

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 813-o

Tallinnas 26. märtsil 2009. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Kerli Tults ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Confectionary Corporation Roshen, aadress: 40, Perov boulevard, Kyiv, Ukraine 04176, vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk "**МИСЛИВСЬКІ ЦУКЕРКИ + kuju**" (reg. taotlus nr M200300736, avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2004) klassis 30 AS Severi Kaubandus nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

01.09.2004 esitas Confectionery Corporation Roshen (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi "**МИСЛИВСЬКІ ЦУКЕРКИ + kuju**" (registreerimistaotlus nr M200300736) registreerimine klassis 30 (*kondiitritooted ja maiustused*) AS Severi Kaubandus (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 813 all ja anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Kirli Ausmees'ile.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik Aivo Arula, Patendibüroo Käosaar & Co OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu. Vaidlustusavaldusele on lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiri ning põhjendus tõenditega.

Vaidlustusavalduses leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk "**МИСЛИВСЬКІ ЦУКЕРКИ + kuju**" (registreerimistaotlus nr M200300736) klassis 30 AS Severi Kaubandus nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 punktiga 10 ja § 10 lg 1 punktidega 6 ja 7 järgmistel põhjustel:

KaMS § 41 lg 2 järgi võib asjast huvitatud isik apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile kaubamärgiseaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Vaidlustaja teatab, et omab varalisi autoriõigusi taotleja poolt kaubamärgina registreerimiseks esitatud teosele, samuti kasutab ta registreerimiseks esitatud kaubamärki oma samaliigiliste kaupade – kompvekkide tähistamiseks. Vaidlustaja ekspordib oma toodangut ka Eestisse, seega on ta asjast huvitatud isik kaubamärgiseaduse mõttes.

KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel *ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt*. Pahausksus on vaidlustaja sõnul määratlemata õigusmõiste, mille sisustamisel tuleb lähtuda sellele õiguskontekstis tavapäraselt omistatavast tähendusest. "Õigusleksikoni" kohaselt on pahausksus "olukord, kus vastav isik püüab omandada mingit vara või õigust olles teadlik, et tema talitusviis ei ole õige ega aus ning rikub kellegi teise õigusi".

Vaidlustaja arvates tõendab taotleja pahausksust asjaolu, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on identne vaidlustaja poolt oma kauba pakendil kasutatava kaubamärgiga (vaidlustaja on esitanud lisana ka vastavad kompvekipaberid). Kui võrrelda kompvekipaberit

ja taotleja poolt esitatud registreerimistaotlust, siis selgub, et taotleja on tõenäoliselt skänneri abil maiustusepaberi digitaliseerinud ja seejärel pilditöötlusprogrammi abil sealt ukrainakeelse osa eraldanud ning kujutise sellisena registreerimiseks esitanud. Vaidlustaja on arvamusel, et seda tehes pidi taotleja endale teadvustama, et tema talitusviis ei ole õige ega aus, tal puuduvad õigused antud kaubamärgile ning tema selline tegevus rikub teise isiku õigusi. Niivõrd keerulise kaubamärgi (nii kujunduse kui ka värvilahenduse poolest) juhuslik kopeeriv kordamine ei ole vaidlustaja sõnul võimalik. Siinkohal viitab vaidlustaja tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsusele nr 501-o.

Taotleja pahausksust kinnitab vaidlustaja sõnul ka vaidlustaja toodangu edasimüüja OÜ Noires HA juhataja allkirjastatud seletus (esitatud lisana), millest ilmneb, et vähem kui kuu aega enne registreerimistaotluse esitamist kohtusid taotleja esindajad OÜ Noires HA esindajatega ning sel kohtumisel tutvustas viimane vaidlustaja toodetud kompekte 'Mislivki' ja nende häid müügitulemusi Eestis. Seega oli taotleja teadlik, et tal puuduvad õigused antud kaubamärgile ning selle registreerimiseks esitamine rikub teise isiku õigusi. Lisaks avaldub ülalmainitud seletusest, et taotleja on ka varem Eestis oma nimele registreerinud välisriigi tootjate poolt kasutatavaid kaubamärke.

KaMS § 10 lg 1 p 6 järgi *ei saa õiguskaitset kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust autoriõiguse esemele*. Registreerimiseks esitatud kaubamärgi autor on Eugeny Vovchanovsky (Євген Вовчановський). Autor lõi selle autoriõigusega kaitstava teose 1998. aastal, seda tõendab ka koopia Ukrainas registreeritud tööstusdisainilahenduse registreerimistunnistusest (esitatud lisana) ning autori kirjalik teade (esitatud lisana), milles viimane kinnitab, et ta ei ole taotlejale andnud nõusolekut registreerida tema autoriõigusega kaitstavat teost kaubamärgina ning taotleja selline käitumine rikub tema varasemat õigust autoriõiguse esemele.

Antud teosest tulenevad varalised õigused kuuluvad 13. aprillil 2003. a sõlmitud autoriõiguse lepingust (esitatud lisana) tulenevalt vaidlustajale, kes ei ole taotlejale andnud nõusolekut antud teost, millest tulenevate õiguste omanik ta on, kaubamärgina registreerida. Seda kinnitab ka Confectionery Corporation Roshen direktori allkirjastatud kiri (esitatud lisana). Seega leiab vaidlustaja, et taotleja tegevus kahjustab tema varasemat õigust autoriõiguse esemele.

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt *ei saa õiguskaitset 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*.

Kaubamärk 'Mislivski' on Ukrainas registreerimiseks esitatud 11.08.1998 ning registreeritud kaubamärgina 15.10.2001 (kaubamärgitunnistus esitatud lisana) ning taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk on sellega eksitavalt sarnane.

