

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1710-o**

Tallinnas, 30. augustil 2018. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Tanel Kalmet ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses Kvartal OÜ (esindaja volikirja alusel patendivolinik Kristjan Leppik) vaidlustusavalduse kaubamärgi „kvartal + kuju“ (taotlus nr M201600297) registreerimise vastu klassides 35, 36, 41 ja 43 TTK Kultuurikeskus OÜ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**1)** 02.05.2017 esitas Kvartal OÜ (edaspidi ka vaidlustaja), Ristiku 7-11, Tallinn, tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „kvartal + kuju“ (taotlus nr M201600297) registreerimine klassides 35, 36, 41 ja 43 TTK Kultuurikeskus OÜ (edaspidi ka taotleja), Riia 2, Tartu, Tartumaa, nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 10.05.2017 nr 1710 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

**2) Vaidlustaja seisukohad**

Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasis avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas võimaldada kaubamärgile „KVARTAL“ Eestis kaitset järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

Klass 35 - *Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmise); kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaupade demonstreerimine; kontorimasinate ja -sisseseadete rentimine, üürimine; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; näidiste levitamine; poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; reklaamipindade üürimine; reklaammaterjalide levitamine; turu-uuringud; välireklaam; kaubandus- või tööstusalane juhtimisabi; kaubandusteabeagentuuride teenused; ärialased konsultatsiooniteenused; äriinfo; äritegevuse juhtimise abi; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid.*

Klass 36 - *Kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; äri- ja ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); äri- ja ametipindade rentimine, üürimine (kinnisvara); kinnisvaraarendus; kinnisvara üürimine, rentimine; kinnisvara haldamine, juhtimine; multifunktsionaalsete ehitiste haldamine; üüri- rendikogumine; kinnisvaraalased konsultatsioonid.*

Klass 41 - *Haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; õpikodade, seminaride, kursuste ja konverentside korraldamine ja läbiviimine; esinemiste korraldamine ja läbiviimine; kultuuriliste ja meelelahutuslike ürituste korraldamine ja läbiviimine.*

Klass 43 - *Toitlustusteenused; tähtajaline majutus; hotelliteenused; koosoleku-, seminari- ning konverentsiruumide üürimine ja rentimine; koosviibimiste toitlustamine (catering); baariteenused, kohvikuteenused, välikohvikuteenused, pubiteenused, bistrooteenused, restoraniteenused; ööklubiteenused ja -baariteenused (toitlustamine).*

01.03.2017. a avaldati vastav kaubamärgi registreerimise otsuse teade Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2017.

Kuivõrd vaidlustaja leiab, et nimetatud otsus rikub tema varasemaid õigusi, vaidlustab ta osundatud Patendiameti otsuse tulenevalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 ja § 10 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude esinemisest.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja tegevust registreerimisetaotluse nr M201600297 esitamisel tuleb käsitleda pahausksena, kuivõrd nimetatud taotluses toodud kaubamärgi registreerimiseks esitamise eesmärk

---

Aadress:  
Suur-Ameerika 1  
10122 Tallinn

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

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

ei tulenenud kaubamärgi funktsioonist, s.o taotlusega nr M201600297 paralleelselt esitati identne märk Euroopa Liidus kaitse saamiseks (nr 015291867). Kuivõrd mõlemad taotlused on esitatud ühel ja samal päeval, ei saa väita kumb taotlus esitati esimesena<sup>1</sup>. Vaidlustaja väidab, et taotleja, olles teadlik konfliktist vaidlustaja varasemate õigustega<sup>2</sup>, lootis, et vaidlustaja ei märka või ei vaidlusta kas siis Euroopa Liidu taotlust või Eesti taotlust. Osundatud väidet toetab ka asjaolu, et Euroopa Liidus on registreerimiseks esitatud eestikeelne märk. Seetõttu ei ole kaubamärgi registreerimistaotluses nr M201600297 toodud kaubamärk esitatud kaitse saamiseks mitte kaubamärgi funktsioonist lähtuvalt, vaid konkurentsi kahjustamise eesmärgil ning pahatahtlikult. Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus kuulub tühistamisele<sup>3</sup>.

KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestab, et *õiguskaitset ei saa kaubamärk, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt.*

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 138 lg 1 kohaselt *tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus.*

Pahausksuse sisustamisel tuleb lähtuda lisaks kaubamärgi funktsioonile ka seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist. Kaubamärgi funktsiooniks on tulenevalt KaMS § 3 eristada ühe isiku kaupu ja teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

Pahausksuse hindamise kriteeriumeid on analüüsitud ka komisjoni ja kohtu praktikas ning on välja kujunenud seisukoht, et pahausksne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast kasutusest olevast kaubamärgist ning kaubamärgi registreerimiseks esitamise eesmärk ei ole kaubamärgi funktsioonist tulenev<sup>4</sup>.

Taotleja pöördus enne taotluste esitamist, s.o 21.03.2016. a, vaidlustaja poole, eesmärgiga välja selgitada: *"kas Teie kui OÜ Kvartal ainuosanik ja juhatuse liige oleksite tasu eest valmis loovutama OÜ Kvartal nimele registreeritud domeeni kvartal.ee ja muutma osaühingu ärinime või ärinime säilitamise korral andma kirjaliku nõusoleku ärinimega identse kaubamärgi kasutuselevõtuks".*

Seega teadis taotleja varasematest vaidlustaja identsetest õigustest ning taotluse nr M201600297 esitamise ajal esinevast konfliktist. Toodust hoolimata esitati nimetatud taotluses toodud kaubamärk registreerimiseks. Vaidlustaja on seisukohal, et antud juhul on täidetud KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu ning Patendiameti otsus nr 7/M201600297 kuulub tühistamisele.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus nr 7/M201600297 on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestatud õiguskaitset välistava asjaoluga. Viimase kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk:

*- mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada.*

KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestatu kohaldamiseks vastandab vaidlustaja oma 27.05.2004 .a registreeritud ärinimest OÜ KVARTAL (reg. kood 11039040) tulenevad õigused.

Osundatud ärinimi on varasem, kuna viimane registreeriti enne registreerimistaotluse nr M201600297 esitamist, s.o 27.05.2004. a.

Samuti leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus nr 7/M201600297 on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaoluga. Viimase 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.*

<sup>1</sup> KaMS § 11 lg 3 - Kui õigused kaubamärgile või muud õigused on tekkinud ühel ja samal kuupäeval, ei teki neil üksteise suhtes eelist.

<sup>2</sup> Taotleja pöördus enne taotluste esitamist vaidlustaja poole sooviga omandada vaidlustaja nimele registreeritud domeeninimi ja ärinimi.

<sup>3</sup> <http://toak.just.ee/otsused/1002-o.pdf>

<sup>4</sup> <http://toak.just.ee/otsused/1002-o.pdf>

KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatu kohaldamiseks vastandab vaidlustaja järgmised varasemad õigused:

- 04.07.2010.a. registreeritud domeeninimi kvartal.ee;
- 30.12.2010.a. registreeritud domeeninimi kvartal.eu;
- 27.05.2004.a. registreeritud ärinimi KVARTAL OÜ.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 2 tuleb eelpool nimetatud „KVARTAL“ õigusi lugeda varasemateks, kuivõrd vaidlustaja on saavutanud neile õiguskaitse enne kaubamärgi „KVARTAL“ registreerimiseks esitamise kuupäeva 30.03.2016. a.

Vaidlustaja juhib komisjoni tähelepanu asjaolule, et registreeritud domeeninimed on käsitletavad kui varasemad õigused KaMS § 11 lg 2 tähenduses. Riigikohus on tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06 tehtud otsuses leidnud, et domeeninimi sarnaneb oma funktsioonidelt kaubamärgiga ning see võib olla intellektuaalomandi objektiks<sup>5</sup>.

Ka ärinime registreeringust tulenevad õigused on käsitletavad KaMS § 11 lg 2 tähenduses muu varasema õigusena, kuna viimane on registreeritud enne kõnealuse taotluse esitamise kuupäeva.

Nii KaMS § 10 lg 1 p 2 kui ka p 4 kohaldamiseks võrdleb vaidlustaja järgnevalt taotletud teenuseid vaidlustaja teenuste ja tegevusvaldkondadega:

Vastandatud teenused ja tegevusvaldkonnad	Vaidlustatud kaubamärk
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinnisvarabüroode tegevus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus;</li> <li>- Programmeerimine.</li> </ul>	<p>Klass 35 - <i>Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; kaupade demonstreerimine; kontorimasinate ja -sisseseadete rentimine, üürimine; müügikampaaniad, -reklaam teenusena; näidiste levitamine; poeakende (vaateakende) kaunistamine, dekoreerimine; reklaamipindade üürimine; reklaammaterjalide levitamine; turu-uuringud; välisreklaam; kaubandus- või tööstusalaane juhtimisabi; kaubandusteabeagentuuride teenused; ärialased konsultatsiooniteenused; äriinfo; äritegevuse juhtimise abi; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid.</i></p> <p>Klass 36 - <i>Kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; äri- ja ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); äri- ja ametipindade rentimine, üürimine (kinnisvara); kinnisvaraarendus; kinnisvara üürimine, rentimine; kinnisvara haldamine, juhtimine; multifunktsionaalsete ehitiste haldamine; üüri-, rendikogumine; kinnisvaraalased konsultatsioonid.</i></p> <p>Klass 41 - <i>Haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; õpikodade, seminaride, kursuste ja konverentside korraldamine ja läbiviimine; esinemiste korraldamine ja läbiviimine; kultuuriliste ja meelelahutuslike ürituste korraldamine ja läbiviimine.</i></p> <p>Klass 43 - <i>Toitlustusteenused; tähtajaline majutus; hotelliteenused; koosoleku-, seminari- ning konverentsiruumide üürimine ja rentimine; koosviibimiste toitlustamine (catering); baariteenused, kohvikuteenused, välikohvikuteenused, pubiteenused, bistrooteenused, restoraniteenused; ööklubiteenused ja -baariteenused (toitlustamine).</i></p>

Ülaltoodud tabelist nähtuvalt on ärinimega KVARTAL OÜ ja domeeninimedega kaetud tegevusaladeks programmeerimine ja erinevad kinnisvaraga seotud teenused. Taotleja on juba aastaid tegutsenud kinnisvarasektoris ning just viimaste osas taotleb kaitset ka taotleja.

<sup>5</sup> Riigikohtu 30.03.2006.a. lahend asjas 3-2-1-4-06, kättesaadav Internetis aadressilt: <http://www.nc.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-4-06>

Vastavalt Euroopa ja ka Eesti kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nende vahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks.

Taotleja on esitanud registreerimistaotluse nr M201600297 seoses samanimelise ostukeskuse tegevusega<sup>6</sup>. Viimane hõlmab endas just kinnisvaraga seotud teenuseid, sh. kinnisvara üürileandmine ja kinnisvara eksploatatsioon, kontoriteenused (klass 35), kinnisvara rentimine ja üürimine, kinnisvaratehingud (klass 36). Kuna eelviidatud taotleja keskus hõlmab endas ka hotelli, konverentsikeskust ja spaad, on sama keskusega kaetud ka klassi 41 ja 43 teenused.

Vaidlustaja möönab, et viimased ei ole identsed vaidlustaja tegevusaladega, kuid väidab, et neid võib lugeda samaliigilisteks, kuivõrd tegemist on otseselt seotud valdkondadega.

Kokkuvõtvalt on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete ja samaliigiliste teenustega ning KaMS § 10 lg 1 p 4 tähenduses kattuvate teenustega võrreldes vastandatud varasemate vaidlustaja tegevusvaldkondadega.

