

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1838-o

Tallinn, 02.10.2020

**Avaldus nr 1838 – kaubamärgi
„Kipsivalu ROXMAR + kuju“ (taotlus nr
M201801104) registreerimise
vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Janika Kruus ja Ingrid Matsina, vaatas kirjalikus menetluses läbi KIPSIVALU OÜ vaidlustusavalduse Roma Rent OÜ kaubamärgi „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ (taotlus nr M201801104) registreerimise vastu klassis 37.

Asjaolud ja menetluse käik

02.08.2019 esitas KIPSIVALU OÜ (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Martin Jõgi) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 alusel vaidlustatakse Roma Rent OÜ (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ (taotlus nr M201801104) registreerimine klassi 37 teenuse „*kipspõrandate valamine*“ tähistamiseks. Avalduse kohaselt leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus vaidlustaja varasema ärinimega KIPSIVALU OÜ (KaMS § 10 lg 1 p 4) ja varasema üldtuntud kaubamärgiga „KIPSIVALU“ (KaMS § 11 lg 1 p 1, 10 lg 1 p-d 2 ja 3). Vaidlustaja märgib, et reserveerib õiguse esitada täiendavaid põhjendusi ja tõendeid (tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48³).

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „KIPSIVALU ROXMAR + kuju“ klassi 37 teenuste *kipspõrandate valamine* osas taotleja Roma Rent OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta ja väljatrükk äriregistrist vaidlustaja kohta.

22.08.2019 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ja toimetas selle samal kuupäeval taotlejale kätte e-kirja teel. Taotlejat teavitati kättetoimetamisel TÕAS § 48² lg-st 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 31.10.2019, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda.

11.09.2019 esitas taotleja (keda esindab patendivolinik Urmas Kauler) komisjonile vastuse avalduse kohta, teatades, et taotleja ei ole vaidlustaja seisukohtadega nõus, vaidleb avaldusele vastu ning ühtlasi palub lõpetada leppeperiood ja alustada eelmenetlust. Oma vastuses esitas taotleja avalduse vastu järgmised sisulised põhjendused.

Taotleja on seisukohal, et vaidlustusavaldus on põhjendamata ning tema kaubamärgi „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ puhul ei esine vaidlustusavalduse aluseks olevaid KaMS § 10 lg 1 p-s 4 ning § 11 lg 1 p-s 1, 10 lg 1 p-des 2 ja 3 ettenähtud tingimusi. Taotleja leiab, et sõna „Kipsivalu“ on kaubamärgi koosseisus kirjeldav ja teenuse liiki näitav tähis. Võrreldes vaidlustaja ärinime taotleja kaubamärgiga „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ tervikuna, on taotleja kaubamärgis olulisi eristavaid tunnuseid, mis vaidlustaja ärinimes puuduvad. Taotleja kaubamärk koosneb sõnadest „Kipsivalu“ ja „ROXMAR“ ning

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.epa.ee/>

ehitaja kujutisest, kes hoiab käes painduvat jämedat voolikut. Kaubamärgi domineeriv ja ainus eristav osa on taotleja hinnangul sõna „ROXMAR“, mis on esitatud silmatorkavalt kollases värvis ja jämedas suurtäht kirjas. Võrreldes vaidlustaja ärinimega puudub taotleja kaubamärgis tähis „OÜ“, mis on vaidlustaja äriühingu liigi oluline tunnus. Taotleja kaubamärk omakorda sisaldab võrreldes vaidlustaja ärinimega kujunduslikku osa ning sõna „ROXMAR“, mis vaidlustaja ärinimes puuduvad täielikult. Kaubamärgi ülejäänud osad on taotleja hinnangul taotletud teenust kirjeldavad – kipspõrandate valamise tegelevad ehitajad ning kipsivalu teostamiseks kasutab ehitaja painduvat jämedat voolikut, mille kaudu kipsi baasil valmistatud segu valatakse soovitud pinnale ehk põrandale. Kipsivalu on alternatiiv betoonivalule.

Taotleja märgib, et äravahetamine (sh assotsieerumine) on tõenäoline juhul, kui avalikkus võib kõnealuse kaubamärgi tõttu arvata, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Taotleja viitab Euroopa Kohtu otsusele C-39/97, milles leiti, et märgid, mis on väga eristusvõimelised kas iseenesest või maine tõttu, on ka laialdasemalt kaitstud kui vähem eristusvõimelised kaubamärgid (p 18) ning et kui määratakse kindlaks, kas kahe kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste sarnasus on piisav segiajamise tõenäosuse tekkimiseks, tuleb arvesse võtta varasema kaubamärgi eristusvõimet ning eriti selle mainet (p 24). Taotleja viitab ka Euroopa Kohtu otsusele C-251/95, milles leiti, et kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse igakülgne hindamine peab põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristusvõimelisi ja domineerivaid osi (p 23). Seetõttu leiab taotleja, et enne äravahetamiseni tõenäosuse hindamist tuleb kindlaks teha olulised kriteeriumid, nagu varasema õiguse eristusvõime ja mitmeosaliste kaubamärkide eri osade eristusvõime. Taotleja seisukoht on, et tähis „Kipsivalu“ on põrandate valmistamise, täpsemalt kipspõrandate valamise osas eristusvõimetu ja kirjeldab otseselt taotletud teenuse liiki, mistõttu ei ole see tähis ka nende teenuste osas kaubamärgina õiguskaitsevõimeline vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 2 ja 3.

Viidates Eesti keele seletavale sõnaraamatule (EKSS) märgib taotleja, et sõna „Kipsivalu“ koosneb mõistetest „kips“, mis tähendab „mineraali, vett sisaldavat kaltsiumsulfaati“ ning „valu“, mis tehnilises mõistes tähendab „valamist“. Terviksõna „Kipsivalu“ tähendab seega „kipsi valamist“. KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime ning § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest. Taotleja märgib, et kaubamärgis „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ sõna „Kipsivalu“ kasutuselevõtmisel lähtuti asjaolust, et sellel sõnal on tähendus seoses kipspõrandate valamise tegevusega, mistõttu on taotleja kaubamärgi sõnaline osa „kipsivalu“ otseselt seotud taotleja poolt pakutavate teenustega. KaMS ei näe ette piiranguid kirjeldavate osade kasutamiseks kaubamärgi koosseisus. Järelikult, kuna sõna „Kipsivalu“ on eristusvõimetu ja teenuse liiki näitav tähis ning seega mittekaitstav osa taotleja kaubamärgi koosseisus, puudub taotleja hinnangul vaidlustajal ka õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada oma äritegevuses, sh kaubamärgis sõna „Kipsivalu“ vastavalt KaMS § 16 lg 1 p-le 2.

