

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**


Otsus nr 1874-o

Tallinn, 9.02.2021

Avaldus nr 1874 – kaubamärgi „UMPA“ (taotlus nr M201900231) registreerimise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Anneli Kapp, Janika Kruus, vaatas kirjalikus menetluses läbi **Osühingu Kinnisvarabüroo Uus Maa** (edaspidi vaidlustaja; esindaja alates 14.04.2020 patendivolnik Almar Sehver) 22.11.2019 vaidlustusavalduse kaubamärgi „UMPA“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201900231, taotluse esitamise kuupäev 7.03.2019, avaldamise kuupäev 1.11.2019) registreerimise vastu OÜ Uus Maa Property Advisors (Patendiametile esitatud andmed; äriregistri andmetel ajavahemikul 29.04.2019–30.08.2019 ärinimi OÜ UMPA, alates 30.08.2019 **Restate Property Advisors OÜ**; edaspidi taotleja) nimele klassides 16 (*kinnisvaramüügi voldikud*), 35 (*kinnisvara reklaam; kinnisvaraoksjonite korraldamine ja läbiviimine; kinnisvaraturundus; kinnisvaraturunduse analüüs*) ja 36 (*abistamine seoses kinnisvara omandamise ja finantsosalustega kinnisvarasektoris; äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); ärihoonetega seotud kinnisvarahaldusteenused; arvutipõhine kinnisvarainfo; büroopindadega seotud kinnisvarahaldusteenused; elumajadega seotud kinnisvarahaldusteenused; aiandusalased kinnisvarahaldusteenused; elurajoonidega seotud kinnisvarahaldusteenused; ettevõtete kinnisvaraalane nõustamine; finantshindamine (kinnisvara); finantshinnangud (kinnisvara); finantsnõustamine kinnisvarainvesteeringute valdkonnas; finantstagatiste pakkumine kinnisvaratehingute tagamiseks; finantstegevuse hinnangud, rahandushinnangud (kindlustus-, pangandus-, kinnisvaratehingud); hoonete ostu ja müügi kinnisvaraagentuuriteenused; hoonete rentimise kinnisvaraagentuuriteenused; isikliku omandi ja kinnisvara rahaline hindamine; isikliku vara ja kinnisvara finantshindamine; jaemüügipindadega seotud kinnisvarahaldusteenused; kaubanduskeskustega seotud kinnisvarahaldusteenused; kinnisvara finantseerimine; kinnisvara haldamine; kinnisvara haldamine, juhtimine; kinnisvara hindamine; kinnisvara hindamine (hinna määramine); kinnisvara hindamine ja haldamine; kinnisvara hindamine (rahaline); kinnisvara hindamise alane nõustamine; kinnisvara hindamise teave; kinnisvara ja hoonetega seotud finantsteenused; kinnisvara ja maa tagatisel laenu andmine; kinnisvara ja maaomandiga seotud kinnisvarateabe pakkumine; kinnisvara ja õnnetusjuhtumi kindlustajatele pakutavate struktuursete kokkulepete kindlustusteenused; kinnisvara kindlustusnõuete hindamine; kinnisvara laenuteenused; kinnisvara liisimise ja rendilepingute korraldamine; kinnisvara omandamise (ostu) teenused; kinnisvara omandijaotus; kinnisvara ostmise teenusena; kinnisvara ostmise abi).*

Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk:

Kaubamärk	Registreeringu nr	Vanemus	Kaitstud klassis
	30383	taotluse esitamise kuupäev 13.03.1998	36 (<i>kinnisvara arendus; kinnisvara ost-müük; kinnisvara haldamine, ekspertiisid ja analüüs</i>)

