

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1755-o

Tallinnas 28. veebruaril 2019. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Priit Lello vaatas kirjalikus menetluses läbi füüsilise isiku Toomas Metsma, Tartu, (edaspidi taotleja) kaebuse Patendiameti 09.01.2018 otsuse peale, millega keelduti registreerimast kaubamärki „DORPAT + kuju“ (taotlus nr M201601091, esitamise kuupäev 13.12.2016) klassi 43 teenuste osas.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 09.03.2018 esitas taotleja apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti otsuse peale, millega keelduti registreerimast kaubamärki „DORPAT+ kuju“. Kaebus võeti komisjoni menetlusse 09.03.2018 nr 1755 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 õiguskaitset 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, 02.03.2007, on äriregistrisse kantud ärinimi „osaühing Dorpat“, mis on sarnane registreerimistaotluses märgitud kaubamärgiga ja selle ettevõtte tegevusala kuulub samasse valdkonda klassi 43 teenustega, mille suhtes õiguskaitset taotletakse. Patendiameti hinnangul on registreerimiseks esitatud kaubamärk ja varasem ärinimi eksitavalt sarnased. Võrreldavate tähiste eristusvõimeline ja domineeriv osa – sõna DORPAT – on identne. Osaühingu Dorpat äriregistrisse kantud tegevusaladeks on toitlustus- ja majutusteenused, mis kuuluvad samasse valdkonda ja mida võib lugeda identseks kaubamärgi registreerimistaotluses toodud teenustega toitlustusteenused ning tähtjaline majutus. 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 osaühingu Dorpat ärinimega. Asjaolu, et registreeritav kaubamärk ja äriühingu nimes kasutatav sõna Dorpat on sama, ei saa olla aluseks äriühingult osaühingult nõusoleku küsimiseks. Kaubamärk Dorpat on varem kuulunud AS-le Station Hotel ja praegugi on aktsiaselts soovinud kaubamärki enda nimele registreerida. Kaebuse esitaja on arvamusel, et arusaamatu on nõue küsida luba osaühingult Dorpat, kui mainitud osaühing ei ole kunagi kasutanud Dorpat kaubamärki oma tegevuses ega soovinud mainitud kaubamärki ka registreerida, seda on teinud AS Station Hotel, kes esitas oma registreerimistaotluse oluliselt hiljem kui Toomas Metsma. Asjaolu, et osaühingu Dorpat ärinimes sisaldub sõna Dorpat, ei ole kaebuse esitaja arvates relevantne, kuivõrd potentsiaalsed tarbijad ei mõtle sõna Dorpat kuulmisel osaühingule, vaid kaubamärgile, mis oli kaebuse esitaja registreerimistaotluse tegemise ajal vabalt saadaval.

Eelnevalt tulenevalt on kaebuse esitaja arvamusel, et Patendiameti otsus keelduda kaubamärgi registreerimisest on õigusvastane, kuivõrd KaMS § 10 lg 1 p 4 tulenevalt asjaoludest ei kohaldu ja Patendiamet ei ole sellele normile tuginemist piisavalt põhistanud.

Patendiameti vaidlustatud otsusest nähtub, et Patendiamet keeldus kaubamärgile õiguskaitset andmast järgmistel põhjustel. Taotluse esitamisest varasemalt, 02.03.2007, on äriregistrisse kantud ärinimi „osaühing Dorpat” (registrikood 11349438), aadressiga Soola tn 6, Tartu. Registreerimiseks esitatud tähis on sarnane nimetatud ärinimega ning ettevõtte tegevusala kuulub samasse valdkonda klassi 43 teenustega, mille suhtes õiguskaitset taotletakse. Patendiameti hinnangul on registreerimiseks esitatud kaubamärk ja varasem ärinimi eksitavalt sarnased. Võrreldavate tähiste eristusvõimeline ja domineeriv osa – sõna DORPAT – on identne. Osaühingu Dorpat äriregistrisse kantud tegevusaladeks on toitlustus- ja majutusteenused, mis kuuluvad samasse valdkonda ja mida võib lugeda identseks kaubamärgi registreerimistaotluses toodud teenustega toitlustusteenused; tähtajaline majutus. Seega on registreerimiseks esitatud kaubamärk eksitavalt sarnane äriregistrisse enne taotluse esitamise kuupäeva (02.03.2007) kantud ärinimega ning tegevusala kuulub samasse valdkonda teenustega, mille suhtes õiguskaitset taotletakse. Patendiamet on oma 19.07.2017 ja 27.09.2017 teadetes taotlejat teavitanud kaubamärgiseadusest tulenevast õiguskaitset välistavast asjaolust ja selgitanud, et kaubamärgi registreerimiseks on vastavalt KaMS § 10 lõikele 2 vaja esitada kirjalik nõusolek varasema õiguse omanikult. Taotleja ei ole vastavat nõusolekut esitanud.