Osutades komisjoni 28.09.2018 otsusele nr 1721-o märgib taotleja, et ärinime õiguskaitse sisu ei ole otseselt samastatav kaubamärgi õiguskaitsega. Nagu Riigikohus on leidnud, on ärinime ja kaubamärgi funktsioonid erinevad. Alati ei saa varasemale ärinimele tuginedes keelata isikutel teatud tähistest kasutamist kaubamärgina, sest vastupidine olukord annaks ärinime omajale põhjendamatu eelise varasema kaubamärgi omaniku ees, kelle puhul seadus a) nõuab varasema kaubamärgi vastavust kaubamärgi kaitsekriteeriumidele; b) eeldab kaubamärgi tegelikku kasutamist ja eristusvõime säilimist ning c) seab kriteeriumiks tarbijate poolse äravahetamise tõenäosuse – ning seega muudaks kaubamärgikaitse vähem mõjusaks ja atraktiivseks võrreldes ärinime kaitsega. Vaidlustaja varasema õiguse esile toodud ärinime puhul ei ole pidanud kontrollima, kas talle kuuluva varasema õiguse ese (ärinimi) on eristusvõimeline kaupade või teenuste suhtes või mitte. Ärinime kasutamise ja registreerimise eesmärk seda ka ei eelda, piisab formaalsest eristatavusest kooskõlas äriseadustiku (ÄS) § 11 lg-ga 2. ÄS § 12 lg 3 kohaselt kehtivad piirangud Eestis kaitstavat kaubamärki sisaldava ärinime registreerimisele. Kuivõrd ärinime funktsioon on täiesti erinev kaubamärgi omast, ei ole seadusandja ette näinud kaubamärgi registreerimise menetlusega võrreldavat ekspertiisi või nt registreerimata kaubamärgi omaniku poolt vaidlustamise võimalusi. Samuti ei ole piiranguid ärinime kirjeldavusele, samas kui KaMS § 16 lg 1 tagab põhimõtteliselt õiguse kasutada kirjeldavaid tähistusi vaatamata kaitstud kaubamärgile. Äriregister ei hinda ärinime registreerimisel selle kirjeldavat iseloomu, nime võimalikku konkurentsi piiravat mõju kirjeldava tähisena ega seda, kas ärinimi sarnaneb varasemalt kasutatava, kuid registreerimata kaubamärgiga. Sellest erinevate kaubanduslike tähistest (kaubamärk, ärinimi) funktsioonide ja sellest tulenevalt regulatsioonide ja protseduuride erinevusest ei ole aga kohane järeldada, et formaalselt varasema õiguse esemeks olev kirjeldavat laadi ärinimi annab igal juhul õiguse keelata hiljem registreerimiseks esitatud kaubamärgi registreerimist.

Tuginedes varasema ärinime KIPSIVALU OÜ erinevale funktsioonile ja kirjeldavale iseloomule, ei saa taotleja hinnangul KaMS § 10 lg 1 p 4 käesolevas asjas kohaldada ning kirjeldava ärinime alusel sama tähist sisaldavate kaubamärkide registreerimise piiramine ei ole kooskõlas KaMS mõtte ja eesmärgiga. Kuna taotleja ei kasuta kaubamärgis tähist „Kipsivalu“ ärinimena, leiab taotleja, et tema kaubamärk ei riku vaidlustaja ainuõigust ärinimele nii ÄS § 15 lg 1 kui ka KaMS § 10 lg 1 p 4 tähenduses.

Seoses KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 märgib taotleja, et vaidlustajal puudub taotleja kaubamärgist varasem taotletud või registreeritud kaubamärk „KIPSIVALU“. Vaidlustaja on 06.11.2018 esitanud taotluse nr M201801318 sõnalise kaubamärgi „KIPSIVALU“ registreerimiseks klassis 37 teenuste „*Ehitusteenused; põrandate ehitamine; betooni katmine*“, mille hetkestaatus on „Eksperitiis“. Arvestades selle taotluse menetluskulgu võib taotleja hinnangul eeldada, et Patendiamet on juba vaidlustajale avaldanud, et sõna „KIPSIVALU“ kaubamärgina registreerimine on KaMS § 9 lg 1 p-dest 2 ja 3 tulenevalt välistatud.

Taotleja leiab, et kuna sõna „KIPSIVALU“ on põrandate valmistamise, täpsemalt *kipspõrandate valamise* osas eristusvõimetu ning on kipspõrandate valamisel üldkasutatav mõiste, mis näitab teenuse liiki ning mille kasutamiseks vaidlustajal puudub monopol, siis ei saa ka KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 käesolevas asjas kohaldada.

Lisaks osutab taotleja, et sõna „Kipsivalu“ kasutavad kipspõrandate valamise kirjeldamise osas lisaks vaidlustajale ja taotlejale ka kolmandad isikud muu hulgas ettevõtjad Põrandavalu keskus OÜ, SmartFloor OÜ, Eesti Varaehitus OÜ, Vesmont Majakeskus OÜ. Eeltoodust nähtub, et sõna „kipsivalu“ on üldiselt kasutatav mõiste ning peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile.

Taotleja on kokkuvõtlikult arvamisel, et kaubamärk „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ ning selle kasutamine ei riku vaidlustaja õigust ärinimele Kipsivalu OÜ ning et sõna „Kipsivalu“ on kipspõrandate valamisel üldkasutatav mõiste, mitte vaidlustaja üldtuntud kaubamärk. Taotleja peab põhjendamatuks piirata tema õigust kaubamärgile „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ kipspõrandate valamise tähistamiseks klassis 37.