Menetluse käik

Vaidlustaja on **22.11.2019** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning nõudnud, et vaidlustatud kaubamärk ei saaks õiguskaitsset ja see kustutatakse registrist. Alternatiivina on nõutud anda kaubamärk üle vaidlustajale. Vaidlustusavalduses oli märgitud, et 10.03.2000 on registreeritud kujutismärk sõnalise osaga reg nr 30383 vaidlustaja nimele. 7.03.2019 on taotleja esitanud registreerimistaotluse vaidlustatud kaubamärgi „UMPA“ registreerimiseks sõnamärgina. 12.06.2019 edastas vaidlustaja esindaja meiliaadressilt e-kirja Patendiameti meiliaadressile, et vaidlustada kaubamärgitaotlus (lisatud manusena vaidlustusavaldusele). 1.11.2019 on avaldatud vaidlustatud kaubamärgi registreerimine sõnamärgina taotleja nimele. Vaidlustaja märkis, et kaubamärgiseaduse (KaMS) § 41 lõike 2 järgi võib

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

asjast huvitatud isik vaidlustada komisjonis taotleja õiguse kaubamärgile KaMS §-s 10 sätestatud õiguskaitsset välistava asjaolu olemasolul. Vaidlustusavalduse esitamise tähtaeg on kaks kuud kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest arvates. Vaidlustaja on asjast huvitatud isik, kuna temale on registreeritud varasem kaubamärk „KINNISVARABÜROO UUS MAA + kuju“, mis vastavalt allpool toodud põhjendustele on identne või sarnane kaubamärk kaubamärgile „UMPA“. KaMS § 10 lg 1 p 2 järgi ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustusavalduses on selgitatud, et taotleja ja vaidlustaja vahel oli frantsiisileping, mille järgi võis taotleja kasutada „Uus Maa“ kaubamärki. Leping lõppes 1.06.2019, millest alates ei tohi taotleja enam kasutada „Uus Maa“ kaubamärki. Sõnaühend „UMPA“ – väidab vaidlustaja – on moodustatud nimest Uus Maa Property Advisors, mida kasutas taotleja ka frantsiisilepingu ajal, kui ta kasutas „Uus Maa“ kaubamärki. Lühend „UMPA“ viitab otseselt „Uus Maa“ kaubamärgile, mistõttu „Uus Maa“ ja „UMPA“ puhul on tegemist identse või sarnase kaubamärgiga, millest varasem on „Uus Maa“ kaubamärk. Äravahetamine/assotsieerumine on vaidlustaja hinnangul tõenäoline just sellel põhjusel, et varasemalt on kahe ettevõtte vahel olnud frantsiisileping, mille alusel on taotlejal olnud õigus kasutada „Uus Maa“ kaubamärki (sealhulgas lühendit UMPA), mis on registreeritud ning Eesti turul tuntud. Mõlemate kaubamärkide klassiks on märgitud klass 36 ehk tegemist on identsete teenustega (kinnisvaraala tegevus). Vaidlustatud kaubamärk on registreeritud ka klassides 16 ja 35. Viimaste klasside puhul on tegemist samaliigiliste kaupade või teenustega, mis on toodud klassis 36 ja mida pakub ka vaidlustaja, ehk üldise nimetuse all kinnisvaraala tegevus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud vaidlustaja juristile antud volikiri vaidlustaja esindamiseks ning 12.06.2019 Patendiametile esitatud vaie.

Algne vaidlustusavaldus oli esitatud vaidlustaja juristi poolt tema allkirjaga, **4.12.2019** esitas vaidlustaja identse vaidlustusavalduse, mille oli allkirjastanud vaidlustaja juhatuse liige.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **5.12.2019** ja toimetas selle 6.12.2019 taotlejale tähtitud posti teel kätte aadressil, mille taotleja oli teatanud vaidlustatud kaubamärgi taotluses ja mis on kantud kaubamärgiregistrisse. Komisjonil ei ole alust kahelda, et taotleja sai vaidlustusavalduse kätte ja seda ei tagastatud hoiutähtaja möödumisel, kuigi taotleja selle kättesaamist ei ole kinnitanud. Kättetoimetamisel teatati taotlejale, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 11.02.2020, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, et ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Komisjon võimaldas 13.02.2020 vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 14.04.2020.

