

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1756-o

Tallinn, 29.04.2020

**Avaldus nr 1756 – kaubamärgi „LYDIA
+ kuju“ (taotlus nr M201601092)
registreerimise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Janika Kruus, Maria Silvia Martinson, vaatas läbi OÜ Lydia Hotell (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Anneli Kapp) 02.04.2018 vaidlustusavalduse kaubamärgi „LYDIA + kuju“ (taotlus nr M201601092, taotluse esitamise kuupäev 13.12.2016, avaldamise kuupäev 03.06.2019) registreerimise vastu Toomas Metsma (edaspidi taotleja) nimele klassis 43.

Vaidlustatud kaubamärk:



Menetluse käik

1) Vaidlustaja on **02.04.2018** vaidlustusavalduses palunud täielikult tühistada Patendiameti otsuse vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Vaidlustusavalduses märgiti, et Patendiamet on vastu võtnud otsuse riigisisese kaubamärgitaotluse nr M201601092 registreerimiseks klassis 43 (avalduse lisa 1). Vaidlustusavalduse objektiks oleva kaubamärgi registreerimise otsus annab taotlejale ainuõiguse kaubamärgi kasutamiseks klassi 43 teenuse *toitlustusteenused* osas. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuse teade avaldati 01.02.2018 Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 2 / 2018 (lisa 2).

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-ga 4. Viidatud sätete kohaselt ei saa õiguskaitses kaubamärk, - mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt; - mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada.

Vaidlustajale kuulub varasem ärinimi OÜ Lydia Hotell, registrikoodiga 14004970 (lisa 3). KaMS § 11 lg 2 kohaselt arvestatakse muu varasema õiguse määramisel (nt varasem ärinimi) vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva (ärinime äriregistrisse kandmise kuupäeva). OÜ Lydia Hotell kanti äriregistrisse 01.03.2016. Äriregistri järgi on vaidlustaja tegevusalad *restoranid jm toitlustuskohad; hotellid; muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused*. Vaidlustaja 2016. a majandusaasta aruande (lisa 4) kohaselt asutati ettevõtte 2016. aastal eesmärgiga pakkuda majutus-, konverentsi- ja toitlustusteenust. Vaidlustaja ärinimi tuleb lugeda varasemaks, kuna selle ärinime äriregistrisse kandmise kuupäev on varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgitaotlusega. Vaidlustatud kaubamärk on eksitavalt sarnane varasema ärinimega OÜ Lydia Hotell. Sõnad Hotell ja OÜ on tavapärased ja kirjeldavad, mistõttu ärinime ainus domineeriv ning eristusvõimeline element on sõna Lydia. Vaidlustaja ärinimi ja vaidlustatud kaubamärk kattuvad sõnalise elemendi LYDIA osas.

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast (nt C-245/02, 16.11.2004, Anheuser-Busch, Inc. v Budějovický Budvar, národní podnik, kohtujurist A. Tizzano ettepanek, p 55-56) pole välistatud, et äriühingu identifitseerimiseks kasutatav tähis on kasutusel ka kaubamärgi ülesande täitmiseks. Seetõttu on vaidlustaja seisukohal, et ärinimena kasutatava tähise ja kaubamärgina kasutatava tähise vahel saab tuvastada segiajamise tõenäosust. Tarbijaid tuleb kaitsta eksitamise eest ärilise pärinevuse suhtes ning elimineerida teiste isikute teod, mis põhjustavad ärinime ja kaubamärgi eristatavuse ja väärtuse kahenemist ning kõlbatut konkurentsi. Käesoleval juhul on vaidlustatud kaubamärk eksitavalt sarnane varasema ärinime eristusvõimelise ning domineeriva elemendiga LYDIA.

Vaidlustusavalduse lisast 4 nähtuvalt planeeris ettevõtte 2017. aastaks müügitulude kasvu nii majutus- kui toitlustusteenuste osas. Ärinime tegevusalade suhtes tuleb arvestada lõppenud aruandeaasta tegevusalasid ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalasid, mis olid majandusaasta aruandes näidatud või äriregistrile teatatud. Vaidlustaja 2016. a majandusaasta aruande kohaselt oli ettevõtte tegevusaladeks 2016. a nii majutus kui toitlustus ning 2017. a aruandeaastasse kavandatud tegevusaladeks samuti nii majutus- kui toitlustusteenused.

