

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 695-o**

**Tallinnas, 14. detsembril 2005.a.**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus: Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg, sekretär Margus Tähepõld'i juuresolekul, patendivolnik Urmas Kauler'i, Patendibüroo Turvaja OÜ jurist Kristjan Leppik'u ning patendivolnik Mart Enn Koppel'i, vandeadvokaat Jüri Leppik'u ja Andres Leht'i osavõtul vaatas suulises menetluses läbi Mittetulundusühingu Jalgpalliklubi FC Kotkas vaidlustusavalduse, milles palutakse tühistada Patendiameti 17. aprilli 2003.a. otsus nr 7/M200200580 kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" registreerimise kohta Andres Lehti nimele klassis 41.

**Vaidlustusavaldus esitati 29.juulil 2003.a.** ja registreeriti nr 695 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Urmas Kauler, Patendibüroo TURVAJA AS, Liivalaia 22, 10118 Tallinn.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" kuju registreerimine Eestis klassis 41 on vastuolus tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6 *septies* ning kaubamärgiseaduse § 7 lg 1 p-ga 10, § 8 lg 1 p-dega 4 ja 5 (siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti).

Vaidlustusavalduse esitaja arvates on kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" registreerimine ebaõige alljärgnevatel põhjustel:

Eraõiguslik juriidiline isik mittetulundusühing JALGPALLIKLUBI FC KOTKAS (edaspidi Klubi FC KOTKAS) on asutatud 11 liikme poolt 27.11.1998 ning kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse (edaspidi Register) 28.12.1998 (lisa 1). Vastavalt põhikirjale on Klubi FC KOTKAS tegevusalaks jalgpallialase treeningtöö korraldamine, jalgpalliga seotud ürituste korraldamine ning treeninglaagrite, õppeseminaride ja kursuste korraldamine (lisa 2). Klubil FC KOTKAS on oma sümboolika - "FC KOTKAS 1998 est + kuju" (lisa 3 ja 4), mida Klubi FC KOTKAS kasutab alates 1999. aastast ning mille registreerimiseks on Klubi FC KOTKAS esitanud kaubamärgi registreerimise taotluse nr M200200590 (lisa 5). Klubi FC KOTKAS on tegutsenud kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" valdajana, kasutades üksi kaubamärki "FC KOTKAS 1998 est + kuju" oma tegevuse eristamiseks. Kaubamärk "FC KOTKAS 1998 est + kuju" on tuntud kui Klubile FC KOTKAS kuuluv kaubamärk.

23.04.2002 esitas Andres Leht eraisikuna taotluse nr M200200580 kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" registreerimiseks (lisa 6). Klubi FC KOTKAS esitas 21.08.2002 Patendiametile avalduse, millega paluti jätta kaubamärgi registreerimise taotlus nr M200200580 rahuldamata (lisa 7). 03.02.2003 teatas Patendiamet Klubile FC KOTKAS, et tema kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" ekspertiis sõltub teise, varasema prioriteediga kaubamärgi registreerimise taotluse nr M200200580 "FC KOTKAS 1998 est + kuju" ekspertiisist ning peatas Klubi FC KOTKAS kaubamärgi ekspertiisi (lisa 8).

Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2003 avaldatust ilmneb, et 17. aprillil 2003.a. otsustas Patendiamet ikkagi registreerida Klubi FC KOTKAS sümboolika "FC KOTKAS 1998 est

+ kuju” Andres Lehti kaubamärgina klassis 41 järgmistele teenustele: haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus (lisa 9).

Kaubamärgi registreerimise taotluses nr M200200580 taotlejana märgitud isik, kodanik Andres Leht oli üks Klubi FC KOTKAS asutajaliikmest ning oli samuti Klubi FC KOTKAS juhatuse liige alates Klubi FC KOTKAS registreerimisest kuni 18.06.2002, mil tema õigused Klubi FC KOTKAS juhatuse liikmena lõppesid (lisa 10). Lisaks arvati Andres Leht välja Klubi FC KOTKAS liikmeskonnast vastavalt Mittetulundusühingute seaduse § 16 (2) ning Klubi FC KOTKAS põhikirja punktile 2.9.2 “korduvalt rikub klubi põhikirja või kahjustab klubi tegevust olulisel määral”.