Taotleja palub komisjonil jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja seisukohtadele on lisaks volikirjale lisatud väljatrükid EKSS-ist sõnade „kips“ ja „valu“ kohta ning näited sõna „Kipsivalu“ kasutamise kohta kolmandate isikute poolt (väljatrükid veebilehtedelt www.porandavalukeskus.ee, www.smartfloor.ee, www.varaehitus.ee ja www.puitmetalltalad.ee).

13.11.2019 edastas komisjon taotleja seisukohad vaidlustajale, märkides ühtlasi, et vastavalt TÕAS § 48³ lg-le 1 on vaidlustajal seisukohtadele vastamisel kahe kuu jooksul võimalik täiendada ka oma algseid seisukohti lisapõhjenduste ja -tõenditega. Vaidlustaja taotlusel pikendas komisjon vaidlustajale antud algset tähtaega (14.01.2020) kuni 15.02.2020.

14.02.2020 esitas vaidlustaja komisjonile omapoolsed põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja leiab, et tema varasemaks kaubamärgiks on üldtuntud kaubamärk „KIPSIVALU“. Sellega tähistatakse klassi 37 teenuseid *ehitusteenused; põrandate ehitamine; betooni katmine*. Taotleja kaubamärgi taotlus on esitatud 03.10.2018. Selleks hetkeks, s.o hiljemalt 02.10.2018, oli vaidlustaja hinnangul tema kaubamärk „KIPSIVALU“ eelnimetatud teenuste osas Eestis üldtuntud. Vaidlustaja märgib, et on esitanud ka kaubamärgi „KIPSIVALU“ registreerimistaotluse nr M201801318, ent see on hetkel Patendiameti menetluses, s.o eksperitiis. Seega vaidlustaja tugineb käesolevas asjas varasemale teenuste *ehitusteenused; põrandate ehitamine; betooni katmine* osas üldtuntud kaubamärgile „KIPSIVALU“.

Vaidlustaja kinnitusel on ta kasutanud kaubamärki „KIPSIVALU“ oma tegevuse, töö ja tehnoloogia eristamisel alates 2013. a. Vaidlustaja peab märkimisväärseks, et enne seda märki „KIPSIVALU“ Eestis klassi 37 teenuste turul ei kasutatud ega tuntud. Eelnimetatud asjaolu tõendab vaidlustaja hinnangul kaudselt ka see, et domeeninimi kipsivalu.ee on registreeritud taotleja nimele 13.06.2013. Vaidlustaja kasutab kaubamärki „KIPSIVALU“ ehitus-, põrandate katmise ja betooni katmise teenuste osutamisel. Teenus põhineb tootja KNAUF kaubal FE 50 Largo (vaidlustaja seisukohtadele on lisatud vastava kauba tooteleht). Vaidlustaja märgib, et tootelehest nähtuvalt ei kirjeldata seda toodet, millel taotleja „KIPSIVALU“ kaubamärgiga tähistatav teenus põhineb, kusagil sõnaga KIPS, veel vähem taotleja välja mõeldud kaubamärgiga KIPSIVALU. Vaidlustaja leiab, et tema pikaajalist usaldusväarsust KIPSIVALU teenuse osutamisel kinnitab ka see, et vaidlustajale kui toote KNAUF FE spetsialistile viidatakse KNAUF FE tootja kodulehel. Vaidlustaja märgib, et ka seal ei ole kusagil

kasutatud sõna KIPS või isegi märki KIPSIVALU, mille algne looja vaidlustaja on, kirjeldavas funktsioonis. Vaidlustaja märgib ka, et talle on väljastatud KNAUF sertifikaat.

Vaidlustaja leiab, et vaadates kauba FE 50 Largo spetsifikatsiooni, ei saa pidada vaidlustaja välja mõeldud kaubamärki „KIPSIVALU“ tema teenuseid (klass 37 *ehitusteenused; põrandate ehitamine; betooni katmine*) kirjeldavaks. Selle põhjendusena näeb vaidlustaja asjaolu, et FE 50 Largos on *kipsilaadse aine* (anhüriid) kui sellise sisaldus alla 20%. „KIPSIVALU“ ei seonu vaidlustaja teenuste omadustega, kuivõrd tarbijate silmis on *kips* ainena pehme ja plastiline. Seda on ka üldtuntud kipspahtel, vormidesse valatav kips ning üldtuntud ehitusmaterjal kipsplaat. Seega „KIPSIVALU“ ei seonu vaidlustaja hinnangul otseselt vaidlustaja kaubamärgi omadustega ega ole eristusvõimetus. See on vaidlustaja välja mõeldud originaalne kaubamärk.

Vaidlustaja märgib, et kohtupraktikast tulenevalt on kaubamärgi tuntuse tõendamisel oluline kaal kaubamärgi populariseerimiseks tehtud kulutustel reklaamile. Vaidlustaja on oma seisukohtadele lisanud vaidlustaja „KIPSIVALU“ reklaamide näidiseid ja reklaame puudutavad detailsed andmed aastatest 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 ning ka taotleja taotluse esitamise kuupäeval hilisemast, 2019 aastast. Vaidlustaja täpsustab, et 2013 oktoobrist kuni 2014 detsembrini ilmus portaalis Ehitusuudised.ee iga artikli lõpus vaidlustaja logo. 2014 aprillis ilmus ajakirjas TM Kodu ja Ehitus ½ leheküljeline reklaam. 2015 ilmus Ehitusfoorum.ee-s vaidlustaja bännerreklaam. 2015 aprilli TM Kodu ja Ehituses ilmus taas vaidlustaja ½ leheküljeline reklaam. 2015, 2016 ning 2018 aprillis võttis vaidlustaja osa Eesti Ehitab messist Tallinnas ning promos enda KIPSIVALU teenuseid. 2016 oktoobris tegi vaidlustaja sama Ehitus- ja sisustusmessil Tartus. 2018 detsembris ilmus ajakirja Ehitaja esiküljel vaidlustaja KIPSIVALU reklaam. Lisaks on vaidlustaja KIPSIVALU reklaamid ilmunud Maalehes, Äripäevas, Delovoje Vedomostis, TM Kodu ja Ehituses ning ajakirjas Ehitaja. Vaidlustaja KIPSIVALU teenuseid on promotud ka ehituskonverentsil Säätlik Hoone.

