

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1609-o

Tallinnas 26. veebruaril 2016. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS-i Eesti Loto kaebuse Patendiameti 24.04.2015 otsusele kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ (M201200487, taotluse esitamise kuupäev 23.05.2012) osalise registreerimisest keeldumise kohta.

**Asjaolud ja menetluse käik**

25.06.2015 esitas AS Eesti Loto (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Mart Enn Koppel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 24.04.2015 otsusele nr 7/M201200487 kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise kohta, millega kaubamärk registreeriti klassides 21, 25 ja 38 ning keelduti registreerimast klassides 16, 28 ja 41.

Kaebus võeti menetlusse 01.07.2015 nr 1609 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

**1)** AS Eesti Loto (edaspidi ka kaebaja) on seisukohal, et Patendiamet on põhjendamatult jätnud hindamata kaebaja kaubamärgi üldtuntuse ning ei ole seda arvesse võtnud äravahetamise tõenäosuse hindamisel ning seetõttu tuleb Patendiameti otsus tühistada.


Kaebaja vaidlustab kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ osalise registreerimisest keeldumise otsuse järgmiste kaupade ja teenuste osas:

Klass 16- *trükised, nimelt hasartmängude ja loteriide piletid;*

Klass 41- *hasartmängude korraldamine; loteriide korraldamine; mänguteenused arvutivõrgus; kasiinode seadmestamine; digitaalsed pilditehnikateenused; lõbustussaadet, tele- ja raadiomeelelahutus; tele- ja raadioprogrammide lavastamine, tegemine, produtseerimine; televisiooni meelelahutussaadet.*

Klassi 28 osas keeldumist kaebaja ei vaidlusta.

Patendiamet on vastandanud kaebaja kaubamärgile järgmised tähised:

Kaebaja kaubamärk	Vastandatud kaubamärk
	<b>VIKING</b> (reg nr 22255)- taotluse esitamise kuupäev 19.05.1995 klassi 16 kaupade osas
	<b>VIKING</b> (CTM 009816208)- taotluse esitamise kuupäev 16.03.2011 klassi 41 kaupade osas

Kaebaja vaidlustab Patendiameti otsuse klassi 16 kuuluvate kaupade *hasartmängude ja loteriide piletid* osas, kuna leiab, et:

- Patendiamet jättis ebaõigesti tuvastamata kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ üldtuntuse Eesti Vabariigis vähemalt alates 15.03.2011 ning seeläbi ka arvestamata märgi üldtuntuse mõju kaubamärkide sarnasusele nende võrdlemisel
- Patendiamet jättis ebaõigesti arvestamata asjaolu, et kaubamärk „VIKING LOTTO + kuju“ on olnud Eestis kasutusel vähemalt alates 22.03.2000, st üle 15 aasta, kuid varasema märgi omanik ei ole

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

Faks:  
6208109  
<http://toak.just.ee/>

kaubamärgi kasutamist vaidlustanud, mistõttu tulenevalt KaMS §16 lg 2 kohaselt pole varasema märgi omanikul enam õigust keelata kaubamärgi kasutamist Eestis klassi 16 kuuluvate kaupade „hasartmängude ja loteriide piletid“ osas.

Kaebaja vaidlustab Patendiameti otsuse klassi 41 kuuluvate teenuste *hasartmängude korraldamine, loteriide korraldamine, mänguteenused arvutivõrgus, lõbustussaadet, tele- ja raadiomeelelahutus, tele- ja raadioprogrammide lavastamine, tegemine, produtseerimine; televisiooni meelelahutussaadet* osas, kuna Patendiamet jättis ebaõigesti tuvastamata kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ üldtuntuse Eesti Vabariigis vähemalt alates 15.03.2011 ning jättis arvestamata märgi tuntuse ja üldtuntuse mõju kaubamärkide sarnasusele nende võrdlemisel.

Kaebaja palus kaubamärgi menetluses, tuginedes KaMS § 7 lõikele 2, tuvastada kaubamärgi üldtuntus tarbijate seas nii ülalviidatud klassi 16 kaupade kui ka klassi 41 teenuste osas, viidates seejuures taotletava kaubamärgi kui Eesti riigi omanduses oleva aktsiaseltsi kaubamärgi üldtuntusele kui üldteada asjaolule, kuid Patendiamet keeldus üldtuntuse osas seisukohta võtmast. Vaidlustatud otsuse punktis 2.1 märgib Patendiamet, et „registreerimiseks esitatud kaubamärgi üldtuntuse tõendamine ei ole käesoleval juhul asjakohane. Patendiamet ei saa tunnistada registreerimiseks esitatud kaubamärgi üldtuntust ja seda registreerida, minnes mööda varasemalt õiguskaitse saanud sarnastest kaubamärkidest. Patendiametil ei ole õigust registreeritud kaubamärke tühiseks lugeda. Juhime tähelepanu asjaolule, et KaMS § 5 lg 2 kohaselt on õiguskaitse ainult sellel üldtuntud kaubamärgil, registreeritud kaubamärgil või Madridi protokollil alusel Eestis kehtival kaubamärgil, mille õiguskaitse ei ole välistatud käesoleva seaduse §-des 9 ja 10 sätestatu alusel. (Patendiameti rõhuasetus) See tähendab, et kaubamärk võib küll vastata üldtuntuse tingimustele, kuid kui eksisteerivad KaMS § 9 või 10 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud (st varasem registreeritud kaubamärk), siis sellise kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine Patendiameti poolt kaubamärgile õiguskaitset ei anna.“

Kaebaja leiab, et Patendiameti toodud seisukoht on vale ja vastuolus KaMS sätetega järgnevatel põhjustel.

Kaebaja hinnangul on seadusandja sõnaselgelt sätestanud, et Patendiamet määrab mh kaubamärgi üldtuntuse selle kaubamärgi menetluses (KaMS § 7 lg 2), st säte ei jäta Patendiametile diskretsiooniõigust – kõikide kaubamärgitaotluste menetluses peab Patendiamet kontrollima, ega taotletava kaubamärgi puhul pole tegemist üldtuntud kaubamärgiga, eriti kui taotleja tugineb sellele asjaolule. Norm ei sea piirangut selles osas, kas tegemist on taotleja üldtuntud märgiga või kolmanda isiku üldtuntud märgiga. Üldtuntuse määramisel tuleb määrata, millal kaubamärk omandas üldtuntuse. KaMS § 11 lg 1 p 1 kohaselt on varasem kaubamärk selline kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. Patendiamet leiab, et vastandatud ühenduse kaubamärk 009816208 on varasem, kuna selle esitamise kuupäev (16.03.2011) on varasem kui kaebaja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev (23.05.2012). Sellisel tõlgendusel puudub alus kaubamärgiseaduses. Määrata tuleb, kumb kuupäev on varasem – kaebaja kaubamärgi üldtuntuse omandamise kuupäev või ühenduse kaubamärgi prioriteedikuupäev. Patendiamet on käesoleval juhul keeldunud seda asjaolu tuvastamast.

Kaebaja leiab, et kaubamärgi tuntust, sh üldtuntust tuleb arvesse võtta kaubamärkide võrdlemisel. Mida tuntum on hilisem kaubamärk, seda väiksem on tõenäosus, et seda aetakse segamini väidetavalt varasema kaubamärgiga. Üldtuntud kaubamärgi puhul on tõenäosus, et see aetakse segamini varasema kaubamärgiga, olematu. Käesoleval juhul on Patendiamet kaubamärkide võrdlemisel jõudnud vale tulemuseni, jättes arvestamata märkide tuntuse.

Lähtuvalt ülaltoodust palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus 7/M201200487 24.04.2015 kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ registreerimisest keeldumise kohta klassides 16 ja 41 ning kohustada Patendiametit tegema uue otsuse apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades, nimelt et kaubamärgi menetluses tuleb määrata, kas kaubamärk on üldtuntud klassi 16 ja 41 kuuluvatel kaupadel ning seejärel üldtuntust arvesse võtta äravahetamise tõenäosuse määramisel.

Kaebusele on lisatud Patendiameti 24.04.2015 otsus nr 7/M201200487, väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimistaotluse nr M201200487 kohta, väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi nr 22255 VIKING kohta, väljatrükk

Euroopa Liidu Siseturu Harmoniseerimise Ameti andmebaasist kaubamärgi nr 009816208 kohta, digitaalselt allkirjastatud volikiri, riigilõivu tasumist tõendav dokument maksekorraldus nr 1317 25.06.2015

2) 01.10.2015 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukohad kaebuse kohta.

Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest osaliselt keeldunud alljärgnevatel põhjustel.

*Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 2 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.*

*KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata kaubamärgiseaduse § 10 lõike 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.*

Patendiamet on seisukohal, et taotleja tähis „VIKING LOTTO + kuju“ on sedavõrd sarnane varasemate Eestis õiguskaitse saanud ja Ühenduses registreeritud kaubamärkidega, et identsete kaupade ja teenuste puhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Nimelt:

- Eestis on klassis 16 registreeritud kaubamärk „VIKING“ (reg nr 22255);
- Ühenduse kaubamärgina on klassis 41 registreeritud kaubamärk „VIKING“ (CTM nr 009816208):

Varasemad märgid on saanud õiguskaitse kl 16 kaupade 'trükitooted' ning kl 41 teenuste 'Arranging and organizing social entertainment events; entertainment information; entertainment services, namely casino gaming; in-cabin interactive television programming' (seltskondlike meelelahutusürituste korraldamine ja organiseerimine; meelelahutusteave, -info; meelelahutusteenused, nimelt kasiinomängud; kajutis vaadatavad interaktiivsed telesaated) osas. Varasemate kaubamärkide omanikelt ei ole esitatud nõusolekuid taotleja tähisele Eestis õiguskaitse andmiseks.

Kaubamärkide võrdlemisel on Patendiamet lähtunud Euroopa Kohtu otsuses kohtuasjas nr C-251/95 p-s 23 väljendatust, et hinnang sarnasusele peab tuginema märkide üldlausele muljele, eelkõige arvestades nende eristusvõimelisi ning domineerivaid osi.

Kaubamärkide äravahetamise hindamisel on üldjuhul määrava tähtsusega sõnaliste osade sarnasuse ning domineerimise olemasolu või puudumine. Tarbija mällu talletub eelkõige sõnaline osa, mille järgi ta järgnevatel kordadel, teistes turusituatsioonides oma valikuid teeb. Tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele või teenustele, lihtsam öelda nende kaupade või teenuste nime kui kirjeldada kaubamärgi koosseisus olevat kujunduslikku elementi. Taolisi seisukohti on esitanud ka TOAK mitmes varasemas otsuses (nr 889-o, 08.03.2007; nr 912-o, 26.06.2007; nr 972-o, 27.02.2008 jt).

Antud juhul on märkide domineerivaks osaks sõna 'VIKING'. Taotleja kujutismärgi koosseisus olevad kujundelemendid ja taotleja märgi koosseisu kuuluv eristusvõimetus ning kirjeldav sõna 'LOTTO' ei oma olulist kaalu märkide erinevaks muutmisel.


Äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning tähistatud kaupade või teenuste samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi (Euroopa Kohtu otsused kohtuasjas C-39/97, p 17 ja T-162/01, p 32). Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärkide äravahetamine tõenäoline, kui tarbijad võivad arvata, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-342/97, p 17). Patendiamet leiab, et kuigi märkide kõrvuti võrdlemisel võib leida teatavaid erinevusi, siis identsete kaupade ja teenuste puhul ning arvesse võttes, et turusituatsioon ei ole tarbijal enamasti võimalik kaht märki kõrvuti võrrelda, on tõenäoline, et tarbija võib tähised

omavahel ära vahetada ning uskuda, et vaadeldavad teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Patendiamet ei ole kõnealuste märkide sarnasuse hindamisel langetanud otsust üksnes ühe sõna esinemise järgi kaubamärkidel, vaid võrrelnud kaubamärke tervikuna, võttes arvesse nii kaubamärkide terviklikku sarnasust kui kaupade ja teenuste identsust. Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhikriteeriumiks on: mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkidega kaitstud kaubad/teenused, et tarbijad ei satuks eksitusse nende kaupade/teenuste päritolu suhtes ehk teisisõnu, nad ei satuks eksitusse, kas tegemist on erinevate kaubamärkidega, samade kaubamärkidega, sama ettevõtte kaubamärkidega või majanduslikult seotud ettevõtete kaubamärkidega. Sama analüüsi võib vaadelda ka vastupidi – mida sarnasemad on kaubad/teenused, seda erinevamad peavad olema kaubamärgid ise, et eelnimetatud eksitust tarbijates ei tekiks.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ning lg-le 2, esitas Patendiamet taotleja kaubamärgi registreerimiseks klassi 16, 28 kaupade ja kl 41 teenuste osas nõude esitada kirjalik nõusolek varasemate märkide omanikelt. Varasemate kaubamärkide omanikelt nõutud luba esitatud ei ole.

Varasem kaubamärk „VIKING“ (reg nr 22255) on sõnamärk, mis on registreeritud mh klassi 16 'trükitooted' osas.

Taotleja tähis koosneb stiliseeritud ingliskeelsetest sõnadest . Sõna 'VIKING' tähendab eesti keeles 'viiking' ning 'LOTTO' tähendab eesti keeles 'loto' (mäng, spordi+loto, pildi+loto, bingo+loto, ÕS2013). Sõna 'LOTTO' ei ole hasartmängude ja loteriide piletite puhul eristusvõimeline, kuna näitab üksnes, mis liiki trükiseid (hasartmängude ja loteriide piletid) taotleja tarbijale pakub. Antud juhul ei ole sõnade 'VIKING' ja 'LOTTO' kokkukirjutamisel tekkinud uue tähendusega terminit. Vaadates märgi üleüldist muljet, tuleb eristusvõimeliseks ja domineerivaks elemendiks pidada sõna 'VIKING', kuna 'LOTTO' on eristusvõimetu sõna ning sõna 'VIKING' kui tähise koosseisus eespool asuv ning ainus eristusvõimeline element jääb paremini meelde.

Semantilistest küljest vaadatuna tähendab ingliskeelne sõna 'VIKING' eesti keeles 'viiking'. 'Viiking' on ÕS2013 järgi *varakeskaja normanni mereretkleja*. Sõna 'LOTTO' ei ole hasartmängude ja loteriide piletite puhul eristusvõimeline, kuna näitab üksnes, mis liiki trükiseid (hasartmängude ja loteriide piletid) taotleja tarbijale pakub. Kõnealustel märkidel moodustab eristusvõimelise, s.o tarbijale meeldejäáva sõnalise osa, sõna 'VIKING'. Antud juhul ei muuda Patendiameti hinnangul kaubamärgi seisukohast eristusvõimetu sõna 'LOTTO' lisamine sõnale 'VIKING' antud märgi semantilist tähendust, sest sõna 'LOTTO' annab tarbijatele märgitud toote puhul teavet üksnes kauba liigist. Eelnimetatud sõna lisamine sõnale 'VIKING' ei muuda sõna 'VIKING' tähendust ning nende koosmõjust ei teki uudset, teise tähendusega tervikut. Patendiamet on seisukohal, et kõige domineerivamana ja eristusvõimelisena ning seega ka meeldejäävana tajub tarbija mõlema kaubamärgi puhul sõna 'VIKING' ning seega loeb Patendiamet, et mõlema kaubamärgi eristusvõimelised sõnad on semantilised identsed.

Visuaalsest küljest vaadatuna tuleb märkida, et varasema kaubamärgi domineeriv osa on sõna 'VIKING'. Käesoleva kaubamärgi domineeriv sõnaline osa on sõna 'VIKING'. Taotleja tähise sõnalisel osas esinev sõna 'LOTTO' on tooteid (trükised, nimelt hasartmängude ja loteriide piletid) silmas pidades väiksema tähtsusega, kuna tegemist on kaupu kirjeldava sõnaga, mis on kaubamärkide koosseisus eristusvõimetu ja seega mittekaitstav osa. Taotleja tähisel olev kujutis (sõnade 'VIKING' ja 'LOTTO' vahel asetseb puna-valget värvi ringikujuline kujutis) ei ole Patendiameti hinnangul sedavõrd määrava tähtsusega, et see muudaks kaubamärgi üldmuljet sedavõrd, et oleks väljastatud kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt. Võttes arvesse asjaolusid, et varasem kaubamärk 'VIKING' sisaldub käesolevas kaubamärgis, olles antud kaubamärgil oleva sõnaühendi alguses ja seega tarbijale visuaalselt koheselt tajutav ja nähtav ning et taotleja kaubamärgi kujunduslikku osa (tumesinist *bold*'is kirjutatud, natuke kujundatud tähed; sõnade 'VIKING' ja 'LOTTO' vahel asetseb puna-valget värvi ringikujuline kujutis) ei saa keskmise tarbija seisukohast pidada kuigi meeldejäävaks ega domineerivaks, siis leidis Patendiamet, et võrreldavad

kaubamärgid on visuaalselt sarnased sel määral, et tarbijad võivad sattuda eksitusse kaubamärgi päritolust.

