

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 870-o**

Tallinnas 29. aprillil 2009. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Tanel Kalmet ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku METALPLAST OBORNIKI sp.z.o.o., Lukowska 7/9, 64-600 Oborniki, Poola vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „ISOTHERM metalplast Oborniki + kuju“ klassides 6 ja 35 IDEAB PROJECT EESTI AS nimele.

Vaidlustusavalduse esitas 01.04.2005. a METALPLAST OBORNIKI sp.z.o.o. (edaspidi vaidlustaja), esindaja patendivolinik Indrek Eelmets, OÜ Lasvet, mis registreeriti nr-ga 870 ning anti eelmenetlemiseks Harri-Koit Lahekule.

**Vaidlustaja nõue**

Vaidlustaja taotleb Patendiameti 01.02.2005. a otsuse, registreerida kaubamärk „ISOTHERM metalplast Oborniki + kuju“ (taotlus nr M200400390) IDEAB PROJECT EESTI AS (edaspidi taotleja) nimele klassides 6 ja 35, tühistamist.

**Vaidlustusavalduse asjaolud ja menetluse käik**

Vaidlustaja on metallist ehitusmaterjalide tootja, mille ajalugu ulatub 1971. a. Vaidlustaja tootevalikust ühe suurema osa moodustavad kihilised paneelid ehk nn sandwich-paneelid, mida turustatakse kaubamärkide "metalplast ISOTHERM" ja "metalplast Oborniki + kuju" all. Viimasena nimetatut kasutatakse kui tootja märki ehk nn house-mark'i. Vaidlustaja toodetud kaupu turustatakse paljudes riikides, sealhulgas alates 2000. a ka Eestis. Eestis on vaidlustaja kaupade maaletooja ja turustaja Pärnu Kalur Holding AS. Lisateavet vaidlustaja ja tema toodete kohta on võimalik hankida Internetist <http://www.metalplast-system.pl/> kui ka [www.parnukalur.ee](http://www.parnukalur.ee).

01.02.2005. a Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2005 ilmneb, et Patendiamet on otsustanud registreerida taotleja nimele must-valge kaubamärgi „ISOTHERM metalplast Oborniki + kuju“ (taotluse nr M200400390) klassides 6 ja 35 järgmistel kaupadel ja teenustel (lisa 1):

Klass 6: lihtmetallid ja nende sulamid, metallehitusmaterjalid, teisaldatavad metallehitised, rööbasteede metallmaterjalid, lihtmetallist trossid ja traadid, v.a. elektrilised, rauakaubad, väikesed metallkaubad, metalltorud, seifid, lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse, metallimaagid.

Klass 35: reklaam: ärijuhtimine: kontoriteenused.



Vaidlustatud kaubamärk (registreerimiseks esitatud 19.03.2004, taotluse nr M200400390)



Vaidlustaja varasem 05.07.1996. a Poola Patendiametile kombineeritud kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis (taotluse nr 161916 ja registreeringu nr 124644).

**metalplast ISOTHERM**

Vaidlustaja varasem 15.04.1997. a Poola Patendiametile kaubamärgina klassides 6; 37 ja 42 registreerimiseks esitatud tähis (taotluse nr 172406 ja registreeringu nr 118747).

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi „ISOTHERM metalplast Oborniki + kuju“ registreerimine taotleja nimele rikub vaidlustaja õigusi ja see on vastuolus kaubamärgiseadusega (edaspidi KaMS). Kaubamärgitaotlus on esitatud vaidlustaja arvates pahauskselt, kuna kaubamärk on omandanud Eestis üldtuntuse taotluse (M200400390) esitamise kuupäevast varem ning märgi registreerimine võib eksitada tarbijaid kaupade teenuste päritolu suhtes. Oma seisukohta põhjendab vaidlustusavalduse esitaja alljärgnevalt.

### **1. Kaubamärgitaotluse esitamine pahauskselt**

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt.