Alates 2007. aastast ei viita KaMS § 10 lg 1 p 4 äriühingu tegevusala tuvastamise osas enam vastavale äriregistri kande. Seda seetõttu, et äriseadustiku (ÄS) muutmisega kaotati ära nõue kanda äriühingu tegevusala äriregistrisse. Eeltoodu tähendab, et tegevusalade kattumise väljaselgitamiseks ei tohiks lähtuda mitte ainult äriregistris kajastuvast informatsioonist, vaid põhirõhk peaks olema seatud kindla tegevusalaga tegelemise fakti tuvastamisele. ÄS eelnõu seletuskirja (991 SE) koostajad pakuvad välja, et ettevõtja tegevusalade tuvastamiseks saab kasutada näiteks nii registripidajale avaldatud tegevusalasid, erinõuetega tegevusalade kohta käivaid riiklikke andmekogusid kui ka ettevõtja kodulehte. Tulenevalt varasemast kohtupraktikast (nt Harju Maakohtu 21.06.2010 otsus nr 2-09-66823) on tegevusvaldkondade puhul vajalik silmas pidada, et ärinime puhul ei tule analüüsida kaupade ja teenuste identsust ja samaliigilisest nende klassist tulenevalt nagu näiteks KaMS § 10 lg 1 p 1 ja 2 sätestatu puhul. Kohus sedastas, et ärinime puhul on kaitse laiem kui pelgalt kauba klass ja kaupade või teenuste sarnasus. Kohtu tõlgenduste järgi on seaduse sõnastuses kasutatud sõna „valdkond“ ja „tegevusala“, mis tähendab, et tuleb hinnata, kas hageja ja kostja tegutsevad samal tegevusalal mitte seda, kas tegemist on identsete teenustega teenuste klassi mõttes. Kohus rõhutas, et tegevusvaldkondi tuleb vaadelda tarbija seisukohast lähtuvalt.

Vaidlustaja 2016. a majandusaasta aruande kohaselt jagunes 2016. a müügitulu järgnevat tegevusalade lõikes vastavalt: restoranid jm toitlustuskohad – müügitulust 48,85%; hotellid – müügitulust 47,11%. On ilmne, et toitlustusteenuste osas on vaidlustajal müügitulu tekkinud alates ettevõtte loomisest 01.03.2016, mitte pärast taotleja poolt kaubamärgitaotluse esitamisest 13.12.2016. Lisaks soovib vaidlustaja märkida, et hotellides on tavapärane pakkuda koos majutusega koos toitlustust. Seega, tarbija seisukohast lähtudes tuleks lugeda antud kontekstis majutusteenuseid samaliigiliseks toitlustusteenustega. Arvestades eeltoodut on vaidlustaja seisukohal, et varasema ärinime OÜ Lydia Hotell tegevusaladeks taotleja poolt kaubamärgitaotluse esitamise seisuga tuleb lugeda järgnevad tegevusalad: majutusteenused, toitlustusteenused. Seega kuuluvad OÜ Lydia Hotell tegevusalad samasse valdkonda vaidlustatud kaubamärgitaotluses märgitud toitlustusteenustega.

Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja hinnangul täidetud kolm KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestatud tingimust: (a) ärinimi OÜ Lydia Hotell on taotleja esitatud kaubamärgitaotlusest varasem; (b) taotleja poolt esitatud kaubamärgitaotlus on eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema ärinimega OÜ Lydia Hotell; (c) OÜ Lydia Hotell tegevusalad kuuluvad samasse valdkonda taotleja esitatud kaubamärgitaotluses loetletud teenusega. Seetõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 4.

