PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 1898-o

Tallinn, 29.12.2021

Avaldus nr 1898 – kaubamärgi „JÄÄSULAX JÄÄSULATUSVAHEND + kuju“ (reg nr 57659) omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Anneli Kapp, Kertu Priimägi, vaatas läbi **KKK Piegus OÜ** (edaspidi avaldaja) 19.02.2020 avalduse kaubamärgi „JÄÄSULAX JÄÄSULATUSVAHEND + kuju“ (reg nr 57659, taotluse esitamise kuupäev 7.02.2019, registreerimise kuupäev 12.12.2019, kaitstud klassis 1 kauba *soolad (kemikaalid)* suhtes; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) omaniku **Elvento OÜ** (esindaja patendivolinik Raivo Koitel) ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks.

Vaidlustatud kaubamärk:

Menetluse käik

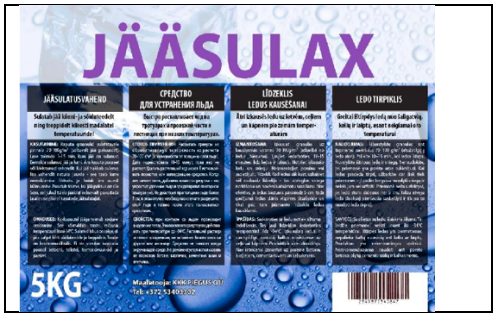
1) Avaldaja on **19.02.2020** esitanud avalduse omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 10 alusel, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mille registreerimist taotlev isik on taotluse esitanud pahauskselt. Avaldaja nõue oli KaMS § 52 lg 1 ja 2 alusel tunnistada tühiseks OÜ Elvento ainuõigus vaidlustatud kaubamärgile ja kustutada vaidlustatud kaubamärk registrist.

Avaldaja märkis avalduses, et Elvento OÜ on 12.12.2019 registreerinud vaidlustatud kaubamärgi, mis on avaldatud kaubamärkide andmebaasis. KaMS § 52 lg 1 alusel võib iga isik esitada komisjonile avalduse kaubamärgiomaniku vastu tema ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks KaMS § 9 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul, kui see asjaolu oli olemas ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal.

Avaldaja märkis, et Elvento OÜ juhatuse liige Avo Nuder oli 1.06.2010–1.03.2017 Cleanex Grupp OÜ (reg kood 10950547) töötaja, mida tõendab väljavõte töötajate registrist (avalduse lisa 1) ja väljavõte Cleanex Grupp OÜ pangaarvest töötasu väljamaksmise kohta 2011.–2012. aastal (lisad 2 ja 3). A. Nuder oli OÜ Cleanex Grupp müügijuht, kelle tööülesanne oli JÄÄSULAX toodete müük [lisades 4–7 arved]. OÜ Cleanex Grupp on alates 2012. aastast kasutanud enda toodetel kaubanime Jääsulax ja alates 2017. aastast kasutab kaubanime poolte vahel sõlmitud lepingu alusel osaühing KKK Piegus OÜ. OÜ Cleanex Grupp on loovutanud kaubamärgi nõudeõigused KKK Piegus OÜ-le [lisa 14]. KaMS § 10 lg 1 p 6 alusel ei saa õiguskaitset kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust. KKK Piegus on

kasutanud kaubanime JÄÄSULAX oma kaupadel alates 2017. aastast (lisades 10–12 arved 2017–2019) ja lasknud toote kujunduse valmistada OÜ-l Abiprint 2017. aastal (lisades 8 ja 9 kujunduse tellimuskiri ja kujundus). Autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 4 lg 3 p 1 alusel on kõik kirjalikud teosed kaitstud autoriõigusega. Elvento OÜ on registreerinud kaubamärgina pakendigraafika, mis on äravahetamiseni sarnane OÜ KKK Piegus OÜ graafika teosega (pakendiga) ja ei ole originaalne teos AutÕS § 4 lg 2 viimase lause tähenduses. Kauba nimi JÄÄSULAX ja pakend on originaalne teos, mis kuulub kaitsmisele AutÕS § 4 lg 3 p 11 ning lõike 5 alusel). Autoriõigused pakendile kuuluvad OÜ-le KKK Piegus [lisa 15].

KKK Piegus OÜ teos (pakendigraafika) on järgmine:



KKK Piegus OÜ tegi oma advokaadi kaudu OÜ-le Elvento ettepaneku anda mõistliku tasu eest kaubamärk OÜ-le KKK Piegus üle [lisa 13], millest OÜ Elvento keeldus.

Avaldusele olid lisatud: (1) väljavõte töötajate registrist; (2) väljavõte Cleanex Grupp OÜ pangaarvest A. Nuderile 2011. aastal töötasu maksmise kohta; (3) väljavõte Cleanex Grupp OÜ pangaarvest A. Nuderile 2012. aastal töötasu maksmise kohta; (4) Cleanex Grupp OÜ arve 30.11.2012 Espak AS-le; (5) Cleanex Grupp OÜ arve 18.01.2012 Espak AS-le; (6) Cleanex Grupp OÜ arve 17.01.2012 Espak AS-le; (7) Cleanex Grupp OÜ arve 01.01.2013 Espak AS-le; (8) KKK Piegus pakendigraafika; (9) KKK Piegus pakendigraafika tellimus; (10) KKK Piegus arve 20.10.2017 Espak AS-le; (11) KKK Piegus arve 10.01.2018 Espak AS-le; (12) KKK Piegus arve 12.02.2019 Espak AS-le; (13) KKK Piegus advokaadi nõudekiri; (14) Cleanex Grupp OÜ juhatuse liikme kinnituskiri; (15) Abiprint OÜ kinnitus autoriõiguste ülemineku kohta.

Komisjon võttis avalduse menetlusse **5.03.2020**. Avaldus toimetati omanikule kätte ning talle teatati kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48^2 lõikega 2 kohustusest teatada kirjalikult komisjonile hiljemalt 16.05.2020, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte. Omanik kinnitas avalduse kättesaamist 9.03.2020.

Omanik teatas **14.05.2020** oma soovist avaldusele vastu vaielda. Komisjon teavitas sellest asjaolust 18.05.2020 avaldajat ja alustas eelmenetlust. Avaldajale anti võimalus esitada vaidlustusavaldust täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 20.07.2020. Avaldaja täiendavaid tõendeid ja põhjendusi ei esitanud. 22.07.2020 andis komisjon omanikule võimaluse esitada oma seisukoht hiljemalt 23.09.2020.

2) 23.09.2020 esitas **omanik** seisukoha. Selles märgiti, et avalduse esitamisele eelnes omaniku pretensioon avaldajale kaubamärgi nr 57659 õiguskaitse rikkumise lõpetamiseks (lisad 2 ja 3 –omaniku kirjad 27.12.2019 ja 22.01.2020). Avaldaja 6.01.2020 vastus oli lisatud avaldaja poolt avaldusele lisana 13.

Omanik märkis, et kaubamärk kui intellektuaalse tegevuse resultaat ei ole legaaldefinitsioonist lähtuvalt autoriõiguse objekt. Kaubamärk (avaldaja käsitluses kaubanimi) on tööstusomandi üheks alaliigiks ja selle õiguskaitset reguleerib eraldi tööstusomandiseadus, täpsemalt kaubamärgiseadus (vt ka Pisuke, H. „Autor ja Ülikool. Autoriõiguse alused“, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004, lk 24-25). KaMS § 3 kohaselt on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. AutÕS § 4 lõike 1 kohaselt tekib autoriõigus kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. AutÕS § 5 lõike 1 kohaselt ei kohaldata autoriõiguse seadust ideedele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, protsessidele, süsteemidele, meetoditele, kontseptsioonidele, printsiipidele, avastistele, leiutistele jms intellektuaalse tegevuse resultaatidele, mis on kirjeldatud, selgitatud või muul viisil väljendatud teoses. Põhistamaks autoriõiguse käsitlust kaubamärgi osas peaks seda käsitlema kui teost. AutÕS § 4 lõike 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 loomingu tulemus. Vaadates kaubamärgi nr 57659 reproduktsiooni, saaks autoriõiguse kontekstis teatud mööndustega rääkida üksnes selle terviklikust visuaalist (kunstiteos) ehk eri värvide ning jää sulamise pildi (jääkuubik ja selle sulamisel tekkivad veetilgad) kombineerimisest (omavaheline paigutus) kirjeldava tekstiosaga (kirjandusteos) ehk toote (jääsulatusvahendi) kasutamisest, selle omadusest ja toimest. Aga ka siis ei lähe see omaniku hinnangul AutÕS § 4 lg 3 loetelu alla.