Foneetiliselt on taotletav tähis küll pikem (viking vs viking lotto), ent ka 'VIKING LOTTO' hääldamisel jääb rõhutatult kõlama 'VIKING' (põhjusel, et tegemist on märgi eristusvõimelise osaga), mistõttu peab Patendiamet tähiseid üldmuljelt häälduse poolest sarnasteks.

Varasema märgi loetelus nimetatud 'trükitooted' on identsed taotleja märgi loetelus klassis 16 nimetatud kaubaga 'trükised, nimelt hasartmängude ja loteriide piletid'.

Varasema kaubamärgi ning taotleja kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise domineerivad elemendid on identsed. Võttes arvesse eeltoodut ning seda, et sarnasuse hindamisel on määrava tähtsusega just domineerivad ja eristusvõimelised elemendid, on tähised tervikuna äravahetamiseni sarnased.

Varasem kaubamärk „VIKING“ (CTM nr 009816208) on sõnamärk, mis on registreeritud klassi 41 teenuste, mh *'Arranging and organizing social entertainment events; entertainment information; entertainment services, namely, casino gaming; in-cabin interactive television programming'* (seltskondlike meelelahutusürituste korraldamine ja organiseerimine; meelelahutusteave, -info; meelelahutusteenused, nimelt kasiinomängud; kajutis vaadatavad interaktiivsed telesaated) osas.

Taotleja tähise kirjeldus on toodud eelnevalt. Sõna 'LOTTO' ei ole taotleja loetelus toodud teenuste puhul eristusvõimeline, kuna näitab üksnes, mis liiki teenuseid taotleja tarbijale pakub. Seega on sõna 'VIKING' ainus eristusvõimeline element, mis jääb tarbijale ka paremini meelde.

Võrreldes kaubamärke semantilisest küljest, tähendab ingliskeelne sõna 'VIKING' eesti keeles 'viiking'. 'Viiking' on ÕS2013 järgi *varakeskaja normanni mereretkleja*. Sõna 'LOTTO' ei ole teenuste *'hasartmängude korraldamine; loteriide korraldamine; mänguteenused arvutivõrgus; kasiinode seadmestamine; digitaalsed pilditehnikateenused; lõbustussaadet; tele- ja raadiomeelelahutus; tele- ja raadioprogrammide lavastamine, tegemine, produtseerimine; televisiooni meelelahutussaadet'* osas eristusvõimeline, kuna näitab üksnes, mis liiki teenuseid taotleja tarbijale pakub. Patendiameti hinnangul ei muuda kaubamärgi seisukohast eristusvõimetu sõna 'LOTTO' lisamine sõnale 'VIKING' antud märgi semantilist tähendust, sest sõna 'LOTTO' annab tarbijatele märgitud toote puhul teavet üksnes teenuse liigist. Patendiamet on seisukohal, et kõige domineerivamana ja eristusvõimelisena ning seega ka meeldejäävana tajub tarbija mõlema kaubamärgi puhul sõna 'VIKING' ning seega loeb Patendiamet, et mõlema kaubamärgi eristusvõimelised sõnad on semantiliselt identsed.

Visuaalsest küljest moodustavad taotleja kaubamärgi kujundusliku osa tumesiniselt *bold'is* kirjutatud, natuke kujundatud tähed ja punavalget värvi ringikujuline kujutis sõnade 'VIKING' ja 'LOTTO' vahel. Varasem kaubamärk on sõnamärk 'VIKING'. Taotleja tähise sõnalisel osas esinev sõna 'LOTTO' on antud teenuseid silmas pidades väiksema tähtsusega, kuna tegemist on teenuseid kirjeldava sõnaga, mis on kaubamärkide koosseisus eristusvõimetu ja seega mittekaitstav osa. Võttes arvesse asjaolusid, et varasem kaubamärk 'VIKING' sisaldub käesolevas kaubamärgis, olles antud kaubamärgil oleva sõnaühendi alguses ja seega tarbijale visuaalselt koheselt tajutav ja nähtav ning et taotleja kaubamärgi kujunduslikku osa ei saa keskmise tarbija seisukohast pidada kuigi meeldejäävaks ega domineerivaks, siis leiab Patendiamet, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt sedavõrd sarnased, et tarbijad, nähes kumbagi kaubamärki erineval ajahetkel, kuid samade teenuste tähistena, võivad sattuda eksitusse kaubamärgi päritolust.

Foneetiliselt on taotletav tähis küll pikem (viking vs viking lotto), ent ka 'VIKING LOTTO' hääldamisel jääb rõhutatult kõlama 'VIKING' (põhjusel, et tegemist on antud tähise esimese sõnaga ja märgi eristusvõimelise osaga), mistõttu peab Patendiamet tähiseid üldmuljelt häälduse poolest sarnasteks. Kuigi kaubamärkide foneetilise võrdluse puhul ei saa antud juhul eirata sõna 'LOTTO' olemasolu, leidis Patendiamet, et tähiste sarnasuse hindamisel on määrava tähtsusega just domineerivad ja eristusvõimelised elemendid.

Võttes arvesse eeltoodut ning seda, et sarnasuse hindamisel on määrava tähtsusega just domineerivad ja eristusvõimelised elemendid, on tähised tervikuna sarnased, sisaldades identseid domineerivaid ja eristusvõimelisi elemente.


Varasema märgi loetelus nimetatud teenused '*Arranging and organizing social entertainment events; entertainment information; entertainment services, namely, casino gaming; in-cabin interactive television programming*' (seltskondlike meelelahutusürituste korraldamine ja organiseerimine; meelelahutusteave, -info; meelelahutusteenused, nimelt kasiinomängud; kajutis vaadatavad interaktiivsed telesaated) on identsed taotleja märgi loetelus klassis 41 nimetatud teenustega '*hasartmängude korraldamine; loteriide korraldamine; mänguteenused arvutivõrgus; kasiinode seadmestamine; digitaalsed pilditehnikateenused; lõbustussaated; tele- ja raadiomeelelahutus; tele- ja raadioprogrammide lavastamine, tegemine, produtseerimine; televisiooni meelelahutussaated*'.

Kaubamärkide sarnasuse ja teenuste identsuse tõttu on tõenäoline, et tarbija võib käesoleva kaubamärgi eeltoodud varasema kaubamärgiga ära vahetada ning uskuda, et pakutavad teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Patendiamet jäi kokkuvõttes seisukohale, et kuna käesoleval juhul on taotleja ja varasemate kaubamärkide kokkulangevad kaubad ja teenused identsed ja turusituatsioonis ei ole tarbijal enamasti võimalik märke kõrvuti võrrelda, võib tarbijaskond (trükiste, mängude ja meelelahutuse puhul kogu avalikkus) võrreldavad kaubamärgid hoolimata teatavast visuaalsest ja foneetilisest erinevusest omavahel ära vahetada ning uskuda, et vaadeldavad kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Patendiamet palus esitada nõusolekud kaubamärkide omanikelt. Taotleja nõusolekuid ei esitanud.

Kaebaja ei ole Patendiameti seisukohtadega nõustunud ning vaidlustab otsuse klassi 16 ja 41 kuuluvate kaupade-teenuste osas. Kaebaja ei vaidlusta Patendiameti otsust klassi 28 kuuluvate kaupade osas. Kaebaja esitab kaubamärgi registreerimisest keeldumisele järgmised vastuväited.

