

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1717-o

Tallinnas 27. detsember 2018. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Tanel Kalmet ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi Dotcom Retail Limited (Level 12 Number 5, Exchange Quay, Manchester M5 3EF, GB) vaidlustusavalduse kaubamärgi BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO (kaubamärgitaotlus nr M201600521) klassis 44 BEAUTY BAY OÜ nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus on võetud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetlusse nr 1717 all. Vaidlustusavalduse esitajat esindavad patendivolinikud Anna Kosar ja Raivo Koitel. Taotlejat esindab juhatuse liige Natalja Koptajeva.

I Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet on võtnud vastu otsuse registreerida kaubamärk BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO (kaubamärgitaotlus nr M201600521) BEAUTY BAY OÜ nimele. Äriregistrist nähtuvalt on taotleja uueks ärinimeks OÜ Kopnat (registrikood 12405848). Kaubamärgitaotlus avaldati 02.05.2017 kaubamärgilehes nr 5/2017.

Teenused, mille suhtes on kaubamärgi registreerimise taotlus esitatud:
Klass 44: Ilusalongiteenused; jumestuskunstniku ja stilisti teenused; juuksuritööd.

Kaubamärgi registreerimise otsuse on vaidlustanud Dotcom Retail Limited (edaspidi vaidlustaja).

II Vaidlustaja põhiseisukohad

Vaidlustaja on arvamisel, et kaubamärgitaotluse M201600521 „BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO“ registreerimine klassis 44 kaubamärgitaotlusel märgitud teenuste osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p-dega 2, 3 ja 7 ning lg-ga 2.

Vaidlustaja Dotcom Retail Limited on alljärgneva varasema kaubamärgi omanik:

Euroopa Liidu kaubamärgiregistreering nr. EUTM 008390205 „BEAUTY BAY“ klassides 3 ja 35, esitamise kuupäev 26.06.2009 ja registreerimiskuupäev 12.01.2010. Vaidlustaja „BEAUTY BAY“ kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärk.

Vaidlustaja Dotcom Retail Limited on pikaajalise ajaloo ja globaalse haardega tualett-tarvete ja kosmeetikavahendite jaemüüja.

Vaidlustaja pakub oma kaubamärgi ja domeeninime www.beautybay.com alt müügiks enam kui 10 000 erinevat kosmeetika- ja juuksehooldustoodet, sealhulgas Beauty Bay kaubamärgiga tähistatud toodet. Kaubamärk „Beauty Bay“ on registreeritud lisaks Euroopa Liidule (28 liikmesriiki) enam kui 20 muus

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122, Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee>

riigis ning sellel kaubamärgil on pikaajalise ja eduka kasutamise tulemusena tekkinud kõrge tuntuse aste ja väga hea maine. Ülemaailmselt saab beautybay.com koduleht kuus ligikaudu 1,6 miljonit külastust (2013. a. seisuga). Vaidlustaja aastane käive 2015. aastal oli ca 20 miljonit €. Ühtlasi on Dotcom nimele juba 1998. aastal registreeritud domeeninimi www.beautybay.com, mis on aktiivses kasutuses (vt lisa 3.3).

Beautybay.com veebipoest on võimalik tarbijatel osta lõhnaaineid, parfüüme, tualett-tarbeid, kosmeetikavahendeid, seepe, šampoone, juuksehooldusvahendeid, nahahooldusvahendeid, eeterlikke õlisid, päikesekaitse- ja päevitusvahendeid. Vaidlustaja tooteid on võimalik tellida endale posti teel ülemaailmselt nende veebipoest www.beautybay.com, sh Eestisse.

Vaidlustusavalduse juurde on lisatud beautybay.com veebipoe müüginumbrid alates 2014. aastast Eestisse müüdud kaupadest (vt lisa 5). Lisatud tabelist nähtub, et 2014. aastal oli müügi tulemuseks 18 118 £ (umbes 20 435 eur) ning 2016. aastaks oli müük tõusnud juba 72 180 £ (umbes 81 414 eur). 2017. aastal oli 21. juuniks müüdud kaupu 44 193 £ eest (umbes 49 846 eur). Lisast 5 nähtub ka toodete müük tootekategooriate kaupa. Eeltoodust nähtub, et suurem osa müügist on olnud kosmeetikatoodete, nahahoolduse, pintslite ja juuksehooldustoodetest.

