

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1477-o**

Tallinnas 17. novembril 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kirli Ausmees ning Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ BiBaBo (vaidlustusavalduse esitamise ajal ärinimega OÜ Balti Müügiesendendusagentuur; registrikood 10068759; Weizenbergi 19, Tallinn 10150) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Retro Legend” (taotlus nr M201200320) registreerimise vastu klassis 41.

**Asjaolud ja menetluse käik**

02.08.2013 esitas OÜ Balti Müügiesendendusagentuur (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Linnar Puusepp) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „Retro Legend” (taotlus nr M201200320) registreerimine klassis 41 Foodtrade OÜ (registrikood 11694394; Linsi Hoidla, Vilimeeste küla, Tarvastu vald 69718, Viljandi maakond) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 07.08.2013 komisjonis menetlusse numbri 1477 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

OÜ Balti Müügiesendendusagentuur (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et Foodtrade OÜ-l (edaspidi ka taotleja) puudub õigus kaubamärgile „Retro Legend”, kuna nimetatud kaubamärgi osas esinevad kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p-s 10 ja § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Taotleja tähis on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasema üldtuntud kaubamärgiga „RETROLEGEND” ja ühtlasi on asjaomane registreerimistaotlus esitatud pahauskselt.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et vaidlustaja on kasutanud oma kaubamärki alates 2012. aasta algusest, korraldades poppmuusikafestivali RETROLEGEND. RETROLEGEND 2012 piletite eelmüüki alustas vaidlustaja 16.03.2012 kõikides Piletilevi müügikohtades, Statoili teenindusjaamades ja internetis, aga ka Bilesu Servis müügivõrgus Lätis, Bilietu Basaulis müügivõrgus Leedus ja Lippu Rex Lasipalatsi müügipunkti Helsingi kassas. Piletimüügi algusega samal päeval jõudis ajakirjandusse ka palju kõlapinda leidnud vastuolu ürituse RETROLEGEND korraldajate ja ÕLLESUMMERi korraldajate vahel seoses ansambli Alphaville esinemisega. 22.03.2012 avaldati Tallinna Lauluväljaku veebilehel teade festivali RETROLEGEND toimumise kohta kuupäevadel 29.-30.06.2012. Ajavahemikus 03.04.2012 kuni 28.06.2012 kestis uudisteportaalis Delfi reklaamikampaania, mis oli suunatud nii eesti- kui ka venekeelsetele tarbijatele. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärk „RETROLEGEND” oli taotleja kaubamärgi „Retro Legend” taotluse esitamise ajahetkeks 04.04.2012 saavutanud üldtuntuse seoses klassi 41 teenustega *meelelahutus, meelelahutusürituste korraldamine* asjaomas, muusikaürituste korraldamisega tegelevas ärisektoris, aga ka tarbijate hulgas. Vaidlustaja hinnangul kinnitab seda kaudselt ka asjaolu, et festivalipiletite müük osutus sedavõrd edukaks, et prognoositud piletite hulk müüdi välja juba 10 päeva enne festivali toimumist ning vaidlustajal tuli müüki paisata täiendav kogus pileteid.

Vaidlustaja märgib, et taotleja kaubamärk „Retro Legend” koosneb samadest ja samas järjestuses esitatud sõnadest kui vaidlustaja varasem üldtuntud kaubamärk „RETROLEGEND”. Ainsaks erinevuseks võrreldavate kaubamärkide vahel on see, et taotleja tähis on esitatud kahesõnalisena, samas kui varasem kaubamärk on kokkukirjutatud. Vaidlustaja hinnangul ei ole kahtlust selles, et taotleja tähis on visuaalselt peaaegu identne ning foneetiliselt ja kontseptuaalselt identne varasema kaubamärgiga. Samuti oli vaidlustaja kaubamärk saavutanud üldtuntuse seoses popmuusikafestivali korraldamisega ning asjaomane tegevusvaldkond on identne ja samaliigiline taotleja kaubamärgi „Retro Legend” klassi 41 teenustega. Võrreldavate kaubamärkide kokkulangevust ning teenuste identsust ja samaliigilisust arvestades leiab vaidlustaja, et taotleja tähis on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja kaubamärgiga, asjaomane äri- ja tarbijasektor võib turusituatsioonis ekslikult seostada kaubamärgi „Retro Legend” all osutatavat teenust varasema üldtuntud ja maineka kaubamärgi „RETROLEGEND” omanikuga ning taotleja kaubamärgi osas esineb seega KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Vaidlustaja leiab ka seda, et taotleja on kaubamärgi „Retro Legend” taotluse esitanud pahauskselt KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses. Viidates Tallinna Ringkonnakohtu ja Harju Maakohtu praktikale osutab taotleja, et pahausksuse sisustamisel tuleb lähtuda objektiivsetest kriteeriumitest ning pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ja kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk. Kaubamärgi pahauskse registreerimise tagajärjel muutuvad teise isiku investeeringud kaubamärki tulututeks, kasutatakse ära kaubamärgi mainet ja eristusvõimet, samuti ei saa teine isik enam oma kaubamärki kasutada. Vaidlustaja leiab, et kuna tema kaubamärk „RETROLEGEND” oli üldtuntud seisuga 04.04.2012, teadsid asjaomasel äri sektoris tegevad turuosalisel nimetatud kuupäeva seisuga festivali RETROLEGEND korraldamisest. Asjaomasesse, meelelahutusürituste korraldamise äri sektorisse kuulub ka vaidlustatud kaubamärgi taotleja Foodtrade OÜ. Aastatel 2010 ja 2011 on taotleja korraldanud Viljandis „Järveotsa jaanituld”, mida on nimetatud suurimaks jaanituleks Mulgimaal, ning samuti 2011. aastal üritust nimega „Retrofest”.

