

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 779-o**

Tallinnas, 19. veebruaril 2009. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Kerli Tuuts ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku F.A.R.T. S.P.A., 193, via Terraglio, PREGANCIOL (Treviso) I-31022, IT vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti registreering nr 37626 kaubamärgi f.a.r.t. (taotlus nr M200200381) registreerimise kohta äriühingu UAB „NEONO LINIJA“ nimele klassis 9.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Vaidlustusavalduse esitas 30.04.2004. a tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) F.A.R.T. S.P.A. (edaspidi vaidlustaja) esindaja patendivolinik Villu Pavelts. Vaidlustaja taotleb kaubamärgiregistreeringu nr 37626 täies ulatuses kehtetuks tunnistamist. Vaidlustusavaldus registreeriti 29.04.2005. a nr 779 all ja eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

**Vaidlustusavalduse sisu ja selle esitaja taotlus kokkuvõtlikult**

Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2003 lk-1 95 avaldatust ilmneb, et Patendiamet on registreerinud kaubamärgi f.a.r.t. klassis 9 (*teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, elektri-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid*) Leedu äriühingu UAB "NEONO LINIJA" nimele.

Vaidlustaja on Euroopa üks juhtivaid neonlampide toiteplokkide tootjaid, kes on toiteplokkide ja transformaatorite alal tegutsenud juba 1945-ndast aastast. Ettevõtte loomisest alates on kasutatud ärinimes ja kaubamärgina tähist **F.A.R.T.**, mis on lühend itaaliakeelsest nimest *Fabbrica Apparecchiature Radioelettriche Treviso*. Vaidlustajale kuuluva rahvusvahelise kaubamärgi nr 786631 **F.A.R.T.**, (klassides 9 ja 11) registreerimise menetluses ilmnes, et 14. aprillil 2003. a on registreeritud Eestis kaubamärk f.a.r.t. (reg nr 37626) klassis 9 Leedu äriühingu UAB "NEONO LINIJA" nimele.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi f.a.r.t. (reg nr 37626) registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 8 lg 1 p-ga 10 ning Pariisi konventsiooni artikliga 6 *septies*.

KaMS § 8 lg 1 p-i 10 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt.

Vaidlustaja on kasutanud tähist **F.A.R.T.**, sõnamärgina või koos kujundusega oma toodete identifitseerimiseks juba aastakümneid enne selle registreerimist UAB „NEONO LINIJA“

---

Aadress:  
Harju 11  
15072 Tallinn

Telefon:  
6 256 490  
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:  
6 256 404  
www.mkm.ee/apellatsioon

poolt. Kuna KaMS § 8 lg 1 p 10 rakendamine nõuab kasutamise tõendamist, on vaidlustaja lisanud ka materjale, mis näitavad selle tähise kasutamist vaidlustaja poolt 1940-ndatest aastatest kuni tänapäevani.

Alates 1996-ndast aastast on vaidlustaja oma kaupu müünud Leetu, UAB „NEONO LINIJA“ päritoluriiki, kus edasimüüjaks oli sealne ettevõtte UAB NEONITA. Ajavahemikul 25.10.2000 kuni 08.06.2001 töötas UAB NEONITA-s UAB „NEONO LINIJA“ asutaja ning juhatuse liige Juri Vološenko, kelle tööülesannete hulka kuulus muuhulgas klientidele arvete (sh ka vaidlustaja toodetega seotud arvete) koostamine. Eeltoodut kinnitavad lisatud vaidlustaja ja UAB NEONITA arvete koopiad ajavahemikus 1996-2001, kus 22.03.2001. a UAB NEONITA arvel figureerib selle koostajana ka Juri Vološenko nimi. Seega on ilmne, et UAB „NEONO LINIJA“ asutaja ja juhatuse liige oli kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisel eelnevalt teadlik vaidlustajast ning tema kaubamärgist **F.A.R.T.**.

Et UAB „NEONO LINIJA“ oli varasemalt teadlik vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist, annab tunnistust ka vaidlustaja kirjavahetus UAB „NEONO LINIJA“-ga, kust nähtub, et UAB „NEONO LINIJA“ kaubamärgitaotluse esitamise eesmärgiks oli üksnes soov kindlustada oma võimalusi saada vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud toodete ainukeseks edasimüüjaks Leedus ja teistes Balti riikides. Vaidlustaja juhib ka komisjoni tähelepanu sellele, et lisaks juba nimetatud Juri Vološenkole on UAB „NEONO LINIJA“ kirjadele alla kirjutanud ka isik nimega Jelena Percovskaja, kes töötas samuti vaidlustaja toodete edasimüügiga tegelenud UAB NEONITA-s. Temagi on märgitud 26.03.2001. a UAB NEONITA arve koostajana.