Kaebaja vaidlustab Patendiameti otsuse klassi 16 kuuluvate kaupade *hasartmängude ja loteriide piletid* osas, sest leiab, et Patendiamet jättis ebaõigesti tuvastamata kaubamärgi  üldtuntuse Eesti Vabariigis vähemalt alates 15.03.2011 ning seeläbi ka arvestamata märgi üldtuntuse mõju kaubamärkide sarnasusele nende võrdlemisel. Kaebaja leiab, et Patendiamet jättis ebaõigesti arvestamata asjaolu, et kaubamärk „VIKING LOTTO + kuju“ on olnud Eestis kasutusel vähemalt alates 22.03.2000, st üle 15 aasta, kuid varasema märgi omanik ei ole kaubamärgi kasutamist vaidlustanud, mistõttu tulenevalt KaMS § 16 lg 2 pole varasema märgi omanikul enam õigust keelata kaubamärgi kasutamist Eestis klassi 16 kuuluvate kaupade „hasartmängude ja loteriide piletid“ osas.

Patendiamet on kohustatud iga registreerimiseks esitatud kaubamärgi juures kontrollima õiguskaitse tingimuste täitmist, et hoida ära kaubamärkide alusetut registreerimist. Patendiamet peab tähistele ekspertiisi tehes lähtuma kaubamärgiseaduse §-dest 9 ja 10. Patendiametil tuleb muuhulgas veenduda, et tagatud on kolmandate isikute varasemate õiguste kaitse, s.t Patendiamet on kohustatud kontrollima, et kaubamärgi registreerimisega ei kahjustata kolmandate isikute varasemaid õigusi. Ekspertiisi tulemusena vastandas Patendiamet tähise klassi 16 kuuluvate kaupade 'trükised, nimelt hasartmängude ja loteriide piletid' osas kaubamärgiga „VIKING“ (reg nr 22255) tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2. Patendiamet leidis, et vaidlusalune kaubamärk on sedavõrd sarnane varasema kaubamärgiga „VIKING“, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade tähistamiseks (klassi 16 kaubad 'trükitooted'), et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Varasema kaubamärgi „VIKING“ näol on tegemist kehtiva kaubamärgiga, mille registreerimist ega kehtivust pole vaidlustatud. Nimetatud kaubamärk on seega KaMS § 11 lg 2 tulenevalt registreerimiseks esitatud kaubamärgi suhtes varasemaks kaubamärgiks, mida Patendiamet ei saa ekspertiisi tulemusena tähelepanuta jätta.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et amet on ebaõigesti jätnud tuvastamata vaidlusaluse kaubamärgi üldtuntuse ning seeläbi arvestamata ka märgi üldtuntuse mõju kaubamärkide sarnasusele nende võrdlemisel. Patendiamet juhib tähelepanu kaubamärgiseaduse eelnõu seletuskirjale, mis märgib KaMS §

7 kohta järgmist. Patendiamet tunnistab kaubamärgi üldtuntuks nii omal algatusel kui kaubamärgi omaja nõudel, kuid ainult seoses teise kaubamärgi suhtes toimuva menetlusega (st juhul, kui üldtuntud kaubamärk on varasemaks kaubamärgiks, millega menetluses olev kaubamärk on konfliktis, või muudel analoogsetel juhtudel) või juhul, kui üldtuntud kaubamärki registreeritakse § 9 lõikes 2 sätestatud juhul vaatamata sellele, et § 9 lõike 1 järgi on selle õiguskaitse välistatud (Kaubamärgiseaduse eelnõu seletuskiri, riigikogu.ee). Seega saab suhtelisi aluseid puudutavas vaidluses amet tunnistada kaubamärgi üldtuntuks vaid seoses teise kaubamärgi suhtes toimuva menetlusega.

Patendiamet ei arvesta suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude kontrollimisel asjaoluga, kas ja millal varasema märgi omanik on registreerimiseks esitanud kaubamärgi kasutamise vaidlustanud. Kaebaja poolt viidatud paragrahv (§ 16) reguleerib ainuõiguse piiranguid ega seostu ametipoolse ekspertiisi tegemisega. Patendiamet kontrollib tähisele ekspertiisi tehes suhtelisi õiguskaitset välistavaid asjaolusid KaMS §-st 10 tulenevalt ning palub § 10 lg 1 p-de 2-6 esinemise korral esitada nõusoleku varasema kaubamärgi omanikult. Antud paragrahvist ei tulene Patendiametile kohustust kontrollida, kas ja millal vaidlusalune tähis on vaidlustatud.

Kaebaja vaidlustab Patendiameti otsuse klassi 41 kuuluvate teenuste *hasartmängude korraldamine, loteriide korraldamine, mänguteenused arvutivõrgus, lõbustussaadet, tele- ja raadiomeelelahutus, tele- ja raadioprogrammide lavastamine, tegemine, produtseerimine; televisiooni meelelahutusaated* osas, kuna Patendiamet jättis ebaõigesti tuvastamata kaubamärgi üldtuntuse Eesti Vabariigis vähemalt alatest 15.03.2011 ning jättis arvestamata märgi tuntuse ja üldtuntuse mõju kaubamärkide sarnasusele nende võrdlemisel.

Nagu varasemalt märgitud, tunnistab Patendiamet kaubamärgi üldtuntuks nii omal algatusel kui kaubamärgi omaja nõudel, kuid ainult seoses teise kaubamärgi suhtes toimuva menetlusega (st juhul, kui üldtuntud kaubamärk on varasemaks kaubamärgiks, millega menetluses olev kaubamärk on konfliktis, või muudel analoogsetel juhtudel) või juhul, kui üldtuntud kaubamärki registreeritakse § 9 lõikes 2 sätestatud juhul vaatamata sellele, et § 9 lõike 1 järgi on selle õiguskaitse välistatud. Seega saab suhtelisi aluseid puudutavas vaidluses amet tunnistada kaubamärgi üldtuntuks vaid seoses teise kaubamärgi suhtes toimuva menetlusega. Eeltoodust tulenevalt ei ole Patendiamet ebaõigesti jätnud tuvastamata kaubamärgi üldtuntust, vaid on järginud seadusandja tahet. Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-st 2 on Patendiamet vastandanud vaidlusaluse tähise klassi 41 kuuluvate teenuste *hasartmängude korraldamine, loteriide korraldamine, mänguteenused arvutivõrgus, lõbustussaadet, tele- ja raadiomeelelahutus, tele- ja raadioprogrammide lavastamine, tegemine, produtseerimine; televisiooni meelelahutusaated* osas kaubamärgiga „VIKING“ (CTM nr 009816208). Patendiamet leidis, et vaidlusalune kaubamärk on sedavõrd sarnane varasema kaubamärgiga „VIKING“ (CTM nr 009816208), mis on saanud õiguskaitse identsete teenuste tähistamiseks (klassi 41 teenused *seltskondlike meelelahutusürituste korraldamine ja organiseerimine; meelelahutusteave, -info; meelelahutusteenused, nimelt kasiinomängud; kajutis vaadatavad interaktiivsed telesaated*), et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Patendiamet märgib, et juhul kui väidetava varasema üldtuntud kaubamärgi omanik leiab, et registrisse kantud kaubamärgi omanikule ei kuulu ainuõigus, vaid vastav ainuõigus tähisele kuulub väidetavalt varasemalt üldtuntud kaubamärgi omanikule, tuleb registrisse kantud märk vaidlustada. Varasema kaubamärgi „VIKING“ (CTM nr 009816208) näol on tegemist kehtiva kaubamärgiga, mille registreerimist ega kehtivust pole vaidlustatud. Seega on Patendiamet põhjendatult nõudnud taotlejalt loa esitamist vaidlusaluse kaubamärgi registreerimiseks.

Kaebaja leiab, et vaidlustatud otsuse punktis 2.1. toodud ameti seisukoht on vale ning vastuolus KaMS-ga. Kaebaja märgib, et seadusandja on sätestanud, et Patendiamet määrab mh kaubamärgi üldtuntuse selle kaubamärgi menetluses (KaMS § 7 lg 2). Kaebaja märgib, et see säte ei jäta seega ametile diskretsiooniõigust – kõikide kaubamärgitaotluste menetluses peab Patendiamet kontrollima, ega taotletava kaubamärgi puhul pole tegemist üldtuntud kaubamärgiga, eriti kui taotleja tugineb sellele. Norm ei sea piirangut selles osas, kas tegemist on taotleja üldtuntud märgiga või kolmanda isiku üldtuntud märgiga. Üldtuntuse määramisel tuleb määrata, millal kaubamärk omandas üldtuntuse. KaMS § 11 lg 1 p

1 kohaselt varasem kaubamärk on kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. Kaebaja märgib, et Patendiamet leiab, et vastandatud ühenduse kaubamärk 009816208 on varasem, kuna selle esitamise kuupäev on varasem kui kaebaja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev (23.05.2012). Kaebaja arvates puudub sellisel tõlgendusel alus ning määrata tuleb, kumb kuupäev on varasem – kaebaja kaubamärgi üldtuntuse omandamise kuupäev või ühenduse kaubamärgi prioriteedikoopäev.

