

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1912-o

Tallinn, 22.01.2021

**Avaldus nr 1912 – kaubamärgi
„Kirderand“ (taotlus nr M201900904)
registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Ingrid Matsina ja Mari-Epp Tirkkonen, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ KIRDERAND (likvideerimisel) vaidlustusavalduse Kirdekud OÜ kaubamärgi „Kirderand“ (taotlus nr M201900904) registreerimise vastu klassis 29.

Asjaolud ja menetluse käik

31.03.2020 esitas OÜ KIRDERAND (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Martin Jõgi) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse Kirdekud OÜ (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „Kirderand“ (taotlus nr M201900904; taotluse esitamise kuupäev 08.09.2019) registreerimine järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 29 – Kala; jahutatud kalatoidud; kalad, mereannid ja limused, v.a elusad; kalafilee; kalakonservid; kalakonservid, konservitud kala; kalakotletid; kalaõigud; kalapallid; kalapasteedid; kalatoidud.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et vaidlustajale kuulub taotleja kaubamärgist varasem ärinimi Osaühing KIRDERAND (registrikood 10846850, esmakande aeg 11.03.2002, ärinimi alates 19.06.2002). Äriregistri kohaselt on vaidlustaja tegevusalaks *kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine*. Vaidlustaja poolt äriregistrile 18.07.2019 (s.o enne taotleja kaubamärgitaotlust) esitatud majandusaasta aruande kohaselt on vaidlustaja põhiliseks tegevusalaks *kala töötlemine ja kalatoodete tootmine (kalakulinaaria, preservid ja konservid)*. Järgmisesse majandusaastasse kavandatud tegevusalade kohta on märgitud: *turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel oma teenuste täiustamise ning laiendamise kaudu. Lisaks on firma eesmärk laiendada uutele turgudele ja välja töötada uusi tooteid.*

Tulenevalt vaidlustaja varasemast ärinimest leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 4. Vaidlustaja märgib, et äriseadustiku (ÄS) § 9 lg 2 kohaselt peab osaühingu ärinimi sisaldama kohustuslikus korras täiendit „osaühing“. Seega on vaidlustaja ärinime kohustuslik osa „osaühing“ ning ärinime tegelikult eristav osa on „KIRDERAND“. KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamine eeldab, et kaubamärk oleks varasema ärinimega identne või äravahetamiseni sarnane. Registreerimiseks esitatud kaubamärk on „KIRDERAND“, mistõttu vaidlustaja leiab, et olenemata sellest, kas pidada seda kaubamärki ja ärinime Osaühing KIRDERAND identseteks või pelgalt äravahetamiseni sarnasteks (vaidlustaja pooldab esimest), on vastav sätte kohaldamise eeldus täidetud.

Vaidlustaja märgib ka, et KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamine eeldab täiendavalt, et ärinime omava ettevõtte tegevusala kuuluks samasse valdkonda kaupadega, mille osas kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutama hakata. Vaidlustaja leiab, et tema tegevusala ühelt poolt ning kõik taotleja kaubamärgitaotluse kaubad teiselt poolt on samasse valdkonda kuuluvad.

Neil asjaoludel leiab vaidlustaja, et täidetud on kõik KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise eeldused, mistõttu palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

kaubamärgi „KIRDERAND“ (taotlus nr M201900904) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi kohta, väljatrükk äriregistrist vaidlustaja kohta ning vaidlustaja 2018. aasta majandusaasta aruanne.

13.04.2020 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ning üritas 15.04.2020 ja 12.05.2020 avaldust taotlejale kätte toimetada, kasutades selleks komisjonile teadaolevaid taotleja kontaktandmeid. Kuivõrd komisjonil puudus kindlus, et taotleja on avalduse kätte saanud, toimetab komisjon **22.05.2020** avalduse taotlejale kätte avalikult, avaldades sellekohase teate Ametlikes Teadaannetes (tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48¹ lg 4, tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lg 5). Teates teavitati taotlejat muu hulgas komisjoni kontaktandmetest, mille kaudu saab komisjoniga ühendust kõigi avalduse materjalidega tutvumiseks, ning sellest, et taotleja peab hiljemalt 10.08.2020 komisjonile kirjalikult teatama, kas ta vaidleb avaldusele vastu. Taotleja ei ole komisjoniga ühendust võtnud ega teatanud avaldusele vastu vaidlemise soovist.

11.08.2020 andis komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 vaidlustusavalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks kahekuulise tähtaja (tähtpäevaga 12.10.2020). **12.08.2020** esitas vaidlustaja komisjonile vastuse, milles märkis, et kuna vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse teatise, põhjendava osa ning tõendid 31.03.2020, ei soovi vaidlustaja täiendavaid põhjendusi ega tõendeid 12.10.2020 tähtajaks esitada. Vaidlustaja palus jätkata menetlust.

26.08.2020 palus komisjon vaidlustajal täpsustada, kas vaidlustaja peab piisavaks, kui komisjon kujundab avalduse osas seisukoha ja teeb otsuse vaidlustaja seni esitatud materjalide põhjal. Komisjon selgitas, et kavatseb avalduse menetlemisega edasi liikuda TÕAS § 48⁴ lõikes 1 sätestatud kiirendatud menetluse reeglite järgi (välja arvatud avalduse rahuldamine otsust põhjendamata), mis tähendab, et pärast vaidlustajale TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt antud põhjenduste ja tõendite esitamise või täiendamise tähtaja möödumist rohkem võimalusi seisukohtade ja tõendite esitamiseks ei teki ning komisjon alustab lõppmenetlust. Komisjon lisas, et juhul, kui vaidlustaja siiski soovib seni esitatud põhjendusi ja/või tõendeid täiendada, palutakse vaidlustajal seda teha hiljemalt 12.10.2020.

