

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 905-o

Tallinnas, 18.märtsil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zakryte Aktsionerne Tovarystvo „Obolon” vaidlustusavalduse kaubamärgi „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” (taotlus nr M200401252) registreerimise kohta klassides 32, 33 Sergei Melniku nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) esitati 01.09.2005 vaidlustusavaldus välismaiselt juriidilistelt isikult Zakryte Aktsionerne Tovarystvo „Obolon” (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolinik Raivo Matsoo, RM Hirvela Patendibüroo OÜ, Saku 15,11314 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 905 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse kohaselt:

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus kaubamärgi „**TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju**” (taotlus nr M200401252) registreerimise kohta klassides 32 ja 33 Sergei Melniku (taotleja) nimele.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” registreerimine klassides 32 ja 33 loetletud kaupade ulatuses on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p-ga 10, § 7 lg-tega 2, 3, ja 4 ning § 10 lg 1 p-ga 2 alltoodud põhjustel:

Ukrainas registreeritud äriühingu ZAO „OBOLON” ja OÜ Linna Joogid (pankrotis) vahel sõlmiti 25.11.2002 ostu-müügi leping, mille kohaselt ZAO „OBOLON” müüs OÜ-le Linna Joogid oma toodangut (õlu ja karastusjooke) ning OÜ Linna Joogid kohustus vastavalt kauba eest tasuma ja turustama toodangut Eesti Vabariigi territooriumil (vaidlustusavalduse lisad 3, 4). Suur osa ZAO „OBOLON” poolt Eestisse eksporditud õllepuudelitest olid tähistatud vaidlustusavalduse lisas 2 toodud etiketiga, millel on suurtähtedega nimetus "ОГНЕТУШИТЕЛЬ" (vene keeles „tulekustuti”). Härra Sergei Melnik oli OÜ Linna Joogid juhatuse liige ajavahemikul 23.02.2001 kuni 17.09.2004 (lisa 5) ja kuulus seega OÜ Linna Joogid juhatusse ajal, mil ülalmainitud leping sõlmiti.

Ajavahemikul 2003. aasta algusest kuni 2004. aasta suveni oli ZAO „OBOLON” poolt toodetud ja kaubamärgi „ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” all müüdüd õlu Eestis üks populaarsematest imporditavatest õllemarkidest. See õlu moodustas aastatel 2003 ja 2004 üle poole kõikidest Eestisse imporditud õllemarkidest. Seda kaubamärki teavad Eesti tarbijad ja õllemüügiga tegelevad isikud väga hästi.

2004. aasta juunis halvenes OÜ Linna Joogid majanduslik olukord. OÜ Linna Joogid ei olnud enam võimeline ZAO „OBOLON” ees täitma oma lepingulisi kohustusi ning jättis

tasumata ZAO „OBOLON” poolt esitatud arved koos käesolevaks hetkeks kogunenud viivistega kokku summas 13 310 172 krooni.

Ukraina firmale ZAO „OBOLON” teatamata esitas Sergei Melnik 03.08.2004 Eesti Patendiametisse taotluse kaubamärgi „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” registreerimiseks enda nimele klassi 32 kuuluvate kaupade „õlu; mineraal- ja gaseerivesi ning muud alkoholivabad joogid; isotoonilised joogid” ja klassi 33 kuuluvate kaupade „alkoholjoogid (v.a õlu)” tähistamiseks (registreerimistaotlus nr M200401252 – lisa 1).

Sergei Melnik oli OÜ Linna Joogid juhatuse liige kuni 17.09.2004, järelkult esitas ta taotluse kaubamärgi „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” registreerimiseks enda nimele ajal, mil ta kuulus OÜ Linna Joogid juhatusse.

ZAO „OBOLON” ise ei ole Ukrainas ega mujal sõna „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” sisaldavat kaubamärki enda nimele registreerinud.

Tallinna Linnakohtu 09.12.2004 otsusega nr 2/220-8478/04 kuulutati välja OÜ Linna Joogid pankrot (lisa 5).

Sergei Melnik esitas taotluse kaubamärgi „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” registreerimiseks pahauskselt.

Eesti turul ei ole olnud ühtegi teist õllemarki nimetusega „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” või „TULEKUSTUTI”. Selle nimetuse on kasutusele võtnud ZAO „OBOLON” ja see on tema kaubamärk.