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis olles seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

KaMS ei täpsusta, millise kaubamärgitaotluse esitamine on pahauskne. Õiguseleksikon (Interlex, 2000) defineerib pahausksust, kui olukorda, kus vastav isik püüab omandada mingit vara või õigust, olles teadlik, et tema talitusviis pole õige ega aus ning rikub kellegi teise õigusi. Näiteks asjaõiguseaduse § 35 lg 2 kohaselt on valdus pahauskne, kui valdaja teab või peab teadma, et tema valdusel puudub õiguslik alus või, et teisel isikul on suurem õigus asja vallata. Näitena varasemast kohtupraktikast võib tuua Tallinna Ringkonnakohtu 03.10.2003. a otsuse haldusasjas nr 2-3/549/03, kus peeti oluliseks taotluse esitaja varasemat teadmist teise isiku kaubamärgist ning taotluse esitamise eesmärki saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk (otsuse lk 5, lõik 3).

Seega võib eeltoodust järeldada, et pahauskse kaubamärgitaotluse esitamisega on tegu siis, kui taotleja tahab omandada teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusele võetud kaubamarki ja ta teab või peab teadma, et tema poolt esitatud kaubamärk kuulub teisele isikule ning sellel teisel isikul oleks märgi registreerimisele suurem õigus.

Vaidlustaja on juba aastaid kasutanud oma toodete markeerimiseks ja eristamiseks teiste isikute kaupadest tähiseid "metalplast Oborniki + kuju" ning "metalplast ISOTHERM". Nagu ülal märgitud, on vaidlustaja kaubamärkidega markeeritud kaupu tutvustatud, reklaamitud ja müüdnud Eestis alates 2000. a. Eeltoodu tõendamiseks viitab vaidlustaja väljavõttele igaaastase rahvusvahelise ehitusmessi "Eesti Ehitab" kataloogidest 2000-2003. a (lisa 2) ning reklaammaterjalid 2001-2004. a (lisa 3a ja 3b). Vaidlustaja lisab, et vaidlustaja toodetega on

võimalik tutvuda Eesti suurimas ehitusalases infokeskuses "Ehituskeskus" (lisa 4). Vaidlustaja paneele on kasutatud paljude Eestis valminud ehitiste juures.

Vaidlustaja juhib komisjoni tähelepanu asjaolule, et taotleja juhatuse liikmed on tegevad ehitusmaterjalide müügi valdkonnas ja muuhulgas tegelevad ka nn sandwich-paneelide müügiga.

Taotleja kohta äriregistrisse kantud andmetest nähtub, et ettevõtte juhatuse liikmeteks on Galina Nikitina ja Oleg Karelin (lisa 5). Samad isikud on ka ettevõtte AS Mini-Lux juhatuse liikmed (lisa 6). AS Mini-Lux tegeleb ehitusmaterjalide kaubanduse ning erinevate metallist toodete ostu-müügiga, mis on selle äriühingu tegevusaladena kantud ka äriregistrisse. Statistikaameti andmetel toob maale ja turustab AS Mini-Lux muuhulgas ka sandwich-paneele ehk täpselt samu kaupu, mida müüb vaidlustaja toodete Eesti edasimüüja Pärnu Kalur Holding AS. Seda kinnitavad Statistikaameti statistilised aruanded sandwich-paneele müüvate Eesti ettevõtete hulgas figureerivad nii Pärnu Kalur Holding AS kui ka AS Mini-Lux.

Kuna kirjeldatud, väga spetsiifilises valdkonnas tegutsejatel tuleb eeldada turuosaliste ja turuolukorra tundmist, siis kinnitab eeltoodu, et taotleja oli enne kaubamärgitaotluse esitamist vaidlustaja kaubamärkidest teadlik oma juhatuse liikmete kaudu.

Nagu varem mainitud ja nähtuvalt lisast 2, on Pärnu Kalur Holding AS aastaid nimetatud messidest osa võtnud ja seal ka kaubamärke ja tooteid tutvustanud. Ühel neist messidest kohtusid AS Mini-Lux juhatuse liikmed Pärnu Kalur Holding AS juhatuse liikme Jaak Teras'ega, esitades ka oma visiitkaardid (koopiad lisa 8), tundes huvi Metalplasti toodete vastu.

