p 8), õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele (AutÕS § 13 lg 1 p 9¹).

Vaidlustaja leiab, et FISU etikett on kaitstav kui graafikateos (AutÕS § 4 lg 3 p 11) ning taotleja on FISU + kuju märgi taotluse puhul seda teost ilma autori (s.h ilma vastavate õiguste omaniku) nõusolekuta töödeldnud (AutÕS § 13 lg 1 p 5), eksponeerinud (AutÕS § 13 lg 1 p 8) ja levitanud (AutÕS § 13 lg 1 p 2).

AutÕS § 46 lg 1 kohaselt ei lubata teose kasutamist teiste isikute poolt teisiti kui autori poolt oma varaliste õiguste üleandmise (loovutamise) korral või autori poolt antud loa (litsentsi) alusel.

Registreerimiseks esitatud tähis FISU + kuju on praktiliselt identne autoriõigusega kaitstud FISU etiketi kujunduse kui vastava graafikateosega ning sellise tähise registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 6.

Vaidlustaja leiab lisaks, et taotleja on esitanud kaubamärgi FISU + kuju registreerimiseks pahauskselt. Vaidlustaja kasutas eelnevalt Eestis kaubamärki FISU + kuju identsete kaupade (alkoholjoogid) tähistamiseks ning seega taotleja pidi olema teadlik vaidlustaja suuremast õigusest nimetatud kaubamärgile.

Õiguslikult leiab vaidlustaja, et FISU + kuju registreerimine taotleja kaubamärgina on vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Insaider OÜ ja Jyrki Tapani Komulainen kasutasid eelnevalt Eestis FISU alkoholitoote etiketti identsete kaupade tähistamiseks ning seega taotleja pidi olema teadlik nende suuremast õigusest nimetatud kaubamärgile.

Vaidlustaja seisukohta taotleja pahausksuse kohta kinnitavad alljärgnevad asjaolud:

1. FISU kaubamärgiga tähistatud, tööstuslikult toodetud ning pakendatud kujul turustatava alkoholse joogi töötas välja Jyrki Tapani Komulainen, kes tegutseb muuhulgas läbi Eesti äriühingu Insaider OÜ, mis on asutatud 28.02.2003 (ajalooga äriregistri registriinformatsioon vaidlustusavaldusele lisatud).
2. Insaider OÜ sõlmis 2008. aastal lepingu Eesti alkoholitootja Liivi Heliisiga (koopia lisatud), mis ühesel määratles, et ainuõigus FISU brändile ning tootele kuulub Jyrki Tapani Komulainenile. Liivi Heliis kohustus tellimuste alusel tootma alkoholset jooki, mis tähistati Jyrki Tapani Komulaineni juhiste järgi FISU kaubamärgiga.
3. Tänapäeval kasutatava FISU toote etiketi kujundas septembris 2009 Soome disainer Kalle Koivula, kes on vastavalt vaidlustusavaldusele lisatud deklaratsioonile kõik selle etiketiga seotud õigused (s.t ennekõike autoriõigusi) üle andnud OÜ-le Insaider.
4. Insaider OÜ/Jyrki Tapani Komulaineni ja Liivi Heliisi koostöö tulemusena tootis Liivi Heliis erinevates pakendites ning kujunduses FISU alkoholseid jooke, mille kohta on tehtud ajavahemikul 2007-2010 ka registreeringud alkoholiregistris (lisatud Veterinaar- ja Toiduameti 10.02.2011 kiri koos registreeringute andmetega).
5. Koostöö lõppes, kuna makseraskuste tõttu peatas Maksu- ja Tolliamet AS Liivi Heliis aktsiisilao tegevusloa septembris 2010 (otsus lisatud), AS Liivi Heliis pankrotistus ning Tartu

- Maakohus otsustas oma 26.08.2011 määrusega lõpetada pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu (määrus lisatud).
6. Hilisemalt tootis FISU alkoholset jooki AS Remedia ning alkoholiregistrist pärinevatelt dokumentidelt (etikett) nähtub, et selle tootmise on tellinud Liwi Kaubanduse OÜ (ilma Insaider OÜ nõusolekuta).
 7. AS Liwi Heliis aktsionäriks ja juhatuse liikmeks oli Aivis Ohtla (registriväljavõte lisatud), kes tegutses ka Liwi Kaubanduse OÜ kaudu, olles selle osanikuks ning juhatuse liikmeks kuni 02.07.2010, millise rolli võttis seejärel üle Meelis Laido (registriväljavõte lisatud). Meelis Laido on ka käesoleva taotluse esitanud äriühingu Alco Outlet OÜ asutaja, osanik ning juhatuse liige (registriväljavõte lisatud).
 8. Alco Outlet OÜ esitas 12.01.2011 kaubamärgitaotluse nr M201100027 sõnalise kaubamärgi FISU registreerimiseks klassis 33 (kaubamärki ei registreeritud, märgi andmed lisatud).
 9. Insaider OÜ/Jyrki Tapani Komulainen alustas FISU jookide tootmiseks koostööd AS-ga Liviko, kes teostas vastavad registreeringud alkoholiregistris 17.01.2011 (vt varemosundatud Veterinaar- ja Toiduameti kiri).
 10. Alco Outlet OÜ saatis 19.05.2011 AS-le Liviko hoiatuskirja (lisatud), milles avaldas, et AS Liviko rikub Alco Outlet OÜ kaubamärgiõigusi. Hoiatus saadeti elektrooniliselt e-posti teel lisatud kirja näol ning faili andmete järgi oli kirja viimati salvestanud Aivise nimeline arvutikasutaja. Eeltoodu viitab ilmselt Aivis Ohtla kui kunagise Insaider OÜ/Jyrki Tapani Komulainen lepingupartneri AS Liwi Heliis seadusliku esindaja seotusele antud küsimusega.