Kaubamärgi esmaseks funktsiooniks majandus- ja äritegevuses on kaupade ja/või teenuste eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja/või teenustest (KaMS § 3). Kuivõrd taotleja taotleb kaitset kaubamärgile KVARTAL identsete ja samaliigiliste teenuste tähistamiseks, milliste osas vaidlustaja juba omab õiguskaitsset, siis taotleja kaubamärk ei täida eelmainitud eristavat funktsiooni.

Kaubamärkide äravahetatavus ja assotsieeruvus Euroopa Kohtu 22.06.1999. a lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses C-251/95 *Sabèl BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (EKL 1997, lk I-6224, punkt 22) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljel, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Nimetatud otsuse punkti 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Kaubamärgid on sarnased juhul, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Hilisem kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse identsete ja samaliigiliste kaupade või teenuste jaoks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade või teenuste päritolu osas.

Kohtu ja ka komisjoni praktikas on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997. a otsus nr C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc*, EKL 1998, lk I- 5507, p 17; TOAK 27.03.2007. a otsus nr 830-o; TOAK 09.04.2008. a otsus nr 999-o; TOAK 28.09.2009. a otsus nr. 988-o; TOAK 30.07.2010. a otsus nr 1196-o).

Antud juhul on kõnealused teenused identsed ja samaliigilised, olles otseselt omavahel seotud, mistõttu peaks konflikti vältimiseks vastavad märgid selgelt eristuma. Käesoleval juhul on võrreldavateks märkideks järgnevas tabelis esitatud tähised:

---

<sup>6</sup> <http://www.kvartal.com.ee/>

Vastandatud õigused	Taotletav kaubamärk
<p><b>KVARTAL.EE</b></p> <p><b>KVARTAL.EU</b></p> <p><b>KVARTAL OÜ</b></p>	

Toodud tabelis esitatud võrdlusest nähtuvalt on tegemist praktiliselt identsete tähistega, kuivõrd hilisem kaubamärk meenutab varasemaid märke sedavõrd oluliselt, et tarbijad võivad saada eksitatud teenuste päritolu osas.

Ka Euroopa kohtu lahendites nr C-342/97, nr C-251/95 (SABEL), nr T-6/01 (MATRATZEN), nr T-34/04 (Turkish Power) väljendatu valguses on kaubamärk varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärkide sarnasuse hindamisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Märkide visuaalsel võrdlemisel tuleb tuvastada, kas märgid on tervikuna visuaalselt sarnased või mitte. Tähtis on tuvastada, kuidas tarbija vastava kaubamärgiga kokku puutudes seda tajub. Osundatud põhimõtteid arvestades nähtub antud juhul märkide võrdlemisel, et tegemist on tervikuna äärmiselt sarnaste märkidega, milliste puhul tarbija poolne eksitusse sattumise tõenäosus on eriti suur.

Varasemad registreeritud tähised KVARTAL on sõnalised. Vaidlustaja tähistele lisatud elemendid .ee, .eu ja OÜ on selgelt kirjeldavat laadi ning antud võrdluses tähtsust ei oma.

Taotletud märk KVARTAL on kombineeritud kaubamärk.

Kõigi vaadeldavate märkide peamiseks, domineerivateks ning identifitseerivateks elementideks on sõna KVARTAL. Vaidlustatud kaubamärki identifitseeritakse ning nimetatakse sõnalise osa KVARTAL järgi. Taotletud märgi kujunduslik element on sedavõrd minimaalne ning väheoluline, et ei mõjuta ega väära märgi peamise sõnalise elemendi KVARTAL dominantsust.

Toodust tulenevalt tuleb antud juhul võrrelda peamisi identifitseerivaid sõnalisi elemente KVARTAL ja KVARTAL.

Vaidlustaja on seisukohal, et kuivõrd sõnaline osa KVARTAL on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt identne on antud juhul tegemist äravahetamiseni sarnaste märkidega.

Kokkuvõtvalt taotletakse Eestis kaitset registreerimistaotluses nr M201600297 toodud kaubamärgile KVARTAL, milline on äravahetamiseni sarnane varasemate tähistega KVARTAL, millised omavad kaitset teenuste suhtes, mis on identsed ja samaliigilised taotluses toodud teenustega. Seega esinevad kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 4 kohaldamise tingimused ning Patendiameti registreerimisotsuse nr 7/M201600297 tühistamise alused.

Arvestades kõike eeltoodut, on vaidlustaja seisukohal, et on täidetud kõik KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2 ja p 4 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud ning Patendiameti otsus nr 7/M201600297 kuulub tühistamisele.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2 ja p 4 ning § 41 lg 2, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M201600297 kaubamärgile „KVARTAL” Eestis kaitse võimaldamise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi “KVARTAL” asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimistaotluse nr M201600297 kohta, koopia Taotleja pöördumisest vaidlustaja poole, väljatrükk domeeninime kvartal.ee registreeringu andmete kohta, väljatrükk domeeninime kvartal.eu registreeringu andmete kohta, väljatrükk äriühingu Kvartal OÜ registreeringu andmete kohta, väljatrükk veebilehelt

[www.kvartal.eu](http://www.kvartal.eu), väljatrükk veebilehelt [www.kvartal.ee](http://www.kvartal.ee), väljatrükk Krediidinfo andmebaasist Kvartal OÜ tegevusalade kohta, maksekorraldus nr 28605, 02.05.2017. a ja volikiri.

**2) Taotleja seisukohad.** 09.08.2017 esitas taotleja, keda esindab patendivolinik Anneli Kapp, oma seisukoha.

Taotleja on seisukohal, et kaubamärgi „KVARTAL + kuju“ registreerimine ei riku vaidlustaja õigusi, mis välistaks taotleja nimele kaubamärgi registreerimise. Taotleja ei ole taotlust esitanud pahauskvalt KaMS § 9 lg 1 p 10 mõistes, samuti ei ole täidetud KaMS § 10 lõike 1 punktides 2 ja 4 sätestatud eeldused, mis välistaksid „KVARTAL + kuju“ kaubamärgile õiguskaitse andmise.

Sisuliselt on vaidlustaja seisukohaks, et iga järgneva väidetavalt sarnase kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine on pahauskne. Taotleja ei saa nõustuda sellise pahauskuse mõiste sisustamisega – see on ilmselgelt vastuolus tsiviilõigusliku heausksuse presumptsiooniga (TsÜS § 139). Ka Riigikohtu 25.02.2009 otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-1-09 märgitakse, et kuna tulenevalt kehtivast TsÜS §-st 139 heausksust eeldatakse, peab hageja tõendama, et kostja oli kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskne. Selliseid tõendeid vaidlustaja aga esitanud ei ole.

Vaidlustaja on 02.05.2017 a vaidlustusavalduses leidnud, et taotleja pahauskus KaMS § 9 lg 1 p 10 mõistes seisneb esmalt registreerimistaotluste esitamises nii Eestis siseriikliku õiguskaitse kui ka Euroopa Liidus kaubamärgile õiguskaitse saamiseks samaaegselt. Samaaegselt nii Eestis kui ka Euroopa Liidus õiguskaitse saamise taotluste esitamise eesmärk on tagada, et säiliks võimalus kaubamärki kaitsta ka väljaspool Eestit. Vaieldamatult on Euroopa Liidu kaubamärgi kaitse laiem ning aitab kaubamärgi funktsiooni (kaupade ja teenuste eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest) tagada lisaks Eestile ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Näiteks tagab õiguskaitse Euroopa Liidu tasandil taotlejale, et ettevõtjad Lätis ei saa sarnase kaubamärgiga turule tulla ning taotleja kaubamärki lahjendama hakata. Seega ei saa registreerimistaotluste samaaegset esitamist käsitleda pahauskse käitumisena KaMS § 9 lg 1 p 10 mõistes.

Vaidlustaja on lisaks leidnud, et taotleja pahauskus seisneb ka asjaolus, et Euroopa Liidus on kaitse saamiseks esitatud eestikeelne märk. Eelnev väide on aga paljasõnaline, kuna kaubamärgile kaitse saamise eelduseks ei ole selles kujutatud sõnalise märgi tähenduse mõistetavus kindlas keeles. Oluline on, et õiguskaitse oleks tagatud kindlale tähekombinatsioonile ja/või kujutisele, et vältida selle segiajamist muude samakõlaliste või sarnase tähekombinatsiooniga märkidega (sõltumata sellest, mis tähendusi need märgid erinevates keeltes omavad).

Taotleja tunnistab, et enne kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist kontakteerus ta vaidlustajaga ning avaldas soovi omandada eelkõige vaidlustaja nimele registreeritud domeeninime, mida vaidlustaja sellel ajal ei kasutanud (vaidlustusavaldusele on lisatud domeeni [www.kvartal.ee](http://www.kvartal.ee) väljavõte 12.01.2017 seisuga ehk enne käesolevat vaidlust, mis kuvab teksti „403 Forbidden“). Kahjuks ei olnud vaidlustaja koostöövalmis ning keeldus talle esitatud pakkumisest domeeninimi võõrandada. Nimetatud asjaolu ei tingi aga taotleja pahauskust, kuna taotleja ei töötanud kaubanduskeskuse tähistamiseks kasutatavat kaubamärki välja tahtega rikkuda teise isiku õiguseid, vaid tegemist on põhjaliku analüüsi tulemusel väljatöötatud funktsionaalse ja otstarbeks sobivaima tähisega. Kohtupraktika kohaselt ei piisa taotleja pahauskuse tõendamiseks ainuüksi asjaolust, et taotleja teadis või pidi teadma, et mõni kolmas isik juba kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti (C-529/07, p 40).

Vaidlustaja on viidanud pahauskset taotluse esitamise mõistet sisustades tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (TOAK) otsusele nr 1002-o. Nimetatud otsuse asjaolud ei ole aga käesoleva vaidlusega võrreldavad ning ilmestavad seda enam, et taotleja ei ole käesolevas asjas esitanud kaubamärgi registreerimise taotlust pahauskvalt. TOAK otsuses nr 1002-o oli tegemist taotleja poolt olemasoleva kaubamärgiga sarnaste kaubamärkide suhtes kaubamärgitaotluste esitamisega, millele õiguskaitse taotlemise eesmärk oli takistada teistel isikutel taotleja poolt juba kaitstud kaubamärgiga sarnaste kaubamärkide kasutamist. Taotleja nimetatud asjas ka tunnistab, et tal puudub tahe kasutada taotletavaid kaubamärke teatud teenuste või kaupade eristamiseks, so kaubamärgi funktsiooni täitmiseks. Kaubamärgiga „KVARTAL + kuju“ eristatakse aga selgelt Tartu kesklinnas Kvartali kaubanduskeskuses pakutavaid teenuseid ning kaupu KaMS §-s 3 sätestatud kaubamärgi funktsiooni mõistes, mistõttu ei saa tõmmata paralleele käesoleva ja viidatud kaasuse vahel.

Taotleja ei ole kaubamärgi registreerimise taotlust esitades käitunud pahauskselt, samuti ei ole taotleja pahausksus KaMS § 9 lg 1 p 10 mõistes vaidlustaja poolt tõendatud. Järelikult ei ole kaubamärgi „KVARTAL + kuju“ registreerimine KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel välistatud.

KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on *identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse.*

On oluline märkida, et täidetud peavad olema mõlemad eeldused – nii kaubamärgi ja ärinime sarnasuse nõue kui ka ettevõtjate tegevusalade kattumise nõue. Siinkohal möönab taotleja, et taotletava kaubamärgi ja vaidlustaja ärinime vahel on sarnasus ning vaidlustaja ärinimi oli registreeritud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise hetkel. Küll aga ei nõustu taotleja väitega, et taotleja ja vaidlustaja tegevusalad kattuvad määral, mis tooks kaasa kaubamärgi registreerimise vaidlustamise õiguse vaidlustajale.