Nagu nähtub kaubamärgi registreerimise taotluses nr M200200580 esitatud reproduktsioonist, on tähis identne Klubi FC KOTKAS sümboolikaga “FC KOTKAS 1998 est + kuju”. Hariduse, väljaõppe, meelelahutuse ning spordi- ja kultuurialase tegevuse alla kuuluvad jalgpalliga seotud ürituste korraldamine ning treeninglaagrite, õppeseminaride ja kursuste korraldamine. Seega teenused, mille suhtes kaubamärgi registreerimise taotlus nr M200200580 on esitatud, hõlmavad Klubi FC KOTKAS tegevust ning valdkonda, kus Klubi FC KOTKAS kasutab oma sümboolikat “FC KOTKAS 1998 est + kuju”.

Andres Leht tegutses kaubamärgi registreerimise taotluse nr M200200580 esitamisel, s.o 23. aprillil 2002.a, Klubi FC KOTKAS seadusliku esindajana. Vastavalt tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 6 *septies* on kaubamärgi “FC KOTKAS 1998 est + kuju” tegelikul valdajal õigus vaidlustada talle kuuluva kaubamärgi registreerimist teda esindava isiku nimele ning nõuda märgi registreerimise tühistamist, kui esindaja ei esita oma tegusid õigustavaid tõendeid.

Kaubamärgi registreerimise taotlus nr M200200580 on pahauskne, kuivõrd Andres Leht Klubi FC KOTKAS juhatuse liikmena teadis, et eraõiguslikul juriidilisel isikul, Klubil FC KOTKAS on suurem õigus kaubamärki “FC KOTKAS 1998 est + kuju” vallata, sealhulgas taotleda Patendiametis selle registreerimist kaubamärgina. Kaubamärgi “FC KOTKAS 1998 est + kuju” registreerimine Andres Lehti nimele on vastuolus ausate tavadega, põhjustab Klubi FC KOTKAS tegevuses arusaamatust ning diskrediteerib Klubi FC KOTKAS reputatsiooni (lisa 11).

Klubi FC KOTKAS sümboolika “FC KOTKAS 1998 est + kuju” registreerimine Andres Lehti nimele on vastuolus avaliku huviga. Eesti Jalgpalli Liit on kinnitanud avalikus pöördumises, et selline olukord on taunitav (lisa 12). Kaubamärgiseaduse § 7 lg 1 p 10 kohaselt aga ei registreerita kaubamärke, mis sisaldavad lippe, vappe või teisi sümboleid, millele tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6*ter* ei laiene, kuid mille registreerimine on vastuolus avaliku huviga.

Lisaks leitakse, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärki “FC KOTKAS 1998 est + kuju” Andres Lehti nimele on vastuolus muuhulgas kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 5 mõttega, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased teisele isikule kuuluva ärinimega, kui ärinimi on kantud äriregistrisse enne kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeva või prioriteedikoopäeva, ja teise isiku tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Klubi FC KOTKAS on kantud Registrisse 28.12.1998, ehk ~3,5 aastat enne kaubamärgi registreerimise taotluse nr M200200580 esitamist. Klubi FC KOTKAS tegevusala, mille kohta Registrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda teenustega, mille tähistamiseks Andres Leht taotleb kaubamärgi “FC KOTKAS 1998 est + kuju” registreerimist. Viimati mainitud kaubamärgi identifitseeriv sõnaline osa FC KOTKAS on identne Klubi FC KOTKAS nime primaarse osaga, mistõttu kaubamärk “FC KOTKAS 1998 est + kuju” on äravahetamiseni sarnane juriidilise isiku nimega Klubi FC KOTKAS.

Kuivõrd kaubamärgi “FC KOTKAS 1998 est + kuju” registreerimise taotluse nr M200200580 rahuldamiseks puudub Klubi FC KOTKAS luba, tuleb Patendiameti otsust kaubamärgi “FC KOTKAS 1998 est + kuju” Andres Lehti nimele registreerimise kohta pidada põhjendamatuks ja ekslikuks. Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200200580 kaubamärgi “FC KOTKAS 1998 est + kuju” registreerimise kohta Andres Lehti nimele klassis 41 ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus nr M200200580 uuesti läbi vaadata ning teha uus otsus kaubamärgi “FC KOTKAS 1998 est + kuju” klassis 41 registreerimisest keeldumise kohta.

