



**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APPELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1819-o

Tallinnas 29.08.2019

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS Samat (Tehnika tn 5, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harju maakond) vaidlustusavalduse GROUPE SAMAT SA (Zone Industrielle, F-38200 Seyssuel, Prantsusmaa) kaubamärgile „SAMAT“ (rahvusvaheline reg nr 1403777) klassides 12, 37 ja 39 Eestis õiguskaitsse andmise vastu.

Asjaolud ja menetluse käik

10.06.2019 esitas AS Samat (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolnik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles kaubamärgiseaduse (edaspidi ka KaMS) § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 alusel vaidlustatakse GROUPE SAMAT SA (edaspidi ka taotleja) järgmisele kaubamärgile Eestis õiguskaitsse andmine:

Rahvusvaheline kaubamärk „SAMAT“, rahvusvaheline reg nr 1403777, registreeringu kuupäev 03.01.2018, avaldamise kuupäev 03.06.2019, kauba- ja teenuseklassid:

Klass 12: *Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or water, industrial vehicles, transport equipment for merchandise, namely tanks and containers.*

[eesti k: *Transpordivahendid; maismaa-, vee- ja õhusõidukid, tööstuslikud sõidukid, kaupade transpordivahendid, nimelt mahutid ja konteinerid.*]

Klass 37: *Maintenance, repair and cleaning of industrial vehicles and tanks; technical assistance and maintenance services for industrial vehicles and merchandise transport equipment.*

[eesti k: *Tööstuslike sõidukite ja paakide hooldus, remont ja puhastamine; tööstussõidukite ja kaubaveoseadmete tehnilise abi ja hooldusteenused.*]

Klass 39: *Transport and storage of merchandise and regulated materials; merchandise chartering services; merchandise and vehicle storage services; transport and freight brokerage services; rental of vehicles and industrial vehicles, with or without drivers.*

[eesti k: *Kaupade ja reguleeritud materjalide transport ja ladustamine; kaupade prahtimisteenused; kaupade ja sõidukite ladustamisteenused; transpordi- ja kaubaveo vahendusteenused; sõidukite ja tööstussõidukite rentimine juhtidega või ilma.*]

Vaidlustaja märgib, et talle kuuluvad järgmised varasemad õigused:

a) Eesti siseriiklik kaubamärk „SAMAT + kuju“, reg nr 55066, taotluse kuupäev 29.09.2016, registreeringu kuupäev 21.09.2017, teenuseklassid:

Klass 35: *Sõidukite ning nende varuosade ja lisaseadmete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele); haagiste müük (kolmandatele isikutele); reklaamiteenused; turu-uuringud; reklaamipindade üürimine; reklaammaterjalide levitamine; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmise); kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; äritegevuse juhtimisabi ning sellega seotud konsultatsioonid; oksjonid.*

Klass 37: *Sõidukite hooldus ja remont, sealhulgas pesemine ja puhastamine (k.a sõidukiistmete puhastamine ja parandus), sõidukite korrosioonivastane töötlemine, sõidukite kere- ja värvimistöök, vargusvastaste alarmseadmete paigaldus ja parandus, sõidukite klaaside vahetus; sõidukite hooldusjaamad ja teenindused (kütusega varustamine ja hooldus); sõidukite pesulad; rehvide protekteerimine ja rehvide vulkaniseerimine (parandus); masinate ja seadmete paigaldus ning hooldus ja remont; sõidukite kliimaseadmete täitmine.*

Klass 39: *Transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; reise korraldamine; reisijate vedu (k.a bussitransport); sõidukite pukseerimine; autode parkimine; autojuhiteenused; autode ja busside rent; reisijate*

saatmine (eskortteenused); garaažide üürimine; kaupade kättetoimetamine; kaupade mahalaadimine; kiirabitransport, sanitaartransport; kolimisteenused; kulleriteenused; ladude üürimine; parkimiskohtade üürimine; sõidukite üürimine ja laenus; taksoteenused; sõidukite ettetellimine; transpordilogistika; transpordivahendus, vedudevahendus; transpordiinfo; liiklusinfo.

Klass 42: Sõidukite tehnilise seisukorra ekspertiis; sõidukite müügieelse tehnilise seisukorra hindamine, sõidukite tehnölevaatus.

b) Eesti ärinimi „Aktiaselts Samat”, registrikood 10282637, registreerimise kuupäev 08.10.1997, tegevusalad:

- mujal liigitamata veonust abistavad tegevused (lisategevusala);
- veokite rentimine ja kasutusrent (lisategevusala);
- sõitjate muu maismaavedu (lisategevusala);
- raamatupidamine, maksualane nõustamine (lisategevusala);
- enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (lisategevusala);
- sõitjate maakondadevaheline ja rahvusvaheline liinivedu (põhitegevusala).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus:

- KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga;

- KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitse identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet;

- KaMS § 10 lg 1 p-ga 4, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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.

Vaidlustaja palub tühistada täielikult rahvusvahelisele kaubamärgile „SAMAT” (rahvusvaheline reg nr 1403777) klassides 12, 37 ja 39 antud õiguskaitse.

Vaidlustusavaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljavõtted kaubamärkide andmebaasist ja Eesti Kaubamärgilehest 6/2019 taotleja kaubamärgi „SAMAT” kohta, väljavõtte kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi „SAMAT + kuju” kohta, äriregistri väljatrükk AS Samat kohta.