Vaidlustaja põhitegevusalaks on nii vaidlustaja 2015. aasta kui ka 2016. aasta majandusaasta aruande kohaselt *programmeerimine*, mille eest teenis vaidlustaja 2015. aastal ligi 87 % müügitulust (väljavõtte vaidlustaja 2015. aasta ja 2016. aasta majandusaasta aruandest vastavalt). Taotleja ei ole taotlenud kaubamärgi „KVARTAL + kuju“ registreerimist teenuste klassis, mis seonduks programmeerimisega. Seega ei kattu valdkonnad, milles taotleja taotleb kaubamärgi registreerimist teenuste suhtes valdkonnaga, milles vaidlustaja oma teenuseid pakub. Vaidlustaja väitel on tema tegevusvaldkonnaks ka *kinnisvarabüroode tegevus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus*. Vaidlustaja tegevus nendes valdkondades on aga vaidlustaja poolt tõendamata ja taotlejale teadaolevalt marginaalne. 2015. aasta majandusaasta aruande kohaselt teenis vaidlustaja 2015. aastal selles valdkonnas tegutsemise teel tulu ligikaudu 2000 eurot, mis moodustab ligi 13 % vaidlustaja kogutulust 2015. aastal. 2016. aasta majandusaruande kohaselt teenis vaidlustaja kinnisvara puudutavate tegevustega 2016. aastal tulu kõigest 1241 eurot, mis on ligi poole vähem 2015. aastal teenitud tulust kinnisvaraga seonduvates valdkondades. Veel enam, vaidlustaja teenis 2016. aastal kinnisvaraga seonduvat tulu keskmiselt kõigest 100 eurot kuus, mis ei ole piisav tõendamaks püsivat ja laiaulatuslikku majandustegevust kinnisvaraga seonduvates valdkondades. Taotleja Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse vaidlustusavalduses esitas vaidlustaja väljavõtteid kinnisvaraportaalide lehekülgedelt tõendamaks tegutsemist kinnisvara üürimisega seonduvates valdkondades, kuid viimased teadaolevad kinnisvara üüri- ja rendikuulutused, mida vaidlustaja selle asjaolu tõendamiseks kasutas, olid vaidlustaja nime alt üleval 2014. aastal (so rohkem kui 3 aastat tagasi). Seega on alust kahelda, kas vaidlustaja äritegevus kinnisvara üürimise ja rentimisega seonduvates valdkondades tänaseks üldse eksisteerib. Ka vaidlustaja on aru saanud eelmainitud kinnisvaraportaalide väljavõtete asjakohatusest, kuna ei esitanud neid tõenditena käesoleva asjas. Eelnevast tulenevalt ei saa pidada tõendatuks asjaolu, et vaidlustaja tegevusala kuulub samasse valdkonda teenustega, mille tähistamiseks taotleja kaubamärki „KVARTAL + kuju“ registreerida soovib.

Kaubamärgivaidlustes määratakse erinevate märkide, millega kaupu või teenuseid tähistatakse, valdkondi *ex post*, mitte pelgalt selle järgi, millised valdkonnad õiguste omanikud oma tegevusvaldkonnana algselt ära on märkinud. Käesoleval juhul ei ole vaidlustaja tõendanud Kvartal OÜ jätkuvat majandustegevust kinnisvaraga seonduvates valdkondades, tegemist on pelgalt vaidlustaja väitega. Seega ei ole KaMS § 10 lg 1 p 4 eeldused täidetud, mistõttu ei saa nimetatud sätte alusel välistada taotleja nimele kaubamärgi „KVARTAL + kuju“ registreerimist.

Kui siiski lugeda vaidlustaja tegevaks ka kinnisvara üürimise ja rentimisega seonduvates valdkondades, siis ei oleks sellegipoolest põhjendatud vaidlustaja nõude rahuldamine KaMS § 10 lg 1 p 4 alusel taotleja kaubamärgi registreerimise vaidlustamiseks klassis 36. Kinnisvaraga seotud teenuste osas on sõna 'kvartal' pigem nõrga eristusvõimega<sup>7</sup>. Taotleja on lähtunud kombineeritud kaubamärgi väljatöötamisel eeldusest, et sõna 'kvartal' (mitte aga kombineeritud kaubamärgi kujunduslik element) on muutunud klassi 36 kuuluvate teenuste suhtes tavapäraseks, mistõttu ei saa ka ärinimest OÜ Kvartal tuleneda monopoolset ainuõigust takistamaks sõna 'kvartal' kasutamist teenuste suhtes, mis hõlmavad kinnisvara rendi ja üürimisega seotud tegevusvaldkondi. Seega on taotlejal õigus registreerida klassis 36 kaubamärk, mis sisaldab muuhulgas sõna 'kvartal', kuid

---

<sup>7</sup> Taotleja viitab analoogia korras sõnalisele kaubamärgitaotlusele RAJOON (M201500822, esitatud 24.08.2015), mille ekspertiisi käigus leidis Patendiamet, et tegemist on tavapäraseks muutunud ning eristusvõimetu tähisega klassi 36 kuuluvate kinnisvaraga seotud teenuste osas.

eristub eelkõige oma kujundusliku elemendi poolest, kusjuures ei tohiks vaidlustajal olla õigust takistada taotlejal kinnisvaravaldkonnas levinud terminit kasutamast.

Klassides 35, 41 ja 43 märgitud tegevusvaldkondade puutumus teenustega, mida pakub vaidlustaja, on aga olematu. Näiteks ei ole vaidlustaja tõendanud enda tegevusalana kaupade demonstreerimist, kontoriteenuseid ega jae- ja hulgimüügiteenuseid (klass 35), haridust, meelelahutust ega ürituste korraldamist ja läbiviimist (klass 41), toidlustusteenuseid, kohviku- ega pubiteenuseid (klass 43) – mis on vaid mõned näited teenuste valdkondadest klassides 35, 41 ja 43. Vaidlustaja mõnab ka ise, et vähemalt klassides 41 ja 43 ei kattu vaidlustaja ja taotleja tegevusvaldkonnad.

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. Vaidlustaja on võrdsustanud talle kuuluvad varasemad õigused KaMS § 11 lg 2 mõistes – ärinime ja domeeninimed – varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Selline üldistus on aga lubamatu, kuna KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses on kaitstavad siiski vaid õiguskaitse saanud varasemad kaubamärgid, mis on loetletud KaMS § 11 lg-s 1. Seda kinnitab ka asjaolu, et KaMS näeb eraldi ette sätteid, mis kaitsevad muid varasemaid õiguseid KaMS § 11 lg 2 mõistes. Sellisteks säteteks on näiteks KaMS § 10 lg 1 p 4, mis kaitseb ärinime kui varasemat õigust ning KaMS § 10 lg 1 p 6, mis muuhulgas kaitseb õigust isikuportreele, arhitektuuriobjekti nimetusele jms. KaMS § 10 lg 1 p-s 2 on silmas peetud aga varasemat kaubamärki, vastasel juhul sisaldaks nimetatud säte termini *varasem kaubamärk* asemel terminit *varasem õigus*. Kaubamärgi registreerimise teel on võimalik tagada sellele ulatuslikum õiguskaitse kui pelgalt varasema õiguse õiguskaitse. Vaidlustaja ei ole aga enda nimele kaubamärki registreerinud ning seetõttu ei laiene talle ka varasematele kaubamärkidele ettenähtud ulatuslikum õiguskaitse. Eelnevalt tulenevalt ei oma tähtsust asjaolu, et vaidlustaja õigused KaMS § 11 lg 2 mõistes olid olemas juba enne taotleja kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist.

Kuna vaidlustajale ei kuulu varasemat kaubamärki, siis ei peaks teenuste liikide võrdlus vajalik olema, sest KaMS § 10 lg 1 p 2 üks kohaldamise eeldustest – varasema kaubamärgi olemasolu – ei ole täidetud.

Olgugi, et Riigikohus on lahendi 3-2-1-4-06 p-s 49 leidnud, et domeeninimi võib põhimõtteliselt olla intellektuaalse omandi objektiks, siis tuleb domeeninime intellektuaalse omandi objektiks olemist endiselt igal üksikjuhtumil vastavalt asjaoludele eraldi hinnata. Isegi kui domeeninimed [www.kvartal.ee](http://www.kvartal.ee) või [www.kvartal.eu](http://www.kvartal.eu) oleksid käesoleval juhul käsitletavad intellektuaalse omandi objektina (mida vaidlustaja ei ole tõendanud), siis see ei tähenda, et need oleksid võrdsustatavad varasema õiguskaitset omava kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Tuleb arvesse võtta, et kuni 12.01.2017 (enne käesoleva vaidluse tekkimist) ei olnud vaidlustajale kuuluvad domeeninimed kasutusel, st ei sisaldanud teavet vaidlustaja äritegevuse kohta, vaid kuvasid nn veateate. Seega ei saa vaidlustaja tugineda ka domeeninimede varasemale kasutamisele Kvartal OÜ pakutavate teenuste suhtes, kuna reaalsuses ei olnud domeeninimed kasutusel.

Selguse mõttes on oluline välja tuua, et vaidlustaja ja taotleja tegevused ei konkureeri omavahel, neil on erinevad lõppkasutajad ning nende tegevuse segiajamise tõenäosus on olematu.

Võrreldes teenuste liike, mille tähistamiseks taotletavat kaubamärki ja vaidlustaja varasemaid õiguseid kasutatakse, nendib vaidlustaja vaidlustusavalduses põgusalt, et teenuste identsuse või samaliigilisuse analüüsimisel tuleb tähelepanu pöörata erinevatele faktoritele, peatumata pikemalt selgitustel, miks väljatoodud faktorid käesoleval juhul välistavad kaubamärgi registreerimise taotleja nimele. Eksitav on vaidlustaja väide, et kuna vaidlustaja ja taotleja teenused on identsed ja samaliigilised, siis peavad konflikti vältimiseks märgid selgelt erineva. Vaidlustaja põhitegevusala – programmeerimist – ei saa pidada taotleja tegevusaladega isegi mitte samaliigiliseks. Kattuvuse esinemine, nagu eelnevalt analüüsitud, on võimalik vaid ühes teenuste klassis, klassis nr 36, ning ka seal on see vaieldav. Taotleja taotleb kaubamärgi registreerimist aga neljas erinevas teenuste klassis. Seega on põhjendamatu väide, et taotleja ja vaidlustaja pakutavad teenused oleksid justkui identsed või samaliigilised.

Vaidlustaja varasemate õiguste ja taotleja taotletava kaubamärgi äravahetamise tõenäosuse hindamisel, nagu ka vaidlustaja on välja toonud, tuleb küsimust hinnata asjakohase avalikkuse perspektiivist. Esmalt, kui vaidlustaja üldse on tegev kinnisvara üürimise ja rentimise turul, siis on vaidlustaja tegevuse territoorium Põhja-Eesti, täpsemalt Harjumaa. Seega tuleb ka vaidlustaja teenuste kasutajad (so asjakohane avalikkus)



piiritleda vastaval territooriumil asuvate võimalike kasutajatega. Oluline on ka asjaolu, et vaidlustaja tegevus ei saa olla laiaulatuslik, mida tõendab 2016. aastal teenitud tulu marginaalsus kinnisvaraga seonduvates valdkondades (kõigest 1241 eurot). Taotleja tegutseb aga Lõuna-Eestis, Tartu linnas, mistõttu ei saa rääkida asjakohase avalikkuse kattuvusest ning teenuste konkurentsist. Lisaks tegutseb taotleja „KVARTAL + kuju“ kaubamärgi raames ruumide üürimise ja rentimisega geograafiliselt väga piiritletud raamides – st Tartu kesklinnas ühe konkreetse kaubanduskeskuse ruumidele üürnikke ja/või rentnikke otsides. Ka kõik muud teenuste liigid, milles taotleja kaubamärgi „KVARTAL + kuju“ registreerimist taotleb, assotsieeruvad konkreetse füüsilise asukohaga Tartu linnas. Vaidlustaja väidetavad kinnisvara üürimisega seotud tegevused on aga rohkem vahendaja tüüpi ning neid ei saa seostada mingi konkreetse füüsilise asukohaga. Seetõttu ei saa rääkida ka vaidlustaja varasemate õiguste ja taotletava kaubamärgi äravahetatavuse suurest tõenäosusest ning assotsieeritavusest, kuna vaidlustaja ja taotleja tegevus kinnisvaraga seonduvalt on tegevuse liikide erinevuse tõttu selgelt eristatav. Saab eeldada, et ka keskmine mõistlik kinnisvarateenuste kasutaja ei seostaks omavahel kaubanduskeskuse tegevust Tartu linnas ja Harjumaal ruumide üürimisega tegelevat väikeettevõtet.