Harju Maakohus on 03.04.2009 otsuses tsiviilasjas nr 2-08-57186 (PESAMUNA) täpsustanud, et tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 10 sõnastusest, saab rääkida kaubamärgi pahausksest registreerimisest, kui pahauskus esines kaubamärgitaotluse esitamisel; taotleja oli ilmselt teadlik teise isiku poolt kasutatavast tähisest ja esitas registreerimistaotluse teise isiku poolt kasutatud kaubamärgiga identse või sarnase tähise registreerimiseks identsete või samaliigiliste kaupade osas; selle tulemusena muutuvad teise isiku investeeringud kaubamärki tulututeks ja taotleja kasutab sellega ära kaubamärgi omandatud mainet ja eristusvõimet või teine isik ei saa oma kaubamärki enam kasutada ehk teisisõnu, taotleja takistab teise isiku kaubamärgi kasutamist. Ka Euroopa Kohus (C-529/07, p-d 37–38) on sisustanud taotleja pahausksuse olemasolu sarnaste teguritega, milleks on: asjaolu, et taotleja teadis või pidi teadma, et mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti; taotleja tahe takistada kolmandatel isikutel sellise tähise edasist kasutamist; ning ka milline õiguskaitse tase on kolmanda isiku tähisel ja tähisel, mille registreerimist taotletakse. Seega tuleks taotleja pahausksuse sisustamisel lähtuda objektiivsetest kriteeriumitest, st ilmsetest asjaoludest, mis viitavad pahausksusele, nagu näiteks eri-

alastest teadmistest, tavalistest informatsiooniallikatest ja käesolevas asjas esitatud asjaoludest ning materjalidest.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et pahausksuse tähenduses vajalik teadmine võib tuleneda üldisest teadmistest, et asjaomasest majandussektoris seda tähist kasutatakse (11.06.2009 otsus C-529/07: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, p 39). Vaidlustaja viitab ka komisjoni 20.07.2011 otsusele nr 1266-o, kus komisjon pidas pahausksuse hindamisel määravaks teadmist teise isiku identsest majanduslikult olulisest tähisest. Tallinna Ringkonnakohus on pahausksuse tuvastamisel määravaks pidanud just teadlikkust sellest, kas tähise kasutamine põhjustaks teisele isikule kuuluva tähise eristava iseloomu või tuntuse ebaausat ära kasutamist või võiks seda õigustamatult kahjustada (4.06.2007 otsus nr 2-06-31964, p 46). Lisaks on ringkonnakohus pahausksuse kriteeriume analüüsinud 03.10.2003 otsuses nr 2/3-549/2003 ja 28.10.2005 otsuses nr 2-3/197/05, mille kohaselt on pahausksne see registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ning kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk. Vaidlustaja on välja töötanud ning olulisel määral investerinud oma kaubamärki LYDIA, mistõttu seostavad tarbijad seda tähist hotellinduse ja toitlustuse valdkonnas justnimelt vaidlustajaga. Kuna kaubamärk LYDIA on Eestis toitlustuse ja majutuse valdkonnas seostatav ainult OÜ-ga Lydia Hotell, siis on LYDIA tähis ja vastav ärinimi omandanud vastavas sektoris ka hea maine ning eristusvõime. Vaidlustaja hotelli, konverentsikeskuse ja restorani kohta on avaldatud hulganisti artikleid ning LYDIA kaubamärki kandev hotell ning selles pakutavad teenused on pälvitud laialtlevitatud meediakajastust juba enne taotleja poolt kaubamärgitaotluse esitamist:

- Tartu Postimees kirjutas juba 21.04.2016 (lisa 5), et vaidlustaja poolt hallatav Tartu raekojatagune hotell saab nimeks Lydia;
- 29.06.2016 avaldati Tartu Postimehes artikkel: „Pildid: piilume Tartu uue hotelli Lydia suletud uste taha“ (lisa 6);
- 20.06.2016 avaldati Delfis artikkel koos fotodega: „Seltkonnagalerii: Kas Tartu Hilton? Ülikoolilinn sai uue vingi hotelli, mille avamisele kogunesid ka pealinna prominendid“ (lisa 7);
- Lõunalehes 04.07.2016 avaldatud artikkel „Tartus avas ukseid Lõuna-Eesti modernseim hotell Lydia“ (lisa 8);
- Delfis 11.07.2016 avaldatud artikkel „Neinar Seli uus hotell Lydia – jalgpalli EMI ajal ei hakanud telerid tööle, aga muidu lausa kriminaalselt heal“ (lisa 9);
- Äripäevas 09.09.2016 avaldatud artikkel „Tartusse kerkis esindushotell“ (lisa 10);
- 29.09.2016 sekretar.ee avaldatud artikkel „Restoranitest: Hõlm on kõige parema asukohaga ja kõige raskemini mõistetava nimega restoran Tartus“ (lisa 11);
- 04.11.2016 analüüsiti ajalehes Sirp Lydia hotelli arhitektuuri artiklis „Nüüdisaegse nüansiga klassitsistlik Lydia“ (lisa 12).