Vaidlustusavalduse materjalid saadeti Andres Lehti nimele tähitud kirjaga 29.augustil 2003.a. aadressil Aia 10-1. 01.augustil 2003.a. tagastas AS Eesti Post kirja märkusega, et aadressaat on tundmatu.

20.oktoobril 2004.a. palus apellatsioonikomisjon esitada vaidlustatud kaubamärgi taotlejal oma kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 24.jaanuariks 2005.a. Apellatsioonikomisjoni tähitud kiri, mis oli saadetud Andres Lehti nimele aadressil Kadaka pst 111, Tallinn, tagastati 22.novembril 2004.a. AS Eesti Post pool komisjonile hoiutähtaja möödumisel.

20.juulil 2005.a. palus apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse esitajal esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 22.augustil 2005.a.

22.augustil 2005.a. esitatud lõplikes seisukohtades jäi vaidlustusavalduse esitaja varem esitatud väidete juurde.

Lõplikes seisukohtades esitati põhjendused KaMS § 8 lg 1 p 4 rikkumise kohta, kuid esialgses avalduses igasugused põhjendused KaMS § 8 lg 1 p 4 rikkumise kohta puudusid.

Vastavalt KaMS § 8 lg 1 p 4 *ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikoopäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.*

KaMS ega tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon ei määra kindlaks tõendeid, millised kinnitaksid kaubamärgi üldtuntust. Vastavalt väljakujunenud kaubamärkide üldtuntuse üle otsustamise praktikale, loetakse üldtuntud kaubamärgiga vastuolus olevaks märgiks märki, kui märk või selle osa kujutab endast üldtuntud märgi taasesitust, imitatsiooni, tõlget või transliteratsiooni ning kui on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

märgi kasutamine viitab seosele kaupade ja/või teenuste, mille suhtes märki kasutatakse, selle registreerimist taotletakse või mille suhtes märk on registreeritud, ning üldtuntud kaubamärgi omaniku vahel, sealjuures tõenäoliselt kahjustades tema huve; kaubamärgi kasutamine, mis tõenäoliselt kahjustab või vähendab kõlvaltul viisil tuntud kaubamärgi eristavat iseloomu.

Arvestada tuleb mistahes asjaoluga, millest võib järeldada kaubamärgi üldtuntust. Kaubamärk ei pea olema sõna otseses mõttes üldtuntud, so. tuntud laiale üldsusele, et saada õiguskaitset. Selleks piisab ka kaubamärgi “hästi tuntusest” vastavate kaupade ja teenustega seostavas tarbimis-, vahendus- või äri sektoris. Sama põhimõte tuleneb ka käesoleval hetkel Eestis kehtivatest kaubamärke puudutavatest õigusaktidest. Nimelt, tuleb üldtuntuse määramisel arvesse võtta kolme avalikkuse sektorit, mille liikmete poolt kaubamärgi “tundmine”, eriti aga “hästi tundmine” võib olla määrav kaubamärgi üldtuntuse fakti tuvastamisel. Nimetatud sektoriteks on: tegelike või võimalike vastavat

tüüpi kaupade või teenuste tarbijate sektor (lapsevanemad, kelle lapsed võtavad osa Klubi FC KOTKAS treeningutest), isikud, kes tegutsevad vastavat tüüpi kaupade või teenuste jaotusvõrgus (jalgpalliliidud, -klubid, -organisatsioonid, jne) ja äriühingud, kes tegelevad vastavat tüüpi kaupade või teenustega (koostööpartnerid, sponsorid, jne).

Klubi FC KOTKAS poolt välja töötatud ja alates 1999 aastast aktiivselt kasutusel olev kaubamärk on Eestis üldtuntud. Klubi tegevust on tunnustanud nii Eesti Jalgpalliliit kui ka lapsevanemad, kelle lapsed klubi treenerite käe all treenivad. Klubi on edukalt osalenud nii Eestis regulaarselt korraldatavatel võistlustel, kuid ka rahvusvahelistel võistlustel välisriikides. Arvestades, et Klubi FC KOTKAS ei ole andnud luba Eestis üldtuntud kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" registreerimiseks Andres Lehti nimele, on Patendiameti otsus registreerida nimetatud kaubamärk vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 4 sätestatuga.

