

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1414-o

Tallinnas 28. veebruaril 2014. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Edith Sassian ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Premia Tallinna Külkhoone AS-i (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse kaubamärgi **WIKING + kuju** (taotlus nr M201000444) registreerimise vastu klassis 29 Mihkel Michal nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

- 1) 02.07.2012 esitas Premia Tallinna Külkhoone AS, Betooni 4, 11415 Tallinn (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi **WIKING + kuju** (taotlus nr M201000444) registreerimine klassis 29 Mihkel Michal (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 05.07.2012 nr 1414 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlusaja on arvamusel, et Patendiameti otsus kaubamärgitaotlusega nr M201000444 kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise **WIKING + kuju** registreerimine klassis 29 märgitud kaupade osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ja § 9 lg 1 p-ga 10.

Vaidlustaja märgib, et ta on tuntud muuhulgas kui kaubamärgiga **WIKING** tähistatud kalakaupade tootja ja turustaja Eestis.

Vaidlustaja on alljärgneva Eesti kaubamärgitaotluse omanikuks:

WIKING + kuju sõnamärk, taotlus nr M201000523, taotluse kuupäev 13.05.2010, klassis 29 järgmiste kaupade osas:

liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid, lihakonservid, soolaliha; lihatarrendid; kalakonservid; kalafilee; kalatoidud; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud, praetud, küpsetatud ja keedetud puuvili ja köögivili; köögiviljakonservid; köögiviljamahlad (toiduvalmistamiseks); köögiviljasalatid; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad; supid; supikogud; toiduained (kalast); suppide valmistamissegud; puu- ja köögiviljasalatid; peekon; kartulid (rohkes rasvas praetud), friikartulid, kartulikrõpsud.

Lisaks tugineb vaidlustaja vaidlustusavalduses ka **WIKING** kui kalatoodete osas üldtuntud kaubamärgile KaMS § 5 lg 1 p 1 alusel.

Kaubamärgilehes nr 5/2012 avaldatu põhjal on Patendiamet otsustanud registreerida Mihkel Michal nimele alljärgneva kaubamärgi:

WIKING + kuju, taotluse nr M201000444, taotluse esitamise kuupäev 25.04.2010 klassis 29 järgmiste kaupade osas:

liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; munad, toidualbumiin, toiduvalk, toidualginaadid, anšoovis, austrid (v.a elusad), kalafilee; garneelid, krevetid (v.a elusad); heeringas; homaarid, merivähid (v.a elusad); jahvatatud mandlid, jõekarbid (v.a elusad), jõevähid (v.a elusad), kaaviar, kala (konservitud), kalakonservid, kala (soolatud), soolakala, kalad (v.a elusad), kalajahu

(inimtoiduks), kalaliim (toiduaine), kartulihelbed, kartulikrõpsud, kartulilaastud, toidukaseiin, kodulinnud (v.a elusad), kondiüdi (toiduaine), puljongikontsentraadid, kookospähkel (kuivatatud), koorikloomad (v.a elusad), puuviljalaastud, puuviljakrõpsud, langustid (v.a elusad), liha (konservitud), lihakonservid, soolaliha, lihatarrendid, lõhe; maapähklid, arahhis (töödeldud); maks, maksapasteet, merekarbid (v.a elusad), meripurad (v.a elusad), teomunad (toiduaine), munakollane, munapulber, munavalge, maksapastad, maksapasteet, peekon, toidupektiin, toiduproteiin, puljongid, rammuleemed, puljongivalmistusained, puljongiained, puuviljadest valmistatud suupisted, pähklid (töödeldud), rosinad, rupskid, röstitud punavetikas, sardiinid, sealiha, siidiussinukud inimtoiduks, sink, sojapiim (piimaasendaja), supid, supikogud, söödavad linnupesad, tahini (seesamiseemnepasta), toidutarrendid, tofu (sojakohupiim), toiduained (kalast), kalatoidud, tuunikala, tuun, ulukid (v.a elusad), verikäkid, verivorstid, vetikaekstrakt (toiduaine); vorstid, vorstid tainas, vorstitooted, toiduželatiin, õietolm (toiduaine).

Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **WIKING + kuju** taotleja nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **WIKING + kuju** registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 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.

Kaubamärkide **VIKING** ning **WIKING** vahel esineb sarnasusi, mis võivad olla põhjuseks nende äravahetamiseks või seostamiseks, seda eriti, kui neid kasutatakse samade kaupade tähistamisel.