Arvestades Lydia hotelli ning selles pakutavate teenuste laialdast meediakajastust enne vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamist Patendiametile, Lydia hotelli mainet ning tuntust, võib järeldada, et ka taotleja oli teadlik vaidlustajale kuuluvast hotellist Lydia, sh vaidlustaja ärinimest, mille domineeriv ning eristuv element on Lydia. Taotleja teadlikkust tõendab ka asjaolu, et taotleja töötab advokaadina büroos asukohaga Ülikooli 8, Tartu, mistõttu on ebatõenäoline, et taotlejale sai jääda märkamatuks taotleja töökoha lähedal samal tänaval (Ülikooli 14, Tartu) olnud hotelli ehitus ning sellele pandav nimi ja teemakohane meediakajastus. Lisaks – taotlejal on või peaksid olema kõrged erialased teadmised õigusaktide sh äriseadustikus ning kaubamärgiseaduses toodud õigusnormide lugemisel ning nende tõlgendamisel mõistmaks, et kaubamärgitaotluse esitamisega Patendiametisse satub ta vastuollu varasema ärinimega OÜ Lydia Hotell, kes kasutab lisaks ärinimele ka intensiivselt kaubamärgitaotluses toodud teenuste osas tähist LYDIA.

Euroopa Kohus on märkinud, et taotleja pahausksuse hindamisel tuleb hinnata taotleja tahet ja kavatsusi taotluse esitamise ajal (11.06.2009 otsus C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, p 41 ja 27.06.2013 otsus C-320/12 Malaysia Dairy Industries p 36). Tahe takistada mõnd kolmandat isikut mingit toodet müümast võib seega teatud asjaoludel tähendada, et taotleja on pahausksne ja nii on see eelkõige juhul, kui hiljem ilmneb, et taotleja laskis tähise kaubamärgina registreerida ilma selle kasutamise kavatsuseta vaid selleks, et takistada kolmandate isikute turulepääsu (C-529/07, p-d 43–44). Seega oli juba vaidlustatud taotluse esitamise ajaks (13.12.2016) avalikkusele teada, et Tartu raekoja tagune hotell sai nimeks LYDIA ning et Lydia hotellis hakatakse pakkuma nii toitlustus- kui majutusteenuseid. Selleks ajaks oli ka teada, et Lydia hotell taotleb 4 täрни hotelli staatust ning Hotelstars Union 16.02.2017 tärnikomisjoni otsusega omistatigi Tartu vanalinnas asuvale hotellile Lydia 4 superior täрни hotelli staatust. Vaidlustaja rõhutab, et hotell Lydia on esimene 4 superior täрни hotell Tartus. On ilmne, et taotleja tegevus ei pea toimuma identse kaubamärgitaotluse esitamise kaudu Eesti Patendiametisse toitlustusteenuste ja majutusteenuste tähistamiseks, samal ajal teades, et kaubamärgi LYDIA näol on tegemist vaidlustajale kuuluva ja vaidlustajaga seostatava tähisega. Seetõttu viitab taotleja tegevus soovile ebaausalt ära kasutada teisele isikule kuuluva tähise eristavat

iseloomu, mainet ja tuntust. Seetõttu on vaidlustaja seisukohal, et taotleja tahet registreerimistaotluse nr M201601092 esitamisel tuleb käsitleda pahausksena.