Vaidlustusavalduse esitaja leidis, et Patendiameti otsus võimaldada Andres Lehti kaubamärgile "FC KOTKAS 1998 est + kuju" õiguskaitse klassis 41 toodud teenuste tähistamiseks on ebaseaduslik ning rikub vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiseadusest ja rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevaid õigusi.

23.augustil 2005.a. palus apellatsioonikomisjon esitada vaidlustatud kaubamärgi taotlejal oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 26.septembriks 2005.a.

26.septembril 2005.a. esitas vandeadvokaat Jüri Leppik kaubamärgiomaniku lõplikud seisukohad. Seisukohtadele oli lisatud tõendid, mida ei olnud varem esitatud.

04.oktoobril 2005.a. esitas Andres Leht oma lõplikud seisukohad, mis kordasid vandeadvokaat Jüri Leppiku poolt esitatut. Andres Leht kinnitas, et ta ei ole varem mingeid kirju apellatsioonikomisjoni poolt saanud, tal puudus varem võimalus sisuliselt vaidlustusavaldusele vastata ning seepärast sisulised vastuväited sisalduvad tema ja vandeadvokaat Jüri Leppiku poolt esitatud seisukohtades.

Andres Leht leidis, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele alljärgnevatel põhjendustel:

1. MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas ei ole olnud kunagi kaubamärgi "FC Kotkas 1998 est + kuju" valdaja.

Nimetatud kaubamärgi on valmistanud Andres Lehti tellimisel Väino Tandre (OÜ Ars-Monumentaal), mida tõendab OÜ Ars-Monumentaal kinnitus (Lisa 1) ja kaubamärgi "FC Kotkas 1998 est + kuju" teostuse eskiisid (Lisa 2). Nimetatud kaubamärgi kujundamise tellimuse esitamisel tegutses Andres Leht eraisikuna, mitte MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas juhatuse liikmena. Samuti ei ole MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas kunagi organiseerinud ega finantseerinud kaubamärgi valmistamist. Seda kinnitavad ka MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas teised asutajad ja juhatused liikmed Aivar Tiidus, Andres Pebre ja Kalev Kõrtsmik (Lisa 3).

Kujundatud kaubamärk põhineb skulptor Ellen Kolgi pronksskulptuuril "Kotkas Cup". Skulptor Ellen Kolk on andnud Andres Lehtile kõik tema poolt modelleeritud ja OÜ-s Ars-Monumentaal pronksi valatud skulptuuri "Kotkas Cup" Autoriõigusseaduse §-s 13 sätestatud autori varalised õigused, s.h. õiguse teose reprodutseerimiseks ja kasutamiseks kaubamärgina. Seega ei ole MTÜ-le Jalgpalliklubi FC Kotkas kunagi kuulunud kaubamärk "FC Kotkas 1998 est + kuju".

Kuna Andres Lehti nimele registreeritud kaubamärk M200200580 "FC Kotkas 1998 est + kuju" on saanud õiguskaitse alates 23.aprillist 2002.a., siis on MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas käitunud ebaausalt ja pahauskvalt kasutades Andres Lehti nimele registreeritud kaubamärgiga identset kaubamärki samade teenuste tähistamiseks samas teenusklassi.

2. MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas väide, et kaubamärk "FC Kotkas 1998 est + kuju" oli enne Andres Lehti poolt Patendiametisse registreerimise taotluse esitamist 23. aprillil 2002.a. üldtuntud asjaomastes ringkondades kui Klubile FC Kotkas kuuluv kaubamärk, on paljasõnaline ja tõendamata.

MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas ei ole esitanud ühtegi uuringut märgi üldtuntuse kohta asjaomastes ringkondades kui Klubile FC Kotkas kuuluva kaubamärgi kohta enne Andres Lehti poolt 23.aprillil 2002.a kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist. Seetõttu on väide, et kaubamärk "FC Kotkas 1998 est + kuju" oli üldtuntud asjaomastes ringkondades, tõendamata. Juhul kui kaubamärk "FC Kotkas 1998 est + kuju" oli üldtuntud asjaomastes ringkondades, siis see üldtuntus ei olnud kindlasti seotud klubiga FC Kotkas, vaid oli seotud klubis töötanud jalgpallitreeneritega nagu Rainis Maasinguga ja Aivar Tiidusega, kes aastatel 2000-2001. a. lahkusid klubist FC Kotkas ning kes töötavad praegu taas Andres Lehti juhitud klubis JK Kotkas Juunior, kus tegutseb 400 noort jalgpallurit vanuses 5- 15 aastat. Samuti töötavad seal alates 2002.a. endised FC Kotkas treenerid Erkki Viisma, Ain Tammus, Theimo Tülp. Tegelikult on kaubamärk "FC Kotkas 1998 est + kuju" saavutanud oma üldise tuntuse alles pärast Andres Lehti poolt Patendiametis registreerimist ja selle kasutamiseks andmist JK Kotkas Juuniorile.

3. Kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 8 kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis sisaldavad autoriõigusega kaitstud teoseid, kui registreerimiseks puudub õigustatud isiku kirjalik luba. Kuna antud juhul on kaubamärk "FC Kotkas 1998 est + kuju" teostatud Andres Lehti tellimusel ning temale kuuluvad kõik skulptor Ellen Kolgi poolt modelleeritud ja OÜ-s Ars-Monumentaal pronksi valatud skulptuuri "Kotkas Cup" autori varalised õigused (Lisa 4), siis ei ole MTÜ-l Jalgpalliklubi FC Kotkas kaubamärgi aluseks oleva skulptuuri "Kotkas Cup" autori Ellen Kolgi luba temale kuuluva autoriõigusega kaitstud teose kasutamiseks.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 18<sup>1</sup> lg 4 kohaselt tehti komisjonile ettepanek vaidlustusmenetluse suulise menetluse määramise kohta. Suulises menetluses peeti vajalikuks uurida kõiki Andres Lehti poolt esitatud tõendeid ning paluti üle kuulata tunnistajad.

23.novembril 2005.a. esitas patendivolinik Urmas Kauler järgneva avalduse:

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon tegi 20.07.2005 Klubile FC KOTKAS ettepaneku esitada lõplikud seisukohad oma vaidlustusavalduse kohta, teatades seejuures, et taotleja ei ole oma seisukohta vaidlustusavalduse suhtes esitanud. Klubi FC KOTKAS esitas tööstusomandi apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad 22.08.2005.

04.10.2005 esitas vaidlustatud kaubamärgi taotleja omapoolsed seisukohad väites, et varasemalt ei ole Andres Lehtile antud võimalust vaidlustusavalduse nr 695 suhtes seisukohtade esitamiseks; Klubi FC KOTKAS ei ole olnud kunagi kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" valdaja; kaubamärk "FC KOTKAS 1998 est + kuju" ei ole üldtuntud Klubi FC KOTKAS kaubamärgina; kaubamärgil "FC KOTKAS 1998 est + kuju" on kujutatud Ellen Kolgi poolt modelleeritud skulptuuri ning viimase suhtes on varalised õigused üle antud Andres Lehtile. Muuhulgas taotleb Andres Leht lisadokumentide vastuvõtmist väites, et varasemalt ei olnud see tal võimalik.

Seoses eeltooduga peab Klubi FC KOTKAS vajalikuks avaldada järgmist:

I. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 54<sup>1</sup> lg 4 kohaselt võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud.

Andres Lehti õigus kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" kasutamiseks on vaidlustatud 29.07.2003 kaebusega, millest Andres Lehti ka koheselt teavitati.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon tegi Andres Lehtile ettepaneku esitada lõplikud seisukohad 23.08.2005. Seega oli taotlejal vahepeal enam kui kaks aastat aega omapoolsete seisukohtade esitamiseks, mida Andres Leht ei kasutanud. 04.10.2005 seisukohtades ei ole esitatud mõjuvaid põhjusi, miks Andres Leht omapoolseid kirjalikke seisukohti kahe aasta jooksul esitanud ei ole. Arvestades eeltoodut ning asjaolu, et taotlejana pidi ta olema eriti huvitatud oma õiguste kaitsest, on alusetu asuda seisukohale, et Andres Lehtile pole antud võimalust esitada kirjalikke seisukohti vaidlustusavalduse nr 695 kohta.

