

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1754-o

Tallinnas 30. jaanuaril 2019. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Edith Sassian vaatas kirjalikus menetluses läbi füüsilise isiku Toomas Metsma, Tartu, (edaspidi taotleja) kaebuse Patendiameti 09.01.2018 otsuse peale, millega klassi 43 teenuste osas keelduti registreerimast kaubamärki „LYDIA + kuju“ (taotlus nr M201601092, esitamise kuupäev 13.12.2016).

Asjaolud ja menetluse käik

1) 09.03.2018 esitas taotleja apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti otsuse peale, millega osaliselt registreeriti ja osaliselt keelduti registreerimast kaubamärki „LYDIA+kuju“. Kaebus võeti komisjoni menetlusse 09.03.2018 nr 1754 all ning määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Patendiamet viitas kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-le 4, mille järgi ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane äriregistrisse enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva kantud ärinimega, kui tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada.

Patendiamet tõi otsuses välja, et taotluse esitamisest varasemalt, 01.03.2016, on äriregistrisse kantud ärinimi „OÜ Lydia Hotell“, mis on sarnane registreerimistaotluses märgitud kaubamärgiga ja selle ettevõtte tegevusala kuulub samasse valdkonda klassi 43 teenustega, mille suhtes õiguskaitsset taotletakse. Patendiameti hinnangul on registreerimiseks esitatud kaubamärk ja varasem ärinimi eksitavalt sarnased. Võrreldavate tähiste eristusvõimeline ja domineeriv osa – sõna LYDIA – on identne. OÜ Lydia Hotell on 22.02.2016 teatanud äriregistrile elektrooniliselt esitatud kandeavalduses ettevõtte põhitegevusalaks „hotellid“. Seega kuulub äriregistrisse kantud tegevusala (hotellid) samasse valdkonda klassi 43 teenusega (tähtajaline majutus), mille osas õiguskaitsset taotletakse. Identne ja eksitav sarnasus nimetatud sätte tähenduses tähendab, et on tõenäoline, et tarbijad võivad äriühingu ärinime ja registreerimiseks esitatud kaubamärgi omavahel segi ajada.

Taotleja on seisukohal, et tema taotletud kaubamärk ei ole identne ega eksitavalt sarnane OÜ Lydia Hotell ärinimega. Asjaolu, et registreeritav kaubamärk ja äriühingu nimes kasutatav sõna Lydia on sama, ei saa olla aluseks äriühingult OÜ-lt Lydia Hotell nõusoleku küsimiseks. Taotleja on esitanud registreerimistaotluse kaubamärgile „LYDIA“, mis oli registreerimistaotluse esitamise hetkel n.ö vabalt saadaval. Asjaolu, et on olemas äriühing OÜ Lydia Hotell, mis jagab kaubamärgiga sama sõna, ei ole antud juhul oluline. Euroopa Kohtu otsusest C-235/02 Anheuser-Busch Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik võib välja lugeda, et kaubamärki kaitstakse selliste äriühingute eest, mille nimi võib tarbijaid segadusse ajada. „OÜ Lydia Hotell“ ja kaubamärk „LYDIA“ on aga selgesti eristatavad, seega pole täidetud KaMS § 10 lg 1 p-s 4 sätestatud eeldus. Asjaolu, et OÜ Lydia Hotell kasutab oma hotelli nimena Lydia, kuid ei ole seda nime kaubamärgina registreerinud, on äriühingu enda võetud risk, mille eest ei saa karistada taotlejat, kes on soovinud kaubamärki enda tegevuseks registreerida.

Taotleja on olnud registreerimistaotluse esitamisel heauskne. Euroopa Kohtu lahendis C-529/07 on Euroopa Kohus välja toonud, et taotleja eeldatav teadmine, et mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti, võib viidata taotleja pahausksusele. Samas on Euroopa Kohus samas lahendis öelnud, et sellest asjaolust taotleja pahausksuse tõendamiseks ei piisa. Nimelt toob Euroopa Kohus lahendi p-s 41 välja, et pahausksuse tõendamisel võetakse arvesse ka taotleja tahet registreerimistaotluse esitamise ajal. Selline tahe, mis taotleja pahausksust tõendaks, oleks näiteks tahe takistada kolmandate isikute turulepääsu või tahe kasutada ära juba teatava õiguskaitse saavutanud tähist ebaausa konkurentsi nimel.