Varasemat teadlikkust kinnitab ka asjaolu, et taotleja registreerimiseks esitatud tähis on olulisel määral identne võrreldes vaidlustaja kaubamärgiga "metalplast Oborniki + kuju".

Selline logo ja sõnaliste osade täpne kokkulangevus ei saa olla juhuslik.

Seega tuleb eeldada, et taotleja teadis, kes on selle märgi tegelik omanik ja kasutaja ning milliste kaupade tähistamiseks seda kasutatakse.

Täiendavalt tuleb märkida, et harilikult soovivad ettevõtted tähist kaubamärgina registreerida selles tegevusvaldkonnas, kus nad ise tegutsevad. Taotleja puhul on tähelepanuväärne, et tema registreeritud tegevusalad ei sisalda ehitusmaterjalide või kitsamalt klassi 6 kuuluvate kaupade tootmist ega müüki. Taotleja võrguleheküljel ([www.ideabpro.ee](http://www.ideabpro.ee)) oleva info kohaselt on tegemist pigem ärikonsultatsiooni teenust jms pakkuva ettevõttega (lisa 9).

Arvestades kõike eelpool toodut saab järeldada, et taotleja on esitanud kaubamärgitaotluse eesmärgiga, et ainuõiguse omandamise läbi üritada takistada samade juhatuse liikmetega AS Mini-Lux konkurendi äritegevust, mis võimaldaks hõivata AS Mini-Lux poolt pakutavate samatüübiliste toodetega parem positsioon turul või saada ise vaidlustaja ainuesindajaks Eestis. Ükskõik kummal juhul saavutaks taotleja juhatuse liikmed varalist kasu.

Seega, pidades silmas kaubamärkide "Metalplast Oborniki" ja "metalplast ISOTHERM" suhteliselt pikaajalist ja edukat varasemat turulolekut, turuosa Eesti kihiliste paneelide turul, taotleja juhatuse liikmete tegevust samas valdkonnas ja nende varasemat teadlikkust kaubamärgist, tuleb pidada taotleja esitatud kaubamärgitaotlust pahauskselt esitatuks.

## **2. Varasem üldtuntus**

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Varasem kaubamärk on kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem (KaMS § 11 lg 1 p 1), so enne taotleja poolt kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva 19.03.2004. a.

Tulenevalt laialdasest kasutamisest ja omandatud turuosast on vaidlustaja kaubamärgid "metalplast Oborniki + kuju" ja "metalplast ISOTHERM" Eestis üldtuntud Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses. Pariisi konventsiooni artikli 6bis kohaselt kohustuvad liikmesriigid asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks.

Vaidlustaja arvates on taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk vaidlustaja kaubamärkide ilmne jäljend, sisaldades täielikult kaubamärki "metalplast Oborniki + kuju" ning sõna ISOTHERM, mida vaidlustaja samuti toodete markeerimisel kasutab.

KaMS-i § 7 lg 3 annab vaidlustaja arvates mitteammendava loetelu, mida tuleb arvestada märgi üldtuntuse tunnistamisel. Selle kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muuhulgas kaubamärgi:

- 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või teenustega tegelevas äri sektoris;
- 2) kasutamise ja tutvustamise kestvust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
- 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
- 4) hinnangulist väärtust.

Nagu eespool mainitud ja vaidlustusavalduse lisadega on tõendamist leidnud, on vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud tooteid Eestis turustatud alates 2000. a. Kaubamärki ja sellega tähistatud kaupu on tutvustatud iga-aastastel ehitusmessidel "Eesti Ehitab", samuti ehitusalases infopunktis "Ehituskeskus", klientidele on jagatud tooteid tutvustavaid materjale nii paber- kui ka muudel andmekandjatel (eelkõige CD-d). Hinnanguliselt moodustab vaidlustaja turuosa Eesti kihiliste paneelide turul ligikaudu 15%. Kihiliste paneelide müügi osas on Statistikaameti statistiliste aruannete kohaselt vaidlustaja kaupade edasimüüja Eestis Pärnu Kalur Holding AS juhtivate ettevõtete hulgas. Vaidlustaja paneelid kasutades on valminud Eestis hulgaliselt ehitisi.