Taotleja teadlikkus on seda ilmsem, et juhatuse liige Meelis Laido on seotud ka ettevõttega Liwi Kaubandus OÜ, kes oli AS-ga Liwi Heliis seotud ettevõtteks. Samas nagu nähtub Alco Outlet OÜ hoiatuskirjast AS-le Liviko, siis Alco Outlet OÜ tegevusega on ilmselt seotud siiani ka Aivis Ohtla. Hoiatuskirja saatmise fakt näitab ka Alco Outlet OÜ soovi takistada Insaider OÜ jaoks alkoholsete jookide tootmist Eestis.

Taotleja eesmärgiks on olnud teadlikult omandada OÜ Insaider kaubamärk ning läbi selle registreerimise saavutada võimalus turustada toodet, mida seni on aastaid teinud OÜ Insaider. Saadetud hoiatuskiri näitab, et Alco Outlet OÜ eesmärgiks on olnud ka takistada Insaider OÜ ja/või tema koostööpartneritel FISU toodete tootmine ja seeläbi ka turustamine.

Eeltoodust tulenevalt on tähise FISU + kuju kaubamärgina registreerimine Alco Outlet OÜ nimele vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 6.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi FISU + kuju (taotluse nr M201200354) registreerimise kohta klassis 33 Alco Outlet OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Insaider OÜ volikirj;
 2. Kalle Koivula deklaratsioon;
 3. Väljatrükk FISU etikett taotluse nr M201200990 (Insaider OÜ) kohta;
 4. Koopia FISU etikett taotluse nr M201200354 (Alco Outlet OÜ) publikatsioonist;
 5. Väljatrükk FISU etikett taotluse nr M201200354 (Alco Outlet OÜ) kohta;
 6. Insaider OÜ märgukiri Patendiametile taotluse nr M201200354 (Alco Outlet OÜ) kohta;
 7. Insaider OÜ registriväljavõte;
 8. Insaider OÜ ja Liwi Heliis leping (2008 aasta);
 9. Veterinaar- ja Toiduameti vastus teabenõudele seoses FISU toodetega;
 10. AS Liwi Heliis aktsiisilao pidamise õiguse peatamise otsus;
 11. Tartu Maakohus 26.08.2011 määrus AS Liwi Heliis pankroti kohta;
 12. AS Liwi Heliis registriväljavõte;
 13. Liwi Kaubanduse OÜ registriväljavõte;

14. Alco Outlet OÜ registriväljavõte;
15. FISU sõnamärk (M201100027) taotluse andmed;
16. Alco Outlet OÜ hoiatuskiri AS-le Liviko

14.01.2014 edastas komisjon vaidlustusavalduse taotlejale ja tegi viimasele ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta omapoolsed seisukohad hiljemalt 15.04.2014. Taotleja ei ole oma seisukohti komisjonile esitanud ega menetlusest muul moel osa võtnud.

01.08.2014 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 05.02.2015.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk FISU + kuju (taotluse number: M201200354, taotluse kuupäev: 17.04.2012) klassis 33 - alkoholjoogid (v.a õlu) taotleja nimele.

Kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



Kaubamärgi FISU + kuju registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 6, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust.

Vaidlustaja esitatud tõendid kinnitavad, et vaidlustaja on kasutanud enne vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva 17.04.2012 tähist nimega FISU ning tema tellimisel on septembris 2009 Soome disaineri Kalle Koivula poolt kujundatud pudel koos etiketiga järgmises reproduktsioonis:



Vaidlustatud kaubamärk ja vaidlustaja pudeli etikett on praktiliselt identsed (graafiline ja värviline lahendus, kasutatud sõnade ja tähiste kokkulangevus, etiketi kuju, üldmulje jm). Sellist kokkulangevust ei saa pidada juhuslikuks. Taotleja ei ole menetluses osalenud ja ei ole vaidlustaja väited ümber lükanud ega esitatud tõendeid kahtluse alla seadnud. Esitatud tõendite kohaselt ei ole komisjonil kahtlust selles, et vaidlustajale kuulub autoriõigus Kalle Koivula poolt disainitud pudeli ja etiketi kujundusele.

Kuna ülaltoodust tulenevalt on leidnud kinnitust KaMS § 10 lg 1 p 6 rikkumine, siis ei pea komisjon vajalikuks analüüsida kaubamärgi registreerimise väidetavat vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 10, kuivõrd see ei mõjutaks tehtavat otsust.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 6, § 41 lg-st 3 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi FISU + kuju (taotluse nr M201200354) registreerimise kohta klassis 33 Alco Outlet OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

T. Kalmet

S. Sulsenberg