

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1702-o

Tallinnas 26. veebruaril 2018

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi Tulelaev OÜ vaidlustusavalduse kaubamärgi RADOONITÕRJEKESKUS + kuju (taotlus nr M201600164) registreerimise kohta Radoonitõrjekeskus OÜ (uus taotleja Alaline ja Sõltumatu Vahekohus MTÜ) nimele.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 01.03.2017 Tulelaev OÜ (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi „RADOONITÕRJEKESKUS + kuju“ (taotlus nr M201600164) registreerimise kohta Radoonitõrjekeskuse OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele klassi 44 teenuste *maastikuarhitektuur; aianduslik maastikukujundus; meditsiiniseadmete rent* suhtes.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1702 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikut:

Alates 07.05.2009 kuulub vaidlustajale siseriiklik kaubamärk „Radoonitõrjekeskus. Radooni mõõtmise ja -tõrje ekspert“ (reg nr 46279; lisa 1). Vaidlustajale kuuluv kaubamärk on registreeritud Nizza klassifikatsioonis klassides 37 ning 42, ehk vastavalt *ehitustegevuse, remont- ning paigaldustööde, samuti teaduslike tehnoloogiliste uurimuste ja projekteerimiste teenustena teostamise, tööstuslike analüüside ja uurimuste teenusena teostamise ning arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimise arendamise* suhtes.

Vaidlustaja tegeleb radooni taseme mõõtmisega, mõõteriistade müügi ning paigaldusega ning radoonitaseme alandamisega, ehk mujal liigitamata eriehitustöödega, millele vastab majanduse tegevusalade klassifikaatori mõistes kood 4399/ EMTAK 2008 (lisa 2).

Vaidlustaja hinnangul on taotleja esitanud taotluse kaubamärgi „Radoonitõrjekeskus“ registreerimiseks klassis 44 pahauskselt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 10 ning § 10 lg 1 p 3 mõistes. Vaidlustaja lisab taotluses M201600164 registreerimiseks esitatud kaubamärgi väljatrüki Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (lisa 3).

Vaidlustaja selgitab, et taotleja tegutseb vaidlustajaga *de facto* samal tegevusalal, s.t taotleja teostab radoonitaseme mõõtmisi. Vaidlustaja lisab viidatud asjaolu tõendamiseks koopia taotleja poolt 27.08.2015 koostatud radoonitaseme mõõtmise raportist, mis on markeeritud kaubamärgiga „Radoonitõrjekeskus“ (lisa 3). Vaidlustaja juhib tähelepanu asjaolule, et tegemist on sama vaidlustatud kaubamärgiga. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustaja kaubamärk „Radoonitõrjekeskus“ ning taotleja hilisem kaubamärk „Radoonitõrjekeskus“ on sarnased. Taotleja on kaubamärki kasutama asudes ja registreerimistaotlust esitades toiminud pahauskselt. Vaidlustaja hinnangul rikuks taotlejale vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine klassis 44 vaidlustaja varasemaid õigusi ning oleks vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

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

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „Radoonitõrjekeskus“ registreerimine klassis 44 taotleja nimele oleks vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatuga. Vaidlustaja hinnangul tekkiks registreerimisjärgselt olukord, kus taotleja saab lõppastmes ära kasutada vaidlustaja poolt varsemalt registreeritud kaubamärgi „Radoonitõrjekeskus“ head mainet, seejuures kattuvad taotleja ning vaidlustaja poolt pakutavad teenused osaliselt. Samas, isegi kui arvestada, et klasside 37 ning 42 ja klassis 44 märgitud tegevusalad on eriliigilised, kasutab taotleja vaidlusalust kaubamärki kattuvatel tegevusalal, seega kasutab ebaausalt ära varasema kaubamärgi mainet ning eristusvõimet.

