

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
**TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1209-o

Tallinnas 30. märtsil 2011

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku MOSAIC OÜ vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk (nr M200501647A) **MOSAIC** AS Baltika nimele klassides 35 ja 42.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) esitas 31.07.2009 vaidlustusavalduse MOSAIC OÜ (edaspidi vaidlustaja) esindaja patendivolinik Villu Pavelts, mis registreeriti nr-ga 1209 ning määrati eelmenetlemiseks komisjoni liikmele H.-K. Lahek'ule.

Vaidlustaja nõue

Vaidlustaja taotleb Patendiameti 01.06.2009 avaldatud otsuse registreerida kaubamärk **MOSAIC** (nr M200501647A) klassides 35 ja 42 taotleja AS BALTIKA nimele tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Asjaolud ja menetluse käik

Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2009 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk **MOSAIC** (nr M200501647A) alljärgnevate kaupade osas:

Klass 35- näidiste levitamine; erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavamalt kaupu vaadelda ja osta; kaupade jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele); kaupade demonstreerimine; müügikampaaniad; reklaam.

Klass 42- rõivaste kavandamine, moedisain; (graafiline) kujundamine; tööstusdisain; pakendidisain.

Vaidlustajale kuulub õigus ärinimele MOSAIC OÜ, mis on kantud äriregistrisse 16.10.2003 ja on varasem käesolevas asjas vaidlustatavast kaubamärgist **MOSAIC**, mille taotluse esitamise kuupäev on 13.12.2005.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus kaubamärgi **MOSAIC** registreerimiseks oma nimele, kuna nimetatud tähise osas esineb kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-s 4 kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatava tähise taotluse esitamise kuupäeval 13.12.2005 kehtisid järgmised KaMS § 10 lg 1 p-i 4 kohaldamise eeldused:

- taotletav tähis on identne või eksitavalt sarnane äriregistrisse kantud ärinimega;
- ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda taotletava tähise kaupade ja teenustega.

Käesolevas asjas vastandatavad tähised on alljärgnevad:

MOSAIC OÜ

Vaidlustaja lisab, et Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt juhul, kui kaubamärk sisaldab tavapärase kujunduselementide ees selgestitajutavat sõnalist osa, annab just see sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi, ehk ühe turuosalise kaupu teiste turuosaliste samaliigilistest toodetest eristava nime. Nii on näiteks ka Euroopa esimese astme kohus oma 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 (SELENIUM) leidnud, et juhul kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest, kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa.

Seega, olgugi, et taotletav kaubamärk **MOSAIC** sisaldab ka kujunduslikku elementi, ei ole käesolevas asjas kahtlust selles, et nimetatud kaubamärgi kõige domineerivama, asjaomaseid teenuseid identifitseeriva ning neile nime andva elemendi moodustab just ja üksnes sõna MOSAIC. Nimetatud sõna on identne vaidlustaja ärinimega MOSAIC OÜ, mistõttu puudub vaidlustaja arvates käesolevas asjas vajadus tähiste edasiseks võrdlemiseks. Nii foneetiliselt kui kontseptuaalselt on vastandatavad tähised täielikult identsed ning visuaalselt domineeriva elemendi osas identsed. Seega on täidetud KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise esimene imperatiivne kriteerium – vaidlustatav kaubamärk **MOSAIC** on eksitavalt sarnane ja identne varasema ärinimega Mosaic OÜ.

Vaidlustaja poolt 16.10.2003 äriregistrile teatatud kavandatavad tegevusalad sisaldavad turundus-, äri- ja finantskonsultatsioone, turu-uuringuid, disaini-, marketingi- ja reklaamiteenuseid, kaubandus- ja vahendustegevust, jae- ja hulgimüüki, ekspordi-importi (mittelitsentsitav), põhitegevusega seotud konsultatsioone.

Käesolevas asjas vaidlustatava tähise **MOSAIC** taotletavatele teenustele on vaidlustaja viidanud juba eespool. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi alljärgnevalt grupeeritud teenused kuuluvad samasse valdkonda MOSAIC OÜ vastavate tegevusaladega:

Tähise MOSAIC teenused (reg nr 200501647A)	Äriühingu MOSAIC OÜ tegevusalad
- näidiste levitamine; erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (va transport), mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta; kaupade jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele); kaupade demonstreerimine; müügikampaaniad; reklaam	- turundus-, äri- ja finantskonsultatsioonid; - turu-uuringud; - marketingi- ja reklaamiteenused; - kaubandus- ja vahendustegevus, jae- ja hulgimüük, ekspord-import (mittelitsentsitav) - põhitegevusega seotud konsultatsioonid;
- rõivaste kavandamine, moedisain; (graafiline) kujundamine; tööstusdisain; pakendidisain.	- disainiteenused; - põhitegevusega seotud konsultatsioonid.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud tähist **MOSAIC** on taotletud teenuste osas, mis kuuluvad täies ulatuses samasse valdkonda äriühingu MOSAIC OÜ tegevusaladega, mistõttu on tähise **MOSAIC** osas täidetud ka teine KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise imperatiivne kriteerium - varasema äriühingu MOSAIC OÜ äriregistrisse kantud tegevusalad kuuluvad samasse valdkonda taotletava tähise **MOSAIC** teenustega.

Vaidlustaja informeerib, et tarbijad on ka realselt korduvalt ekslikult pöördunud MOSAIC OÜ poole AS BALTIKA kaubandustegevust, eriti jaemüüki puudutavates küsimustes. Tarbijad on soovinud saada informatsiooni erinevate AS BALTIKA kaupluste ja neis turustatavate toodete kohta, samuti päritakse töövõimaluste kohta. Selle tõendamiseks on vaidlustaja lisanud vaidlustusavaldusele väljavõtteid asjaomastest e- kirjadest.

Vaidlustaja ei kahtle selles, et tegelikkuses eksitab vaidlustatud kaubamärgi **MOSAIC** kasutamine AS BALTIKA poolt tarbijaid ning eriti marketingi, kaubandus- ja vahendustegevuse ning jaemüügi aga ka disainiteenuste valdkondades. Vaidlustaja rõhutab, et nimetatud valdkondades on vaidlustajal õigus ärinimele vaidlusalusest kaubamärgitaotlusest varasem. MOSAIC OÜ on juba 16.10.2003 teatanud äriregistrile kavatsusest antud tegevusaladel tegutsema hakata ning AS BALTIKA pidi sellest kaubamärgitaotluse esitamise ajahetkel teadlik olema, kuna äriregistri asjaomased andmed on avalikkusele vabalt kättesaadavad. Toodud arvestades rikub vaidlustatud kaubamärk otseselt vaidlustusavalduse esitaja õigusi.

