

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 962-o

Tallinnas, 25. novembril 2008.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Kerli Tults ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Ultra Premium Brands Limited (Seckloe House, 101 North Thirteenth Street, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 3NX, GB), keda esindavad patendivolinikud Heinu Koitel ja Raivo Koitel, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi „RED DEVIL + kuju“ (rahvusvahelise registreeringu nr 839018) klassides 25 ja 33 välismaise juriidilise isiku Project Business Limited (Trident Chambers, Wickhams Cay 1, P.O. Box 146, Road Town, VG) nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. 13. oktoobril 2005 on Patendiamet vastu võtnud otsuse nr 7/R200500154 registreerida Project Business Limited (edaspidi *Project Business*) nimele rahvusvaheline kaubamärk RED DEVIL + kuju (rahvusvahelise registreeringu nr 839018):



2. Kaubamärk on registreeritud klassides nr 25 ja 32 nimetatud kaupade suhtes järgmiselt:

Klass 25 „*Clothing, footwear, headgear*“.

Klass 32 “*Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*“.

3. Kaubamärgi RED DEVIL + kuju registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes 12/2005. Patendiameti kaubamärkide andmebaasist nähtuvalt on kaubamärk RED DEVIL + kuju käesoleval ajal registreeritud United National Investments Company INC (P.O Box 146, Road Town, Tortola VG) nimele.

4. 1. veebruaril 2006 esitas Ultra Premium Brands Limited (edaspidi *Ultra Premium*) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi *apellatsioonikomisjon*) vaidlustusavalduse Patendiameti 13. oktoobri 2005 otsuse nr 7/R200500154 tühistamiseks.

Vaidlustaja põhiseisukohad

5. Vaidlustusavalduses leitakse, et Patendiameti otsus ei ole õiguspärane, sest Project Business ei ole registreerimiseks esitatud RED DEVIL + kuju tähise õiguspärane omanik. Vaidlustaja Ultra Premium on sõnalise ja ka kombineeritud tähiste ja kaubamärkide RED DEVIL õiguspärane omanik ning ta on registreerinud nimetatud tähise kaubamärgina paljudes riikides kogu maailmas, peamiselt klassides 16, 25, 32 ja 33. Vaidlustajale teadaolevalt on Ultra Premium poolt esimene RED DEVIL kaubamärgitaotlus registreerimiseks esitatud Saksamaal 16. mail 1995 numbri 39520253 all. Nimetatud kaubamärk võeti esmakordselt ka kasutusele Saksamaal 1996. aastal. Eeltoodu tõendamiseks lisab vaidlustaja tabeli, millest on näha riigid ja taotluste esitamise kuupäevad erinevate RED DEVIL kaubamärkide kohta. Ultra Premium on esitanud kaubamärgitaotluse kaubamärgi RED DEVIL registreerimiseks klassides 32 ja 33 19. augustil 2004 ka Eesti Patendiametile (taotluse nr M20401310). Ultra Premium kaubamärgi RED DEVIL registreerimist Eestis takistab üldmäärgitud rahvusvaheline registreering, mis on varasema taotluse esitamise kuupäevaga. Seetõttu on Ultra Premium käesolevas vaidluses asjast huvitatud isikuks.

6. Vaidlustaja tugineb oma väidete tõendamisel äriühingute Zemper SA ja Ultra Premium vahel 18. märtsil 2004 sõlmitud intellektuaalse omandi loovutamise aktile, millega Zemper International SA, kes on kaubamärkide RED DEVIL omanik mitmes riigis, loovutab intellektuaalse omandi ja kõik sellega seonduvad õigused firmale Ultra Premium. Täiendavalt selgitab vaidlustaja, et äriühing Zemper International SA on esitanud firma Red Devil International B.V ja Vadim Finchelsteini vastu nõude, et nad järgiksid 13. aprillil 1999 sõlmitud kaubamärkide RED DEVIL ja RED DEVIL + kuju ostu-müügilepingu sätteid. Selle kohtuasjaga tõendatakse, et käesoleva vaidlustusavalduse subjektiks olev firma Project Business ei ole kaubamärgi RED DEVIL õiguspärane omanik. Kohtuasjast nähtub, et Red Devil International B.V on üldmäärgitud kokkulepet petturlikult ja avalikult rikkudes 2004. aasta kevadel loovutanud RED DEVIL kaubamärgid firmadele Project Business ja United National Investment Companies, mille mõlema peakontor asub Briti Neitsisaartel. Nimetatud kohtuasjast nähtub, et Project Business koos teiste selles kohtuasjas nimetatud firmadega tegutsevad ebaausalt (vandenõuna), rikkudes Zemper International SA RED DEVIL kaubamärgi- ja autoriõigusest tulenevaid õigusi.