13.04.2003. sõlmitud lepinguga omandas vaidlustaja õiguse E. Vovchanovsky poolt loodud kaubamärki oma toodete markeerimisel kasutada. Seega on täidetud kõik antud sätte kohaldamise eeldused – kaubamärk on identne ja eksitavalt sarnane taotluse esitamise päeval Ukrainas kasutusel olnud kaubamärkidega ning taotleja on käitunud pahauskselt, sest teise isiku poolt kasutatava kaubamärgiga identse ja registreeritud kaubamärgiga eksitavalt sarnase kaubamärgi registreerimiseks puudub tal õigus. Vaidlustaja sõnul oli taotleja sellest teadlik ja seega rikub tema tegevus vaidlustaja õigusi ja huve.

Lähtuvalt ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg 2 ja 3 ning tuginedes KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 6 ja 7 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "МИСЛИВСЬКІ ЦУКЕРКИ + **kuju**" (reg. taotlus nr M200300736) registreerimise kohta

AS Severi Kaubandus nimele klassis 30 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse juurde on lisatud järgmised materjalid:

- Väljavõtte kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist "**МИСЛИВСЬКІ ЦУКЕРКИ + kuju**" (reg. taotlus nr M200300736)
- Vaidlustaja pakendi näidised
- OÜ Noires HA juhataja kirjalik seletus
- Koopia Ukrainas registreeritud tööstusdisainilahenduse tunnistusest
- Kaubamärgi autori E. Vovchanovsky kiri
- Koopia E. Vovchanovsky ja Confectionery Corporation Roshen vahel sõlmitud lepingust
- Confectionery Corporation Roshen direktori kiri
- Koopia Ukraina kaubamärgitunnistusest

06.09.2004 edastas apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse taotlejale ning palus vaidlustusavalduse kohta kirjaliku seisukoha esitamist kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 06.12.2004.

21.09.2004 esitas vaidlustaja tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse võõrkeelsete dokumentide originaalid ja nende tõlked, mis apellatsioonikomisjon omakorda edastas taotlejale.

06.12.2004 esitas taotleja apellatsioonikomisjonile oma seisukohad seoses vaidlustusavaldusega nr 813.

AS-i Severi Kaubanduse ostujuht Artjom Ananjev märgib esitatud seisukohtades, et AS Severi Kaubanduse andmetel puudusid vaidlustajal Eesti territooriumil varalised õigused nende poolt kaubamärgina registreerimiseks esitatud teosele hetkel, kui Patendiamet võttis registreerimisavalduse menetlusse. Taotleja teatab, et enne registreerimisavalduse esitamist oli kontrollitud Patendiameti kaubamärkide andmebaasi ning ka registreerimisavalduse menetluse käigus ei saanud taotleja Patendiametilt mingeid vastuväiteid.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega nagu oleks nende kaubamärgitaotlus esitatud pahauskselt, kuna nende andmetel ei olnud registreerimiseks esitatud teos Eesti territooriumil teiste isikute varasemate autoriõigustega kaitstud. Taotleja oli arvamisel, et tegemist on üldkasutatava vene- ja ukrainakeelse tähiseaga, mis ei olnud veel kusagil kaubamärgina registreeritud ning seega ei olnud nad teadlikud, et selline talitusviis ei olnud õige ning rikkus kellegi teise õigusi.

Fakt, et vaidlustaja arvates on registreerimiseks esitatud kaubamärk identne vaidlustaja kauba pakendil kasutatava kujundusega, ei tõesta taotleja arvates nende pahausksust. Seda järgnevatel põhjustel:

- kaubamärkide kujunduste või loominguliste lahenduste sarnasus ei pea otseselt viitama pahausksele olukorrale
- tõsiasi, et vaidlustaja tootepakendil on esitatud teatud kujundus või loominguline lahendus, ei pea otseselt tähendama, et tegemist on juba registreeritud kaubamärgiga

Taotleja väidab, et ei leidnud kättesaadavatest allikatest mingit infot selle kohta, et registreerimiseks esitatud teos on Eesti territooriumil või teiste riikide territooriumidel teiste isikute varasemate õigustega.

Vaidlustaja väide nagu oleks taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk identne vaidlustaja kauba pakendiga, on taotleja arvates vaatamata võimalikule sarnasusele vaieldav

ning on asjas huvitatud isiku subjektiivne hinnang. Taotleja sõnul oli registreerimiseks esitatud kaubamärgi üldkuju väljatöötamine ja registreerimisavalduse koostamine AS-i Severi Kaubandus tootejuhi (M. Anijärv) ülesandeks, ent antud isik ei tööta enam nende ettevõttes ning seega on tema seletusi ja põhjendusi raske kätte saada. Vastuseks vaidlustaja väite, et 'sellise keerulise kaubamärgi juhuslik kopeeriv kordamine ei ole tõenäoline, nagu on ka tõdenud Tööstusomandi apellatsioonikomisjon oma otsuses 501-o', teatab taotleja, et neil ei olnud võimalust antud otsusega tutvuda, kuna nad ei saanud seda koos teiste vaidlustusavalduse dokumentidega kätte. Samas peab taotleja vajalikuks nõuda antud küsimuses sõltumatu rahvusvahelise eksperdi dokumentaalset hinnangut.