Lisaks veebipoes kaupade müügile peab vaidlustaja ka blogi, mis keskendub erinevate iluhoolduskaupade (sh juuksehooldustooted) kasutamisele. Täpsemalt saab tutvuda vaidlustaja blogiga siit: <http://www.beautybay.com/edited>. Ühtlasi on vaidlustaja veebipoel oma Twitteri ja Facebooki lehekülj, kus tarbijatel on võimalik nende toodetega tutvuda. Oluline on siinkohal asjaolu, et Facebooki andmetel on lisanud vaidlustaja veebipoe Facebooki lehekülje meeldivaks 1 080 973 inimest. Samuti on vaidlustajal oma kaubamärginimeline youtube kanal, millel on 30 742 püsijälgijat ning mida on vaadatud 9 921 846 korda. Taoline suur tellijate, vaatajate ja jälgijate arv näitab samuti selgelt, et tegemist on tuntud ja maineka kaubamärgiga. Lisaks, kui sisestada Google otsingumootoris tähise Beauty Bay, siis esimeste vastetena tuleb just nimelt vaidlustaja veebilehekülj ning seejärel koheselt kaubamärgitaotleja oma. On ilmne, et tarbija võib arvata, et taotleja on vaidlustaja ametlikuks esindajaks Eestis. Kõikidel eelviidatud sotsiaalmeedia lehekülgedel õpetatakse erinevate jumestuste ja muuhulgas ka soengute tegemist, mis näitab selgelt, et tarbijal võib taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärgi ja vaidlustaja varasema kaubamärgi vahel tekkida assotsiatsioon.

Käesolevas asjas on võrreldavateks kaubamärkideks vaidlustaja sõnaline kaubamärk „BEAUTY BAY” ning taotleja registreerimiseks esitatud samuti sõnaline tähis „BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO”. On ilmne, et sõna „JUUKSESTUUDIO” on taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärgiga hõlmatud teenuste osas kirjeldav ja teenuste liiki näitav tähis, mis tähendab kaubamärgiõiguse seisukohalt, et see tähis ei saa eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Järelikult tuleb see sõna kaubamärkide võrdlemisel jätta tähelepanuta.

Majandustegevuses on tavapärane praktika, et kasutusel olev tähis koosneb nii kaubamärgist endast kui ka kirjeldavast tähisest, mis annab tarbijatele teavet, millist teenust vastava kaubamärgi alt osutatakse. Näiteks hambaraviteenuste valdkonnas on kasutusel tähis „Maxilla Hambakliinik”, mille puhul on ilmne, et tarbijad eristavad selle kliiniku poolt pakutavaid hambaraviteenuseid kaubamärgi „Maxilla” (registreeritud kaubamärk reg nr. 42902), mitte sõna „hambakliinik” järgi.

Juhime tähelepanu, et vastavalt varasemale kohtupraktikale on kaks kaubamärki sarnased, kui nad on *inter alia* asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt identsed (23.10.2002 otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen, punkt 30 (C-03/03 P). Ühtlasi peab varasema kohtupraktika kohaselt segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema vastandatud märkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas neist jääval tervikmuljel, võttes muuhulgas arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi (11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, p. 23). On ilmne, et võrreldavate tähiste domineerivaks ning eristavaks osaks on tähis „BEAUTY BAY“. Seega, käesoleval juhul tuleb kaubamärkide võrdlemisel lähtuda nende ainsatest eristusvõimelistest sõnalistest osadest: BEAUTY BAY vs BEAUTY BAY. Järelikult võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelised ning kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hindamise seisukohast ainsad asjassepuutuvad osad on identsed.