Vaidlustaja omab varasemat õigust tulenevalt **VIKING** kaubamärgi varasemast kasutamisest ning sellega kaasnenud tuntuusest.

Lisaks leiab vaidlustaja, et taotleja on esitanud kaubamärgi **WIKING + kuju** registreerimiseks pahauskselt. Vaidlustaja kasutas eelnevalt Eestis kaubamärki **VIKING** identsete kaupade (kalatooted) tähistamiseks ning seega taotleja pidi olema teadlik vaidlustaja suuremast õigusest nimetatud kaubamärgile.

Õiguslikult leiab vaidlustaja, et **WIKING + kuju** registreerimine taotleja kaubamärgina on vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Taotleja eesmärgiks on olnud kasutada teadlikult ära vaidlustaja kaubamärkide mainet ja tuntuust ning kaubamärgi, kui tootetähistuse ühe osa, registreerimise läbi saavutada võimalus toota ja turustada toodet, mis oma üldmuljelt kahjustab vaidlustaja kaubamärgiõigusi.

Eeltoodust tulenevalt on tähise **WIKING + kuju** kaubamärgina registreerimine taotleja nimele vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p-ga 2

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi **WIKING + kuju** (taotluse nr M201000444) registreerimise kohta klassis 29 Mihkel Michal nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud Premia Tallinna Külmoone AS-i volikiri, väljatrükk kodulehelt www.premia.ee, väljatrükk taotlusest nr M201000523 VIKING + kuju, koopia taotluse nr M201000444 WIKING + kuju publikatsioonist, väljatrükk WIKING + kuju taotluse nr M201000444 kohta.

- 2) Kuna taotleja tähtajaks (08.10.2012) omapoolseid seisukohti ei esitanud, tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks tähtajaga 14.01.2013.

- 3) 11.12.2012 esitas vaidlustaja taotluse lõplike seisukohtade esitamise tähtaja tühistamiseks, kuna soovib oma seisukohtade tõendamiseks täiendavaid materjale esitada. Komisjon rahuldab taotluse ja tühistas lõplike seisukohtade esitamise tähtaja.
- 4) 27.03.2013 esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad ja tõendid.

Vaidlustaja väidab, et ta on tuntud muuhulgas kui kaubamärgiga **VIKING + kuju** tähistatud kalakaupade tootja ja turustaja Eestis. Müüki alustati väikepakendites õrnsoola forell- ja lõhefileeviiludega. Nüüdseks on sortimenti lisandunud nii jahutatud kui külmutatud (paneeritud ja paneerimata) kalatooteid, mis on pakendatud **VIKING + kuju** kaubamärki kandvatesse pakenditesse. **VIKING + kuju** kaupade müügiandmed alates toote turuletulemisest on olnud järgnevad: 2010 - 100 288 EUR (31 toodet sortimendis); 2011 - 273 813 EUR (36 toodet sortimendis); 2012 - 503 495 EUR (41 toodet sortimendis). Vaidlustaja turustab **VIKING + kuju** kaubamärgi all kalatooteid täna Eestis, Lätis ja Leedus. Jahutatud kalatooted valmivad vaidlustaja ettevõtete gruppi kuuluvas kalavabrikus AS Vettel, Saaremaal, külmutatud kalatooted pakendatakse erinevates riikides.

Vaidlustaja alustas **VIKING + kuju** kaubamärgi kasutuse ettevalmistusi 2009. aasta lõpus, kaubamärgi sõnalise nimetuse valis välja Premia oma turundusmeeskond.

2009. aasta lõpus alustas AS The Division vaidlustaja tellimusel VIKING kaubamärgi ja pakendite kujunduse väljatöötamist. Kaubamärgi ja pakendite kujundus anti tellijale üle 02.02.2010.

Esimeste kaubamärki **VIKING + kuju** kandvate toodete (Viking õrnsoola vikerforelli fileeviilud tilliga; Viking õrnsoola Norra lõhefilee viilud tilliga; Viking õrnsoola vikerforellifilee viilud; Viking õrnsoola lõhefilee viilud) müüki alustas vaidlustaja 29.03.2010 Kadaka Selveris, Kadaka tee 56A.

