

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 950-o**

Tallinnas, 30. oktoobril 2008.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Kerli Tuuts ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Ultra Premium Brands Limited (Seckloe House, 101 North Thirteenth Street, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 3NX, GB), keda esindab patendivolinikud Heinu Koitel ja Raivo Koitel, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi RED DEVIL (rahvusvahelise registreeringu nr 837 405) klassis 33 välismaise juriidilise isiku Project Business Limited (Trident Chambers, Wickhams Cay 1, P.O. Box 146, Road Town, VG) nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

**I Asjaolud ja menetluse käik**

1. 21. septembril 2005 on Patendiamet vastu võtnud otsuse nr 7/R200404391 registreerida Project Business Limited (edaspidi *Project Business*) nimele rahvusvaheline kaubamärk RED DEVIL (rahvusvahelise registreeringu nr 837 405) klassis nr 33 nimetatud kaupade – *Alcoholic beverages (except beers)* – suhtes.
2. Kaubamärgi RED DEVIL registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes 11/2005.
3. 2. jaanuaril 2006 esitas Ultra Premium Brands Limited (edaspidi *Ultra Premium*) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi *apellatsioonikomisjon*) vaidlustusavalduse Patendiameti 21. septembri 2005 otsuse nr 7/R200404391 tühistamiseks.

**Vaidlustaja põhiseisukohad**

4. Vaidlustusavalduses leitakse, et Patendiameti otsus ei ole õiguspärane, sest Project Business ei ole registreerimiseks esitatud RED DEVIL tähise õiguspärane omanik. Vaidlustaja Ultra Premium on sõnalise ja ka kombineeritud tähiste ja kaubamärkide RED DEVIL õiguspärane omanik ning ta on registreerinud nimetatud tähise kaubamärgina paljudes riikides kogu maailmas, peamiselt klassides 16, 25, 32 ja 33. Vaidlustajale teadaolevalt on Ultra Premium poolt esimene RED DEVIL kaubamärgitaotlus registreerimiseks esitatud Saksamaal 16. mail 1995 numbri 39520253 all. Nimetatud kaubamärk võeti esmakordselt ka kasutusele Saksamaal 1996. aastal. Eeltoodu tõendamiseks lisab vaidlustaja tabeli, millest on näha riigid ja taotluste esitamise kuupäevad erinevate RED DEVIL kaubamärkide kohta. Ultra Premium on esitanud kaubamärgitaotluse kaubamärgi RED DEVIL registreerimiseks klassides 32 ja 33 19. augustil 2004 ka Eesti Patendiametile (taotluse nr M20401310). Ultra Premium kaubamärgi RED DEVIL registreerimist Eestis takistab üldmäärgitud rahvusvaheline registreering, mis on varasema taotluse esitamise kuupäevaga. Seetõttu on Ultra Premium käesolevas vaidluses asjast huvitatud isikuks.
5. Vaidlustaja tugineb oma väidete tõendamisel äriühingute Zemper SA ja Ultra Premium vahel 18. märtsil 2004 sõlmitud intellektuaalse omandi loovutamise aktile, millega Zemper International SA, kes on kaubamärkide RED DEVIL omanik mitmes riigis, loovutab intellektuaalse omandi ja kõik sellega seonduvad õigused firmale Ultra Premium. Täiendavalt selgitab vaidlustaja, et äriühing Zemper International SA on esitanud firma Red Devil

---

Aadress:  
Harju 11  
15072

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

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

International B.V ja Vadim Finchelsteini vastu nõude, et nad järgiksid 13. aprillil 1999 sõlmitud kaubamärkide RED DEVIL ja RED DEVIL + kuju ostu-müügilepingu sätteid. Selle kohtuasjaga tõendatakse, et käesoleva vaidlustusavalduse subjektiks olev firma Project Business ei ole kaubamärgi RED DEVIL õiguspärane omanik. Kohtuasjast nähtub, et Red Devil International B.V on üldmääratud kokkulepet petturlikult ja avalikult rikkudes 2004. aasta kevadel loovutanud RED DEVIL kaubamärgid firmadele Project Business ja United National Investment Companies, mille mõlema peakontor asub Briti Neitsisaartel. Nimetatud kohtuasjast nähtub, et Project Business koos teiste selles kohtuasjas nimetatud firmadega tegutsevad ebaausalt (vandenõuna), rikkudes Zemper International SA RED DEVIL kaubamärgi- ja autoriõigusest tulenevaid õigusi.