Vaidlustajat esindav patendivolinik esitas **14.04.2020** vaidlustusavaldust täiendavad põhjendused, milles oli märgitud muu hulgas järgmist. Vaidlustaja on esitanud Patendiametile 12.06.2019 märgukirja vaidlustatud kaubamärgi registreerimise vastu, kuid Patendiamet otsustas siiski kaubamärgi registreerida, mh tulenevalt ekspertiisi ulatuse piiramisest seoses 1.04.2019 jõustunud kaubamärgiseaduse muudatustega. Vaidlustusavalduse esitamise järel moodus taotlejale antud 11.02.2020 tähtaeg teatada, kas ta vaidleb vaidlustusavaldusele vastu, ilma, et taotleja oleks vastavat avaldust esitanud. Vaidlustaja esitas kokkuvõtliku seisukoha ning täiendavad tõendid, et komisjon saaks teha ilma põhjendava osata otsuse ja vaidlustuse rahuldada, kuna tegemist ei ole ilmselt põhjendamatu vaidlustusavaldusega.

Vaidlustaja märkis, et talle kuuluv „UUS MAA“ on pika ajalooga ja tuntud kinnisvara valdkonna kaubamärk, mis toodi turule juba aastal 1992 (lisatud ettevõtte ajalugu koduleheküljelt www.uusmaa.ee, lisa 2). Vaidlustaja pakub samuti frantsiisi ning võimalust kolmandatel isikutel tegutseda „UUS MAA“ kaubamärgi all. Tähtsust omab asjaolu, et taotleja oli sõlminud vaidlustajaga 3.05.2018 frantsiisilepingu kaubamärgi kasutamiseks (lisa 3). Frantsiisileping lõppes 1.06.2019. Taotleja on esitanud taotluse ja Patendiamet on otsustanud registreerida vaidlustatud kaubamärgi. Taotleja muutis pärast taotluse esitamist, 29.04.2019 oma ärinime UMPA OÜ-ks ning järgmisena 30.08.2019 Restate Property Advisors OÜ-ks (äriregistri väljatrükk, lisa 5), s.o pärast seda, kui vaidlustaja oli esitanud 12.06.2019 märgukirja Patendiametile, mis taotlejale edasi toimetati. Taotleja on samuti esitanud 27.08.2019 taotluse kaubamärgi „RESTATE!“ registreerimiseks ja see on registreeritud 13.04.2020 (reg nr 58224, lisa 6), mis näitab, et taotleja on mõistnud UMPA nime kasutamise lubamatust ning valinud uue nime, tegutseb selle all (www.restate.ee) ning on seega sisuliselt nõustunud vaidlustaja seisukohtadega.

Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubamärgi suhtes esineb õiguskaitset välistav asjaolu tulenevalt sellest, et selle suhtes esineb äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasema registreeritud kaubamärgiga (KaMS § 10 lg 1 p 2). Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus

võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 *LLOYD SCHUHFABRIK MEYER*, p 17). Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (11.11.1997 otsus C-251/95 *SABEL*, [1995], p 23). Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 2 alusel. Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupärasteid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest (06.10.2004 otsus T-356/02 *Vitakraft*, p 52). Üldkohus on samuti viidanud, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, siis on kohtupraktika kohaselt esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui teised, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (Esimese Astme Kohtu 09.09.2008 otsus T-363/06 *SEAT v. MAGIC SEAT*, p 30). Vaidlustaja kaubamärgis on peamiseks domineerivaks elemendiks „UUS MAA“, taotleja kaubamärgis täheühend „UMPA“. UMPA on akronüüm Uus Maa Property Advisors ning see on kinnisvarasektoris tegutsevatele isikutele ja tarbijate teada. Visuaalselt kattuvad „UUS MAA“ (mille akronüümiks on UM) tähisega „UMPA“, mille 4st tähest kattub vaidlustaja kaubamärgi tähtedega 3. Foneetiliselt on tõenäoline, et taotleja kaubamärki hääldatakse selle varasema seose tõttu „UUS MAA“ kaubamärgiga, kui „uus maa property advisors“, mistõttu esineb ka foneetiline sarnasus. Kontseptuaalselt on „UUS MAA“ kaubamärk ja akronüüm UMPA äärmiselt sarnased, kuna UMPA akronüümina seostub kaubamärgiga „UUS MAA“. Mõlema kaubamärgiga hõlmatakse kinnisvaraga seotud kaupu ja teenuseid, mille osas esineb identsus (klass 36) ja sarnasus (klassid 16 ja 35).