Kokkuvõttes leiab vaidlustaja, et vaidlusalune tähis **MOSAIC** on varasema äriühingu MOSAIC OÜ suhtes eksitavalt sarnane ning MOSAIC OÜ poolt äriregistrile teatatud tegevusalad kuuluvad samasse valdkonda teenustega ja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **MOSAIC** (nr M 200501647 A) taotleja AS BALTIKA nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon osutas 14.08.2009 vaidlustajale vaidlustusavalduses esinenud puudustele. Vaidlustaja informeeris komisjoni 31.08.2009 puuduste kõrvaldamisest vaidlustusavalduses.

Taotleja esitas 08.12.2009 oma seisukohad vaidlustusavalduse suhtes.

Taotleja (keda esindab patendivolnik Urmas Kauler) vaidleb vaidlustusavaldusele täies ulatuses vastu ja leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendamatu ega kuulu rahuldamisele.

Taotleja arvates väidab vaidlustaja ekslikult, et registreerimiseks esitatud kaubamärk **MOSAIC** on identne ja eksitavalt sarnane vaidlustaja ärinimega ning vaidlustaja tegevusalad kuuluvad samasse valdkonda vaidlustatud kaubamärgi teenustega.

Taotleja leiab, et vaidlustaja on Patendiameti otsuse vaidlustamisel viidanud üksnes KaMS § 10 lg 1 p-le 4, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedi kuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada. Taotleja lisab, et vaidlustaja on jätnud täielikult tähelepanuta KaMS § 38 lg 1¹, mille kohaselt kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 punkti 4 suhtes arvestab Patendiamet 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 prioriteedikuupäeva.

Taotleja osundab vaidlustusavaldusele lisatud äriregistri väljatrüki kajastavatele andmetele kus vaidlustaja on oma tegevusaladena esile toonud:

- turundus-, äri- ja finantskonsultatsioonid;
- turu – uuringud;

- disaini-, marketingi ja reklaamteenused;
- kaubandus – ja vahendustegevus, jae- ja hulgimüük, eksport – import (mittelitsentsitav);
- põhitegevusega seotud konsultatsioonid.

Taotleja arvates ei oma eeltoodud äriregistri andmed praegu ega omanud ka Patendiameti otsuse tegemise ajal mingit õiguslikku tähendust. Äriseadustiku muudatused, millised jõustusid 1. jaanuaril 2007, muutsid oluliselt tegevusalade regulatsiooni. Muudatuse kohaselt ei kanta ettevõtja tegevusalasid enam registrikaardile ega nõuta tegevusalade äranäitamist põhikirjas, asutamis- ja ühingulepingus. Seetõttu ei ole tegevusala andmetel äriregistris mingit õiguslikku tähendust, tegemist on üksnes informatiivse ja statistilise andmeliigiga.

Koos äriseadusliku (ÄS) muutmisega muudeti ka KaMS § 10 lõike 1 punkti 4 ja täiendati § -i 38 lõikega 1¹, mille kohaselt kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 punkti 4 suhtes arvestab Patendiamet 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 prioriteedikuupäeva.

Taotleja selgitab, et kui tegevusala andmed nähtuvad veel registrikaardilt, kuid äriregistri pidajale on teatatud ka ettevõtja põhitegevusala andmed (ka majandusaasta aruanne või vastava teatega vastavalt ÄS § 4 lõigetele 5 ja 6) tuleb vastavalt kehtivale õiguskorrale lähtuda põhitegevusala andmetest, ehk antud juhul vaidlustaja majandusaasta aruannetes loodud andmetest tegevusala kohta.

Enne taotleja kaubamärgitaotluse nr M200501647 A esitamise kuupäeva 13.12.2005 on vaidlustaja esitanud äriregistrile ühe majandusaasta aruande, täpsemalt 2004. aasta kohta, millest nähtub, et 2004 majandusaastal piirdus vaidlustaja kogu tegevus alates selle asutamisest oktoobris 2003 ühe turunduskonsultatsioonialase koostöölepingu sõlmimise ja selle täitmisega. Ka terve 2005 aasta jooksul jätkus töö sellesama turunduskonsultatsioonialase lepinguga. See nähtub esitatud 2005 majandusaasta aruandest, mis esitati äriregistrile alles 18.07.2006, ehk rohkem kui seitse kuud hiljem kaubamärgitaotluse nr M 2005501647 A esitamise kuupäeva 13.12.2005.

Taotleja leiab, et Patendiamet on kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal jätnud õigesti kohaldamata KaMS § 10 lõike 1 punkti 4, kuivõrd KaMS § 38 lg 1¹ arvestades vaidlustaja lõppenud aruandeaasta tegevusalade ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalade seas ei olnud neid tegevusalasid, mis kuuluksid samasse valdkonda taotluses nr M 200501647A esitatud teenustega enne selle esitamise kuupäeva 13.12.2005 a.

Ta lisab, et kuigi juba käesolevas vastuses toodud põhjustel tuleb vaidlustusavaldus rahuldamata jätta, võrdleb taotleja siiski täiendavalt kaubamärgi erinevusi vastandatud ärinimega.

Nimelt on ÄS § 7 kohaselt ärinimi äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. ÄS § 9 lg 2 tulenevalt peab osäühingu ärinimi sisaldama täiendit „osäühing“. Nimetatud täiendi asemel võib osäühing ärinimes kasutada lühendit „OÜ“. Seega on vastandatud ärinimeks OÜ MOSAIC, mitte MOSAIC nagu vaidlustaja ekslikult märgib.

Kaubamärgitaotluses nr M 200501647 A esitatud reproduktsiooni ja vastandatud ärinime võrdlemisel selgub, et kaubamärk ei ole KaMS § 10 lg 1 p 4 tähenduses identne ega eksitavalt sarnane ärinimega.

Registreerimiseks esitatud kaubamärk on kombineeritud tähis **MOSAIC**, mis sisaldab kujundlikku elementi ning märgis kasutatud tähed on esitatud stiliseeritud viisil. Kaubamärk on värviline ning värvilahendusena on kasutatud väga konkreetset ning turunduslikust aspektist koheselt märgatavat tumepunast värvi, milline lisab kaubamärgile kergesti meeldejäätavat ja eristusvõimet suurendavat iseloomu.