Eeltoodu alusel leiab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärk „Radoonitõrjekeskus“ on sarnane ning äravahetatav vaidlustaja kaubamärgiga „Radoonitõrjekeskus“, lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja kasutab kaubamärki ebaausalt kattuvatel tegevusalal (s.o radoonitaseme mõõtmine). Tulenevalt eeltoodust on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, mistõttu taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärgi taotlus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatuga. Puutuvalt vaidlustaja seisukohta, seoses taotluse pahauskse esitamisega, soovib vaidlustaja avaldada viidata komisjoni otsusele 893/894 p-s 50 avaldatud selgitusele, et pahausksuse sisustamisel peab lähtuma kaubamärgi funktsioonist (KaMS § 3) ja seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist (KaMS § 14 lg 1). Pahausksuse määramisel tuleb arvesse võtta kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid, eriti seda, kas tähist kasutav või õigusi omav isik omas teadmisi selles tähise esmakordsel kasutamisel, õiguste omandamisel ja õiguste omandamise taotluse esitamisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustas teisele isikule kuuluva tähise eristatava iseloomu või tuntuuse ebaausat ära kasutamist või seda õigustamatult kahjustades. Vaidlustaja selgitab, et taotleja kasutab ebaausalt ära tähist „Radoonitõrjekeskus“, mis väljendub asjaolus, et tähist kasutatakse kattuvatel tegevusalal, s.o radoonitõrje mõõtmisel, sõltumata asjaolust, et tähise kaitset taotletakse maastikuarhitektuuri ning meditsiiniseadmete rendiga seotud tegevusaladel.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi „Radoonitõrjekeskus“ registreerimine rikub vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omaniku õigusi, mistõttu tuleb taotleja kaubamärk KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 ning KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestatud alustel jätta registreerimata. Vaidlustaja palub rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatuses, tühistada täielikult Patendiameti 02.01.2017 avaldatud otsus taotluses M201600164 märgitud kaubamärgi „RADOONITÕRJEKESKUS“, registreerimise kohta klassis 44 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit tegema taotluse M201600164 kohta uus otsus komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Väljatrükk kaubamärkide andmebaasist vaidlustajale kuuluvast siseriiklikust kaubamärgist 46279;
2. Vaidlustaja kohta äriregistri teabesüsteemis avaldatud kehtivad üld- ja isikuandmed;
3. Väljatrükk kaubamärkide andmebaasist taotluses M201600164 registreerimiseks esitatud kaubamärgist „RADOONITÕRJEKESKUS“.
4. Taotleja poolt 27.08.2015. a koostatud radoonitaseme mõõtmise raport;
5. Koopia maksekorraldusest riigilõivu tasumise kohta.

21.06.2017 esitas taotleja oma seisukohad. Taotleja vaidlustusavaldusega ei nõustunud ja palus jätta vaidlustusavalduse rahuldamata. Taotleja tugines järgmistele asjaoludele (kokkuvõtlikult):

Patendiamet tegi põhjaliku ekspertiisi antud kaubamärgi taotlusele ja on kaubamärgi registreerinud. KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel 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 assotsieerumine varasema

kaubamärgiga. Kaubamärk „Radoonitõrjekeskus” on registreeritud 23.11.2016. Eesti Patendiameti otsusega, seega Radoonitõrjekeskus OÜ poolt registreeritud kaubamärk „Radoonitõrjekeskus” ei asotsieeru varasemate kaubamärkidega, muidu ei oleks seda ju registreeritud.

Kaubamärkide menetlemisel on kasutusel täisekspertiisisüsteem, st kaubamärke kontrollitakse eristusvõime (keeldumise absoluutsetel põhjustel) kui ka varasemate õiguste suhtes. Täpsemalt on asjad lahti seletatud kaubamärgi osakonna põhimääruses.

Saab tõdeda, et ülalpool nimetatud kaubamärgi taotluse osas on Patendiameti spetsialistid teinud põhjaliku kontrolli. Ei ole põhjust kahelda Eesti Patendiameti töötajate pädevuses. Täiendavalt on Eesti Patendiameti juhataja Margus Viher kinnitanud kirjalikult, et: “Tulenevalt kaubamärgiseaduse (KaMS) § 38 lõikest 1 kontrollis Patendiamet ekspertiisikäigus kaubamärki KaMS § 9 lõike 1 (absoluutsed õiguskaitses välistavad asjaolud) ja §-s 10 (suhtelised õiguskaitses välistavad asjaolud) sätestatu suhtes. Ekspertiisi käigus ei tuvastanud Patendiamet absoluutseid ega suhtelisi õiguskaitses välistavaid asjaolusid. Kuna ülalloodud kaubamärgitaotluse ekspertiisi käigus ühtegi eelnimetatud õiguskaitses välistavat asjaolu ei ilmnenud, tegi Patendiamet 23.11.2016 vastavalt KaMS § 39 lõikele 1 kaubamärgi registreerimise otsuse.” (lisa 1)

Euroopa Kohtu kohtupraktikast lähtudes tuleb tähistes sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähistes visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähistes hindamine peab põhinema tähistes tekkival üldmuljel, võttes arvesse nende eristatavaid ja domineerivaid elemente. Õiguspraktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraste omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega.