Taotleja elukoht on vaidlustajale teadaolevalt Õismäel, mis asub Kadaka Selveri lähistel, s.o 18 minuti jalutuskäigu ja 4 minuti autosõidu kaugusel, u 1,5 km (Google Maps andmetel).

25.04.2010 esitas taotleja taotluse kaubamärgi **VIKING + kuju** registreerimiseks klassis 29, sh kalatoodetele.

13.05.2010 esitas vaidlustaja taotluse **VIKING + kuju** registreerimiseks klassis 29.

Vaidlustaja on võtnud taotlejaga ühendust ja püüdnud sõlmida kooseksisteerimise kokkulepet, kuid taotleja ei ole vaatamata vaidlustaja pingutustele sellega ei nõustunud ega ka ettepanekut tagasi lükanud.

Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **VIKING + kuju** taotleja nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega ning sellega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustaja leiab, et **VIKING + kuju** registreerimine taotleja kaubamärgina on vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Vaidlustaja leiab, et taotleja teadis või pidi teadma taotluse esitamisel, et vaidlustaja on asunud kasutama kaubamärki **VIKING + kuju**. Vaidlustusavaldusele lisatud materjalidega on tõendatud, et vaidlustaja kaupade esmane müük toimus kaupluses, mis asub taotleja elukoha lähedal ning seega oli taotlejal võimalik näha vaidlustaja kaubamärgi all pakutavaid kaupu.

Vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid on visuaalselt sarnase kujundusega ning analoogse kontseptuaalse ülesehitusega.

Taotleja märk
M201000444

Vaidlustaja kasutatav märk




Mõlemad kaubamärgid on kirjutatud trükitähtedega, kasutatud on sarnast šrifti, mõlemal kaubamärgil on nii algus- kui lõputäht kujutatud teistest tähtedest suuremana ning mis eriti oluline, sõna keskel on selgelt eristuvalt ja tähelepanu püüdvalt kujutatud kõrgendatult täht *I*. Kaubamärkide erinevused on nii väikesed, et on tõenäoline, et keskmise tähelepanelikkusega tarbija need toidupoes valikuid tehes segi ajaks. Sellised kujunduslikud kokkulangevused ei saa vaidlustaja arvates olla juhuslikud, võttes arvesse, et vaidlustaja oli üks kuu enne taotluse esitamist oma kaubamärgiga turule tulnud.

Pahausksuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid. Vaidlustaja leiab, et arvesse tuleb võtta ka taotleja isikut ja hinnata tõenäosust, et taotleja on esitanud taotluse eesmärgiga kasutada seda taotletavate kaupade tähistamiseks.

Taotleja on juunis 2012 kirjavahetuses vaidlustajaga umbmääraselt viidanud kavatsusele umbes aasta jooksul proovida tulla turule mõnede metsloomalihatoodetega. Taotlus on esitatud aprillis 2010 ja kolme aasta jooksul ei ole taotleja kaubamärki kasutama asunud ega teinud selleks ka ettevalmistusi. Samas on taotlus esitatud kõigi klassifikaatori klassis 29 loetletud kaupade suhtes, ekspertiisi käigus loobus taotleja osades kaupadest, sest Patendiamet nõudis nende registreerimiseks varasemate kaubamärkide omanike nõusolekuid.

Ka see loetelu, mille suhtes Patendiamet tegi kaubamärgi **WIKING + kuju** registreerimise otsuse, koosneb oma iseloomult, tootmisviisilt ja päritolult väga erinevatest kaupadest:

liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; munad, toidualbumiin, toiduvalk, toidualginaadid, anšoovis, austrid (v.a elusad), kalafilee; garneelid, krevetid (v.a elusad); heeringas; homaarid, merivähid (v.a elusad); jahvatatud mandlid, jõekarbid (v.a elusad), jõevähid (v.a elusad), kaaviar, kala (konservitud), kalakonservid, kala (soolatud), soolakala, kalad (v.a elusad), kalajahu (inimtoiduks), kalaliim (toiduaine), kartulihelbed, kartulikrõpsud, kartulilaastud, toidukaseiin, kodulinnud (v.a elusad), kondiüdi (toiduaine), puljongikontsentraadid, kookospähkel (kuivatatud), koorikloomad (v.a elusad), puuviljalaastud, puuviljakrõpsud, langustid (v.a elusad), liha (konservitud), lihakonservid, soolaliha, lihatarrendid, lõhe; maapähklid, arahhis (töödeldud); maks, maksapasteet, merekarbid (v.a elusad), meripurad (v.a elusad), teomunad (toiduaine), munakollane, munapulber, munavalge, maksapastad, maksapasteet, peekon, toidupektiin, toiduproteiin, puljongid, rammuleemed, puljongivalmistusained, puljongiained, puuviljadest valmistatud suupisted, pähklid (töödeldud), rosinad, rupskid, röstitud punavetikas, sardiinid, sealiha, siidiussinukud inimtoiduks, sink, sojapiim (piimaasendaja), supid, supikogud, söödavad linnupesad, tahini (seesamiseemnepasta), toidutarrendid, tofu (sojakohupiim), toiduained (kalast), kalatoidud, tuunikala, tuun, ulukid (v.a elusad), verikäkid, verivorstid, vetikaekstrakt (toiduaine); vorstid, vorstid tainas, vorstitooted, toiduželatiin, õietolm (toiduaine).

Taotleja näol on tegemist füüsilise isikuga, kes vaidlustajale teadaolevalt (otsitud Google'is, äriregistris, majandustegevuse registris, Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel) ei ole ega ole olnud seotud ühegi toiduainetööstuse ettevõtte või muu toiduga seotud projektiga.

Taotleja tegevus on leidnud ajakirjanduses kajastamist hoopis seoses jõustunud kohtuotsusega, millega talle määrati narkootilise aine ebaseadusliku omandamise, hoidmise ja edasiandmise eest 2-aastane vangistus tingimisi 2-aastase katseajaga ning ta allutati käitumiskontrollile. Ajakirjandus on ka teavitanud võimalikust taotleja pankroti arutamise kohta. Seega ei ole tegemist isikuga, kes

oma tegevuses peaks kinni ühiskonnas kehtivatest normidest ja moraalist ja kellelt võiks eeldada ka heauskset tegutsemist äritegevuses.

Taotleja isikust ja taotluse iseloomust lähtuvalt on vaidlustaja arvates ilmne, et tal ei olnud taotluse esitamise ajal heauskset kavatsust ega eesmärki hakata kaubamärki **WIKING + kuju** kasutama taotletavate kaupade tähistamiseks.

Lähtudes taotleja väitest, et tal on huvi tegutseda metsloomalihatoodete valdkonnas, tegi vaidlustaja ettepaneku sõlmida kokkulepe, et kumbki kasutab kaubamärki oma valdkonnas. Vaidlustaja valmistas oma kulul ette ka kokkuleppe kavandi ning edastas selle taotlejale, kuid taotleja on vaidlustaja heauskset ettepanekut ignoreerinud ja jätnud vastamata, kas ta soovib kokkuleppe sõlmimist või mitte.

Lähtudes kaubamärkide sarnasusest (sh kokkulangevusest kujunduses), asjaolust, et vaidlustaja tuli oma kaubamärgiga turule kuu aega enne taotluse esitamist kohas, kus taotlejal oli võimalus vaidlustaja kaubamärgiga tutvuda, taotluse väga laiast kaupade loetelust ning taotleja ühiskondliku käitumise mustri, leiab vaidlustaja, et taotleja on esitanud kaubamärgi WIKING registreerimiseks pahauskselt, eesmärgiga takistada taotlejal oma kaubamärgi kaitsmist ja kasutamist ning lõigata kasu juba turule toodud ning tarbijate poolt hästi vastu võetud kaubamärgi arvelt.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on teinud 12. novembril 2009 analoogilistel asjaoludel otsuse nr 859-o. Selles asjas esitati taotlus kaubamärgi KALEVIPOEG KALEVIPOJA registreerimiseks klassides 16 ja 29 vähem kui kuu pärast seda, kui vaidlustaja oli tulnud turule juustuga KALEVIPOJA + kuju (nüüd registreeritud nr 48360 all). Komisjon pidas tõenäoliseks, et taotleja esitas oma kaubamärgitaotluse kas eesmärgiga takistada kaubamärgi KALEVIPOJA kasutamist vaidlustajal või lõigata kasu juba turule toodud ning tarbijate poolt hästi vastu võetud kaubamärgi arvelt ja leidis, et nii ühel kui teisel juhul on tegemist pahauskselt esitatud kaubamärgitaotlusega KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses. Lisaks märkis komisjon ka seda, et taotleja ei ole menetlusest osa võtnud ega esitanud antud asjas mistahes vastuväiteid ega seisukohti ning leidis, et sellest võib muuhulgas järeldada, et taotleja on vaidlustusavalduses esitatuga vaikimisi nõustunud.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 10 ning § 41 lg-st 2 ja 3, palub vaidlustaja endiselt tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi **WIKING + kuju** (taotluse nr M201000444) registreerimise kohta klassis 29 Mihkel Michal nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Täiendavatele seisukohtadele olid lisatud Premia Külkhoone AS-i juhatuse liikme Kuldar Leisi selgitus, AS-i The Divisioni juhatuse liikme Urmas Lilleoru avaldus, arve Kadaka Selver 29.03.2010, DELFI artikkel „Justiitsministri vend mõisteti narkokuriteo eest kaheks aastaks tingimisi vangis“, kaubamärgitaotlus M201000444, vaidlustaja ja taotleja kirjavahetus, Harju Maakohtu 22. augusti 2012 otsus kriminaalasjas 1-12-6771, Delfi artikkel „Kohus arutab Mihkel Michali pankrotti“, Google maps väljatrükk Kadaka Selveri ja taotleja elukoha kauguse kohta.