6. Vaidlustaja rõhutab, et ta on 2005. aasta jooksul vaidlustanud üldmääratud rahvusvahelise kaubamärgi nr 837 405 RED DEVIL ja ka rahvusvahelise kaubamärgi 839 018 RED DEVIL + kuju rahvuslikud registreerimisotsused Portugalis, Türgis, Singapuris, Hispaanias ja Taanis. Eeltoodust nähtub, et Ultra Premium kaitseb energiliselt oma õigusi kaubamärgile RED DEVIL.

7. Vaidlustusavaldusele lisatud tõenditest võib järeldada, et Project Business ei ole rahvusvahelise kaubamärgi nr 837 405 RED DEVIL õiguspärane omanik ning selle märgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 10. Kaubamärgi RED DEVIL registreerimine võimaldab Project Business'il seda kaubamärki Eestis kasutada pahauskselt. Rahvusvahelise kaubamärgiga nr 837 405 RED DEVIL on paljudes välisriikides teiste isikute nimele varasemalt registreeritud samas klassis identsed kaubamärgid RED DEVIL, mille olemasolust Project Business oli teadlik. Seega, lähtudes KaMS § 10 lg 1 p 7, on rahvusvaheline kaubamärk nr 837 405 RED DEVIL Project Business poolt esitatud Eestis registreerimiseks pahauskselt ning märgi registreerimisotsus Eestis on kaubamärgiseadusega vastuolus.

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

### **Taotlejate põhiseisukohad**

9. 18. jaanuaril 2006 edastas Patendiameti kaubamärgiosakond Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni kaudu Project Business'i vaidlustusavaldusest ja võimalusest osaleda apellatsioonikomisjonis vaidlustusavalduse läbivaatamisel. KaMS § 9 lg 2 alusel selgitati, et menetluses osalemisest tuleb teavitada hiljemalt 13. aprillil 2004 Eesti Vabariigis registreeritud patendivolniku kaudu.

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

### **Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

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

12. Apellatsioonikomisjonile on esitatud järgmised tõendid:

- Kaubamärgi RED DEVIL registreerimistaotluse nr M200401310 väljavõte (seisul 2. jaanuar 2006);
- Saksamaa kaubamärgiregistri väljavõte kaubamärgi RED DEVIL registreerimise kohta (nr 39520253) Ultra Premium nimele;
- Patendiameti 10. juuni 2005 teade kaubamärgi RED DEVIL (registreerimistaotluse nr 7/M200401310) registreerimise menetluse peatamise kohta;

- 18. märtsil 2004 Zemper International SA ja Ultra Premium vahel sõlmitud intellektuaalomandi loovutamise kokkulepe;
- Tabel kaubamärgi RED DEVIL kaubamärgiregistreeringute kohta vaidlustusavalduse esitaja nimele;
- Tabel Project Business kaubamärkide RED DEVIL (rahv. reg nr 837405) ja RED DEVIL + kuju (rahv. reg nr 839018) registreeringute suhtes esitatud vaidlustusavalduste kohta;
- Luxemburgi kohtu 15. septembri 2005 kohtukutse;
- Kirjavahetus vaidlustusavalduse esitaja ja tema esindajate vahel seoses Project Business esitatud kaubamärgi RED DEVIL taotleja nimele registreerimise otsuste vaidlustamisega;
- Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 11/2005;
- Heinu Koitelile ja Raivo Koitelile 20. septembril 2004 välja antud volikiri;
- Maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta;
- WIPO teade rahvusvahelise kaubamärgi RED DEVIL (reg nr 837 405);
- Patendiameti 21. septembri 2005 otsus nr 7/R20040391;
- Patendiameti teade WIPO-le vaidlustusavalduse esitamise kohta.

## **II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

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

14. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti 21. septembri 2005 otsus nr 7/R200404391 kaubamärgi RED DEVIL (reg nr 837405) registreerimise kohta Project Business nimele on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 10 ja § 10 lg 1 punktiga 7.