Omanik lisas, et samuti tuleb autoriõiguse kontekstis lähtuda originaalsest tulemusest, mis peab olema autori enda intellektuaalse loomingu tulemus. Kaubamärgi reproduktsiooni kujunduseks on jääkuubiku sulamist kujutav pilt, mis iseenesest on loodusnähtus (seda võib käsitleda kui protsessi, loodusteaduslik avastust, fakti, vt ka AutÕS § 5). Järelikult ei ole tegemist originaalse tulemusega, veel vähem autori enda intellektuaalse loomingu tulemusega. Lisaks on kaubamärgi reproduktsioonil taustana kasutatud jääkuubiku sulamise pilt võetud internetist, mille laadseid pilte on internetis väga palju (Google'i otsing „melting of ice cube"), mistõttu ei saa avaldaja väita, et jääkuubiku sulamise pilt kui selline on kuidagi tema autoriõiguse objektiks. Samuti ei ole kaubamärgi reproduktsioonil toodud tekstiosa originaalne kirjalik teos, vaid kirjeldav tooteinfo e kontseptsioon või printsiip või meetod kuidas jääsulatusvahendit kasutada ja millised on selle (toote)omadused (vt ka AutÕS § 5 p 1), mida tuleb tarbijakaitseseaduse § 5 kohaselt käsitleda kui kauba märgistuse üldnõuetele vastavat kohustuslikku tooteinfot.

Ainus kaubamärgi originaalne (eristusvõimeline) osa on omaniku hinnangul kaubanimi „JÄÄSULAX", mis aga ei ole teos ega teose pealkiri autoriõiguse tähenduses. Tõsi, AutÕS § 4 lg 5 käsitleb teose originaalse pealkirja (nimetuse) kaitset teosega võrdsetel alustel. Kuna kaubamärgi reproduktsiooni näol ei ole tegemist teosega AutÕS tähenduses, et saa nimetust „JÄÄSULAX" käsitleda ka kui teose pealkirja.

Komisjon on varasemates lahendites (1604-o, 29.09.2016 ja 1748-o, 16.04.2020) käsitlenud teose pealkirja kaitset autoriõigusena raadiosaadete kontekstis raadiosaate pealkirjana (autoriõigusega kaasnevad õigused, AutÕS § 1 lg 2 p 3, § 62), kuid nagu ülal osundatud, ei kuulu kaubanimi „JÄÄSULAX" pealkirja mõiste alla. Nimelt on komisjon lahendi 1604-o lk-l 7 märkinud, et teatud tingimustel (selles lahendis koostoimes eetris olnud raadiosaate kontseptsiooniga ja isikliku esitusega) võib kaubamärgi visuaal (kaubamärgi reproduktsioon) olla autoriõiguse objektiks ja selle nimetus (pealkiri) sealjuures ka autoriõiguse objekti pealkirjaks. Käesolevas asjas saab teatud mööndustega rääkida üksnes kaubamärgi reproduktsiooni (tooteetiketi või pakendikujunduse) terviklikust visuaalist (pildi, värvide ja tekstiosa kombinatsioon e pakendigraafika) ehk kuidas erinevad elemendid koostoimes võiksid moodustada autoriõiguse objektiks oleva visuaali ja kes on selle visuaali loonud (autor).

Avaldaja on märkinud, et ta on kasutanud enda toodetel kaubanime „JÄÄSULAX" alates 2012. a ja laskunud toote kujunduse (pakendigraafika) 2017. a. valmistada Abiprint OÜ-l. Avalduse lisast 6 nähtub kaubanime „JÄÄSULAX" esmakasutamine 17.01.2012 tootearvel ja lisast 15, et Abiprint OÜ on teostanud pakendigraafika kujunduse (lisast 15 ei selgu millal see (lisa)kujundus tehti). Vastavalt kaubamärgiseadusele ei saa kaubanimele (kaubamärgile) tekkida varemkasutamisõigust. Kaubamärgi registreerimine on isiku õigus, mitte kohustus ja kaubamärgi registreerimisel tekib registreerijal (omanikul) sellele ainuõiguslik kaitse, mida saab rakendada isikute vastu, kes registreeritud kaubamärgiga sarnast tähist kasutavad. Järelikult ei oma käesolevas asjas tähtsust, millal avaldaja kaubanime „JÄÄSULAX" kasutusele võttis, vaid, et ta jättis selle kaubamärgina registreerimata. Tähtsust omab see, et selle registreeris kaubamärgina enda nimele Elvento OÜ.

Omanik tõi välja, et A. Nuder mõtles omal initsiatiivil välja kaubanime „JÄÄSULAX" ja lasi pakendikujunduse teha oma pojal Siim Nuderil (lisa 4) ning nad andsid ühekordse nõusoleku neid Cleanex Grupp OÜ-l kasutada. Lisatud on S. Nuderi 15.01.2012 e-kiri Cleanex Grupp OÜ-le, millega saadeti „JÄÄSULAX" pakendigraafika elektroonilised failid (lisa 5). Arusaadavalt teostati pakendikujundus (kuupäevaliselt) varem kui see e-kirjaga Cleanex Grupp OÜ-le edastati (autoriõiguse tekkemoment, AutÕS § 7). Oluline on, et vastava pakendikujunduse koos kaubanimega „JÄÄSULAX" sai Cleanex Grupp OÜ (ja temalt omakorda avaldaja) S. Nuderilt enne kui ta kaubanime „JÄÄSULAX" 17.01.2012 ise kasutusele võttis. S. Nuder töötas välja „JÄÄSULAX" pakendigraafika ehk kombineeris omavahel kokku jääkuubiku sulamise pildi, toote kasutamist ja selle omadusi kirjeldava tootekirjelduse ning kasutas visuaalse rõhuasetuse andmiseks eri värvikombinatsioone ja lisas pakendigraafikale ka kaubamärgina eritusvõimelise kaubanime „JÄÄSULAX". Tulenevalt komisjoni lahendist 1604-o ja autoriõiguse seadusest saab S. Nuderi poolt välja töötatud pakendikujundust pidada piisavalt originaalseks (olenemata, sellest et see kombinatsioon koosneb Internetist võetud pildist ja seadusega nõutavast tooteinfost), kuna see on visuaalse terviklahendusena eri elementide paigutuses tema intellektuaalse loo-

mingu tulemus. Piisab ka minimaalsest loomingulisest lähenemisest, mis võimaldab väita, et see tulemus peegeldab autori isiku individuaalsust (Pisuke, H. „Autor ja Ülikool. Autoriõiguse alused“, lk 20).

Omanik rõhutas, et samuti on autoriõiguse loojaks (autoriks) alati füüsiline isik (AutÕS § 3 lg 1 p 1 ja § 28 lg 2), kellel tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused (AutÕS § 11 lg 1, §-d 12 ja 13), kusjuures varalisi õigusi saab autor üle anda (AutÕS § 11 lõiked 2 ja 3). Juriidiline isik ei saa olla autoriks, ta saab olla üksnes autoriõiguse kasutajaks või varaliste õiguste omajaks kui autor on talle vastavad õigused üle andnud. Seetõttu ei saa avaldaja pidada ennast kaubamärgina registreeritud pakendigraafika (kaubamärgi reproduktsiooni) autoriks ja ka autoriõiguse omajaks, kuivõrd ta pole seda ise loonud ja talle pole see ka autori S. Nuderi poolt üle antud. Samuti ei saa Abiprint OÜ loovutada pakendigraafika kujundusega kaasnevaid autori varalisi ja mittevaralisi õigusi avaldajale, kuna esiteks, ta pole ise (läbi oma töötaja(te)) seda pakendikujundust loonud (autor on S. Nuder) ja teiseks, mittevaralisi (isiklikke) õigusi ei saa ka AutÕS § 11 lg 2 kohaselt üle anda.