Teades, et ZAO „OBOLON” ei ole registreerinud sõna „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” sisaldavat kaubamärki Eestis, esitas OÜ Linna Joogid juhatuse liige Sergei Melnik taotluse seda sõna sisaldava kaubamärgi kaitsmiseks enda nimele. Registreerimiseks esitas ta kaubamärgi, mis koosneb nii ZAO „OBOLON” poolt valmistatava õllemärgi originaalnimetusest (venekeelsest sõnast „ОГНЕТУШИТЕЛЬ”) kui selle vastest eesti keeles – sõnast „TULEKUSTUTI”. Et mõlemad sõnad on samatähenduslikud, on sellise kaubamärgi registreerimise taotlemine ajendatud soovist saada enda kontrolli alla tarbijate seas populaarse õllemärgi turustamine Eestis.

ZAO „OBOLON” hr Sergei Melnikule kaubamärgi „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” registreerimiseks luba andnud ei ole. Sellist luba ei ole antud isegi OÜ-le Linna Joogid.

Juhul, kui kaubamärk „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” registreeritakse kaubamärgitaotluse M200401252 alusel hr Sergei Melniku nimele, satub kaubamärgi „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” omanik ZAO „OBOLON” olukorda, kus ta saab enda poolt toodetava õllemärgi etiketti või selle osa kaubamärgina registreerida üksnes siis, kui Sergei Melnik annab selleks kirjaliku loa. Nimelt ei saa kaubamärgiseaduse § 10 lõike 1 punktist 2 lähtuvalt Eestis õiguskaitset kaubamärk, mis on *identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga*. Lähtuvalt kaubamärgiseaduse § 10 lõikest 2 on sellisel juhul kaubamärgi registreerimine võimalik üksnes siis, kui varasema kaubamärgi omanik annab registreerimiseks kirjaliku nõusoleku. Järelkult saab Sergei Melnik kaubamärgi „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” oma nimele registreerimise korral hakata ZAO „OBOLON” (kaubamärgi tegeliku omaniku) õigusi piirama.

ZAO „OBOLON” soovib omaenda poolt toodetava õllemärgi etiketi osa Eestis kaubamärgina kaitsta ja esitas Eesti Patendiametisse 09.06.2005 vastava taotluse – kaubamärgitaotlus nr M200500754 (lisa 6). Lähtuvalt sellest, et sõna „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” („tulekustuti”) on kasutatav kõigi klassidesse 32 ja 33 kuuluvate jookide puhul ning ühtlasi seetõttu, et hr Sergei Melniku kaubamärgitaotluses nr M200401252 on loetletud nii klassi 32 kui klassi 33 kuuluvad kaubad, märkis ZAO „OBOLON” kaubamärgitaotluses nr

M200500754 järgmise kaupade loetelu: „õlu; mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; isotoonilised joogid” (klass 32) ning “alkoholjoogid (v.a õlu)” (klass 33).

Juhul, kui kaubamärgi „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” registreerimise taotluse oleks esitanud OÜ Linna Joogid, langeks selline juhus tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 septies lõikes 1 mainitu alla (tsiteering): „*Kui märgi valdaja volinik või esindaja liidu liikmesriikides esitab märgi valdaja sellekohase nõusolekuta avalduse märgi registreerimiseks omaenda nimele ühes või mitmes niisuguses riigis, siis on märgi valdajal õigus registreerimine protestida, nõuda selle tühistamist või, kui riigi seadus seda lubab, nõuda märgi registreerimise ülekandmist oma kasuks, kui volinik või esindaja ei esita oma tegusid õigustavaid tõendeid*”.

Et kaubamärgi „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” registreerimistaotluses nr M200401252 on taotlejana märgitud üksikisik Sergei Melnik, on tema tegevus kvalifitseeritav kaubamärgikaitse pahauskse taotlemisena, mis on vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lõike 1 punktiga 10 (vastava seadusesätte tsiteering: „*Õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt*”).

Lisaks leiab vaidlustaja, et sõnamärk „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” on Eestis üldtuntud kaubamärk.