Lisaks asjakohasele avalikkusele omab äravahetatavuse tõenäosuse hindamisel olulisust ka erinevate õiguste tuntus ja eristatavus. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et temale kuuluvad varasemad õigused on laiemale avalikkusele tuntud ega seda, et neid seostatakse tugevalt tema poolt pakutavate kinnisvaraga seonduvate teenustega määral, mis võiks üldse kaasa tuua äravahetamise tõenäosuse esinemise vaidlustaja ja taotleja teenuste kasutaja poolt.

Vaidlustaja ei saa tugineda taotleja kaubamärgi registreerimist välistava asjaoluna KaMS § 10 lg 1 p-le 2, kuna talle ei kuulu varasemat kaubamärki selle sätte mõistes. Sellest olenemata ei ole täidetud ka eeldus, et taotleja kaubamärk ja vaidlustaja varasemad õigused oleksid äravahetatavad asjakohase avalikkuse, st teenuste lõppkasutajate silmis.

Taotleja ei ole esitanud kaubamärgi „KVARTAL + kuju“ registreerimise taotlust pahauskselt KaMS § 9 lg 1 p 10 mõistes. Samuti ei välista taotleja kaubamärgi õiguskaitse saamist ei KaMS § 10 lg 1 p 2 ega ka p 4, kuna nende sätete kohaldamise eeldused ei ole täidetud.

Taotleja märgib, et vaidlustaja ei oma varasemat kaubamärki ega ole õiguskaitse saamist ka kogu oma tegevusaja jooksul taotlenud. Lisaks leidis Eesti Patendiamet ekspertiisi käigus, et taotleja kaubamärgi registreerimist välistavaid asjaolusid ei esine ja rahuldab vastava registreerimise taotluse.

Arvestades, et KaMS §-s 9 sätestatud absoluutseid ega KaMS §-s 10 sätestatud suhtelisi kaubamärgi õiguskaitse saamist välistavaid asjaolusid ei esine, siis peaks Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „KVARTAL + kuju“ taotleja nimele jääma jõusse.

Seiskohtadele on lisatud vaidlustajale kuuluvate domeeninimede veateade, vaidlustaja 2015. aasta majandusaasta aruanne, vaidlustaja 2016. aasta majandusaasta aruanne ja volikirj.

**3) Vaidlustaja täiendavad seisukohad.** 17.10.2017 esitas vaidlustaja oma täiendavad seisukohad.

Vaidlustaja hinnangul on taotleja oma seisukohtades ühelt poolt väljunud vaidlustusavalduse raamidest ning ka komisjoni pädevuse raamidest ning teisalt on taotleja seisukohad vastukäivad ning eksitavad.

Taotleja on selgitanud kahe üheaegse identse taotluse esitamist argumendiga, et selliselt säilib võimalus kaubamärki kaitsta ka väljaspool Eestit. Toodud põhjendus on väheveenev ning selgelt otsitud. Taotleja esitas nii riikliku kui ka Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse. Viimasega on juba kaitset taotletud väljaspool Eestit. Seega ei saa taotleja selgitust kuidagi asjakohaseks ning tõsiseltvõetavaks argumendiks lugeda riikliku taotluse esitamise õigustamisel.

Antud kontekstis on ka täiesti meelevaldne ning eksitav taotleja poolt toodud väidetavalt vaidlustaja seisukoht, et "iga järgneva väidetavalt sarnase kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine on pahauskne." Vaidlustaja ei ole kordagi väitnud, et pahauskus taotluse esitamisel seisneb sarnase kaubamärgi registreerimiseks esitamises. Pahauskus on erinevate asjaolude koosesinemise tulemus, s.o lisaks tähiste identsusele või sarnasusele, tuleb tuvastada ka taotleja teadlikkus varasemast õigusest ning kas taotluse esitamise eesmärk tulenes kaubamärgi funktsioonist lähtuvalt või mitte. Vaidlustaja on tõendanud ning taotleja seda vastavalt ka kinnitanud, et oli teadlik vaidlustajale kuuluvatest praktiliselt identsetest õigustest

ning riikliku taotluse esitamise eesmärk ei saanud tuleneda kaubamärgi funktsioonist, s.o taotleja kinnitab oma 09.08.2017. a seisukohtades, et tegelik soov oli kaitse saavutada laiemalt kui üksnes riiklikult Eestis. Sellisel kaalutlusel puuduvad loogilised selgitused ning põhjendused väitmaks taotluse heauskset esitamist.

Tulles tagasi taotleja teadlikkuse juurde vaidlustajale kuuluvatest õigustest, on vaidlustaja 09.08.2017. a seisukohtades vaidlustaja poole pöördumise kontekstis esitanud ekslike faktiväiteid. Nimelt on mainitud seisukohtades toodud, et *"taotleja tunnistab, et enne kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist kontakteerus ta vaidlustajaga ning avaldas soovi omandada eelkõige vaidlustaja nimele registreeritud domeeninimi, mida vaidlustaja sellel ajal ei kasutanud (lisatud domeeni kvartal.ee väljavõte 12.01.2017. a seisuga)."*

Vaidlustusavalduse lisana on toodud nimetatud pöördumine. Viimane leidis aset 21.03.2016. a ning pöördumise eesmärgiks oli *"selgitada välja, kas Teie kui OÜ Kvartal ainuosanik ja juhatuse liige oleksite tasu eest valmis loovutama OÜ Kvartal nimele registreeritud domeeni kvartal.ee ja muutma osühingu ärinime või ärinime säilimise soovi korral andma kirjaliku nõusoleku ärinimega identse kaubamärgi kasutuselevõtuks."*

Esiteks pöördus taotleja vaidlustaja poole 21.03.2016. a domeenil kvartal.ee asuva e-posti aadressi [info@kvartal.ee](mailto:info@kvartal.ee) kaudu. Mistõttu ei saa 12.01.2017. a väljatrükk kuidagi kinnitada väidet, et "vaidlustaja pöördumise ajal domeeni ei kasutanud." Teiseks ei ole antud vaidlustusavalduse sisuks ega esemeks vaidlustaja domeeni registreerimise, kasutamise või mittekasutamise üle otsustamine (nimetatud väljub komisjoni pädevusest). Küsimus on selles, kas taotleja registreerimistaotlus nr M201600297 esitati pahauskselt või mitte. Fakt on see (mida kinnitab taotleja nii oma 09.08.2017. a seisukohtades kui ka 21.03.2016. a pöördumisega), et taotleja teadis vaidlustajale kuuluvatest varasematest õigustest ärinimele ja domeeninimele ning 21.03.2016. a avaldatu kohaselt oli taotleja soov kasutusele võtta samas valdkonnas identne kaubamärk. Just viimase registreerimiseks riikliku kaubamärgina soovis taotleja vaidlustaja nõusolekut. Nõusolekut saamata esitas taotleja teadlikult konfliktse kaubamärgi registreerimiseks. Kokkuvõtvalt on taotleja pahausksuse konteksti puudutavad väited paljasõnalised, väheveenvad ning selgelt otsitud. Vaidlustusavalduse menetluse jooksul esitatud tõendid ja taotleja poolt väljendatu kinnitavad vaidlustusavalduse aluseks esitatud argumentide õiguspärasust ning annavad alust KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaldamiseks ja avalduse rahuldamiseks.

KaMS § 10 lg 1 p 4 õiguskaitsset välistava asjaolu kohaldamise kontekstis on taotleja esitanud vastukäivaid argumente ning otsitud põhjendusi. Kokkuvõtvalt, ei ole taotleja endiselt esitanud ühtegi veenvat argumenti, mis kinnitaks vaidlustusavalduse alusetust ning põhjendaks selle rahuldamata jätmist.

Taotleja on 21.03.2016. a pöördumisega kinnitanud, et tegemist on konfliktsete kaubamärkidega, s.o taotleja kaubamärk ei saa koos eksisteerida vaidlustaja tegevusaladel vaidlustaja nõusolekuta. Seetõttu on vasturääkivad taotleja 09.08.2017. a seisukohtades esitatud väited selle kohta, et KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise eeldused ei ole täidetud. Viimast eelkõige seetõttu, et kaubamärgitaotlusega kaetud teenused ning vaidlustaja tegevusalad ei ole kattuvad. Samuti ei ole vaidlustaja väidetavalt tõendanud oma tegevust kinnisvaraga seotud valdkonnas ning seda muuhulgas tänasel päeval. Taotleja esitas vaidlustaja tegevusalade tõendamiseks lisaks vaidlustusavaldusele lisatud tõenditele täiendavalt vaidlustaja majandusaasta aruanded, millistega ta veenvalt lükkab ümber enda argumendi vaidlustaja tegevusalade tõendamatuses kohta.

Osundatud majandusaasta aruannete kontekstis jätab taotleja eksitavalt märkimata, et vaidlustaja on Eestis tegev üksnes kinnisvara valdkonnas ning programmeerimise teenust osutatakse Ameerika Ühendriikide turule. Viimased asjaolud on esitatud taotleja poolt 09.08.2017. a seisukohtade lisades nr 2 ja 3 toodud tabelites, s.o:

- 2015 müük Euroopa Liidu riikidele (Eesti) 1980 EUR = kinnisvarabüroode tegevus 900 EUR + enda või renditud kinnisvara üürile andmine ja käitlus 1080 EUR. Müük väljapoole Euroopa Liidu riike (Ameerika Ühendriigid) 13175 EUR = Programmeerimine 13175 EUR.

- 2016 müük Euroopa Liidu riikidele (Eesti) 1241 EUR = kinnisvarabüroode tegevus 350 EUR + enda või renditud kinnisvara üürile andmine ja käitlus 891 EUR. Müük väljapoole Euroopa Liidu riike (Ameerika Ühendriigid) 5110 EUR = Programmeerimine 5110 EUR.

Vaidlustaja juhib siinkohal tähelepanu, et tema tegevus kõnealusel valdkonnas ei pea olema märkimisväärne. Piisab kui vaidlustaja on tegev nendel tegevusaladel, mis kuuluvad samasse valdkonda taotluses toodud teenustega. Viimase osas aga poolte vahel vaidlus puudub.

KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaselt *ei saa õiguskaitset kaubamärk mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada.*

Viidatud normikoosseis ei sätesta tegevuse ulatusele mistahes kriteeriumeid. Analoogne regulatsioon puudutab ka Patendiameti ekspertiisi, s.o *kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 punkti 4 suhtes arvestab Patendiamet ettevõtja tegevusaladena neid lõppenud aruandeaasta tegevusalasid ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalasid, mis olid äriregistrile teatatud või majandusaasta aruandes näidatud enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva (KaMS § 38 lg 1 p 11).* Osundatust järeldub, et KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamisel ei oma tähtsust tegevuse ulatus või teenitud tulu suurus. Tähtis on, et ettevõtte kõnealusel tegevusaladel tegutseb. Veel vähem on asjakohane taotleja argument, et *"on alust kahelda kas vaidlustaja äritegevus kinnisvara üürimise ja rentimisega seonduvates valdkondades tänaseks üldse eksisteerib."* Tänapäevane olukord ei seonu mingilgi määral ega viisil taotleja 30.03.2016. a registreerimiseks esitatud kaubamärgi registreeritavuse küsimuse lahendamisega.