Taotleja ei nõustunud Patendiametiga ja esitas oma 20.09.2017 ja 28.11.2017 kirjudes 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 DORPAT, on mitmeid ja on mõeldamatu kõigilt luba küsida. Patendiamet selgitas, et tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 4 sätte 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 Dorpat sisaldavat ärinime või kaubamärgi üldse kaubamärkide 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 punkti 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. Osaühingu Dorpat põhitegevusalaks on toitlustus- ja majutusteenused, mida tõendab äriregistrile 29.06.2016 (enne kaubamärgitaotluse esitamist) esitatud majandusaasta aruanne. Seega on käesoleval juhul äriühingu tegevusala samas valdkonnas taotleja registreerimiseks esitatud teenustega. 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 4-le õiguskaitset välistav asjaolu.

Taotleja on olnud seisukohal, et ärinimi ja kaubamärk ei ole omavahel seotud ning kaubamärgi taotlemine on isikutele vabatahtlik. Taotleja leiab, et kuna varasema äriühingu osaühing Dorpat omanik ei ole oma kaubamärgi registreerimise taotlust esitanud, on Patendiameti nõue äriühingu nõusoleku osas 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 kaubamärgi 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 DORPAT registreerimiseks esitada

kirjalik nõusolek varasema õiguse omanikult, osaühingult Dorpat. Taotleja väide selle kohta, et Patendiamet asetab taotlejale tõendamiskoormise selles osas, kas osaühing Dorpat soovib kaubamärki DORPAT taotleda või mitte, ei vasta tõele. Patendiamet ei ole sellist nõuet esitanud. Patendiamet lähtub kaubamärkide õiguskaitse andmisel kaubamärgiseadusest, koheldes kõiki isikuid erapooletult ja võrdset.

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 käesoleval juhul 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 see, 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 säte ei garanteeri aga kaubamärgi registreerimist taotluse esitanud isikule. Kaubamärk läbib vastavalt KaMS §-le 38 alati ekspertiisi, mille käigus kontrollitakse, kas kaubamärgi registreerimiseks esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud. Kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud 13.12.2016, ärinimi on kantud äriregistrisse 02.03.2007. Seega on osaühing Dorpat KaMS § 10 lg 1 p 4 mõistes varasema õiguse omanik. Tulenevalt § 10 lõikest 2 on kaubamärgi registreerimiseks vaja esitada varasema õiguse omaniku, osaühingu Dorpat kirjalik nõusolek.

Kokkuvõttes on Patendiamet tuvastanud, et taotluse esitamisest varasemalt on äriregistrisse kantud ärinimi, millega seotud lõppenud aruandeaasta tegevusalad, mis olid nähtavad taotlejale enne taotluse esitamise kuupäeva (2015. aasta majandusaasta aruandes) olid samas valdkonnas toitlustus- ja majutusteenustega, mille osas kaubamärgile õiguskaitset taotletakse. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 4 ja sama paragrahvi lõikele 2 on kaubamärgi registreerimiseks vaja esitada varasema õiguse omaniku, osaühingu Dorpat nõusolek. Taotleja ei ole Patendiametile vastavat nõusolekut esitanud. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 39 lõikest 2, tegi Patendiamet kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse.

2) 01.06.2018 esitas Patendiamet oma seisukohad. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus, milles Patendiamet keeldus kaubamärgi „DORPAT + kuju“ registreerimisest taotleja nimele KaMS § 39 lõike 2 alusel, on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet saatis taotlejale 19.07.2017 ja 27.09.2017 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teated, milles selgitati taotlejale, et tema kaubamärk on sarnane ärinimega „osaühing Dorpat“, mille tegevusala (majutus- ja toitlustusteenuse pakkumine) kuulub samasse valdkonda klassi 43 teenustega (toitlustusteenused, tähtajaline majutus), mille osas taotleja õiguskaitset taotleb. Vastavalt 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, v. a juhul, kui on olemas varasema õiguse omaniku kirjalik luba. KaMS § 70 lg 2 ja § 38 lg 2 alusel tuleb vastav luba esitada Patendiametile. Nimetatud nõude mittetäitmise korral loetakse kaubamärgi taotlus KaMS § 70 lg 2 ja § 38 lg 2 alusel tagasivõetuks nende kaupade ja teenuste suhtes, mille osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud. Käesoleval juhul taotleja Patendiameti poolt määratud tähtpäevadeks vastavat luba ei esitanud, mistõttu tegi amet 09.01.2018 kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse.