Vaidlustaja osutab 04.04.2012 ajalehes „Sakala” ilmunud artiklile, milles käsitatakse „Retrofesti” ja „RETROLEGENDi” võimalikku vastuolu. Artiklis kirjutatakse muu hulgas sellest, kuidas Foodtrade OÜ-ga seotud isikud avastasid talvel, et „Retrofesti” nime kasutades otsitakse toetajaid Tallinna lauluväljakule kavandatavale festivalile, kusjuures pärast viljandlaste sekkumist olevat Tallinna festival ümber nimetatud „Retrolegendiks”. Samas artiklis kinnitab Foodtrade OÜ juhatuse liige, et Viljandi festival otsustati ära jätta just talvel avastatud kaaperdamisjuhtumi tõttu ning et kui konflikti poleks olnud, oleks „Retrofest” ka 2012. aastal kindlasti toimunud. Vaidlustaja hinnangul ei ole seega käesolevas asjas kahtlust, et taotleja juhatuse liige teadis kaubamärgi „Retro Legend” taotluse esitamisel sellest, et vaidlustaja korraldab 2012. aasta juunis RETROLEGEND-nimelise festivali Tallinnas. Samuti ei ole kahtlust selles, et taotleja juhatuse liige pidas just nimetatud Tallinna muusikafestivali Viljandi festivali „Retrofest” ärajäämise põhjuseks. Seega oli taotleja kaubamärgi „Retro Legend” taotluse esitamise seisuga teadlik varasemast kaubamärgist „RETROLEGEND”, kuid vaatamata sellele või just sellest tulenevalt esitas Patendiametisse taotluse peaaegu identse kaubamärgi registreerimiseks enda nimele. Vaidlustaja hinnangul on taotleja ilmselge soov saada enda omandisse vaidlustaja tuntud kaubamärk „RETROLEGEND”, et asuda ära kasutama selle omandatud head mainet ja/või takistada nimetatud kaubamärgi edasist kasutamist vaidlustaja poolt.

Vaidlustaja lisab, et lisaks edukale festivalile „RETROLEGEND” 2012. aasta juunis korraldas vaidlustaja kaubamärgi „RETROLEGEND” all kuupäevadel 15.02.2013 ja 16.02.2013 ka F.R. Davidi kontserdid Cafe Amigo ööklubis ja Pärnu Kuursaaits. Foodtrade OÜ pahauskselt taotletud kaubamärgi registreerimine annaks taotlejale ainuõiguse keelata teisi turuosalisi kasutada äritegevuses registreeritud kaubamärgiga identseid või äravahetamiseni sarnaseid tähiseid ja seega kaotaks ka vaidlustaja võimaluse jätkata oma tuntud ja maineka kaubamärgi edasist kasutamist ning tulututeks muutuksid seeläbi ka vaidlustaja investeringud kaubamärgi „RETROLEGEND” arendamisse ja selle tutvustamisse tarbijate hulgas.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „Retro Legend” Foodtrade OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisaks volikirjale ja andmetele riigilõivu tasumise kohta lisatud taotleja kaubamärgi „Retro Legend” puudutav väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 6/2013, vaidlustaja RETROLEGEND 2012. aasta festivali piletimüügiga ja muud festivaliga seonduvad materjalid, vaidlustaja 16.03.2012 pressiteade ansambli Alphaville mitteesinemise kohta festivalil RETROLEGEND, väljatrükkid Foodtrade OÜ veebilehelt 2010. ja 2011. a korraldatud Viljandi Järveotsa Jaanitule ning 2011. a Viljandi Järveotsa festivali RETROFEST kohta, väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist Foodtrade OÜ kaubamärgitaotluse „RETROFEST” kohta, Foodtrade OÜ registrikaart, väljatrükk 04.04.2012 ajalehes „Sakala” ilmunud artiklist „Erakordselt edukaks osutunud festival kaob tüli tõttu pealinna”, väljatrükkid ajalehest „Postimees” ja vaidlustaja veebilehelt F.R. Davidi kontsertide kohta.

07.08.2013 tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1477 kohta hiljemalt 08.11.2013. Taotleja komisjonile kirjalikke seisukohti ei esitanud.

01.07.2014 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 23.07.2014, milles jäi täielikult vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja nõude juurde.

04.08.2014 teavitas vaidlustaja komisjoni sellest, et vaidlustaja ärinimi on muutunud ning uus ärinimi on OÜ BiBaBo.