Hotell Lydia avati 2016. aasta juunikuus, s.o kõigest pool aastat enne kaubamärgi LYDIA registreerimistaotluse tegemist. Ei ole tõendatud, et poole aastaga oli hotell Lydia saavutanud üldtuntuse tarbijate seas. Üldtuntuks loetakse registreerimata kaubamärki, kui valdav enamus selle kauba-teenuse keskmisi tarbijaid Eestis seda tunneb. Üldtuntuse mõõtmiseks arvestatakse mh tuntuse aset tarbijate seas, kasutamise ja tutvustamise kestust, ulatust ja territooriumi ning kaubamärgi hinnangulist väärtust. OÜ Lydia Hotell esitas kaubamärgitaotluse ise alles 28.11.2017, s.o peaaegu aasta pärast Toomas Metsma taotlust ja 5 kuud pärast hotelli avamist. Kaubamärk „LYDIA“ ei ole kunagi varem toitlustusteenustega seotud valdkonnas kellegi omandis olnud ja enne taotleja taotlust ei olnud keegi ka samasugust taotlust esitanud. Kaubamärgi registreerimismenetluses on oluline registreerimistaotluse esmane esitamise kuupäev (prioriteedikuupäev), st esimesena registreerimistaotluse esitanud isikul on eelisõigus kaubamärgi registreerimiseks vastaval territooriumil. Nimetatud seisukohta on väljendanud väga selgelt ja konkreetselt Riigikohus lahendis 3-2-1-92-09. Eelnevast tulenevalt on taotleja arvamusel, et Patendiameti otsus keelduda kaubamärgi registreerimisest on õigusvastane, kuivõrd KaMS § 10 lg 1 p-st 4 tulenevalt asjaoludest ei kohaldu ja Patendiamet ei ole sellele normile tuginemist piisavalt põhistanud.

Patendiameti vaidlustatud otsusest nähtub, et Patendiamet tegi KaMS § 39 lõigete 1 ja 3 alusel kaubamärgi registreerimise otsuse järgmiste teenuste suhtes: klass 43 (toitlustusteenused). Patendiamet tegi KaMS § 39 lõigete 2 ja 3 alusel kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse järgmiste teenuste suhtes: klass 43 (tähtajaline majutus). Patendiamet on märkinud, et taotluse esitamisest varasemalt, 01.03.2016, on äriregistrisse kantud ärinimi „OÜ Lydia Hotell“ (registrikood 14004970), aadressiga Ülikooli tn 14, Tartu linn. Registreerimiseks esitatud tähis „LYDIA“ on sarnane ärinimega „OÜ Lydia Hotell“ ning ettevõtte tegevusala kuulub samasse valdkonda klassi 43 teenustega, mille suhtes õiguskaitset taotletakse. Patendiameti hinnangul on kaubamärk ja varasem ärinimi eksitavalt sarnased. Võrreldavate tähiste eristusvõimeline ja domineeriv osa – sõna LYDIA – on identne. OÜ Lydia Hotell on 22.02.2016 teatanud äriregistrile elektrooniliselt esitatud kandeavalduses ettevõtte põhitegevusalaks „hotellid“. Seega kuulub äriregistrisse kantud tegevusala (hotellid) samasse valdkonda klassi 43 teenusega (tähtajaline majutus), mille osas õiguskaitset taotletakse. Patendiamet on oma 12.07.2017 ja 27.09.2017 teadetes nr 7/ M201601092 taotlejat teavitanud kaubamärgiseadusest tulenevast õiguskaitset välistavast asjaolust ja selgitanud, et kaubamärgi „LYDIA“ registreerimiseks on vastavalt KaMS § 10 lõikele 2 vaja esitada kirjalik nõusolek varasema õiguse omanikult OÜ-lt Lydia Hotell. Taotleja ei ole vastavat nõusolekut esitanud. Taotleja ei nõustunud Patendiametiga ja esitas oma 20.09.2017 ja 28.11.2017 kirjades järgmised vastuväited. Taotleja on seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamine on põhjendamatu ning kaubamärgi registreerimiseks ei ole nõusoleku esitamine vajalik. Taotleja märkis, et kaubamärke ja ärinimesid, mis sisaldavad sõna LYDIA, on mitmeid ja on mõeldamatu kõigilt luba küsida. Patendiamet on selgitanud, et tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 4 sõnastusest esineb õiguskaitset välistav asjaolu sellistel puhkudel, kui võrreldavad tähised on sarnased ja tegevusvaldkond kuulub samasse valdkonda. Seetõttu ei ole määrava tähtsusega asjaolu, mitu sõna Lydia sisaldavat ärinime või kaubamärki üleüldse andmebaasides esineb. Õiguskaitset välistava asjaolu esinemisel on oluline kontrollida

