



**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1805, 1806, 1807-o

Tallinnas 26.08.2019

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi Olympic Casino Eesti AS (Pronksi 19, 10124 Tallinn), Olympic Entertainment Group AS (Pronksi 19, 10124 Tallinn) ja Brandhouse Limited (3rd Floor, Windward House, La Route de la Liberation, St. Helier, JE2 3BQ, Jersey) vaidlustusavaldused Denisova Darina Borisovna kaubamärgile „BETOLIMP“ (rahvusvaheline registreering nr 1390359) klassis 41 Eestis õiguskaitse andmise vastu.

Asjaolud ja menetluse käik

04.02.2019 esitasid Olympic Casino Eesti AS, Olympic Entertainment Group AS ja Brandhouse Limited (keda kõiki esindab volikirja alusel patendivolinik Raivo Koitel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavaldused, milles kaubamärgiseaduse (edaspidi ka KaMS; siin ja edaspidi on viidatud KaMS sätetele nende kuni 31.03.2019 kehtinud redaktsioonis, kui ei ole märgitud teisiti) § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 ning § 10 lg 2 alusel vaidlustatakse kaubamärgile „BETOLIMP“ (rahvusvaheline registreering nr 1390359) õiguskaitse andmine klassi 41 teenuste osas. Vaidlustusavaldused võeti 19.02.2019 komisjonis menetlusse numbrite 1805, 1806 ja 1807 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Olympic Casino Eesti AS, Olympic Entertainment Group AS ja Brandhouse Limited (edaspidi koos ka vaidlustajad) märgivad vaidlustusavaldustes, et Kaubamärgilehe nr 12/2018 andmetel on Denisova Darina Borisovna (edaspidi ka taotleja) 15.09.2017 esitanud Eestis registreerimiseks rahvusvahelise kaubamärgi „BETOLIMP“ (rahvusvaheline registreering nr 1390359; registreeringu järjekorranumber R201800210) klassi 41 teenuste osas:

„Gambling services; recreation information; entertainment information; nightclub services [entertainment]; game services provided on-line from a computer network; providing recreation facilities; organization of lotteries; providing amusement arcade services; games equipment rental; entertainment services; providing casino facilities [gambling]; club services [entertainment or education].“

(eesti keeles: „*Hasartmängude korraldamine; puhkuseinfo; meelelahutusealane info; ööklubide teenused [meelelahutus], arvutivõrgust pakutavad on-lain mänguteenused; puhke- ja avaviitealade pakkumine; loteriide korraldamine; mänguautomaatide saalide teenused; mänguvahendite rentimine; meelelahutusteenused; kasiinoteenuste pakkumine [hasartmängud]; klubimeelelahutusteenused.*“)

Vaidlustajad märgivad, et neile kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid ja muud varasemad õigused.

Olympic Casino Eesti AS kaubamärgid ja ärinimi:

- „Olympic Casino + kuju“ (reg nr 35868), klass 41;
- „Olympos Casino + kuju“ (reg nr 29495), klass 41;
- „Olympic Casino“, üldtuntud ja suure mainega kaubamärk;
- ärinimi Olympic Casino Eesti AS.

Olympic Entertainment Group AS kaubamärgid ja ärinimi:

- „OLYMPIO“ (EUTM nr 010646503);
- „OLYMPIO CASINO“ (EUTM nr 010646529);
- „OLYMPIO CASINO + kuju“ (EUTM nr 010646552);
- „OLYMPIO LOUNGE + kuju“ (EUTM nr 010646594);
- ärinimi Olympic Entertainment Group AS.

Brandhouse Limited kaubamärgid:

- „OLYBET“ (EUTM nr 011367951);
- „OlyBet + kuju“ (EUTM nr 011367893);
- „OlyBet Fair play + kuju“ (EUTM nr 011368115);
- „OlyBet SPORTS POKER CASINO + kuju“ (EUTM nr 012685319);
- „OlyBet Everything is possible + kuju“ (EUTM nr 014027759);
- „OLYBET“, üldtuntud ja suure mainega kaubamärk.

Vaidlustajad leiavad, et taotleja kaubamärgi „BETOLIMP“ registreerimine Eestis on vastuolus:

- KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt 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;

- KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikoopäevaks;

- KaMS § 10 lg 1 p-ga 4, mille 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;

- KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Vaidlustajad on vaidlustusavalduste põhjendustest ja tõenditest nähtuvalt kokkuvõtlikult seisukohal, et tulenevalt taotleja kaubamärgi „BETOLIMP“ sarnasusest vaidlustajate varasemate tähistega ning võrreldavate teenuste identsusest ja samaliigilisusest, eksisteerib võrreldavate kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus (KaMS § 10 lg 1 p 2), vaidlustajate tähiste maine ja eristusvõime ebaaus ära kasutamine (KaMS § 10 lg 1 p 3), äravahetamiseni sarnasus ja assotsieeruvus Olympic Casino Eesti AS ja Olympic Entertainment Group AS varasemate ärinimedega (KaMS § 10 lg 1 p 4). Samuti leiavad vaidlustajad, et taotleja tegutseb oma kaubamärgi registreerimisel pahauskselt (KaMS § 9 lg 1 p 10). Vaidlustajad ei ole taotlejale andnud luba kaubamärgi „BETOLIMP“ registreerimiseks Eestis klassi 41 teenuste osas (KaMS § 10 lg 2).