Arvestades kaubamärgitaotluse esitamise eesmärki ning taotleja varasemat teadlikkust vaidlustaja isikust, toodetest ning tema kaubamärkidest, ilmneb, et UAB „NEONO LINIJA“ esitas kaubamärgitaotluse Eestis registreerimiseks pahauskselt. Taotleja oli eelnevalt teadlik või pidi olema teadlik, et sellise taotluse esitamine ei ole õige ega aus, millega rikutakse vaidlustaja õigusi oma kaubamärgile.

Vaidlustaja nimele on registreeritud kaubamärk **F.A.R.T.**, Itaalias ja paljudes teistes riikides. Vaidlustaja leiab, et registreeritud kaubamärk **F.A.R.T.**, pole võrreldes UAB „NEONO LINIJA“ nimele Eestis registreeritud kaubamärgiga **f.a.r.t.** ei ole tegemist identsete märkidega. Vaidlustaja leiab, et nende ainukeseks erinevuseks on see, et esimene on kirjutatud suurte tähtedega, teine aga väikeste tähtedega ning alla joonitud. Taotleja arvates on tegemist ebaoluliste erinevustega, mis kaubamärkide tajumise seisukohalt ei ole olulised, kuna kujutatud tähis (sõna, milles sisalduvate tähtede vahel on punktid) jääb oma olemuselt täpselt samasugusteks. Allajoonimist ei saavat vaidlustaja arvates samuti pidada oluliseks eristavaks kujundus- või lisaelemendiks ja lisab, et Euroopa Kohus on oma 20. märtsi 2003. a otsuses (kohtuasjas nr. C-291/00) leidnud, et kuna tähise ja kaubamärgi vahelise identtsuse tajumine ei ole võrreldavate elementide kõikide tunnusoonte vahetu võrdlemise tulemus, võivad tähise ja kaubamärgi vahelised ebaolulised erinevused jääda keskmisele tarbijale märkamata. Seega asus Euroopa Kohus seisukohale, et tähis on kaubamärgina identne siis, kui tähis produtseerib kõiki kaubamärki moodustavaid elemente ilma muutuste ja lisandusteta või kui tähis sisaldab tervikuna vaadelduna erinevusi, mis on nii ebaolulised, et need võivad keskmisele tarbijale märkamata jääda. Seepärast on vaidlustaja arvates kaubamärgid **F.A.R.T.**, ja **f.a.r.t.** identsed KaMS § 8 lg 1 p10 mõttes.

Vaidlustaja arvates eksisteerivad kõik KaMS § 8 lg 1 p-i 10 rakendamiseks vajalikud tingimused, so registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt, mis on identne teises riigis registreeritud ja seal kasutuses oleva kaubamärgiga. Lisaks ülaltoodule leiab vaidlustaja, et

kaubamärgi **f.a.r.t.** registreerimise kehtetuks tunnistamisel on rakendatav ka Pariisi konventsiooni artikli 6 *septies* lg 1, mille kohaselt, 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 registreerimise vastu 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.

Võtnud aluseks lisatud ja ülalviidatud tõendid, on vaidlustaja veendunud, et UAB „NEONO LINIJA“ juhtorganites tegevad isikud Juri Vološenko ja Jelena Percovskaja on tegutsenud vaidlustaja toodete müügiga. Ta lisab, et WIPO ametliku väljaande "Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property" kohaselt tuleb sõna esindaja või volinik (originaalkeeles representative) tõlgendada selle sõna laiemas, mitte kitsamas, so õiguslikus tähenduses. Nimetatud väljaandest ilmneb, et artikli 6 *septies* tuleb rakendada ka nende isikute suhtes, kes on tegutsenud kaubamärgi kandvate kaupade levitajatena, so edasimüüjatena.

Kuna UAB „NEONO LINIJA“-l (ja selle juhtorganites tegevatel isikutel Juri Vološenkol ja Jelena Percovskajal) puudus vaidlustaja nõusolek kaubamärgi **f.a.r.t.** registreerimiseks Eestis, siis on antud asjas kohaldatav ka Pariisi konventsiooni artikli 6 *septies* lg 1.

Vaidlustaja taotleb, võttes arvesse kõike eeltoodud ja tuginedes KaMS § 8 lg 1 p-le 10 ja Pariisi konventsiooni artikli 6 *septies* lg-le 1 ning juhindudes KaMS § 24 lg-st 1, kaubamärgiregistreeringu nr 37626 **f.a.r.t.** täies ulatuses kehtetuks tunnistamist.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, tõendid 65 lehel, dokument lõivu tasumise kohta (mk 1834 27.12.1999. a), väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (IR nr 786631 **F.A.R.T.**), väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (reg 37626 **f.a.r.t.**), tähise **F.A.R.T.** kasutamist tõendavad materjalid, arvete koopiad, koopiad vaidlustaja ja UAB „NEONO LINIJA“ kirjavahetusest, kinnitatud väljavõtted Itaalia kaubamärgiregistrist, Euroopa Kohtu 20. märtsi 2003. a otsus kohtuasjas nr C-291/00 koos tõlkega, väljavõte WIPO ametlikust väljaandest "Publications No 611 (E) Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property".