lisaks tähise sarnasusele ka äriettevõtte tegevusala. Vastavalt KaMS § 38 lg 1¹ arvestab Patendiamet kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 p 4 suhtes 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 prioriteedikoopäeva. OÜ Lydia Hotell põhitegevusalaks on hotellid, mida kinnitab 29.06.2016 (s.o enne taotluse esitamist) äriregistrile esitatud majandusaasta aruanne. Seega kuulub tegevusala samasse klassi 43 teenusega tähtajaline majutus, mille suhtes õiguskaitset taotletakse. Võttes arvesse asjaolu, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on eksitavalt sarnane varasema ärinimega ning tegevusala kuulub samasse valdkonda teenustega, mille osas kaubamärgi registreerimist taotletakse, jääb Patendiamet seisukohale, et esineb vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 4 õiguskaitset välistav asjaolu. Taotleja on olnud ka seisukohal, et ärinimi ja kaubamärk ei ole omavahel seotud ning kaubamärgi taotlemine on isikutele vabatahtlik. Taotleja leiab, et kuna varasema äriühingu OÜ Lydia Hotell omanik ei ole oma kaubamärgi registreerimise taotlust esitanud, on Patendiameti nõue äriühingu nõusoleku osas antud kaubamärgi registreerimiseks põhjendamatu. Patendiamet on kinnitanud, et äriühingutel ei ole tõepoolest kohustust kaubamärke taotleda või registreerida ja kõigil isikutel on vaba tahe kaubamärgitaotlusi esitada. Vaatamata sellele, et varasema ärinime omanik ei ole kaubamärgitaotlust esitanud, on amet kohustatud ekspertiisi käigus välja selgitama, kas kaubamärgitaotlusele on võimalik õiguskaitset anda, st kas esinevad kaubamärgiseaduses sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. KaMS § 38 lg 1 kohustab ametil kontrollida, kas registreerimiseks esitatud kaubamärgitaotlusel esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud. Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus kaubamärki KaMS § 9 lõikes 1 ja §-s 10 sätestatu suhtes. Käesoleval juhul on amet tuvastanud, et vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 4 ja sama paragrahvi lõikes 2 sätestatule, tuleb kaubamärgi registreerimiseks esitada kirjalik nõusolek varasema õiguse omanikult OÜ-lt Lydia Hotell. Taotleja väide selle kohta, et Patendiamet asetab taotlejale tõendamiskoormise selles osas, kas OÜ Lydia Hotell soovib kaubamärki „LYDIA“ taotleda või mitte, ei vasta tõele. Patendiamet ei ole sellist nõuet esitanud. Amet lähtub kaubamärkide õiguskaitse andmisel kaubamärgiseadusest, koheldes kõiki isikuid erapooletult ja võrdselt. Taotleja on kirjavahetuse käigus rõhutanud, et kaubamärgi registreerimismenetluses on oluline registreerimistaotluse esmane esitamise kuupäev, mida on kinnitanud ka riigikohus lahendis nr 2-1-92-09. Patendiamet on selgitanud, et taotleja väited kaubamärgi prioriteedi kuupäeva osas ei ole asjakohased. Taotleja viidatud kaubamärgi õiguskaitse prioriteediõigus tuleneb KaMS §-st 8, milles on sätestatud, et registreeritud kaubamärgi suhtes hakkab õiguskaitse kehtima kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast. Selle sätte sisuks on asjaolu, et juhul kui kaubamärk saab registreeritud, algab õiguskaitse tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevaga ning samas tähenduses on käsitletud antud küsimust ka viidatud riigikohtu lahendis nr 2-1-92-09. Nimetatud sätte ei garanteeri aga kaubamärgi registreerimist taotluse esitanud isikule. Kaubamärk läbib vastavalt KaMS § 38-le alati ekspertiisi, mille käigus kontrollitakse, kas kaubamärgi registreerimiseks esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud. Kaubamärgi „LYDIA“ registreerimise taotlus on esitatud 13.12.2016, ärinimi on kantud äriregistrisse 01.03.2016. Seega on ärinimi „OÜ Lydia Hotell“ KaMS § 10 lg 1 p 4 mõistes varasem õigus. Tulenevalt § 10 lg 2- st on kaubamärgi registreerimiseks vaja esitada kirjalik nõusolek varasema õiguse omanikult, OÜ-lt Lydia Hotell klassi 43 teenuse tähtajaline majutus osas. Kokkuvõttes on Patendiamet tuvastanud, et taotluse esitamisest varasemalt on äriregistrisse kantud ärinimi OÜ Lydia Hotell, mille äriregistrile teatatud tegevusala, mis oli nähtav taotlejale enne taotluse esitamise kuupäeva, kuulub samasse valdkonda majutusteenustega, mille osas kaubamärgile õiguskaitset taotletakse. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 4-le ja lg 2-le on kaubamärgi LYDIA registreerimiseks vaja esitada äriühingu OÜ Lydia Hotell kirjalik nõusolek klassi 43 teenuse tähtajaline majutus osas. Taotleja ei ole Patendiametile vastavat nõusolekut esitanud. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 39 lõikest 2, tegi Patendiamet kaubamärgi osalise registreerimisest keeldumise otsuse.