Taotleja ei ole Patendiameti otsuses toodud seisukohtadega nõustunud ning on arvamisel, et Patendiameti otsus keelduda kaubamärgi registreerimisest on õigusvastane, kuivõrd KaMS § 10 lg 1 punktist 4 tulenevad asjaolud ei kohaldu ning Patendiamet ei ole sellele normile tuginemist piisavalt põhistanud. Taotleja väidab, et registreerimiseks esitatud kaubamärk „DORPAT+ kuju“ ei ole identne ega eksitavalt sarnane osaühing Dorpat ärinimega. Tema arvates osaühingult Dorpat nõusoleku küsimise aluseks ei saa olla asjaolu, et registreeritav kaubamärk ja äriühingu nimes kasutatav sõna

Dorpat on sama. Patendiamet märgib, 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 identset või vähemalt olulist osa sellest ärinimest. Antud juhul taotleja on esitanud 13.12.2016 Patendiametile taotluse registreerida kaubamärk DORPAT. Varasemalt on äriregistrisse kantud osaühing Dorpat (02.03.2007), mille tegevusala kuulub samasse valdkonda klass 43 teenustega, so tähtajaline majutus ja toitlustusteenus, mille suhtes õiguskaitset taotletakse. KaMS § 38 lg 1 punkti 1¹ kohaselt 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 prioriteedikoopäeva. Patendiamet tuvastas ekspertiisi käigus, et taotluse esitamisest varasemalt on äriregistrisse kantud ärinimi osaühing Dorpat, mille lõppenud aruandeaasta tegevusalad (majutus- ja toitlustusteenuse pakkumine), mis olid nähtavad taotlejale enne taotluse esitamise kuupäeva (s.o 2015. a majandusaasta aruandes), olid samas valdkonnas toitlustus- ja majutusteenustega, mille osas kaubamärgile õiguskaitset taotletakse. Registreerimiseks esitatud tähis on sarnane ärinimega. Sõna „osaühing“ äriühingu nime ees on täiend, mis viitab ettevõtluvormile ega ole käsitletav eristusvõimet andva elemendina käesolevas vaidluses. Seega on tähised (registreerimiseks esitatud kaubamärk ja varasem ärinimi) Patendiameti hinnangul eksitavalt sarnased. Nimelt võrreldavate tähiste eristusvõimeline ja domineeriv osa – sõna DORPAT – on identne. Osaühingu Dorpat äriregistrisse kantud tegevusaladeks on toitlustus- ja majutusteenused, mis kuuluvad samasse valdkonda ja mida võib lugeda identseks kaubamärgi registreerimistaotluses toodud teenustega toitlustusteenused; tähtajaline majutus. Ülaltoodust tulenevalt kuulub osaühingule Dorpat varasem õigus ning vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 4 ja sama paragrahvi lõikele 2 on taotlejal kaubamärgi DORPAT registreerimiseks vajalik esitada varasema õiguse omaniku nõusolek.

Taotleja väidab, et on arusaamatu nõue küsida luba osaühingult Dorpat, kui mainitud osaühing ei ole kunagi kasutanud Dorpat kaubamärki oma tegevuses ega soovinud mainitud kaubamärki ka registreerida. Asjaolu, et osaühingu Dorpat ärinimes sisaldub sõna Dorpat, ei ole kaebuse esitaja arvates relevantne, kuivõrd potentsiaalsed tarbijad ei mõtle sõna Dorpat kuulmisel osaühingule, vaid kaubamärgile, mis oli kaebuse esitaja registreerimistaotluse tegemise ajal vabalt saadaval. Patendiamet selgitab veelkord, et 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. Käesoleval juhul tuvastas amet, et vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 4 ja sama §-i lõikes 2 sätestatule, tuleb kaubamärgi DORPAT registreerimiseks esitada kirjalik nõusolek varasema õiguse omanikult, osaühing Dorpatilt. Lisaks märgib Patendiamet, et osaühing Dorpat on registreeritud äriregistri kohaselt aadressil Tartu maakond, Tartu linn, Soola tn 6. Samal aadressil asub Tartu linnas hotell Dorpat, mistõttu on üsna tõenäoline, et tarbijad seostavad tähist „DORPAT“ just eelkõige nimetatud majutusasutusega.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 39 lõikest 2 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

19.10.2018 tegi komisjon kaebajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 19.11.2018.