Tulenevalt KaMS § 5 lõikest 1 saab õiguskaitse nii kaubamärk, mille kohta on tehtud registreering registris, kui ka kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses. Kuigi ZAO-le „OBOLON” kuuluv kaubamärk ei ole kantud kaubamärgiregistrisse, on ta ikkagi kaitstud KaMS § 5 lg 1 punkti 1 alusel Eesti territooriumil üldtuntud kaubamärgina. Vastavalt KaMS § 7 lõikele 3 arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi:

- tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris (seejuures piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesolevas punktis nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest);
- kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
- registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
- hinnangulist väärtust.

ZAO „OBOLON” oli Eesti turul aastatel 2003 ja 2004 suurim õlle importija. ZAO „OBOLON” tootis üle 50% Eestisse imporditavast õllest. Olulisema osa Eesti turule toodetavast õllest moodustas kaubamärgiga „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” tähistatud hele õlu. Kõnealune kaubamärk ei ole tuntud ainult vastavate kaupade tarbijate sektoris, vaid ka

alkohoolsete jookide, sealhulgas õlle, tootjatele. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et kaubamärk „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” on Eestis üldtuntud kui õlle kaubamärk ja omab juba Eestis õiguskaitset.

Lähtuvalt kaubamärgi „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” üldtuntusest oleks kaubamärgi „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” registreerimine Sergei Melniku nimele õiguspärane üksnes juhul, kui kaubamärgiomanik ZAO „OBOLON” annab selleks kirjaliku loa. Nimelt, vastavalt kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 punktile 2 ei saa kaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide

äravahetamine *tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.* See seadusesäte on samuti takistuseks Sergei Melniku kaubamärgi registreerimisele.

Tuginedes ülalmainitule ja kaubamärgiseaduse § 9 lõike 1 punktidele 10, § 10 lõike 1 punktidele 2, § 7 lõigetele 2, 3 ja 4 palutakse tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” registreerimise kohta klassi 32 ja 33 kuuluvate kaupade osas ja kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgi menetlust arvestades apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid.

07.11.2005.a. esitatud vastuses ei nõustunud taotleja (esindaja patendivolinik Ott Moorlat) vaidlustusavaldusega.

OÜ Linna Joogid oli vastavalt 25.11.2002 sõlmitud ostu-müügi lepingule äriühingu ZAO Obolon toodangu (õlu ja karastusjoogid) turustaja Eestis. See leping ei ole asjasse puutuv, lepingus pole märgitud ühtegi sõna kaubamärgist.

Alkoholiregistrisse on kantud 28 erinevates pakendites õlle nimetust, mille maaletooja oli OÜ Linna Joogid (vastuse lisa 1). Kõikide markide esimeseks sõnaks on Obolon, seega pole Eestis 2003-2004 aastatel müügil olnud õlu „ОГНЕТУШИТЕЛЬ”. Tuntud on kaubamärk „Obolon”, mitte „ОГНЕТУШИТЕЛЬ”.

Alkoholiregistrisse kanti kõnealune õllemark 04.06.2004 nime all „Obolon Hele Special edition” ja müüdi 2004. aasta suvel Eestis kakskeelse etiketiga (vastuse lisa 2).

2003-2004 suveni müüs Obolon rohkem kui 20 sorti õlut Obolon, mis moodustas 50% kogu imporditavast õlust. See moodustas 3-5 % üldisest õllekogusest. Õlu etiketiga „Obolon Special edition” (kanti alkoholiregistrisse 04.06.2004) müüdi ainult 2004. aasta suvel ja see moodustas kümnendiku protsendi kogu 2003-2004 aastal müüdüd õllest.

OÜ Linna Joogid lasi teostada vastuse lisa 2 toodud kujunduse ja tellis kallihinnalise reklaami. Reklaamikampaania vaatluse all oleva õllemärgi Eesti turule sisenemiseks toimus 2004.a. suvel ja sellega kaasnesid suured pilkupüüdvad reklaamitahvlid.

Vaidlustusavalduse lisa 2 toodud etiketiga õlut Eestis 2003-2004 müügil ei olnud. Analoogilise kujundusega kaubamärgi registreerimise taotlus esitati Patendiametile alles 09.06.2005.

Vaidlustusavalduses toodud väide, et 2003. aasta algusest 2004.aasta suveni oli ZAO Obolon poolt toodetud ja kaubamärgi „ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” all müüdüd õlu Eestis üks populaarsematest imporditavatest õllemarkidest ja seda kaubamärki teavad Eesti tarbijad ja õllemüügiga tegelevad isikud väga hästi, on väär.