Taotleja on ise veenvalt tõendanud, et registreerimistaotluse nr M201600297 esitamise ajaks olid vaidlustaja tegevusalad, mis olid kajastatud majandusaasta aruannetes, kattuvad registreerimiseks esitatud kaubamärgitaotluse vastavate teenustega.

Taotleja on samuti esitanud argumenti, et sõna KVARTAL on nõrga eristusvõimega, s.o tegemist on klassi 36 teenuste suhtes tavapärase tähisega<sup>8</sup>. Mistõttu ei saa ka ärinimest tuleneda monopoolset õigust, mille alusel takistada sõna kvartal kasutamist.

Osundatud argumenti lükkab taotleja ise ümber 21.03.2016. a pöördumisega, s.o kui sõna KVARTAL on tõepoolest sedavõrd kirjeldav, puudunuks ka alus ja vajadus kaubamärgi registreerimiseks klassi 36 teenuste osas<sup>9</sup>. Kokkuvõtvalt ei ole taotleja ümber lükanud mitte ühtegi vaidlustusavalduses toodud KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise tingimust. Pigem vastupidi, ta on esitanud tõendeid selle kohta, et osundatud normikoosseis on täidetud.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise kontekstis leiab taotleja, et eelkõige ei ole täidetud antud keeldumise kohaldamiseks varasema õiguse tingimus. Nimelt leiab taotleja, et ärinimi ja domeeninimi ei ole KaMS § 11 lg 2 mõistes varasemad õigused, kuivõrd KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks saab varasemaks õiguseks olla üksnes kaubamärk. Vaidlustaja ei nõustu taotleja refereeritud seisukohaga ning toetudes Riigikohtu praktikale vaidleb sellele vastu. Nimelt leidis Riigikohus asjas nr 3-2-1-4-06 esiteks, et domeeninimi saab olla intellektuaalomandi objektiks ning teiseks, et on tegemist kaubamärgiomaniku ainuõiguste rikkumisega KaMS § 14 lg 1 järgi. Seega leidis Riigikohus, et domeeninime alusel õiguste teostamisel saab tugineda KaMS § 14 lg 1 sätestatule.

KaMS § 14 lg 1 kohaselt on *kaubamärgiomanikul õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses:*  
 1) *õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud;*  
 2) *õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline*

<sup>8</sup> Siinkohal jääb paljasõnaliseks ning asjakohatuks viide kaubamärgi RAJON taotlusele ning selle osas väidetavalt väljendatud Patendiameti seisukohale.

<sup>9</sup> KaMS § 9 lg 1 p 3 – õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

KaMS § 16 lg 1 p 2 - Kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevat tähistusi.

tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga;

3) registreeritud kaubamärgiga või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse teist liiki kaupu või teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet.

Eeltoodud Riigikohtu seisukohtadega on kinnitust leidnud domeeninime alusel KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise võimalikkus ning ühtlasi ümber lükatud taotleja 09.08.2017. a seisukohtades esitatud väited nagu ei oleks täidetud KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks varasema õiguse tingimus.

KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes teenuste identsust/samaliigilisust analüüsid on taotleja leidnud, et vaidlustaja ja taotleja tegevused ja seega ka vastavad teenused ei konkureeri omavahel. Seda eelkõige seetõttu, et taotleja tegutseb Tartus ning vaidlustaja Tallinnas ja Harjumaal. Veelgi enam, taotleja seostab oma tegevust üksnes Tartu kesklinnaga ning leiab, et kuivõrd vaidlustaja teenuseid ei saa seostada konkreetse füüsilise asukohaga, ei saa rääkida ka vaidlustaja varasemate õiguste ja taotletava märgi äravahetatavuse suurest tõenäosusest ning assotsieeruvusest.

Antud argumentide valguses ei ole kuigi tõsiseltvõetav väide, et vaidlustaja ei ole tõendanud oma tegevust kinnisvaraga seotud valdkonnas.

Vaidlustaja juhib taotlejale tähelepanu, et kõnealuse vaidlustusavalduse sisuks on Eesti territooriumil kaitse saamiseks esitatud kaubamärgi registreerimise õiguspärasuse otsustamine. Kaubamärgi õiguskaitse ulatus ei ole, ega saagi olla piiratud ei Tartu linna ega selle mistahes linnaosaga. Taotleja vastavad väited on meelevaldsed ning vastuolus kaubamärgiõiguse sisu ning mõttega. Taotleja argumendid muudab eriti kummastavaks veel asjaolu, et 09.08.2017. a seisukohtade esimestel lehtedel deklareeris taotleja soovi kaubamärgi kaitsmist ka Eestist väljapoole laiendada.

Kokkuvõtvalt on vaidlustaja seisukohal, et tulenevalt taotleja seisukohtade vasturääkivusest ning eksitavusest, ei ole taotleja esitanud ühtegi veenvat argumenti ega lisanud vaidlustusavalduse rahuldamata jätmist toetavaid tõendeid. 09.08.2017. a seisukohtades esitatud väited taotleja kaubamärgi kasutamise ning selle kohta nagu peaks vaidlustaja täiendavalt tõendama oma majandustegevuse olemasolu, on kantud eesmärgist vaidlustusavalduse tegelikust sisust tähelepanu kõrvale juhtida.

Kuigi vaidlustaja ei pea tõendama oma tegevust, s.o piisab kui tegevusalad on majandusaasta aruandes esitatud (viimast tõendas aga taotleja), esitab vaidlustaja käesolevaga mõned näited oma tegevusalade, domeeni ja kaubamärgi kasutamise kohta.

Nimelt esitab vaidlustaja väljatrükid erinevatelt kinnisvaraportaalistelt, millistest nähtub ärinime OÜ Kvartal, domeeninime kvartal.ee ja meiliaadressi [maksim@kvartal.ee](mailto:maksim@kvartal.ee) kasutamine ajavahemikul 2012-2016. a. Ühtlasi on lisatud ka kirjavahetus nimetatud portaalistelt haldajatega, näitamaks kuulutuste vaatamise statistikat ning seeläbi isikute hulka, kelleni jõudis info vaidlustaja õigustest.

Vaidlustusavalduse toimiku liigse koormamise vältimiseks ei esitanud vaidlustaja kõiki võimalikke tõendeid. Seda enam, et vaidlustaja ärinime ja domeeninime kasutamise küsimus väljub käesoleva vaidlustusavalduse raamidest. Arvestades kõike eeltoodut, on vaidlustaja seisukohal, et on täidetud kõik KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2 ja p 4 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud ning Patendiameti otsus nr 7/M201600297 kuulub tühistamisele. Tuginedes eeltoodule ning toetudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-le 61, palub OÜ Kvartal tühistada Patendiameti otsus nr 7/M201600297 kaubamärgile „KVARTAL” Eestis kaitse võimaldamise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi “KVARTAL” asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Täiendavatele seisukohtadele on lisatud väljatrükid erinevatelt kinnisvaraportaalistelt koos kirjavahetusega portaalistelt haldajatega.

**4) Taotleja täiendavad seisukohad.** 15.01.2018 esitas taotleja omapoolsed täiendavad seisukohad, milles märgib, et jääb täielikult oma 09.08.2017 esitatud seisukohtade juurde, kuid esitab siinkohal täiendavad vastuväited vaidlustaja 17.10.2017 täiendavates seisukohtades välja tooduga seonduvalt.

Taotlejale jääb arusaamatuks vaidlustaja läbiv etteheide, justkui väljendaks nii Eesti Patendiametile kui ka Euroopa vastavale asutusele (EUIPO) kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine taotleja pahausksust.

KaMS § 67 lg 1 sätestab, et Eesti kodanik või Eestis elu- või asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet omav isik võib esitada rahvusvahelise registreerimise taotluse sama kaubamärgi ning samade kaupade ja teenuste suhtes, mille suhtes tal on Eestis esitatud taotlus või registreeritud kaubamärk. Olgugi, et nimetatud säte reguleerib Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroole (mitte EUIPO-le) Madridi protokolli alusel esitatava kaubamärgitaotluse esitamise õigust, siis saab sellest sättest üheselt järeldada, et sama kaubamärgi ning samade kaupade ja teenuste suhtes siseriikliku ja rahvusvahelise (st ka riikideülese) kaubamärgi registreerimise taotluse esitamine on KaMS-ga kooskõlas ning seda ei saa pidada pahauskselt käitumiseks.

On tavapärane, et kaubamärgi registreerimise taotlused esitatakse eelkõige selles riigis, kus kaubamärk peamiselt kasutusel on ning täiendavalt ka laiemal territooriumil kaubamärgile kaitse saamiseks (nt Euroopa Liidu territooriumil). Vaidlustaja seisukohtadest jääb ebaselgeks, miks just Eestis esitatud kaubamärgitaotlus käesoleval juhul pahauskselt esitatud on, arvestades, et kõige rohkem vajab taotleja kaubamärki kaitset just siin. Kaubamärgi Patendiameti kaubamärgiregistris registreerituna kuvamine võimaldab teistel Eestis tegutsevatel ettevõtetel vähese vaevaga vastava kaubamärgi olemasolust teada saada ning hoiduda vastava tähise kasutamisest.

Asjaolu, et taotleja on esitanud kaubamärgi KVARTAL+kuju registreerimisavalduse ka Euroopa Liidu vastavale asutusele ei puuduta käesolevat menetlust, mille keskmes on Eestis kaubamärgi registreerimise küsimus. Käesolevat menetlust mitte puudutava taotluse esitamise õiguse üle polemiseerimine on seega asjakohatu.

Väär on vaidlustaja väide, et pelgalt asjaolu, et vaidlustaja nimele on registreeritud ärinimi Kvartal OÜ, teadmine toob kaasa selle, et riikliku kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise eesmärk ei saa olla kantud kaubamärgi funktsioonist. Euroopa kohus on leidnud, et pelgalt asjaolust, et taotleja teadis või pidi teadma, et mõni kolmas isik juba kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks sarnast tähist, mida võib registreeritava tähisega segi ajada, ei piisa pahausksuse tõendamiseks, vaid oluline on arvestada taotleja subjektiivset taht kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise hetkel (C-529/07). Taotleja on 09.08.2017 seisukohtades selgitanud, et taotletava kaubamärgi KVARTAL+kuju väljatöötamisel arvestati Tartu kesklinnas asuva kaubanduskeskuse omapära ning spetsiifikat ning kaubamärki töötati välja heas usus, mitte eesmärgiga takistada vaidlustaja tegevust. Niisamuti esitati erinevates teenuste klassides kaubamärgi registreerimistaotlus eesmärgiga kaitsta väljatöötatud kaubanduskeskusele ning selles pakutavatele teenustele viitava kaubamärgi kuvandit, mitte aga eesmärgiga vaidlustaja huve kahjustada.