Eeltoodut arvestades on vaidlustaja kaubamärgid "metalplast Oborniki + kuju" ja "metalplast ISOTHERM" üldtuntud vastavate kaupade tarbijate (ennekõike ehitusettevõtete) hulgas, nende kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute ning nende kaupadega tegelevas äri sektoris.

Kuna vaidlustaja ei ole andnud IDEAB PROJECT EESTI AS-ile nõusolekut tema kaubamärke jäljendava märgi „ISOTHERM metalplast Oborniki + kuju“ registreerimiseks Eestis, siis on Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

### **3. Tarbijate eksitamise võimalus kaupade geograafilise päritolu suhtes**

KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Taotleja poolt kaubamärgina registreerimiseks esitatud kombineeritud tähis sisaldab sõna Oborniki, mis on Poolas asuva linna nimi (asub Poznanist 25 km põhjas) ning kus asub ka

vaidlustaja ning toimub tema kaupade tootmine.

Patendiameti varasema praktika kohaselt on peetud geograafilisi nimetusi sisalduvaid kaubamärke nende kaupade ja teenuste geograafilise päritolu suhtes eksitavaks, kui kaupade ja teenuste loetelu ei ole seostatud märgis nimetatud geograafilise asukohaga.

Taotleja poolt kaubamärgi registreerimiseks esitatud kaubamärgitaotlus ei sisalda Poolast pärit kaupade ja teenuste loetelu. Seega, kui antud kaubamärgiga tähistatakse kaupu, mis ei ole pärit Poolast ja valmistatud Obornikis või osutatakse teenuseid, millel puudub Poola ja Oborniki'ga seos, siis võivad tarbijad saada eksitatud kaupade ja teenuste päritolu suhtes.

Eeltoodut silmas pidades ei ole Patendiameti otsus kooskõlas tema varasema registreerimispraktikaga ja KaMS § 9 lg 1 p-ga 6 .

Vaidlustaja taotleb kõiki eespool toodud asjaolusid arvestades, juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja § 7 lg-st 2 ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ning § 10 lg 1 p-le 7, § 9 lg 1 p-le 10 ja p-le 6 ja Pariisi konventsiooni artiklile 6bis kaubamärkide "metalplast Oborniki + kuju" ja "metalplast ISOTHERM + kuju" üldtuntuks tunnistamist klassis 6 seisuga enne 19.03.2004 ning Patendiameti otsuse kaubamärgi "ISOTHERM metalplast Oborniki + kuju" (taotluse nr. M200400390) registreerimisotsuse tühistamist.

Lisad:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr. 2/2005.
2. Väljavõtted ehitusmessi "Eesti Ehitab" kataloogidest 2000-2003. a.
3. Reklaambrošüürid ja pakkumised.
4. Väljatrükid ehituslase infopunkti "Ehituskeskus" võrguleheküljelt ja ärakirjad "Ehituskeskuse" haldaja T INFOkeskuse AS-i ja Pärnu Kalur Holding AS-i vahel sõlmitud lepingutest.
5. Äriregistri andmed IDEAB PROJECT EESTI AS-i kohta.
6. Äriregistri andmed AS Mini-Lux kohta
7. Statistikaameti statistilised aruanded kihilisi paneele maaletöövate ettevõtete kohta.
8. Galina Nikitina ja Oleg Karelin`i nimekaardid.
9. Väljatrükk taotleja võrgulehelt [www.ideabpro.ee](http://www.ideabpro.ee) .
10. Dokument lõivu tasumise kohta: maksekorraldus nr 275.

Vaidlustaja esindajale 01.04.2005. a vaidlustaja poolt välja antud volikiri esitati 11.04.2005. a.