Vaidlustaja märkis, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohtu praktika kohaselt esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus juhul, kui tarbijad võivad käsitada eri kaubamärkidega tähistatud tooteid samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (29.09.1998 otsus C-39/97 *Canon*, p 29). Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (C-39/97, p 17). Tähise „UMPA“ puhul on vaidlustaja hinnangul tegemist äratuntava akronüümiga UUS MAA PROPERTY ADVISORS nimetusest, mille all taotleja tegutses enne eraldumist ja frantsiisilepingu sõlmimist. Sel põhjusel seostavad vastavas valdkonnas tegutsevad ettevõtted ja tarbijad (kinnisvaraga seotud nõustamisteenuse tarbijad) „UMPA“ nimetuse kaubamärgiga „UUS MAA“. Toodust nähtuvalt esineb antud juhul suur tõenäosus, et Eesti asjaomane avalikkuse sektor usub ekslikult, et tähise „UMPA“ all pakutavaid kaupu ja osutatavaid teenuseid pakub vaidlustaja või vaidlusajaga majanduslikult seotud isik ning, et just vaidlustaja tagab teenuse kvaliteedi, mis toimus ka eelnevalt frantsiisilepingu kehtivuse ajal. Seetõttu esineb vaidlustatud tähise osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu – vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasema registreeritud, tuntud ja maineka kaubamärgiga „UUS MAA“.

Vaidlustaja on samuti olnud seisukohal, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille taotleja on registreerimiseks esitanud pahauskelt või mida on hakatud kasutama pahauskelt. Arvestades poolte varem sõlmitud frantsiisilepingut ning selle lõpetamist, asus taotleja tegema ettevalmistusi tegevuseks pärast frantsiisilepingu lõppemist. Kuigi „UUS MAA“ kaubamärkide kasutamine oli keelatud ning „UMPA“ levinud ja tajutav, kui akronüüm tähisest UUS MAA PROPERTY ADVISORS, esitas taotleja veel lepingu kehtivuse ajal taotluse, millist tegevust tuleb pidada pahauskseks.

Vaidlustaja on eeltoodust tulenevalt seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja § 9 lg 1 p-ga 10. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lõigetest 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 9 lg 1 p-st 10 tulenevad õiguskaitset välistavad asjaolud, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Seisukohtadele oli lisatud (1) väljavõte Patendiameti andmebaasist varasema kaubamärgi (reg nr 30383) kohta; (2) väljatrükk koduleheküljelt www.uusmaa.ee; (3) frantsiisileping; (4) väljavõte Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta; (5) äriregistri väljatrükk; (6) väljavõte Patendiameti andmebaasist taotleja kaubamärgi „RESTATE!“ (reg nr 58224) kohta.

Komisjon alustas **6.11.2020** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 1.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 1.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „UMPA“ (taotlus nr M201900231), mille taotluse esitamise kuupäev on 7.03.2019. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 7.03.2019 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

1) KaMS § 72 lõike 13 kohaselt juhul, kui kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud enne 1.04.2019, võib asjast huvitatud isik vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 41 lõike 2 järgi ka § 9 lõikes 1 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Antud juhul ei ole kaubamärgi registreerimise otsus tehtud enne 1.04.2019, mille tõttu komisjon jätab vaidlustusavalduse KaMS § 9 lg 1 p 10 puudutavas osas – millele vaidlustaja on viidanud ka alles oma täiendavates põhjendustes ning seega laiendab lubamatult vaidlustusavalduse alust (TÕAS § 46 lg 1) – läbi vaatamata. Asjaolu, et vaidlustaja on esitanud 12.06.2019 Patendiametile nn vaide või märgukirja, ei ole asjassepuutuv. Komisjon selgitab, et vaidlustajal on õigus KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu korral õigus esitada kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühistamiseks tunnistamise avaldus KaMS § 52 lõike 1 alusel, arvestades sama paragrahvi lõike 2 p-s 2 sätestatut.