21.03.2016 vaidlustaja poole pöördumine sooviga omandada tema nimele registreeritud domeeninimi kvartal.ee ning palvega muuta tasu eest oma ärinime, oli kantud taotleja heausksest kavatsusest vältida võimalikke vaidlusi. Taotleja 21.03.2016 vaidlustaja poole pöördumisest ei saa aga järeldada, et taotleja nendiks, et tähise KVARTAL+kuju registreerimine ei ole vaidlustaja nõusolekuta võimalik. Oma kirjas vaidlustajale nentis taotleja üksnes seda, et taotletav kaubamärgi sõnaline osa on oma kirjapildilt identne vaidlustaja ärinimega, mida taotleja ka käesolevas vaidluses ei eita. Nimetatud kirjas ei ole aga käsitletud spetsiifilisi õigusrikkumise eeldusi, mis tulenevad KaMS-st, valdkonna praktikast jm ning mis annaksid aluse järeldada, et taotleja oli kirja kirjutades seisukohal, et kaubamärgi KVARTAL+kuju kasutamine rikub vaidlustaja õigusi. Nagu ka 09.08.2017 seisukohtades väljendatud, on tegeliku rikkumise tuvastamisel oluline arvestada kaupu või teenuseid, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse ning mille suhtes varasema õiguse omaja varasemat õigust kasutab, samuti on oluline analüüsida märkide segiajamise tõenäosust ning varasema õiguse omaja varasema õiguse kasutamise intensiivsust. Seega ei tähenda 21.03.2016 kirja vaidlustajale saatmine seda, et taotleja oleks oma hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitanud veendumusega, et see rikub vaidlustaja õigusi (st pahauskselt). Taotleja soov kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel oli garanteerida kaubanduskeskuse ning selle kuvandi ehitamisele tehtud investeeringute kaitse kaubanduskeskusega seostatava tähise kaubamärgina registreerimise teel. Kusjuures, kirjeldatud eesmärgile vaidlustaja vastu vaielnud ei ole.

Eelkirjeldatust tulenevalt ei käitunud taotleja Patendiametile kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel pahauskselt ega asunud kaubamärki KVARTAL+kuju kasutama pahauskselt KaMS § 9 lg 1 p 10 mõistes.

Eksitav on vaidlustaja järeldus oma 17.10.2017 täiendavates seisukohtades, mille kohaselt on taotleja oma 21.02.2016 pöördumisega justkui kinnitanud, et „taotleja kaubamärki ei saa koos eksisteerida vaidlustaja

tegevusaladel ilma vaidlustaja nõusolekuta.“ Tegemist on vaidlustaja meelevaldse järeldusega, mille taotleja palub tähelepanuta jätta.

Esmalt märgib taotleja, et kõik vaidlustaja vastuväited seoses KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamisega puudutavad vaidlustaja tegevuse tõendamist teenuste klassis nr 36, millesse kuuluvad mh teenused nagu kinnisvaratehingud, ruumide rentimine, üürimine jms. Oma 17.10.2017 täiendavates seisukohtades ei vaidle vaidlustaja vastu asjaolule, et ärinimi ja selle (väidetav) kasutamine kinnisvarateenuste osutamisel ei anna vaidlustajale alust nõuda taotleja nimele kaubamärgi KVARTAL+kuju registreerimisest keeldumist teenuste klassides 35, 41 ja 43. Seega puudub käesolevas asjas vaidlus selle üle, et vaidlustaja ärinimi ei anna vaidlustajale õigust nõuda registreerimisotsuse tühistamist osas, millega taotleja nimele otsustati registreerida kaubamärk KVARTAL+kuju klassides 35, 41 ja 43. Vaidlusalune on seega üksnes küsimus, kas vaidlustajale kuuluvat ärinime saab pidada taotleja nimele kaubamärgi KVARTAL+kuju registreerimist klassis 36 välistavaks asjaoluks KaMS § 10 lg 1 p 4 mõistes.

Vastusena taotleja 09.08.2017 seisukohtades esitatud seisukohtadele, milles taotleja seab kahtluse alla, kas vaidlustaja üldse kasutab oma ärinime kinnisvara valdkonnas, esitas vaidlustaja mitmeid dokumente oma kinnisvaraalse tegevuse tõendamiseks. Seoses vaidlustaja 17.10.2017 täiendavetes seisukohtades esitatud dokumentidega märgib taotleja järgmist.

Esiteks ei ole vaidlustaja esitatud kinnisvara üüri- ja müügikuulutused selgelt seostatavad vaidlustaja tegevusega, mistõttu on need asjakohatud. Kuulutused on üles pandud Maksim Hmeljovi kui füüsilise isiku nime alt. Kuulutustel puudub viide sellele, et kuulutused oleksid üles pandud vaidlustaja, so Kvartal OÜ, äritegevuse raames. Olgugi, et kuulutustel on väiksel märgitud domeeninimi [www.kvartal.ee](http://www.kvartal.ee), mis on registreeritud OÜ Kvartal nimele, siis ei saa kirjeldatud viidet pidada piisavaks tegevuse vaidlustaja isikule omistamiseks. Seda eriti arvestades, et [www.kvartal.ee](http://www.kvartal.ee) domeen ei olnud aktiivne vähemalt kuni taotleja kaubamärgi registreerimisavalduse esitamiseni (tõenäoliselt ei ole seda kunagi olnud), samuti ei ole viide domeeninimele kuulutusel selgelt esile tulev, vaid pigem kõrvaline. Keskmisele tarbijale ei oskaks nende müügi- ja üürikuulutuste põhjal seostada kinnisvara müümise/üürimise pakkumisi Kvartal OÜ tegevusega, kuna kuulutuste seos Kvartal OÜ-ga on minimaalne.

Teiseks ei tõenda vaidlustaja esitatud materjal vaidlustaja tegevust kinnisvara valdkonnas taotleja kaubamärgitaotluse esitamise aja seisuga (taotlus esitati 30.03.2016). Kaks esimest Vaidlustaja failis sisalduvat kuulutust on olnud aktiivsed aastal 2014, ülejäänud kuulutustelt ei ole aga võimalik välja lugeda, millal need kinnisvaraportaalis aktiivsed on olnud, st mis ajal kinnisvara valdkonnas tegutsemist need tõendavad. Arvestades, et kuulutustel on hinnad märgitud nii eesti kroonides (mida alates 01.01.2011 enam käibesse ei lastud) kui ka eurodes, siis ei saa need kuulutused olla olnud aktiivsed hiljem, kui 01.06.2011, mil eurole üleminekust tingitud paralleelhindade kuvamise kohustus Eestis lõppes. Samuti kajastavad vaidlustaja lisades toodud kv.ee kinnisvaraportaali statistikatabelid Maksim Hmeljovi kuulutuste vaatamisi aastatel 2013-2014. Järelikult ei tõenda vaidlustaja lisades kajastatud kuulutused seda, et vaidlustaja oleks kinnisvaraturul tegutsenud taotleja kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal. Tegemist on tõenditega, mis parimal juhul tõendavad Maksim Hmeljovi tegevust kinnisvaravaldkonnas rohkem kui 2 aastat enne vaidlusaluse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist taotleja poolt. Ka 2015. a ja 2016. a jooksul väljastatud kinnisvaraportaali City24 arved ning e-kirjad ei tõenda vaidlustaja (Kvartal OÜ) tegutsemist kinnisvaravaldkonnas. Nende põhjal ei ole võimalik kindlaks teha, kelle nime alt (st kas eraisiku või äriühingu nime alt) portaalis kuulutusi üles pandi ega kas või kui palju kuulutusi üles pandi. Asjaolu, et Kvartal OÜ kinnisvaraportaali teenuse kasutamise eest perioodiliselt maksis, ei tõenda äriühingu tegelikku tegutsemist kinnisvara valdkonnas, vaid pelgalt seda, et Maksim Hmeljovi nimele oli sellel perioodil registreeritud City24 kinnisvaraportaali kasutaja.

Olgugi, et KaMS § 38 lg 1 p 11 viitab kaubamärgi ekspertiisi raames sellele, et KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamisel tuleb ettevõtja tegevusaladena arvestada neid lõppenud aruandeaasta tegevusalasid ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalasid, mis olid äriregistrile teatatud või majandusaasta aruandes näidatud enne taotluse esitamise kuupäeva, siis ei tähenda see, et kontrolliga peaks jätma arvestamata tegeliku olukorra. Oleks vastuolus hea usu põhimõttega, kui pelgalt seetõttu, et vaidlustaja on äriregistrile edastanud teabe, et tema tegevusvaldkonnaks on kinnisvarabüroode tegevus, loetakse temale kuuluv ärinimi selles valdkonnas sarnase kaubamärgi registreerimist välistavaks ilma arvestamata, kas vaidlustaja ka tegelikult vastavas valdkonnas tegutseb. Sellisel juhul oleks äriühingutel võimalik pahatahtlikult oma majandusaasta aruannetes välja tuua

tegevusvaldkonnad, milles nad tegelikult ei tegutse, ning seeläbi takistada teistel ettevõtjatel nimetatud valdkondades sarnaseid kaubamärke registreerimast.

Euroopa Kohus on leidnud, et üleüldine kaubamärgitaotluste registreerimise vaidlustamise õigus peaks olema nendel varasemate tähiste omajatel, kelle tähistel on asjaomasel turul (so käesoleval juhul kinnisvaraturul) tegelik kohalolu (C-96/09, p 157). Tegelik kohalolu nõude, st tähise tegeliku kasutamise ettevõtte toodete ja teenuste suhtes, sätestamise mõte seisneb selles, et varasema – kuid mitte enam kasutusel oleva – tähisega ei saaks takistada uute kaubamärkide registreerimist. Seega arvestades, et vaidlustaja ei ole oma ärinime ega domeeninimesid vähemalt 2 aastat enne taotleja kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist tegelikult kinnisvaravaldkonnas teenuste pakkumisel kasutanud, siis ei tohiks vaidlustaja varasemad õigused anda alust taotleja kaubamärgi registreerimata jätmiseks klassis 36.

Euroopa Kohtu seisukohtadega tuleks siinkohal siseriikliku õiguse tõlgendamisel arvestada, kuna KaMS on koostatud EL regulatsiooni – täpsemalt on KaMS aluseks EL direktiiv nr 89/104/EMÜ – alusel. Samuti tuleb Euroopa Kohtu praktikat kaubamärgivaidluse lahendamisel ja siseriikliku õiguse tõlgendamisel arvestada, kuna Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik (3-2-1-4-06, p 22).

Isegi kui lugeda pelgalt majandusaasta aruannetes kajastatud tegevusvaldkonna põhjal vaidlustaja äritegevuse valdkonnaks kinnisvaraga seotud tegevused, siis tuleks endiselt jätta vaidlustaja taotlus Patendiameti otsuse tühistamiseks KaMS § 10 lg 1 p 4 alusel rahuldamata. Sellisel juhul tuleks lugeda vaidlustaja ärinimi kinnisvaravaldkonnas pelgalt kirjeldavaks või eristusvõimetuks. Kinnisvaravaldkonnas tegutseva ettevõtte ärinimes valdkonnas levinud ja eristusvõimetu sõna „kvartal“ kasutamine ei saa olla KaMS § 10 lg 1 p 4 mõistes aluseks stiliseeritud kaubamärgile KVARTAL+kuju kinnisvaraga seotud klassis 36 õiguskaitse andmisest keeldumiseks. Taotleja rõhutab, et stiliseeritud kaubamärgi KVARTAL+kuju juures saab õiguskaitse eelkõige tähise kasutus koos konkreetse stiliseeringuga (st kaitset ei saa mitte sõnaline tähis, vaid tähis tervikuna), millele kooskõlas KaMS § 16 lg 1 p-ga 2 on õiguskaitse andmine lubatud. Seega ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 4 nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu üheski teenuste klassis (st ei klassis 35, 36, 41 ega 43), milles taotleja on kaubamärgile KVARTAL+kuju õiguskaitset taotlenud.

Seoses vaidlustaja õigusega tugineda KaMS § 10 lg 1 p-le 2, on vaidlustaja oma sellekohase õiguse tuletanud Riigikohtu lahendile nr 3-2-1-4-06 tuginedes. Taotleja selle käsitlusega ei nõustu ning jääb oma algse seisukoha juurde, mille kohaselt puudub vaidlustajal kõnealusele sättele tuginemise subjektiivne õigus.