Alates 07.05.2009 kuulub (isa 2) vaidlustajale siseriiklik kujutiskaubamärk „Radoonitõrjekeskus. Radooni mõõtmise ja -tõrje ekspert”. Visuaalselt näeb kaubamärk välja nii:



Alates 23.11.2016 kuulub (lisa 3) taotlejale siseriiklik kujutiskaubamärk „Radoonitõrjekeskus”. Visuaalselt näeb kaubamärk välja nii:

RADOONITÕRJEKESKUS

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk on registreeritud Nizza klassifikatsioonis klassides 37 ning 42. Radoonitõrjekeskus OÜ poolt registreeritud kaubamärk „Radoonitõrjekeskus” on registreeritud Nizza kvalifikatsioonis klassis 44.

Mõlemale äriühingule kuuluvad kujutiskaubamärgid, mitte sõnalised kaubamärgid. Kaubamärgid on keskmisele mõistlikule inimesele visuaalselt selgelt erinevad. Samuti on kaubamärgid registreeritud erinevates klassides. Samuti on kaubamärgid sõnaliselt erinevad. Üks koosneb kuuest (6) sõnast ja teine ühest (1) sõnast.

Vaidlustaja eksitab komisjoni ja tarbijat. Kahetsusväärne on ka asjaolu, et vaidlustaja esindaja on esitanud komisjonile eksitavat informatsiooni. Nimelt kuulub vaidlustajale kaubamärk sõnalise sisuga „Radoonitõrjekeskus. Radooni mõõtmise- ja tõrje ekspert”. Millegipärast aga nimetab vaidlustaja oma kaebuses korduvalt (punktid 2.4, 2.5 ja 2.6), et talle kuulub kaubamärk sõnalise sisuga „Radoonitõrjekeskus”. Kaubamärk „Radoonitõrjekeskus” kuulub ikka Radoonitõrjekeskus OÜ omandisse. Advokaat peab oma klienti kaitsma, kuid mitte tegema seda ebaeetiliselt valetades. Tegemist võib olla Advokatuuri eetikakoodeksi rikkumisega.

Vaidlustaja eksitab lisaks komisjonile ka tarbijaid, mis väljendub selles, et kaebaja kaubamärk on registreeritud must-valgena, kaebaja esitab seda aga avalikult värvilisena. Samuti esitab erinevates reklaammaterjalides oma kaubamärgina fraasi „Radoonitõrjekeskus” (lisa 4).



Vaidlustaja ja kaubamärgi omanik on selgelt eristatavad. Vaidlustaja on rõhutanud, et keskmine tarbija ajab nii vaidlustaja, kui ka kaubamärgi omaniku sassi, ei tee neil vahet. Taotleja ei usu, et keskmine tarbija nii rumal on. Vaidlustaja ärinimi on ju Tulelaev OÜ, taotleja nimi on Radoonitõrjekeskus OÜ.

Radoonitõrjekeskus OÜ on registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas 11.12.2015. ÄS § 15 lg 1 sätestab, et ettevõtjal on ainuõigus oma ärinimele. ÄS § 51 kohaselt kontrollib registripidaja ärinime vastavust seaduse nõuetele. Vaidlustajale on viidanud oma kaubamärgile, mis kuulub talle alates 07.05.2009. Samas on Tartu Maakohtu registriosakonna töötajad ju teinud põhjaliku analüüsi. Mingeid takistusi äriühingu registreerimiseks nimega „Radoonitõrjekeskus” ei leitud. Kui sõna „Radoonitõrjekeskus” kasutamine oleks vastuolus Tulelaev OÜ poolt omatava kaubamärgiga, siis ei oleks tohtinud üldse registreerida ka vastavat äriühingut, kuna see oleks samuti tarbijale eksitav. Taotleja arvates ei ole põhjust kahelda Tartu Maakohtu registriosakonna töötajate pädevuses.