Samuti leiab taotleja, et tema pahausksust ei tõenda vaidlustaja toodete Eesti edasimüüja OÜ Noires HA juhataja allkirjastatud seletus, kuna seletuses mainitud kohtumise peateema oli taotleja nimele Eestis registreeritud kaubamärgi „Punane Moon“ kasutamise litsentsilepingu sõlmimine. Taotleja nimetab OÜ Noires HA juhi seletuskirja liiga emotsionaalseks ja ebatäpseks ning rõhutab, et tundis kompvekinimetust 'ohhotnitšji konfetõ' (vene keeles) e 'jahimehe kommid' e 'mislivski tsukeri' (ukraina keeles) juba enne nimetatud kohtumist, kuna tegemist on veel NSVL aegadel välja töötatud nimetusega, mis on nt Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas ka tänapäeval hästi tuntud. Samuti leiab taotleja, et antud kompvekinimetuse tegelike autoriõiguste staatus on praegusel hetkel üsna tinglik. Taotleja omab tüdrettevõtteid Ukrainas ja Venemaal ning impordib või on importinud toidukaupu Ukraina, Valgevene ja Venemaa kondiitritoodete vabrikutest ning on tänu sellele piisavalt informeeritud antud riikide kondiitritoodete turukonjunkturist. Taotleja väidab, et juba tema ammustes strateegilistes plaanides oli hakata importima Eestisse antud populaarset kommiliiki ning soov kaitsta ennast Eesti turul antud tähise kaubamärgina registreerimise kaudu on seega täiesti loogiline ja arusaadav ning ei sisalda pahausksust. Taotleja rõhutab, et vaidlustusavalduses mainitud kohtumisel OÜ Noires HA esindajatega ei arutatud ega fikseeritud ka dokumentaalselt mingeid OÜ Noires HA või kondiitritööstuskontserni ROSHEN autoriõigusi mistahes kaubamärkidele. Seega ei tunnista taotleja, et tema tegevusel (kõnealuse kaubamärgi registreerimiseks esitamine) puudus õiguslik alus ja et see rikub kondiitritööstuskontserni ROSHEN õigusi või et selles sisaldus pahausksust.

Lisaks peab taotleja vajalikuks märkida, et vaidlustaja märkused tema teiste, antud asjasse mittepuutuvate tegevuste kohta on kohatud ja rikuvad taotleja mainet.

Taotleja leiab, et ei saa täiel määral kommenteerida vaidlustusavalduses toodud autoriõiguste kohta, kuna lisatud dokumentides ei ole täielikku selgust. Nimelt on lisana esitatud Ukraina tööstusdisainilahenduse tunnistuses lahtris 72 nimi Jevgeni Ivani p. Vovchanovsky ja lahtris 73 firma Ukrprominvest Holding Ltd. S. A. (taotleja arvates off-shore firma), mida ei ole vaidlustusavalduses mainitud. Seejuures ei ole tunnistuse eestikeelses tõlkes lahtrite tähendusi seletatud ning sellest pole võimalik aru saada ka ukrainakeelse originaali koopiast. Seega leiab taotleja, et antud dokumendist ei ole selgelt arusaadav, kelle nimele on antud tööstusdisainilahendus registreeritud.

Sama probleem kordub ka lisana esitatud kauba- ja teenindusmärgi tunnistuses: lahtris 732 on ettevõtte nimi Ukrprominvest-konditer, mida ei ole samuti vaidlustusavalduses mainitud. Samuti ei ole E. Vovchanovsky ja Confectionery Corporation Roshen vahel sõlmitud lepingus viiteid dokumentides toodud firmadele. Seega leiab taotleja, et E. Vovchanovsky õigused ei ole antud asjas lõpuni tõestatud.

Taotleja leiab, et isegi kui E. Vovchanovsky tõesti omas antud joonistuse autoriõigusi ja loovutas need firmale Confectionery Corporation Roshen, siis ei oma temapoolne kirjalik teade antud asjas tähtsust.

Taotleja soovib, et vaidlustaja esitaks autoriõiguste kohta lisatõendeid: täpsema ja detailsema seletuse Ukraina tööstusdisainilahenduse ning kauba- ja teenindusmärgi tunnistuses mainitud firmade kohta.

Lõpetuseks lisab taotleja, et ootab vaidlustajalt põhjalikumat ja detailsemat tõestust väitele, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on identne vaidlustaja omaga. Samuti soovib taotleja tutvuda Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsusega nr 501-o ja vaidlustaja poolt tellitud sõltumatu rahvusvahelise eksperdi dokumentaalse hinnanguga.

07.12.2004 edastas apellatsioonikomisjon taotleja seisukohad vaidlustajale ning andis 3-kuulise vastamistähtaja. Vaidlustaja esitas oma vastused taotleja seisukohtadele 03.03.2005.

Vastuseks taotleja väitele nagu puudunuks tal andmed vaidlustajale kuuluvate autoriõiguste rikkumise kohta, märgib vaidlustaja, et vastavalt 13.05.2003 kehtinud autoriõiguse seaduse § 3 lg 1 p 3 kohaldatakse autoriõigust teostele, mida tuleb kaitsta vastavalt Eesti Vabariigi välislepingule. Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga taasühines Eesti 26.10.1994, Ukraina ühines sama konventsiooniga 25.10.1996.

Berni konventsiooni artikkel 5 sätestab: Teose päritolumaast erinevates Liitu kuuluvates riikides on autoritel konventsiooni kohaselt kaitstavate teoste osas õigused, mis nende riikide vastavad seadused annavad praegu või tulevikus oma kodanikele, samuti ka käesoleva konventsiooniga spetsiaalselt tagatud õigused. Nende õiguste omamine ja teostamine ei sõltu ühestki formaalsusest; nende omamine ja teostamine ei sõltu kaitse olemasolust teose päritolumaal. Järelikult, kõrvuti käesoleva konventsiooni sätetega, reguleerivad kaitse ulatust, aga samuti vahendeid, mis kindlustavad autorile tema õiguste kaitse, eranditult need seadused, mis kehtivad selles riigis, kus kaitset nõutakse.