- 5) Täiendavad seisukohad edastati komisjoni 28.03.2013 kirjaga taotlejale, kuid ka nende kohta ta seisukohti ei esitanud.

14.06.2013 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks. Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 17.06.2013, milles jääb oma varasemalt avaldatu juurde, lisades, et kuna taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud, võib eeldada, et ta on vastavad asjaolud omaks võtnud.

- 6) Komisjon edastas 17.06.2013 vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale teadmiseks. 12.07.2013 esitas taotleja omapoolse vastuse.

Taotleja märgib, et ei soovi esitada uusi seisukohti, vaid rõhutada asja lahendamisel olulisi fakte, millele vaidlustus on tuginenud.

Taotleja taotlus on varasem ja KaMS alusel on õigus kaubamärgile isikul, kes on esitanud taotluse varasemalt ning seega prioriteetsuse põhimõttest tulenevalt kuuluvad kaubamärgiõigused taotluse varem esitanud isikule.

Taotleja väidab, et tema taotlus ei ole esitatud pahauskselt, sõna wiking on laialdaselt kasutusel olev sõna, mis ei ole originaalne ega vaidlustaja poolt välja mõeldud. Ka märgib taotleja, et on olemas mitmeid varasemaid kaubamärke wiking ja teised ettevõtjad selles probleemi ei näe.

Ka leiab taotleja, et tema kaubamärgi registreering ei takista vaidlustaja tegevust, sest taotleja kasutab kaubamärki oma tegevusalast tulenevalt sellistel toodetel nagu liha ja sellest on ta vaidlustajat e-kirjaga informeerinud. Siiski soovib ta kaubamärki enda nimele registreerida.

Taotleja palub otsuse tegemisel tema poolt esitatud fakte arvestada.

4) 03.02.2014 alustas komisjon asjas 1414 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vastavalt TÕAS § 54¹ lg-le 4 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud. Lisaks sätestab TÕAS § 54¹ lg 2, et lõplike seisukohtade esitamist ei võimaldata menetlusosalisel, kes ei ole apellatsioonikomisjonile esitanud kirjalikke seisukohti.

Kuivõrd taotleja ei ole menetluses aktiivselt osalemise õigust kasutanud ega vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud, ei saa ka komisjon tulenevalt TÕAS § 54¹ lõikest 2 arvestada taotleja esitatud mistahes seisukohti lõplike seisukohtade esitamise faasis, kuna vaidlustajal puudus võimalus taotleja esitatud seisukohtadele omapoolseid vastuväiteid esitada.

Vaidlustaja palub täielikult tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **WIKING + kuju** registreerimise kohta taotleja nimele, kuna registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10.

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

Vaidlustaja tugineb vaidlustusavalduses asjaolule, et on enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamist hakanud realselt kasutama kaubamärki **VIKING + kuju** kalatoodete tähistamiseks.

Vaidlustajal puuduvad varasemad õigused KaMS § 11 lg 1 tähenduses, kuna vaidlustaja kaubamärgitaotluse M201000523 **VIKING + kuju** esitamise kuupäev 13.05.2010 on hilisem taotleja kaubamärgitaotluse M201000444 **VIKING + kuju** esitamise kuupäevast 25.04.2010.