7. Vaidlustaja selgitab, et kaubamärgid RED DEVIL + kuju on välja töötatud klassis 32 märgitud kaupade tähistamiseks Igel Studios, kellele kuulub selle kujutismärgi autoriõigus. Igel Studio loovutas 12. veebruaril 1997 kujutismärgi RED DEVIL + kuju autori-, omandiõigused jm kaasnevad õigused Richmond Distillers Ltd-le. Viimane omakorda loovutas kujutismärgiga RED DEVIL + kuju seotud õigused 12. veebruaril 1998 New Age Brands S.A-le.

8. New Age Brands S.A omakorda loovutas kujutismärgiga RED DEVIL + kuju seotud õigused Zemper International S.A-le. Lisaks eeltoodule on Igel Studios välja töötatud klassi 33 alkoholsete jookide tähistamiseks mõnevõrra erinev RED DEVIL + kuju kujundus. Igel Studios on loovutanud selleks kujundusest tulenevad autori-, omandiõigused jm kaasnevad õigused 23. juulil 1999 Zemper International S.A-le. Zemper International S.A omakorda loovutas erinevate kujutismärkide RED DEVIL + kuju kujundustega seotud õigused 1. detsembril 2005 vaidlustusavalduse esitajale Ultra Premium.

9. Eeltoodu alusel võib väita, et autoriõigus RED DEVIL + kuju märgi kujundusele on Igel Studios poolt korduvate loovutamiste tulemusena üle antud Ultra Premiumile. Andmed selle kohta, et autoriõigus kujutismärgile RED DEVIL + kuju oleks üle antud Project Business'ile puuduvad. Seega kuulub Ultra Premiumile lisaks sõnalise tähise RED DEVIL omandiõigusele ka autoriõigus kujutismärgile RED DEVIL + kuju ning rahvusvahelise kaubamärgi nr 839018 RED DEVIL registreerimine Project Business'i nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 6.

10. Vaidlustaja rõhutab, et ta on 2005. aasta jooksul vaidlustanud rahvusvaheliste kaubamärkide nr 837 405 RED DEVIL ja 839 018 RED DEVIL + kuju rahvuslikud registreerimisotsused Portugalis, Türgis, Singapuris, Hispaanias ja Taanis. Eeltoodust võib järeldada, et Ultra Premium võitleb igati oma õiguste eest tähisele RED DEVIL.

11. Vaidlustusavaldusele lisatud tõenditest võib järeldada, et Project Business ei ole rahvusvahelise kaubamärgi nr 839 018 RED DEVIL + kuju õiguspärane omanik ning selle märgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 10. Kaubamärgi RED DEVIL + kuju registreerimine võimaldab Project Business'il seda kaubamärki Eestis kasutada pahauskselt. Rahvusvahelise kaubamärgiga nr 839 018 RED DEVIL + kuju identsed kaubamärgid on paljudes välisriikides teiste isikute nimele varasemalt registreeritud samas klassis identsed kaubamärgid RED DEVIL, mille olemasolust Project Business oli teadlik. Seega, lähtudes KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7, on rahvusvaheline kaubamärk nr 839 018 RED DEVIL + kuju Project Business poolt esitatud Eestis registreerimiseks pahauskselt ning märgi registreerimisotsus Eestis on kaubamärgiseadusega vastuolus.

12. Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tühistada Patendiameti 21. septembri 2005 otsus nr R200404391 kaubamärgi RED DEVIL registreerimise kohta Project Business nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Taotlejate põhiseisukohad

13. 22. veebruaril 2006 teavitas Patendiameti kaubamärgiosakond Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni kaudu Project Business'i vaidlustusavaldusest ja võimalusest osaleda apellatsioonikomisjonis vaidlustusavalduse läbivaatamisel. KaMS § 9 lg 2 alusel selgitati, et menetluses osalemisest tuleb teavitada hiljemalt 15. mail 2006 Eesti Vabariigis registreeritud patendivolniku kaudu.