Vaidlustaja esitas 12.04.2005. a kaebuse lisade tõlked ning alljärgnevad lisamaterjalid tõendamaks vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade õigsust:

Väljavõte Leedu äriregistrist koos tõlkega, mis kinnitab, et UAB „NEONO LINIJA“ juhatuse liikmeks on Juri Vološenko (leedupäraselt Jurijus Vološenko) ning et nimetatud äriühing asutati 18.06.2001. a.

Tõendid selle kohta, et UAB NEONITA juhataja Dmitrij Gančo poolt juhitud äriühing on aprillist 1996. a Leedusse importinud vaidlustaja poolt toodetud neonlampide transformatoreid ning et ajavahemikul 25.10.2000 - 08.06.2001. a (s.o enne UAB "NEONO LINIJA" asutamist) töötas UAB NEONITA-s Juri Vološenko.

Oma teise deklaratsiooniga 03.augustist 2004. a esitas UAB NEONITA juhataja Dmitrij Gančo koopia UAB "NEONO LINIJA" hinnakirjast, mille ta sai faksi teel 26.10.2001. a ning millest nähtub, et enne kaubamärgitaotluse esitamist 14.03.2002. a müüs UAB "NEONO LINIJA" **F.A.R.T.**, s.r.l. transformatoreid. Ilmselt on UAB "NEONO LINIJA" oma hinnakirja koostades eksinud tootja ärinimes, kuna F.A.R.T. s.r.l. oli vaidlustaja ärinimi enne

ümberkujundamist osatühingust aktsiaseltsiks 18.03.1997. a. Ümberkujundamisest annavad tunnistust vaidlustusavalduse lisas esitatud arved. Arvetest esimene, kuupäevaga 29.04.1996. a, on väljastatud F.A.R.T. s.r.l. poolt, järgmisel arvel, kuupäevaga 29.07.1998. a on märgitud juba vaidlustaja.

Leedu apellatsioonikomisjoni otsus vaidluses samade poolte vahel sama märgi üle ning väljatrukk Leedu Patendiameti kaubamärkide andmebaasist koos tõlgetega.

Samade poolte vahel sama märgi üle peetud vaidluses Leedus otsustas sealne apellatsioonikomisjon vaidlustaja vaidlustusavalduse rahuldada, kusjuures otsuses tuvastati UAB "NEONO LINIJA" pahauskus taotluse esitamisel. Nimetatud otsus on jõustunud ning märk tühistatud, mida kinnitab väljatrukk Leedu Patendiameti kaubamärkide andmebaasist. Ülalnimetatud tõendid kogumis varasemalt esitatud argumentide ja tõenditega kinnitavad vaidlustusavalduse esitaja seisukohta, et kaubamärgi f.a.r.t. (reg nr 37626) registreerimine on vastuolus registreerimise ajal kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-ga 10, millele lisaks on antud juhul kohaldatav Pariisi konventsiooni artiklil 6 *septies* lg 1.

### **Vaidlustaja esitas 18.07.2008. a oma lõpliku seisukoha**

Vaidlustaja jääb oma varem esitatud seisukohtade juurde, kuid lisab, et kaubamärgi f.a.r.t. omanik ei ole sisuliselt vaidlustanud, et taotlus vaidlustajale kuuluva kaubamärgi registreerimiseks UAB „NEONO LINIJA“ nimele on esitatud pahauskselt, ning palub komisjonil kaebus rahuldada, sest kaubamärgi f.a.r.t. (reg nr 37626) registreerimine UAB „NEONO LINIJA“ nimele on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 10 ning Pariisi konventsiooni artikliga 6 *septies*.

Vaatamata apellatsioonikomisjoni ettepanekutele ei ole UAB „NEONO LINIJA“ käesolevas asjas omapoolseid seisukohti vaidlustusavalduse kohta esitanud.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 779 asjas lõppmenetlust 27.01.2009. a.

### **Komisjoni seisukohad**

Käesolevas asjas tuli komisjonil otsustada, kas UAB „NEONO LINIJA“ esitas Eestis kaubamärgi f.a.r.t. registreerimistaotluse KaMS § 8 lg 1 p-i 10 ja Pariisi konventsiooni artikli 6 *septies* lg 1 mõistes pahauskselt.

01.05.2004. a jõustus uus kaubamärgiseadus (edaspidi uus KaMS), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 01.05.2004. a Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

01.05.2004 jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus, mille § 65 lg 6 kohaselt muuhulgas enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 24 alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid.

KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud

pahauskselt. Seega tuleb komisjonil hinnata, kas varasem kaubamärk **F.A.R.T.**, on identne kaubamärgiga **f.a.r.t.** KaMS § 8 lg 1 p-i 10 mõttes. Samuti tuleb komisjonil hinnata, kas vaidlustaja kaubamärk **F.A.R.T.** on teises riigis registreeritud ja kasutusel ning kas UAB „NEONO LINIJA“ on kaubamärgi **f.a.r.t.** taotluse esitanud pahauskselt

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Sõnalisi kaubamärke **f.a.r.t.** ja **F.A.R.T.** tuleb pidada visuaalselt identseteks KaMS § 8 lg 1 p 10 tähenduses vaatamata sellele, et kaubamärk **f.a.r.t.** on kirjutatud väike- ja F.A.R.T. suurtähtedega ning samuti vaatamata sellele, et esimese märgi puhul on tähed alla joonitud ja teise puhul mitte. Euroopa Kohus on oma 20.03.2003 otsuses nr C-291/00 leidnud, et kui erinevused kaubamärkides on sedavõrd tühised, et keskmine tarbija võib neid mitte märgata, on märgid identsed. Komisjon leiab, et käesoleval juhul ongi kaubamärkide **f.a.r.t.** ja **F.A.R.T.** erinevused sedavõrd tühised, et erinevusi võidakse mitte märgata.

Samuti ei ole kahtlust, et kaubamärgid **f.a.r.t.** ja **F.A.R.T.** on foneetiliselt identsed.

Tavatarbija jaoks pole tähekoombinatsioonidel **f.a.r.t.** või **F.A.R.T.** otsest semantilist tähendust. Vaidlusavaldusele lisatud materjalidest nähtub, et kaubamärk **F.A.R.T.** on tuletatud vaidlustaja nimetuses *Fabbica Apparecchiature Radioelettriche Treviso S.P.A.* olevate sõnade suurtest algustähtedest. Nii või teisiti puudub kaubamärkidel **f.a.r.t.** ja **F.A.R.T.** kui identselid tähti sisaldavatel sõnadel semantiline erinevus.

Asjaolu, et vaidlustaja ja UAB „NEONO LINIJA“ kasutavad identselid kaubamärke, ei saa pidada juhuslikuks

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustusavaldusele lisatud materjalid (arved) kinnitavad UAB „NEONO LINIJA“ töötajate teadlikkust vaidlustajast ning tema kaubamärgist F.A.R.T. ning viimasega tähistatud toodetest. UAB „NEONO LINIJA“ näol on tegemist vaidlustaja toodete edasimüüjaga Leedu turul. Vastupidist pole ka UAB „NEONO LINIJA“ pöördunud komisjonile tõendada.

Samuti nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et lisatud kirjavahetuse materjalid tõendavad UAB „NEONO LINIJA“ kavatsust kasutada Balti turul vaidlustaja kaubamärki **F.A.R.T.** ning sisuliselt saada nimetatud kaubamärgi ainuesindajaks. Nimetatu ei jäta kahtlust, et kaubamärgi **f.a.r.t.** registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt.

Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) kaubamärkide andmebaasi ([Madrid Express database](#)) kohaselt on kaubamärk nr 786631 F.A.R.T. registreeritud 18.07.2002. a. Itaalia konventsioonilise prioriteedi 30.04.2002. a ja Madridi protokollil alusel klassides 9 ja 11 vaidlustaja nimele.

Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) kaubamärkide andmebaasi kohaselt on kaubamärk nr 003239563 **F.A.R.T.** 25.06.2003. a taotluse alusel registreeritud seal 28.01.2005. a klassis 9 ja 11 vaidlustaja nimele. Seega on tõendatud vaidlustaja kaubamärgi registreeritus teistes riikides. Samuti tõendavad vaidlustaja esitatud materjalid, et kaubamärki **F.A.R.T.** kasutatakse teistes riikides.

Seega kuulub käesoleval juhul kohaldamisele KaMS § 8 lg 1 p 10 ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada. Komisjon ei pea käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut Pariisi konventsiooni artikli 6 *septies* lõike 1 asjaolude esinemisele, kuna see ei mõjutaks vaidlustusavalduse suhtes tehtud otsust.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 65 lg-st 6, KaMS § 24 lg-st 1, § 8 lg 1 p-st 10, apellatsioonikomisjon

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

**vaidlustusavalduse rahuldada, tunnistada kehtetuks 14.04.2003. a UAB „NEONO LINIJA“ nimele klassis 9 tehtud kaubamärgi f.a.r.t. registreering nr 37626 ning kohustada Patendiametit kustutama nimetatud kaubamärk registrist.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsusepeale 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 apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg

K. Tults