2) 11.06.2018 esitas Patendiamet oma seisukohad. Taotleja esitas komisjonile kaebuse Patendiameti 09.01.2018 otsusele nr 7/M201601092 kaubamärgi „LYDIA“ osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise kohta leides, et Patendiameti otsus keelduda kaubamärgi registreerimisest on õigusvastane, kuivõrd KaMS § 10 lg 1 p-st 4 tulenevad asjaolud ei kohaldu ning Patendiamet ei ole nimetatud normile tuginemist piisavalt põhistanud. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et otsus nr 7/M201601092 on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet on kaubamärgi registreerimise menetluses selgitanud, et võrreldavate tähiste „LYDIA“ ja „OÜ Lydia Hotell“ eristusvõimeline ja domineeriv osa – sõna LYDIA – on identne. Äriregistrisse kantud tegevusala (hotellid) on identne klassi 43 teenusega (tähtajaline majutus), mille osas taotletakse õiguskaitset. Tähed O ja Ü äriühingu nime ees on abreviaatuur, mis viitab ettevõtlusvormile ega ole käsitletav eristusvõimet andva elemendina.

Taotleja väidab, et registreerimiseks esitatud kaubamärk „LYDIA+ kuju“ ei ole identne ega eksitavalt sarnane osaühing OÜ Lydia Hotell ärinimega. Asjaolu, et registreeritav kaubamärk ja äriühingu nimes kasutatav sõna Lydia on sama, ei saa olla aluseks äriühingult OÜ-lt Lydia Hotell nõusoleku küsimiseks. Patendiamet jääb oma otsuses väljendatu juurde. Patendiamet peab oluliseks juhtida tähelepanu asjaolule, et vastavalt äriseadustiku (ÄS) § 15 lõikele 1 on ettevõtjal ainuõigus oma ärinimele, mis tähendab, et ettevõtjal on õigus keelata kolmandatel isikutel selle kasutamine. Sellest tulenevalt tagab äriregistrisse kantud kehtiv ärinimi varasema õiguskaitse ka kaubamärgi suhtes, mis sisaldab identsset või vähemalt olulist osa sellest ärinimest.