Riigikohtu lahendi nr 3-2-1-4-06 p-s 49 möönab kolleegium, et domeeninimi võib põhimõtteliselt olla intellektuaalse omandi objektiks ning seda vaatamata domeeninimede registreerimiseks kehtestatud reeglistiku punktile 9.2, mille kohaselt ei anna domeeninime registreerimine sellele iseenesest kaubamärgi staatust ega muid uusi õigusi. Asjaolu, et domeeninimi võib põhimõtteliselt olla intellektuaalse omandi objektiks, ei tähenda, et vaidlustaja nimele registreeritud domeeninimi seda tingimata oleks. Samas punktis selgitab Riigikohtu kolleegium, et domeeninimi sarnaneb oma funktsioonidelt kaubamärgiga ning väärivad vastavat kaitset eelkõige siis, kui seda kasutatakse teabe andmisel, kuuluvuse või päritolu näitamisel või kui see täidab nt reklaamifunktsiooni. Sellega viitab kolleegium eelkõige sellele, et igal üksikjuhul tuleb eraldi hinnata domeeninime kui võimalikku intellektuaalse omandi objekti. Käesoleval juhul ei ole aga alust lugeda vaidlustaja nimele registreeritud domeeninime [www.kvartal.ee](http://www.kvartal.ee) ega [ww.kvartal.com](http://ww.kvartal.com) intellektuaalse omandi objektiks, kuna vaidlustaja ei kasuta neid domeeninimesid eelkirjeldatud funktsioonide täitmiseks (vähemalt ei kasutanud taotleja poolt kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise hetkel). Vaidlustaja ei ole seni tõendanud, et vastav domeeninimi oleks üldse kunagi vaidlustaja teenuste suhtes kasutusel olnud viisil, mis võimaldaks väita, et see täidab kaubamärgi funktsioone. Tegemist ei ole Kvartal OÜ funktsionaalsete kodulehekülgedega, mis annaksid ettevõtte kohta teavet või mille kaudu ettevõtte end reklaamiks. Pelgalt domeeninime sisaldava meiliaadressi kasutamist (teadmata sagedusega) ei saa samuti pidada domeeninime kasutamiseks määral, mis võimaldaks väita, et domeeninimi täidab kaubamärgiga sarnast funktsiooni.

Riigikohtu lahendi 3-2-1-4-06 p-s 50 kirjutab kolleegium täiendavalt järgnevat: „Kolleegiumi arvates tuleneb kaubamärgiseadusest registreeritud kaubamärgiomanikule õiguskaitse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise vastu domeeninimes KaMS § 14 lg 1 järgi.“ Väär on vaidlustaja tõlgendus justkui oleks Riigikohus eelneva lausega asunud seisukohale, et domeeninime alusel õiguste teostamisel saab tugineda KaMS § 14 lg-le 1. Viidatud lausega väljendab Riigikohus seisukohta, et kaubamärki omaval isikul on KaMS § 14 lg 1 järgi õigus nõuda teise isiku poolt domeeninimes kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise lõpetamist. Riigikohtu

seisukohta ei saa tõlgendada viisil, mille kohaselt võiks domeeninime omanikku vastava sätte mõistes kaubamärgiomanikuks pidada. Samal põhjusel ei saa selle põhjal järeldada, et domeeninime omanik saab olla kaubamärgiomanik KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Järelikult ei ole alust pidada vaidlustajat KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes kaubamärgiomanikuks, mistõttu ei ole tal õigust nõuda kaubamärgi registreerimisest keeldumist sellele sättele tuginedes.

Taotleja täpsustab, et vaidlustaja 17.10.2017 täiendavates seisukohtades sisalduv analüüs on käesolevas asjas kohatu. Taotleja ei vaidle vastu, et kaubamärgi registreerimisel otsustatakse kaubamärgile õiguskaitse anda kogu Eesti territooriumil. Taotleja viitas taotleja ja vaidlustaja erinevatele Eesti-sisestele tegevuspiirkondadele tähiste tarbija poolt äravahetamise tõenäosust (KaMS § 10 lg 1 p 2 üks kontrollimist vajavatest eeldustest) analüüsid ning jõudis järeldusele, et äravahetamise tõenäosus on igal juhul väike, kuna Eestis tegutsevad taotleja ja vaidlustaja erinevates geograafilistes piirkondades.

Eeltoodust tulenevalt saab järeldada, et vaidlustaja ei ole siiani suutnud piisavalt tõendada KaMS §-des 9 ja 10 sisalduvate kaubamärgi ainuõigust välistavate asjaolude esinemist, mis annaks alust jätta kaubamärk KVARTAL+kuju taotleja nimele registreerimata. Taotleja palub TOAK-l jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata ning jätta kaubamärgi KVARTAL+kuju taotleja nimele registreerimise otsus jõusse.

**5) Vaidlustaja lõplikud seisukohad.** 04.06.2018 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jääb kõigi menetluse jooksul esitatud argumentide ning nõuete juurde ning leiab endiselt, et Patendiameti otsus nr M201600297 registreerida kaubamärk "KVARTAL" taotleja nimele on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2 ja p 4 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaoludega. Vaidlustaja leiab, et esitatud argumentid ning põhjendused koostoimes lisatud tõenditega, on piisavad vaidlustusavalduse rahuldamiseks.

**6) Taotleja lõplikud seisukohad.** 25.06.2018 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles märgib, et vaidlustaja 04.06.2018 lõplikud seisukohad on oma sisult deklaratiivsed, st vaidlustaja ei esitanud kõnealusel dokumendis ühtegi uut seisukohta, vaid kinnitas üksnes, et jääb oma vaidlustusavalduses ja 17.10.2017 täiendavates seisukohtades esitatud seisukohtade juurde. Sealjuures on märkimisväärne, et vaidlustaja ei ole seisukohta kujundanud taotleja 15.01.2018 täiendavates seisukohtades esitatud argumentide suhtes ega neid ümber lükanud.

Esiteks ei ole taotleja kaubamärgi registreerimistaotlus nr M201600297 kaubamärgi KVARTAL+kuju registreerimiseks klassides 35, 36, 41 ja 43 esitatud pahauskselt, kusjuures Eestis ning Euroopa Liidus paralleelselt kaubamärgitaotluse esitamine on kooskõlas KaMS mõttega. Taotleja on vaidlustusavalduses kaubamärgi välja töötanud eesmärgiga garanteerida Tartus asuva kaubanduskeskuse ning selle kuvandile tehtud investeeringute kaitse läbi kaubamärgikaitse, Vaidlustaja ei ole eelnevale vastu vaieldud. Taotleja on tõendanud, et vaidlustusavalduse kaubamärk on välja töötatud kaubamärgi funktsionaalseks kasutamiseks.

Teiseks saab käesolevas asjas olla vaidlus üksnes selle üle, kas vaidlustajale kuuluvad õigused (äri nimi ning domeeninimed) välistavad taotleja nimele kaubamärgi KVARTAL+kuju registreerimise klassis 36. Vaidlustajale kuuluvad õigused ei saa takistada kaubamärgi KVARTAL+kuju registreerimist Taotleja nimele klassides 35, 41 ja 43, kuna nimetatud klassides vaidlustaja ei tegutse, st vaidlustaja ei kasuta talle kuuluvaid äri- ega domeeninimesid klassides 35, 41 ega 43 kaupade või teenuste eristamiseks turul. Vaidlustaja ei ole käesoleva menetluse jooksul väitnud ega ka tõendanud, et vaidlustaja tegutseks tegevusaladel, mis kuuluvad klassidesse 35, 41 ja 43. Hindamisel, kas KaMS § 10 lg 1 p 4 annab aluse taotleja nimele kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks klassis 36, tuleb muuhulgas arvestada Euroopa Kohtu praktikaga, mille kohaselt peaks kaubamärgitaotluste registreerimise vaidlustamise õigus olema nendel varasemate tähiste omajatel, kelle tähistel on asjaomasel turul tegelik kohalolu (st ettevõtja tegevusalade hindamisel KaMS § 10 lg 1 p 4 mõistes ei saa lähtuda üksnes ettevõtte majandusaasta aruandes formaalselt näidatud tegevusaladest). Seetõttu tuleb käesolevas asjas otsuse tegemisel arvestada ka taotleja poolt esitatud seisukohti ja tõendeid selle kohta, et vaidlustaja tegevus kinnisvara valdkonnas (klass 36) oli nii taotleja kaubamärgitaotluse esitamise hetkel kui ka aastaid enne seda marginaalne ning seda ei saa pidada asjaomasel turul tegelikult.

Kolmandaks ei kuulu vaidlustajale ühtegi kaubamärki KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes, mis võimaldaks vaidlustajal taotleja nimele kaubamärgi registreerimise vaidlustamisel vastavale sättele tugineda. Vaidlustaja arusaam, justkui annaks domeeninime omamine vaidlustajale õiguse tugineda KaMS § 10 lg 1 p-le 2 taotleja nimele kaubamärgi KVARTAL+kuju registreerimise vaidlustamisel, on ekslik. Vaidlustaja seisukohta ei toeta ka Riigikohtu lahend asjas nr 3-2-1-4-06, millele vaidlustaja tugineb.



Taotleja 09.08.2017 ja 15.01.2018 menetluskohas esitatud seisukohtadest (mis on eelnevalt kokku võetud) järeldub, et taotleja on veenvalt ümber lükanud kõigi vaidlustaja väitel käesolevas asjas esinevate taotleja nimele kaubamärgi KVARTAL+kuju registreerimist välistavate õiguslike aluste esinemise. Järelikult ei esine ühtegi alust taotleja nimele KVARTAL+kuju kaubamärgi registreerimise otsuse tühistamiseks ning vastava kaubamärgi registreerimise otsus tuleb jätta jõusse.

Eeltoodust tulenevalt palub taotleja TOAK-I jätta v vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata ning jätta kaubamärgi KVARTAL+kuju taotleja nimele registreerimise otsus jõusse.

5) 16.07 alustas komisjon asjas 1710 lõppmenetlust.

#### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgi KVARTAL+kuju registreerimine vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ning § 10 lg 1 p-dega 2 ja 4.

Esmalt hindab komisjon, kas kaubamärki KVARTAL+kuju registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10.

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

Vaidlustaja põhistab pahausksuse väidet esmalt sellega, et taotleja on samaaegselt siseriikliku taotlusega esitanud ka taotluse identsele eestikeelsele tähisele kaitse saamiseks Euroopa Liidus. Komisjonile jääb arusaamatuks, millistele asjaoludele tuginedes saab sellisel juhul taotleja käitumist pahauskselt pidada. Taotlejal on õigus teha pingutusi oma tähisele võimalikult laialdase kaitse saamiseks ning kindlasti ei tähenda eestikeelsele tähisele Euroopa Liidus kaitse taotlemine pahausksust, iseäranis kui Euroopa Liidu kaubamärgile ei kehti nõudeid keele kohta. Vaidlustaja väited pahausksuse kohta sellest aspektist on komisjoni hinnangul meelevaldsed ja sisustamata.

Teine argument pahausksuse põhistamisel tuleneb vaidlustaja hinnangul asjaolust, et taotleja pöördus enne kaubamärgitaotluse esitamist vaidlustaja poole eesmärgiga välja selgitada, kas vaidlustaja oleks valmis tasu eest loovutama OÜ Kvartal nimele registreeritud domeeni kvartal.ee ja muutma osühingu ärinime või ärinime säilitamise korral andma kirjaliku nõusoleku ärinimega identse kaubamärgi kasutuselevõtuks. Komisjon mõnab, et eeltoodu kohaselt oli taotleja teadlik Eestis tegutsevast äriühingust, kellel on identne ärinimi tema kaubamärgi sõnalise osaga. Eelnimetatud asjaolu ei tähenda aga koheselt automaatselt pahausksust. Ka Euroopa Kohus on oma 11.007.2009 otsuse nr C-529/07 punktis 40 sedastanud, et taotleja pahausksuse tõendamiseks ei piisa ainuüksi asjaolust, et taotleja teadis või pidi teadma, et vähemalt ühes liikmesriigis mõni kolmas isik juba pikka aega kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähise, mille registreerimist taotleti.