Äriseadustiku § 9 kohaselt ärinime kohustuslikuks osaks ka viide täiendile, käesoleval juhul OSAÜHING või selle lühendile OÜ. Seega, vastandatud ärinimi koosneb kahest sõnalisest osast-omandivormi lühendist OÜ ning sõnast Mosaic, mis tähendab, et vastandatud tähised ei ole identsed.

Taotleja selgitab, et kaubamärgi õiguskaitsse ulatuse aluseks on kaubamärgi reproduktsioon, mis tähendab, et kaubamärki tuleb vaadata sellisena, nagu see on registreerimiseks esitatud ning mitte omistada sellele meelevaldselt muid viiteid ja tähendusi. Kaubamärk **MOSAIC** erineb ärinimest ärinime kohustusliku täiendi OÜ (osaühing) puudumise tõttu, mis on ärinime lahutamatu osa. Lisaks on kaubamärk MOSAIC oluliselt disainitud ja seda eriti sõna alguosas, häägustades kaubamärgi sõnalise osa mõistetavust. Taotleja kaubamärki sügavuti analüüsidest võib kaubamärgi elementidena näha ka omanäoliselt kujundatud ning kokkusobitatud tähti M ja O sõna SAIC. Samas ei ole täheühendi MO sisaldumine kaubamärgis ilmne. Seda, et kaubamärk algab tähega M ja jätkub tähega O võib aimata, kuid see vajab taotleja arvates teatud pingutust. Kaubamärki võib lugeda hoopis mitmel viisil näiteks: SAIC, OSAIC, VOSAIC. Taotleja kaubamärgi puhul on aktsent eelkõige värvilahendusel ja kujunduslikul aspektil. Seevastu ärinimi rõhutab firma omandi liigile, ehk OÜ esiletoomisele. Eeltoodu põhjal on vaidlustaja väide ekslik, et kaubamärk **MOSAIC** on eksitavalt sarnane vaidlustaja ärinimega.

Taotleja leiab, et vaidlustaja poolt vaidlustusavalduse lisades esitatud e- kirjadega seoses peab taotleja vajalikuks märkida et, osundatud e-kirjad ei käsitle kaubamärki **MOSAIC** ega ka mitte ärinime OÜ Mosaic, et vaidlustaja tõlgendab neid e-kirju meelevaldselt, tehes väärjaärduse, et kaubamärgi **MOSAIC** kasutamine taotleja poolt eksitab tarbijaid, samuti, et vaidlustaja ei ole esitanud tõendeid selle kohta, et osundatud e-mailid on nendes kirjadest nimetatud isikute poolt tõepoolest vaidlustajale saadetud.

Taotleja on lisanud oma vastusele OÜ Mosaic 2004 majandusaasta aruande viiel ja OÜ Mosaic 2005 majandusaasta aruande viiel leheküljel ja palunud jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ning Patendiameti otsus nr 7/M200501647A kaubamärgi registreerimise kohta muutmata.

Vaidlustaja esitas 09.11.2010 oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse suhtes.

Nendes jääb ta oma varasemale seisukohale, et AS-il BALTIKA puudub õigus registreerida enese nimele kaubamärk **MOSAIC**, kuna nimetatud tähise osas esineb kaubamärgiseaduse KaMS § 10 lg 1 p-s 4 sätestatud kaubamärgi registreerimist välistav asjaolu, sest taotletav tähis on identne või eksitavalt sarnane äriregistrisse kantud vaidlustaja ärinimega Mosaic OÜ, mille tegevusala kuulub samasse valdkonda taotletava tähise kaupade ja teenustega.

Ta selgitab, et Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt juhul, kui kaubamärk sisaldab tavapärase kujunduselementide ees selgestitajutavat sõnalist osa, annab just see sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi, ehk ühe turuosalise kaupu teiste turuosaliste samaliigilistest toodetest eristava nime. Nii on näiteks ka Euroopa Üldkohus oma 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 (SELENIUM) leidnud, et juhul kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest, kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa.

Vaidlustaja märgib, et taotletav kaubamärk **MOSAIC** sisaldab ka kujunduslikku elementi, mistõttu ei ole käesolevas asjas kahtlust selles, et nimetatud kaubamärgi kõige domineerivama, asjaomaseid teenuseid identifitseeriva ning neile nime andva elemendi moodustab just ja üksnes sõna MOSAIC. Nimetatud sõna on vaidlustaja arvates identne vaidlustaja ärinimega MOSAIC OÜ.

Toodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et käesolevas asjas puudub vajadus tähiste edasiseks võrdlemiseks. Vastandatavad tähised on foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed ning visuaalselt väga sarnased. Sellega on täidetud KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise esimene imperatiivne eeltingimus – vaidlustatav kaubamärk **MOSAIC** on eksitavalt sarnane ja identne varasema ärinimega Mosaic OÜ.

Vaidlustaja arvates on taotleja väide nagu erineks ärinimi MOSAIC OÜ vaidlustatud tähisest **MOSAIC** selle poolest, et ärinimes sisaldub seadusega ettenähtud viidet OÜ äriühingu liigile. Vaidlustaja märgib, et tegemist on ärinime kohustusliku lisaga, mis on täielikult eristusvõimetu ning millele ärinime õiguskaitse ei laiene - oleks mõeldamatu, et üks äriühing vaidlustab teise nime tuginedes sellele, et ka hilisem ärinimi sisaldab lühendit OÜ. Vaidlustajal on varasem õigus oma ärinimele, mitte aga sellele lisatud, äriühingu liiki näitavale viitele. Seega leiab vaidlustaja, on käesolevas asjas vastandatavad tähised foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed. Tähiste kokkulangevust ning nendevahelist reaalselt konflikti tõendavad ilmekalt ka vaidlustusavaldusele lisatud väljatrükid klientide poolt ekslikult saadetud e-kirjadest.

Vaidlustaja analüüsib õiguskorda 13.12.2005 ja selle muutumist alates 01.01.2007.

Vaidlustaja selgitab, et vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamise ajal 13.12.2005 kehtinud KaMS § 10 lg 1 p 4 välistab sellise tähise registreerimise kaubamärgina, mis on eksitavalt sarnane äriregistrisse enne taotluse esitamise kuupäeva kantud ärinimega, kui tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada.