Kuivõrd BEAUTY BAY OÜ poolt registreerimiseks esitatud tähis on selle eristusvõimeliste osade poolest identne vaidlustaja varasema kaubamärgiga „BEAUTY BAY“ ning ühtlasi kuivõrd vaidlustaja varasem kaubamärk „BEAUTY BAY“ sisaldub tervikuna taotleja poolt registreerimiseks esitatud tähises, siis on vägagi tõenäoline, et tarbijad võivad taotleja poolt registreerimiseks esitatud tähise segi ajada vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Tulenevalt eeltoodust on ilmne, et eksisteerib väga suur tõenäosus tarbijate eksitamise osas.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgiga hõlmatud teenused on eksitavalt sarnased vaidlustaja varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja teenustega. Tegemist on nii otseselt kattuvate kui ka omavahel seotud valdkondadega – juuksuri- ja ilusalong kui täiendteenus kosmeetikatoodetele ja nende müügikohale ning vastupidi. Samuti suurendab siin tarbijate eksitamise tõenäosust asjaolu, et taotleja tegutseb I.L.U./Ilumaaailma kauplustega samades ruumides, mis müüvad erinevaid kosmeetika- ja juuksehooldustooteid (lisad 10.1 ja 10.2). Ka see asjaolu tekitab tarbijas arusaama, et „BEAUTY BAY“ salongist võib osta ka erinevaid kosmeetika- ja juuksehooldustooteid, mis on aga ka kaubamärgiomaniku otseseks tegevusvaldkonnaks.

Lisaks suurendab asjassepuutuvate kaubamärkide segiajamise tõenäosust ka asjaolu, et iluteenuste valdkonnas on tavapärane, et ilutoodete valmistaja/müüja omab ka samanimelist ilusalongi, kus siis kasutataksegi just oma tooteid. Näitena võib siinkohal tuua kosmeetikafirma Babor (Euroopa Liidu kaubamärgi reg nr 011133485 ""BABOR" omanik), kelle tooteid saab osta nende veebipoest www.babor.com ning kelle toodetega osutatakse Eestis samaaegselt iluteenuseid nende nimelises salongis www.baborspa.ee.

Kuna võrreldavad tähised hõlmavad endas eksitavalt sarnaseid kaupu ja teenuseid, siis on ka lõpptarbijad võrreldavatel tähistel samad (juuksuri- ja iluteenuseid ei ole võimalik osutada ilma vastavate juukse- ja iluhooldusvahenditeta) ja järelikult on tarbijate eksitamise tõenäosus kaupade/teenuste päritolu osas väga suur.

Vastavalt Euroopa kohtu otsusele C-39/97 Canon p. 17 arvestatakse kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning tähistatud kaupade või teenuste samaliigilisuse vahel. Seega, võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi. Käesoleval juhul sisaldub Dotcom varasem kaubamärk identsel kujul taotleja hilisemas kaubamärgis ning võrreldavate tähiste eristusvõimelised osad on identsed.

Ühtlasi on antud juhul tegemist nii otseselt kattuvate kui ka omavahel seotud äritegevusvaldkondadega (juuksuri- ja ilusalong kui täiendteenus kosmeetikatoodetele ja nende müügile). Samuti suurendab siin tarbijate eksitamise tõenäosust asjaolu, et taotleja tegutseb I.L.U./Ilumaailma kauplustega samades ruumides, mis müüvad erinevaid kosmeetika- ja juuksehooldustooteid. Kuivõrd pääs taotleja juuksestuudiosse saab alguse kosmeetika- ja juuksehooldustooteid müüvast kauplusest, siis loob see tarbijates arusaama, et taotleja juuksestudio on seotud kosmeetika- ja juuksehooldustoodete müümisega ning et sealt saab soetada ka juuksestudio majandustegevuseks vajalikke (juuksehooldus)tooteid. Nimelt avaneb tarbijatele taotleja salongi sisenedes järgmine pilt: Juuksestudio avatud (s.t mitte uksega piiratud) sissepääs on ääristatud erinevate juuksehooldustoodetega, kusjuures suurelt on kaubamärgina tajutav tähis „BEAUTY BAY“. See võib tarbijates tekitada arusaama, et tegemist on varasema kaubamärgiomaniku Dotcom kaubamärkide esinduse või juuksurialongiga, mis kasutab oma majandustegevuses Dotcom kaudu ostetud juuksehooldustooteid (mida saab siis vahetult enne juuksestuudiosse sisenemist või siis juuksehoolduse käigus soetada) või on tegemist muud moodi Dotcom-ga seotud isikuga. Sellisel juhul on aga tegemist otsese tarbijate eksitamisega, mis ei ole kooskõlas KaMS §-s 3 toodud kaubamärgi definitsiooniga.