Seadusandja ei ole seadnud KaMS § 9 lg 1 p 10 rakendamise eelduseks varasema õiguse olemasolu KaMS § 11 lõike 1 tähenduses. KaMS § 9 lg 1 p 10 rakendamise eelduseks on registreerimistaotluse pahauskne esitamine või pahauskne kasutamine. Väljakujunenud kaubamärgiõiguse praktika kohaselt piisab pahausksuse tuvastamiseks, kui on tuvastatud, et isik teadis või pidi teadma, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on juba kasutusel teise isiku poolt samade toodete/teenuste tähistamiseks.

Vaidlustaja poolt komisjonile esitatud materjalide põhjal on tõendatud, et vaidlustaja alustas kaubamärgi **VIKING** väljatöötamist 2009. aasta lõpus, mille tulemusena vaidlustaja koostööpartner AS The Division andis vaidlustajale kaubamärgi **VIKING + kuju** reproduktsiooni ja toodete pakendite kujunduse üle 02.02.2010. Ka on vaidlustaja tõendanud, et kaubamärgiga **VIKING + kuju** tähistatud kalatoodete müüki alustati 29.03.2010 Kadaka Selveris ehk peaaegu kuu aega enne vaidlustuse

taotluse esitamist. Kuivõrd taotleja teadaolev elukoht tol hetkel oli Kadaka Selveri lähisel, siis on tõenäoline, et taotleja vaidlustaja uusi kaupu seal märkas.

Komisjoni hinnangul on olulise tähendusega ka asjaolu, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid on sarnased määral (peaaegu identsed), mis võimaldab neid omavahel segi ajada ning mis annab alust väita, et taotleja kaubamärgivalik ei saanud olla juhuslik. Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et märgid on visuaalselt väga sarnase kujundusega ning analoogse kontseptuaalse ülesehitusega ning ei hakka siinkohal põhjendusi üle kordama.

vaidlustaja märk
M201000523


 The logo for VIKING features the word "VIKING" in a bold, black, serif font. Above the letter "I" is a stylized black silhouette of a Viking longship with a dragon-headed prow.

taotleja märk
M201000444


 The logo for WIKING features the word "WIKING" in a blue, serif font. The letters are spaced out, and the "I" is notably taller than the other letters.

Vaidlustaja ja taotleja kirjavahetusest ilmneb, et taotleja planeerib enda väitel kaubamärki kasutama hakata metsloomalihtoodete tähistamiseks. Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et vaidlusaluse kaubamärgi taotlus on esitatud pea kogu klassi 29 kaupade osas, mis tähendab, et taotlejal tekiks kaubamärgi registreerimisega õigus keelata teistel isikutel, sh vaidlustajal, kasutamast identset või sarnast kaubamärki identsel või samaliigilistel toodetel.

Komisjon leiab, et heauskse kaubamärgi taotlejana oleks taotleja olnud nõus vaidlustaja poolt pakutud kooseksisteerimise kokkuleppe sõlmimisega, paraku ei ole vaidlustaja seda ettepanekut vastu võtnud ega ka tagasi lükanud.

Komisjon leiab, et vaidlustaja on veenvalt tõendanud, et taotleja on vaidlusaluse kaubamärgitaotluse esitamise ajal olnud teadlik või pidi olema teadlik peaaegu identse kaubamärgi turul eksisteerimisest ning on kaubamärgitaotluse esitanud pahauskselt. Taotleja tegutsemist ei saa käsitleda heausksena ning heade äritavadega kooskõlas olevana.

Käesoleval juhul on tegemist olukorraga, kus taotleja tõenäoliselt püüab oma taotlusega registreerida vaidlustaja kaubamärgiga äravahetamiseni sarnast kaubamärki, eesmärgiga takistada vaidlustaja varasemalt turule tulnud kaubamärgi kasutamist kas pahatahtlikult või omakasu eesmärgil.

Kokkuvõtteks leiab komisjon, et vaidlustaja on piisavalt tõendanud taotleja pahausksust kaubamärgitaotluse nr M201000444 esitamisel.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 9 lg 1 p 10, komisjon

otsustas:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada täielikult Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi WIKING + kuju (taotl nr M201000444) registreerimise kohta Mihkel Michal nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni 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

E. Sassian

K. Tillberg