Vaidlustaja lisab, et 13.12.2005 kehtinud äriseadustiku § 4 lg 3 sätestas, et äriühingu põhikirjas märgitud tegevusala ning ettevõtja tegevusala kohta äriregistrisse tehtud kanne ei või olla eksitav ettevõtja tegevuse liigi ega ulatuse suhtes. Seega nägi äriseadustik imperatiivselt ette ettevõtte tegelike ja kavandatud tegevusalade kandmise äriregistrisse. Ta leiab, et ka kehtinud äriseadustiku § 139 lg 1 sätestas tegevusala märkimise nõude osäühingu põhikirjas ja § 145 lg 2, mis nägi ette osäühingu tegevusala kandmise äriregistrisse. Samuti nägi äriseadustik ette ka osäühingu juhatuse liikmete solidaarse vastutuse juhaks kui äriregistrile esitatakse ebaõigeid andmeid.

Vaidlustaja selgitab lisaks, et samal ajahetkel kehtinud raamatupidamise seaduse § 24 lg 2 p-le 1 kirjeldati ettevõtte majandusaasta aruande ühe osa moodustavas tegevusaruandes üksnes peamisi tegevusvaldkondi, kusjuures ettevõtte tegevusaruande eesmärgiks oli anda ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel. Seega nägi kaubamärgitaotluse esitamise ajal kehtinud õiguskord ühemõtteliselt ette, et ettevõtte tegevusalad, sealhulgas kavandatavad tegevusalad, näidatakse ära äriühingu põhikirjas ning registreeritakse avalikkusele vabalt kättesaadavas äriregistris. Tegevusalade täielik nimekiri (so tegelikud ja kavandatavad tegevusalad) ei moodustanud ettevõtte majandusaasta aruande imperatiivset osa, ettevõtte pidi üksnes nimetama oma peamise tegevusvaldkonna. Seejuures ei sidunud seadus ettevõtte tegevusaruandes esitatava tegevusvaldkonna kirjeldusega mingeid õiguslikke tagajärgi, õiguslikud tagajärjed tulenesid üksnes äriregistrisse tehtud kandest.

Vaidlustaja lisab, et taotleja viitab oma vastuses õigesti, et nimetatud õiguskord muutus äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse jõustumisega 01.01.2007, so enam kui kaks aastat pärast vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamist. 01.01.2007 jõustunud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse seletuskirja kohaselt on KaMS § 10 lg 1 p 4 eesmärk vältida sisulist konflikti ärinime ja kaubamärgi vahel: *“Seadusemuudatus näeb ette, et äriregistrit pidavad kohtud ning kaubamärgiregistrit pidav patendiamet peavad tuginema kandeavalduste/registreerimistaotluste läbivaatamisel preventiivse konfliktiennetusena sellele, mida ettevõtjad/kaubamärgitaotlejad on ise avaldanud. Ettevõtja tegevusalasid kontrollitakse eelnõu kohaselt vaid äriregistrist, kusjuures majandusaasta aruannetest ja vastavatest teadetest peaksid eeldatavalt nähtuma kõik tegevusalad, millel ettevõtja tegutseb või kavatseb tegutseda. Kui ekspertiisi tulemusena peaks siiski mõni ettevõtja tegevusala arvesse võtmata jääma, on kaubamärgiga sarnase ärinimega ettevõtjal võimalik kaubamärgi registreerimine vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis/kohtus”* Vaidlustaja selgitab, et nimetatud eesmärkide täitmiseks nähti 01.01.2007 kehtima hakanud seadusemuudatusega äriseadustiku § 4 lg-s 5 ette äriregistrisse majandusaasta aruandeid esitama kohustatud äriühingu kohustus näidata majandusaasta aruandes ära oma lõppenud aruandeaasta tegevusalad ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad. Nimetatud nõue hakkas kehtima 01.01.2007, so enne nimetatud kuupäeva ei nõudnud seadus äriühingutelt kõikide asjaomaste tegevusalade teatamist majandusaasta aruandes.

Vaidlustaja järeldab, et KaMS § 10 lg 1 p-i 4 muudeti selliselt, et see vastaks uuele äriühingute tegevusalasid puudutavale regulatsioonile, kehtima jäi varasem põhimõte, et õiguskaitset ei saa tähis, mis on eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega kui vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada.

Vaidlustaja analüüsib Mosaic OÜ tegevusalasid käesolevas ja leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 4 lähtub kaubamärgitaotluse esitamise kuupäevast. Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgitaotlus **MOSAIC** on esitatud 13.12.2005.

Vaidlustaja leiab, et AS 01.01.2007 seadusemuudatusega jäi KaMS § 10 lg 1 p-is 4 sätestatud õiguskaitse andmisest keeldumise alus sisuliselt endiseks, tulenevalt 01.01.2007 äriseadustiku muutmisest muutus üksnes äriühingu tegevusaladest teatamise kord. Kui kuni 01.01.2007 märgiti äriühingu tegevusalad äriühingu põhikirjas ning kanti vastavalt äriregistrisse, siis alates 01.01.2007 äriühingu tegevusalad enam äriühingu põhikirja kohustuslikku osa ei moodusta ning neid ettevõtte registrikaardile ei kanta.

Vaidlustaja arvates nähtub toodust ka Patendiameti otsuse ebaõigsus kaubamärgi **MOSAIC** registreerimisel ja taotleja väidete ekslikus. Patendiamet on kaubamärgi **MOSAIC** registreerimisotsuse tegemisel sisuliselt lähtunud võimatust eeldusest nagu oleks 01.01.2007 kehtima hakanud uus tegevusaladest teatamise kord kehtinud juba kaks aastat varem, kaubamärgitaotluse esitamisel 13.12.2005. Ka taotleja olevat leidnud oma vastuses üllatuslikult, et Mosaic OÜ oleks pidanud nimetatud teatamiskorda järgima juba aastaid enne selle vastuvõtmist Riigikogus.

Vaidlustaja lisab, et Mosaic OÜ on oma tegevuses alati järginud kehtivat seadust, lähtunud parimast praktikast ja registreerinud tegevusalasid sellisel viisil nagu seda vastavalt seadusele pidi tegema. Mosaic OÜ tegevusalad, sealhulgas kavandatavad tegevusalad, nähtusid kuni seadusemuudatuse jõustumiseni 01.01.2007 äriregistri vastavatest kannetest. Enamgi veel, juba enne 01.01.2007 seadusemuudatust esitatud 2005, 2006. ja 2007. aasta majandusaasta aruannetes on vaidlustaja märkinud täiendavalt ära osa äriregistrisse kantud kavandatavatest tegevusaladest, milleks on muuhulgas *“disain- ja trenditoodete (rõivad, aksessuaarid jms) tootmise korraldamine ja selliste kaupade turustamiseks oma müügikanalite kasutuselevõtt nii jaekaubanduses kui ka interneti kaudu”* (2004. ja 2005. aasta osas vt AS BALTICA 08.12.2009

vastuse lisasid 1 ja 2 ning 2006 ja 2007 osas vaidlustatud kaubamärgi registritoimikut (lihtsustamiseks lisatud ka käesolevale vastusele)).