Taotleja toob välja, et hotell Lydia avati 2016. aasta juunikuus, s.o kõigest pool aastat enne kaubamärgi „LYDIA“ registreerimistaotluse tegemist, ning ei ole tõendatud, et poole aastaga oli hotell Lydia saavutanud üldtuntuse tarbijate seas. Kaebaja leiab, et on olnud registreerimistaotluse nr M201601092 esitamisel heauskne. Patendiamet on seisukohal, et käsitletaval juhul ei oma antud väited asja lahendamisel tähtsust. Üldtuntuse omandanud kaubamärk on vaid üks mitmetest Eestis kehtivatest varasematest õigustest. Antud juhul on Patendiamet viidanud varem äriregistrisse kantud ärinimele, sest vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kaubamärgitaotluses loetletud kaupade ja teenustega. Patendiamet ei keeldunud kaubamärgi osalisest registreerimisest pahausksusele viidates ega ole seda väitnud. Siinkohal tuleb aga mainida seda, et e-äriregister on avalikult kättesaadav andmebaas ning taotlejal oli võimalik kontrollida kehtivaid varasemaid õigusi omal jõul. Vältimaks vastuolu varasemate kaubamärkide, ärinimede ja muude varasemate õigustega, tuleks juba kaubamärgi valiku ja väljatöötamise ajal teha otsinguid, et saada selgust, kas valitud tähist on võimalik kasutada ja sellele õiguskaitset saada.

Taotleja väidab, et OÜ Lydia Hotell esitas kaubamärgitaotluse alles 28.11.2017, s.o peaaegu aasta pärast kaebaja taotlust ja 5 kuud pärast hotelli avamist. Kaubamärk „LYDIA“ ei ole kunagi varem tootlustusteenustega seotud valdkonnas kellegi omandis olnud ja enne taotleja taotlust ei olnud keegi ka samasugust taotlust esitanud. Kaubamärgi registreerimismenetluses on oluline registreerimistaotluse esmane esitamise kuupäev (prioriteedikuupäev), s.t esimesena registreerimistaotluse esitanud isikul on eelisõigus kaubamärgi registreerimiseks vastaval territooriumil. Nimetatud seisukohta on väljendanud väga selgelt ja konkreetselt Riigikohus lahendis 3-2-1-92-09. Patendiamet kordab oma otsuses antud selgitusi ja põhjendusi, lisades järgmist. Relevantne on tõsiasi, et ÄS § 12 lg 3 keelab kasutada ärinimes Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni kaubamärgi omaniku notariaalselt tõestatud allkirjaga kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud. Õigusnorm on selge ja täpne, seaduse looja tahe on selgelt väljendatud ning õigusaktide hierarhiline struktuur üheselt mõistetav. Kõnealusel juhul oli äriühingu nimi Lydia Hotell juba kantud registrisse ja kehtimise õigusjõudu omandanud. Taotluse esitamisest varasemalt on äriregistrisse kantud ärinimi, mille äriregistrile teatatud tegevusala, mis oli nähtav

taotlejale enne taotluse esitamise kuupäeva, kuulub samasse valdkonda majutusteenustega, mille osas kaubamärgile õiguskaitset taotletakse.

Kokkuvõtvalt märgib Patendiamet, et Patendiamet on kohustatud ekspertiisi raames välja selgitama, kas kaubamärgile on võimalik õiguskaitset anda s.t kas esinevad kaubamärgiseaduses sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Käesoleval juhul tuvastas Patendiamet, et vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 4 ja sama §-i lõikes 2 sätestatule, tuleb kaubamärgi LYDIA registreerimiseks esitada kirjalik nõusolek varasema õiguse omanikult, OÜ-lt Lydia Hotell. Registreeritav kaubamärk ei tohi minna vastuollu õigustega, mis on omandatud enne taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikuupäeva. Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 39 lõikest 2 palub Patendiamet jätta kaebus rahuldamata.