2) 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.

Komisjon märgib, et taotleja ei ole vaidlustusavalduse kättesaamist kinnitanud. Samas ei ole komisjonil kahtlusi, et taotleja on vaidlustusavalduse kätte saanud.

Komisjon on kasutanud vaidlustusavalduse kättetoimetamisel taotleja postiaadressi, mille ta on teatanud Patendiametile seoses vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlusega kooskõlas sel ajal kehtinud KaMS § 30 p-ga 2 kaubamärgimääruse lisas 1 oleva kaubamärgi registreerimise avalduse väljadel 2 „Taotleja aadress, riigi kood“ ja 3 „Taotleja muud kontaktandmed“ ning mis on kantud kaubamärgiregistrisse vastavalt TÕAS § 15 lg 2 p-le 1 ja § 25 lg 2 p-le 3. Taotleja asukoht on avaldatud Eesti Kaubamärgilehes vastavalt KaMS § 40 lõikele 1 ning tehtud avalikkusele kättesaadavaks Patendiameti *online* andmebaasis. Asukoha (ja muude kontaktandmete) teatamise, registrisse kandmise ja avaldamise eesmärk on võimaldada huvitatud isikul (potentsiaalsel litsentsisaajal, hilisema kaubamärgi taotlejal, tolliasutusel piirimeetmete kohaldamisel jne) taotlejaga (pärast registreeringu kannet omanikuga) tulemuslikult kontakteeruda (vt ka kaubamärgiõiguse Singapuri lepingu juhendi reegel 2 lg 2 a ja reegel 4 lg 2). TÕAS § 18 kohaselt vastutab esitatud andmete õigsuse eest andmete esitaja. Kui andmed muutuvad, saab taotleja (omanik) esitada avalduse, mille alusel tehakse registrisse andmete muutmise kanne (TÕAS § 15 lg 2 p-d 2 ja 4, § 28 lg 1 p 2, KaMS §-d 45 ja 50²). Taotleja ei ole oma andmeid taotluse esitamisest peale muutnud ega ajakohastanud, mistõttu on ainuvõimalik eeldada, et need on jäänud samaks. Kuigi äriregistris kasutab taotleja alates 30.08.2019 muud asukoha aadressi kui see, mille ta on teatanud Patendiametile, on alus eeldada taotleja teatatud ja kaubamärgiregistrisse kantud aadressi toimimist.

Komisjon on kasutanud kättetoimetamisel Omniva tähitud posti, mis tähendab, et see toimetatakse kirjal märgitud aadressile ja antakse seal allkirja vastu üle või kui kättetoimetamise katse ebaõnnestub, saab saadetise kätte postkontorist. Tähitud kirja teekond on jälgitav ning juhul, kui selle kättetoimetamine aadressaadile luhtub, tagastatakse see 15-päevase hoiutähtaja möödumisel saatjale. Käesoleval juhul ei ole kirja saatjale, s.o komisjonile, tagastatud.

Kolmandaks, juhul, kui taotleja ei ole vaidlustusavaldust siiski kõigi eelduste kiuste kätte saanud, võib pidada taotleja (ja tema juhatuse liikmete) korraliku ettevõtja hoolsusnõudega (äriseadustiku § 187 lg 1) hõlmatuks, et ta on kursis oma varade – mille hulka kuulub ka vaidlustatud kaubamärk – olukorraga. Patendiamet on kaubamärgi registreerimise otsuses selgitanud, et registreerimise otsuse teade avaldatakse vastavalt KaMS §-le 40 ning asjast huvitatud isikud võivad vaidlustada KaMS § 41 lõike 2 alusel taotleja õiguse kaubamärgile komisjonis kahe kuu jooksul teate avaldamisest arvates. Patendiameti *online*-andmebaasis on vaidlustatud kaubamärki puudutav märgitud vaidlustatuks, kuid taotleja ei ole

teadaolevalt tundnud huvi selle märke asjaolude kohta. Taotleja vaikimist võib tõlgendada selliselt, et ta on kooskõlas korraliku ettevõtja hoolsusnõudega teadlik vaidlustustatud kaubamärgiga seoses toimuvast vaidlustusmenetlusest, kuid kasutades oma õigust, ei ole pidanud vajalikuks või perspektiivikaks selle menetluses osaleda.