Vaidlustaja on oma seisukohtadele lisanud ka kinnituskirjad SA-It Tallinna Teaduspark Tehnopol, Karl Bilder OÜ-It, Profido OÜ-It, PVH Ehitus OÜ-It, Viimistlus ja Ehitus OÜ-It ja Uü-It Knau Tallinn, milles ettevõtted kinnitavad, et tajuvad tähist „KIPSIVALU“ ehitusteenuste valdkonnas vaidlustaja teenuseid eristava kaubamärgina alates 2013. aastast.

Vaidlustaja leiab, et kõigest eeltoodust järeldub, et „KIPSIVALU“ kaubamärk oli taotleja taotluse esitamise hetkeks Eestis üldtuntud vaidlustaja kaubamärgina ja mitte üldkirjeldava ja/või eristusvõimetus tähisena. Vaidlustaja palub seetõttu komisjonil lugeda vaidlustaja kaubamärk „KIPSIVALU“ üldtuntuks klassi 37 teenuste *ehitusteenused; põrandate ehitamine; betooni katmine* osas hiljemalt 02.10.2018 seisuga.

Kuivõrd vaidlustaja hinnangul on tal üldtuntusest tulenev varasem õigus kaubamärgile „KIPSIVALU“, peab vaidlustaja seetõttu taotleja kaubamärgile „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ õiguskaitse andmist KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 vastuolus olevaks. Vaidlustaja märgib, et taotleja kaubamärk sisaldab nii toruga mehe kujutist kui ka sõnalist osa „KIPSIVALU ROXMAR“. Üldlevinud praktika kohaselt eristavad just sõnalised osad kaubamärke, mistõttu peab kaubamärke võrreldes vaidlustaja hinnangul olema põhirõhk võrreldavate kaubamärkide sõnalistel osadel „KIPSIVALU“ ja „KIPSIVALU ROXMAR“. Vaidlustaja varasem sõnaline kaubamärk „KIPSIVALU“ sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis. Asjaolu, et viimane sisaldab ka sõnalist osa „ROXMAR“, välistab vaidlustaja hinnangul kaubamärkide identsuse, ent mitte nende (äravahetamiseni) sarnasuse. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid „KIPSIVALU“ ja „KIPSIVALU ROXMAR“ on visuaalselt ning foneetiliselt sarnased ja tähenduslikult ei tekita need eristuvaid assotsiatsioone.

Vaidlustaja märgib, et tema varasema kaubamärgiga tähistatakse klassi 37 teenuseid *ehitusteenused; põrandate ehitamine; betooni katmine* ning taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassi 37 teenuseid *kipsipõrandate valamine*. Vaidlustaja ja taotleja teenused on vaidlustaja hinnangul identsed, kuivõrd taotleja teenus on hõlmatud eraldiseisvalt iga vaidlustaja teenusega. Osapoolte teenused on ka sarnased, kuivõrd vaidlustaja teenused sisaldavad endas ka muid põrandate valamise ja/või ehitamise teenuseid, mis pole *per se* teenus *kipsipõrandate valamine*.

Tulenevalt märkide „KIPSIVALU“ ja „KIPSIVALU ROXMAR“ sarnasusest ning nendega tähistavate teenuste identsusest ja sarnasusest leiab vaidlustaja, et keskmine tarbija võib taotleja kaubamärki nähes ekslikult leida, et (a) tegemist on vaidlustaja „KIPSIVALU“ kaubamärgi teenusega, s.o „KIPSIVALU ROXMAR“ teenust osutatakse vaidlustaja poolt; (b) „KIPSIVALU ROXMAR“ teenust osutatakse vaidlustaja loal; (c) „KIPSIVALU ROXMAR“ teenuse kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt, s.o „KIPSIVALU ROXMAR“ teenust osutatakse vaidlustaja kontrolli all. Neil asjaoludel esineb käesolevas asjas vaidlustaja hinnangul kaubamärkide „KIPSIVALU“ ja „KIPSIVALU ROXMAR“ äravahetamise tõenäosus, mis on seda reaalsem, et taotleja kaubamärgis sisalduv ROXMAR ei viita üheselt taotleja isikule (Roma Rent OÜ).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgile „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ õiguskaitsese andmine on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Vaidlustaja märgib, et eespool käsitletud asjaoludest nähtuvalt on vaidlustaja varasema „KIPSIVALU“ kaubamärgi omanik ning sellel märgil on hea eristusvõime ja maine. Samuti on kaubamärgid „KIPSIVALU“ ja „KIPSIVALU ROXMAR“ (äravahetamiseni) sarnased ning märgi „KIPSIVALU ROXMAR“ nägemisel võib tarbija luua seose selle ja varasema kaubamärgi „KIPSIVALU“ ja/või selle omaniku KIPSIVALU OÜ vahel. Vaidlustaja leiab, et nimetatud seose loomise läbi, ja kuivõrd vaidlustaja on algse „KIPSIVALU“ kaubamärgi väljatöötaja, on taotlejal võimalik kokku hoida uue ning originaalse teenuseid tähistava kaubamärgi väljatöötamise arvelt, kasutades selle olulise koostisosana vaidlustaja „KIPSIVALU“ kaubamärki. Vaidlustaja leiab, et temale viitava kaubamärgi ja nime „KIPSIVALU“ kasutamisel kaubamärgi „KIPSIVALU ROXMAR“ koosseisus kasutatakse ära vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimet ja mainet. Kui taotleja „KIPSIVALU ROXMAR“ teenuste kvaliteet ka ei vasta vaidlustaja teenuste kõrgele kvaliteedile, võidakse „KIPSIVALU ROXMAR“ kasutamise läbi vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimet ja mainet ka kahjustada.