Seega leiab vaidlustaja, et käesoleva vaidluse objektiks olevale teosele laieneb täielikult Eesti autoriõiguse seadus (AutÕS), vastavalt mille § 7 tekib autoriõigus teosele teose loomisega. Teos omakorda loetakse looduks hetkel, mil see on väljendatud mingis objektiivses, tajumist ja reprodutseerimist või fikseerimist võimaldavas vormis. Autoriõiguse tekkimiseks ning teostamiseks ei nõuta teose registreerimist, deponeerimist või muude formaalsuste täitmist. Vastavalt AutÕS § 4 lg 6 eeldatakse teose kaitstust autoriõigusega, välja arvatud juhul, kui käesolevast seadusest või muudest autoriõigusaktidest tulenevalt esineb seda välistav ilmne asjaolu.

Ülaltoodust tulenevalt ei oma vaidlustaja sõnul tähtsust taotleja väide, et tal puudusid andmed vaidlustaja varaliste autoriõiguste olemasolust Eesti territooriumil, sest kasutades kellegi teise loodud teost, pidi ta eeldama, et tema selline käitumine rikub kellegi õigusi. Seaduse mittetundmine ei ole vaidlustaja sõnul vastutusest vabastav asjaolu. Samuti ei ole autoriõiguste omaniku õigus end rikkumiste eest kaitsta seotud asjaoluga, kas õiguste rikkuja oli oma tegevuse õigusvastasusest teadlik või mitte. Seadus ei näe ette mingeid vabandavaid asjaolusid.

Taotleja väide, et Patendiamet ei esitanud vastuväiteid kaubamärgieksperitiisi käigus, ei oma tähtsust, kuna Patendiamet lähtub oma tegevuses autorsuse presumptsioonist – autoriõiguste omanikuna esineja õiguste olemasolu eeldatakse, kuni pole tõestatud vastupidist.

Vastuseks taotleja väitele, et tema tegevus ei olnud pahauskne, kuna taotleja andmetel ei olnud registreerimiseks esitatud teos Eesti territooriumil teiste isikute varasemate autorõigustega kaitstud, teatab vaidlustaja, et pahausksuse definitsiooni ei ole seadustes antud, ent asjaõigusseaduses on lahti seletatud pahauskse valduse ja pahauskse omandaja mõisted:

- valdus on pahauskne, kui valdaja teab või peab teadma, et tema valdusel puudub õiguslik alus või et teisel isikul on suurem õigus asja vallata.
- omandaja on pahauskne, kui ta teadis või pidi teadma, et võõrandajal ei olnud õigust omandit üle anda

Seega peavad pahausksuse puhul olema täidetud 2 tingimust:

- õigusvastasus
- isik teadis või pidi teadma õigusvastasusest

Mõlemad nõuded on vaidlustaja sõnul antud kaasuses täidetud. Taotleja poolt kaubamärgitaotluse esitamine rikub vaidlustaja varalisi autoriõigusi, seega on õigusvastane. Kuna esitatud kaubamärgitaotlus on identne vaidlustaja poolt kasutatava kompekiümbrisel oleva teosega, siis on juhuslik kopeeriv kordamine välistatud, sest tegemist on keerulise kombineeritud kaubamärgiga. Seega on vaidlustaja arvamusel, et taotleja oli teadlik või pidi olema teadlik, et tema poolt teose registreerimiseks esitamine rikub kellegi õigusi.

Taotleja väidab, et on registreerimiseks esitanud üldkasutatava vene- ja ukrainakeelse tähise ning seega ei ole tema tegevus pahauskne. Vaidlustaja tuletab siinkohal meelde, et tegemist on kombineeritud märgiga, mille kujunduslik osa ei saa mingil viisil olla üldkasutatav vene, ukraina või mõnes teises keeles. Taotleja pidi teadma, et tema poolt ilma loata teose kasutamine rikub kellegi õigusi ja seega on vaidlustaja sõnul tegemist pahauskse teguviisiga. Taotleja väidab, et väidetav kaubamärgi ja teose identsus ei tõesta tema pahausksust, kuna kujude või loominguliste lahenduste sarnasus ei pea otseselt tähendama pahauskset olukorda. Vaidlustaja väidab, et antud asjas ei ole tegemist mitte sarnasusega, vaid identsusega. Registreerimiseks esitatud tähis on otsene koopia, kasutatakse teose vormi – vaidlustaja tootepakendil olev teos on digitaliseeritud ning esitatud kaubamärgina registreerimiseks – seega on tegemist pahauskse käitumisega.

Taotleja väide, et teatud kujundite või loominguliste lahenduste kasutamine ei tähenda tingimata, et tegemist on registreeritud kaubamärgiga, jääb vaidlustajale arusaamatuks, kuna käsitletakse taotleja pahausksust, mis tuleneb taotleja poolt ilma loata teose kasutamisest, seega on jutt registreeritud kaubamärgist vaidlustaja sõnul kohatu ning tuleb jätta tähelepanuta.

Vastuseks taotleja väitele nagu poleks nad kättesaadavates allikates leidnud ühtki viidet selle kohta nagu oleks registreerimiseks esitatud teos autoriõigusega Eestis või teistes riikides kaitstud, teatab vaidlustaja, et antud teosele annavad kaitse Eesti Vabariigi autoriõiguse seadus ja välisleping, mille tekstid on kõigile vabalt kättesaadavad. Seega leiab vaidlustaja, et taotleja ülaltoodud väide on alusetu.