19.10.2018 tegi komisjon kaebajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 19.11.2018.

4) 19.11.2018 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad. Taotleja on seisukohal, et Patendiameti 09.01.2018 otsus kaubamärgi registreerimata jätmise kohta on õigusvastane ja tuleb tühistada, kuivõrd KaMS § 10 lg 1 p 4, millele Patendiamet otsuses tugines asjaoludest tulenevalt ei kohaldu ja Patendiamet ei ole sellele normile tuginemist piisavalt põhistanud. Taotleja on seisukohal, et registreerimiseks esitatud kaubamärk ei ole identne ega eksitavalt sarnane OÜ Lydia Hotell ärinimega. Asjaolu, et registreeritav kaubamärk ja äriühingu nimes kasutatav sõna Lydia on sama, ei saa olla aluseks äriühingult OÜ-lt Lydia Hotell nõusoleku küsimiseks. Taotleja on esitanud registreerimistaotluse kaubamärgile, mis oli registreerimistaotluse esitamise hetkel vabalt saadaval. Asjaolu, et on olemas äriühing OÜ Lydia Hotell, mis jagab kaubamärgiga sama sõna, ei ole antud juhul oluline. Euroopa Kohtu otsusest C-235/02 Anheuser-Busch Inc. vs Budějovický Budvar, národní podnik võib välja lugeda, et kaubamärki kaitstakse selliste äriühingute eest, mille nimi võib tarbijaid segadusse ajada. OÜ Lydia Hotell ja kaubamärk „LYDIA“ on aga selgesti eristatavad, seega pole täidetud KaMS § 10 lg 1 p-s 4 sätestatud eeldus. Asjaolu, et OÜ Lydia Hotell kasutab oma hotelli nimena Lydia, kuid ei ole seda nime kaubamärgina registreerinud, on äriühingu enda võetud risk, mille eest ei saa karistada kaebuse esitajat, kes on soovinud kaubamärki enda tegevuseks registreerida. Ka ülejäänud osas jääb taotleja oma kaebuses väljendatud seisukohtase juurde.

20.11.2018 tegi komisjon Patendiametile ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 21.12.2018.

4) 21.12.2018 esitas Patendiamet oma lõplikud seisukohad. Patendiamet jääb kõigi oma seisukohtade juurde, vaidleb kaebusele vastu ning leiab, et 09.01.2018 kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud.

14.01.2019 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti, leiab järgmist.

1) Toomas Metsma on vaidlustanud Patendiameti 09.01.2018 otsuse selles osas, milles keelduti registreerimast tema 13.12.2016 taotletud kaubamärki „LYDIA + kuju“ klassi 43 teenuste „tähtajaline majutus“ suhtes, kuna Patendiamet tuvastas KaMS § 10 lg 1 p-s 4 sätestatud suhtelise õiguskaitset välistava asjaolu, nimelt taotletud kaubamärgi vastuolu varasemast ärinimest tulenevate õigustega. Nimetatud ärinimeks on 01.03.2016 äriregistrisse kantud „OÜ Lydia Hotell“, mida kasutava ja omava äriühingu tegevusalaks on äriregistri andmetel hotellid. Vaidlust ei ole selles, et nimetatud ärinimi on varasem, et kaubamärgi ja ärinime domineerivaks ja eristuvaks elemendiks on sõna LYDIA, et seda ärinime omava äriühingu tegevusala on sarnane klassi 43 teenustega, mille suhtes kaubamärgikaitset

on taotletud, ning et puudub ärinime omava äriühingu kirjalik luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

Taotleja on seisukohal, et asjaolu, et on olemas äriühing OÜ Lydia Hotell, mis jagab taotletud kaubamärgiga sama sõna LYDIA, ei ole oluline. Ta on möönnud, et ärinimi on kaubamärgitaotlusest varasem, kuid leiab, et kuna äriühing ei ole hotelli nimele „Lydia“ kaubamärgikaitset taotlenud, siis on äriühing võtnud riski, et sellele tähisele omandab seaduslikult kaubamärgikaitse taotleja.