Taotleja on selgitanud, et tegi päringu vaidlustajale eesmärgiga vältida võimalikke hilisemaid vaidlusi kaitsmaks väljatöötatud kaubanduskeskuse ning selle pakutavatele teenuistele viitava kaubamärgi kuvandit. Nimetatud käitumine näitab komisjoni hinnangul pigem taotleja hoolsust kui pahausksust. Analoogseid läbirääkimisi võimalike hilisemate vaidluste vältimiseks on peetud varem ja peetakse kindlasti ka edaspidi ning kokkulepete mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus vastavates instantsides, mis aga ei tähenda kindlasti pahausksust.

Eeltoodu põhjal leiab komisjon, et taotleja pahausksus kaubamärgitaotluse esitamisel ei ole tõendatud ning KaMS § 9 lg 1 p 10 ei kuulu kohaldamisele.

Teiseks hindab komisjon, kas kaubamärgi KVARTAL+kuju registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

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 § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisesse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.

Käesolevas asjas on poolte vahel vaidlus selles, kas vaidlustaja ärinimi ning tema nimele registreeritud domeenid kvartal.ee ja kvartal.eu kui varasemad õigused on käsitletavad varasema kaubamärgina KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Vaidlustaja on seisukohal, et kohaldada tuleb KaMS § 11 lg-t 2, mille kohaselt muu varasema õiguse määramisel arvestatakse vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva ning mille järgi tema ärinimi ja domeenid oleksid käsitletavad varasema õiguse/kaubamärgina, kuivõrd äriühing Kvartal OÜ on registreeritud 27.05.2004 ja domeen kvartal.ee 04.07.201 ning domeen kvartal.eu 30.12.2010, mis on varasemad kui taotleja 30.03.2016 kaubamärgitaotlus. Vaidlustaja hinnangul on tema domeeninimed käsitletavad kui varasemad õigused KaMS § 11 lg 2 mõistest. Siinkohal viitab vaidlustaja Riigikohtu lahendile asjas 3-2-1-4-06, milles Riigikohus on öelnud, et domeeninimi sarnaneb oma funktsioonidelt kaubamärgiga ning see võib olla intellektuaalomandi objektiks. Ka leiab vaidlustaja, et ka ärinime registreeringust tulenevad õigused on käsitletavad KaMS § 11 lg 2 tähenduses muu varasema õigusena.

Taotleja vaidlustaja eelnimetatud seisukohtadega ei nõustu ja leiab, et KaMS § 10 lg p 2 tähenduses on kaitstavad siiski vaid õiguskaitse saanud varasemad kaubamärgid, mis on loetletud KaMS § 11 lg-s 1. Eeltoodud kinnitab taotleja hinnangul ka asjaolu, et KaMS näeb ette eraldi sätteid, mis kaitsevad muid varasemaid õigusi ning et nende rakendamiseks KaMS § 10 lg 1 p-s 2 oleks lõikes pidanud ka sätte laiemalt sõnastama ja seal viitama varasematele õigustele. Ka ei nõustu taotleja vaidlustaja tõlgendusega Riigikohtu lahendist, mille kohaselt võiks domeeninime käsitleda automaatselt ja igal juhul kaubamärgina.

Komisjon nõustub taotlejaga selles, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eelduseks on varasema kaubamärgi olemasolu KaMS § 11 lg 1 mõistes. Kuivõrd seadusandja on ette näinud eraldi õiguskaitset välistavad varasemate muude õiguste osas KaMS § 10 lg-tes 4–6, siis on selge, et lõike 2 eesmärk on kaitsta varasemat kaubamärki, millele on antud tugevam õiguskaitse läbi registreerimismenetluse, kus on hinnatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid. KaMS § 11 lg 2 mõte on selgitada, millisest hetkest hakatakse arvestama muu varasema õiguse kaitse algust, kui menetlemisel hinnatakse suhtelisi õiguskaitset välistavaid asjaolusid KaMS § 10 lg-te 4–6 osas ning seda ei saa kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes varasema kaubamärgi kaitse mõttes.

Komisjon märgib ka, et vaidlustaja on küll viidanud Riigikohtu lahendi 3-2-1-4-06 punktile 49, milles kohus leidis, et domeeninimi sarnaneb oma funktsioonidel kaubamärgiga ning see võib olla intellektuaalomandi objektiks, kuid on jätnud tähelepanuta sellele järgneva punkti 50, milles öeldakse, et arvestades eelnevat, tuleneb kaubamärgiseadusest registreeritud kaubamärgi omanikule õiguskaitse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise vastu domeeninimes KaMS § 14 lg 1 järgi. Viimane omakorda tähendab, et see ei toeta vaidlustaja seisukohta domeeninime kui kaubamärgi käsitlemise osas antud vaidlustusavalduses.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et kuna vaidlustajal puuduvad varasemad kaubamärgid KaMS § 11 lg 1 mõistes, siis ei ole kohaldatav ka KaMS § 10 lg 1 p 2, kuna see ei ole kohaldatav muude varasemate õiguste osas.

Viimasena tuleb hinnata, kas kaubamärgi KVARTAL+kuju osas esineb KaMS § 10 lg 1 p 4 õiguskaitset välistav asjaolu.

*KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikoopäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada.*

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja ärinimi ja kaubamärgi KVARTAL+kuju on sarnased ning see oli kantud äriregistrisse enne taotluse esitamise kuupäeva. Poolte vahel on vaidlus selles, kas vaidlustaja tegevusala kattub taotleja kaubamärgitaotluses märgitud kaupade ja teenustega.

Vaidlustaja leiab, et kuna ta tegutseb kinnisvarasektoris ja tema tegevusaladeks muu hulgas märgitud ka kinnisvarabüroode tegevus ning enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, on KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise eeldus täidetud. Vaidlustaja leiab, et taotleja on esitanud kaubamärgitaotluse nr M201600297 seoses samanimelise ostukeskuse tegevusega. Viimane hõlmab endas just kinnisvaraga seotud teenuseid, sh.

kinnisvara üürileandmine ja kinnisvara ekspluatatsioon, kontoriteenused (klass 35), kinnisvara rentimine ja üürimine, kinnisvaratehingud (klass 36). Kuna eelviidatud taotleja keskus hõlmab endas ka hotelli, konverentsikeskust ja spaad, on sama keskusega kaetud ka klassi 41 ja 43 teenused. Vaidlustaja möönab, et viimased ei ole identsed vaidlustaja tegevusaladega, kuid väidab, et neid võib lugeda samaliigilisteks, kuivõrd tegemist on otseselt seotud valdkondadega.

Taotleja leiab, et vaidlustaja põhitegevusalaks on programmeerimine ning et vaidlustaja kinnisvaraala tegevus on marginaalne ja vaidlustaja ei ole tõendanud oma majandustegevust kinnisvaraga seotud valdkondades. Ka leiab taotleja, et on alust kahelda, kas vaidlustaja äritegevus kinnisvara üürimise ja rentimisega seonduvates valdkondades üldse eksisteerib.

Siinkohal nõustub komisjon vaidlustajaga, et oluline ei ole vaidlustaja kinnisvara valdkonnas tegutsemine tänasel päeval, vaid vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 4 peab seda arvestama taotlusele eelneval ajal. Vaidlustaja majandusaasta aruannete väljavõtetest selgub, et vaidlustaja on tegutsenud kinnisvarabüroode ja rentimise valdkonnas enne kaubamärgitaotluse KVARTAL+kuju esitamise kuupäeva. Ka nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et ei ole oluline, kui suure osa äriühingu tegevusest tegevusala hõlmama peab.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga kaubamärgiga kaitstavate teenuste ja vaidlustaja tegevusalade vahelise seose analüüsiga. Vaidlustaja väited teenuste ja tema tegevusalade sarnasuse ja samaliigilisuse osas on suures osas paljasõnalised ja argumenteerimata. Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja kinnisvaraga seotud tegevusala ja taotleja klassi 36 kaitstavad teenused (välja arvatud kindlustus, rahalised ja finantsteenused) on identsed.

Komisjoni hinnangul ei saa klasside 35, 41 ja 43 teenuseid lugeda samaliigiliseks ja otse samasse valdkonda kuuluvateks. Sellise laia tõlgenduse puhul, nagu pakub vaidlustaja, võiks sarnase nimega äriühing piirata oma tegevusala loeteluga liiga suure spektriga kaubamärkide kasutamist, mis võiks hoopis soodustada pahatahtlikku käitumist ning konkurentsi piiramist. Klasside 35, 41 ja 43 teenustel ei ole komisjoni hinnangul klassi 36 teenuste või vaidlustaja tegevusaladega sellist seost, mis võimaldaks neid samaliigilisteks ehk sarnaseks pidada.

Seega esineb komisjoni hinnangul kaubamärgi KVARTAL+kuju osas õiguskaitset välistav asjaolu KaMS § 10 lg 1 p 4 mõttes klassi 36 kaupade *kinnisvaratehingud; äri- ja ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); äri- ja ametipindade rentimine, üürimine (kinnisvara); kinnisvaraarendus; kinnisvara üürimine, rentimine; kinnisvara haldamine, juhtimine; multifunktsionaalsete ehitiste haldamine; üüri-, rendikogumine; kinnisvaraalased konsultatsioonid* osas.

Kuid lisaks eeltoodule peab komisjoni hinnangul koosmõjus hindama, kas KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamisel äriühingu nimi kui varasem õigus ja selle tegevusalad kui kaubamärgi registreerimist piiravad asjaolud on teenust või toodet kirjeldavad. Sõna KVARTAL on kinnisvaravaldkonnas kirjeldava iseloomuga, mis Eesti õigekeelsussõnaraamatu andmetel tähendab muuhulgas (ristuvate tänavate või sihtidega piiratud) linna- või metsaosa. Ka leiab äriregistrist hulgaliselt ärinimesid, mis sisaldavad sõna KVARTAL ja mis ilmselgelt tegelevad samuti kinnisvara valdkonnas. Ka leiab Patendiameti kaubamärkide andmebaasist 6 kaubamärki, mis sisaldavad tähist KVARTAL ja mis omavad kaitset klassis 36 ehk kinnisvaraga seotud valdkonnas. KaMS § 9 lg 3 sätestab, et sama paragrahvi lõike 1 punktis 2, 3 (kirjeldav), 4 või 5 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Vastavalt KaMS § 38 lg-le 3 ei märgi Patendiamet mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse, kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis KaMS § 9 lõike 3 kohaselt loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes. Komisjoni hinnangul kaubamärgis KVARTAL+kuju on sõnaosa KVARTAL just see kirjeldav element ja mittekaitstav osa, mille mittekaitstavuse osas ei ole kahtlust.

Eeltoodust tulenevalt ja lähtudes KaMS § 16 lg 1 p-st 5 ei saa kaubamärgi KVARTAL+kuju omanik keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi ehk sõna KVARTAL kasutamist. Kaubamärk KVARTAL+kuju saab õiguskaitse tervikuna sellises kujunduses nagu ta registreerimiseks esitatud on.

Kokkuvõtteks tuvastas komisjon, et ei kaubamärgi KVARTAL+kuju osas ei esine õiguskaitset välistavaid asjaolusid KaMS § 9 lg 1 p 10 ega § 10 lg 1 p 2 ja 4 mõttes.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 41 lg 3, komisjon

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

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

M. Tähepõld

T. Kalmet

R. Laaneots