OÜ-l Linna Joogid ei olnud kuni 17.septembrini 2004 majanduslikke raskusi. Probleemid tekkisid siis, kui ZAO Obolon ühepoolset katkestas lepingu OÜ-ga Linna Joogid ega avaldanud soovi astuda läbirääkimistesse.

Sergei Melnikul kui OÜ Linna Joogid juhatuse liikmel või eraisikul ei olnud ega ole sellist kohustust ZAO Obolon ees, mille tõttu oleks ta pidanud informeerima Obolon'i oma kaubamärgi registreerimisest, sest koostöö lähtus ainult vaidlustusavalduse lisa 3 toodud lepingust.

ZAO Obolon ei esitanud kaubamärgitaotlust ega registreerinud Eestis kaubamärki „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” enne vaidlustatud kaubamärki, vaid alles 09.06.2005.

Sergei Melnik müüs 31.08.2004 OÜ Linna Joogid ainuomanikuna ettevõtte uuele omanikule, 17.09.2004 ei ole Sergei Melnik enam OÜ Linna Joogid juhatuse liige ning ei olnud seotud sellega, et 09.12.2004 OÜ Linna Joogid kuulutas välja pankroti.

Kaubamärgitaotlus ei ole antud sisse pahauskselt, vaid selleks, et kolmandad isikud selles turusegmendis ei saaks sellel ajal, kui toimub vaidlus, ise Eestis sisse anda sõnalist kaubamärgitaotlust „ОГНЕТУШИТЕЛЬ”.

ZAO Obolon ja OÜ Linna Joogid vahel sõlmitud leping nr UE-001/2003, 25.11.2002, ei puudutanud intellektuaalset omandit, seega ka kaubamärgi registreerimise küsimust.

Eestis ei ole 2003-2004. aastal müüdnud õlut „ОГНЕТУШИТЕЛЬ”. 2004. aasta suvel müüdi õlut „Obolon Hele Special edition” kakskeelse etiketiga (vastuse lisa 2) ja see moodustas kümnendiku protsendi kogu 2003-2004 aastal müüdnud õllest.

Tuntud kaubamärk on „Obolon”, mitte „ОГНЕТУШИТЕЛЬ”.

Seega ei saa kuidagi registreerimata sõnamärk ОГНЕТУШИТЕЛЬ olla Eestis üldtuntud kui Ukrainas toodetava õlle kaubamärk ja omada õiguskaitset üldtuntuse baasil.

Järelikult ei saa vaadelda kaubamärki „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” kui ZAO- le Obolon kuuluvat varasemat kaubamärki.

01.02.2006 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduses toodud väidete tõendamiseks täiendavad tõendid 2004. aastal Eestisse tarnitud õlle „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” müügi ja reklaamikampaania kohta:

1. OÜ Areto materjal alkoholiregistreeringu nr 12R/22223/37 kohta – 12 lehel;
2. Alkoholiregistreeringu nr 12R/22223/37 materjali lk 4 oleva sertifikaadi ja selle juurde kuuluva lk 5 oleva lisa tõlge eesti keelde – 2 lehel;
3. Alkoholiregistreeringu nr 12R/22223/37 materjali lk 7 oleva sertifikaadi tõlge eesti keelde – 1 lehel;
4. Alkoholiregistreeringu nr 12R/22223/37 materjali lk 9 oleva etiketi täistekst eesti keeles – 1 lehel;
5. Alkoholiregistreeringu nr 12R/22223/37 materjali lk 11 ja lk 12 oleva faktuurarve tõlge eesti keelde – 1 lehel;
6. OÜ Areto materjal alkoholiregistreeringu nr 12R/22994/37 kohta – 9 lehel;
7. Alkoholiregistreeringu nr 12R/22994/37 materjali lk 8 oleva etiketi täistekst eesti keeles – 1 lehel;
8. ZAT „Obolon” kiri 19.12.2005 ja selle kirja tõlge – kokku 2 lehel;
9. AS A-Selver kiri 20.01.2006 õllemarkide „Obolon” ja „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” („tulekustuti”) müügi kohta – 1 lehel;
10. S-Marten AS poolt 14.12.2005 e-postiga saadetud kiri - 1 lehel.

21.03.2006 esitas vaidlustaja täiendava tõendina OÜ Linna Joogid endise pearaamatupidaja teate tähisega „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” (eesti keeles TULEKUSTUTI) märgistatud ZAO Obolon õlle müügi kohta 2004. a. Eestis.