Vaidlustaja leiab, et taotleja on oma vastuses ekslikult tuginenud KaMS § 38 lg 1¹ sätestatule ning märgib, et nimetatud õigusnormi näol on tegemist patendiameti ekspertiisi puudutava menetlusnormiga, mis ei sisusta KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestatud õiguskaitse andmisest keeldumise alust ega ole otse kohaldatav ei apellatsioonimenetluses ega ka tsiviilkohtumenetluses. Apellatsioonikomisjon kontrollib KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestatud õiguskaitse andmisest keeldumise alust, kohaldamata selleks patendiametit puudutavaid menetlusnorme. Siiski on ka Patendiamet, lähtudes KaMS § 38 lg 1¹ sätestatust, käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi registreerimismenetluses taotlejale selgitanud:

“KaMS § 38 lg 1¹ kohaselt kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 punkti 4 suhtes arvestab Patendiamet 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 prioriteedikuupäeva. Seega tuleb arvestada ka neid tegevusalasid, mis olid äriregistrile teatatud enne taotluse esitamise kuupäeva, mitte üksnes majandusaasta aruandes näidatud reaalseid tegevusalasid möödunud aastal. Kuna OÜ Mosaic oli äriregistrile teatanud enne taotluse esitamise kuupäeva muuhulgas ka sellised tegevusalad nagu “disaini- ja reklaamiteenused” ning “kaubandus- ja vahendustegevus, jae- ja hulgimüük, eksport-import (mittelitsentsitav)”, siis järelikult tuleb arvestada ka neid tegevusalasid.” Patendiameti nimetatud teade sisaldub vaidlustatud kaubamärgi registritoimikus. Selguse eesmärgil lisame ära kirja sellest uuesti ka käesolevale vastusele.

Kokkuvõtvalt leiab vaidlustaja, et käesolevas asjas tuleb Mosaic OÜ tegevusalade kindlakstegemisel arvestada neid vaidlustusavalduse esitaja tegelikke ja kavandatud tegevusalasid, mis vaidlustusavalduse esitaja oli seaduses sätestatud korras esitanud oma põhikirja ning äriregistri kaudu. Ettevõtjatel, sealhulgas vaidlustajal on igal ajahetkel kohustus täita kehtivat õiguskorda ning oodata, et seda tehes on nende registreeritud õigused täies soovitud ulatuses tagatud.

Vaidlustaja arvates on käesoleva asja materjalidest nähtuvalt Mosaic OÜ alates asutamisest 16.10.2003 tegutsenud turunduse valdkonnas ning kavandatud tegevusalade hulka on alati kuulunud ka disaini- ja trenditoodete tootmine ja turustamine. Vaidlustaja oli nimetatud tegevusaladest teatanud äriregistri kande kaudu, aga ka oma majandusaasta aruannetes juba kaks aastat enne seadusemuudatuse jõustumist. Paraku on AS BALTIKA tahtlik õigusvastane tegevus takistanud Mosaic OÜ äritegevust, eksitanud otseselt tarbijaid ning põhjustanud seeläbi Mosaic OÜ-le varalist kahju. Mosaic OÜ ei ole pidanud võimalikuks sellises olukorras oma kauplusi avada, enne tuleb AS-1 BALTIKA lõpetada vaidlustusavalduse esitaja õiguste rikkumine.

Vaidlustaja võrdleb ka Mosaic OÜ tegevusalasid ja vaidlustatud kaubamärgi teenuseid ja leiab, et MOSAIC OÜ poolt 16.10.2003 äriregistrile teatatud tegelikud ja kavandatavad tegevusalad sisaldavad muuhulgas turundus-, äri- ja finantskonsultatsioone, turu-uuringuid, disaini-, marketingi- ja reklaamiteenuseid, kaubandus- ja vahendustegevust, jae- ja hulgimüüki, ekspordi-importi (mittelitsentsitav), põhitegevusega seotud konsultatsioone.

Vaidlustaja jääb seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgi teenused kuuluvad samasse valdkonda Mosaic OÜ vastavate tegevusaladega.

Vaidlustaja leiab, et AS BALTIKA taotleb vaidlustatud tähist **MOSAIC** teenuste osas, mis kuuluvad täies ulatuses samasse valdkonda äriühingu Mosaic OÜ tegevusaladega, mistõttu on tähise **MOSAIC** osas täidetud ka teine KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise imperatiivne

kriteerium – varasema äriühingu Mosaic OÜ reaalsed ja kavandatavad tegevusalad kuuluvad samasse valdkonda taotletava tähise **MOSAIC** teenustega.

Taotleja esitas 13.12.2010 oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta

Taotleja vaidleb vaidlustaja lõplikele seisukohtadele vastu ning jääb selles asjas oma varem esitatud seisukohtade ja põhjenduste juurde, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **MOSAIC** (taotlus nr M200501647A) taotleja nimele on seaduslik ning selle tühistamiseks puudub alus.

Taotleja leiab jätkuvalt, et vaidlustaja tegevusala ei kuulu samasse valdkonda teenustega nagu näidiste levitamine, erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta, kaupade jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele), kaupade demonstreerimine, müügikampaaniad, reklaam, rõivaste kavandamine, moedisain, (graafiline) kujundamine, tööstusdisain, pakendidisain ning kaubamärk **MOSAIC** ei ole eksitavalt sarnane ärinimega Mosaic OÜ KaMS § 10 lg 1 p 4 mõttes.

Ta osutab KaMS § 38 lg-le 1¹, mis sätestab, et kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 punkti 4 suhtes arvestab Patendiamet 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 prioriteedikuupäeva.

Nii nagu vaidlustaja, juhib ka taotleja tähelepanu 01.01.2007 jõustunud äriseadustiku muudatustele (RT I 2006, 61, 456), millega muudeti oluliselt äriühingute tegevusalade regulatsiooni. Taotleja arvates tõlgendab vaidlustaja äriseadustiku muudatusi ja selle mõju KaMS-le ebaõigesti.

Erinevalt vaidlustajast leiab taotleja, et KaMS § 38 lg 1¹ sisustab KaMS § 10 § lg 1 p 4 ning antud asjas on Patendiamet õigesti ja kaalutletult jätnud kohaldamata KaMS § 10 § lg 1 p 4.

