

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1878-o

Tallinn, 24.11.2020

**Avaldus nr 1878 – kaubamärgi „K
Karma + kuju“ (taotlus nr M201801594)
registreerimise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Signe Holm, Kai Klanberg, vaatas läbi **Karma Ventures OÜ** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Martin Jõgi) 2.12.2019 vaidlustusavalduse kaubamärgi „K Karma + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201801594, taotluse esitamise kuupäev 28.12.2018, avaldamise kuupäev 1.10.2019) registreerimise vastu **Karma Development OÜ** (edaspidi taotleja; esindaja patendivolinik Kaie Puur) nimele klassides 35 ja 36.

Vaidlustajale kuulub kehtiv Euroopa Liidu kaubamärgiregistreering (avalduse lisa 2):

Kaubamärk	Registreeringu nr	Esitamise kuupäev	Kaitstud klassis
Karma Ventures	012754503	2.04.2014	36

Samuti toetub vaidlustaja oma ärinimele „Karma Ventures OÜ“ (reg kood 12651926), mille esmakande aeg on 24.04.2014 (lisa 3).

Vaidlustatud kaubamärk:



Menetluse käik

Vaidlustaja on **2.12.2019** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 4. KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 4 kohaselt (vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise aja redaktsioonis) 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;
- 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.

Vaidlustaja nõue oli tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk klassi 35 teenuste äri vahendusteenused potentsiaalsete erainvestorite ja rahastamist vajavate ettevõtjate kokkuviiamiseks; kaupade demonstreerimine; äriinfo; äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse korraldamise konsultatsioonid; äritegevuse juhtimise konsultatsioonid; ärialased

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

konsultatsiooniteenused; kaubandusvahendusteenused; äriinfo pakkumine veebilehekülgedel; kaubandus- ja ärikontaktiinfo pakkumine; veebipõhise müügikeskkonna pakkumine kaupade ja teenuste ostjatele ning müüjatele; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; müügikampaaniad, -reklaam teenusena ning klassi 36 teenuste krediitkontoriteenused; võlgade sissenõudeagentuuride teenused; kinnisvaraagentuuriteenused; finants-, rahandusanalüüsid; korterite üürimine, rentimine; kinnisvara üürimine, rentimine; äri- või ametiruumide rentimine, üürimine (kinnisvara); farmide, talude üürimine, rentimine; järelmaksuga ostu finantseerimine; hoiupangateenused; majutusbürooteenused (korterid); üürikogumine, rendikogumine; reisitšekkide väljastamine; krediitkaartide käibele laskmine, väljalase; rahalise väärtusega žetoonide väljastamine; kapitalimahutus; kindlustusteave, -info; finantsteave, -info; arvelduskogjad; kindlustuskonsultatsioonid; finantskonsultatsioonid; võlanõustamisteenused; väärtpaberite koteerimine; tagatislaenu; ettevõtete finantsilised likvideerimisteenused; maaklerlus; finantsjuhtimine; rahavahetus; on-line-pangandus; deebetkaardimaksete töötlemine; krediitkaardimaksete töötlemine; faktooring; korjanduste korraldamine, läbiviimine; ehitusprojektide rahastamise korraldamine; antiikesemete hindamine; väärisehete hindamine; kasvava metsa rahaline hindamine; postmarkide hindamine; kinnisvara hindamine; müntide hindamine; kunstiteoste, taise hindamine; villa finantsväärtuse hindamine; finantstegevuse hinnangud (kindlustus, pangandus, kinnisvara); finantshinnangud hankekuulde vastamisel; remondikulude kalkulatsioon (finants-hinnang); elektroonilised rahaülekanded; tagatisteenused; väärtpaberite vahendamine; kinnisvara-maaklerlus; süsihappegaasi kvootide vahendamine; kindlustusvahendus; kolmandate isikute ettevõtetes liikmekaardi abil tagasimaksete, allahindluste pakkumine; laenu (finantseerimine); pandi-majateenused; veebilehe kaudu finantsinfo pakkumine; tšekkide tõestamine; fondiinvesteeringud; heategevusfondide korjandused; aktsiate ja obligatsioonide vahendamine; finantssponsorlus; hüpoteekpangandus; osamaksetena tagastatavad laenu; kindlustuse sõlmimine; elukindlustuse sõlmimine; tervisekindlustuse sõlmimine; õnnetuskindlustuse sõlmimine; merekindlustuse sõlmimine; tulekahjukindlustuse sõlmimine; kortermajade haldamine; kinnisvara haldamine; hüvitismaksete finantshaldusteenus; kindlustusstatistilised teenused; pangandus; aktsiavahendus; pensionimakseteenused; tagatisteenused; usaldusisikuteenused; kindlustusfondide teenused; finantsilised tollimaaklerlusteenused; avatud investeerimisfondid; finantseerimisteenused; seifihoiustamine; väärisesemete hoiustamine; rahandushinnangud osas taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljavõte Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta; (2) väljatrukku EUIPO andmebaasist kaubamärgi reg nr 012754503 kohta; (3) väljatrukku e-äriregistrist vaidlustaja ärinime kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **5.12.2019** ja toimetas selle taotleja esindajale kätte. Taotleja esindaja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 6.12.2019. Kättetoimetamisel teatati, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 algab kättesaamisest 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, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **12.02.2020** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 13.04.2020.