17.04.2006 esitas taotleja täiendavad tõendid ZAT Obolon toote „Tulekustuti” reklaami tellimise kohta OÜ Linna Joogid poolt 2004. a. Oma kaaskirjas märkis esindaja, et ettevõtte, kelle poole pöördui, ei olnud nõus andma seletuskirju reklaami ja turustatud toodete mahtude kohta, kuna soovivad hoida häid suhteid suurtootja „Oboloniga”.

Taotleja esitas:

1. Telereklaami OÜ kiri 03.02.2005 reklaami tellimise kohta telekanalis PVK;
2. Telereklaami OÜ arve nr 4368, 24.05.2004;
3. Telereklaami OÜ arve nr 448, 18.06.2004;
4. Telereklaami OÜ arve nr 4585, 13.07.2004;
5. Kliendileping Telereklaami OÜ ja OÜ Linna Jogid vahel 07.06.2004;
6. Clear Channel teatis 26.01.2005 nr 3.

30.04.2007 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduses toodud väidete tõendamiseks täiendavad tõendid 2004. aastal Eestisse tarnitud õlle „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” müügi ja reklaamikampaania kohta:

1. ZAT „Obolon” juhtiva ekspordispetsialisti M. A. Zelenko kiri sama ettevõtte varustusosakonna juhatajale K. P. Velitškovile kuupäevaga 07.07.2004 (originaal ukraina keeles, kirja tõlge vene keelde; notariaalselt kinnitatud); selle kirja notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde koos sinna juurde kuuluvate koopiatega; 2. ZAT „Obolon” juhtiva ekspordispetsialisti M. A. Zelenko kiri sama ettevõtte varustusosakonna juhatajale K. P. Velitškovile kuupäevaga 25.04.2005 (originaal ukraina keeles, kirja tõlge vene keelde; notariaalselt kinnitatud); selle kirja notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde koos sinna juurde kuuluvate koopiatega; 3. ZAT „Obolon” tarnedirektori S. S. Falkovski 26.04.2005 kiri ettevõttele ZAT NVO „Agrokompleks” (originaal ukraina keeles, kirja tõlge vene keelde; notariaalselt kinnitatud); selle kirja notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde koos sinna juurde kuuluvate koopiatega; 4. Turundus- ja müügidirektori E. P. Garbartšuk poolt 23.05.2005 kinnitatud õllemargi „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” etikett (koos etiketi pealdises oleva ukrainakeelse teksti tõlkega vene keelde; notariaalselt kinnitatud); selle teksti notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde koos sinna juurde kuuluvate koopiatega.

17.01.2008 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

20.02.2008 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi vastuses esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 11.03.2008.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2005 avaldati teade Patendiameti otsuse kohta registreerida Sergei Melniku nimele kaubamärk „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” (taotlus nr M200401252) järgmiste kaupade osas klassis 32 - *õlu, mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkoholivabad joogid; isotoonilised joogid* ja klassis 33 - *alkoholjoogid (v.a õlu)*.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Sergei Melniku pahauskus on tõendatud nii vaidlustusavalduse esitaja, kui ka taotleja enda poolt esitatud tõenditega.

Sergei Melniku esindaja vastusest ning Sergei Melniku 26. juuli 2004.a. ja 27. juuli 2004.a. ZAO-le Obolon saadetud kirjadest ilmneb, et kuni 31.08.2004.a., mil Sergei Melnik müüs oma osaluse äriühingus, oli ta OÜ Linna Joogid ainuomanik. Kuni 17.09.2004 oli Sergei Melnik OÜ Linna Joogid juhatuse liige. Need andmed leiavad kinnitust äriregistri on-line teabesüsteemist. Kuna äriregistrisse ei olnud kantud teisiti, siis oli juhatuse liikmel Sergei Melnikul õigus esindada osahingut üksinda.

OÜ Linna Joogid pankrot kuulutati välja Tallinna Linnakohtu 09.12.2004.a. otsusega, selleks ajaks oli Sergei Melnik oma osaluse müünud ja esitanud Patendiametile taotluse kaubamärgi TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ registreerimiseks.