12.10.2020 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavad seisukohad, milles märkis, et jääb komisjonile 31.03.2020 esitatud faktide, tõendite ning argumentide juurde. Vaidlustaja on varasema ärinime Osaühing KIRDERAND omanik. Vaidlustaja ärinime ning tema 18.07.2019 äriregistrile esitatud majandusaasta aruandes märgitud tegevusala tõttu esineb taotleja kaubamärgi „KIRDERAND“ osas KaMS § 10 lg 1 punktis 4 märgitud õiguskaitset välistav asjaolu, arvestades seejuures ka KaMS § 11 lõiget 2¹.

Vaidlustaja palub jätkuvalt rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud väljavõte äriregistri teabesüsteemist vaidlustaja 2018. aasta majandusaasta aruande esitamise kuupäeva kohta.

05.01.2021 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärgi „Kirderand“ (taotlus nr M201900904) registreerimine klassi 29 kaupade *kala; jahutatud kalatoidud; kalad, mereannid ja limused, v.a elusad; kalafilee; kalakonservid; kalakonservid, konservitud kala; kalakotletid; kalalõigud; kalapallid; kalapasteedid; kalatoidud* tähistamiseks on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 4. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu tuleneb vaidlustaja varasemast ärinimest Osaühing KIRDERAND (äriühingu registrikood 10846850; käesoleval ajal likvideerimisel).

KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitses kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikoopäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada.

KaMS § 11 lg 2¹ kohaselt arvestatakse kaubamärgi kontrollimisel KaMS § 10 lg 1 p 4 suhtes ettevõtja tegevusaladena neid lõppenud aruandeaasta tegevusalasid ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalasid, mis olid äriregistrile teatatud või majandusaasta aruandes näidatud enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikoopäeva.

Taotleja kaubamärgi „Kirderand“ taotluse esitamise kuupäev on 08.09.2019. Vaidlustaja ärinimi Osaühing KIRDERAND on äriregistrisse kantud 19.06.2002. Seega on vaidlustaja ärinimi äriregistrisse kantud enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva KaMS § 10 lg 1 p 4 tähenduses (s.t vaidlustaja ärinimi on taotleja kaubamärgist varasem).

Käesolevas asjas võrreldavate tähiste reproduktsioonid koos nendega hõlmatud kaupadega/tegevusaladega on järgmised:

Vaidlustaja ärinimi

Taotleja kaubamärk

Osaühing KIRDERAND

Kirderand

*Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine [EMTAK kood 10201]
Kala töötlemine ja kalatoodete tootmine (kalakulinaaria, preservid ja konservid) [2018. aasta majandusaasta aruanne]*

Klass 29: Kala; jahutatud kalatoidud; kalad, mereannid ja limused, v.a elusad; kalafilee; kalakonservid; kalakonservid, konservitud kala; kalakottletid; kalaõigud; kalapallid; kalapasteedid; kalatoidud

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi „Kirderand“ registreerimisel klassi 29 kaupade tähistamiseks esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 punktiga 4. Võrreldavate tähiste eristusvõimeline element „KIRDERAND“/„Kirderand“ on identne. Asjaolu, et vaidlustaja ärinimes on sõna „KIRDERAND“ esitatud läbivates suurtähtedes ning taotleja kaubamärgis esisuurtähega, ei muuda komisjoni hinnangul tähiste käsitlemist identsetena, kuna tegemist on üksnes ebaolulise erinevusena, mis jääb keskmisele tarbijale märkamatuks (vt analoogia korras ka Euroopa Kohtu otsus C-291/00, p 54). Samuti ei muuda tähiste identsetena käsitlemist asjaolu, et vaidlustaja ärinimi sisaldab lisaks sõna „osaühing“. Vastavalt ÄS § 9 lõikele 2 sisaldavad osaühingute ärinimed kohustuslikus korras täiendit „osaühing“, seega tähiste eristatavuse vaatest ei ole nimetatud täiendi näol tegemist tähiseid eristava elemendiga.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et vaidlustaja tegevusala, hõlmates kalatoodete ja muude mereandide tootmist, töötlemist ja säilitamist, kuulub samasse valdkonda taotleja kaubamärgiga hõlmatud klassis 29 loetletud kaupadega.

Võttes arvesse vaidlustaja ärinime ja taotleja kaubamärgi identsust ning taotleja kaubamärgiga hõlmatud kaupade kuulumist samasse valdkonda vaidlustaja tegevusaladega, on komisjon seisukohal, et taotleja kaubamärgi „Kirderand“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 4. Vaidlustusavaldus kuulub seega rahuldamisele.

Komisjon arvestab ka seda, et taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ja tõendeid ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid seisukohti ega tõendeid.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduse rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 4 ning § 41 lõikest 3 komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Kirderand“ (taotlus nr M201900904) registreerimise kohta klassis 29 ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest.

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

Ingrid Matsina

Mari-Epp Tirkkonen