Vastavalt AutÕS § 29 eeldatakse autorsust ja kuivõrd lisadega 4 ja 5 on tõendatud, et S. Nuder on kaubamärgi reproduktsiooni pakendigraafika ja kaubanime „JÄÄSULAX“ autoriks, on tal ka sellele seadusest tulenevad varalised ja mittevaralised õigused. S. Nuder ei ole oma autoriõigusi loovutanud ega ka kasutusõigust üle andnud ei avaldajale, Cleanex Grupp OÜ-le ega ka Abiprint OÜ-le. Samuti ei ole ta vastavat pakendikujundust teinud nende isikute tellimusel, samuti ei ole ta saanud selle eest tasu. Seetõttu on ka Abiprint OÜ poolt pakendigraafika täiendamine Siim Nuderi autoriõiguse rikkumine (AutÕS § 12 lg 1 p-d 3 ja 7 ja § 13 lg 1 p 5), kuna sellele ei lisatud täienduste käigus juurde midagi originaalset – üldine kujundus jäi samaks, samuti ka kaubanimi „JÄÄSULAX“, lisati vaid tooteinfo tõlge vene, läti ja leedu keelde (vt siinjuures ka AutÕS § 13 lg 1 p 4) – ja avaldaja ei saa tugineda Abiprint OÜ lisakujunduse osas kui talle loovutatud autoriõigusele, sest see ei kuulunud Abiprint OÜ-le.

Vastavalt S. Nuderi kinnitusele (lisa 4) on „JÄÄSULAX“ pakendikujunduse ja kaubanime kasutusõigus antud A. Nuderile ja Elvento OÜ-le, kes on ka registreeritud kaubamärgi nr 57659 omanikuks, mida saab pidada ka üheks täiendavaks viisiks oma (autori)õiguse kaitsmisel (vt siinjuures komisjoni lahend 1604-o, lk 7).

KaMS § 10 lg 1 p 6 eeldab varasema õiguse olemasolu ning asjaolu, et kaubamärgi kasutamine kahjustaks varasemat õigust. Käesolevaga on omaniku hinnangul tõendatud, et avaldajal puudub see varasem õigus – Cleanex Grupp OÜ ei saanud avalduses märgitud kaubanime kasutusõigust loovutada avaldajale, kuna talle ei ole kunagi see õigus kuulunud ning avaldaja ei saanud täiendatud pakendikujunduse tellimisel Abiprint OÜ-st selle autoriõiguse omanikuks, kuna Abiprint OÜ-l puuduvad autoriõigused, mida üle anda – mis annaks aluse keelata Elvento OÜ-l kaubamärgi kasutamist ja nõuda selle tühiseks tunnistamiseks. Seetõttu puudub alus avalduse KaMS § 10 lg 1 p 6 alusel rahuldamiseks.

Omanik märkis samuti, et KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaldamiseks ei ole avaldaja tõendanud omaniku ja A. Nuderi pahausksust. KaMS § 9 lg 1 p 10 õiguskaitset välistava asjaolu esinemiseks ei ole nõutav varasema õiguse olemasolu. Samas eeldatakse kaubamärgiomaniku heausksust. Avaldaja on märkinud avalduses, et A. Nuder, kes on omaniku juhatuse liige, oli ajavahemikul juuni 2010 kuni märts 2017 Cleanex Grupp OÜ töötaja, kelle tööülesanne oli „JÄÄSULAX“ toodete müük. Oma väite tõenduseks esitas avaldaja Cleanex Grupp OÜ pangaväljavõtted 2011.–2012. a. osas seoses A. Nuderile tehtud väljamaksetega ja väljavõtte töötajate registrist (avalduse lisad 1–3). Avaldaja ei ole esitanud töölepingut vm muud infot, millest saaks järeldada, kas A. Nuder oli Cleanex Grupp OÜ-ga seotud töölepinguga või mõne muu lepinguga ning samuti on paljasõnaline väide tema tööülesannete kohta. Puuduvad tõendid selle kohta, milles seisnes A. Nuderi tegelik funktsioon/koostöö Cleanex Grupp OÜ-s ja tema võimalik töö iseloom, samuti info pakendikujunduse ja kaubanime „JÄÄSULAX“ kuuluvuse / võõrandamise osas Cleanex Grupp OÜ-le. Avaldusest ei selgu, kas A. Nuderi koostöö Cleanex Grupp OÜ-ga oli otseselt töösuhe, mis on seotud subordinatsioonisuhtega (hõlmab juhendamist, oodatava tulemuse või ülesande sisu määratlemist ja kontrollimist), samuti töötingimuste (vahendid, koolitus, puhkus) tagamisega tööandja poolt (mis tähendab ka püsivaid investeeringuid). Ka subordinatsioonisuhte puhul ei näe seadus ette kõigi varaliste õiguste üleminekut. Muud liiki suhte puhul, isegi kui see on tasuline ja püsiv, ei saa varaliste õiguste üleminekut tellijale eeldada. Vt siinjuures komisjoni lahendit 1748-o, lk 18.

A. Nuder käsitleb koostööd Cleanex Grupp OÜ-ga kui partnerlust. Koostöö nägi välja selline, et A. Nuder, kellel olid varasemast ajast (AS Soudal päevilt) ehituskeemiaalased kontaktid, hakkas neile kontaktidele koos Cleanex Grupp OÜ-ga müüma ehituskeemiat ja korraldama ettevõtte logistikat, tellis ise kauba ja müüs seda klientidele. Cleanex Grupp OÜ ja A. Nuderi vahel puudus subordinatsioonisuhe, eraldi töölepingut isikute vahel polnud – mingisugust juhendamist, oodatava ülesande ja tulemuse sisu määratlemist ja kontrollimist ei toimunud, puudusid töövahendid, koolitus jm Cleanex Grupp

OÜ poolt. Lisaks läbimüügi pealt A. Nuder midagi ei teeninud, talle kaeti üksnes miinimumkulud ja lubati olulist osalust Cleanex Grupp OÜ-s (mis Cleanex Grupp OÜ omanike poolt ei realiseerunud). Samuti toetas A. Nuder korduvalt Cleanex Grupp OÜ-d rahaliselt (lisa 6 pangaülekannete tõendamise osas, samuti hilisemad lisalaenud sularahas tuhandete eurode väärtuses, kuna ettevõttel puudusid käibevahendid – sisuliselt maksis ettevõtte A. Nuderile tasu tema enda raha eest), mis samuti tõendab isikute vahelist partnerlussuhet, mitte töölepingulist suhet.

A. Nuder mõtles omal initsiatiivil välja kaubanime „JÄÄSULAX“ ja võttis selle hooajalise toote nimetusena kasutusele (graanulitena kasutatav jääsulatusvahend) ja lasi pakendikujunduse (elektroonilise failina) teha oma pojal S. Nuderil. Vastav kujundusfail saadeti 15.01.2012 Cleanex Grupp OÜ-le ning see tähis võeti A. ja S. Nuderi nõusolekul ka vastaval tootel kasutusele. Tegemist ei olnud Cleanex Grupp OÜ tellimisel välja mõeldud kaubanime ja pakendikujundusega, mistõttu ei saa Cleanex Grupp OÜ-l olla sellele ka mingeid õigusi.

A. Nuderi koostöö Cleanex Grupp OÜ-ga kestis kuni 2017 a. märtsini, mil Cleanex Grupp OÜ sisuliselt lõpetas tegevuse (tänaseks on sellele Äriregistris kustutamishoiatus, ettevõttel on üleval maksmata maksude eest maksunõue ca 100 000 euro ulatuses). Peale koostöö lõppemist jätkas toote „JÄÄSULAX“ müüki A. Nuderi ettevõte Elvento OÜ. Kahetsusväärselt alustas sama nime ja pakendikujundusega toote müüki ka avaldaja KKK Piegus OÜ, millel puudub seos (õiguslik järjepidevus) Cleanex Grupp OÜ-ga ja kellele A. ja S. Nuder pole nõusolekut kaubanime ja kaubapakendi „JÄÄSULAX“ kasutamiseks andnud.