Vaidlustaja esitas oma lõpliku seisukoha 20.06.2008. a, milles ta jääb varasemate seisukohtade juurde, et kaubamärgitaotlus M200400390 on esitatud pahauskselt, rikub üldtuntud kaubamärgist tulenevaid kaubamärgiõigusi ning eksitab tarbijaid. Samuti viitab vaidlustaja asjaolule, et kaubamärgitaotleja ei ole varasema kaubamärgi üldtuntusele, kaubamärgitaotluse esitamise pahausksusele ega tarbijate eksitamisele vastu vaielnud, tunnistades seega vaidlustusavaldust. Vaidlustaja märgib, et ta jääb täielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde ning palub komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada.

Taotleja ei ole komisjonile oma seisukohti, sh lõplikke seisukohti, vaidlustusavalduse kohta esitanud.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse lõppmenetlust 16.04.2009. a.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Patendiamet tegi taotleja poolt 19.03.2004. a esitatud tähise kaubamärgina klassides 6 ja 35 registreerimise otsuse, mis avaldati 01.02.2005. a Eesti Kaubamärgilehe nr 2/2005 lk 23.

Komisjonil tuli käesoleva vaidlustusavalduse menetlemisel otsustada, kas klassides 6 ja 35:

- registreerimist taotlev isik on 19.03.2004. a esitanud vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse (nr M 200400390) pahauskselt KaMS § 9 lg 1 p 10 mõttes;

- vaidlustatud kaubamärk on identne või eksitavalt sarnane vaidlustaja kaubamärkidega, mis oli kasutusel teises riigis, olles seal kasutusel ka vaidlustatud taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p 7 mõttes pahauskselt;

- vaidlustatud kaubamärk on identne või sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes;

- vaidlustatud kaubamärk võib tarbijat eksitada KaMS § 9 lg 1 p 6 mõttes kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

**Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduse ja sellele lisatud materjalidega kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.**

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

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt 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.

Vaidlustaja on Poola Vabariigis (klassides 6; 19; 35; 37; 39; 40 ja 42) 16.10.2000. a. registreeritud riigisiseste kaubamärkide nr 124644 "metalplast Oborniki + kuju" ja (klassides 6; 37 ja 42) 28.02.2000. a registreeritud kaubamärgi nr 118747 "metalplast ISOTHERM" omanik.

Taotleja on Patendiametile esitanud hiljem, 19.03.2004 taotluse registreerida tema nimele klassides 6 ja 35 kaubamärgi alljärgnevas reproduktsioonis:



, mille kohta tegi Patendiamet 14.12.2004. a kaubamärgi registreerimisotsuse nr 7/M200400390.

Käesoleval juhul on taotleja kujundanud kaubamärgina registreerimiseks tähise, mis on kombineeritud vaidlustaja Poola Vabariigis (edaspidi Poolas) registreeritud kombineeritud



kaubamärgist nr 124644 ja kaubamärgist nr 118747. Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et antud juhul võib taotleja kombineeritud kaubamärk informeerida tarbijaid sellest, et taotleja on vaidlustajaga ärioliselt või lepinguliselt seotud või on nt selle tüdrettevõte Eestis.

Vaidlustaja registreeritud kaubamärgid „metalplast Oborniki + kuju“ ja "metalplast ISOTHERM" on Poolas registreeritud ja kasutusel varem kui taotleja oma tähise „ISOTHERM metalplast OBORNIKI+kuju“ kaubamärgina registreerimiseks esitas.

Vaidlustusavalduse menetlemise käigus ilmnas lisaks, et Poola Patendiametile on esitatud 15.01.2003. a. taotlus (nr 259742) Ruukki Construction Polska Spolka z.o.o. poolt kombineeritud kaubamärgina registreerimiseks värviline tähis „metalplast OBORNIKI + kuju“ klassides 6; 19; 37 ja 42, mille sõnalised elemendid „metalplast“ ja „Oborniki“ ja kujutiselement on identsed taotleja kaubamärgina registreerimiseks esitatud kombineeritud tähise omadega. Erinevusteks on ainult taotleja tähises olev ruudukujuline must-valge, kuid identne kujutiselement, mille ülemine osa on Ruukki Construction Polska Spolka z.o.o. kaubamärgil punane nii nagu ka sõna „OBORNIKI“ ja neile lisatud sõnaline osa „ISOTHERM“. Vaidlustatud tähise sõnaline osa „isoterm“ on kujundatud komisjoni arvates identselt vaidlustaja varasemas kaubamärgis „metalplast ISOTHERM“ (registreeringu nr 118747) kasutatavaga.