Oluline on siinkohal ka see asjaolu, et taotleja juuksestudiost on võimalik osta juuksehooldusvahendeid (hinnakirjas toodud toodetena), nt juuksevärvi. See asjaolu tekitab tarbijates arusaama, et „BEAUTY BAY“ salongist võib osta erinevaid juuksehooldustooteid, mis on aga ka Dotcom-i otseseks tegevusvaldkonnaks. Tulenevalt eeltoodust on ilmne, et asjassepuutuvate kaupade ja teenuste sarnasuse aste on piisavalt kõrge, et tarbijad võivad uskuda, et asjassepuutuvad kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Seoses KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 leiab vaidlustaja, et nii KaMS § 10 lg 1 p 3, Määruse artikli 8(5) kui ka Direktiivi artikli 5(2) normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks sellisel määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse. Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seega tuleb tõendada kaubamärkide sarnasust, mitte aga nende tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosust.

Käesoleval juhul on ilmne, et taotleja püüab vaidlustaja varasema kaubamärgi „kiiluvees sõites“ identse tähise „BEAUTY BAY“ kasutuselevõtmisel endale majanduslikku kasu saada. Kõikvõimalikest nimevariantidest on taotleja otsustanud võtta kasutusele sellise, mis on eristusvõimeliste sõnade poolest identne vaidlustaja kaubamärgiga. Eelduslikult on kaubamärgitaotleja sihtgrupiks kohalik klient (s.t kas eesti- või venekeelne klient). Selliselt tekitab küsimusi see, et millistel kaalutlustel on eestikeelsele tähisele „JUUKSESTUUDIO“ lisatud eesti tarbijatele arusaamatu ingliskeelne sõnaühend „BEAUTY BAY“ (tõlkes „ilulaht“). Nimelt, tähis „BEAUTY BAY“ ei oma eesti tarbija jaoks tähendust seoses ilu- ja juuksehooldusteenustega. Seetõttu on ilmne, et vastav sõnakombinatsioon on teadlikult valitud sooviga jäljendada vaidlustaja varasemat kaubamärki. Juhul kui taotleja oleks käitunud heas usus, siis oleks ta kindlasti valinud endale mõne muu nimetuse, nt Beauty Boutique, Beauty Box vms.

Kõik eeltoodu viitab üheselt asjaolule, et tegemist on teadliku sooviga tekitada otseseid assotsiatsioone vaidlustaja varasema „BEAUTY BAY“ kaubamärgiga. Taoline käitumine on aga seadusega vastuolus.

Kuna taotlejal puudub igasugune äriine ja muu seos vaidlustajaga, siis on kõnealusel juhul selgelt tegemist „BEAUTY BAY“ sõnaühendit sisaldava kaubamärgi eristusvõime ebaausa (pahatahtliku) ärakasutamise ja tarbijate eksitamisega.

Kuivõrd käesoleval juhul on varasem kaubamärk „BEAUTY BAY“ samuti tuntud ja kõrge mainega kaubamärk asjaomase avalikkuse seas, siis võib eeldada, et olukorras, kus taotleja esitab registreerimiseks äärmiselt sarnase tähise „BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO“, milles sisaldub tervikuna vaidlustaja varasem kaubamärk, on tõenäoline, et tarbijad hakkavad neid tähiseid omavahel seostama ning kannavad vaidlustaja varasema kaubamärgi „BEAUTY BAY“ maine üle registreerimiseks esitatud tähisele „BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO“.

