

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1657-o

Tallinnas 27. juunil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri- Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Texton Corporation LLC vaidlustusavalduse kaubamärgi МУЛЬТИПОВАР (taotluse nr M201400812) registreerimise kohta Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "REDMOND" nimele.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 01.02.2016 Texton Corporation LLC (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi МУЛЬТИПОВАР (taotluse nr M201400812) registreerimise kohta Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "REDMOND" (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 11.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Almar Sehver, AAA Patendibüroo OÜ. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1657 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult:

Vaidlustaja (volikiri, lisa 1) toodab ja turustab POLARIS kaubamärgiga tähistatud elektrilisi kodumasinaid. Lisatud on väljatrükk vaidlustaja äriühingu kodulehelt www.polaru.com ettevõtte kohta (lisa 2) ning POLARIS rahvusvahelise kaubamärgiregistreeringu nr 1195656 (lisa 3). Vaidlustaja toodab ja turustab POLARIS kaubamärgi all mitmeid kaupu, kuid muuhulgas ka multikeetjaid (ingl k „multi cooker“, vene keeles „multivarka“), mille kasutatakse ka kirjeldavat toiduvalmistusprogrammi nimetust „multikokk“ (inglise keeles „multi cook“, vene keeles „multipovar“) (vt lisatud POLARIS multikeetja tootefotosid, lisa 4).

Vaidlustaja leiab, et taotleja soovib monopoliseerida kodumasinate ja -seadmete valdkonnas kirjeldavat ja tavapäraselt tähist ning seetõttu on taotleja tegevus pahatahtlik, mille eesmärgiks on kahjustada konkurentide tegevust ning saavutada seeläbi endale ebaaus konkurentsieelis.

Eesti Kaubamärgilehe nr 12/2015 publikatsiooni andmetel on Patendiamet otsustanud registreerida alljärgneva sõnalise kaubamärgi:

МУЛЬТИПОВАР	Taotluse number: M201400812
	Taotluse kuupäev: 21.07.2014
	Taotluse avaldamine: 01.12.2015
	Taotleja: Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "REDMOND"
Klass 11: auruakumulaatorid, aurukogurid; soojusakumulaatorid; destilleerimisaparaadid; desinfitseerimisaparaadid; kohviröstrid; joogijahutusaparaadid; veepuhastusseadmed ja -masinad;	

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122, Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee>

sügavkülmutid (freezers); külmutuskonteinerid; külmutuskambrid; kohvikeetlid, elektrilised kohvimasinad; elektrilised kohviperkolaatorid; külmutusseadmed; elektrilised lutipudelisoojendid; veefiltrimiseseadmed; jäämasinad ja -aparaadid; jahutuseseadmed; veejahutuseseadmed; vedelikujahutuseseadmed; piimajahutuseseadmed; joogiveefiltrid; külmikud, külmutuskapid; elektrilised veekeedukannud.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt asjaolust, et tähis **МУЛЬТИПОВАР** on kaupade omandusi kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3), tavapärane (KaMS § 9 lg 1 p 4) ning eristusvõimetu (KaMS § 9 lg 1 p 1) ning taotleja on esitanud kaubamärgitaotluse pahauskselt (KaMS § 9 lg 1 p 10).

Vaidlustaja on asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 tähenduses, kuna taotleja kaubamärk on takistuseks tema toodete turustamisel Eestis.

Taotleja (edaspidi ka Redmond) on Venemaal, Sankt-Peterburgis 04.03.2013 registreeritud äriühing ning seotud teise Vene äriühinguga Technopoisk (registreeritud 02.11.2004) ning Vene Föderatsiooni konkurentsiseaduse (135-FZ) artikli 9 alusel moodustavad ettevõtete grupi.

Technopoisk on tegelenud elektriliste kodumasinade impordiga Venemaal ja CIS-riikides 2000-ndate keskpaigast. Redmond, kui hiljem asutatud ettevõtte ei ole ise äriliselt aktiivne ning pigem hoiab ja haldab grupi intellektuaalomandi õigusi (valdusettevõtte).

Technopoisk esitas juulis 2012 Venemaal kaks kaubamärgitaotlust tähistele **МУЛЬТИПОВАР** ja **MULTICOOK**. Venemaa Patendiamet (Rospatent) keeldus registreerimast tähist **МУЛЬТИПОВАР** kaubamärgina tulenevalt eristusvõime puudumisest, kuid registreeris 02.10.2013 selle inglisekeelse tõlke **MULTICOOK** (reg nr 497157). Aastal 2014 andis Technopoisk nimetatud kaubamärgiregistreeringu Redmond'ile.