Eraldi rõhutas omanik asjaolu, et pakendikujunduse autoriks on S. Nuder, kellel puudub igasugune seos avaldaja ja Cleanex Grupp OÜ-ga ning vastavat pakendikujundust (ja kaubanime) pole ta ka nendele isikutele võõrandanud, samuti pole see tehtud nende tellimusel. AutÕS sisaldab eraldi regulatsiooni autorilepingu kohta, mille kohaselt autor või tema õigusjärglane annab teisele poolele üle oma varalised õigused või loa teose kasutamiseks lepingu tingimustega ettenähtud ulatuses ja korras (AutÕS § 48 lg 1). Lepingus peavad olema fikseeritud üleantavad õigused (AutÕS § 48^1 lg 1 p 2) ja see peab olema kirjalikus vormis (AutÕS § 49 lg 1). Seega ei saa eeldada õiguste üleminekut, see peab olema kirjalikult kokku lepitud. Vastavalt S. Nuderi kinnitusele (lisa 4) on „JÄÄSULAX“ pakendikujunduse kasutusõigus antud A. Nuderile ja Elvento OÜ-le. Asjaolu, et S. Nuder edastas elektroonilise pakendikujunduse 15.01.2012 e-kirjaga ka Cleanex Grupp OÜ e-postiaadressile, tuleb käsitleda kui ühekordse nõusoleku andmist Cleanex Grupp OÜ-le selle kasutamiseks koostöös A. Nuderiga. See ühekordne nõusolek ei anna Cleanex Grupp OÜ-le õigust see edasi anda kolmanda(te)le isiku(te)le, nt avaldajale.

Omanik rõhutas, et omaniku heausksust tuleb eeldada. Kuivõrd A. ja S. Nuder on kaubanime ja pakendikujunduse „JÄÄSULAX“ välja töötajad ning A. Nuderi koostöö Cleanex Grupp OÜ-ga oli partnerlussuhe ja kui see ettevõtte lõpetas tegevuse, lõppes ka A. Nuderi partnerlussuhe selle ettevõttega, millega seoses võeti ka tagasi Cleanex Grupp OÜ-le antud ühekordne nõusolek „JÄÄSULAX“ kaubanime ja pakendikujunduse kasutamiseks ning A. Nuderil (ja ka S. Nuderil) on õigus valida lepingupartnereid oma poolt välja töötatud kaubanimele ja selle pakendikujundusele ning midagi pahauskset selles pole. Samuti oli nende valik tootenimi ja pakendikujundus kaubamärgina registreerida Elvento OÜ nimele, mis on A. Nuderi ettevõte. Lisaks puudusid nii Cleanex Grupp OÜ-l kui ka avaldajal igasugused õigused sellele kaubanimele ja pakendikujundusele. Samuti ei saanud avaldaja mingeid õigusi omandada Abiprint OÜ-lt, kes ebaseaduslikult muutis S. Nuderi poolt varem välja töötatud pakendikujundust.

Kokkuvõttes, puudub kaubamärgi registreerimisel alus käsitleda seda pahauskse tegevusena. Puudub alus omaniku heausksuse eelduse kummutamiseks ning puudub alus avalduse KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel rahuldamiseks. Lähtudes eeltoodust palus omanik jätta avaldus täies ulatuses rahuldamata ning jätta kaubamärk nr 57659 registreerituks.

Seisukohale olid lisatud: (1) kaubamärk nr 57659; (2) Elvento OÜ 27.12.2019 kiri KKK Piegus OÜ-le; (3) Elvento OÜ 22.01.2020 kiri KKK Piegus OÜ-le, millele on lisatud ka S. Nuderi 15.01.2012 e-kiri; (4) S. Nuderi 17.03.2020 kinnituskiri; (5) S. Nuderi 15.01.2012 e-kiri Cleanex Grupp OÜ-le; (6) A. Nuderi pangaväljavõte rahaülekannete tegemisest Cleanex Grupp OÜ-le 2009. a.

3) 20.10.2020 esitas **avaldaja** oma seisukoha. Avaldaja leidis, et ta on kaubanime Jääsulax varaliste õiguste omaja ja kauba nimi JÄÄSULAX ja pakend on originaalne teos, mis kuulub kaitsmisele AutÕS § 4 lg 3 p 11 ning lg 5 alusel. Avaldaja jäi oma seisukohale, et autoriõigused pakendile kuuluvad OÜ-le KKK Piegus. KaMS § 3 kaubamärgi põhifunktsioon on eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest (sarnasest) kaubast või teenusest. Sama leidis ka Riigikohus (3-2-1-86-07 p 14).

Avaldaja märkis, et omanik ei tooda vaidlustatud kaubamärgi all mitte ühtegi kaupa ega teenust ja pole kunagi tootnud. Nende eesmärk kaubamärgi registreerimisel oli enda kätte saada omas segmendis tuntud kaubamärk, mida on müüdud Eesti kauplustes kuni 10 aastat (alguses Cleanex Grupp OÜ ja nüüd KKK Piegus OÜ). Seevastu avaldaja toodab ja müüb Jääsulax tähise all jääsulatusvahendeid alates 2017. aastast (vt lisatud foto kaupluses Espak müüdavast kaubast).

Avaldaja rõhutas, et KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel ei tohi registreerida kaubamärki, mille registreerimist taotlev isik on esitanud pahauskselt. Omaniku juhatuse liige A. Nuder oli 1.06.2010–1.03.2017 Cleanex Grupp OÜ (reg kood 10950547) töötaja, mida tõendab väljavõte töötamise registrist. A. Nuder oli OÜ Cleanex Grupp müügijuht, kelle tööülesanne oli JÄÄSULAX toodete müük. Maksukorralduse seaduse § 25^1 lõike 1 alusel on töötamise register maksukohuslaste registri alamregister, mida peetakse Maksu- ja Tolliametile, Tööinspektsioonile, Eesti Töötukassale, Eesti Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile ning Politsei- ja Piirivalveametile seadusega pandud ülesannete täitmise tagamiseks. MKS § 25 lg 3 p 4 ja 6 ja lg 4 alusel kantakse töötamise registrisse töölepingu alusel töötav isik, tema töötamise alustamine ja töötamise lõpetamine.

Avaldaja märkis, et A. Nuder on võtnud omaks, et tema lasi välja töötada kaubanime Jääsulax ja väidetavalt on pakendi kujundus välja töötatud A. Nuder poja S. Nuder poolt 2012. aastal. Vaidlust ei ole, et tol ajal A. Nuder töötas osaühingus Cleanex Grupp (vt töötajate registri väljavõte). Avaldaja leidis, et S. Nuderi 15.01.2012 e-kiri Cleanex Grupp meilile ei tõenda, et S. Nuder on kujunduse autor. E-kiri ei ole esitatud originaalina. Kui oleks esitatud originaal e- kiri, siis oleks kõigepealt kontrollitav e-kirja saatmine ja teiseks oleks olnud võimalik kontrollida manuste metaandmete kaudu failide koostamise kuupäeva ja koostajat. Avaldaja leidis, et moonutatud e-kiri ei ole usaldusväärne tõend autoriõiguste tekkimise tõendamiseks.

AutÕS § 32 järgi töölepingu alusel või avalikus teenistuses oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teose autoril tekib autoriõigus sellele teosele, kuid autori varalised õigused teose kasutamiseks tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides lähevad üle tööandjale, kui lepingus ei ole ette nähtud teisiti. Kuna A. Nuder võttis omaks, et tema OÜ Cleanex Grupp töötajana lasi pakendikujunduse 2012. a ettevalmistada, siis tulenevalt AutÕS § 32 vähemalt varalised õigused kuulusid OÜ-le Cleanex Grupp. OÜ Cleanex Grupp on loovutanud kaubamärgi nõudeõigused avaldajale. AutÕS § 13 lõike 1 alusel on varalised õigused teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest. OÜ Cleanex Grupp ega avaldaja ei ole omanikule andnud õigust kasutada vaidlustatud kaubamärki. Avaldaja leidis, et omaniku vastus ei anna alust avalduse rahuldamata jätmiseks. A. Nuder on olnud kaubamärgi registreerimisel pahatahtlik ja tal puuduvad kaubamärgi registreerimiseks õigused.