Vaidlustaja leiab, et taotleja nõue, et vaidlustaja peab esitama rahvusvahelise eksperdi dokumentaalse hinnangu, on alusetu. Vaidlustaja on esitanud omapoolsed tõendid ning taotlejal on samuti õigus esitada oma väiteid kinnitavad tõendid. Apellatsioonikomisjon hindab esitatud tõendeid ja langetab selle alusel oma otsuse.

Vaidlustaja peab taotleja väidet selle kohta, et kaubamärgi töötas välja endine töötaja, tähtsusetuks, kuna juriidiline isik vastutab oma töötaja tegevuse eest ning kaubamärgi registreerimist taotleb AS Severi Kaubandus, mitte aga selle endine töötaja M. Anijärv. Samuti tuleb tähelepanuta jätta taotleja väide nagu poleks olnud tal võimalik tutvuda tööstusomandi appellatsioonikomisjoni otsusega nr 501-o. Komisjoni otsused on avalikud ja kättesaadavad, kui pöörduda vastava avaldusega komisjoni poole.

Taotleja väide, et ta oli juba enne kohtumist OÜ Noires HA esindajatega teadlik kompvekinimest 'mislivski tsukeri' ning et ta planeeris selle kompvekiiligi importimist Eestisse, omaks mingit tähendust, kui tegemist oleks sõnamärgiga. Ent antud juhul on tegemist kombineeritud märgiga ja taotleja tegevus rikub autoriõigusega kaitstud teosest tulenevaid õigusi. Vaidlustaja pole väitnud, et ta omab ainuõigust sõnakombinatsioonile 'mislivski tsukeri'. Vaidlustajal on ainuõigus teosele, mille moodustavad väljend 'mislivski tsukeri' isikupärases šriftis ja kujunduslikud elemendid ning millega registreerimiseks esitatud kaubamärk on identne. Seega leiab vaidlustaja, et taaskord leiab tõestust taotleja pahauskne käitumine. Pahausksust näitab vaidlustaja sõnul ka asjaolu, et taotleja on enda väitel piisavalt informeeritud Venemaa, Valgevene ja Ukraina kondiitritoote turust ja 'mislivski tsukeri' tüüpi kompvekkide tootmisest, seega pidi ta ka teadlik olema vaidlustusavalduse esitaja tootest ja selle pakendist.

Samuti leiab vaidlustaja, et taotleja väide nagu ei saaks ta aru vaidlustusavaldusele lisatud dokumentidest, nimelt Ukarina tööstusdisaini lahenduse ja kaubamärgitunnistuse lahtrite 72, 73 ja 732 tähendusest, on sisutühi ning sellega soovitakse vaid juhtida tähelepanu eemale asjaolust, et taotlejal puuduvad vastuargumendid. Vaidlustaja juhib tähelepanu asjaolule, et sellist lahtrite numeratsiooni kasutatakse rahvusvaheliselt ning numbrite tähenduse leiab igast Patendiameti poolt väljaantavast Eesti Tööstusdisainilahenduse lehest, ka võib vastavat infot saada Patendiametist ja patendivolinikelt.

Ukrainas registreeritud tööstusdisainilahenduse tunnistuse lahtris 72 seisab tööstusdisainilahenduse autori nimi ning lahtris 73 selle omaniku nimi, mis ei oma antud vaidluses tähendust, sest tööstusdisainilahenduse õiguskaitse on sõltumatu autoriõiguse kaitsest ja vastupidi. Seega võivad autoriõigus ja tööstusdisainilahendusest tulenevad õigused kuuluda ka erinevatele isikutele ning antud asjas see nii ongi. Tunnistus on esitatud tõendamaks, et E. Vovchanovsky lõi kõnealuse teose 1998. aastal – tunduvat varem kui esitati kaubamärgi registreerimistaotlus Eestis. Teose autori ja vaidlustaja vaheline leping ning autori kiri aga tõendavad seda, et teosest tulenevad varalised õigused kuulusid kuni 13.04.2003 E. Vovchanovskyle ning alates mainitud kuupäevast kuuluvad need vaidlustajale.

Ukraina kaubamärgitunnistuse lahtris 732 seisab kaubamärgi omaniku nimi, mis samuti ei oma antud asjas tähtsust, kuna KaMS ei sisalda nõuet, et vaidlustaja peab olema nimetatud kaubamärgi omanik (vt KaMS § 10 lg 1 p 7 ja § 41 lg 2). Vaidlustaja on põhjendanud oma asjast huvitatust ning taotleja ei ole sellele vastu vaielnud. Vaidlustaja sõnul on registreerimiseks esitatud kaubamärk eksitavalt sarnane Ukrainas 2001. aastal registreeritud kaubamärgiga ning taotleja on käitunud pahausklikult. Nagu taotleja on ise märkinud, on ta hästi informeeritud Ukraina kondiitritoote turust, k a kõnealustest kompvekkidest, taotleja omab tütarettvõtet Ukrainas ning impordib sealt kaupu. Seega võib eeldada, et taotleja oli teadlik ka Ukrainas registreeritud kaubamärgist.