Vaidlustaja hinnangul viitab taotleja pahausksele käitumisele ka asjaolu, et tulenevalt taotleja kutsetegevusest advokaadina on taotleja tegevus vastuolus ka Eesti Advokatuuri Eetikakoodeksi §-ga 9, mille kohaselt peab advokaat suhtlemisel avalikkusega käituma ausalt ja väärikalt ning kooskõlas heade kommete ja tavadega ning kutse-eesitika nõuetega. Sealjuures kohaldatakse eelviidatud ka advokaadi käitumisele väljaspool kutsetegevust. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 138 lõike 1 kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus. Seega, arvestades asjaolu, et advokaat on kõrgendatud hoolsuskohustusega ning omab tavapäraselt suuremaid teadmisi õigusvaldkonnas, on igati taunitav advokaadi käitumine käesolevas olukorras. Taotleja tahet ja kavatsuste pahatahtlikku iseloomu näitab ka asjaolu, et lisaks vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamisele soovis taotleja õiguskaitset ka kaubamärgile DORPAT (lisa 13). Asjaolu, et taotleja soovib õiguskaitset tähistele, mis on majutuse ning toitlustuse valdkonnas kasutusel Tartu suurimate ja mainekamate hotellide nimetustena, ei viita taotleja õiguste teostamisele heas usus. Veelgi enam – tulenevalt Patendiameti elektroonilisest andmebaasist võib vaidlustaja järeldada, et taotleja on oma soovis registreerida kaubamärgitaotlus LYDIA kõikide algselt taotluses toodud teenuste osas (toitlustusteened; tähtajaline majutus, vt lisa 14) järjekindel ning ilmselt on ta esitanud kaebuse Patendiameti osalise registreerimise otsuse suhtes, mille kohaselt jäeti kaubamärk LYDIA registreerimata teenuse tähtajaline majutus osas (lisa 15). Samuti on taotleja esitanud kaubamärgitaotluse DORPAT osas kaebuse (lisa 16). See viitab omakorda taotleja pahatahtlikule soovile tekitada vaidlustajale ning kaubamärgi DORPAT kasutajale probleeme antud tähiste kasutamise jätkamise osas.

Vaidlustaja osutas vaidlustatud kaubamärgitaotluses märgitud teenuseid, st majutus- ja toitlustusteeneid tähise LYDIA ning varasema ärinime OÜ Lydia Hotell kaudu enne taotleja poolt taotluse esitamist. Seega taotleja teadis registreerimistaotluse esitamise ajal teisele isikule kuuluvast ning kasutusel olevast tähisest LYDIA, sh samas tegevusvaldkonnas tegutsevast varasemast ärinimest OÜ Lydia Hotell. Sellest saab järeldada, et kaubamärgitaotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev tähis või ebaausalt ära kasutada seda oma huvides või kahjustada selle tähise mainet või eristusvõimet. Pahausksuse hindamise kriteeriume on analüüsitud ka komisjoni ja kohtute praktikas (nt Tallinna Ringkonnakohtu 03.10.2003 otsus nr 2-3/549/2003: CHECKERS) ning on välja kujunenud seisukoht, et pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast kasutusel olevast kaubamärgist ning kaubamärgi registreerimiseks esitamise eesmärk ei ole kaubamärgi funktsioonist tulenev. Kaubamärgi funktsiooniks on tulenevalt KaMS § 3 eristada isiku kaupu ja teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Vaidlustaja on arvamisel, et taotleja poolt esitatud vaidlustatud kaubamärgitaotlus, aga ka kaubamärgitaotlus DORPAT, ei saa olla juhuslik olukorras, kus Tartus on kaks suurt ning tuntud hotelli LYDIA ja DORPAT või et taotluste esitamine Patendiametisse oleks kantud heausksest soovist hakata osutama toitlustus- ja majutusteeneid antud kaubamärkide kaudu.

Vaidlustaja on taotlejale 07.01.2018 saatnud kirja (lisa 17), milles ta juhtis tähelepanu KaMS § 10 lg 1 p 4 ja KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaste kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude esinemisele ning tegi ettepaneku võtta kaubamärgitaotlus tagasi või loovutada see vabatahtlikult vaidlustajale. Taotleja sellele kirjale sisuliselt ei vastanud. Vaidlustaja leiab, et ka vastamata jätmisega ning sellega oma seisukoha avaldamata jätmisega on taotleja toiminud pahauskselt, ignoreerides vaidlustaja soovi lahendada probleem läbirääkimiste teel mõistliku aja jooksul, ning sundides vaidlustajat tegema probleemi lahendamiseks suuremaid kulutusi vaidlustusavalduse esitamise näol. Vaidlustajal õnnestus taotlejaga kohtuda (pärast korduvaid taotlejapoolseid kohtumiste ärajätmisi või kohale mitte ilmumisi) 26.03.2018; taotleja ning tema vandeadvokaadist esindaja väljendasid seisukohta, et kuna vaidlustaja on rikkunud kaubamärgi registreerimata jätmisega enda hoolsuskohustust, siis on taotlejal õigus (ja lausa kohustus) kaubamärgi LYDIA registreerimistaotluse esitamiseks. Ühtlasi andis taotleja teada, et ei ole plaaninud kaubamärki LYDIA kasutusele võtta ning kui vaidlustaja on nõus hüvitama nii kaubamärgitaotlusega seotud otsesed kulud ning kaubamärgi LYDIA vaidlusega seoses tekkinud moraalse kahju, siis on võimalik saada kaubamärgitaotluse LYDIA loovutamise või tagasivõtmise osas kokkulepe. Taotleja lubas saata väidetava moraalse kahju suuruse osas vaidlustajale kirja 29.03.2018. Sellist kirja taotleja poolt lubatud tähtajaks vaidlustaja esindaja saanud ei ole. Pärast korduvaid meeldetuletusi nii e-posti (lisa 18) kui telefoni teel, sai vaidlustaja esindaja taotlejalt vastuse 02.04.2018 õhtul (lisa 19), milles taotleja väljendab veelkord enda seisukohta, et kaubamärgiga LYDIA tekkinud probleem on tingitud vaidlustaja enda hoolsuskohustuse mittejärgimisest ning soovib, et vaidlustaja teeks omapoolse pakkumise (mõeldud rahalist summat), millega võiks kaubamärgiga seotud erimeelsused lahendada. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgitaotluse esitamata jätmisega ei ole ta hoolsuskohustust rikkunud, kuna äriühingutel ei ole kohustust kaubamärki taotleda või registreerida. Vaidlustaja mõnab, et probleemi vältimiseks oleks olnud mõistlik esitada kaubamärgitaotlus LYDIA registreerimiseks hiljemalt ajal, mil tähis realselt kasutusele võeti, kuid antud asjaolu ei anna alust