KaMS § 10 lg 1 p 7 mõttes 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.

Vaatamata nimetatud erinevustele on Poolas varem registreeritud kaubamärk „metalplast OBORNIKI + kuju“ ja vaidlustatud tähis „ISOTHERM metalplast OBORNIKI + kuju“ komisjoni arvates eksitavalt sarnased.



See tähis esitati Poola Patendiametile kaubamärgina registreerimiseks 15.01.2003. a. (taotluse nr 259742) Ruukki Construction Polska Spolka z.o.o. klassides 6, 19, 37 ja 42, mille registreering nr 195872 on varasem.

metalplast ISOTHERM

Vaidlustaja varasem klassides 6, 37 ja 42 Poolas registreeritud kaubamärk, mille registreering on nr 118747 on varasem.



Vaidlustatud kaubamärgina registreerimiseks 19.03.2004.a esitatud tähis (taotluse nr M200400390).

Võrreldavates kaubamärkides esinevad identsed tähised, mille identne kordumine taotleja kaubamärgis ei saa komisjoni arvates olla juhuslik. Komisjon leiab, et taotleja kaubamärk on eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval KaMS § 10 lg 1 p 7 mõttes.

Kuna taotleja pole oma seisukohti antud vaidluses esitanud, siis ei ole komisjonil võimalik kontrollida taotleja võimalikke vastuväiteid, komisjon saab järeldada vaid, et taotleja ei ole oma kaubamärgi kaitsest huvitatud.

Esitatud tõendite põhjal on komisjonil alus järeldada, et tähise registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt KaMS § 9 lg 1 p 10 mõttes.

Vaidlustusavalduse lisast 2 tuleneb, et vaidlustaja on juba aastaid kasutanud oma toodete markeerimiseks ja eristamiseks teiste isikute samaliigilistest kaupadest ning teenustest tähiseid "metalplast Oborniki + kuju" ja "metalplast ISOTHERM". Vaidlustaja kaubamärkidega markeeritud kaupu on tutvustatud, reklaamitud ja müüdud Eestis alates aastast 2000, s.o. enne taotleja poolt vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Samuti vaidlustusavaldus lisadest 3a ja 3b nähtub, et vaidlustaja kaubamärki oli tutvustatud iga-aastase rahvusvahelise ehitusmessi "Eesti Ehitab" kataloogides aastatest 2000-2003 ning reklaammaterjalides aastatest 2001-2004. Lisas 4 on toodud tõendid vaidlustaja toodete kohta, mida tutvustab Eesti suurim ehitusalane infokeskuses "Ehituskeskus". Taotleja kohta äriregistrisse kantud andmetest lisas 5 nähtub, et ettevõtte juhatuse liikmeteks on Galina Nikitina ja Oleg Karelin. Samad isikud on ka lisas 6 nimetatud ettevõtte AS Mini-Lux juhatuse liikmed. AS Mini-Lux tegeleb ehitusmaterjalide kaubanduse ning erinevate metallist toodete ostu- müügiiga, mis on selle äriühingu tegevusaladena kantud ka äriregistrisse. Lisas 7 esitatud Statistikaameti andmete kohaselt toob AS Mini-Lux maale ja turustab muuhulgas ka sandwich-paneele ehk täpselt samu kaupu, mida müüb vaidlustaja toodete Eesti edasimüüja Pärnu Kalur Holding AS. Seda kinnitavad lisas 7 esitatud Statistikaameti statistilised aruanded sandwich-paneele müüvatest Eesti ettevõtetest, mille hulgas figureerivad nii Pärnu Kalur Holding AS kui ka AS Mini-Lux. Äriregistri on-line teabesüsteemist nähtub, et taotleja Ideab Project Eesti Aktsiaselts (endine ärinimi aktsiaselts Maxon Projekt) on kantud äriregistrisse 26.05.2000. a ning muuhulgas oli tema tegevusaladena märgitud erinev ehitustegevus, projekteerimine, ehitusjärelvalve, ehituses insenerlahenduste pakkumine jms. Seega on taotleja puhul on tegemist isikuga, kes oma äritegevuses peab arvestama ja tundma konkureerivate ettevõtete toodangut ja kaubamärke.