Lähtuvalt eeltoodust ja juhindudes Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 54<sup>1</sup> lg 4 tuleb jätta tähelepanuta Andres Lehti poolt 04.10.2005 esitatud seisukohad ja tõendid.

II. Isegi kui Andres Lehti poolt 04.10.2005 esitatud seisukohad ja tõendid asja juurde võtta, ei muuda need vaidlustusavaldust alusetuks alljärgnevatel põhjustel.

Andres Leht väidab, et Klubi FC KOTKAS ei ole olnud kunagi kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" valdaja, osutades seejuures OÜ ARS-MONUMENTAAL 16.09.2005 kirjale ning A.Tiiduse, A.Pebre, K.Kõrtsmiku ja enda 12.09.2005 avaldusele ning skulptor Ellen Kolgi 05.09.2005 avaldusele. 04.10.2005 esitatud tõendid ei ole piisavad välistamiseks vastuolu tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *septies* lg 1 ning tunnistamiseks kaubamärki "FC KOTKAS 1998 est + kuju" Andres Lehtile kuuluvaks. Kui Andres Leht tõepoolest tellis OÜ-lt ARS-MONUMENTAAL kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" teostuse, siis jääb selgusetuks kelle huvides ja mil viisil Andres Leht sellise tellimuse esitas ning kes tasus tellimuse eest. Lähtuvalt eeltoodust tuleb OÜ ARS-MONUMENTAAL 16.09.2005 tõend jätta tähelepanuta.

III. Klubi FC KOTKAS põhikiri näeb ette, et tal on oma sümboolika. Vaidlustusavalduse esitaja asutamisest (27.11.1998) peale on kasutatud sümboolikaks olnud kombineeritud kaubamärk "FC KOTKAS 1998 est + kuju". Kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" kasutamise tulemusena perioodil 27.11.1998 - 23.04.2002 omandas Klubi FC KOTKAS õiguskaitse nimetatud kaubamärgile.

Uuringud, küsitlused vms toimingud saamaks teada, kas kaubamärk on üldtuntud asjaomastes ringkondades, ei ole alati tarvilikud. Protsessiökonomikat järgides ja liigseid rahalisi kulusi vältides tuleb teha otsustus, kas uuringute läbiviimine on hädavajalik, et kujundada seisukoht esitatud ja kogutud tõendite pinnalt. Kaubamärgi üldtuntust enne ja pärast vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist tõendavad vaidlustusavaldusele lisatud dokumendid ning seda tunnistab ka Andres Leht ise oma kirjalikes seisukohtades. Samas puuduvad tõendid, et antud kaubamärgi kasutamise puhul 27.11.1998 - 23.04.2002 oleks avalikkust informeeritud, et kaubamärgi omanik ei ole Klubi FC KOTKAS. Sellest tulenevalt pole täiendavateks uuringuteks vajadust ning Klubil FC KOTKAS on õigus pidada ennast kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" omanikuks.

Arvestada tuleb asjaoluga, et vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnalise ja kujundusliku osa kombinatsioonist. Lisaks kombineeritud kaubamärgile on kaubamärgi sõnaline osa "FC KOTKAS" eraldivõetuna Klubi FC KOTKAS kaubamärk, mille registreerimist kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" koosseisus Andres Lehti nimele Klubi FC KOTKAS ei ole lubanud.

IV. Skulptor Ellen Kolk kinnitab 05.09.2005, et ta on andnud skulptuuri "Kotkas Cup" Autoriõiguse seaduse §-s 13 sätestatud autori varalised õigused Andres Lehtile. Skulptor Ellen Kolk 05.09.2005 kinnitusest jääb selgusetuks millal ja mil viisil nimetatud õigus on tekkinud ja see omakorda Andres Lehtile üle antud ning mida tuleb skulptuur "Kotkas Cup" all mõista. Kui selleks on OÜ ARS-MONUMENTAAL templiga varustatud foto skulptuurist "Kotkas Cup", siis ei saa seda antud asjas arvesse võtta, kuivõrd

skulptuur erineb kaubamärgist "FC KOTKAS 1998 est + kuju". Lisaks tuleb arvestada, et ei ole sõnaline osa "KOTKAS CUP" nagu ka sõnad "KOTKAS" ja "FC KOTKAS" autoriõigusega kaitstav teos. Seetõttu skulptor Ellen Kolki 05.09.2005 avaldus tuleb jätta tähelepanuta.