Taotleja rõhutab, ta ei tegele radoonitaseme mõõtmistega. Taotleja tegeleb arhitektitegevusega. Radoonitaseme mõõtmine ja radoonitaseme tõrjelahenduste arhitektuurne projekteerimine on erinevad asjad. Pealegi ei tegele ka Tulelaev OÜ oma EMTAK (Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator) koodi alusel radoonitaseme mõõtmistega, vaid eriehitustöödega, EMTAK kood on neil 4399. Radoonitõrjekeskus OÜ EMTAK kood on aga 71111. Kui keegi kunagi on teostanud taotleja nime all radoonitaseme mõõtmisi, siis tuleb ka pöörduda vastava isiku poole. Igatahes ei ole radoonitaseme mõõtmine taotleja põhitegevus ka kunagi olnud. Taotleja tegevus on vastavalt EMTAK koodile arhitektitegevused. Taotleja ei saanud seda enne Maakohtu registriosakonnale teatada, kui oma aastaaruande koosseisus, mida sai taotleja aasta 2016 kohta teha alles aastal 2017.

Kokkuvõtlikult on Tulelaev OÜ nõue arusaamatu, põhjendamatu ja pahatahtlik. Patendiamet on teinud põhjaliku ekspertiisi antud kaubamärgile. Tartu Maakohtu registriosakond on kinnitanud ka vaidlustatud kaubamärgiga samasõnalise ärinime sobivust kasutamiseks ja registreerinud äriühingu. Kaubamärgid on keskmisele mõistlikule inimesele visuaalselt selgelt erinevad. Samuti on kaubamärgid registreeritud erinevates klassides. Samuti on kaubamärgid sõnaliselt erinevad. Üks koosneb kuuest (6) sõnast ja teine ühest (1) sõnast. Kaubamärgid on erineva fondi ja värvilahendusega. Äriühingud tegutsevad eri valdkondades, nende EMTAK koodid on erinevad. Kelle muu, kui Radoonitõrjekeskus OÜ omanduses peaks olema kaubamärk “Radoonitõrjekeskus” !

Taotleja palub vaidlustusavalduse jätta täies ulatuses rahuldamata.

07.08.2017 teatas Patendiamet komisjonile kaubamärgi taotluse võõrandamisest ja sellest, et uueks taotlejaks on Alaline ja Sõltumatu Vahekohus MTÜ.

30.10.2017 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole lõplikke seisukohti esitanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 22.02.2018.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tööstusomandi õiguskorraduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) seaduse § 43 lg 3 alusel jätab komisjon taotleja seisukohtades vaidlustaja esindaja suhtes tehtud avaldused tähelepanuta.

KaMS § 13 lg 1 kohaselt kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja komisjonis teeb asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivoliniik, kellele on patendivoliniiku seaduse kohaselt antud patendivoliniiku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas. Asjast huvitatud isik või patendivoliniik võib suulisel menetlemisel Patendiametis või komisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õiguseta nõuandja. Muu lepinguline esindaja ei saa komisjonis menetlusosalisi esindada.

Menetlusosalised ei ole käesolevas menetluses kasutanud patendivoliniikke, vaid on esindanud end ise. Vaidlustaja nimel esineb seaduslik esindaja juhatuse liige Mait Saar ja taotleja nimel esineb seaduslik esindaja juhatuse liige Marc Vokk. Menetlusosalised on esitanud väiteid, mis ei ole seostatavad kaubamärgiõigusega, kuid see ei takista komisjonil asja lahendamist. Komisjon ei ole seotud menetlusosaliste õigusliku hinnanguga.

Asjaolu, et Patendiamet on taotletud ja vaidlustatud kaubamärgi suhtes on teinud kaubamärgi registreerimise otsuse taotleja nimele, ei tee seda kaubamärki automaatselt taotlejale kuuluvaks registreeritud kaubamärgiks. Kaubamärgi registreerimist on huvitatud isikud õigustatud vaidlustama, mida on vaidlustaja seadusega ettenähtud tähtaja jooksul teinud (KaMS § 41 lg 2). Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuses märgitud kaubamärki ei kanta registrisse enne vaidlustuse lõplikku lahendamist.

Komisjon järeldeb vaidlustusavaldusest, et vaidlustaja vaidlustas kaubamärgi registreerimise KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 2 ja p 3 alusel.