Patendiamet on eelmistes punktides kaebajale selgitanud, miks üldtuntuse tunnistamine antud asjas pole Patendiameti pädevuses. Lisaks eeltoodule on TOAK oma lahendis nr 1435-o märkinud järgmist. Patendiametil ei ole pädevust hinnata seda, kas varasem ja seega potentsiaalselt vastandatav kaubamärk on konfliktis omakorda veel varasema kaubamärgiga ning kas sellest konfliktist tuleneb varasema kaubamärgi õiguskaitse välistamine. Patendiamet on kohustatud eeldama, et registriandmed kaitse saanud kaubamärkide õiguskaitse kohta on tõesed, kehtivad ja siduvad kuni kaitsetähtaja regulaarse lõppemiseni või ainuõiguse tühisteks või lõppenuks tunnistamiseni seaduses sätestatud alustel ja korras. Kaubamärgiseadus võimaldab kaubamärgi ainuõiguse tühistamist või lõppenuks tunnistamist puudutavaid vaidlusi üksnes kohtus, hagimenetluse korras kaubamärgi registrisse kantudomaniku vastu, et tagada omanikule võimalus esitada oma argumendid ainuõiguse kehtivuse kaitseks (§-d 52 ja 53). Kui ainuõigus kaubamärgile kehtib, peab Patendiamet ja iga teine isik seda käsitlema varasema õigusena hilisemate õiguste suhtes. Samuti, Patendiamet ei tee ekspertiisi varasema kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude suhtes ning see oleks ka vastuolus varasema kaubamärgi omaniku õigusega osaleda tema õigusi puudutavates vaidlustes ning esitada argumente oma õigustatud huvi kaitseks.

Ka Riigikohus on oma 23.02.2005. a otsuses (KR Kaubanduse AS hagi Rautakesko AS vastu) selgitanud, millisel juhul ja milliseid õiguskaitsevahendeid kasutades on võimalik väidetavalt üldtuntud kaubamärgi omanikul oma varasemale õigusele tugineda. Kohus asus seisukohale, et varasema õiguse realiseerimine, varasemale õigusele tuginemine on võimalik üksnes siis, kui registrisse kantud märk on kehtetuks tunnistatud ja registrist kustutatud.


Eeltoodu toetab Patendiameti seisukohta, et üldtuntuse määramine pole antud asjas asjakohane ega ameti pädevuses. Kuna ühenduse kaubamärk nr 009816208 on varasem (selle esitamise kuupäev on varasem kui kaebaja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev) ning ainuõigus sellele märgile kehtib, on Patendiamet põhjendatult taotlejalt nõudnud varasema märgi omaniku luba kaubamärgi registreerimiseks.

Kaebaja leiab, et vaidlustatud otsuse punktis 2.1 toodud seisukoht on vale ka seetõttu, et kaubamärgi tuntust, sh üldtuntust tuleb arvesse võtta kaubamärkide võrdlemisel. Mida tuntum on hilisem kaubamärk, seda väiksem on tõenäosus, et seda aetakse segamini väidetavalt varasema kaubamärgiga. Üldtuntud kaubamärgi puhul on tõenäosus, et see aetakse segamini varasema kaubamärgiga, olematu. Kaebaja märgib, et käesoleval juhul on Patendiamet kaubamärkide võrdlemisel jõudnud vale tulemuseni, jättes arvestamata märkide tuntuse.


Patendiamet jääb oma seisukoha juurde, et antud vaidluses puudub ametil pädevus vaidlusaluse kaubamärgi üldtuntuse tunnistamiseks.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 ning § 10 lg 2 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

**3)** 23.12.2015 esitas kaebaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemate seisukohtade juurde, kuid rõhutas järgnevat.

Kaebaja rõhutab, et  on Eestis asjaomase tarbijaskonna jaoks üldtuntud, eriti kõrge maine ja eristusvõimega kaubamärk ning see üldteada faktiline asjaolu on suhtelisi keeldumisaluseid kohaldades primaarne. Kaebaja on kindel, et Eesti tarbijad saavad aru, milliselt ettevõtjalt pärinevad kaubad *trükised, nimelt hasartmängude ja loteriide piletid; mängud, mänguasjad* ja teenused *hasartmängude korraldamine; loteriide korraldamine; mänguteenused arvutivõrgus; kasiinode seadmestamine; digitaalsed pilditehnikateenused; löbustusaated, tele- ja raadiomeelelahutus; tele- ja*



raadioprogrammide lavastamine, tegemine, produtseerimine; televisiooni meelelahutussaadet, mis on tähistatud kaubamärgiga  . Seega segiajamise tõenäosus Patendiameti poolt viidatud kaubamärkidega puudub.

Paraku ei olnud Patendiamet nõus kaubamärgi üldtuntust kui üldteada asjaolu tuvastama ja arvesse võtma ning seeläbi jättis arvestamata ka kaubamärgi tuntuse, kõrge eristusvõime ja maine mõju kaubamärkide võrdlemisel äravahetamise tõenäosuse hindamisel. Seetõttu seisneb vaidlustatud otsuse ebaseaduslikkus selles, et Patendiamet keeldus tuvastamast ja arvesse võtmast vaidluses tähtsust omavaid asjaolusid, mistõttu ka ekspertiisi lõpptulemus saab olla vaid ebaseaduslik.

Oma TOAKile esitatud seisukohtades märkis amet, et tulenevalt kaubamärgiseaduse eelnõu seletuskirja selgitustest KaMS § 7 juurde amet tunnistab kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses teise kaubamärgi suhtes toimuva menetlusega (st juhul, kui üldtuntud kaubamärk on varasemaks kaubamärgiks, millega menetluses olev kaubamärk on konfliktis, või muudel analoogsetel juhtudel).

Kaebaja ameti tõlgendusega ei nõustu. Kuigi eelnõu seletuskirja võib seaduse tõlgendamisel kasutada selleks, et välja selgitada seadusandja tahet, ei tohi seadust eelnõu teksti abil tõlgendada viisil, mis oleks vastuolus seaduse tekstiga. Praegusel juhul oleks Patendiameti pakutud tõlgendus vastuolus KaMS § 7 lg 2 sõnastusega: Patendiamet tunnistab kaubamärgi üldtuntust ainult seoses selle või muu kaubamärgi registreerimise menetlusega. Siit tuleneb otseselt kohustus tuvastada vajadusel kaubamärgi üldtuntus sama kaubamärgi menetluses, kusjuures mitte miski seaduses ei piira selle sätte kohaldamist nii absoluutsete kui ka suhteliste aluste osas.

Seaduse sõnastuse kohaselt on õigusnormi sisuks, et üldtuntust võib tuvastada (ja peab tuvastama) mistahes kaubamärgi registreerimise menetluses (kus see omab menetluses õiguslikku tähendust).

See on tegelikult ka täielikult kooskõlas seaduse seletuskirjaga, milles on öeldud, et amet tunnistab kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses teise kaubamärgi suhtes toimuva menetlusega (st juhul, kui üldtuntud kaubamärk on varasemaks kaubamärgiks, millega menetluses olev kaubamärk on konfliktis, või muudel analoogsetel juhtudel) (kaebaja rõhuasetus). Esiteks, antud juhul ongi kaebaja üldtuntud kaubamärk varasem kui registreerimistaotluse esitamise kuupäev ja teiseks, vaidlusaluse kaubamärgi üldtuntuse tuvastamine on seletuskirjas nimetatule nõ analoogne juhul ning ainus viis tagada ekspertiisi tulemuse vastamine tegelikele asjaoludele. Kui amet jätab arvestamata kaubamärgi tegeliku tuntuse ja kaubamärgi kui päritolutähise eristusvõimelisuse asjaomase avalikkuse silmis, siis ei ole amet lähtunud kohtupraktikas kinnistunud üleüldise hindamise kriteeriumitest ja ekspertiisi tulemus saab olla vaid väär. Kaebaja hinnangul tuleks märgi tuntusele kui üldteada asjaolule omistada ekspertiisi tehes kõige olulisem kaal, mis on palju tähtsam, kui keskenduda sõnade sarnasuse mehaanilisele hindamisele.