V. Andres Leht ei ole esitanud seisukohti vaidlustusavalduse aluseks toodud KaMS § 7 lg 1 p 10 ja § 8 lg 1 p 5 suhtes.

Lähtudes eeltoodust paluti tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200200580 kaubamärgi "FC KOTKAS 1998 est + kuju" registreerimise kohta Andres Lehti nimele klassis 41 ning kohustada Patendiametit jätkama registreerimistaotluse nr M200200580 menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

02.novembril 2005.a. alustas apellatsioonikomisjoni esimees asjas lõppmenetluse suulises menetluses.

24.novembril 2005.a. lükati apellatsioonikomisjoni istung edasi, sest peeti vajalikuks tunnistajate ülekuulamist.

07.detsembri 2005.a. istungil jäid menetlusosalised oma väidete juurde.

**Apellatsioonikomisjon, tutvunud asja materjalidega, kuulanud üle tunnistajad Kalev Kõrtsmik'u, Väino Tandre ja Ellen Kolk'i, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.**

Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas 29.juuli 2003.a. dokument, milles on vaidlustatud kaubamärgi FC Kotkas 1998 est + kuju registreerimist, on nimetatud kaebuseks. 01.mail 2004.a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi "uus KaMS"), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. 01.mail 2004.a. jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS). Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, MTÜ-d Jalgpalliklubi FC Kotkas tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana ja Andres Lehti kaubamärgi taotlejana.

Vana KaMS § 4 lg 1 kohaselt kaubamärk on tähis, mida füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavatses kasutada majandus- ja äritegevuses oma teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest teenustest. Vana KaMS § 6 lg 1 kohaselt võib kaubamärgina registreerida graafiliselt kujutatavat tähelist, sõnalist, numbrilist, kujutislikku või ruumilist tähist või tähistekombinatsiooni, mis eristab ühe füüsilise või juriidilise isiku kaupu või teenuseid teiste isikute omast. Vana KaMS § 5 lg 8 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määratlemisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon.



Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus M200200580 klassis 41 *haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus* esitati Patendiametile 23.aprillil 2003.a. Patendiameti otsusega mittekaitstva osana määratleti, et kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust tähistele FC ja EST ning numbrile 1998 kasutamiseks.

MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas esitas 24.aprillil 2002.a. taotluse M200200590 registreerida tema nimele klassides 25 rõivad, jalatsid, peakatted ja 41 haridus; väljaõpe,



*meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus* kaubamärk

Võrreldavad kaubamärgid on identsed (MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas kaubamärgis on jalgpallikuju pisut väljavenitatud) ning klassid osaliselt kattuvad.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 8 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis sisaldavad autoriõigusega kaitstud teoseid või nende nimetusi, kui registreerimiseks puudub õigustatud isiku kirjalik luba.

Apellatsioonikomisjoni istungil antud Andres Lehti seletusega ja tunnistajate Väino Tandre ja Ellen Kolki ütlustega on leidnud kinnitamist, et eelpooltoodud logo oli 1998.aastal suvel- sügisel välja töötatud Andres Lehti ja Väino Tandre koostöös. Graafilise kujunduse tegi Väino Tandre, Andres Leht töötles lõppkujunduse arvutil. Väino Tandre oli Ars- Monumental juhataja, kuid logo kujundas väljaspool tööd eraisikuna. Väino Tandre joonistuste järgi skulptor Ellen Kolk lõi skulptuuri Kotkas Cup, skulptuur valati pronksi Ars-Monumentaalis. Nii Väino Tandre, kui ka Ellen Kolk pidasid tehtud tööd ühiseks koostööks Andres Lehtiga, Andres Lehtile ei ole nad logo ja skulptuuri kasutamisel tingimusi seadnud.