14. Nimetatud tähtjaks ega sellele järgnevalt ei ole Project Business vaidlustusavaldusele vastu vaieldud ega apellatsioonikomisjoni menetluses osalemise soovist teatanud.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

15. Lõplikes seisukohtades jäi vaidlustaja varasemalt esitatud väidete ja põhjenduste juurde.

16. Apellatsioonikomisjonile on esitatud järgmised tõendid:

- Kaubamärgi RED DEVIL registreerimistaotluse nr M200401310 väljavõte (seisul 2. jaanuar 2006);
- Saksamaa kaubamärgiregistri väljavõte kaubamärgi RED DEVIL registreerimise kohta (nr 39520253) Ultra Premium nimele;
- Patendiameti 10. juuni 2005 teade kaubamärgi RED DEVIL (registreerimistaotluse nr 7/M200401310) registreerimise menetluse peatamise kohta;
- 18. märtsil 2004 Zemper International SA ja Ultra Premium vahel sõlmitud intellektuaalomandi loovutamise kokkulepe;
- Tabel kaubamärkide RED DEVIL ja RED DEVIL + kuju kaubamärgi registreerimistaotluste ja registreeringute kohta vaidlustusavalduse esitaja nimele;
- Igel Studios Detemple Desing GmbH ja Richmond Distillers Ltd vahel 12. veebruaril 1997 sõlmitud autoriõiguste loovutamise leping;
- Richmond Distillers Ltd ja New Age Brands S.A vahel 12. veebruaril 1998 sõlmitud autoriõiguste loovutamise leping;

- New Age Brands S.A ja Zemper International S.A vahel 3. märtsil 1998 sõlmitud autoriõiguste loovutamise leping;
- Igel Studio Detemple Desing GmbH ja Zemper International S.A vahel 23. juulil 1999 sõlmitud autoriõiguste loovutamise leping;
- Zemper International S.A ja Ultra Premium'i vahel 18. märtsil 2004 sõlmitud intellektuaalomandi loovutamise kokkulepe;
- Zemper International S.A ja Ultra Premium vahel 1. detsembril 2005 sõlmitud autoriõiguste loovutamise leping;
- Tabel Project Business kaubamärkide RED DEVIL (rahv. reg nr 837405) ja RED DEVIL + kuju (rahv. reg nr 839018) registreeringute suhtes esitatud vaidlustusavalduste kohta;
- Luxemburgi kohtu 15. septembri 2005 kohtukutse;
- Kirjavahetus vaidlustusavalduse esitaja ja tema esindajate vahel seoses Project Business esitatud kaubamärkide RED DEVIL ja RED DEVIL + kuju taotleja nimele registreerimise otsuste vaidlustamistega;
- Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 12/2005;
- Heinu Koitelile ja Raivo Koitelile 20. septembril 2004 välja antud volikiri;
- Maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta;
- WIPO teade rahvusvahelise kaubamärgi RED DEVIL (reg nr 837 405) kohta;
- Patendiameti 13. oktoobri 2005 otsus nr 7/R200500154;
- Patendiameti teade WIPO-le vaidlustusavalduse esitamise kohta.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

17. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, leiab järgmist.

18. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti 13. oktoobri 2005 otsus nr 7/R200500154 kaubamärgi RED DEVIL + kuju (reg nr 839 018) registreerimise kohta Project Business nimele on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 10 ja § 10 lg 1 punktidega 6 ning 7.

19. Tulenevalt KaMS § 41 lg-st 2 võib õiguse kaubamärgile appellatsioonikomisjonis vaidlustada asjast huvitatud isik. Apellatsioonikomisjonile esitatud tõenditest ja Patendiameti kaubamärgiregistrist nähtuvalt on vaidlustaja esitanud 19. augustil 2004 Patendiametile kaubamärgi RED DEVIL registreerimistaotluse (nr M200401310). 10. augusti 2005 teates märgib Patendiamet, et kuna vaidlustaja kaubamärgi RED DEVIL registreerimise taotluse ekspertiis sõltub teiste, varasemate kaubamärkide (rahvusvahelised kaubamärgid RED DEVIL reg nr 837 405 ja RED DEVIL + kuju reg nr 839 018) kohta tehtavatest otsustest, siis menetlus peatatakse kaubamärgiseaduse § 43 lõike 1 alusel kuni varasemate kaubamärkide kohta tehtavate lõplike otsuste jõustumiseni. Patendiamet on seega selgitanud vaidlustajale, et tema kaubamärgi registreerimine sõltub kaubamärgitaotleja tähiste suhtes vastuvõetavatest otsustest. Tänapäevaks on Patendiamet otsustanud registreerida taotleja (Project Business) kaubamärgid. Seega sõltuvad vaidlustaja õigused identse kaubamärgi RED DEVIL registreerimiseks muuhulgas taotleja kaubamärgi registreeringust, millest tulenevalt on Ultra Premium asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 mõistes.

20. KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. KaMS § 10 lg 1 p 6

järgi 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. KaMS § 10 lg 1 p 7 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

21. Apellatsioonikomisjonile esitatud Saksamaa Patendi- ja Kaubamärgiameti registri väljavõtte kohaselt on Ultra Premium nimele 21. detsembril 1995 registreeritud kaubamärk RED DEVIL klassis 32 nimetatud toodete suhtes. Vaidlustaja esitatud kokkuvõtte kohaselt on kaubamärgid RED DEVIL ja RED DEVIL + kuju registreeritud tema nimele lisaks üle maailma paljudes riikides, nagu näiteks Austrias, Austraalias, Tsehhi Vabariigis, Soomes, Rootsis, Prantsusmaal, Mehhikos, Monacos, Uus-Meremaal, Portugalis. Kaubamärgid on registreeritud klassides 16, 25, 32 ja 33 nimetatud toodete suhtes. Vaidlustusavalduse kohaselt kasutatakse kaubamärki RED DEVIL reaalselt juba 1996. aastast. Täiendavalt on vaidlustaja sõlminud 18. märtsil 2004 Zemper International SA-ga kokkuleppe kõigi RED DEVIL kaubamärgiõiguste omandamiseks nendes riikides, kus kaubamärk on registreeritud Zemper International SA nimele (välja arvatud Venemaa ja teised SRÜ riigid). Vaidlustusavaldusest nähtuvalt on taotleja – Project Business – üritanud registreerida kaubamärke RED DEVIL ja RED DEVIL + kuju mitmetes riikides. Vaidlustusavaldusele lisatud kirjalike ja e-mailiga saadetud teadete kohaselt on Ultra Premium vaidlustanud kaubamärgi RED DEVIL Project Business nimele registreerimise otsused erinevates riikides ning vaidlustusavaldused on ka rahuldatud ja rahvusvaheliste kaubamärkide RED DEVIL ning RED DEVIL + kuju registreerimisest on keeldutud (nt Portugalis, Türgis, Singapuris, Hispaanias ja Taanis). Neid asjaolusid ei ole taotleja ümber lükanud.

22. Osundatud tõenditest võib järeldada, et kaubamärgid RED DEVIL ja RED DEVIL + kuju on laialt levinud ning registreeritud enamuses Euroopa riikides vaidlustaja nimele. Lisaks on vaidlustaja esitanud mitmeid nõudeid taotleja kaubamärgitaotluste vastu. Esitatud tõenditest järeldub, et kaubamärgitaotleja pidi olema enne Patendiametile kaubamärgitaotluse esitamist teadlik teistele isikutele, sh vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist RED DEVIL + kuju ning sellega seotud õigustest ning vaidlustusavalduse esitaja huvist kaitsta oma kaubamärki. Kuna vaidlustaja poolt Patendiametile esitatud tähise sõnaline osa „RED DEVIL“ on täielikult ka taotleja vaidlustatud kaubamärgi RED DEVIL + kuju osaks, siis on kaubamärgid eksitavalt sarnased. Sellises olukorras teistes riikides vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärkide enda nimele taotlemine on käsitatav Project Business soovina kasutada pahauskselt ära teise isiku kaubamärgi tuntust ja mainet ning kaubamärgiga seotud varasemaid õigusi, mis on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 10 ja § 10 g 1 punktiga 7.

23. Apellatsioonikomisjonile esitatud Zemper International S.A ja Ultra Premium'i vahel 18. märtsil 2004 sõlmitud intellektuaalomandi loovutamise kokkuleppe alusel on Zemper International S.A loovutanud kaubamärgi RED DEVIL + kuju kõik autoriõigused vaidlustajale. 1. detsembril 2005 sõlmitud lepingus kinnitab Zemper International S.A kaubamärgi autoriõiguste loovutamist vaidlustajale 18. märtsi 2004 lepingu alusel. Loovutaja on vaidlustuse tähisega seotud autoriõigused omakorda omandanud New Age Brands S.A-ga 3. märtsil 1998 sõlmitud lepingu alusel. Taotleja ei ole tõendanud, et kaubamärgi RED DEVIL + kuju autoriõigused kuuluksid temale endale. Seega on vaidlustaja kaubamärgiga RED DEVIL + kuju seotud autoriõiguste omanik ning vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele võib kahjustada vaidlustaja autoriõigusi KaMS § 10 lg 1 p 6 tähenduses.

Neil kaalutlustel kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 6 ja 7 ja § 41 lg 2, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

Rahuldada Ultra Premium Brands Limited vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti 13. oktoobri 2005 otsus nr 7/R200500154 kaubamärgi RED DEVIL + kuju registreerimise kohta klassides 25 ja 32 nimetatud kaupade suhtes ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjonis tuvastatud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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 nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

P. Lello

K. Tults

H.-K. Lahek