Samuti peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist KaMS § 10 lg 1 p-ga 4 vastuolus olevaks. Vaidlustaja osutab, et talle kuulub ärinimi KIPSIVALU OÜ, mis on äriregistrisse kantud 05.07.2013 ja on seega varasem taotleja 03.10.2018 kaubamärgitaotlusest. Vaidlustaja on Eesti äriregistris ka ainus isik, kelle nimi sisaldab tähist „KIPSIVALU“, seejuures taotleja kaubamärk taotleja ärinime ei sisalda. Vaidlustaja märgib, et taotleja kaubamärgitaotluse esitamisest varasemalt oli äriregistrile esitatud vaidlustaja 2017. aasta majandusaasta aruanne, mille kohaselt oli vaidlustaja tegevusalaks *põranda ja seinakatete paigaldus*. Ka 2018. majandusaastasse planeeritud ja 2018. a teostatud peamine tegevusala oli sama, s.o *põranda ja seinakatete paigaldus*. Taotleja kaubamärgiga tähistatav teenus *kipspõrandate valamine* kuulub vaidlustaja hinnangul arusaadavalt samasse valdkonda tegevusalaga *põranda ja seinakatete paigaldus* – mõlema näol on tegemist teenuse või tegevusalaga, mille sisuks on põrandate ehitamine või nende katmine. Vaidlustaja eespool toodud põhjenduste kohaselt on sõnaline kaubamärk „KIPSIVALU“ sarnane logomärgiga „KIPSIVALU ROXMAR“ ning samadel põhjustel on vaidlustaja hinnangul omavahel sarnased ka ärinimi KIPSIVALU OÜ ning kaubamärk „KIPSIVALU ROXMAR“.

Vaidlustaja märgib, et on tõsi, et kaubamärgiga võrrelduna sisaldub vaidlustaja ärinimes täiendav „OÜ“. Tegemist on aga täiendiga, mis seaduse kohaselt peab sisalduma äriühingu nimes kas alguses või lõpus kujul „osaühing“ või lühendina „OÜ“ (ÄS § 9 lg-d 2-4). Seega vaidlustaja hinnangul ei muuda nõutava täiendi OÜ sisaldumine vaidlustaja ärinimes KIPSIVALU OÜ ärinime taotleja kaubamärgist „KIPSIVALU ROXMAR“ erinevaks. Vaidlustaja leiab, et kuivõrd taotleja kaubamärgis sisaldub täielikult vaidlustaja ärinime eristav osa „KIPSIVALU“, on ärinimi KIPSIVALU OÜ ning kaubamärk „KIPSIVALU ROXMAR“ ka sarnased.

Vaidlustaja palub komisjonil lugeda vaidlustaja kaubamärk „KIPSIVALU“ üldtuntuks klassi 37 teenuste *ehitusteenused; põrandate ehitamine; betooni katmine* osas hiljemalt 02.10.2018 seisuga, tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „KIPSIVALU ROXMAR + kuju“ (taotlus nr M201801104) klassi 37 teenuste *kipspõrandate valamine* osas taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud väljavõtte vaidlustaja teenuste kohta tema veebilehelt kipsivalu.ee, väljavõtte Eesti Interneti SA veebilehelt domeeni kipsivalu.ee registreerimise kohta 13.06.2013, KNAUF FE 50 Largo tooteleht, väljavõtte veebilehelt knauf.ee vaidlustaja KNAUF FE spetsialistiks olemise kohta, vaidlustajale väljastatud KNAUF sertifikaat, vaidlustaja „KIPSIVALU“ reklaamide näidised ja reklaamiarved aastate 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 ja 2019 lõikes, kuue ettevõtte kinnituskirjad seoses tähisega „KIPSIVALU“, äriregistri väljavõtte vaidlustaja kohta, vaidlustaja 2017. ja 2018. aasta majandusaasta aruanded.

02.03.2020 edastas komisjon TÕAS § 48³ lg 2 vaidlustaja põhjendused ja tõendid taotlejale ning tegi taotlejale ettepaneku esitada oma kirjalik seisukoht kahe kuu jooksul ehk hiljemalt 04.05.2020. Taotleja komisjonile tähtjaks kirjalikku seisukohta ei esitanud.

08.05.2020 tegi komisjon vastavalt TÕAS § 48⁴ lg-le 3 vaidlustajale ettepaneku täiendavate kirjalike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 09.06.2020. Vaidlustajale selgitati, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lg-st 3, kui teine menetlusosaline ei esita TÕAS § 48³ lg-s 2 nimetatud tähtjaks jooksul oma kirjalikku seisukohta, võimaldab komisjon vaidlustajal ühe kuu jooksul esitada täiendavaid kirjalikke seisukohti ning alustab seejärel lõppmenetlust.

09.06.2020 esitas vaidlustaja komisjonile lõppmenetluse alustamise taotluse, milles märkis muu hulgas järgmist. Taotleja ei ole vaidlustaja 14.02.2020 põhjendustele ega tõenditele vaatamata

sellekohasele õigusele ja võimalusele vastanud ega vastu vaieldud. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 231 lg 4 analoogia põhjal järeldab vaidlustaja, et taotleja on vaidlustaja 14.02.2020 väited selle kohta, et taotleja kaubamärgi osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 kohased õiguskaitset välistavad asjaolud, nüüd omaks võtnud. Vaidlustaja palub alustada avalduse lõppmenetlust kooskõlas komisjoni 08.05.2020 e-kirjas viidatud TÕAS §-ga 48³.

15.06.2020 teatas taotleja vastuseks temale teadmiseks edastatud vaidlustaja lõppmenetluse alustamise taotlusele, et taotleja palub arvestada, et taotleja vaidles avaldusele vastu ja esitas komisjonile sellekohase sisulise vastuse koos tõenditega 11.09.2019.

26.06.2020 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ (taotlus nr M201801104), mille taotluse esitamise kuupäev on 03.10.2018. 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 03.10.2018 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja TÕAS nende käesoleval ajal kehtivates redaktsioonides.

Käesoleval juhul on vaidlustatud kaubamärgi taotleja avalduse leppeperioodi faasis (TÕAS § 48²), 11.09.2019 teatanud komisjonile üheaegselt nii sellest, et taotleja vaidleb avaldusele vastu, kui ka esitanud avalduse kohta oma sisulised vastuväited koos tõenditega. Kuigi menetluse selles etapis ei olnud taotleja veel kohustatud avaldusele sisulisi vastuväiteid esitama (TÕAS § 48² lg 2 kohaselt piisanuks pelgalt teatest, et taotleja vaidleb avaldusele vastu), seadus ka ei keela seda tegemast. Taotleja poolsete sisuliste seisukohtade ja tõendite esitamine 11.09.2019 oli seega lubatav. Samal ajal avalduse järgmises, eelmenetluse faasis (TÕAS § 48³), kui taotlejale olid edastatud vaidlustaja 14.02.2020 põhjendused ja tõendid ning antud tähtaeg taotleja poolsete seisukohtade esitamiseks, taotleja TÕAS § 48³ lg 2 kohast kirjalikku seisukohta komisjonile ei esitanud.