Patendiamet selgitas, et amet on kohustatud iga registreerimiseks esitatud kaubamärgi juures kontrollima õiguskaitse tingimuste täitmist selleks, et hoida ära kaubamärkide alusetut registreerimist. Patendiamet kirjutas, et ametil tuleb muuhulgas veenduda, et tagatud on kolmandate isikute varasemate õiguste kaitse, s.t Patendiamet on kohustatud kontrollima, et kaubamärgi registreerimisega ei kahjustata kolmandate isikute varasemaid õigusi. Kaebaja ei vaidle vastu, et Patendiamet on kohustatud kontrollima kaubamärgiseaduses esitatud tingimuste täitmist, kuid rõhutab, et seda siiski üksnes kõiki õiguslikku tähendust omavaid asjaolusid arvesse võttes.

Kaebaja leiab, et käesoleva menetluse tulemusel tehtav registreerimisotsus ei mõjuta varasemate kaubamärkide omanike õigusi, kuna Euroopa Liidus on registreeritud ja üldtuntud kaubamärgil sisuliselt sama õiguskaitse maht, kui vastanduvate märkide kaubad-teenused kattuvad. Varasemate märkide omanikud on faktiliselt pidanud või oleks pidanud arvestama Eestis üldtuntud kaubamärgi olemasolu ja õiguskaitse ulatusega. Samuti ei mõjuta üldtuntuse tuvastamine ka tarbijate kaitsmise eesmärgi täitmist. Hoopis vastupidi, nagu ülal juba öeldud, on vaidlusaluse kaubamärgi üldtuntuse arvestamine ainus viis tagada, et ekspertiisi tulemus oleks tegelikke faktilisi asjaolusid arvestav. Kokkuvõtteks leiab kaebaja, et Patendiameti mure kolmandate isikute õiguste kahjustamisest on alusetu, on vastuolus tarbijate huvidega, kaubamärgitaotleja huvidega ning ei lähtu ekspertiisi eesmärgist.

Samuti rõhutab kaebaja, et ei ole kunagi soovinud, et amet teeks ekspertiisi varasemate kaubamärkide õiguskaitset välistavate asjaolude suhtes, vaid üksnes et amet võtaks neid asjaolusid arvesse taotletava kaubamärgi ekspertiisis äravahetamise tõenäosusele üleüldist hinnangut andes. Selliste asjaolude arvestamine (varasema märgi kaitsemahu määratlemine) on ameti kohustus samavõrd kui näiteks varasemas märgis mittekaitstava osa tuvastamine.

Lähtuvalt ülaltoodust palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus 7/M201200487 24.04.2015 kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta klassides 16 ja 41 ning kohustada Patendiametit tegema uue otsuse apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades, nimelt et kaubamärgi menetluses tuleb määrata, kas kaubamärk on üldtuntud klassi 16 ja 41 kuuluvatel kaupadel ning seejärel üldtuntust arvesse võtta äravahetamise tõenäosuse määramisel.

**4)** 21.01.2016 esitas Patendiamet oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma varasemate seisukohtade juurde, lisades täiendavalt järgmist.

Patendiamet on kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuses ning esialgsetes seisukohtades TOAK-le kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjused välja toonud. Patendiamet on võrreldavaid märke igakülgset analüüsinud ning toetunud oma analüüsis Euroopa Kohtu praktikale. Patendiamet jääb oma seisukohtade juurde ning neid siinkohal kordama ei hakka.

Kaebaja viitab kaubamärgiseaduse eelnõu seletuskirjale, millele Patendiamet oma esialgsetes seisukohtades toetus, ning märgib, et taotleja ameti tõlgendusega ei nõustu. Kaebaja märgib, et kuigi eelnõu seletuskirja võib seaduse tõlgendamisel kasutada selleks, et välja selgitada seadusandja tahet, ei tohi seadust eelnõu teksti abil tõlgendada viisil, mis oleks vastuolus seaduse tekstiga. Kaebaja leiab, et Patendiameti tõlgendus on vastuolus KaMS § 7 lg 2 sõnastusega, sest kaebaja arvates tuleneb seadusest otseselt kohustus tuvastada vajadusel kaubamärgi üldtuntus sama kaubamärgi menetluses ning mitte miski seaduses ei piira selle sätte kohaldamist nii absoluutsete kui ka suhteliste aluste osas.

Patendiamet märgib, et tegemist pole ametipoolse tõlgendusega, vaid tõlgendusega, mis tuleneb otseselt kaubamärgiseaduse eelnõu seletuskirjast. Järgimaks seadusandja tahet, peab Patendiamet seletuskirja põhjendusi ja selgitusi arvestama. Patendiametile jääb arusaamatuks kaebaja viide, et seadust ei tohi eelnõu teksti abil tõlgendada viisil, mis oleks vastuolus seaduse tekstiga. Patendiamet märgib, et seletuskiri on seaduse tõlgendamisel vajalik ning selle eesmärgiks on mh põhjendada ka eelnõu põhiseisukohti. Seejuures tuleb seletuskirjaga anda eelnõust ja tekkida võivatest küsimustest küllaldane ülevaade<sup>1</sup>. Seletuskiri ei saa seega olla vastuolus seadusega. Seletuskiri (nagu ka kohtupraktika) on abiks seaduse tõlgendamisel, kuna see selgitab vastavate sätete sisu ja mõtet.

KaMS § 7 lg-s 2 on märgitud, et Patendiamet tunnistab kaubamärgi üldtuntust ainult seoses selle või muu kaubamärgi registreerimise menetlusega. Kuigi seadus antud punkti rohkem ei täpsusta, annab seletuskiri antud paragrahvi osas selged kriteeriumid absoluutsete ja suhteliste aluste osas ning täpsustab, mida on mõeldud kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisega selle ja muu kaubamärgi registreerimise menetluse raames. Seletuskirjas on märgitud, et üldtuntud kaubamärgi omaja võib nõuda oma ainuõiguse fakti tunnustamist konkreetsetes menetluses pädeva asutuse poolt. Pädevateks asutusteks on Eestis Patendiamet, Tööstusomandi apellatsioonikomisjon ja kohus. Seletuskiri ütleb üheselt, millisel juhul saab kohus tuvastada kaubamärgi üldtuntuks ning millisel juhul Patendiamet. Seletuskirja kohaselt tunnistab Patendiamet kaubamärgi üldtuntuks nii omal algatusel kui kaubamärgi omaja nõudel, kuid ainult seoses teise kaubamärgi suhtes toimuva menetlusega (st juhul, kui üldtuntud kaubamärk on varasemaks kaubamärgiks, millega menetluses olev kaubamärk on konfliktis, või muudel analoogsetel juhtudel) või juhul, kui üldtuntud kaubamärki registreeritakse § 9 lõikes 2 sätestatud juhul vaatamata sellele, et § 9 lõike 1 järgi on selle õiguskaitse välistatud. Ühel juhul on tegemist suhtelisi aluseid, teisel juhul absoluutseid aluseid puudutava menetlusega ning sellele viitab ka tegelikult seaduse sõnastus. Seadus ütleb, et amet tunnistab üldtuntust seoses selle (ehk seega absoluutseid aluseid puudutava menetluse

<sup>1</sup> § 39. Seletuskirja eesmärk. Normitehnika käsiraamat.

raames) või muu kaubamärgi registreerimise menetlusega (ehk suhtelisi aluseid puudutava menetluse raames, kui amet saab tunnistada varasema märgi üldtuntuks).

Kaebaja leiab, et seaduse sõnastuse kohaselt on õigusnormi sisuks, et üldtuntust võib tuvastada (ja peab tuvastama) mistahes kaubamärgi registreerimise menetluses (kus see omab menetluses õiguslikku tähendust). Kaebaja märgib järgnevalt, et see on ka kooskõlas seletuskirjaga, milles on öeldud, et amet tunnistab kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses teise kaubamärgi suhtes toimuva menetlusega ning rõhutab sulgudes olevat 'või muudel analoogsetel juhtudel'. Kaebaja leiab, et antud juhul on taotleja üldtuntud kaubamärk varasem ning üldtuntuse tuvastamine oleks seletuskirjas nimetatule n-ö analoogne juhus. Kaebaja leiab, et märgi üldtuntusele kui üldteada asjaolule tuleks omistada ekspertiisi tehes kõige olulisem kaal.