Ta selgitab, et enne 01.01.2007 kehtinud regulatsioon võimaldas äriühingutel näidata oma registrikaardil kümneid tegevusalasid, mis paljudel juhtudel ühingu tegelikke tegevusi ei kajastanud (nagu ka antud juhul Mosaic OÜ puhul). 01.01.2007 jõustunud äriseadustiku muudatuste kohaselt kaotati äriregistris põhikirjaliste tegevusala andmete õiguslik tähendus. Viimast kinnitab muuhulgas lisatud Justiitsministeeriumi 15.01.2009 selgituskiri nr 10.1-6/14608 „Vastus selgitustaotlusele tegevusalade regulatsiooni kohta“, mis on avalik dokument ja kättesaadav Justiitsministeeriumi dokumendiregistrist ning vaidlustaja 20.06.2007 kiri nr E1439/TM Patendiametile seoses oma kaubamärgitaotluse nr M200600172 kohta.

Taotleja on esitanud mõlemad dokumendid selguse huvides ka lõplikele seisukohtadele ning selgitab, et nimetatud tõendite esitamise vajadus on tingitud peamiselt sellest, et vaidlustaja on oma lõplikes seisukohtades korduvalt eksinud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 54¹ lg 4 vastu ning muuhulgas toonud uue asjaoluna välja, et Patendiameti esialgne seisukoht taotleja kaubamärki mitte registreerida tõendab *a priori* KaMS § 10 lg 1 p 4 nimetatud aluse esinemist.

Taotleja selgitab, et Justiitsministeeriumi 15.01.2009 selgituskiri nr 10.1-6/14608 tingis muuhulgas selle, et Patendiamet muutis 2009. a märtsikuus oma varasemat ekslikku praktikat KaMS § 10 § lg 1 p 4 tõlgendamise osas. Seetõttu taotluse nr M200501647A registritoimikus sisalduv varasem kirjavahetus Patendiameti, taotleja ja vaidlustaja vahel on antud vaidlustusavalduse läbivaatamisel eksitav ning palume see kirjavahetus jätta tähelepanuta.

Taotleja märgib, et vastavalt äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (991 SE) seletuskirjale olid muudatused KaMS-s vajalikud

kaubamärkide ja ärinimede tegevusalade võrdlemise lihtsustamise ja selgitamise eesmärgil. Enne 01.01.2007 kehtinud ÄS kohaselt pidi äriühing kajastama oma tegevusalad põhikirjas ning ettevõtja põhikirjaliste tegevusalade kohta tehti äriregistrisse vastav kanne. 01.01.2007 kaotasid need kanded õigusliku tähenduse ning sellest ajast peale ei ole kaubamärkide registreerimisel takistuseks asjaolu, et äriregistris on ettevõtjatel tegevusaladeks üldsõnaliselt märgitud tegevusalad või on siis registrisse kantud „igaks juhuks“ kümneid tegevusalasid, millega ettevõtja tegelikult ei tegele. Kehtiva ÄS § 4 lg 5 sätestab, et ettevõtja teatab äriregistrisse kandmisel kavandatud põhitegevusala, samuti teatab tegevusalade muutumisest. Äriühing, kes peab äriregistrisse esitama majandusaasta aruande, näitab lõppenud aruandeaasta tegevusalad ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad oma majandusaasta aruandes ega teata eraldi nende muutumisest. Seadusemuudatuste ja ka kehtiva ÄS ning KaMS mõte on selles, et tegevusalade võrdlemisel tuleb arvestada äriühingu tegelike tegevusaladega, mis on märgitud ettevõtte igaaastases majandusaasta aruandes enne kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva, mitte tegevusaladega, mis on kunagi äriregistrisse „igaks juhuks“ kantud.

Kui tegevusala andmed nähtuvad veel registrikaardilt, kuid äriregistripidajale on teatatud ka ettevõtja põhitegevusala andmed majandusaasta aruande vastavalt ÄS § 4 lõigetele 5 ja 6, tuleb vastavalt kehtivale õiguskorrale lähtuda üksnes majandusaasta aruande andmetest. 01.01.2007 kaotasid äriühingu registrikaardil olevad üldandmed oma õigusliku jõu, kuivõrd aegunud ja tegelikule olukorrale mittevastavad. Lähtuvalt eeltoodust tuleb vaidlustusavalduse lisas 2 toodud äriregistri väljatrükk jätta tähelepanuta ning määravaks saab, millised tegevusalad olid Mosaic OÜ majandusaasta aruandes, mis oli esitatud äriregistrile enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäeva 13.12.2005.

Taotleja leiab, et eeltoodud seisukohti, sealhulgas KaMS § 38 lg 1¹ kohaldatavust käesolevas asjas, kinnitab ka vaidlustaja ise oma 20.06.2007 kirjas nr E1439/TM Patendiametile seoses oma kaubamärgitaotluse nr M200600172 kohta (lisa 2). Nimelt avaldab vaidlustaja 20.06.2007, et tema poolt 17.02.2006 esitatud kaubamärgitaotluse puhul tuleb kohaldada KaMS § 38 lg 1¹ ning on seejuures selgitanud, kuidas see sisustab KaMS § 10 § lg 1 p 4 rakendatavust. Nimetatud kirja esimese lehe eelviimases lauses on vaidlustaja muuhulgas leidnud, et varasema ärinime puhul *”tuleb aluseks võtta ettevõtja poolt majandusaasta aruandes näidatud tegevusalad mitte äriregistri teabesüsteemi sisestatud andmed, mis on ilmselt ekslikud, kuna ei vasta aruandes nimetatule”*. On tähelepanuväärne, et Patendiamet arvestas KaMS § 38 lg 1¹ ja sisustas sellega KaMS § 10 § lg 1 p 4 rakendatavust ka vaidlustaja kaubamärgitaotluse M200600172 läbivaatamisel, tehes sõnalise kaubamärgi MOSAIC osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse, mille peale vaidlustaja ei esitanud kaebust.

Taotleja leiab, et enne vaidlustatud kaubamärgi **MOSAIC** registreerimistaotluse nr M200501647A esitamise kuupäeva 13.12.2005 oli vaidlustaja oma tegevuse kohta esitanud äriregistrile ainult ühe majandusaasta aruande, täpsemalt 04.07.2005 ja seda 2004 a kohta.

Nagu nähtub vaidlustaja 2004 majandusaasta aruandest, piirdus vaidlustaja kogu tegevus alates asutamisest 2003 aasta oktoobrist ühe turunduskonsultatsioonialase koostöölepingu sõlmimise ja selle täitmisega.