Komisjon taotlejaga ei nõustu ning ühineb täiesti Patendiameti vaidlustatud otsuses ja järgnevas kirjavahetuses avaldatud seisukohaga seda kordamata. Kaubamärgiseadus ei mõista varasema õigusena mitte ainult kaubamärke, vaid ka ärinimesid, omistades KaMS § 10 lg 1 p-s 4 varasemale sarnasele ärinimele, mida kasutatakse põhiliselt samal tegevusalal, kui kaubamärgi registreerimist on taotletud, võrdse tähenduse kui varem taotletud või varasema prioriteedikuupäevaga kaubamärgile. Kehtiva seaduse kohaselt on taoline varasem ärinimi konfliktis hilisema kaubamärgiga ning Patendiamet on kohustatud juhul, kui puudub varasema õiguse omaja luba, keelduma hilisema kaubamärgi registreerimisest.

Komisjon lisab, et varasema ärinime ja taotletud kaubamärgi sarnasust hinnatakse kaubamärgiseaduse kohaldamisel vastavalt kaubamärgiõiguse tingimustele. Seega on oluline see, kas võrreldavates tähistes on identseid või (eksitavalt) sarnaseid elemente, millel on tarbija jaoks eri isikute pakutavate kaupade või teenuste vahel eristav ehk nende päritolu garanteeriv iseloom. Antud juhul on registreeritud ärinimes ja hilisemas kaubamärgitaotluses sisalduv põhiliselt silmatorkav / meelde jääv ehk domineeriv ja eristusvõimeline element sõna LYDIA, mis on nii foneetilisel, visuaalselt kui kontseptuaalselt sisuliselt identne. Taotletud kaubamärgi kujundus on minimaalne ega aita kaasa selle eristuvusele ning ärinime elemendid „OÜ“ ja „hotell“ on eristusvõimetud, äriühingu laadi ja pakutavaid teenuseid kirjeldavad tähised. KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaselt ei ole vaja hinnata seda, kas esineb tähiste äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosus. Siiski on ilmne, et esineb tõenäoline risk, et tarbijad satuvad segadusse, tajudes turusituatsioonis kõrvuti esinevat ärinime „OÜ Lydia Hotell“, mida kasutatakse hotelliteenuste pakkuja tähistamiseks, ning kaubamärki „LYDIA + kuju“, mida kasutatakse majutusteenuste pakkumisel. Samuti võivad tarbijad ekslikult arvata, et neid tähiseid kasutab sama isik või omavahel seotud isikud. Kuna selline tõenäoline eksitus võib kahjustada varasema tähise suhtes õigusi omava ettevõtja huve, on tal seadusega (ÄS § 15 lg 1) kaitstud õigus keelata hilisema tähise kasutamist ning otsustada selle üle, kas anda luba hilisema tähise kaubamärgina registreerimiseks.

Asjaolu, et varasema ärinime omaja ei ole varem eraldi taotlenud kaubamärgi „LYDIA“ registreerimist, ei ole relevantne, kuivõrd varasem õigus kuulub talle juba ärinime alusel. Seega taotleja eksib väites, et varasema konkureeriva kaubamärgi puudumine tähendab, nagu oleks tema taotlus varasem või prioriteetne. Vastupidi, taotleja on võtnud riski, taotledes varasema õiguse omaja loata identse või sarnase kaubamärgi registreerimist teenuste suhtes, mis on identsed või sarnased varasema ärinime all osutatavatele teenustele. Asjakohatu on, kas äriühing on oma kaubamärgitaotluse esitanud kuu, aasta või mitme aasta möödumisel pärast selle kasutama hakkamist ja/või oma homonüümse ärinime registreerimist, või ei tee seda üldse. Kaubamärgi registreerimine on vabatahtlik.

Taotleja väide, et tema taotletud kaubamärk ei ole identne ega eksitavalt sarnane OÜ Lydia Hotell ärinimega, on paljasõnaline, põhjendamata ja ekslik.