Lisaks, jaanuaris 2013 esitas Technopoisk tähise **МУЛЬТИПОВАР** registreerimistaotluse Valgevenes (hilisem reg nr 49764) ja aprillis 2013 Kasahstanis (hilisem reg nr 44112).

Kõikides neis riikides (Venemaa, Kasahstan, Valgevene) hõlmasid kaubamärgitaotlused klassi 11 kaupu, sh toiduvalmistusseadmeid.

Pärast nimetatud kaubamärkide registreerimist - **MULTICOOK**, reg nr 497157 Venemaal ning **МУЛЬТИПОВАР**, reg nr 441112 Kasahstanis ja reg nr 49764 Valgevenes, Technopoisk ja Redmond otse ning läbi nende tütarfirmade üritasid peatada konkureerivate koduseadmete importimist ja müüki vastavates riikides. Ennekõike üritasid nad takistada **POLARIS** kaubamärgiga tähistatud selliste multikeetjate, mis omasid **MULTICOOK/МУЛЬТИПОВАР** funktsiooni, müüki.

Sellest tulenevalt ja oma õiguste kaitse tagamiseks, pidi Polaris ettevõtete grupp alustama menetluse kõigis nimetatud riikides, nimelt:

- Valgevene ja Kasahstani **МУЛЬТИПОВАР** kaubamärgid vaidlustati edukalt kaubamärgi eristusvõime puudumise alusel ning vastavad ametivõimud tühistasid kaubamärgiregistreeringud. Lisatud on 10.06.2015 otsus Valgevene registreeringu nr 49764 tühistamise kohta ja 01.04.2015 otsus Kasahstani registreeringu nr 441112 tühistamise kohta.

- Venemaa **MULTICOOK** kaubamärgi vaidlustas Polaris grupi ettevõtte Partner-Energy OOO Venemaa Patendiametis (Rospatent), kuid samaaegselt esitas avalduse ka Venemaa konkurentsiametile (FAS osakond, Sankt-Peterburg). Nii Rospatent, kui ka FAS rahuldasiid Partner-Energy OOO avaldused ning **MULTICOOK** Venemaa registreering 497157 tühistati Rospatent-i poolt (koheselt täidetav otsus) ja FAS tuvastas, et Technopoisk ja Redmond tegevus kaubamärki **MULTICOOK** registreerides ja neid õigusi kasutades kujutas endast kõlvatut

konkurentsi. Lisatud on 21.04.2015 Rospatent otsus ja 03.02.2015 FAS otsus. Redmond esitas nimetatud otsuste peale ka kaebused, kuid Venemaa Intellektuaalomandi kohus oma 12.10.2015 otsusega (kohtuasi SIP-339/2015) jättis jõusse Rospatent'i otsuse MULTICOOK kaubamärgi tühistamise kohta (otsus lisatud) ning Sankt-Peterburgi arbitraažikohus oma 13.01.2016 otsusega (kohtuasi A56-26830/2015) jättis jõusse FAS otsuse kõlvatu konkurentsi tuvastamise kohta (otsus lisatud). Kaubamärgi registreerimise vaidluses on Redmond esitanud kassatsioonkaebuse, konkurentsivaidluses ei ole kaebetähtaeg käesoleva vaidlustusavalduse esitamise hetkel veel saabunud.

Vaidlustaja tarnis Eestisse POLARIS multikeetjaid, millel on MULTIPOVAR funktsioon juba enne seda, kui Redmond esitas käesoleva vaidlustatud kaubamärgitaotluse 21.07.2014. Samuti turustati neid tooteid enne vaidlustatud kaubamärgi esitamist Eesti edasimüüja AVST-I AS poolt lõpptarbijatele. Eeltoodu kohta lisati vaidlustusavaldusele vaidlustaja arved Eesti edasimüüjale AVST-I AS (arved 100083, 103422, 120665, 129601, 135357) ning samuti Home 'n' Gourmet kaupluste POLARIS multikeetjate müügitšekid (lisa 14).

Vaidlustaja turustab Eestis erinevaid POLARIS multikeetja mudelid, millest paljudel on olemas ka MULTIPOVAR funktsioon, mis on tootele, selle pakendile või kasutusjuhendile kantud venekeelsena МУЛЬТИПОВАР või ingliskeelsena MULTICOOK (nt mudelid PMC 0517AD, PMC 0508F Floris, PMC 0520AD, PMC 0511AD), mis ka esitatud tootefotodest, kuid lisame siinjuures ka mudelite kasutusjuhendid, mille kohaselt on MULTIPOVAR mugavat toiduvalmistamist võimaldav eelseadistatud multifunktsionaalne toiduvalmistusprogramm (vt lisatud POLARIS PMC 0517AD kasutusjuhend, lisa 15).