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 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.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlust ei ole selles, et varasema kaubamärgi omanik ei ole andnud luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida kaubamärgi „RADOONITÖRJEKESKUS + kuju“, taotlus M201600164, taotluse esitamise kuupäev 29.02.2016, taotleja nimele klassis 44 teenuste loeteluga *maastikuarhitektuur; aianduslik maastikukujundus; meditsiiniseadmete rent.*

Patendiameti andmebaasist nähtub, et Radoonitörjekeskus OÜ 22.02.2016 esitas taotluse M201600146 sõnalise kaubamärgi „Radoonitörjekeskus“ registreerimiseks klassis 42 - *Arhitektuur, arhitektuurikonsultatsioonid, -nõuanne, nõustamine, geoloogiline mõõtmine, geoloogilised uuringud, inseneriteenused, keemilised analüüsid, keemilised uuringud, keskkonnakaitsekselised uuringud, materjalitestid, materjalide teimimine, testimine, katsetamine, mõõdistamine, tehnilised uuringud, veeanalüüsid.* Menetlus on selles kaubamärgitaotluses lõpetatud.

Vaidlustajale kuulub kombineeritud kaubamärk „Radoonitörjekeskus Radooni mõõtmise ja -törje ekspert. + kuju,“ registreeringu nr 46279, taotlus nr M200701605, taotluse esitamise kuupäev 18.10.2007, klassis 37 - *ehitustegevus; remont; paigaldustööd*, ja klassis 42 - *teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.*

Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p 2 on vaidlustaja kaubamärk varasem ja vaidlustaja kaubamärgi prioriteet on kehtiv taotluse esitamise kuupäevast, s.o. 18.10.2007.

Äriregistri andmetel on vaidlustaja äriühing Tulelaev OÜ registreeritud 24.05.2006. Seega on vaidlustaja esitanud taotluse oma kaubamärgi registreerimiseks suhteliselt kiiresti peale äriühingu äriregistrisse kandmist. Kuni taotleja poolt 29.02.2016 kaubamärgitaotluse esitamiseni oli vaidlustajal piisavalt aega – ligi 10 aastat- oma äriühingu tegevust Eestis tutvustada.

Vaidlustaja äriühingu juhatuse liikmeks on alates 16.06.2006 olnud Mait Saar, kes on ühtlasi ka osaühingu osanik. Osaühingu domeeniks on www.radoonitorjekeskus.ee.

Esialgne taotleja Radoonitörjekeskus OÜ (registrikoodiga 12962230) on kantud äriregistrisse 11.12.2015. Sidevahendite hulgas on märgitud e-posti aadress mait.saar@termo.ee (kuni 10.12.2016). Osaühingu domeeniks kuni 02.09.2016 on märgitud www.radoonitorjekeskus.ee. Juhatuse liikmeks oli 11.12.2015-08.02.2018 Marc Vokk.

Osaühingu osad kuulusid Ühinenud Ekspertid OÜ-le. Radoonitörjekeskus OÜ aadressiks on märgitud Saare Maakond, Torgu vald, Ohessaare küla, Ahtu.

08.02.2018 on osaühing registrist kustutatud seoses ühinemisega Ühinenud Ekspertid OÜ-ga.

Ühinenud Ekspertid OÜ on kantud äriregistrisse 22.08.2005. Alates 26.01.2011 on juhatuse liikmeks Marc Vokk. Osaühingu aadressiks on märgitud Saare Maakond, Torgu vald, Ohessaare küla, Ahtu. Osaühingu

osanikuks on Minufirma OÜ. Uue taotleja Alaline ja Sõltumatu Vahekohus MTÜ e-posti aadress on info@minufirma.ee.

Uus taotleja Alaline ja Sõltumatu Vahekohus MTÜ on kantud registrisse 04.01.2006. Sidevahendina on märgitud e-post info@minufirma.ee ja alates 04.01.2006 on juhatuse liikmeks Marc Vokk.

09.02.2018 (s.o 1 päev hiljem peale Radoonitõrjekeskus OÜ, registrikoodiga 12962230, äriregistrist kustutamist) on äriregistrisse kantud Radoonitõrjekeskus OÜ, registrikoodiga 14426263, juhatuse liige on Marc Vokk ja osanikuks Ühinenud Eksperdid OÜ. Osaühingu aadressiks on märgitud Saare Maakond, Torgu vald, Ohessaare küla, Ahtu.

Komisjonile on taotleja poolt esitatud Radoonitõrjekeskus OÜ 2016 aasta radoonitaseme mõõtmise raport. Radoonimõõtmised olid 31.05.2016 teostatud Andrei Popkovi poolt. Raporti igal leheküljel on kasutatud vaidlustatud tähist **RADOONITÕRJEKESKUS**.