Dotcom varasema tähisega eksitavalt sarnane tähis/kaubamärk võib tarbijates tekitada mulje, et Dotcom ja taotleja vahel on olemas äriine seos. Isiku tegevus ei ole kooskõlas ausate tavadega, kui võib tekkida mulje, et kolmanda isiku ja kaubamärgiomaniku vahel on ärisuhe (Euroopa Kohtu otsus the Gillette Company, Gillette Group Finland Oy vs La-Laboratories Ltd Oy, C-228/03). Kaubamärgiõigused on oluline osa rikkumata konkurentsist (Euroopa Kohtu otsus Arsenal FI vs Reed, C-206/01).

Taotleja käitumisega tekitatakse olukord, kus ostja (tarbija) tavalise tähelepanelikkuse juures võib neile (tarbijatele) tekkida pakkumisest/teenusest ekslik mulje. Sellega omakorda kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet või tema majandustegevust. Vaidlustaja varasem kaubamärk „BEAUTY BAY“ on majanduslikult edukas, sellel on arvestatav turupositsioon ja rahaline väärtus, mis tekitab kolmandates isikutes – antud juhul taotleja näitel – soovi ära kasutada sellest kaubamärgist tulenevat rahalist edu, et soodustada enda kauba/teenuse majanduslikku edu. Sellised tegevused on vastuolus heade kommetega ja ausate/heade tavadega.

Vaidlustaja viitab lisaks Euroopa Kohtu otsustele kohtuasjades C-408/01 ja C-252/07, kus on märgitud vastavalt, et „piisab vaid sarnasusest, et tarbijad loovad seose maineka märgi ja tähise vahel“ ja et „mida vahetumalt ja tugevamalt meenutab tähis kaubamärki, seda tõenäolisem on oht, et tähise kasutamine hetkel või tulevikus kasutab ebaõiglaselt ära või kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet“. Kuivõrd käesoleval juhul sisaldub vaidlustaja varasem kaubamärk tervikuna taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärgis, siis on ilmne, et taotleja kaubamärk kasutab ära vaidlustaja varasema kaubamärgi eristusvõimet ja mainet.

Vaidlustaja seisukohad seoses taotleja pahausksusega (KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7). Pahausksust võib määratleda kui kellegi seisundit, kes saavutab ebaõiglase eelise või põhjustab teistele ebaõiglast kahju, tehes midagi teadlikult üldtunnustatud heade kommete või ausate kaubandus- ja äritavade vastast. Riigikohus on leidnud, et heade kommete vastane võib olla tehing (*seega ka toiming*), mille sisu on suunatud üldiselt hukkamõistetud tegevusele või mille üks pool on sõlminud (*ehk teinud*) oma positsiooni ebaausalt ära kasutades. Heade kommete vastane käitumine võib väljenduda ka teise lepingupoole (*ehk isiku*) vastases käitumises (Riigikohtu lahend nr 3-2-1-158-05. Sarnased põhimõtted ka Riigikohtu lahendis nr 3-2-1-140-07).

Vaidlustaja selgitas, et 24.05.2016 ning 12.07.2016 on vaidlustaja informeerinud taotlejat oma varasemast kaubamärgiõigusest, juhtinud tähelepanu taotleja temapoolsest nimekasutusest tulenevale õigusvastasele tegevusele ning palunud taotlejal sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine lõpetada – seda nii oma igapäevases majandustegevuses, domeeninimes kui ka ärinimes.

Vaatamata vaidlustaja märgukirjadele otsustas taotleja esitada Eesti Patendiametile registreerimiseks kaubamärgitaotluse nr M201600521. Eeltoodu on aga vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja 10 lg 1 p-ga 7, kuna taotleja oli teadlik vaidlustaja varasemast kaubamärgist ning selle heast mainest, kuid ometigi otsustas vaidlusesemeks oleva kaubamärgitaotluse, mis on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga, Patendiametile registreerimiseks esitada. Vaieldamatult on kaubamärgitaotluse esitamine käesoleval juhul taotleja poolt teadlik ja tahtlik tegevus. Kaubamärgitaotlejat on informeeritud, et varasemalt on turul vastavas valdkonnas kasutusel mainekas kaubamärk „BEAUTY BAY“. Seega tegutses kaubamärgitaotleja kaubamärgitaotluse nr M201600521 esitamisel pahauskselt.