Vaidlustaja poolt 18.07.2006 äriregistrile esitatud 2005 majandusaasta aruandest nähtub, et kogu 2005 aasta jooksul jätkus töö üksnes sellesama turunduskonsultatsioonialase lepinguga ega mitte millegi muuga.

Siinjuures juhib taotleja tähelepanu sellele, et vaidlustaja 2005 majandusaasta aruanne on äriregistrile esitatud alles 18.07.2006, mida kinnitab Harju Maakohtu Registriosakonna tempel aruande kättesaamise kohta. Kuivõrd vaidlustaja 2005 majandusaasta aruanne on äriregistrile esitatud rohkem kui seitse kuud hiljem võrreldes vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse

nr M200501647A esitamise kuupäevaga, tuleb selles aruandes mainitud 2006 aastaks kavandatud tegevused tulenevalt KaMS § 38 lg 1¹ jätta tähelepanuta.

Taotleja eeldab, et ajal, mil vaidlustaja valmistas 2005 majandusaasta aruannet ette ja esitas selle äriregistrile, oli vaidlustaja teadlik taotleja kaubamärgi **MOSAIC** registreerimise taotlusest ja ka selle märgi taotlejapoolsest laiaulatuslikust kasutuselevõtust müügiteenuste osutamisel rõivakaupluste kaudu veebruaris 2006. Vaidlustaja nõudis taotlejalt 14.06.2006 kirjalikult, et viimane loobuks taotlemast kaubamärki klassis 35. Tähelepanuväärne on see, et just peale vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse nr M200501647A esitamise kuupäeva hakkas vaidlustaja oma majandusaasta aruannetesse kirjutama oma nn tulevikuplaane, loomaks kokkupuudet taotleja kaubamärgitaotluse ja -registreeringutega, mis sisaldavad tähist **MOSAIC**. Taotleja leiab, et eelpoolkirjeldatu koosmõjus käesoleva vaidlustusavaldusega iseloomustab vaidlustaja pahauskset tegevust taotleja vastu.

Taotleja juhib tähelepanu, et vaidlustaja väide, mille kohaselt on vaidlustaja tegevusalade hulka alati kuulunud disaini- ja trenditoodete turustamine, on paljasõnaline ja tõendamata.

Vaidlustaja 2007 majandusaasta aruanne kinnitab üksnes taotleja arvates seda, et vaidlustaja reaalne tegevusvaldkond ei lange taotleja teenustega kokku ning planeeritavad tegevused ei ole tõsiseltvõetavad. Pealegi, vaidlustaja 2007 majandusaasta aruandega arvestamine ei ole antud asjas TÕAS § 54¹ lg 4 kohaselt lubatav.

Taotleja on seisukohal, et tulenevalt KaMS § 38 lg 1¹ saavad registreerimistaotluse nr M200501647A puhul vaidlustaja tegevusaladena arvesse tulla ainult turundusalased konsultatsioonid.

Võrrelnud vaidlustaja tegevusala ja taotleja teenuseid on taotleja seisukohal, et taotleja teenused: *näidiste levitamine; erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta; kaupade jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele); kaupade demonstreerimine; müügikampaaniad; reklaam; rõivaste kavandamine, moedisain; (graafile) kujundamine; tööstusdisain; pakendidisain*, mille osas on tehtud kaubamärgi **MOSAIC** registreerimise otsus, ei kuulu vaidlustaja *turundusalaste konsultatsioonide* valdkonda.

Taotleja leiab, et Patendiamet on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal jätnud õigesti kohaldamata KaMS § 10 lg 1 p 4, kuivõrd arvestades KaMS § 38 lg 1¹ enne taotluse nr M200501647A esitamise kuupäeva 13.12.2005 ei olnud äriregistrile teatatud vaidlustaja lõppenud aruandeaasta tegevusalade ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalade seas neid tegevusalasid, mis kuuluksid samasse valdkonda taotluses nr M200501647A esitatud teenustega.

Taotleja on lisanud oma lõplikele seisukohtadele Justiitsministeeriumi 15.01.2009 selgituskirja nr 10.1-6/14608 ja OÜ Mosaic 20.06.2007 vastus nr E1439/TM Patendiameti 12.04.2007 teatele 7/M2000600172 koos lisadega.

Taotleja leiab, et Patendiameti 02.04.2009 otsus registreerida kaubamärk **MOSAIC** (taotlus nr M200501647A) klassides 35 ja 42 taotleja nimele (mille kohta on Eesti Kaubamärgilehes avaldatud teade 01.06.2009) on tehtud KaMS § 39 lg 1 sätestatud tingimustel ning selle tühistamiseks puudub alus ja juhindudes KaMS § 38 lg 1¹, ÄS § 4 lg 5 ja 6, § 9 lg 2 ja 3, § 521¹ lg 1 ja 3, TÕAS § 44 lg 3 p 3, § 54¹ lg 4 ja § 61 lg 1 palub taotleja jätta vaidlustusavaldus

rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi **MOSAIC** (taotluse nr M200501647A) registreerimise kohta muutmata.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 1209 lõppmenetlust 17.02.2011.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustatud on Patendiameti 01.06.2009 avaldatud otsus, registreerida kaubamärk **MOSAIC** (taotlus nr M200501647A) klassides 35 ja 42 taotleja nimele, mille tühistamist taotleb vaidlustaja KaMS § 10 lg 1 p 4 alusel.

KaMS § 10 lg 1 p 4 alusel ei saa õiguskaitset 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.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja ärinimi Mosaic OÜ on äriregistrisse kantud varem kui taotleja kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis **MOSAIC**.

Komisjonil tuleb hinnata, kas vaidlustatud Patendiameti otsus on vastavuses KaMS § 10 lg 1 p 4 ja kas Patendiamet lähtus õiguspäraselt otsuse tegemisel KaMS § 38 lg-st 1¹, mis jõustus kaubamärgiseaduse muudatusena 1. jaanuaril 2007.

KaMS § 38 lg 1¹ sätestab, et kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 punkti 4 suhtes arvestab Patendiamet 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 prioriteedikuupäeva.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et kuna KaMS § 38 lg 1¹ näol on tegemist patendiameti ekspertiisi puudutava menetlusnormiga, siis ei ole nimetatud otse kohaldatav vaidlustusavalduse menetluses komisjonis või kohtumenetluses. Vastupidi, komisjon peab vaidlustusavalduse lahendamisel kontrollima, kas vaidlustatud kaubamärk on otsustatud registreerida õiguspäraselt, seega muuhulgas kontrollima ka seda, kas Patendiamet on ekspertiisis õigesti kohaldanud asjakohaseid kaubamärgiseaduse sätteid.