Andrei Popkov on menetluse kestel saatnud komisjonile korduvalt e- kirju, nõudes esialgu komisjonilt menetluse kiirendamist ja seejärel menetluse lõpetamist, kuna Radoonitõrjekeskus OÜ on äriregistrist kustutatud ja kaubamärk on loovutatud. Andrei Popkov väitis, et ta on taotleja lepinguline esindaja, kuid volikirja pole esitanud. Tulenevalt KaMS § 13 ei saa lepinguline esindaja, v.a patendivolinik, menetluses taotlejat esindada.

Kaubamärgitaotlejal on õigus taotlus üle anda teisele isikule (KaMS § 18 ja 27). Kui taotlus läheb üle õigusjärglasele või kui taotleja juriidiline staatus muutub, ei muuda see kaubamärgitaotluse staatust. Taotleja andmete muutumise kohta teeb Patendiamet registris kande taotleja esitatud andmete alusel (KaMS § 50¹ lg 1). Kui taotleja on muutunud, astub uus taotleja endise asemele ka komisjoni menetluses. Taotleja andmete muutumine ei ole komisjonis vaidlustusavalduse menetluse lõpetamise alus. Menetluse lõpetamise aluseks on see, kui vaidlustaja on vaidlustusavalduse tagasi võtnud, samuti kui taotleja on kaubamärgitaotlusest loobunud ning järelikult puudub vaidlustuse objekt.

Pahausksuse sisustamisel peab lähtuma kaubamärgi funktsioonist (KaMS § 3) ja seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist (KaMS § 14 lg 1). Pahausksuse määramisel tuleb arvesse võtta kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid, eriti seda, kas tähist kasutav või õigusi omav isik omas teadmisi sellest tähise esmakordsel kasutamisel, õiguste omandamisel ja õiguste omandamise taotluse esitamisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustas teisele isikule kuuluva tähise eristatava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või seda õigustamatult kahjustades.

Pahausksuse sisustamisel tuleb lähtuda objektiivsetest kriteeriumitest, s.t ilmsetest asjaoludest, mis viitavad pahausksusele. Pahausksus peaks ilmnema ja järelduma kontrollijale tema erialastes teadmistes, tavalistest informatsiooniallikatest ja asjas esitatud asjaoludest ning materjalidest. Täna infoühiskonna turusituatsioonis ei ole mõeldav, et ettevõtja looks oma äri ilma taustauuringuid tegemata. Taustauuringud katavad kindlasti nii tulevase tegevusvaldkonna spetsiifiliste uuringute tegemist ja lõpeb äriregistri ja teiste registrite uuringutega, millest üritatakse selgitada, kas vastavanimelist firmat on juba asutatud, kas kasutatud firma nimi (või selles kasutatav sõna või kujund) on kaitse saanud ka nt kaubamärgina jmt.

Esialgne taotleja ja praegune taotleja on vaieldamatult omavahel äriliselt seotud. Kõigil taotlejatega seotud äriühingutel on sama juhatuse liige Marc Vokk. Seotud äriühingutel (v.a uus taotleja) on ka ühine aadress.

Kaubamärgitaotluse loovutamine uuele taotlejale, kelleks on Alaline ja Sõltumatu Vahekohus MTÜ, ei muuda esialgset kaubamärgitaotluse olukorda. Juriidiline isik tegutseb oma füüsilisest isikutest juhtide ja esindajate kaudu. Seega, komisjoni hinnangul ka uus taotleja – Alaline ja Sõltumatu Vahekohus MTÜ – pidi oma juhatuse liikme ja esindaja kaudu olema teadlik vaidlustaja varasemast kaubamärgist, milles esineb sõna „radoonitõrjekeskus“, ning vaidlustaja tegevusest – tehnoloogilisest uurimistest, sh radooni mõõtmistest ja projekteerimisteenusest jm vaidlustaja varasemast tegevusest. Lisaks, KaMS § 9 lg 1 p 10 seab kaubamärgi kaitstavuse välistamise kaubamärgi registreerimist taotlenud isiku pahausksusega, s.t otsustavat tähendust ei oma see, kas kaubamärgi (või taotluse) hiljem omandanud isik on ise pahauskne.