Oluline on siinkohal asjaolu, et 29.09.2016, s.o pärast vaidlustaja kirjavahetust taotlejaga, muutis taotleja siiski oma ärinime Bauty Bay OÜ-st Kopnat OÜ-ks. Vaidlustaja on arvamusel, et taolist käitumist saab tõlgendada kui omaksvõttu, et ta tegutses vastava ärinime all ebaseaduslikult. Selline ebaseaduslik tegevus jätkub aga kaubamärgitaotluse esitamise ja selle kasutamisega ning sellele vastava domeeninime kasutamisega.

Vaidlustaja selgitab, et pahauskseks tegevuseks saab klassifitseerida seda, et taotleja, olles vaidlustajaga varasemalt kirjavahetuses ning ühtlasi olles samaaegselt väga hästi teadlik kaubamärkide olemusest ja nende õiguskaitse tähendusest (taotleja muutis peale pretensioonikirja saamist ka oma ärinime, mida saab tõlgendada kui omaksvõttu selle ebaseadusliku kasutamise osas), esitas asjassepuutuva kaubamärgitaotluse nr M201600521 Patendiametile. Vastav registreerimiseks esitatud tähis on aga kombineeritud selliselt, et vaidlustaja varasem kaubamärk sisaldub tervikuna taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärgis, mistõttu on see registreerimiseks esitatud tähis ka äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Arvestades kõiki ülaltoodud asjaolusid ning ka võrreldavate tähiste eristusvõimeliste osade identsust, ei saa taotleja kaubamärgitaotluse kasutuselevõttu ja registreerimiseks esitamist pidada juhuslikuks, mistõttu esineb siin otsene vastuolu ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7.

Võttes aluseks tähiste „BEAUTY BAY“ ja „BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO“ sarnasuse ja tegutsemise samas valdkonnas ja/või omavahel seotud kaupade/teenuste valdkonnas, on tulemuseks nende segiajamise väga suur tõenäosus ja omavaheline assotsieerumine. Selle tulemusena eksitatakse tarbijaid, jättes neile mulje, et kaubamärgitaotluse M201600521 „BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO“ teenuste ja taotleja ning vaidlustaja ja/või temaga seotud ettevõtete vahel eksisteerib mingi side. Tegelikult sellist sidet aga pole. Selline kaubamärgitaotluse/tähise „BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO“ registreerimine/kasutamine kahjustab vaidlustaja kaubamärgist „BEAUTY BAY“ tulenevaid majanduslikke huvisid, mainet ja eristusvõimet.

III Taotleja põhiseisukohad

Kaubamärgitaotleja on seisukohal, et vaidlustaja poolt toodud vaidlustusavalduses toetuvad põhjendused ei vasta KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p-dele 2, 3 ja 7 ning lg-le 2. Vaidlustaja esindaja otsib kaubamärgitaotleja tegevusest pahausksust, et õigustada oma tegevust kliendi jaoks. Asjatundjana vaidlustaja esindaja peaks aru saama, et vaidlustaja ei osuta ja ei ole osutanud juuksuri teenuseid enne 02.06.2016.a. ega pärast kaubamärgitaotluses nimetatud klassis (klass 44) toodud teenuseid.

Kaubamärgitaotleja konsulteeris enne kaubamärgitaotluse esitamist Patendiameti nõustajaga ning kontrollis antud kaubamärgi saadavust klassis 44. Vaidlustaja toob välja KaMS § 10 lg 1 p 2 toodud välistavad asjaolud, s.h varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitselise identsete või samaliigsete kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kaubamärk BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO on piisavalt selge ja otseselt viitab klassis 44 toodud teenustele. Kaubamärgitaotleja tegutseb Eestis turul ja tema tegevus teostatakse juuksestuudiote ehk juuksurite näol. Vaidlustaja poolt toodud salongide hinnakirjast leiab ka salongides pakutavate teenuste nomenklatuuri. Kaubamärgitaotleja kliendid külastavad nendele käepärasemaid salonge eesmärgiga teha soengut, värvida juukseid või punuda patse. Selles ei ole midagi ebaselget tarbijatele, kuna kaubamärgis kasutatakse sõna "JUUKSESTUUDIO".