25. novembril 2002.a. sõlmisid müüja ZAO (hiljem ZAT) Obolon ja ostja OÜ Linna Joogid (esindaja Sergei Melnik) lepingu nr UE-001/2003, mille kohaselt müüja müüs ostjale Eesti turu jaoks oma toodangut. Leping kehtis kuni 31.12.2004.

Patendiameti kaubamärkide on-line registri andmetel kuulub vaidlustusavalduse esitajale klassides 32 ja 33 ‚obolon‘ nimetust sisaldavad varasemad kaubamärgid nr 24357 (prioriteediga 06.03.1996), nr 25343 (prioriteediga 10.04.1996), nr 32803 (prioriteediga 28.07.1999), nr 799549 (prioriteediga 11.05.2002). Oma 07.11.2005 vastuses kinnitas taotleja esindaja kaubamärgi ‚obolon‘ tuntust Eestis. Seega ei saa olla vaidlust selles, et äriühing Obolon ja selle äriühingu toodang (õlu) oli Eestis tuntud.

3. augustil 2004.a. esitas Sergei Melnik Patendiametile taotluse registreerida tema nimele kaubamärk „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” reproduktsiooniga:

TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Seega kaubamärgitaotluse esitamise päeval oli Sergei Melnik OÜ Linna Joogid ainuosanik ja juhatuse liige. Selleks ajaks ärisuhted ZAT Obolon ja OÜ Linna Joogid halvenesid ning ZAT Obolon müüs Eestis oma toodangut (s.h. õlu Ognetušitel) teise firma, OÜ Brook Hansen vahendusel.

09.06.2005.a. esitas ZAT Obolon Patendiametile taotluse registreerida klassis 32 ja 33 kaubamärk Ognetušitel Special edition alljärgnevas reproduktsioonis:



Oma 07.11.2005 vastusele lisas taotleja (taotleja vastuse lisa 2) 2-liitriise Obolon õllepudeli etiketti, sellise etiketiga õlut olevat müüdnud ja reklaamitud Eestis 2004. aastal. Taotleja poolt esitatud etiketil on kujundatud eelpooltoodud tähisega äravahetamiseni sarnane tähis, kuigi tähise koosseisus olevad sõnad ei ole identsed. Ringi ülaservas on toodud sõnad КУПИ СЕБЕ ОГНЕТУШИТЕЛЬ, alaservas ЛЕГКОЕ СВЕТЛОЕ ПИВО ning ringi keskel leegi all on toodud sõnad Obolon Special edition. Seega taotleja poolt esitatud etikett

kinnitab, et 2004.a. müüs ta ärihingu Obolon toodangut, mis oli muuhulgas tähistatud sõnaga „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” (eesti keeles ‚tulekustuti’).

Taotleja 07.11.2005.a. vastusele lisatud alkoholiregistri väljavõttest (taotleja vastuse lisa 1) on näha, et aastatel 2001-2004 on Linna Joogid OÜ turustanud Eestis ärihingu Obolon erinevaid õllemarke, s.h. Obolon Hele Special Edition on alkoholiregistris registreeritud 04.06.2004. Samuti nähtub väljavõttest, et 2-liitristes pudelites Oboloni õlu on registreeritud alkoholiregistris alates oktoobrist 2002.

Vaidlustaja poolt 21. märtsil 2006.a. ja 30. aprillil 2007.a. esitatud tõendid kinnitavad, et ärihingu Obolon õlu ОГНЕТУШИТЕЛЬ (TULEKUSTUTI) ja õllepudeli etiketi töötas välja äriühing Obolon. Samuti kinnitavad tõendid seda, et 2004. aastal Baltikumis läbiviidud reklaamikampaania oli tehtud ärihingu Obolon poolt. Õllepudeli etiketil ja reklaamikampaanias rõhuti sõnale ОГНЕТУШИТЕЛЬ (TULEKUSTUTI). Seost tulekustutiga rõhutatakse ka pakendil olev humoorikas õlle kasutamise juhend: *tulekustuti tehn. tingim. 3888-99, eemalda kork ja joo, kui õlu otsas, alusta kustutamist.*

Taotleja poolt 07.11.2005.a. ja 17.04.2006.a. esitatud tõendid ei lükka vaidlustaja väiteid ja tõendeid ümber, vaid kinnitavad, et OÜ Linna Joogid (esindaja Sergei Melnik) reklaamisid 2004. aasta kevadel ja suvel just ärihingu Obolon õlut ОГНЕТУШИТЕЛЬ (TULEKUSTUTI).