4) 26.11.2020 esitas **omanik** vastuse. Omanik märkis, et kaubamärk (ja kauba nimi) „JÄÄSULAX“ õiguskaitse objektina ei ole AutÕS § 4 lg 3 p 11 kataloogis nimetatud. Tegemist on tööstusomandi objektiga, mille õiguskaitset reguleerib kaubamärgiseadus. Järelikult, olenemata kogu tootepakendi kui terviku kujundusest (tinglikult teos), ei kuulu selle võimaliku kaitse alla eristusvõimeline kauba nimi e kaubamärk. Kujundus (jääkuubiku sulamise taustapilt ja sellel toodud kirjeldav tooteinfo) eraldivõetuna ei ole originaalne teos. AutÕS § 4 lg 2 teise lause kohaselt on teos on originaalne, kui see autori enda intellektuaalse loomingu tulemus. Tulenevalt Riigikohtu 28.09.20 lahendist 2-16-8751 peab objekti ”teoseks” kvalifitseerumisel olema täidetud kaks kumulatiivset tingimust: objekt peab olema algupärane (originaalne) selles mõttes, et see on autori enese intellektuaalne looming ja et selles kajastuks autori isikupära (autor on teose loomisel saanud väljendada oma loomingulisi võimeid ja jätnud loodavasse teosesse oma „käekirja“) ning „teoseks” saab pidada ainult sellise intellektuaalse loomingu väljendust.

Vastavalt omaniku 23.09.20 seisukohas toodud käsitlusele on jääkuubiku sulamise pilt võetud vabalt kasutatavate piltide hulgast internetist ja kirjeldav tekstiosa on kohustuslik tooteinfo toote kasutamise ja selle omaduste kohta. Järelikult ei ole need etiketi elemendid eraldivõetuna käsitletavad originaalse teosena, mistõttu ei saa siin rääkida ka neile autoriõiguse kaitse laienemisest. Omanik leidis, et avaldaja käsitlus autoriõiguse kaitsest ei ole rakendatav, kuna vaidlusalune etikett ei ole autoriõigusena kaitstav, sest see ei vasta AutÕS seaduses toodud teose juriidilistele tunnustele ja kauba nimi (kaubamärk) ei sisaldu autoriõigusega kaitstavate teoste kataloogis. Teatud mööndustega saab rääkida autoriõigusest üksnes terviklikule visuaalile, mis on tekkinud selle taustapildi ja tooteinfo kombineerimisel. Sellise kombinatsiooni on loonud aga S. Nuder.

Kaubamärgina saab käesolevas asjas ennekõike käsitleda tähist „JÄÄSULAX“. See on omaniku registreeritud kaubamärgi nr 57659 kujunduse ainsaks eristusvõimeliseks osaks, millega eristatakse tema kaupa teiste isikute samaliigilistest kaupadest (jääsulatusvahendid), mis on samuti turul saadavad. Näiteks tõi omanik pildid erinevate toodete „jääsula“, „icemelt“ („jääsula“), „jääsula“ pakenditest.

Omaniku eesmärk ei ole takistada teistel samuti jääsulatusvahendeid müüa, kuid seda tehes ei tohi kasutada tema poolt registreeritud kaubamärki „JÄÄSULAX".

Omanik selgitas, et ei oma tähtsust kas omanik ise toodab jääsulatusvahendit või mitte. Nagu ka kaubamärgiomaniku 23.09.20 seisukohas toodud pildilt nähtub, on omanik märgitud jääsulatusvahendi maaletoojaks. Seega jääsulatusvahend kui selline (graanulid) on mujal toodetud, kuid omanik pakendab need vajalikku pakendisse ja lisab pakendile oma etiketi ja kaubamärgi. Lisaks ei nõua ka kaubamärgiseadus registreeritud kaubamärgi kasutamist selleks, et selle alusel saaks teistele esitada pretensioone (kui kaubamärgi registreerimisest pole möödunud 5 aastat, kaubamärk 57659 on registreeritud 12.12.19). Selgitusena märkis omanik siiski, et tema kaup „JÄÄSULAX" on müügil näiteks järgmistes ettevõtetes: Soosing OÜ Ehituskaup 24, EMART OÜ, Espak Rakvere AS, Arcade OÜ, Angroo Ehitus OÜ. Omaniku eesmärk on, et tema „JÄÄSULAX" kaubamärki ei kasutaks isikud, kellel see õigus puudub. Omanik rõhutas, et avaldajal puudub õigus müüa „JÄÄSULAX" tähise (kaubamärgi) all jääsulatus- vahendeid. Selle sisustamiseks viitas omanik menetlusökonoomikast lähtuvalt omaniku 23.09.20 seisukohas toodud põhjendustele.

Omanik märkis veelkord, et ta ei ole kaubamärgi nr 57659 „JÄÄSULAX" registreerimisel käitunud pahausklikult. Avaldaja vastupidised väited on paljasõnalised ja tõendamata. A. Nuder mõtles omal initsiatiivil välja kauba nime (kaubamärgi) „Jääsulax", kusjuures vastava etiketi kujunduse tegi S. Nuder, kellel puudub igasugune seos nii avaldaja kui ka Cleanex Grupp OÜ-ga.

AutÕS § 4 lg 6 kohaselt eeldatakse teose kaitstust autoriõigusega ja tõendamiskohustus lasub teose autoriõigusega kaitstuse vaidlustajal. Avaldaja seadis kahtluse alla, et S. Nuder on kõnealuse kujunduse autor, kuna tema kinnituskiri (omaniku 23.09.20 seisukoha lisa 5) ei ole esitatud originaalina ja see on väidetavalt moonutatud. Oma nõuete ja väidete tõendamiseks ei esitanud avaldaja ühtegi sisulist fakti ega tõendit (vt ka TsMS § 230), mistõttu on tema väide paljasõnaline ja tuleks jätta tähelepanuta. S. Nuder esitas lisaks 17.03.2020 digiallkirjastatud kinnituse (omaniku 23.09.20 seisukoha lisa 4), et tema on kaubamärgile nr 57659 vastava kujunduse autor. Omaniku esindajal ei ole koosmõjus S. Nuderi 15.01.12 e-kirjaga alust kahelda selle kinnituse tõepärasuses (kuniks pole tõendatud vastupidist). Lisaks esitas omaniku esindaja ka tema e-posti aadressile saadetud S. Nuderi 18.03.20 e-kirja, millele oli lisatud S. Nuderi 15.01.12 e-kirja kuvatõmmis. Omanik leidis, et see lükkab ümber kahtlused S. Nuderi kirjade ja kinnituse usaldusväärsuse ja moonutamise osas.

Omanik leidis, et tõendamata on A. Nuderi väidetava töölepingu sisu ja tööülesanded, mistõttu ei saa rakendada ka AutÕS § 32. Lisaks ei ole avaldaja käsitluses tooduga tegemist teosega autoriõiguse seaduse tähenduses. Samuti ei olnud S. Nuderil kui kujunduse loojal mingisugust seost avaldaja ega Cleanex Grupp OÜ-ga, mistõttu ei ole üldse kohaldatav AutÕS § 32 ja § 13 lg 1. Arvestades omaniku 23.09.20 seisukohta ja kõike ülaltoodut, puudub alus omaniku heausksuse eelduse kummutamiseks ning alus avalduse KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel rahuldamiseks.

Seisukohale oli lisatud S. Nuderi 18.03.20 e-kiri.