Patendiamet ei saa nõustuda kaebajaga, et seaduse sõnastuse kohaselt on õigusnormi sisuks, et üldtuntust võib tuvastada (ja peab tuvastama) mistahes kaubamärgi registreerimise menetluses (kus see omab menetluses õiguslikku tähendust). Kui vastava normi eesmärgiks oleks üldtuntuse tunnistamine Patendiameti poolt mistahes kaubamärgi registreerimise menetluses, oleks seaduses ka vastav sõnastus kirjas ning puuduksid seletuskirjas toodud kriteeriumid üldtuntuse tunnistamiseks. Antud õigusnormi osas ütleb kaubamärgiseaduse eelnõu seletuskiri aga üheselt, millistel juhtudel saab Patendiamet üldtuntust tunnistada. Seejuures on seletuskirjas ka eraldi välja toodud, mida mõeldakse '*kuid ainult seoses teise kaubamärgi suhtes toimuva menetlusega*' all. Seega ei toeta seaduse sõnastus ega ka seletuskiri kaebaja poolt pakutud tõlgendust, et amet saab üldtuntuse tuvastada mistahes menetluses.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga ka selles osas, et antud juhul on üldtuntud kaubamärk varasem kui registreerimistaotluse esitamise kuupäev ja et tegemist on seletuskirjas nimetatule n-ö analoogse juhusega. Kuna Patendiamet ei saa antud vaidluse puhul kaubamärgi üldtuntust tunnistada, pole ka võimalik kindlaks teha, kas ja millal märk üldtuntuse on omandanud ehk kas tegemist on varasema märgiga. Kuna vastandatud ehk registrisse kantud märke pole vaidlustatud ning need kehtivad, on nende puhul tegemist varasemate märkidega, mille osas tuleb esitada luba. Antud olukorda ei saa pidada ka analoogseks juhtumiks, millele seletuskiri viitab. Seletuskiri ütleb, et amet saab märgi üldtuntuks tunnistada ainult seoses teise kaubamärgi suhtes toimuva menetlusega, s.t juhul, kui üldtuntud kaubamärk on varasemaks kaubamärgiks, millega menetluses olev kaubamärk on konfliktis, või muudel analoogsetel juhtudel. Seega ütleb seletuskiri üheselt, et suhtelisi aluseid puudutavas menetluses saab amet tunnistada kaubamärgi üldtuntuks vaid seoses teise kaubamärgi suhtes toimuva menetlusega. Lisaks seletuskirjale toetab Patendiameti seisukohta seoses üldtuntuse tunnistamisega kohtupraktika, millele amet oma esialgsetes seisukohtades on viidanud.

Kaebaja leiab, et käesoleva menetluse tulemusel tehtav registreerimisotsus ei mõjuta varasemate kaubamärkide omanike õigusi, kuna Euroopa Liidus on registreeritud ja üldtuntud kaubamärgil siluliselt sama õiguskaitse maht, kui vastanduvate märkide kaubad-teenused kattuvad. Kaebaja lisab, et varasemate märkide omanikud on faktiliselt pidanud või oleks pidanud arvestama Eestis üldtuntud kaubamärgi olemasolu ja õiguskaitse ulatusega. Kaebaja märgib, et samuti ei mõjuta üldtuntuse tuvastamine tarbijate kaitsmise eesmärgi täitmist.

Patendiamet on eelnevalt selgitanud, et käesolevas asjas ei saa amet vaidlusalust märki üldtuntuks tunnistada, mistõttu ei saa sellele ka õiguskaitset registreeritud kaubamärgiga samas mahus anda. Varasemad kaubamärgid kehtivad ning nende osas kehtib tulenevalt KaMS §-st 14 omanikul ainuõigus. Seega on arusaamatu kaebaja väide, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisotsus ei mõjutaks varasemate kaubamärkide omanike õigusi. Kui ainuõigus kaubamärgile kehtib, peab Patendiamet ja iga teine isik sellega arvestama. Kõik hilisemalt registreerimiseks esitatud märgid, mis Patendiameti hinnangul võivad registreeritud kaubamärgi omaniku ainuõigust rikkuda, peavad esitama loa sellelt omanikult, kes on registrisse kantud. Juhul kui väidetava varasema üldtuntud kaubamärgi omanik leiab, et registrisse kantud kaubamärgi omanikule ei kuulu ainuõigus, vaid vastav ainuõigus tähisele kuulub väidetavalt varasemalt üldtuntud kaubamärgi omanikule, tuleb registrisse kantud märk vaidlustada (mida ka Riigikohus oma lahendis nr 3-2-1-168-04 on selgelt rõhutanud). Üldtuntud kaubamärgi omanikul tuleb


oma ainuõiguse säilitamiseks seda aktiivselt kaitsta ja juhul kui üldtuntud kaubamärgi omanik ei ole oma õigust kaitsnud, siis kuulub ainuõigus varasemalt registrisse kantud kaubamärgi omanikule. Kaebaja argumendid, et varasemate märkide omanikud on/oleks pidanud arvestama kaebaja üldtuntud kaubamärgiga ning et üldtuntuse tuvastamine ei mõjuta tarbijate kaitsmise eesmärgi täitmist, pole eeltoodust tulenevalt asjakohased.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-st 2 ning § 10 lg-st 2 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

**11.02.2016** alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

Patendiameti 24.04.2015 otsusega nr 7/M201200487 registreeriti tähis  klassi 31, 25, ja 38 kaupade ja teenuste osas ning keelduti KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel tähise registreerimisest klassi 16, 28 ja 41 kaupade ja teenuste osas. Kaebaja vaidlustab Patendiameti otsuse kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta klasside 16 ja 41 osas, klassi 28 keeldumise osas kaebaja Patendiameti otsust ei vaidlusta.

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

KaMS § 10 lg 2 kohaselt *ei arvestada eelpool nimetatud õiguskaitsset välistavat asjaolu, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.* Vastavaid lubasid kaebaja poolt esitatud ei ole ja selles ei ole ka vaidlust.

Kaebaja leiab esiteks, et klassi 16 ja 41 kaupade ja teenuste osas jättis Patendiamet ebaõigesti tuvastamata kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ üldtuntuse vähemalt alates 15.03.2011 ning seeläbi arvestamata märgi üldtuntuse mõju kaubamärkide sarnasusele nende võrdlemisel.

Klassi 16 kaupade osas leidis kaebaja veel, et Patendiamet jättis ebaõigesti tuvastamata asjaolu, et kaubamärk „VIKING LOTTO + kuju“ on olnud Eestis kasutusel vähemalt alates 22.03.2000, kuid varasema märgi omanik ei ole kaubamärgi kasutamise vaidlustanud ja mistõttu tulenevalt KaMS § 16 lg-st 2 ei ole varasema märgi omanikul enam õigust keelata kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ kasutamist Eestis klassi 16 kuuluvate kaupade *hasartmängude ja loteriide piletid* osas.

Patendiamet kaebajaga ei nõustu ja leiab, et antud asjas üldtuntuse tunnistamise nõudmine ei ole asjakohane, kuna kaebaja kaubamärk on konfliktis varasemate õiguskaitsese saanud kaubamärkidega ning nende osas kehtib tulenevalt KaMS §-st 14 omaniku ainuõigus, mida ei saa hilisema üldtuntuse tunnistamisega muuta. Patendiameti on seisukohal, et kui väidetava varasema üldtuntud märgi omanik leiab, et registrisse kantud kaubamärgiomanikule ei kuulu ainuõigus, vaid vastav õigus kuulub talle, tuleb registrisse kantud märk vaidlustada ning kaebaja argumendid, et varasemata registreeritud märkide omanikud oleksid pidanud arvestama kaebaja üldtuntud kaubamärgiga ning et üldtuntuse tuvastamine ei mõjuta tarbijate kaitsmise eesmärgi täitmist, ei ole asjakohased.

Komisjoni hinnangul on antud kaebuse puhul oluline hinnata, kas kaebaja tähise registreerimisel klassides 16 ja 41 esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu. Nimetatud sätte kohaldamisel peab lisaks tähistate eneste identsusele või sarnasusele ja kaupade või teenuste identsusele või samaliigilisusele esinema ka kolmas faktor, milleks on kaubamärkide ärevahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Patendiamet on oma otsuses jõudnud järeldusele,

et esineb äravahetamise tõenäosus ning tarbijad võivad uskuda, et tähisega kaitstavad kaubad ja teenused pärinevad samast või omavahel majanduslikult seotud ettevõttest.