Komisjon nõustub taotlejaga, et Patendiameti otsuse tegemise ajal taotleja kaubamärgi kohta tuli KaMS § 10 lg 1 p-s 4 sätestatud võimalikku õiguskaitset välistavat asjaolu hinnata koosmõjus KaMS § 38 lg-ga 1¹. Seda vaatamata sellele, et käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus oli esitatud 13.12.2005, KaMS § 38 lg 1¹ jõustus aga 01.01.2007. Kaubamärgiseaduse rakendussätted ei sätesta, et kui Patendiameti otsus tehakse pärast 01.01.2007, kuid kaubamärgi kohta, mille taotlus on esitatud enne 01.01.2007, siis KaMS § 38 lg 1¹ ei kohaldu või et sellisel juhul esinevad erisused KaMS § 38 lg 1¹ kohaldamisel. Seega Patendiameti otsuse tegemise ajal 2009 aastal tuli äriühingu tegevusalade ja kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuse sarnasust (samasse valdkonda kuuluvust) hinnata vastavalt sel ajal kehtinud seadusele, seega ka vastavalt KaMS § 38 lg-le 1¹.

Sellest tulenevalt ei nõustu komisjon vaidlustajaga selles, et Mosaic OÜ tegevusala kuulub samasse valdkonda taotleja teenustega, mille tähistamiseks kombineeritud kaubamärki **MOSAIC** (reg nr M20050647A 13.12.2005) taotletakse klassides 35 (näidiste levitamine;

erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavamalt kaupu vaadelda ja osta; kaupade jae- ja hulгимүүк (kolmandatele isikutele); kaupade demonstreerimine; müügikampaaniad; reklaam) ja 42 (rõivaste kavandamine, moedisain; (graafiline) kujundamine; tööstusdisain; pakendidisain).

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses nimetanud oma tegevusaladeks turundus-, äri- ja finantskonsultatsioone; turu-uuringuid; marketingi- ja reklaamiteenuseid; kaubandus- ja vahendustegevusi, jae- ja hulгимүүк, eksport-importi (mittelitsentsitav) ja põhitegevusega seotud konsultatsioone.

Komisjon leiab, et vaidlustaja esitatud tegevusalade loetelu on vastavalt KaMS § 38 lg-le 1¹ asjassepuutumatu, kuna need ei vasta vaidlustaja 2004. aruandeaasta tegevusaladele, s.o vaidlustaja tegevusaladele aruandeaastal, mis eelnes taotleja kaubamärgitaotluse esitamisele 13.12.2005.

Komisjon nõustub taotlejaga selles, et 01.01.2007 jõustunud äriseadustiku muudatuste kohaselt kadus äriregistris põhikirjaliste tegevusalade andmete õiguslik tähendus ja edaspidi tuli lähtuda üksnes majandusaasta aruande andmetest. Seda asjaolu kinnitab ka taotleja lisatud Justiitsministeeriumi 15.01.2009 vastus selgitustaotlusele tegevusalade regulatsiooni kohta, milles öeldakse, et: *“...tegevusala andmetel ei ole äriregistris enam õiguslikku tähendust, see on vaid informatiivne ja statistiline andmeliik“*. Sellega seoses täiendati ka KaMS § 38 lõikega 1¹ sõnastuses: *„Kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 punkti 4 suhtes arvestab Patendiamet 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“*. Seega pidi Patendiamet oma otsuse tegemisel lähtuma vaidlustaja 2004. majandusaasta aruandes esitatud andmetest, mitte äriregistrisse äriühingu asutamisel kantud andmetest.

Taotleja poolt käesolevas asjas esitatud Mosaic OÜ 2004 majandusaasta aruandest nähtub, et vaidlustaja reaalne tegevus piirdus alates ettevõtte Mosaic OÜ asutamisest 2003 oktoobrist kuni järgmise aasta lõpuni ainult ühe turunduskonsultatsioonialase koostöölepingu sõlmimisega ja selle täitmisega.

2004. majandusaasata aruandes esitatud turunduskonsultatsioonide valdkonda kuuluv tegevusala, so turunduskonsultatsioonialase koostöölepingu täitmine ei ole võrreldav taotleja kaubamärgitaotluses loetletud teenustega klassides 35 ja 42, milleks on näidiste levitamine, erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides (v.a transport), mis võimaldab klientidel mugavamalt kaupu vaadelda ja osta, kaupade jae- ja hulгимүүк (kolmandatele isikutele), kaupade demonstreerimine, müügikampaaniad, reklaam, rõivaste kavandamine, moedisain, (graafiline) kujundamine, tööstusdisain, pakendidisain.

Loetletust ilmneb, et vaidlustaja 2004. majandusaasta aruandes nimetatud tegevusala erineb taotleja eespool loetletud teenustest klassides 35 ja 42, mille tähistamiseks taotleja on esitanud kaubamärgina registreerimiseks tähise **MOSAIC**.

Kuivõrd vaidlustaja 2005. majandusaasta aruanne esitati äriregistrile alles 18.07.2006, so hiljem võrreldes vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse nr M200501647A esitamise kuupäevaga, nõustub komisjon taotlejaga selles, et aruandes mainitud 2006. aastaks kavandatud tegevused tulenevalt KaMS § 38 lg-st 1¹ jätta tähelepanuta, kuivõrd need ei oma puutumust käesoleva vaidlusega.

Sellest tulenevalt leiab komisjon, et käesolevas vaidluses puudub KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamiseks alus, kuna kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähisega **MOSAIC** hõlmatud teenused klassides 35 ja 42 ei kuulu samasse valdkonda vaidlustaja asjassepuutuva perioodi tegevusalaga, s.o turunduskonsultatsiooniteenustega. Kuna ainuüksi kaubamärgitaotleja teenuste ning äriühingu tegevusvaldkondade erinevus välistab KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldumise, ei pea komisjon käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut taotleja kaubamärgi **MOSAIC** ning vaidlustaja ärinime Mosaic OÜ sarnasusele. Komisjon leiab, et Patendiameti 01.06.2009 avaldatud otsus registreerida kaubamärgina tähis **MOSAIC** klassides 35 ja 42 taotleja nimele on õige ja kooskõlas seadusega.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 4 ja KaMS § 38 lg-st 1¹ komisjon

o t s u s t a s :

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

H- K. Lahek

S. Sulsenberg

K. Tults