Taotlejale TÕAS § 48³ lg 2 kohaselt antud tähtjaks kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärg on see, et taotleja minetas võimaluse avaldusele rohkem vastuväiteid esitada ning pärast vaidlustajale veel korra täiendavate kirjalike seisukohtade esitamise võimaldamist alustas komisjon vastavalt seadusele lõppmenetlust (TÕAS § 48⁴ lg 3). Samas ei ole käesoleval juhul tegemist ka TÕAS § 48⁴ lg-s 1 sätestatud kiirendatud menetluse olukorraga, kus komisjonil oleks teise menetlusosalise passiivsusest tulenevalt õigus avaldus rahuldada oma otsust põhjendamata selles osas, milles avaldus ei ole ilmselt põhjendamatu. TÕAS § 48⁴ lg 1 esimesest lausest tulenevalt on avalduse rahuldamine otsust põhjendamata välistatud olukorras, kus taotleja on komisjonile teatanud, et ta vaidleb avaldusele vastu. Veel vähem saaks seega komisjon otsust põhjendamata rahuldada avaldust siis, kui taotleja on lisaks vastuvaidlemisest teatamisele esitanud avaldusele ka sisulisi vastuväiteid. Komisjon seejuures ei nõustu vaidlustajaga selles, et kuna taotleja ei vastanud vaidlustaja 14.02.2020 põhjendustele ega tõenditele, siis TsMS § 231 lg 4 analoogia põhjal saab järeldada, et taotleja on vaidlustaja seisukohad taotleja kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude osas omaks võtnud. TsMS § 231 lg 4 kohaselt saab omaksvõttu eeldada kuni vastaspool ei vaidlуста faktilise asjaolu kohta esitatud väidet selgesõnaliselt ja vaidlustamise tahe ei ilmne ka poole muudest avaldustest. Käesoleval juhul on taotleja poolne vastuvaidlemise tahe ilmne taotleja 11.09.2019 komisjonile avalduse kohta esitatud vastuväidete ja tõendite põhjal, seda vaatamata asjaolule, et hiljem vaidlustaja 14.02.2020 põhjenduste ja tõenditega seoses taotleja rohkem seisukohti esitada ei soovinud.

Eeltoodud asjaoludel leiab komisjon, et käesolevas asjas tuleb kaubamärgi „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ väidetavate õiguskaitset välistavate asjaolude osas komisjonil kujundada sisuline seisukoht, võttes arvesse mõlema menetlusosalise esitatud seisukohti ja tõendeid.

Vaidlustaja on taotleja kombineeritud kaubamärgi „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ registreerimise vaidlustanud tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-des 2, 3 ja 4 sätestatud õiguskaitset välistavatele

asjaoludele. Kaubamärgi „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ taotluse esitamise kuupäeval 03.10.2018 kehtinud:

- KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese 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 õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsese 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 prioriteedikuupäevaks;
- KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada.

Taotleja kaubamärgile vastandatud varasemate õigustena tugineb vaidlustaja oma väidetavalt üldtuntud kaubamärgile „KIPSIVALU“ (üldtuntus vaidlustaja väitel omandatud hiljemalt 02.10.2018) ja ärinimele „KIPSIVALU OÜ“ (registrikood 11744873; ärinimi äriregistrisse kantud 05.07.2013). Seega on vaidlustaja ärinimi ning väidetavalt ka kaubamärk varasemad taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast.

Võrreldavate tähistate reproduksioonid koos nendega hõlmatud teenustega on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk ja ärinimi

Taotleja kaubamärk

KIPSIVALU

Ehitusteenused; põrandate ehitamine; betooni katmine

KIPSIVALU OÜ

Põranda ja seinakatete paigaldus



Klass 37: Kipsipõrandate valamine

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et kaubamärgi „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja/või 4 tulenevad õiguskaitsese välistavad asjaolud. Nagu ka taotleja EKSS-ile viidates välja toonud on, koosneb liitsõna „kipsivalu“ sõnadest „kips“, mille tähendus on „mineraal, vett sisaldav kaltsiumsulfaat“ ning „valu“, mis tehnikaalane tähendus on „valamine“. Nendest kahest sõnast moodustatud terviksõna „kipsivalu“ tähendus on seega „kipsi valamine“. Vaidlustaja enda 14.02.2020 seisukohtadega esitatud lisas 1 (väljavõtte vaidlustaja veebilehelt) on teenust kirjeldatud kui kipsisegu valamise teel põrandate ehitamist ja renoveerimist. Seejuures on vaidlustaja tekstis kasutanud terminit „kipsivalu“ ja „kipsvalu“ kui teenuse liiki näitavat tähist, mitte kui kaubamärki. Vaidlustaja samade seisukohtade lisas 3 (Knauf FE 50 Largo tooteleht) on toodet kirjeldatud kui kaltsiumsulfaadil põhinevat põrandavalusegu, mis kujutabki seega endast valatavat kipsisegu. Sellise toote keskmise tarbija (ehitusvaldkonna professionaali või ehitustöödega tegeleva tavatarbija) jaoks on sellise toote paigaldamine üheselt mõistetav kui kipsi valamine ehk kipsivalu. Komisjon leiab, et termin „kipsivalu“ on klassi 37 kuuluvate ehitusteenuste kontekstis olemuslikult kirjeldav ja teenuste liiki näitav ning sellest tulenevalt eristusvõimetu tähis. Asjaolule, et liitsõna „kipsivalu“ ennast sõnastikes ei esine, ei saa omistada olulist või otsustavat tähtsust, kuna sõna mittekajastumine sõnastikes sõna kirjeldavat (omadusi näitavat) iseloomu ei välista. Seda kinnitab ka Euroopa Liidu Kohtu praktika, mille kohaselt asjaolu, et sõna ei esine sõnastikes, ei mõjuta sõna eristusvõimelisusele antavat hinnangut (Euroopa Üldkohtu otsused T-387/03, p 39; T-19/99, p 26; T-345/99, p 37). Kirjeldavatele/ teenuste liiki näitavatele ja eristusvõimetutele tähistele ei saa konkreetsetel isikutel olla ainuõigust (KaMS § 9 lg 1 p-d 2 ja 3, § 16 lg 1 p 2).