Taotleja märgib, et E. Vovchanovsky ja vaidlustaja vahel sõlmitud leping ei sisalda viidet firmadele Ukrprominvest Holding Ltd. S.A. ega Ukrprominvest-konditer. Vaidlustaja rõhutab, et tööstusdisainilahenduse omaniku nimi ei sisaldu lepingus, kuna tegemist on varaliste autoriõiguste üleandmise lepinguga. Tööstusdisaini registreerimine ei lõpeta autoriõiguste kehtimist, samuti ei lähe autoriõigused automaatselt üle tööstusdisaini omanikule. Seega jäid varalised autoriõigused autorile, kes andis need kõnealuse lepinguga üle vaidlustajale. Samuti polnud lepingus vajadust nimetada Ukraina kaubamärgiomanikku, kuna Ukrainas registreeritud märk ei sisalda autoriõigusega kaitstud teost.

Vastupidiselt taotleja seisukohale leiab vaidlustaja, et autori kirjalik teade omab tähtsust, kuna ta kinnitab selles, et on antud teose autor. Vaidlustaja tuletab siinkohal meelde, et vastavalt autorsuse presumptsioonile lasub tõendamiskohustus autorsuse vaidlustajal.

Kokkuvõtteks rõhutab vaidlustaja, et on endiselt seisukohal, et taotleja on esitanud registreerimistaotluse pahauskselt, kaubamärk kahjustab varasemat õigust autoriõiguse esemele ning on eksitavalt sarnane taotluse esitamise päeval teises riigis kasutusel olnud kaubamärgiga. Sellekohaseid seisukohti on vaidlustaja põhjendanud vaidlustusavalduses ning taotleja seisukohtadele vastates kirjalikus seisukohas.

Seega palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "**МИСЛИВСЬКІ ЦУКЕРКИ + kuju**" (reg. taotlus nr M200300736) registreerimise kohta AS Severi Kaubandus nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Apellatsioonikomisjon edastas vaidlustaja seisukohad taotlejale, millele viimane ei reageerinud.

11.10.2007 palus apellatsioonikomisjon vaidlustajal esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 12.11.2007.

Oma lõplikes seisukohtades viitab vaidlustaja veelkord KaMS § 9 lg 1 p-le 10 ja § 10 lg 1 punktidele 6 ja 7 ning leiab, et taotleja pahausksust tõendab asjaolu, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on identne vaidlustaja kauba pakendil kasutatava kaubamärgiga. Vaidlustaja rõhutab, et niivõrd keerulise teose juhuslik kopeeriv kordamine ei ole tõenäoline ning antud juhul on tegemist otsese koopiaga.

Samuti tõendavad vaidlustaja sõnul taotleja pahausksust ka OÜ Noires HA juhataja kiri ning asjaolu, et taotleja väidab ka ise, et on hästi informeeritud Venemaa, Ukraina ja Valgevene kondiitritoodete turust, seega pidi vaidlustaja arvates taotleja olema teadlik ka vaidlustaja tootest ja selle pakendist.

Vaidlustaja viitab veelkord Berni konventsioonile, vastavalt millele laieneb käesoleva vaidluse objektiks olevale teosele Eesti autoriõiguse seadus. Registreerimiseks esitatud teose autor on E. Vovchanovsky, kes lõi kaitstava teose 1998. aastal ning autor kinnitab, et ta ei ole taotlejale andnud nõusolekut registreerida autoriõigusega kaitstavat teost ning taotleja käitumine rikub tema varasemat õigust. Teosest tulenevad varalised õigused kuuluvad alates 13.04.2003 vaidlustajale, seega kahjustab taotleja tegevus vaidlustaja varasemat õigust autoriõiguse esemele.

Kaubamärk 'MISLIVSKI' on Ukrainas registreerimiseks esitatud 11.08.1998 ja registreeritud kaubamärgina 15.10.2001 ning taotleja poolt esitatud kaubamärk on sellega eksitavalt sarnane.

13.04.2003. sõlmitud lepinguga omandas vaidlustaja õiguse E. Vovchanovsky poolt loodud kaubamärki oma toodete markeerimisel kasutada. Seega on täidetud kõik KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamise eeldused – kaubamärk on identne ja eksitavalt sarnane taotluse esitamise päeval Ukrainas kasutusel olnud kaubamärkidega ning taotleja on käitunud pahauskselt, sest teise isiku poolt kasutatava kaubamärgiga identse ja registreeritud kaubamärgiga eksitavalt sarnase kaubamärgi registreerimiseks puudub tal õigus. Vaidlustaja sõnul oli taotleja sellest teadlik ja seega rikub tema tegevus vaidlustaja õigusi ja huve.

Seega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud registreerimistaotluse pahauskselt, kaubamärk kahjustab varasemat õigust autoriõiguse esemele ning on eksitavalt sarnane taotluse esitamise kuupäeval teises riigis kasutusel olnud kaubamärgiga.

Lähtudes eeltoodust ning vaidlustusavalduses ja kirjalikes seisukohtades esitatust ning juhindudes KaMS § 41 lg 2 ja 3 ning tuginedes KaMS § 9 lg 1 p-le 10 ja § 10 lg 1 punktidele 6 ja 7 palub vaidlustaja:

- tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "**МИСЛИВСЬКІ ЦУКЕРКИ + kuju**" (reg. taotlus nr M200300736) registreerimise kohta AS Severi Kaubandus nimele klassis 30
- kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon edastas vaidlustaja lõplikud seisukohad ka taotlejale ning andis omakorda võimaluse esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 13.12.2007. Taotleja lõplikke seisukohti ei esitanud.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Käesolev vaidlustusavaldus on esitatud juhindudes KaMS § 41 lõigetest 2 ja 3 ning vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 punktid 6 ja 7.