Vaidlustaja esitas **13.04.2020** põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja märkis, et tema nimele on registreeritud EL kaubamärk 012754503, mis omab õiguskaitset alates 2.04.2014 klassi 36 teenuste *investeeringusteenused; investeerimisanalüüs; investeerimisalane nõustamine; investeerimisfondid; riskifondid; riskikapitaliteenused* osas. Vaidlustajale kuulub ärinimi Karma Ventures OÜ, mille esmakande aeg on 24.04.2014. Vastavalt 2018. majandusaasta aruandele, mis on esitatud äriregistrile 28.06.2019, on ettevõtte põhitegevusalaks finantsnõustamine (vaidlustusavalduse lisa 3). Sama on märgitud 2017. majandusaasta aruandes, esitatud äriregistrile 29.06.2018 (põhjenduste lisa 1). Taotleja soovib õiguskaitset vaidlustatud kaubamärgile, mille taotluse kuupäev on 28.12.2018 ning sellega tähistatakse klassi 35 äri-, kaubandus- jms teenuseid ning klassi 36 finants-, rahandus- jms teenuseid (klassi 42 IT-teenuste osas kaubamärki ei vaidlustata). Toodud asjaolusid arvestades tegi vaidlustaja 20.11.2019 taotlejale ettepaneku võtta vaidlustatud kaubamärgitaotlus klasside 35 ja 36 teenuste osas tagasi (lisa 2, kättesaamise kinnitus 21.11.2019), kuid taotleja ei ole ettepanekule vastanud.

Vaidlustaja märkis, et taotleja ei ole vastu vaielnud, et tema kaubamärgi osas esineb nimetatud õiguskaitset välistav asjaolu. Vaidlustaja kaubamärk on Karma Ventures. Sõna *venture* tähendab inglise keeles ettevõtte, firma (lisa 2 lk 2). Seega on sõna *Ventures* vaidlustaja kaubamärgi vähem eristusvõimelisem osa. Peamiselt eristab seda sõna *Karma*. Taotleja kaubamärk on „K Karma + kuju“.

See koosneb figuratiivsest K-tähest, mille all on toodud seda lahtimõtestav sõna *Karma*. Viimane on identne vaidlustaja kaubamärki peamiselt eristava sõnaga *Karma*. Kuivõrd osapoolte kaubamärgid ühtivad neid peamiselt eristavate sõnaosade *Karma* tõttu, on need ka (äravahetamiseni) sarnased.

Vaidlustaja kaubamärk omab õiguskaitsset alates 2.04.2014. Taotleja on esitanud vaidlustatud taotluse 28.12.2018. Taotleja kaubamärk on vaidlustaja omast seega vaidlustaja hinnangul hilisem.

Vaidlustaja kaubamärk omab õiguskaitsset finants ja rahandusteenuste, täpsemalt klassi 36 *investeermisteenused; investeerimisanalüüs; investeerimisalane nõustamine; investeerimisfondid; riskifondid; riskikapitaliteenused* osas. Taotleja kaubamärgiga tähistatakse nii finants- ja rahandusteenuseid (klass 36) kui ka äri-, kaubandusinfo jms teenuseid (klass 35). Vaidlustaja hinnangul on osapoolte teenused oma olemuselt, otstarbalt, kasutusviisilt sarnased, kuivõrd kuuluvad laiemalt finantsvaldkonda. Osapoolte teenused on üksteisega ka konkureerivad (vaidlustaja *investeerimisalane nõustamine, investeerimisteenused, riskikapitaliteenused* vs taotleja *ärivahendusteenused potentsiaalsete erainvestorite ja rahastamist vajavate ettevõtjate kokkuviiamiseks* või vaidlustaja *investeermisteenused* vs taotleja *ehitusprojektide rahastamise korraldamine* jne). Alternatiivselt on need üksteist täiendavad (vaidlustaja *investeermisteenused, investeerimisalane nõustamine* vs taotleja *finants-rahandusanalüüsid, korterite üür-rent* jne).