Vaidlustaja on leidnud, et tema kaubamärgil „KIPSIVALU“ on õiguskaitsese tulenevalt asjaolust, et see kaubamärk oli taotleja kaubamärgi „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ taotluse esitamise ajaks omandanud Eestis üldtuntuse.

Käesolevas asjas puuduvad tõendid, millest nähtuks, et vaidlustaja tähis „KIPSIVALU“ on kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime ja saanud üldtuntuks. Vaidlustaja esitatud tõendid (sh vaidlustaja veebilehe väljavõtted, reklaamide näidised ja reklaamiarved, majandusaasta aruanded, kuue ettevõtte kinnituskirjad) näitavad küll, et vaidlustaja on tähist „KIPSIVALU“ kasutanud (seda ka enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva), kuid need ei võimalda teha järeldust, et see

tähis oleks kasutamise tulemusena muutunud asjaomase üldsuse hulgas eristusvõimeliseks, vaidlustajaga seostatavaks üldtuntud kaubamärgiks. Komisjon leiab, et oma kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste reklaamimine ja müümine on iga ettevõtja majandustegevuse loomulik osa, sellest ei järeldu, et kõik majandustegevuses kasutatavad kaubamärgid muutuvad üldtuntuks. Vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub, et ka vaidlustaja ise on tähiseid „kipsivalu“ ja „kipsivalupõrand“ korduvalt kasutanud teenuse liigi näitamiseks, mitte aga kaubamärgi funktsioonis. Komisjonile ei ole käesolevas asjas esitatud võrdlusandmeid, millest nähtuks või saaks järeldada, et vaidlustaja tähise all pakutavate teenuste turuosa oleks märkimisväärselt kõrgem teiste ettevõtjate samaliigiliste teenuste turuosadega võrreldes või et esinevad muud asjaolud, mis võiksid tingida vaidlustaja „KIPSIVALU“ teenuste suurema silmapaistvuse Eesti ehitusteenuste turul.

Komisjon peab siinkohal vajalikuks eraldi esile tuua, et kuigi kuus Eesti juriidilist isikut on allkirjastanud kinnituskirjad, mille kohaselt nad muu hulgas tajuvad tähist „KIPSIVALU“ vaidlustaja teenuseid eristava ehk tuntud kaubamärgina, ei saa pelgalt kuue isiku kinnituse põhjal teha järeldusi Eesti asjaomaste sektorite taju kohta laiemalt, sest nad moodustavad asjaomasest sektorist vaid väga väikese osa ning nende hinnang ei esinda seega sektori valdavat enamust KaMS § 7 lg 4 tähenduses. Seejuures on komisjoni hinnangul ka ilmne, et kõnealused isikud ei ole väljendanud oma taju spontaanselt, omaenda esmaste mõtetena, vaid et neid on selles osas aidatud, millele viitab tõik, et kõigi kinnituste sõnastused on kas identsed või väga sarnased. Aitamisele viitab ka asjaolu, et ühe kinnituskirja teksti on selles tehtud muudatused sisse jäänud „jälita muutusi“ märgistustena (*track changes*). Komisjon ei soovi eeltooduga öelda, et nn aidatud kinnitused tähendaksid automaatselt seda, et kinnituste andjad oleksid kinnitanud asjaolusid, millesse nad tegelikult ise ei usu, või et sellistel kinnitustel puudub igasugune tõenduslik väärtus. Samas leiab komisjon, et nii nagu igasuguste kinnituste puhul, seda enam aidatud kinnituste puhul, peavad kinnitatavaid asjaolusid toetama ka muud tõendid. Käesolevas asjas selliseid tõendeid esitatud ei ole.

Vaidlustaja on leidnud, et tähise „KIPSIVALU“ näol on tegemist tema välja mõeldud/välja töötatud kaubamärgiga. Komisjon märgib esiteks, et selle kohta on käesoleval juhul üksnes vaidlustaja enda väide, muud tõendid tähise „KIPSIVALU“ just vaidlustaja poolse väljatöötamise kohta puuduvad. Teiseks juhib komisjon tähelepanu, et nagu tuleneb ka Euroopa Kohtu praktikast, saab sõnade kombinatsioonil, mille mõlemad sõnad eraldi on mittekaitstavad, olla kaubamärgina õiguskaitse ainult juhul, kui kahe tähise liitmisel tekib uudse tähendusega mõiste, seejuures isegi kui kaubamärgi kirjeldavatest elementidest moodustatu on uudissõna, saab seda mittekirjeldavana käsitleda üksnes siis, kui kombinatsiooni ebatavalise olemuse tõttu jääb sõnast mulje, mis on piisavalt erinev elementide tähenduste lihtsast kombinatsioonist (C-408/08, p-d 61-62; C-265/00, p-d 39, 43). Sellest järeldub, et isegi kui vaidlustaja peaks olema esimesena kokku liitnud sõnad „kips“ ja „valu“ ja moodustanud sellega uudissõna, ei saa sellel uudissõnal olla õiguskaitset kaubamärgina, kuna moodustunud liitsõnal ei ole muud tähendust, kui see, mis tuleneb sõnaosade kirjeldavate tähenduste lihtsast kombinatsioonist. Kaubamärgiõiguses ei ole ette nähtud eriõigusi isikutele, kes esimesena töötavad välja või võtavad esimesena kasutusele kirjeldavaid ja eristusvõimelisi tähiseid.

Komisjon lisab siinkohal, et nagu ka taotleja on välja toonud, ei ole tegelikkuses ei vaidlustaja ega taotleja ainsad, kes kasutavad Eesti turul kipsipõrandate valamise teenustega seoses terminit „kipsivalu“ – taotleja esitatud tõenditest nähtuvalt kasutavad seda terminit veel vähemalt neli ettevõtjat. Kuigi pidamaks mingit tähist kaupu või teenuseid kirjeldavaks ei olegi vältimatult vajalik tuvastada, et kirjeldavat tähist reaalselt kasutatakse, vaid vastavalt Euroopa Kohtu praktikale piisab ainuüksi sellise kasutamise võimalikkusest (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97; T-405/05, p 63), toetab tähise „KIPSIVALU“ eri ettevõtjate poolne kasutamine komisjoni hinnangul täiendavalt seda, et selle tähise näol ei ole tegemist üksnes vaidlustaja teenuseid eristava kaubamärgiga.