Eesti turul pakutavate multikeetjatest paljud omavad MULTIPOVAR funktsiooni ning seda rõhutatakse ka vastavate toodete tutvustustes. Tootetutvustuste venekeelsetes tekstides kasutatakse МУЛЬТИПОВАР tähist, eestikeelsetes tutvustustes on see tõlgitud „multikokk“. Vaidlustusavaldusele on lisatud internetikaubamajast DODO tehtud väljatrüki vaidlustaja Polaris PMC 0527D tutvustuse kohta eesti ja inglise keeles, samuti VIP Shop internetikaubamaja Polaris PMC 0527D tutvustuse, ning VIVA Elektroonika internetikaubamaja multikeetjate pakkumiste loetelu eesti ja inglise keeles, mis sisaldab nii taotleja kui vaidlustaja tooteid, millel reklaamitakse MULTIPOVAR funktsiooni olemasolu. Taotleja ise reklaamib oma toodet multikeetja Redmond RMC-M90, kasutades muu seadme funktsionaalsust kirjeldavate programmide nimetustega (EKSPRESS, LEIB, PITSA, HAUTAMINE jne) kõrval paralleelselt ka nimetust МУЛЬТИПОВАР (MULTIKOKK) koos selgitusega, et tegemist on universaalse toiduvalmistamisprogrammiga, mis asendab mitme erineva seadme kasutamise vajaduse.

Tähise MULTIPOVAR - МУЛЬТИПОВАР tähendus eesti keeles „multikokk“, tuleneb nii selle liitsõna tõlkest vene keeles, kui ka selle tavapärasest tähistuses köögiseadmete tähistamisel ja tutvustamisel. Samas eesti tarbijale, võib venekeelne sõna POVAR - ПОВАР assotsieeruda ka muude koka-, köögi-, keetmise ja muude analoogsete tähendusega sõnadega (vt lisatud vene-eesti sõnaraamat).

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

Tähis МУЛЬТИПОВАР (tähistuses multikokk) kirjeldab kaupade omandusi – et tegemist on kodu- ja köögikaupade puhul mitmefunktsionaalsete toiduvalmistamise seadmetega või selliste seadmete funktsiooniga (programm).

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-ga 4, kaubamärk koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.

Tähis МУЛЬТИПОВАР on keelekasutuses (vt ülalviidatud edasimüüjate tootekirjeldused) ja äripraktikas (multikeetjate tootetähistused) tavapäraseks tähiseks kodumasinade ja ennekõike köögiseadmete osas.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

МУЛЬТИПОВАР on kirjeldav ja tavapärane tähis kodu- ja köögiseadmete osas, mis kannab informatsiooni, et tegemist on multifunktsionaalse seadme/programmiga ning see on seotud toidu valmistamisega.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine 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.

MULTIPOVAR on kirjeldav ja tavapärane tähis ning taotleja oli sellest teadlik juba taotluse esitamisel seoses oma kaubamärgi registreerimisest keeldumisega Venemaal ja toimunud ning tänaseni toimuvate kohtuvaidluste tõttu Venemaal, Valgevenes ja Kasahstanis.

Nii nagu nimetatud riikides, esineb ka Eestis märkimisväärne oht, et taotleja sooviks on monopoliseerida taoline kirjeldav ja tavapärane tähis eesmärgiga piirata konkureerivate ettevõtete võimalusi oma toodete turustamisel Eestis ning seeläbi saavutada ebaaus konkurentsieelis.

Tavapärase tähise registreerimise pahausksust on käsitletud Euroopa Kohus oma 11.06.2009 otsuses kohtuasjas C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vs Franz Hauswirth GmbH).

Vaidlustaja leiab, et antud juhul on täidetud antud otsusest tulenevad taotleja pahausksuse tuvastamise kriteeriumid, kuna МУЛЬТИПОВАР on kirjeldav ja tavapärane tähis nii taotleja päritolumaal Venemaal, kui ka ümbruskaudsetes riikides nii nagu seda juba on tuvastatud Valgevenes ja Kasahstanis, kuid nagu seda on Eesti osas tõendanud ka vaidlustaja. Samamoodi on oluline kaubamärgitaotleja (Eesti taotluse esitamisest) varasem teadmine МУЛЬТИПОВАР kirjeldavast ja tavapärasest iseloomust, ning asjaolu, et taotleja turustas oma tooteid Eestis juba enne, kui taotleja esitas vastava kaubamärgitaotluse. Oluline on ka taotleja senine tegevus ja asjaolu, et taotleja asus oma registreeringutest tulenevaid õigusi jõustama Venemaal, Valgevenes ja Kasahstanis konkureerivate ettevõtete vastu eesmärgiga takistada neil turustada МУЛЬТИПОВАР funktsiooniga tooteid, millest nähtub taotleja tahe kasutada registreeringut piiramaks ausat konkurentsi.