5) 28.12.2020 esitas **avaldaja** oma seisukoha. Avaldaja on leidnud, et ta on kaubanime Jääsulax varaliste õiguste omaja ja kauba nimi JÄÄSULAX ja pakend on originaalne teos, mis kuulub kaitsmisele AutÕS § 4 lg 3 p 11 ning lg 5 alusel. Avaldaja jäi seisukohale, et autoriõigused pakendile kuuluvad avaldajale. Omanik on andnud „huvitava" tõlgenduse Riigikohtu 28.09.2020 lahendile tsiviilasjas 2-16-8751. Nimelt tekib omaniku arvates autoriõigus teosele ainult siis, kui tegemist on täiesti uue teosega, mida eelnevalt pole keegi loonud. Avaldaja leidis seevastu, et Riigikohus on eelnimetatud lahendi punktis 22.2 leidnud vastupidiselt ja leidnud, et piisab minimaalsest autori panusest teose loomisse, kui teost saab lugeda originaalseks autori loominguks (peab olema autori enese intellektuaalne looming). Jääsulax kauba nimes ja pakendil on tuvastatav autori minimaalne panus ja nime ning pakendit saab lugeda originaalseks teoseks.

Omanik ei ole avaldaja arvates millegagi tõendanud, et ta toodab või müüb JÄÄSULAX kaubamärgi all kaupu. Komisjonile esitatud materjalidest ei nähtu, mis ajal Elvento alustas JÄÄSULAX kaubamärgi all kaupade müümist.

Avaldaja leidis, et ta ei pea tõendama, et 15.01.2012 e-kiri on võltsing. TsMS § 277 lg 1 alusel piisab dokumendi ehtsuse vaidlustamisel dokumendi võltsituse põhistamisest. Dokumendi võltsimisele viitab asjaolu, et omanikul oli võimalik komisjonile esitada originaal juba pärast seda, kui avaldaja eelmise seisukohaga vaidlustas e-kirja ehtsuse. Selle asemel esitas omanik samasuguse mitmest pildist kokku monteeritud e-kirja, kuid suuremas formaadis. TsMS § 277 lg 1 alusel peab dokumendi ehtsust tõendama see pool, kes tõendi esitas.

6) 1.02.2021 esitas **omanik** oma seisukoha. Seoses autoriõiguse käsitlusega märkis omanik, et avaldaja ei ole nimetuse ja pakendi kujunduse „JÄÄSULAX“ varaliste õiguste omaja, kuna selle graafilise teose autor S. Nuder ei ole varaliste õiguste loovutamiseks sõlminud ei avaldaja ega ka Cleanex Grupp OÜ-ga autorilepingut (AutÕS § 48). Autoriõigus tekib teose loomisel (AutÕS § 7 ja 11 lg 1) ja juba kellegi varasema teose hilisem ebaoluline täiendamine ei tekita sellele teosele uut autoriõigust. Järelikult ei omandanud Abiprint OÜ 2017. aastal S. Nuderi graafilisele kujundusel tõlgete lisamisel sellele graafilisele kujundusele mingeid autoriõigusi (rääkimata sellest, et autor saab olla üksnes füüsiline isik, AutÕS § 28 lg 2). Isegi kui võtta arvesse seda, et teose loomiseks piisab minimaalsest autori panusest, siis käesoleval juhul puudub ka see autoriõiguse seaduses eeldusena toodud minimaalne panus. Ainus, mida Abiprint OÜ Siim Nuderi väljatöötatud graafilisele kujundusele lisas, oli juba algses kujunduses toodud eestikeelse tooteinfo tõlge vene, läti ja leedu keelde – õigus mis kuulub samuti üksnes autorile (AutÕS § 13 lg 1 p 4). Lisaks sellele, et Abiprint OÜ poolt oli S. Nuderi graafilise kujunduse täiendamine ilma tema nõusolekuta otsene tema varaliste õiguste rikkumine, on tõlke tegemisel tegemist ka vastuoluga AutÕS § 18 lg-ga 1. Ühtlasi märkis omanik veelkord, et kaubamärgid ei ole autoriõiguse seaduse käsitluse objektiks autoriõiguse tähenduses ja AutÕS § 5 välistuse rakendamine tuleneb sellest, et kaubamärkide puhul on tegemist täiendava erilise kaitserežiimi (kaubamärgiseaduse) olemasoluga. Samas, isegi kui komisjon käsitleb kaubamärki nr 57659 selle kujunduses autoriõiguse objektina, siis autoriõiguse tekke ja kuuluvusega ja teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamisega seotud küsimused lahendab üksnes kohus (AutÕS § 31). Omanik viitas komisjoni samale käsitlusele lahendis 1796-o (30.11.2020).

Omanik lisas S. Nuderi 15.01.2012 elektroonilise kirja koos kahe lisafailiga (eraldi e-kirjana ja ka PDF väljatrükiga Gmail meiliprogrammist), mille ta saatis oma isiklikult gmaili aadressilt [komisjonile teada] Cleanex Grupp OÜ gmaili aadressile cleanexoy@gmail.com. Sellega peaks olema ammendavalt tõendatud Siim Nuderi autorsus kõnealusele graafilisele kujundusele. Komisjon on lahendis 1796-o samuti pidanud logo algfaili esitamist piisavaks, et pidada kellegi autorsust tõenäoliseks.

Seoses pahausksuse ja ka autoriõiguse käsitlusega märkis omanik, et S. Nuderil kui ka A. Nuderil on õigus valida lepingupartnereid (nt Elvento OÜ) enda poolt välja mõeldud kaubanimetuse ja pakendigraafika kasutamiseks ja nendega ka vajadusel koostöö lõpetamiseks ning midagi pahauskset selles ei ole. Samuti on nende valik see kaubanimetus kaubamärgina registreerida. Isegi kui tähise kasutamiseks anti ühekordne nõusolek Cleanex Grupp OÜ-le, siis ei läinud see nõusolek kuidagi edasi kolmandale isikule KKK Piegus OÜ. Seega KKK Piegus OÜ väited pahausksusest kummutab asjaolu, et S. Nuder koostöös A. Nuderi ja kaubamärgiomanikuga teostab autoriõigusi kaubanimetusele ja selle graafilisele kujundusele ning ka tähisest tulenevaid kaubamärgiõigusi. Omanik viitas siinjuures ka komisjoni samale käsitlusele lahendis 1748-o (16.04.2020).

Komisjon tegi 12.02.2021 avaldajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad. Avaldaja teatas e-kirjaga, et ei soovi lõplikke seisukohti esitada.

Komisjon tegi 16.02.2021 omanikule ettepaneku esitada lõplikud seisukohad.

7) 16.03.2021 esitas **omanik** lõplikud seisukohad. Omanik jäi oma seisukohtades esitatu juurde. Omanik märkis, et avaldaja tugineb KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaselt vääralt autoriõigusele. Kaubamärgid ei ole autoriõiguse seaduse (AutÕS § 4) objektiks. Kui üldse käesolevas asjas saab autoriõigusest rääkida, siis see kuulub A. Nuderile (nime „JÄÄSULAX“ väljamõtleja) ja S. Nuderile („JÄÄSULAX“ etiketi kujundaja), kes ei ole vastava nime ja etiketi kasutamisõigust andnud (ega ka võõrandanud) ei Cleanex Grupp OÜ-le ega ka avaldajale. A. Nuder teostab majandustegevust oma firma Elvento OÜ all, kellele nii A. Nuder kui ka S. Nuder on tähise „JÄÄSULAX + kujutis“ kasutusõiguse andnud (ja õiguse see kaubamärgina registreerida). Lisaks, autoriõiguse tekke, kuuluvuse ja teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti õigusvastase kasutamisega seotud küsimused ei ole komisjoni pädevuses (AutÕS § 31).

Omanik rõhutas, et avalduses puuduvad tõendid, et A. Nuderil oleks Cleanex Grupp OÜ-ga olnud subordinatsioonisuhe. A. Nuderil puudub igasugune suhe ja seos avaldajaga. S. Nuderil puudub igasugune suhe ja seos nii Cleanex Grupp OÜ-ga kui ka avaldajaga. Cleanex Grupp OÜ ei saa anda avaldajale midagi, mis talle ei kuulu. Puudub ka info, et Cleanex Grupp OÜ-l ja avaldajal oleks omavaheline õiguslik seos (tütarfirma, järjepidevus, õigusjärglus vm). Järelikult puudub avaldajal KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt alus süüdistada kaubamärgiomanikku pahausksuses. Kokkuvõttes palus omanik jätta avaldus rahuldamata ning jätta kaubamärk nr 57659 registreerituks Elvento OÜ nimele.