lugeda vaidlustajat seadusest tuleneva hoolsuskohustuse rikkujaks. Eeltoodu ei anna taotlejale õigust teise isiku varasema ärinimega ning kasutusel oleva tähisega peaaegu identse kaubamärgitaotluse esitamiseks, saada kasu selle kaubamärgi arvelt, häirida vaidlustaja tegevust ning panna vaidlustaja olukorda, kus ta on sunnitud oma õiguste kaitsmiseks korduvalt tegema kulutusi. Vaidlustaja leiab, et selline taotleja käitumine on pahauskne. Vaidlustaja leiab, et taotleja varasemad teod, st vaidlustaja poolt kasutusel oleva tähisega LYDIA ning varasema ärinimega OÜ Lydia Hotell sisuliselt identse kaubamärgitaotluse esitamine ning katse see õiguspärasele omanikule müüa või väidetava tekkinud kahju osas hüvituse nõudmine, on selged tõendid kaubamärgitaotleja pahauskuse kohta. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimisega kahjustatakse veelgi vaidlustaja huve, sest sellele kaubamärgile õiguskaitsel saab õigustamatult kahjustada või võidakse ebaausalt oma majandushuvides ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi ning ärinime mainet ja eristatavust. Pole välistatud, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel hakatakse vaidlustajale esitama täiendavaid põhjendamatuid pretensioone ning takistatakse vaidlustaja poolt esitatud taotluse LYDIA (taotlus nr M201701163, lisa 20) registreerimist. Komisjon on leidnud samalaadsetes vaidlustes (nt 08.01.2010 otsus 1121-o ja 29.09.2010 otsus 1183-o), et taotleja ei ole käitunud heauskselt, registreerides pärast vaidlustaja poolt hotellinduse alal intensiivselt tegutsema hakkamist sarnase äriühingu (antud vaidluse kontekstis samalaadne taotluse esitamisega) samades tegevusvaldkondades. Komisjon oli seisukohal, et taotleja pahauskset käitumist süvendas asjaolu, et taotlejal puudus majandustegevus ning see, et taotleja nõue oli suunatud tasu saamisele. Seejuures märkis komisjon, et ei ole isegi oluline, kas taotleja oli teinud vaidlustajale ettepaneku äraostmiseks või mitte.

Arvestades eeltoodut on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10.