KaMS § 10 lg 1 p 6 alusel *ei saa õiguskaitset kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust autoriõiguse esemele.*

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

KaMS § 10 lg 1 p 7 alusel *ei saa õiguskaitset 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.*

Vaidlustaja on seisukohal, et:

- ta on asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 ja 3 mõistes
- registreerimiseks esitatud kujutis kahjustab varasemat õigust autoriõiguse esemele
- taotlus registreerida Eestis kaubamärk "**МИСЛИВСЬКІ ЦУКЕРКИ + kuju**" on esitatud pahauskselt
- registreerimiseks esitatud kaubamärk on identne taotluse esitamise päeval Ukrainas kasutusel olnud kaubamärkidega.

Vaidlustaja märgib vaidlustusavalduses, et omab varalisi autoriõigusi taotleja poolt kaubamärgina registreerimiseks esitatud teosele, samuti kasutab ta registreerimiseks esitatud kaubamärki oma samaliigiliste kaupade – kompvekkide tähistamiseks. Vaidlustaja ekspordib oma toodangut muuhulgas Eestisse, seega on ta asjast huvitatud isik kaubamärgiseaduse mõttes.

Registreerimiseks esitatud kaubamärgi autor on Eugeny Vovchanovsky (Євген Вовчановський), kes lõi selle autoriõigusega kaitstava teose 1998. aastal. Seda tõendab koopia Ukrainas registreeritud tööstusdisainilahenduse registreerimistunnistusest (esitatud lisana) ning autori kirjalik teade (esitatud lisana), milles viimane kinnitab, et ta ei ole taotlejale andnud nõusolekut registreerida tema autoriõigusega kaitstavat teost ning taotleja käitumine rikub tema varasemat õigust autoriõiguse esemele.

Antud teosest tulenevad varalised õigused kuuluvad 13. aprillil 2003. a sõlmitud autoriõiguse lepingust (esitatud lisana) tulenevalt vaidlustajale, kes samuti ei ole taotlejale andnud nõusolekut antud teost kaubamärgina registreerida. Sama kinnitab ka Confectionery Corporation Roshen direktori allkirjastatud kiri (esitatud lisana). Neil asjaoludel leiab vaidlustaja, et taotleja tegevus kahjustab tema varasemat õigust autoriõiguse esemele. Komisjon peab esitatud tõendeid vaidlustaja väidete tõendamiseks piisavaiks.

Komisjon on seisukohal, et registreerimiseks esitatud kaubamärk kujutab endast vaidlustaja poolt lisades esitatud Eugeny Vovchanovsky loodud autoriõigusega kaitstud teost. Nii kujutiselemendid kui ka värvilahendus on identsed – jahipüss ja kaabu punasel taustal. Nagu ka vaidlustaja on leidnud: niivõrd keerulise kaubamärgi juhuslik kopeeriv kordamine ei ole võimalik. Kuna tegemist on kunstniku poolt loodud teosega, millele laienevad autoriõigused, oleks taotleja pidanud küsima selle kasutamiseks autori luba. Seda aga taotleja teinud ei ole. Autori vastavasisuline kiri on esitatud lisana.

Taotleja väidab, et nende andmetel ei olnud registreerimiseks esitatud teos Eesti territooriumil teiste isikute varasemate autoriõigustega kaitstud, kättesaadavatest allikatest selle kohta infot ei leitud. Taotleja oli seega arvamusel, et tegemist on üldkasutatava vene- ja ukrainakeelse tähisega, mis ei olnud veel kusagil kaubamärgina registreeritud ning seega ei olnud teadlikud, et selline talitusviis ei olnud õige ning rikkus kellegi teise õigusi.

Nagu märgib ka vaidlustaja, kohaldatakse vastavalt 13.05.2003 kehtinud autoriõiguse seaduse § 3 lg 1 p 3 autoriõigust teostele, mida tuleb kaitsta vastavalt Eesti Vabariigi välislepingule. Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni (antud konventsiooniga on ühinenud nii Eesti kui ka Ukraina) artiklist 5 tulenevalt laieneb käesoleva vaidluse objektiks olevale teosele Eesti autoriõiguse seadus, vastavalt mille §-le 7 tekib autoriõigus teosele teose loomisega. Teos omakorda loetakse looduks hetkel, mil see on väljendatud mingis objektiivses, tajumist ja reprodutseerimist või fikseerimist võimaldavas vormis. Autoriõiguse tekkimiseks ning teostamiseks ei nõuta teose registreerimist, deponeerimist või muude formaalsuste täitmist. Vastavalt AutÕS § 4 lg 6 eeldatakse teose kaitstust autoriõigusega, välja arvatud juhul, kui autoriõiguse seadusest või muudest autoriõigusaktidest tulenevalt esineb seda välistav ilmne asjaolu.

Lähtuvalt eeltoodust nõustub komisjon vaidlustajaga, et taotleja väide nagu puudunuksid tal andmed varaliste autoriõiguste olemasolust Eesti territooriumil, ei oma tähtsust. Kasutades/kopeerides kellegi teise loodud teost pidi taotleja eeldama, et selline käitumine rikub kellegi õigusi ning seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.

Samuti märgib komisjon, et kuna tegemist on kombineeritud märgiga, siis ei saa märgi domineeriv kujunduslik osa olla üldkasutatav vene või ukraina keeles nagu taotleja on märkinud. Vaidlustaja omab ainuõigust teosele, mis koosneb väljendist 'mislivski tsukeri' isikupärasest šriftis ja kujunduslikest elementidest (jahipüss ja kaabu punasel taustal) ning registreerimiseks esitatud kaubamärk on antud teosega identne.