Komisjon alustas **29.07.2021** avalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

1) Avaldus on esitatud KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel. Avaldaja on viidanud ka KaMS § 10 lg 1 p-le 6, kuid ei ole seda nimetanud oma nõude vahetu alusena. Kuna avaldus on esitatud KaMS § 52 lõike 1 alusel, ei ole nõutav, et avaldaja oleks asjast huvitatud isik.

Avalduse objekt on kaubamärk „JÄÄSULAX JÄÄSULATUSVAHEND + kuju“ (reg nr 57659, taotluse esitamise kuupäev 7.02.2019, registreerimise kuupäev 12.12.2019), mis on registreeritud klassis 1 kauba *soolad (kemikaalid)* suhtes.

KaMS § 72 lõikest 12 tuleneb, et otsuse tegemisel Patendiameti menetluses oleva taotluse kohta, mis on esitatud pärast 1.5.2004 ja mille kohta ei ole enne 1.04.2019 tehtud kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise otsust, kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja selle menetlemisel lähtutakse menetlustoimingu tegemise ajal kehtivast menetlusnormist. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud 7.02.2019 ja selle registreerimise otsus on tehtud kaubamärgiregistri andmetel 12.09.2019. Seega kuulus selle taotluse suhtes kohaldamisele 7.02.2019 kehtinud KaMS § 9 lg 1 p 10, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Avaldaja viidatud KaMS § 10 lg 1 p 6 nägi 7.02.2019 kehtinud redaktsioonis ette, et 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.

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 15 juhul, kui kaubamärgi registreerimise otsuse tegemisel kuulusid kohaldamisele 1.05.2004 kuni 31.03.2019 kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused, kohaldatakse neid aluseid ka asjaomase kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühiseks tunnistamise avalduse läbivaatamisel. Seega kohaldab komisjon avalduse lahendamisel 7.02.2019 kehtinud KaMS § 9 lg 1 p 10 ja lähtub kehtivast menetlusnormist.

2) Avaldaja (seaduslik esindaja Fred Hellamaa) on omaniku pahausksust põhjendanud järgnevate asjaoludega. Omaniku seaduslik esindaja A. Nuder on 2010–2017 töötanud kolmanda isiku Cleanex Grupp OÜ heaks, tegeledes alates 2012 JÄÄSULAX toodete müügiga. Avaldaja on esitanud töösuhte tõendamiseks väljavõtte töötamise registrist (avalduse lisa 1), mille kohaselt töötas A. Nuder töölepingu alusel, samuti 2011. ja 2012. a töötasu väljamakseid tõendavate pangaväljavõtetega (lisa 2 ja 3). Müügi tõendamiseks on avaldaja esitanud OÜ Cleanex Grupp arved erinevatele ostjatele perioodist 2012–2013 (lisad 4–7). 2017. aastast müüb samu tooteid avaldaja (avalduse lisad 10–12: arved aastatest 2017–2019). Avaldaja on esitanud Cleanex Grupp OÜ juhatuse liikme Marek Hellamaa 18.02.2020 kinnituse (avalduse lisa 14), mille kohaselt „OÜ Cleanex Grupp on loovutanud enda kaubamärgi- ja autoriõiguseseadusest õigused JÄÄSULAX pakendile, nimele jms OÜ-le KKK Piegus, kellel on Cleanex Grupp OÜ nimel kõikide seadusest tulenevate vahenditega õigus nõuda kõikidelt isikutelt õigusrikkumise lõpetamist“.

Omanik märkis, et avaldaja ei ole tõendanud A. Nuderi ega omaniku pahausksust. Heausksust eeldatakse. Omanik leidis, et A. Nuderi töösuhte iseloom ja ülesanded OÜ Cleanex Grupp juures ei ole tõendatud. A. Nuder käsitleb suhet OÜ-ga Cleanex Grupp kui partnerlust; subordinatsioonisuhe puudus ja seega ei saa ka väita autori varaliste õiguste üleminekut. A. Nuder andis OÜ-le Cleanex Grupp 2009. a 32 500 krooni (2077 eurot) laenu, mida tõendab pangaväljavõte omaniku lisas 6.

Avaldaja lisas 20.10.2020, et omanik ei tooda ühtegi kaupa ja on kaubamärgi registreerinud selleks, et saada õigusi omas segmendis tuntud kaubamärgile, mille all on kaupa müünud OÜ Cleanex Grupp ja avaldaja. A. Nuderi suhe OÜ-ga Cleanex Grupp oli töösuhe, kuna töötamise registrisse kantakse töölepingu alusel töötavad isikud.

Komisjon märgib esiteks, et pahausksuse mõistel puudub konkreetne sisu ja seda on praktikas sisustatud erinevalt. Üks võimalusi seda sisustada on läbi taotleja ebaausa kavatsuse või muu pahelise motiivi, sh hõlmates käitumise, mis hälbib eetilise käitumise või ausa kaubandus- ja äripraktika omaksvõetud põhimõtetest (Üldkohtu 21.04.2021 otsus T-663/19 Hasbro, Inc *vs* EUIPO *re*: MONOPOL, p 41). Euroopa Kohtu 11.06.2009 otsuse C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG *vs* Franz

Hauswirth GmbH) p-s 53 on kohus pidanud pahausksuse kindlakstegemisel oluliseks seda, kas taotleja teadis või pidi teadma, et mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti; taotleja tahet takistada kolmandatel isikutel sellise tähise edasist kasutamist; ning ka seda, milline õiguskaitse tase on kolmanda isiku tähisel ja tähisel, mille registreerimist taotletakse. Samas on nimetatud kriteeriumid vaid osa asjaoludest, mida võib olla vaja arvesse võtta, sest pahausksuse kindlakstegemiseks tuleb arvestada kõiki asjaolusid (sama otsuse p 37).

Poolte vahel ei ole vaidlust selles, et OÜ Cleanex Grupp kasutas alates 2012. aastast vaidlustatud kaubamärgiga ilmselt identset tähist. Samuti ei ole vaidlust selles, et omaniku seaduslik esindaja A. Nuder oli teadlik selle tähise kasutamisest, kuna ta ise tegeles OÜ Cleanex Grupp huvides selle tähise all kauba müügiga. Selle küsimuse osas ei ole oluline, kas tegemist oli töösuhte või muu suhtega, kuid komisjon juhib tähelepanu sellele, et MKS § 25^1 lõike 4 loetelu kohaselt kantakse töötajate registrisse mitte ainult töölepingu alusel töötavad isikud, vaid ka muud füüsilised isikud, kelle töötamisel tekib maksukohustus Eestis. Sama regulatsioon on ebaoluliste muudatustega kehtinud alates 2014. aasta juulist. Kuigi A. Nuder on esitatud väljavõtte kohaselt registrisse kantud töölepingu alusel töötajana, ei ole teada tema töölepingu tingimused ja tööülesanded, samuti see, kas ta reaalne suhe OÜ-ga Cleanex Grupp vastas töölepingule või oli muud laadi, nagu omanik on väitnud. See asjaolu ei tähenda, et A. Nuderil puudus OÜ Cleanex Grupp ees lojaalsuskohustus vähemalt kuni suhte lõppemiseni 2017. aastal. Isegi lojaalsuskohustuse puudumisel avaldaja või kolmanda isiku suhtes ei ole lubatav pahauskne käitumine, kuid avaldaja väited (kes peab neid ka tõendama) sellise käitumise kohta on jäänud üldsõnaliseks või on omaniku poolt ümber lükatud.

Antud juhul on omanik ise esitanud 23.09.2020 tõendid (lisad 2 ja 3), mille sisuks on omaniku nõue avaldajale lõpetada vaidlustatud kaubamärgiga sarnase tähise kasutamine. Komisjon leiab, et need nõuded ei tõenda omaniku pahausksust vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse taotlemisel, vaid on kaubamärgiomaniku õiguspärane meede talle kuuluva ainuõiguse realiseerimiseks.