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik vaidlustada komisjonis taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lg-s 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitsel välistava asjaolu olemasolul. Vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsel andmine klassis 43 taotleja nimele kahjustab varasema ärinime omaniku vaidlustaja ainuõigust Eesti Vabariigis ning lisaks leiab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskelt. Eeltoodust tulenevalt on OÜ Lydia Hotell asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses. Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 4, § 9 lg 1 p 10, § 41 lg 2 ja KaMS § 41 lg 3 vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele klassis 43 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist taotluse nr M201601092 kohta; (2) väljavõte Kaubamärgilehest 2/2018 taotluse nr M201601092 kohta; (3) Väljavõte äriregistrist OÜ Lydia Hotell kohta; (4) OÜ Lydia Hotell 2016. a majandusaasta aruanne; (5) Tartu Postimehes 21.04.2016 avaldatud artikkel; (6) Tartu Postimehes 29.06.2016 avaldatud artikkel; (7) Delfis 20.06.2016 avaldatud artikkel; (8) Lõunalehes 04.07.2016 avaldatud artikkel; (9) Delfis 11.07.2016 avaldatud artikkel; (10) Äripäevas 09.09.2016 avaldatud artikkel; (11) Portaalis sekretar.ee 29.09.2016 avaldatud artikkel; (12) Sirp kultuurilehes 04.11.2016 avaldatud artikkel; (13) väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist taotluse nr M201601091 kohta; (14) väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist taotluse nr M201601092 kohta; (15) väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist taotluse nr M201601092 kohta; (16) väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist taotluse nr M201601091 kohta; (17) vaidlustaja 07.01.2018 saadetud kiri taotlejale; (18) vaidlustaja e-kiri taotlejale; (19) taotleja 02.04.2018 saadetud vastus vaidlustajale; (20) väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist kaubamärgitaotluse nr M201701163 kohta.

2) 04.04.2018 teatas Patendiamet komisjonile ja vaidlustajale, et juhtunud on eksitus ning taotluse nr M201601092 kohta tehtud osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse registreerimist puudutav osa on Kaubamärgilehes 2/2018 avaldatud ennatlikult. Patendiamet kavatses avaldatud teate registreerimisotsuse kohta tühistada ja avaldada tühistamisteade Kaubamärgilehes 5/2018. Kuna taotleja oli Patendiameti otsuse peale esitanud kaebuse, jätkas Patendiamet taotluse menetlust pärast komisjoni otsust.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **19.04.2018**.

3) **18.05.2018** peatas komisjon vaidlustusavalduse menetluse kuni Patendiameti ametlikus väljaandes vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamiseni. Peatamise otsuses märgiti järgmist. Kaubamärgilehes nr 05/2018 lk 72 oli avaldatud teade „Annulleerida kaubamärgi M201601092 kohta avaldatud registreerimise otsuse teade“. Kui kaubamärgi registreerimise otsuse teade on annulleeritud (tühine), puudub sellel õiguslik mõju. Vaidlustusavaldust ei saaks esitada, samuti ei ole võimalik juba esitatud vaidlustusavaldust menetleda kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 39 lg 1 punktis 2 ja lõikes 2 ning KaMS § 41 lõikes 2 sätestatuga.

Viimase sätte kohaselt on vaidlustusavalduse esitamise tähtaeg kaks kuud kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest arvates. Kui teadet ei ole avaldatud, ei hakka kulgema vaidlustusavalduse esitamise tähtaeg ja ilma vaidlustusavalduseta ega vaidlustatud otsuseta, mille kohta on avaldatud teade, ei ole võimalik vaidlustusavalduse menetlus. Seega tuleks vaidlustusavaldus jätta käiguta ja võimaldada selle esitamist hiljem, kui õiguslik olukord seda võimaldab. Samas ei näe TÕAS ette vaidlustusavalduse käiguta jätmist, kuid võimaldab selle menetluse §-s 51 sätestatu kohaselt peatada tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 356 lõike 1 analoogia alusel: kui [apellatsioonikomisjoni menetluses tehtav] otsus sõltub täielikult sellise õigussuhte olemasolust või puudumisest, [...] mille olemasolu peab tuvastama haldusmenetluses [...], võib kohus peatada menetluse kuni teise menetluse lõppemiseni. Taotlejal on õigus esitada oma TÕAS § 51 lõikes 1 nimetatud seisukohad pärast kaubamärgi registreerimise otsuse avaldamist ja vaidlustusavalduse edastamist taotlejale. Otsus edastati menetluse pooltele ja Patendiametile.