Komisjonile jääb arusaamatuks, mida on vaidlustaja täpsemalt soovinud öelda sellega, et vaidlustaja teenus põhineb tootja KNAUF kaubal FE 50 Largo, kusjuures vaidlustajale viidatakse KNAUF FE tootja kodulehel kui toote KNAUF FE spetsialistile ning vaidlustajale on väljastatud ka KNAUF sertifikaat. Kui vaidlustaja on silmas pidanud, et KNAUF tooted ei seondu kipsi ja selle valamise (mida vaidlustaja esitatud Knauf FE 50 Largo tooteleht samas ei kinnita), siis komisjoni hinnangul võiks sellisel juhul vaidlustaja tähise „KIPSIVALU“ all osutatavad ehitusteenused seoses KNAUF toodetega tõstatada hoopis küsimuse tähise „KIPSIVALU“ potentsiaalsest eksitavusest. Igal juhul ei tulene sellest vaidlustajale õigust piirata tähise „kipsivalu“ kasutamist kolmandatel isikutel, kelle teenused seonduvad kipsi valamise (mida komisjon ei kinnita)ga. Samuti leiab komisjon, et vaidlustaja KNAUF toodetel põhinevad teenused võivad pigem aidata kaasa kaubamärgi „KNAUF“ tuntusele Eesti turul, mitte aga kaubamärgi „KIPSIVALU“ eristusvõime omandamisele.

Käesolevas asjas on nii taotleja kui vaidlustaja viidanud ka sellele, et vaidlustaja on esitanud Patendiametile taotluse sõnalise kaubamärgi „KIPSIVALU“ registreerimiseks klassi 37 ehitusteenustega seoses (taotlus nr M201801318). Komisjon märgib, et nimetatud taotlusel ei ole käesoleva vaidluse lahendamise seisukohalt tähtsust, kuna vaidlustaja ei ole vaidlustusavalduses

tuginenud taotlusega nr M201801318 esitatud kaubamärgile kui varasemale õigusele. Pealegi on käesoleva otsuse tegemise ajaks Patendiameti kauba- ja teenindusmärkide registri andmetest nähtuvalt kõnealuse kaubamärgi registreerimisest keeldutud.

Eeltoodud asjaoludel leiab komisjon, et vaidlustaja tähis „KIPSIVALU“ ei ole klassi 37 teenustega seoses üldtuntud kaubamärk. Vaidlustajal puudub seega KaMS § 11 kohane varasem õigus, millest tulenevalt võiks taotleja kaubamärgi „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ registreerimine olla õigusvastane KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja/või 3 alusel.

Samadel põhjustel leiab komisjon, et taotleja kaubamärgi registreerimine ei ole õigusvastane tulenevalt vaidlustaja ärinimest KIPSIVALU OÜ (KaMS § 10 lg 1 p 4). Kuivõrd sõna „KIPSIVALU“ ei ole eristusvõimeline vaidlustaja poolt kasutatava tähisena, ei ole see sõna samamoodi eristusvõimeline ka vaidlustaja ärinimena. Komisjon nõustub taotlejaga, et ärinime õiguskaitse sisu ei ole samastatav kaubamärgi õiguskaitsega ning et ärinime ja kaubamärgi funktsioonid on erinevad. Nagu ka Riigikohus on Euroopa Kohtu praktikale viidates märkinud, ei ole ärinime ülesanne iseenesest kaupade või teenuste eristamine – ärinime eesmärk on eelkõige äriühingu samasuse kindlakstegemine (Riigikohtu 25.02.2015 kohtumäärus nr 3-2-1-162-14, p 19). Komisjon märgib, et ärinime valikul ei näe äriseadustik isikutele ette samasuguseid tingimusi ja piiranguid nagu näeb ette kaubamärgiseadus kaubamärgi valikul (näiteks nõuet, et ärinimi ei või olla kavandatavates tegevusvaldkondades kirjeldav ja eristusvõimetus). Seega ka käesoleval juhul ei pidanud vaidlustaja oma ärinime muutmisel KIPSIVALU OÜ-ks kontrollima, kas kasutusele võetav ärinimi on äriühingu tegevusaladega seotud kaupade ja teenuste suhtes eristusvõimeline või mitte. Seda ei pidanud tegema ka vastav kohtu registriosakond, sest kuna ärinime funktsioon on erinev kaubamärgi omast, ei ole seadusandja ärinimede puhul ette näinud kaubamärgi registreerimise menetlusega võrreldavat ekspertiisi. Seega ei taga ühe või teise ärinime registreeritus äriregistris iseenesest seda, et vastav tähis on võimeline funktsioneerima vastava ettevõtja kaupu või teenuseid (tegevusvaldkondi) eristava tähisena. Komisjon leiab, et seetõttu ei või KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldada üksnes mehaaniliselt, mille kohaselt kaubamärgiseaduse tähenduses näiteks kirjeldavad ja eristusvõimetus ärinimed takistaksid formaalselt samu või sarnaseid tähiseid sisaldavate kaubamärkide registreerimist kolmandate isikute nimele. Vastupidine tõlgendus läheks vastuollu kaubamärgiseaduse mõtte ja eesmärgiga. Kuivõrd käesolevas asjas tuvastas komisjon, et tähis „KIPSIVALU“ on kirjeldav ja ei ole eristusvõimeline, sh ei ole eristusvõimetus omandanud vaidlustaja tegevuse tulemusena, ei riku sama tähist sisaldav kaubamärk „Kipsivalu ROXMAR + kuju“ vaidlustaja õigust tema ärinimele ning selle kaubamärgi registreerimine taotleja nimele ei ole vastuolus KaMS § 10 g 1 p-ga 4.

Ülaltoodud asjaoludest tulenevalt leiab komisjon, et vaidlustusavaldus tervikuna ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61 ja KaMS § 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 4, komisjon

o t s u s t a s :

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Avalduse 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.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sulev Sulsenberg

Janika Kruus

Ingrid Matsina