Omanik on õigesti märkinud, et pahausksus ei eelda varasema õiguse olemasolu. Avaldaja on siiski toetunud OÜ Cleanex Grupp kinnituskirjas nimetatud loovutatud kaubamärgi- ja autoriõigustele. Nimetatud kaubamärgiõiguste (autoriõiguse kohta vt allpool) olemasolu ja sisu jääb aga lahtiseks. Avaldaja ei ole viidanud ühelegi varasemale kaubamärgiregistreeringule Eestis ega välismaal ega ole ka väitnud ega tõendanud talle väidetavalt loovutatud kaubamärgiõiguste objekti üldtuntust. Omanik on esitanud esimesena taotluse vaidlustatud kaubamärgile ja see kaubamärk on tema nimele registreeritud. Kuna omaniku pahausksus taotluse esitamisel ei ole muudes aspektides tõendatud, ei saa lugeda pahauskseks, et omanik – kasutades kaubamärgiõiguse vanemuspõhimõtet (*first to file*) enda huvides – registreeris enda nimele kaubamärgi, mille kaitset muud isikud ei olnud varem taotlenud ja mille kuuluvus ühelegi teisele isikule ei ole tõendatud.

Omaniku pahauskset kavatsust ei tõenda iseenesest asjaolu, et omanik ei tooda ühtegi kaupa. Omanik on väitnud, et ta toob kaupa maale, pakendab ja tähistab vaidlustatud kaubamärgiga. See asjaolu on ka kirjas vaidlustatud kaubamärgil olevas tooteinfos. Komisjon märgib, et omanikul, kelle kaubamärk on registrisse kantud 12.12.2019, puudub kohustus tõendada oma kaubamärgi kasutamist. Kaubamärgi omanik peab kaubamärki tegelikult kasutama hakkama viie aasta jooksul kaubamärgi registreerimisest. Muidu muutuks KaMS § 17 lg 3 sisutuks.

3) Avaldaja on esitanud lisaks OÜ Cleanex Grupp kirjale (avalduse lisa 14), milles kinnitati autoriõiguste loovutamist avaldajale, ka Abiprint OÜ (registrikood 10933224) juhatuse liikme Jevgeni Nemeržitski 19.02.2020 kinnituse (lisa 15), mille kohaselt nimetatud äriühing „on töövõtulepingu alusel OÜ-le KKK Piegus teostanud [lisatud] kujunduse ja andnud tööde tellijale OÜle KKK Piegus üle kõik autori varalised ja mittevaralised õigused“; lisatud on pakendigraafika kujundus (sama lisas 8). Avaldaja on esitanud kirjavahetuse (novembrist 2017) Abiprint OÜ-ga (lisa 9), millest ilmneb, et avaldaja on tellinud uue pakendigraafika kujunduse (läti-, leedu- ja venekeelsete tõlgete lisamine olemasolevale eestikeelsele tekstile). Avaldaja seisukoht on, et omanik on registreerinud vaidlustatud kaubamärgina pakendigraafika, mis on äravahetamiseni sarnane viimatinimetatud pakendigraafikale, mida avaldaja peab endale kuuluvaks teoseks.

Omanik on avaldusele vastu väites toetunud asjaolule, et kaubamärk ei ole samastatav autoriõiguse objekti ehk teosega. Selleks, et vaidlustatud kombineeritud kaubamärki saaks käsitleda teosena, tuleks seda vaadata tervikliku teosena, mis peab olema autori intellektuaalse loomingu tulemus. Kaubamärgil kujutatud kujunduslik element pärineb internetist ja sõnaline osa koosneb kirjeldavast tooteinfost; originaalne on kaubanimi „JÄÄSULAX“, mis aga ei ole teos ega teose pealkiri autoriõiguse tähenduses.

Komisjon möönab, et kuigi kaubamärgil ei ole kaubamärgiõiguses autorit, võib kaubamärk teatud tingimustel olla ühtlasi autoriõigusega kaitstud teos. Need tingimused tulenevad autoriõigusest ega oma tähendust kaubamärgiõiguses. Õige on aga see, et kaubamärgi kaitse võib olla välistatud KaMS § 10 lg 1 p 6 alusel, kui selle kasutamine kahjustab varasemat õigust autoriõiguse esemele. Samuti on praktikas tunnistatud, et vastuolu autoriõigusega võib olla taotluse pahausksuse näitajaks. Seega võib kaubamärgi seos autoriõigusega kaitstud teosega olla kaubamärgiõiguse kehtivuse osas oluline.

Komisjon nõustub omanikuga ka selles, et kaubanimi „JÄÄSULAX“ ei ole autoriõigusega kaitstav teos, küll aga võib selleks olla kaubamärgi terviklik kujundus. Kuna avaldaja on toetunud autoriõigusele, saab eeldada, et ta möönab, et kaubamärgi terviklik kujundus on autoriõiguse tähenduses teos ning selles osas vaidlust ei ole.

4) Avaldaja ei ole täpsustanud, kelle loodud teosest tulenevat autoriõigust vaidlustatud kaubamärgiga rikutakse ega millal see teos on loodud. Kaubanime „JÄÄSULAX“ esmamainimine nähtub omaniku hinnangul avalduse lisast 6, mis pärineb 17.01.2012. Avaldaja on esitanud andmed pakendigraafika täiendamise kohta 2017. a novembris, aga ei ole tõendanud, millal algne pakendigraafika kasutusele võeti.

Omanik väitis, et kaubanime mõtles omal algatusel välja A. Nuder ja pakendigraafika (vastab vaidlustatud kaubamärgile) kujundas A. Nuderi poeg S. Nuder (mida tõendavad omaniku esitatud lisad 4 ja 5 ning millele on viidatud omaniku 22.01.2020 nõudekirjas avaldajale – lisa 3) enne 17.01.2012 ilma, et seda oleks temalt tellitud või tasu makstud. S. Nuderi autorsust eeldatakse AutÕS § 29 kohaselt ja talle kuuluvad oma teose selle suhtes varalised ja mittevaralised õigused. Eeldades, et see graafika on teos, on selle looja S. Nuder, kes on lubanud seda kasutada algul A. Nuderil OÜ Cleanex Grupp huvides, hiljem aga A. Nuderil ja omanikul, kellel ta on lubanud selle kaubamärgina registreerida.

Omaniku esitatud lisa 5 on ekraanitõmmis S. Nuderi 15.01.2012 e-kirjast OÜ-le Gleanex Grupp, mille manuses on pildifail pakendigraafikaga. Kuigi avaldaja on kahelnud omaniku esitatud lisa 5 ehtsuses, ei jaga komisjon seda kahtlust.

Komisjon nõustub omanikuga, et avaldaja viidatud Abiprint OÜ juriidilise isikuna ei saa olla autor (AutÕS § 28 lg 2) ja järelikult ka autoriõigusi avaldajale üle anda. Samuti väitis omanik, et autoriõigused ei ole kunagi kuulunud OÜ-le Cleanex Grupp. Ei ole tõendanud, millal ja mille alusel õigused pakendikujunduse (ja kaubanime) osas OÜ-le Cleanex Grupp (või muule isikule) üle läksid. Sellekohast autorilepingut ei ole esitatud. Järelikult ei saanud avaldaja neid õigusi ka OÜ-lt Cleanex Grupp saada. Seega ei kuulu avaldajale õigused, millele ta avalduse esitamisel toetub. Puuduvad tõendid, et S. Nuder oleks andnud oma kujundatud teose kasutamise ja/või täiendamise õiguse avaldajale või Abiprint OÜ-le.

Eelnevast tulenevalt on avaldaja väited omaniku pahausksuse kohta alusetud nii üldise pahauskse kavatsusega kui ka väidetud varasemate kaubamärgi- ja autoriõigustega seonduvalt.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes TÕAS § 61 lõikest 1 otsustab komisjon:

jätta avaldus rahuldamata.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet Anneli Kapp Kertu Priimägi