Sergei Melniku 26. juuli 2004.a. ja 27. juuli 2004.a. kirjadest ilmneb, et kuigi ärisuhted OÜ Linna Joogid ja ZAT Obolon vahel halvenesid, oli Sergei Melnikul huvi jätkuvalt olla ärihingu Obolon esindajaks Eestis. Taotleja väidab, et osaühingu Linna Joogid majanduslik seisund halvenes 2004. aastal peale seda, kui äriühing Obolon katkestas 2002. aastal sõlmitud müügilepingu. Seega osaühingu Linna Joogid majanduslik olukord sõltus oluliselt ärihingu Obolon toodangu tarnetest.

Komisjonile mõlema menetlusosalise poolt esitatud tõendid ei jäta kahtlust, et Sergei Melnik oli ärihingu Obolon poolt tähisega ОГНЕТУШИТЕЛЬ (TULEKUSTUTI) märgistatud õllest, selle õlle laiast reklaamist ja heast läbimüügist Eestis teadlik. Asjaolu, et ZAT Obolon ei olnud Sergei Melniku taotluse esitamise ajaks oma kaubamärgi registreerimistaotlust esitanud, ei oma käesolevas vaidluses tähtsust.

Taotleja esindaja 07.11.2007 vastuses toodud väide: *Kaubamärgitaotlus ei ole antud sisse pahauskelt, vaid selleks, et kolmandad isikud selles turusegmenendis ei saaks sellel ajal, kui toimub vaidlus, ise Eestis sisse anda sõnalist kaubamärgitaotlust „ОГНЕТУШИТЕЛЬ”, näitab Sergei Melniku eesmärki kaubamärgitaotluse esitamisel – ta soovis üksnes takistada teiste isikute poolt õiguste omandamist tähisele „ОГНЕТУШИТЕЛЬ” ega esitanud kaubamärgitaotlust selleks, et hakata kaubamärgi all turustama oma toodangut.*

Olukorras, kus äriühing Obolon ei reageerinud Sergei Melniku 26. juuli 2004.a. ja 27. juuli 2004.a. kirjadele ja ei soovinud temaga või OÜ-ga Linna Joogid koostööd jätkata, kusjuures osaühingu Linna Joogid majanduslik olukord sõltus oluliselt ZAT Obolon toodangu tarnetest, oli komisjoni hinnangul Sergei Melniku poolse kaubamärgitaotluse esitamise eesmärk sundida sellega äriühingut ZAT Obolon koostööd jätkama ning müüma äriühingu Obolon ОГНЕТУШИТЕЛЬ (TULEKUSTUTI) tooteid Eestis vaid Sergei Melniku vahendusel ja/või nõusolekul. Sellises olukorras ei saa kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist pidada heauskseks.

Seega Patendiametile kaubamärgi ОГНЕТУШИТЕЛЬ (TULEKUSTUTI) taotluse esitamisel käitus Sergei Melnik pahauskelt, püüdes saada enda nimele tähist, mis oli teise isiku poolt varem kasutusele võetud ning millega tähistatavaid tooteid oli Sergei Melnik temale kuuluva äriühingu kaudu Eestis eelnevalt müünud. Asjaolu, et äriühingu Obolon tooted ei olnud markeeritud Sergei Melniku poolt Patendiametile esitatud kaubamärgi reproduktsiooniga (läbivalt suurtähtedes kirjutatud sõna TULEKUSTUTI, mille all samas

kirjašriftis sõna ОГНЕТУШИТЕЛЬ) identsel kujul, ei oma käesolevas vaidluses tähtsust. Mõlemas tähises on domineerivaks osaks ОГНЕТУШИТЕЛЬ (TULEKUSTUTI).

Kuna vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ning ainuüksi seetõttu kuulub vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamisele, ei pea komisjon vajalikuks hinnata, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, leiab komisjon, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, KaMS § 9 lg 1 p-st 10, § 41 lg-test 2 ja 3 komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada Zakryte Aktsionerne Tovarystvo „Obolon” vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 26.mai 2005 otsus nr 7/M200401252 kaubamärgi „TULEKUSTUTI ОГНЕТУШИТЕЛЬ + kuju” (taotlus nr M200401252) registreerimise kohta klassides 32, 33 Sergei Melniku nimele 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

S. Sulsenberg

P. Lello