Autoriõiguse seaduse § 20 lg 1 kohaselt autoriõigus teosele, mille on loonud kaks või enam isikut oma ühise loomingulise tegevusega, kuulub autoritele ühiselt.

Autoriõiguse seaduse § 4 lg 1 kohaselt tekib autoriõigus kunstiteosele. Seaduse § 4 lg 2 kohaselt loetakse teoseks mis tahes originaalset tulemust kunsti valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ja reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil; teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus. Seaduse § 4 lg 3 punkti 11 ja 13 kohaselt teosed, millele tekib autoriõigus on graafikateosed, joonistused ja skulptuuriteosed.

Vaidlustatud kaubamärgi kujundus (logo) ja selle alusel loodud skulptuur on autoriõigusega kaitstud teosed. Apellatsioonikomisjon peab tõendatuks, et vaidlustatud kaubamärgi koosseisus oleva logo autoriteks on Andres Leht ja Väino Tandre. Vaidlustusavalduse esitaja ei ole vastupidiseid tõendeid esitanud ega ei ole tõendanud kellegi teise isiku autorsust.

Autoriõiguse seaduse § 13 lg 1 kohaselt kuulub autorile ainuõigus igal moel oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt. Selle ainuõiguse koosseisu kuulub muuhulgas ka autori õigus kasutada oma teost kaubamärgina.

Asjaolu, et ajavahemikul 1999.a. – 2002.a. kasutas logot ka MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas, ei saa anda vaidlustusavalduse esitajale eeliseid. Sellel ajavahemikul logo kasutamine toimus teose autori Andres Lehti faktilise kontrolli all ja tema loal.

Ei ole tõendatud vaidlustusavalduse esitaja väide, et vaidlustatud kaubamärk on MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas põhikirja kohaselt klubi sümboolikaks alates 1998.a. Vaidlustusavaldusele lisatud põhikiri on kinnitatud 08.mail 2002.a. Istungil kuulatud tunnistaja Kalev Kõrtsmiku ütluste kohaselt töötas ta klubis alates selle loomisest kuni 2000.a.- 2001.a. ning tema töötamise ajal ei olnud klubil kinnitatud sümboolikat. Kasutati



erinevaid logosid. Vaidlusaluse logo, aga samuti skulptuuri eest maksis Andres Leht kui eraisik.

Ei ole kohane vaidlustusavalduse esitaja viide Pariisi konventsiooni artiklile *6 septies*. Selle sätte õiguskaitse laieneb kaubamärgiomanikule, mitte valdajale. Vaidlustusavalduse esitaja lähtus konventsiooni teksti mitteametlikust ning ebatäielikust tõlkest. Kuna 1999.a.-2002.a. kaubamärgina registreeritud logo kasutamine toimus MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas poolt selle autori Andres Lehti loal, siis oli MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas logo kasutajaks, mitte omanikuks või valdajaks.

Ei ole kohane vaidlustusavalduse esitaja viide vana KaMS § 8 lg 1 p-le 4. Kaubamärgi väidetav üldtuntus ei puutu käeolevas vaidluses asjasse ning muuhulgas ei ole üldtuntus ka tõendatud.

Kuna käesolevas asjas on autorsuse küsimus esmane ja komisjonil ei ole tekkinud kahtlust autorsuse kuuluvuses, siis muud asjaolud ei puutu vaidluse lahendamisel asjasse. Muuhulgas ei oma tähtsust asjaolu, et kaubamärgi koosseisu kuulub ka osa MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas nimest. Apellatsioonikomisjonil puudub vajadus analüüsida, kas vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane mittetulundusühingu nimega MTÜ Jalgpalliklubi FC Kotkas.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59, 61, 64, uue KaMS § 41 lg-st 5, appellatsioonikomisjon

**o t s u s t a s :**

**jätta mittetulundusühingu Jalgpalliklubi FC Kotkas vaidlustusavaldus Patendiameti 17.aprilli 2003.a otsuse nr 7/M200200580 tühistamiseks kaubamärgi FC Kotkas 1998 est + kuju (taotlus nr M200200580) registreerimise kohta klassis 41 Andres Leht'i nimele rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib appellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse appellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul appellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda appellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul appellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse appellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

T. Kalmet

S. Sulsenberg