3) 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 osaühingu Dorpat ärinimega. Asjaolu, et registreeritav kaubamärk ja äriühingu nimes kasutatav sõna Dorpat on sama, ei saa olla aluseks äriühingult osaühingult nõusoleku küsimiseks. Kaubamärk Dorpat on varem kuulunud AS-le Station Hotel ja praegugi on äriühing soovinud kaubamärki enda nimele

registreerida. Taotleja on arvamisel, et arusaamatu on nõue küsida luba osaühingult Dorpat, kui mainitud osaühing ei ole kunagi kasutanud Dorpat kaubamärki oma tegevuses ega soovinud mainitud kaubamärki ka registreerida, vaid seda on teinud AS Station Hotel. Asjaolu, et osaühingu Dorpat ärinimes sisaldub sõna Dorpat, ei ole kaebuse esitaja arvates relevantne, kuivõrd potentsiaalsed tarbijad ei mõtle sõna Dorpat kuulmisel osaühingule, vaid kaubamärgile, mis oli kaebuse esitaja registreerimistaotluse tegemise ajal vabalt saadaval. Eelnevalt tulenevalt on taotleja arvamisel, et Patendiameti otsus keelduda kaubamärgi registreerimisest on õigusvastane, kuivõrd KaMS § 10 lg 1 p 4 tulenevalt asjaoludest ei kohaldu ja Patendiamet ei ole sellele normile tuginemist piisavalt põhistanud.

20.11.2018 tegi komisjon Patendiametile ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 21.12.2018.

4) 18.12.2018 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.

Taotleja on väitnud, et kaubamärk Dorpat on varem kuulunud AS-le Station Hotel ja praegugi on äriühing soovinud kaubamärki enda nimele registreerida. Ta on arvamisel, et arusaamatu on nõue küsida luba osaühingult Dorpat, kui mainitud osaühing ei ole kunagi kasutanud Dorpat kaubamärki oma tegevuses ega soovinud mainitud kaubamärki ka registreerida, vaid seda on teinud AS Station Hotel. Patendiamet selgitab veelkord, et vaatamata sellele, et varasema ärinime omanik ei ole kaubamärgitaotlust esitanud, on Patendiamet kohustatud ekspertiisi käigus välja selgitama, kas kaubamärgitaotlusele on võimalik õiguskaitset anda, st 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 DORPAT registreerimiseks esitada kirjalik nõusolek varasema õiguse omanikult, osaühing Dorpatilt.

22.02.2019 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti, leiab järgmist.

Toomas Metsma on vaidlustanud Patendiameti 09.01.2018 otsuse selles osas, milles keelduti registreerimast tema 13.12.2016 taotletud kaubamärki „DORPAT + kuju“ klassi 43 teenuste „toitlustusteenused; 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 02.03.2007 äriregistrisse kantud „osaühing Dorpat“, mida omava äriühingu tegevusalaks on äriregistrile enne kaubamärgitaotluse esitamist esitatud ja seega eeldamisi taotlejale teada oleva majandusaasta aruande kohaselt majutus- ja toitlustusteenuse pakkumine. Vaidlust ei ole selles, et nimetatud ärinimi on varasem, et kaubamärgi ja ärinime domineerivaks ja eristuvaks elemendiks on sõna DORPAT, 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 osaühing Dorpat, mis jagab taotletud kaubamärgiga sama sõna DORPAT, ei ole oluline. Ta on möönnud, et ärinimi on kaubamärgitaotlusest varasem, kuid leiab, et kuna äriühing ei ole nimele „DORPAT“ kaubamärgikaitset taotlenud, siis on äriühing võtnud sisuliselt 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. KaMS 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 KaMS 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 / meeldejääv ehk domineeriv ja eristusvõimeline element sõna DORPAT, mis on nii foneetiliselt, visuaalselt kui kontseptuaalselt sisuliselt identne. Taotletud kaubamärgi kujundus on minimaalne ega aita kaasa selle eristuvusele ning ärinime element „osaühing“ on eristusvõimetu, äriühingu õiguslikku vormi kirjeldav tähis. 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 „osaühing Dorpat“, mida kasutatakse hotelliteenuste pakkuja tähistamiseks, ning kaubamärki „DORPAT + kuju“, mida kasutatakse toitlustus- ja majutusteenuste pakumisel. 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. Seega taotleja väide, et tema taotletud kaubamärk ei ole identne ega eksitavalt sarnane varasema ärinimega, on ekslik.

Asjaolu, et varasema ärinime omaja ei ole varem eraldi taotlenud kaubamärgi „Dorpat“ 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.

Asjaolu, et kaubamärk Dorpat on kuulunud äriühingule või sellele taotleb kaitset äriühing AS Station Hotel, ei oma antud vaidluses tähendust, kuna Patendiamet on keeldunud taotleja kaubamärki registreerimast varasema ärinime osaühing Dorpat, mitte AS Station Hotel (taotletava) kaubamärgi tõttu.

Kuigi taotleja ei ole selgelt määratlenud oma nõuet, loeb komisjon selleks Patendiameti otsuse 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

otsustas:

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

P. Lello