Taotleja viidatud Euroopa Kohtu otsus C-245/02 ei ole taotleja argumentina asjakohane, kuid selle kolmandat eelotsust saab kohaldada argumentina taotleja kahjuks. Nimelt on Euroopa Kohus leidnud, et ärinimi, mida ei ole registreeritud ja mis ei ole omandatud kasutuse alusel liikmesriigis,

kus kaubamärk on registreeritud ning kus kaubamärgi kaitset ärinime suhtes nõutakse, tuleb lugeda intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-leping) artikli 16 lõike 1 kolmanda lause mõttes varem kehtivaks õiguseks, kui ärinime omanikul on TRIPS-lepingu sisulisse ja ajalise kohaldamisalasse kuuluv õigus, mis on tekkinud enne kui kaubamärgiõigus, millega ärinimi on väidetavalt vastuolus, ning mille alusel on tal õigus kasutada kaubamärgiga identset või sarnast tähist. Seda enam on ärinime omanikul varasem õigus juhul, kui ärinimi on kantud äriregistrisse enne kui kaubamärgiõigus, millega ärinimi on vastuolus.

2) Taotleja väited seoses pahausksuse puudumisega on asjakohatud, kuna Patendiamet ei ole põhjendanud oma keeldumise otsust taotleja pahausksusega (KaMS § 10 lg 1 p 7 või § 9 lg 1 p 7). Komisjon rõhutab, et kaubamärgi registreerimine on vabatahtlik ning taotleja kannab riski, et tema taotletud kaubamärk ei ole lepitamatus konfliktis varasema õigusega ning seda isegi juhul, kui pahausksust ei ole võimalik võita ega tõendada. Tähendust ei oma sealjuures see, et taotleja on heauskne või ei tunne / ignoreerib kaubamärgiõiguse norme.

Samuti on asjakohatu seisukoht, et varasema õiguse omaja ei ole poole aastaga omandanud oma tähise üldtuntust. Esiteks ei ole üldtuntuseks vajalik selle tundmine valdava enamuse keskmiste Eesti tarbijate poolt, vaid üksnes tähise tuntus kas äri- (nt konkurendid), vahendus- (nt reisivahendajad) või tarbijate (tegelikud või potentsiaalsed hotellikülalastajad) sektoris (KaMS § 7 lg 4). Teiseks ei põhine Patendiameti vaidlustatud otsus KaMS § 9 lg 1 p-del 1 või 2, mis kohalduvad varasema kaubamärgi üldtuntuse korral, vaid KaMS § 10 lg 1 p-le 4, mis kohaldub varasema äriregistrisse kantud ärinime korral. Asjakohane on äriregistri kande fakt, mitte kaubamärgi üldtuntuse fakt.

Ekslik on ka taotleja arusaam prioriteedikuupäeva tähendusest. Komisjon ühineb siin Patendiameti antud selgitustega neid kordamata. Lühidalt, varasemast ärinimest tulenev ainuõigus on võrdses staatuses varasem õigus kui vanemust omavast (e varasemast) kaubamärgi st tulenev ainuõigus (KaMS § 10) ning varasema ärinime Eestis omandamise (hilisemalt selle äriregistrisse kandmise) kuupäev on seaduse järgi võrdses staatuses varasema kaubamärgi taotluse esitamise või prioriteedikuupäevaga KaMS § 29 tähenduses. Kuivõrd taotleja ei toetu esmasele taotlusele Pariisi tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni või KaMS § 29 lg 2 p 1 tähenduses ega näituseprioriteedile KaMS § 29 lg 2 p 2 tähenduses, on prioriteediõigusele viitamine ülemäärane ja ebavajalik.

3) Kuigi taotleja ei ole selgelt määratlenud oma nõuet, loeb komisjon selleks Patendiameti otsustamise tühistamist vaidlustatud osas ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades (KaMS § 41 lg 3). Komisjon leiab, et Patendiameti otsus on täies ulatuses õiguspärane ja põhjendatud ning selle tühistamiseks puudub alus. Seega tuleb kaebus jätta rahuldamata.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lõikele 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebuse esitanud isik võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebuse esitanud isik teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

T. Kalmet

H.-K. Lahek

E. Sassian