Tulenevalt TÕAS § 48¹ lõikest 4 kohaldatakse avalduse kättetoimetamisele tsiviilkohtumenetluse seadustiku 6. osa sätteid, arvestades komisjoni menetluse erisusi. Komisjon märgib, et vähemalt vaidlustusavalduse puhul on komisjoni menetluse erisuseks tsiviilkohtumenetlusega võrreldes vaidlustusavalduse tihe seos eelneva menetlusega Patendiametis. Nimelt, KaMS § 41 lõike 2 alusel esitatud vaidlustusavalduse menetluse vältimatuks tingimuseks on eelnev kaubamärgitaotluse registreerimismenetlus, mille läbiviimiseks esitab taotleja Patendiametile oma elu- või asukoha aadressi ja muud kontaktandmed – ilmselgelt võimaldamaks temaga kontakteeruda. Ei ole mõistlik eeldada, et kaubamärgi registreerimismenetluse lõppedes taotleja kontaktid muutuvad asjakohatuks ehk taotleja „kaob“, kui tema taotlust hakatakse kahe kuu möödudes vaidlustama ja on vaja saada taotleja seisukohta esitatud vaidlustusele. Sisuliselt tähendaks see taotleja pahausksuse eeldust, mis ei oleks vastuvõetav.

Eeltoodust tulenevalt kohaldab komisjon kiirendatud menetlust TÕAS § 48⁴ lõike 1 alusel.

3) Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, peab ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väidet, et vaidlustatud kaubamärk „UMPA“ on sarnane või assotsieeruv vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga „UUS MAA KINNISVARABÜROO + kuju“. KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitses ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Nagu ka vaidlustaja on märkinud, tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Kahtlust ei ole, et varasemas kaubamärgis domineerib sõnaline element ja eeskätt selle sõnaline osa UUS MAA. Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnalisest elemendist UMPA, mis on ühtlasi selle märgi ainus domineeriv element. Komisjon on seisukohal, et kaubamärgid tervikuna ja nende domineerivad elemendid on visuaalselt ja foneetiliselt erinevad. Reproduktsiooni põhjal ei ole tõepärane eeldada, et vaidlustatud kaubamärki hääldatakse kuidagi teisiti kui [umpa]. Asjaolu, et selle märgi etümoloogia võib seonduda nimega Uus Maa Property Advisors ei ole ilmne ning eeldaks tarbijaskonnal põhjalikke teadmisi kaubamärgiomaniku ärinime ajaloost ja lepingulistest seostest vaidlustajaga. Vaidlustaja väide, et tähise „UMPA“ akronüümiline iseloom ja tähendus on kinnisvarasektoris tegutsevatele isikutele ja tarbijate teada, ei ole millegagi tõendatud. Vaidluse poolte frantsiisisuhe ei ole üldteada asjaolu. Konkreetse kaubamärgi etümoloogia ja selle omaniku ajaloo alaseid detailseid teadmisi ei saa tarbijalt eeldada. Seda ka juhul, kui kaupade/teenuste vahetu tarbijaskond on piiratud kinnisvaratehingute tegelike ja potentsiaalsete pooltega, kus tarbijalt võib eeldada keskmisest suuremat tähelepanu, ning tunnistades varasema kaubamärgi teatud tuntust ja mainet. Seega ei ole ka võrreldavate kaubamärkide kontseptuaalne sarnasus tajutav ilma detailsemate kontekstiliste teadmisteta, kindlasti aga mitte võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonide põhjal.

Mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Kuna kaubamärgid ei ole sarnased ega assotsieeruvad, ei mängi märkidega tähistatavate teenuste osaline samaliigilisus või kõigi toodete võimalik sarnasus mingisugust rolli ning puudub kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise, tõenäosus. Seega ei ole vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, KaMS § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, komisjon otsustab:

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 nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, 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

Anneli Kapp

Janika Kruus