Käesoleval juhul on Patendiamet vastandanud kaebaja kaubamärgile „VIKING LOTTO + kuju“ klassides 16 ja 41 sõnamärgid VIKING (reg nr 22255 ja CTM009816208). Vastandatud tähised sisaldavad identset osa VIKING, kaebaja tähis sisaldab lisaks sõna LOTTO, tähise sõnad on värviliselt kujundatud ning täiendava elemendina on lisatud puna-valget värvi ringikujuline kujutis. Seega on tegemist sarnaste, kuid mitte identsete tähistega. Muus osas nõustub komisjon Patendiameti analüüsiga kaubamärkide sarnasuse ja nendega kaitstavate teenuste identsuses osas ning seda ei ole vaidlustanud ka kaebaja.

Küll ei nõustu komisjon Patendiametiga selles, et antud juhul ei ole võimalik kohaldada KaMS § 7 lg-t 2. Sätte sõnastuse kohaselt Patendiamet tunnistab kaubamärgi üldtuntust ainult seoses selle või muu kaubamärgi registreerimise menetlusega. Seega on Patendiameti seisukoht, et Patendiamet tunnistab kaubamärgi üldtuntust ainult seoses teise kaubamärgi registreerimise menetlusega, põhjendamatu ilmse vastuolu tõttu seaduse tekstiga. Sellekohane märge seaduse eelnõu seletuskirjas on seletatav eelnõu muutumisega enne Riigikogule esitamist; igal juhul on nii Riigikogus menetletud eelnõu algtekst kui ka vastuvõetud ja kehtiv tekst ühel meelel selle osas, et Patendiameti pädevus eksisteerib nii *selle* kui *muu* kaubamärgi registreerimismenetlusega seoses. Märgitagu, et eelnõu algteksti kohaselt sai üldtuntuse tunnistamine Patendiametis toimuda *kaubamärgiomaja nõudel tema esitatud tõendeid hinnates*; sellest tingimusest kehtivas seaduses on loobutud. Sellest järeldub, et registreerimistaotluses sisalduva kaubamärgi üldtuntuse hüpotees võib kujuneda ka Patendiameti seisukohana ilma taotleja poolse initsiatiivita. Kui selline hüpotees on tekkinud või kui taotleja väidab kaubamärgi üldtuntust, on Patendiameti pädevuses üldtuntuse olemasolu hinnata, kasutades nii taotleja oma algatusel kui taotleja poolt Patendiameti ettepanekul esitatud tõendeid kui ka Patendiameti enda poolt kogutud tõendeid.

Kaebaja on menetluses palunud oma kaubamärgi üldtuntust hinnata, kuid Patendiamet ei ole seda asjakohaseks pidanud. Kuivõrd käesoleva kaebuse objektiks olev tähis „VIKING LOTTO + kuju“ ei ole identne, vaid sarnane vastandatud varasemate kaubamärkidega, siis on võimalik, et piisava tuntuse korral siiski ei esine õiguskaitset välistavat asjaolu KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Nimelt näeb KaMS § 11 lg 1 p 1 ette, et varasem kaubamärk on kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem. Kui taotluses sisalduv, arvatavalt üldtuntud märk on varasem, ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kuna varasem märk on taotluses sisalduv üldtuntud märk ja omandanud seeläbi õiguskaitse, mitte vastandatud registreeritud märk. Registreeritud märgil ei ole kehtivuseelist üldtuntud kaubamärgi ees, need on KaMS § 5 lõikest 1 tulenevalt võrdsed; eelise kaitse osas määrab §-st 11 tulenev vanemus. Samas ei tähenda eelis kaitstuse osas kehtivuseelist, seega ei otsusta Patendiamet vastandatud registreeritud märgi kehtivuse üle. Kui taotluses sisalduv kaubamärk osutub üldtuntuks ja seda arvesse võttes KaMS § 10 lõikest 1 tuleneva konflikti puudumise korral registreeritakse, jäävad mõlemad – nii taotluses sisalduv kui ka vastandatud varem registreeritud märk – formaalselt kehtivaks ja registreerituks.

Arvestades taotletud kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ võimalikku tuntust, on tõenäoline, et tarbija peab nimetatud tähisega märgistatud kaupu klassides 16 ja 41 AS-ilt Eesti Loto pärinevateks ning ei esine KaMS § 10 lg 2 p-s 1 nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ning tähis „VIKING LOTTO + kuju“ ja tähised VIKING (reg nr 22255) ja VIKING (CTM 009816208) saavad koos eksisteerida ilma, et neid omavahel segi aetaks või satuks ohtu kaubamärgi funktsioon eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Samuti on võimalik, et kõrvuti eksisteerivad registreerimise teel õiguskaitse saanud märk ja kohtu poolt üldtuntuks tunnistatud märk; hilisema märgi kehtivuse vaidlustamine ja selle tulemusel registrist kustutamine on iseseisva menetluse küsimus. Sellise menetluse algatamine sõltub võimalikult taotleja soovist, kuid ei ole talle eeltingimuseks, et tagada oma arvatavalt üldtuntud varasema märgi registreerimist. Seega, kui on võimalik tuvastada, et menetluses olev kaubamärk on üldtuntuse omandanud varem ja säilitanud selle samal kujul ja samade kaupade/teenuste suhtes, siis on ebatõenäoline, et tarbija vahetaks selle kaubamärgi ära registreeritud sarnase kaubamärgiga, isegi kui sellega tähistatakse identseid kaupu ja teenuseid.

Komisjon nõustub sisuliselt Patendiametiga, et vastandatud kaubamärgi omaniku ainuõigus keelata taotleja tegevus klassi 16 kaupade suhtes või selle õiguse ammendumine igamise tõttu vm alusel ei ole käesolevas vaidluses oluline ega määra taotluses sisalduva kaubamärgi registreeritavust.

Tähele tuleb siiski panna, et kaubamärk omandab üldtuntuse mingil ajal (KaMS § 11 lg 1 p 1) mingil kindlal kujul (§ 12 lg 1 p 1) ja mingite kindlate kaupade ja/või teenuste suhtes (§ 12 lg 2 p 1). Taotluses sisalduva kaubamärgi vanemuse määratlemisel ja seega Patendiameti otsuses esile toodud vanemuskonfliktide välistamiseks on määrava tähtsusega, kas taotluses sisalduv kaubamärk on kujult identne üldtuntud kaubamärgiga ning kas üldtuntud kaubamärgiga tähistatavad kaubad/teenused on samad, kui need kaubad ja teenused, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse.

Käesoleval juhul on kaebaja osundanud, et ta kasutab tähist VIKING LOTTO alates 22.03.2000 ning vastav teave on leitav ka kaebaja veebilehelt<sup>2</sup>. Alates eelpool nimetatud kuupäevast kajastatakse VIKING LOTTO loosimist iganädalaselt üle riigi levivas televisioonikanalis, samuti on komisjonile teada VIKING LOTTO reklaamid nii meedias kui rohketes loto müügikohtades. Seda arvestades ei ole komisjonil siiski alust lugeda kõnealust kaebaja kaubamärki KaMS § 7 lõike 2 teise lause tähenduses üldtuntuks, kuna ei ole selge, kas see omandas üldtuntuse kaubamärgitaotluses esitatuga samal kujul, ning kas nende kaupade ja teenuste loetelud kattuvad. Esiteks pärineb teave taotleja enda allikast, teiseks ei tõenda kasutamine veel üldtuntuse omandamist. Need asjaolud peab selgitama välja registreerimistaotluse menetluses KaMS § 7 lg 2 esimese lause alusel Patendiamet. Selleks on põhjendatud kaebaja taotlus Patendiameti otsuse tühistamiseks rahuldada apellatsioonimenetluses kaubamärki üldtuntuks lugemata (KaMS § 7 lg 2 teine lause).

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 7 lg-st 2 ning § 41 lg-test 3 ja 4, **komisjon**

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

**1. Tühistada Patendiameti 24.04.2015 otsus nr 7/M201200487 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

**2. Kaebajal on õigus kaebuselt tasutud riigilõiv tagasi saada.**

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest.

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

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

Allkirjad:

M. Tähepõld

T. Kalmet

P. Lello

<sup>2</sup> <https://www.eestiloto.ee/osi/loto/history?org.apache.struts.action.TOKEN=null>