15. Tulenevalt KaMS § 41 lg-st 2 võib õiguse kaubamärgile appellatsioonikomisjonis vaidlustada asjast huvitatud isik. Apellatsioonikomisjonile esitatud tõenditest ja Patendiameti kaubamärgiregistrist nähtuvalt on vaidlustaja esitanud 19. augustil 2004 Patendiametile kaubamärgi RED DEVIL registreerimistaotluse (nr M200401310). 10. augusti 2005 teates märgib Patendiamet, et kuna vaidlustaja kaubamärgi RED DEVIL registreerimise taotluse ekspertiis sõltub teiste, varasemate kaubamärkide (rahvusvahelised kaubamärgid RED DEVIL reg nr 837405 ja RED DEVIL + kuju reg nr 839018) kohta tehtavatest otsustest, siis menetlus peatatakse kaubamärgiseaduse § 43 lõike 1 alusel kuni varasemate kaubamärkide kohta tehtavate lõplike otsuste jõustumiseni. Patendiamet on seega selgitanud vaidlustajale, et tema kaubamärgi registreerimine sõltub kaubamärgitaotleja tähiste suhtes vastuvõetavatest otsustest. Tänapäevaks on Patendiamet otsustanud registreerida taotleja (Project Business) kaubamärgid. Seega sõltuvad vaidlustaja õigused identse kaubamärgi RED DEVIL registreerimiseks muuhulgas taotleja kaubamärgi registreeringust, millest tulenevalt on Ultra Premium asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 mõistes.

16. KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. KaMS § 10 lg 1 p 7 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

17. Apellatsioonikomisjonile esitatud Saksamaa Patendi- ja Kaubamärgiameti registri väljavõtte kohaselt on Ultra Premium nimele 21. detsembril 1995 registreeritud kaubamärk RED DEVIL klassis 32 nimetatud toodete suhtes. Vaidlustaja esitatud kokkuvõtte kohaselt on kaubamärk RED DEVIL registreeritud tema nimele lisaks üle maailma paljudes riikides, nagu näiteks Austrias, Austraalias, Tsehhi Vabariigis, Soomes, Prantsusmaal, Mehhikos, Monacos, Uus-Meremaal, Portugalis. Kaubamärgid on registreeritud klassides 16, 25, 32 ja 33 nimetatud toodete suhtes. Vaidlustusavalduse kohaselt kasutatakse kaubamärki RED DEVIL realselt

juba 1996. aastast. Täiendavalt on vaidlustaja sõlminud 18. märtsil 2004 Zemper International SA-ga kokkuleppe kõigi RED DEVIL kaubamärgiõiguste omandamiseks nendes riikides, kus kaubamärk on registreeritud Zemper International SA nimele (välja arvatud Venemaa ja teised SRÜ riigid). Vaidlustusavaldusest nähtuvalt on taotleja – Project Business – üritanud registreerida kaubamärke RED DEVIL ja RED DEVIL + kuju mitmetes riikides. Vaidlustusavaldusele lisatud kirjalike ja e-mailiga saadetud teadete kohaselt on Ultra Premium vaidlustanud kaubamärgi RED DEVIL Project Business nimele registreerimise otsused erinevates riikides ning vaidlustusavaldused on ka rahuldatud ja rahvusvaheliste kaubamärkide RED DEVIL ning RED DEVIL + kuju registreerimisest on keeldutud (nt Portugalis, Türgis, Singapuris, Hispaanias ja Taanis). Neid asjaolusid ei ole taotleja ümber lükanud.

18. Osundatud tõenditest võib järeldada, et kaubamärk RED DEVIL on laialt levinud ning registreeritud enamuses Euroopa riikides vaidlustaja nimele. Lisaks on vaidlustaja esitanud mitmeid nõudeid taotleja kaubamärgitaotluste vastu. Esitatud tõenditest järeldub, et kaubamärgitaotleja pidi olema enne Patendiametile kaubamärgitaotluse esitamist teadlik teistele isikutele, sh vaidlustajale kuuluvast ja esmakordselt juba 1995. aastal registreeritud kaubamärgist RED DEVIL ning sellega seotud õigustest ning vaidlustusavalduse esitaja huvist kaitsta oma kaubamärki. Sellises olukorras teistes riikides vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärkide enda nimele taotlemine on käsitatav Project Business soovina kasutada pahauskselt ära teise isiku kaubamärgi tuntust ja mainet ning kaubamärgiga seotud varasemaid õigusi, mis on vastuolus KaMS § 10 g 1 punktiga 7. Neil kaalutlustel kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

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

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

**rahuldada Ultra Premium Brands Limited vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti 21. septembri 2005 otsus nr 7/R200404391 kaubamärgi RED DEVIL registreerimise kohta klassis 33 nimetatud kaupade suhtes ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjonis tuvastatud asjaolusid arvestades.**

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

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

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

Allkirjad:

P. Lello

K. Tults

H.-K. Lahek