Taotluse pahausksuse juures tuleb arvestada ka seda, et kas taotluses sisalduvad kaubad annaksid selle registreeringu omanikule õiguse vähemalt nõude esitamiseks vaidlustaja toodete turustamiseks – kuna loetelu sisaldab mitmeid kodu- ja köögiseadmeid, mida võib pidada KaMS § 14 lg 1 p 2 alusel sarnasteks vaidlustaja multikeetjatega, siis juhul, kui taotleja kaubamärk registreeritaks, siis taotlejal tekiks võimalus nõuete esitamiseks vaidlustaja toodete turustamise vastu Eestis.

Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-ga 2, 3, 4 ja 10. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

Texton Corporation LLC volikiri

POLARIS kodulehe www.polaru.com väljatrükk

POLARIS reg nr 1195656 väljatrükk Patendiameti andmebaasist

POLARIS multikeetja tootefotod

Taotluse nr M201400812 publikatsioon, kaubamärgileht 12/2015

Taotluse nr M201400812 väljatrükk

10.06.2015 otsus Valgeneve registreeringu nr 49764 tühistamine
 01.04.2015 otsus Kasahstani registreeringu nr 441112 tühistamine
 21.04.2015 Rospatent otsus (MULTICOOK)
 03.02.2015 FAS otsus (MULTICOOK)
 Venemaa Intellektuaalomandi kohtu 12.10.2015 otsus (MULTICOOK, Rospatent)
 Sankt-Peterburgi arbitraažikohtu 13.01.2016 otsus (MULTICOOK, FAS)
 Texton Corporation LLC arved AVST-I AS-le (nr 100083, 103422, 120665, 129601, 135357)
 Home 'n' Gourmet kaupluste POLARIS multikeetjate müügitšekid
 POLARIS PMC 0517AD kasutusjuhend
 DODO interketikaubamaja - Polaris PMC 0527D tutvustus
 VIP Shop internatikaubamaja - Polaris PMC 0527D tutvustus
 VIVA Elektroonika internatikaubamaja – multikeetjate tutvustus
 Multikeetja Redmond RMC-M90 tutvustus
 Vene-eesti sõnaraamat

Taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud.

07.07.2016 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole lõplikke seisukohti esitanud. 08.05.2018 teatas taotleja esindaja patendivolinik Ljubov Kesselman, et taotleja ei soovi menetluses osaleda.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 08.05.2018.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida kaubamärk МУЛЬТИПОВАР (taotlus M201400812, esitatud 21.07.2014, avaldatud 01.12.2015) taotleja nimele klassis 11 :

Auruakumulaatorid; aurukogurid; soojusakumulaatorid; destilleerimisaparaadid; esinfitseerimisaparaadid; kohvirõstrid; joogijahutusaparaadid; veepuhastusseadmed ja -masinad; sügavkülmutid (freezers); külmutuskonteinerid; külmutuskambrid; kohvikeetlid, elektrilised kohvimasinad; elektrilised kohviperkolaatorid; külmutusseadmed; elektrilised lutipudelisoojendid; veefiltrimiseseadmed; jäämasinad ja -aparaadid; jahutuseseadmed; veejahutuseseadmed; vedelikujahutuseseadmed; piimajahutuseseadmed; joogiveefiltrid; külmikud, külmutuskapid; elektrilised veekeedukannud.

Komisjon leiab, et vaidlustusavalduses toodud argumendid on põhjendatud ja ei korda neid. Vaidlustusavalduses on märgitud, et taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-ga 2, 3, 4 ja 10.

Taotleja ei ole käesoleva menetluses osalenud. Peale lõppmenetluse alustamist 08.05.2018 teatas taotleja, et ei soovi menetluses osaleda. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. TÕAS § 51 lg 4 ja § 54 lg 5 kohaselt ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel menetluses osalemise õigust kasutanud ega vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis järeldeb komisjon sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärgi kaitsta. Komisjon leiab, et käesoleval juhul saab eeldada, et taotleja on omaks võtnud vaidlustaja väited selle kohta, et kaubamärgi МУЛЬТИПОВАР (taotlus M201400812) klassis 11 taotleja nimele registreerimise osas esinevad KaMS § 9 lg 1 p-ga 2, 3, 4 ja 10 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud (vt analoogia korras ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4).

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

o t s u s t a s:

tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi МУЛЬТИПОВАР (taotlus nr M201400812 registreerimise kohta klassis 11 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgitaotluse nr M201400812 menetlust komisjoni 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

H-K. Lahek