Tulenevalt võrreldavate kaubamärkide ja nende teenuste sarnasusest võib keskmine tarbija, tulles silmitsi taotleja kaubamärgiga, ekslikult leida, et vaidlustatud kaubamärgi all osutab teenuseid varasema *Karma Ventures* (*Karma Ettevõtted*) kaubamärgi omanik, et teenuseid osutatakse *Karma Ventures* (*Karma Ettevõtted*) kaubamärgi omaniku loal või et neid teenuseid osutatakse *Karma Ventures* kaubamärgi (*Karma Ettevõtted*) omaniku kontrolli all. Vaidlustaja leidis, et võrreldavate kaubamärkide osas esineb keskmise tarbija eksitamise tõenäosus nende teenuste tegeliku majandusliku päritolu osas. Eeltooduga on täidetud kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldused.

2.12.2019 esitatud vaidlustusavalduses reserveeris vaidlustaja õiguse esitada menetluse käigus täiendavaid põhjendusi ja tõendeid. 13.04.2020 esitatud seisukohas on vaidlustaja põhjendanud, miks taotleja kaubamärgi osas esineb ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 õiguskaitsset välistav asjaolu. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldub nii sarnaste-samaliigiliste kui ka eriliigiliste teenuste osas. Samas eeldab säte, et vaidlustaja varasem kaubamärk on Euroopa Liidus ka tuntud. Selle tõendamiseks on vaidlustaja esitanud:

1. Digi.Geenius 10.02.2016 artikli „Eesti-Soome taustaga *Karma Ventures* investeerib idufirmadesse 40 miljonit“ (lisa 4). Selle kohaselt: „Täna käivitatakse uus 40 miljoni euro suurune riskikapitalifond *Karma Ventures*, mis asub investeerima Euroopa varase ja kasvufaasi idufirmadesse. *Karma Ventures*’i üheks investoriks on Skype’i asutajate ettevõtte *Ambient Sound Investments*, ka fondi nõustajatena loovad kaasa *Ahti Heinla* ja *Jaan Tallinn*.“
2. EU-Startups 10.02.2016 artikli „*Karma Ventures* announces launch of a €40 Million fund to invest in seed and Series A rounds of European startups“ (lisa 5)
3. Estonian Private Equity and Venture Capital Association 23.05.2018 artikli „*Karma Ventures* closes €70 million fund to invest in early-stage deep tech startups“ (lisa 6)
4. Portaali *Rup.ee* BNS infol põhineva 23.05.2018 artikli „Eesti riskikapitalifond *Karma Ventures* on kaasanud 70 miljonit eurot“ (lisa 7). Lisas 4 on märgitud: „Eesti riskikapitalifond *Karma Ventures* on kokku kaasanud 70 miljonit eurot oma fondi, millega investeerib varajase staadiumi tehnoloogia idufirmadesse Euroopas. "Veebruaris 2016 käivitasime selle fondi 40 miljoniga ning nüüd oleme jõudnud 70 miljonini. Investoreid on tulnud juurde Baltimaadest ja Ühendkuningriigist. Nüüd on fond lukus ja rohkem investoreid juurde ei võta. Järgmine võimalus tuleb kahe-kolme aasta pärast," ütles *Karma Ventures*i austav parnter *Margus Uudam* BNS-ile.“

Seega oli vaidlustaja hinnangul tema kaubamärk „*Karma Ventures*“ taotleja kaubamärgi taotluse esitamise hetkeks (28.12.2018) EL-s investeerimis ning riskikapitaliteenuste osas tuntud. Kuivõrd osapoolte kaubamärgid on ka sarnased, võimaldaks vaidlustatud kaubamärgi kasutamine ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Alternatiivselt, kui taotleja teenuste kvaliteet ei vasta vaidlustaja teenuste kvaliteedile, võib taotleja kaubamärgi kasutamine vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet ka kahjustada. Seega esineb vaidlustaja hinnangul vaidlustatud osas ka KaMS § 10 lg 1 p 3 õiguskaitsset välistav asjaolu.