4) 01.08.2019 esitas vaidlustaja avalduse menetluse jätkamiseks ning täiendavad seisukohad ja tõendi. Vaidlustaja märkis, et taotluse nr M201601092 registreerimise otsus avaldati 03.06.2019 Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 6 / 2019 (lisa 23). Sellest tulenevalt annab vaidlustaja teada, et soovib vaidlustusavalduse nr 1756 menetluse jätkamist ning jääb kõigi 02.04.2018 esitatud avalduse ja seisukohtade juurde, kuna vaidlustusavalduse esitamise tinginud asjaolud ei ole muutunud. Täiendavalt esitas vaidlustaja tõendi (lisa 24), Advokatuuri Aukohtu 06.06.2019 otsuse, mis toetab vaidlustaja hinnangut, et taotleja on esitanud taotluse nr M201601092 pahauskselt KaMS § 9 lg 1 p 10 mõttes. Nimelt on Advokatuuri Aukohus leidnud, et taotleja tegevus taotluste Lydia ja Dorpat registreerimiseks esitamisel ei ole olnud heauskne ega kooskõlas advokaadi kutse-eesituse nõuetega. Menetlusökonomikast lähtuvalt ei pea vaidlustaja vajalikuks Aukohtu otsuse põhjendusi korrata, kuid palub komisjonil neid põhjendusi samuti arvesse võtta. Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 4 ning KaMS § 9 lg 1 p-ga 10.

5) 21.08.2019 otsustas komisjon menetlust jätkata ning kohaldada vaidlustusavalduse menetluses TÕAS § 48² sätestatud leppeperioodi kuni 31.10.2019. Komisjon teatas, et poolte taotlusel võib leppeperioodi pikendada, samuti selle lõpetada, kui taotleja on komisjonile teatanud, et ta vaidleb avaldusele vastu. Komisjon märkis, et Patendiamet on 07.08.2019 komisjonile teatanud, et taotlus M201601092, mille kohta on esitatud vaidlustusavaldus 1756, on avaldatud Kaubamärgilehe juuninumbris. Vaidlustamisperiood lõppes 05.08.2019. Seega on antud kaubamärgi menetlus Patendiametis lõppenud. 01.08.2019 esitas vaidlustaja avalduse menetluse jätkamiseks. Taotleja ei ole oma kirjalikke seisukohti menetluse peatamise tõttu esitanud. TÕAS § 54 lg 2¹ kohaselt peatamise lõppemisel algab tähtaja kulgmine täies ulatuses uuesti. KaMS § 72 lg 14 kohaselt Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud vaidlustusavalduse lahendamisel lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. TÕAS kehtiv redaktsioon näeb §-s 48² ette avalduse menetluses leppeperioodi, mille vältel taotleja peab komisjonile kirjalikult teatama, kas ta vaidleb avaldusele vastu. Seejärel on pooltel võimalik vahetada oma seisukohti. Otsus avaldati ja edastati menetluse pooltele.

6) Menetluse jätkamise otsus, milles teatati leppeperioodi tähtpäev 31.10.2019, edastati taotlejale e-posti aadressil, mida kasutades toimus kirjavahetus komisjoni ja taotleja (kaebaja) vahel kaebuste 1754 ja 1755 menetluses (TsMS § 314¹ lg 3 p 1). Taotleja ei ole kättesaamist kinnitanud ega teatanud, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1. Komisjon võimaldas 07.11.2019 vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 08.01.2020.

7) Vaidlustaja teatas **08.01.2020**, et jääb kõigi oma 02.04.2018 esitatud vaidlustusavalduse, selles esitatud seisukohtade, tõendite ning 01.08.2019 esitatud täiendavate seisukohtade ja tõendite juurde. Komisjon edastas 15.01.2020 vaidlustaja teate taotlejale teadmiseks.

Komisjon alustas 17.03.2020 vaidlustusavalduse nr 1756 lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse 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, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „LYDIA + kuju“ (taotlus nr M201601092), mille registreerimise taotlus esitati 13.12.2016. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldu-

mise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 13.12.2016 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 13 juhul, kui kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud enne 2019. aasta 1. aprilli, võib asjast huvitatud isik vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 41 lõike 2 järgi ka § 9 lõikes 1 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 48³ lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

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

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 4 sätestatuga. Komisjonil puudub seetõttu vajadus hinnata vaidlustusavalduse põhjendatust KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatu alusel.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 4, KaMS § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, otsustab komisjon:

rahuldada vaidlustaja OÜ Lydia Hotell vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Toomas Metsma kaubamärgitaotluse nr M201601092 registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 4 alusel.

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 nimetatud 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)

Tanel Kalmet

Janika Kruus

Maria Silvia Martinson