03.09.2014 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

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

Käesolevas asjas esitatud materjalidest nähtub, et taotleja Foodtrade OÜ on 04.04.2012 esitanud taotluse nr M201200320 kaubamärgi „Retro Legend” registreerimiseks klassi 41 teenustele:

*haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; ballide, tantsupidude korraldamine; diskoteenused; esinemiste korraldamine (impessaari teenused); haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; meelelahutusteave, -info; karaoketeenused; klubiteenused (meelelahutus või haridus); kontsertesinemised elavettekandena; kontsertide korraldamine ja läbiviimine; puhkelaagriteenused (meelelahutus); löbustus; ajaviide; meelelahutusteave, -info; meelelahutuskunstnike teenused; montaaž (videofilmid); pidude korraldamine (meelelahutus); piletimüügiteenused (meelelahutus); raadio meelelahutus-, löbustussaated, raadiomeelelahutus; raadio- ja teleprogrammide valmistamine, produtseerimine; televisiooni meelelahutussaated, tele(visiooni)meelelahutus; ööklubid.*

Samuti nähtub käesolevas asjas esitatud materjalidest, et taotleja näol on tegemist ettevõttega, kes korraldas 2011. aastal Viljandimaal muusikafestivali „Retrofest”. Vaidlustusavaldusele lisatud 04.04.2012 ajalehes „Sakala” ilmunud artiklist „Erakordselt edukaks osutunud festival kaob tüli tõttu pealinna” nähtuvalt sai taotleja (2011./2012. aasta) talvel teada, et „Retrofesti” nime kasutades otsitakse toetajaid Tallinna Laululuväljakule kavandatavale festivalile, kusjuures pärast viljandlaste sekkumist nimetati Tallinnasse kavandatav festival ümber „Retrolegendiks”. Samas artiklis kinnitab taotleja juhatuse liige, et just talvel avastatud kaaperdamisjuhtumi tõttu otsustas taotleja Viljandi festivali ära jätta ning et kui konflikti poleks olnud, oleks „Retrofest” ka 2012. aastal (Viljandimaal) kindlasti toimunud.

Komisjoni hinnangul on eeltoodu põhjal väljaspool kahtlust, et taotleja (juhatuse liige) oli enne kaubamärgi „Retro Legend” taotluse nr M201200320 esitamist teadlik nii sellest, et teine isik (taotleja konkurent) kavatseb 2012. aastal korraldada taotleja poolt aasta varem Viljandimaal korraldatud muusikafestivaliga sarnase festivali Tallinnas, kui ka sellest, et Tallinna festival kavatsetakse korraldada kaubamärgi „RETROLEGEND” all. Viimatinimetatut kinnitab asjaolu, et Tallinna festival, mida algselt hakati organiseerima tähise „Retrofest” all, nimetati ümber „RETROLEGEND”-iks just pärast taotlejaga seotud isikute sekkumist.

Eespool viidatud „Sakala” artikkel ei jäta kahtlust ka selles, et taotleja poolt Viljandimaal korraldatud retromuusikaüritusega sarnase festivali korraldamine teiste isikute poolt Tallinnas valmistab taotlejale meeelhärmi. Komisjon märgib samas, et see ei saa olla õigustuseks teise isiku poolt väljatöötatud kaubamärgiga „RETROLEGEND” peaaegu identse tähise „Retro Legend” registreerimiseks enda nimele. Vastupidi, sellistel asjaoludel kaubamärgitaotluse esitamist tuleb pidada pahauskseks KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses.

Komisjon peab seega sarnaselt vaidlustajaga tõenäoliseks, et taotleja soov on olnud saada vaidlustaja tähis „RETROLEGEND” enda omandisse ja hakata takistama nimetatud kaubamärgi edasist kasutamist vaidlustaja poolt, kusjuures taotleja laiem eesmärk võis olla, et tema poolt varem Viljandimaal korraldatud retrofestivalidega konkureerivaid festivale ei toimuks. Taotleja ei ole kaubamärgitaotluse esitamisel toiminud heas usus.

Neil asjaoludel nõustub komisjon, et kaubamärgi „Retro Legend” registreerimistaotluse esitamine taotleja poolt oli pahauskne ja seega vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10. Vaidlustusavaldus tuleb seetõttu rahuldada ning taotleja kaubamärgi „Retro Legend” registreerimine kõigi klassi 41 teenuste

tähistamiseks tühistada. Komisjon arvestab siinjuures ka asjaoluga, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastu väielnud ega esitanud vaidlustaja seisukohti ja tõendeid ümberlökkavaid või kahtluse alla seadvaid argumente või tõendeid.

Komisjon ei pea käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut, kas taotleja kaubamärgi registreerimise osas esineb lisaks vastuolule KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 vastuolu ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Sellele asjaolule hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61 ja KaMS § 9 lg 1 p-st 10 ning § 41 lg-st 3, komisjon

**otsustas:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Retro Legend” (taotlus nr M201200320) registreerimise kohta Foodtrade OÜ nimele klassis 41 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni 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 hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

K. Ausmees

P. Lello