Taotleja ei ole vastu väelnud, et tema kaubamärgi osas esineb antud õiguskaitsset välistav asjaolu. Vaidlustaja ärinimi on „*Karma Ventures OÜ*“. ÄS § 9 kohaselt on *OÜ* ärinime kohustuslik täiend ning kirjeldab selle liiki (osaühing). Arvestades nii seda kui ka varasemalt sõna *venture(s)* kohta mainitut, on ka vaidlustaja ärinime peamiselt eristav osa *Karma*. Ehk jällegi, nimi „*Karma Ventures OÜ*“ ning vaidlustatud kaubamärk on (äravahetamiseni) sarnased. Peamine eristav osa on mõlemal juhul sama

– *Karma*. Ärinimi „Karma Ventures OÜ“ on äriregistrisse kantud 24.04.2014. Taotleja on esitanud vaidlustatud taotluse 28.12.2018 ning on seega vaidlustaja ärinimest hilisem.

KaMS § 17 seab kaubamärgiomanikule kohustuse oma kaubamärki selle registreeringus märgitud teenuste osas kasutada. Seega eeldatakse, et vaidlustatud kaubamärgi omanikul on tahe oma kaubamärki selle klassi 35 ja 36 teenuste osas realselt kasutada. Vaidlustaja poolt 29.06.2018 ning 28.06.2019 äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete põhjal on ärinime „Karma Ventures OÜ“ tegevusala finantsnõustamine. Taotleja kaubamärgi teenused klassis 35 (sh ärivahendus, äriinfo, äritegevuse korraldamine jne) ning klassis 36 (sh finants ja rahandusanalüüsid, finantskonsultatsioonid, ehitusprojektide rahastamine, väärtpaberite vahendamine, finantssponsorlus jne) kuuluvad samasse finantsteenuste valdkonda. Eeltooduga on vaidlustaja hinnangul täidetud ka kõik KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise eeldused.

Vaidlustatud kaubamärgi ja selle klasside 35 ja 36 teenuste osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 4 märgitud õiguskaitset välistavad asjaolud. Taotleja ei ole nendele asjaoludele vastu väelnud. Lisaks sellele esineb vaidlustatud kaubamärgi osas ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu. Kõigest eeltoodust tulenevalt ning arvestades TÕAS § 48⁴ regulatsiooni palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärki klassi 35 ja klassi 36 teenuste osas taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Põhjendustele on lisatud (1) vaidlustaja 2017. majandusaasta aruanne; (2) vaidlustaja 20.11.2019 e-kiri taotleja esindajale koos kättesaamiskinnitusega; (3) väljavõtte inglise-eesti sõnaraamatust (et.glosbe.com/en/et/ventures); eelnimetatud lisad 4–7.

Komisjon alustas 6.11.2020 vaidlustusavalduse menetluses 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 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. Vaidlustatud kaubamärgi „K Karma + kuju“ (taotlus nr M201801594) registreerimise taotlus esitati 28.12.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 28.12.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

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 TÕAS § 46 lõikega 1 võib avalduse esitaja põhjendatud kirjaliku avaldusega teha avalduses lõppmenetluse alguseni parandusi ja täiendusi, mis ei laienda avalduse esitamise kuupäeval selles esitatud nõude alust ja sisu. Vaidlustusavaldus nr 1878 on esitatud 2.12.2019 KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 4 alusel. Vaidlustaja on 13.04.2020 esitanud täiendava vaidlustuse alusena KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud aluse. Komisjon selgitab, et tegemist on avalduse nõude aluse ja sisu laiendamisega TÕAS § 46 lõike 1 tähenduses ning komisjon jätab vaidlustaja väited KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldumise aluste kohta ja sellega seoses 13.04.2020 esitatud tõendid (lisad 4–7) tähelepanuta.

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 kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 4 sätestatuga.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 4, KaMS § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, otsustab komisjon:

rahuldada vaidlustaja Karma Ventures OÜ vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Karma Development OÜ kaubamärgi „K Karma + kuju“ (taotlus nr M201801594) registreerimise kohta klasside 35 ja 36 teenuste suhtes ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest klasside 35 ja 36 teenuste suhtes vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 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

Signe Holm

Kai Klanberg