Sellest tulenevalt paluvad vaidlustajad komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk „BETOLIMP“ klassi 41 teenuste osas taotleja nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldustele on lisatud volikirjad, riigilõivu tasumise maksekorraldused, väljatrükiid vaidlustusavaldustes viidatud kaubamärkide ja muude tähiste kohta ning vaidlustusavalduste põhjendustes viidatud tõendid.

19.02.2019 edastas komisjon vaidlustusavaldused Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduste esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 20.05.2019. Taotleja ei ole komisjoni teavitanud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

11.06.2019 tegi komisjon vaidlustajatele ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 12.07.2019.

05.07.2019 esitasid vaidlustajad komisjonile lõplikud seisukohad, milles teatasid, et jäävad täielikult esitatud vaidlustusavalduste juurde. Vaidlustajad osutasid muu hulgas, et kuna taotleja ei ole omapoolseid seisukohtasid

esitanud, saab tegemist olla taotleja nõustumusega (omaksvõtuga), et vaidlustustel on õiguslikult põhjendatud alus.

Vaidlustajad paluvad komisjonil:

- tunnistada vaidlustaja Olympic Casino Eesti AS kaubamärgi „Olympic Casino“ üldtuntust ja kõrget mainet;
- tunnistada vaidlustaja Olympic Entertainment Group AS nii ärinime osaks oleva ja ka kaubamärgina kasutatava tähise „Olympic“ üldtuntust ja kõrget mainet;
- tunnistada vaidlustaja Brandhouse Limited kaubamärgi „OLYBET“ üldtuntust ja kõrget mainet;
- tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk „BETOLIMP“ klassis 41 taotleja nimele ning vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 komisjonil teha kaubamärgi registreerimise osas uus otsus.

18.07.2019 ühendas komisjon omavahel seotud vaidlustusavalduste nr 1805, 1806 ja 1807 menetlused ning alustas vaidlustusavalduste lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduste nr 1805, 1806 ja 1807 menetlustes esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „BETOLIMP“ (rahvusvaheline registreering nr 1390359), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 15.09.2017. Rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollis art 3 lõige 4). Alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 15.09.2017 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS) nende alates 01.04.2019 kehtivates redaktsioonides.

Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ei ole see, et taotleja ei ole esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, vaidlustusavalduse menetlemist takistavaks asjaoluks. Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lg-st 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustajad on vaidlustanud Patendiameti otsuse anda taotleja kaubamärgile „BETOLIMP“ (rahvusvaheline registreering nr 1390359; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 15.09.2017) klassis 41 Eestis õiguskaitse, olles kokkuvõtlikult seisukohal, et arvestades taotleja kaubamärgi „BETOLIMP“ sarnasust vaidlustajate varasemate tähistega ning võrreldavate teenuste identsust ja samaliigilisust:

- eksisteerib võrreldavate kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus (KaMS § 10 lg 1 p 2);
- kasutatakse ebaausalt ära vaidlustajate tähiste mainet ja eristusvõimet (KaMS § 10 lg 1 p 3);
- eksisteerib äravahetamiseni sarnasus ja assotsieeruvus Olympic Casino Eesti AS ja Olympic Entertainment Group AS varasemate ärinimedega (KaMS § 10 lg 1 p 4);
- tegutseb taotleja oma kaubamärgi registreerimisel pahauskselt (KaMS § 9 lg 1 p 10).

Vaidlustajad taotlevad kaubamärgi „BETOLIMP“ klassis 41 taotleja nimele Eestis registreerimise kohta tehtud Patendiameti otsuse tühistamist ning komisjonil kaubamärgi registreerimise osas uue otsuse tegemist.

Komisjon leiab, et vaidlustajate vaidlustusavaldused ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses üheski osas ilmselt põhjendamatud. Seega kuuluvad vaidlustusavaldused vastavalt TÕAS § 48⁴ lg-le 1 vaidlustajate taotletud ulatuses rahuldamisele otsust põhjendamata.

Vastavalt alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 41 lg-le 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduse rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse. Kuna käesolevate vaidlustusavalduste ese on rahvusvaheline kaubamärk, arvestatakse KaMS §-s 70 sätestatud erisusi (s.t kuivõrd rahvusvaheline kaubamärk juba on rahvusvaheliselt registreeritud, saab käesoleval juhul otsuse teha mitte kaubamärgi registreerimise kohta, vaid kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta).

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS § 48⁴ lg-st 1, §-st 61, kuni 31.03.2019 kehtinud KaMS § 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 4, § 9 lg 1 p-st 10 ning alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3 ja § 70 lg-st 3, komisjon

otsustas:

- 1. Vaidlustusavaldused rahuldada ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „BETOLIMP“ (rahvusvaheline registreering nr 1390359) klassis 41 õiguskaitse andmise kohta.**
- 2. Keelduda kaubamärgile „BETOLIMP“ (rahvusvaheline registreering nr 1390359) klassis 41 õiguskaitse andmisest.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

/allkirjastatud digitaalselt/

S. Sulsenberg

/allkirjastatud digitaalselt/

T. Kalmet

/allkirjastatud digitaalselt/

M. Tähepõld