Vaidlustusavaldus võeti 14.06.2019 komisjonis menetlusse numbri 1819 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

14.06.2019 edastas komisjon Patendiametile teate vaidlustusavalduse esitamise kohta ja palus Patendiametil anda taotlejale kahe kuu pikkune tähtaeg (tähtpäevaga 15.08.2019) oma esindaja teatamiseks komisjonis. Taotleja ei ole komisjoni teavitanud esindaja nimetamisest.

26.08.2019 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1819 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, vaadanud läbi vaidlustusavalduse nr 1819 menetluses esitatud seisukohad ja tõendid, leiab järgmist.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „SAMAT” (rahvusvaheline registreering nr 1403777), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 03.01.2018. Rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide

rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollis art 3 lõige 4). Alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 03.01.2018 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS) nende alates 01.04.2019 kehtivates redaktsioonides.

Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ei ole see, et taotleja ei ole esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, vaidlustusavalduse menetlemist takistavaks asjaoluks. Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lg-st 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustaja on vaidlustanud Patendiameti otsuse anda taotleja kaubamärgile „SAMAT“ (rahvusvaheline registreering nr 1403777; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 03.01.2018) klassides 12, 37 ja 39 Eestis õiguskaitse, leides, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2, 3 ja 4. Vaidlustatud kaubamärgi „SAMAT“ rahvusvahelise registreeringu kuupäeval 03.01.2018 kehtinud:

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

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

- 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.

KaMS § 10 lg 1 p-le 3 viitamisel on vaidlustaja eksinud nimetatud sätte redaktsiooniga, viidates ekslikult KaMS § 10 lg 1 p-le 3 selle sätte käesoleval ajal, alates 01.04.2019 kehtivas redaktsioonis, samas kui tulenevalt KaMS § 72 lg-st 14 olnuks õige viidata kõnealusele sättele selle 03.01.2018 kehtinud redaktsioonis. Komisjon ei pea seda samas käesoleval juhul oluliseks või sisuliseks eksimuseks. KaMS § 10 lg 1 p 3 esmapilgul põhiline 03.01.2018 ja 01.04.2019 redaktsioonide erinevus seisneb selles, et kui varem sätestas seadus hilisema kaubamärgi õiguskaitse välistamise ühe kriteeriumina varasema kaubamärgi kaitstuse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, siis KaMS § 10 lg 1 p 3 selle kehtivas sõnastuses ei tee vahet, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitse identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks. Arvestada tuleb aga, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kehtiva redaktsiooniga samaväärne põhimõte kehtis kaubamärgiõiguses ka varem, mille kohaselt ei võinud seadust tõlgendada viisil, mis välistaks kaubamärgi mainekuse arvessevõtmist lisaks teist liiki kaupadele ka identsete ja samaliigiliste kaupade korral (vt nt Euroopa Kohtu otsus C-292/00). Seetõttu ei ole vaidlustaja pooltel KaMS § 10 lg 1 p 3 valele redaktsioonile viitamisel käesolevas asjas põhimõttelist tähtsust.

Vaidlustaja nimele on registreeritud kaubamärk „SAMAT + kuju“ (reg nr 55066; taotluse kuupäev 29.09.2016) klassides 35, 37, 39 ja 42. Lisaks on vaidlustaja ärinimeks „Aktiaselts Samat“ (registrikood 10282637, registreerimise kuupäev 08.10.1997), mille all tegutseb vaidlustaja muu hulgas erinevatel veondusega, veokitega ja sõitjate veoga seonduvatel tegevusaladel. Vaidlustaja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses varasem ja vaidlustaja äriühingu registreerimise kuupäev on KaMS § 11 lg 2 tähenduses varasem taotleja kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kuupäevast.

Vaidlustaja taotleb taotleja rahvusvahelisele kaubamärgile „SAMAT“ klassides 12, 37 ja 39 antud õiguskaitse täielikku tühistamist.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses üheski osas ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48⁴ lg-le 1 vaidlustaja taotletud ulatuses rahuldamisele otsust põhjendamata.

Vastavalt alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 41 lg-le 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduse rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse. Kuna käesoleva vaidlustusavalduse ese on rahvusvaheline kaubamärk, arvestatakse KaMS §-s 70 sätestatud erisusi (s.t kuivõrd rahvusvaheline kaubamärk juba on rahvusvaheliselt registreeritud, saab käesoleval juhul otsuse teha mitte kaubamärgi registreerimise kohta, vaid kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta).

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS § 48⁴ lg-st 1, §-st 61, kuni 31.03.2019 kehtinud KaMS § 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 4 ning alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3 ja § 70 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

1. Vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „SAMAT“ (rahvusvaheline registreering nr 1403777) klassides 12, 37 ja 39 õiguskaitse andmise kohta.

2. Keelduda kaubamärgile „SAMAT“ (rahvusvaheline registreering nr 1403777) klassides 12, 37 ja 39 õiguskaitse andmisest.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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:

/allkirjastatud digitaalselt/

S. Sulsenberg

/allkirjastatud digitaalselt/

E. Hallika

/allkirjastatud digitaalselt/

E. Sassian