Mis puudutab taotleja väidet, et Patendiamet ei esitanud kaubamärgiekspertiisi käigus vastuväiteid kaubamärgi registreerimisel, siis siinkohal tuleb komisjon meelde, et ka Patendiamet lähtub autorsuse presumptsioonist – kuni pole tõendatud vastupidist, eeldatakse kaubamärgitaotleja õigusi taotluses kujutatud teosele.

Taotleja leiab, et väide nagu oleksid registreerimiseks esitatud kaubamärk ning autoriõigusega kaitstud teos identsed, on asjast huvitatud isiku subjektiivne hinnang ning seega peab

vajalikuks nõuda antud küsimuses sõltumatu rahvusvahelise eksperdi dokumentaalset hinnangut.

Siinkohal märgib komisjon, et kõikide menetlusosaliste esitatud tõendeid hinnatakse kogumis ning vajadusel võib komisjon nõuda lisadokumentide esitamist. Antud asjas apellatsioonikomisjon lisadokumentide (ka eksperthinnangu) esitamist vajalikuks ei pidanud.

Taotleja väide, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi töötas välja AS-i Severi Kaubandus endine töötaja, ei ole asjakohane, kuna oma (ka endise) töötaja tegevuse eest vastutab juriidiline isik, antud juhul AS Severi Kaubandus. Komisjon peab vajalikuks märkida, et vastavasisuline taotleja väide on ka vastuolus taotleja muude seisukohtadega, iseäranis seisukohaga, et tegemist oli taotleja hinnangul üldkasutatava tähisega. Jääb arusaamatuks, kuidas taotleja arvates sai üldkasutatava, s.o varasemalt juba olemas oleva tähise välja töötada (luua) tema endine töötaja.

Samuti on taotleja väitnud, et vaidlustaja seisukohtades viidatud apellatsioonikomisjoni otsusega ei ole olnud võimalik tutvuda. Siinkohal tuleb komisjon meelde, et komisjoni otsuste näol on tegemist avaliku teabega ning esitades vastava avalduse, on huvitatud isikul otsustega võimalik tutvuda.

Komisjon leiab ühtlasi, et kuna taotleja väidab end omavat Ukrainas ja Venemaal tütarettevõtteid ning väidetavalt tunneb ka antud riikide maiustusteturge hästi, on tõenäoline, et taotleja tundis ka autoriõigustega kaitstud tähist, mille ta Eestis registreerimiseks esitas.

Taotleja väidab, et vaidlustaja poolt esitatud tõendites puudub täielik selgus, kuna esiteks ei ole eestikeelsetes tõlgetes esitatud tööstusdisainilahenduse tunnistuse ega kauba- ja teenindusmärgi tunnistuses toodud lahtrite tähendusi ning teiseks esinevad tõenditel lisaks E. Vovchanovsky nimele ka firmanimed, mida pole vaidlustusavalduses märgitud. Seetõttu ei oma taotleja sõnul ka vaidlustaja ja autori vaheline varaliste autoriõiguste loovutamise leping mingit tähtsust.

Komisjon märgib, et nii tööstusdisainilahenduse kui ka kauba- ja teenindusmärgi tunnistel kasutatav numeratsioon on rahvusvaheline ning selgusetuks jäänud lahtrite numbrite tähenduse kohta oskavad selgitusi jagada kõik antud alal tegutsevad inimesed – nt patendivolinikud või Patendiameti töötajad. Samuti on vastav informatsioon kättesaadav Internetist.

Ukraina tööstusdisainilahenduse tunnistel seisab nii autori E. Vovchanovsky nimi kui ka tööstusdisainilahenduse omaniku nimi. Viimane ei oma käesolevas vaidluses tähendust, kuna tööstusdisainilahenduse ja autoriõiguste kaitse on teineteisest sõltumatud. Antud tunnistusest selgub, et käesoleva vaidluse objektiks olev teos on loodud E. Vovchanovsky poolt 1998. aastal ning kuni 13.04.2003. kuulusid autorile ka teosest tulenevad varalised autoriõigused, alates mainitud kuupäevast kuuluvad need aga vaidlustajale. Tööstusdisainilahenduse registreerimine ei lõpeta autoriõiguste kehtimist, samuti ei lähe autoriõigused automaatselt üle tööstusdisaini omanikule. Seega leiab komisjon, et vaidlustaja ja autori vahel sõlmitud leping autoriõiguste loovutamise kohta on igati asjakohane ning tõestab vaidlustajale teose autorlust ning teosest tulenevate varaliste autoriõiguste üleminekut vaidlustajale. Komisjon märgib ka seda, et taotleja ei ole kõnealuse teose autoriõiguste kuuluvust omapoolsete tõenditega ümber lükanud ega kahtluse alla seadnud.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et kaubamärgi "МИСЛИВСЬКІ ЦУКЕРКИ + **kuju**" registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 6. Kuivõrd ainuüksi

sellest tulenevalt kuulub vaidlustusavaldus täielikult rahuldamisele, ei pea komisjon vajalikuks anda hinnangut, kas kaubamärgi registreerimine on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 punktiga 10 või § 10 lg 1 punktiga 7, kuna see ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Arvestades eeltoodud ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 41 lõigetest 2 ja 3, § 10 lg 1 punktist 6, apellatsioonikomisjon

otsustas:

rahuldada välismaise juriidilise isiku Confectionery Corporation Roshen vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "МИСЛИВСЬКІ ЦУКЕРКИ + kuju" registreerimise kohta AS Severi Kaubandus nimele klassis 30 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

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

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

K. Ausmees

K. Tults

S. Sulsenberg