Nagu märgitud, on Poolas registreeritud kaubamärk nr 195872 „metalplast OBORNIKI+kuju“ Ruukki Construction Polska Spolka z.o.o. (vt [www.ruukki.com](http://www.ruukki.com)) nimele klassides 6, 19, 37 ja 42, mis oli Poolas kasutusel taotluse esitamise ajal.

Sõna „OBORNIKI“ tähistab Poola linna Oborniki nime, mis jääb Poznanist 25 km põhja poole. Vaidlustatud must-valge kaubamärgi kujutuslikud ja sõnalised osad on identsed Ruukki Construction Polska Spolka z.o.o. kaubamärgiga nr 195872, millele on lisatud vaidlustaja kaubamärgist nr 118747 tuntud sõnaline element „ISOTHERM“.

Nagu varem mainitud ja nähtuvalt lisast 2, on Pärnu Kalur Holding AS aastaid nimetatud messidest osa võtnud, seal tootjate ning edasimüüjate kaubamärke ja tooteid tutvustanud. Lisast 2 ilmneb, et nt 2003. a ehitusmessil on Pärnu Kalur Holding AS tutvustanud Ruukki Construction Polska Spolka z.o.o. eespool toodud kaubamärki nr 195872 kandvaid tooteid. Vaidlustaja lisab, et ühel neist messidest on AS Mini-Lux juhatuse liikmed Galina Nikitina ja Oleg Karelin tundnud huvi Metalplasti toodete vastu ja esitanud ka oma visiitkaardid Pärnu Kalur Holding AS juhatuse liikmele Jaak Teras'ele, mille koopiad on esitatud lisas 8.

Eespool toodut arvesse võttes leiab komisjon, et taotleja teadis ja pidi olema juba 2003. a teadlik vaidlustaja kaubamärkidest nr 124664, nr 118747 ja ka Ruukki Construction Polska Spolka z.o.o. kaubamärgist „metalplast OBORNIKI+kuju“ nr 195872.

Need asjaolud pole komisjoni arvates juhuslikud, pigem tulenevad need taotleja pahausksest



püüdest kasutada oma huvides ära vaidlustaja Poolas tuntud toodetel kasutatavat sümboolikat Eesti turul. Välisriigis kasutusel olevate kaubamärkidele Eestis taotleja nimele ainuõiguse omandamise läbi võib taotleja eksitada tarbijat ja veendes neid pahauskselt, et pakutavad tooted pärinevad taotlejalt. Viimane võimaldanuks taotlejal tarbijate eksitamisega hõivata pakutavate samatüübiliste kaupadega parem positsioon Eesti turul.

Komisjon leiab, et vaidlustusavaldusele lisatud tõenditega on tõendatud taotleja pahausksus KaMS § 10 lg 1 p 7 mõttes ning Patendiameti otsus tuleb tühistada.

Kuna KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt kuulub Patendiameti otsus tühistamisele, siis ei pea komisjon vajalikuks anda hinnangut vaidlustaja teistele väidetele.

Juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja § 7 lg-st 2 ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 7, komisjon

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

**rahuldada välismaise juriidilise isiku METALPLAST OBORNIKI sp.z.o.o vaidlusavaldus ja tühistada Patendiameti 14.12.2004. a otsus nr nr 7/M200400390 kaubamärgi "ISOTHERM metalplast Oborniki + kuju" (taotluse nr M200400390) registreerimise kohta klassides 6 ja 35 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

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

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

Allkirjad:

H-K.Lahek

T. Kalmet

E. Sassian