Eeltoodust lähtuvalt asub komisjon seisukohale, et esialgne taotleja Radoonitõrjekeskus OÜ pidi olema teadlik vaidlustaja varasemast kaubamärgist, milles esineb sõna „radoonitõrjekeskus“, ning vaidlustaja tegevusest – tehnoloogilisest uurimistest, sh radooni mõõtmised ja projekteerimisteenusest jm vaidlustaja varasemast tegevusest. Vastavalt taotleja erialaselt teadmistele nii oma tegevusvaldkonnas, on väga tõenäoline, et taotleja teadis nii vaidlustaja poolt kasutatavast domeenist www.radoonitorjeskus.ee, vaidlustaja varasemast kaubamärgist ja vaidlustaja tegevusest.

Komisjon leiab, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 ja üksnes sellel alusel tuleb kaubamärgi registreerimise otsus tühistada, seetõttu ei analüüsi komisjon edasi KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaldatavust. Patendiamet oma menetluse käigus on õigustatud koguma uusi tõendeid, arvestama ka uute asjaoludega ja uute õiguslikke alustega.

Komisjoni hinnangul on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad. Kuigi mõlemad kaubamärgid on kujundkaubamärgid, on siiski kaubamärkide kandev ja domineeriv osa sõna „radoonitõrjekeskus“. See sõna on mõlemas kaubamärgis visuaalselt domineeriv. Varasema kaubamärgi koosseisus olevad ülejäänud sõnad on üheseltmõistetavalt omaniku tegevusala kirjeldavad. Hilisema kaubamärgi ainus sõnaline element sisaldub tervikuna varasemas kaubamärgis. Sõna „radoonitõrjekeskus“ on niivõrd eripärane, et teiste kaubamärkide koosseisus tekitab äravahetamiseni sarnasust ja assotsieerumist vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Võrreldavate kaubamärkide kasutamine erinevates värvides ja vaidlustaja kaubamärgis kasutatud täiendavad tähised ei tee neid kaubamärke eristatavateks. Domineeriva osa „radoonitõrjekeskus“ semantiline tähendus ja foneetiline väärtus on ühtelangev mõlemas kaubamärgis. Seega järeldeb komisjon, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased.

Komisjon leiab, et vaidlustaja kaubamärgi teenuseid klassis 42- *teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena* – on käesolevas asjas samaliigilised taotleja kaubamärgi klassis 44 teenustega - *maastikuarhitektuur; aianduslik maastikukujundus*, sest maastikuarhitektuur ja aianduslik maastikukujundus eeldab uuringuid ja projekteerimist. Tarbija, tajudes võrreldavate kaubamärkide sarnasust sarnaste teenuste osutamisel, võib tõenäoliselt need kaubamärgid ära vahetada, sh pidada vastavate kaubamärkide kasutajaid omavahel seotud isikuteks. Asjaolu, et kaubamärkide omanike ärinimed on erinevad, ei oma kaubamärkide võrdlemisel tähendust. Olukord, kus tarbija võib erinevate isikute kaubamärke ära vahetada või neid assotsieerida, ei võimalda kaubamärkidel täita oma funktsiooni eristada ühe isiku kaubamärgi all pakutavaid teenuseid teise isiku kaubamärgi all pakutavatest teenustest. Seega esineb KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise alus vähemalt nende teenuste suhtes.

Ülejäänud teenuste *meditsiiniseadmete rent* suhtes, mida saaks pidada erinevaks varasema kaubamärgiga tähistatavatest teenustest, on komisjoni hinnangul kohalduv KaMS § 10 lg 1 p 3. Arvestades varasema kaubamärgi võrdlemisi pikka kaitseperioodi ja selle registreerimise asjaolusid, sh algse taotleja ärinime kokkulangevust varasema kaubamärgi domineeriva elemendi ja domeeniga, on tõenäoline, et hilisema

kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi eristusvõimet keemiliste uuringute, analüüside ja testimise teenuste valdkonnas. Selline tõenäosus on küllaldane KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS, § 41 lg-st 3 komisjon,

o t s u s t a s:

tühistada Patendiameti otsus nr 7/M201600164 kaubamärgi „RADOONITÕRJEKSEKUS + kuju“ (taotlus nr M201600164) registreerimise kohta klassis 44 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgitaotluse nr M201600164 menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi 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:

E. Sassian

T. Kalmet

E. Hallika