Vaidlustaja poolt toodud enda tegevuse kirjeldus ei ole seotud klassis 44 toodud teenustega. Vaidluse tekstist ja sealhulgas veebiotsingust ei tulene, et vaidlustaja juures oleks võimalik saada kasvõi ühtki teenust, mida pakub kaubamärgitaotleja. Tulenevalt vaidlustaja tegevuse spetsiifilisusest ja varasema kaubamärgi klassist on väga raske leida sarnasust veebikeskkonna kosmeetikatoodete turunduse ja juuste lõikamise või värvimise protseduuride vahel. Just selliste olukordade puhuks ongi olemas erinevad klassid, mis panevad paika nišid taotlejatele. Kaubamärgitaotleja kaubamärk sisaldab eestikeelset sõna, mis sisaldab ladinakeelset elementi, kuid on siiski selgesti arusaadav eesti keelt valdavale inimesele. Kaubamärgitaotleja klient näeb kaubanduskeskuses silti ja astub sisse. Vaidlustaja kaubandus on siiski suunatud veebikeskkonna külastajatele.

Vaidlustaja arvab ekslikult, et varasem kaubamärgiregistreering klassides 3 ja 35 annab temale eelisõigused mis iganes muu kaubamärgi või kaubamärgitaotluse suhtes igas muus klassis, mis parajasti vaidlustaja leiab temale ebasoodsa olevat. Sellise lähenemise seisukohalt võiks klassifikatsiooni üldse ära kaotada ja lasta uute kaubamärkide registreerimist otsustada juba olemasolevate kaubamärkide omanikel. Vaidlustaja toob välja näited oma tegevuse laiaulatuslikkusest ja tuntusest, kuid see tegevus jällegi ei ole seotud kaubamärgitaotleja tegevusega ning vastupidi kaubamärgitaotleja tegevuse näitajad on hoopis erinevad vaidlustaja omadest. Näiteks 2016. aastal on kaubamärgitaotleja teostanud ligi 13 000 juukselõikust mis teeb ligi 390 000 km juukseid, ära värvinud ligi 115 000 km juukseid.

Vaidlustaja ei ole registreerinud oma kaubamärki klassis 44. Vaidlustaja ei ole osutanud ega positsioneerinud end ühegi teenusega, mida pakub ja osutab kaubamärgitaotleja. Seega on arusaamatu vaidlustaja toetumine kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise põhimõtetele. Vaidlustaja viitab oma vaidlustusavalduses, et tema tegutseb ka Eestis, ning tema kaubamärk on tuntud kohalikele tarbijatele. Võimalik et on, kuid antud asjaolu ei pea ja ei tohi piirata teiste turuosaliste õigusi, sh. oma valdkonnas tegutseda ja oma õigusi kaitsta.

Vaidlustaja on oma eelmises pöördumises viidanud kaubamärgitaotleja ärinime sarnasusele vaidlustaja kaubamärgiga ning kaubamärgitaotleja muutis oma ärinime. Kaubamärgitaotleja kasutab domeeni beautybay.ee, tema veebilehekülje külastajad saavad tutvuda juuksesalongide asukohtadega ja pakutavate teenuste hinnakirjaga. Veebilehel puudub mingisugune teave või reklaam, mis viitaks vaidlustaja kaupadele.

Sõnakombinatsioon BEAUTY BAY on suhteliselt levinud ja mitmekülgsest tõlgendatav ning seda kasutatakse ning võidakse kasutada erinevates valdkondades, sõna JUUKSESTUUDIO konkretiseerib ning paneb paika kaubamärgiomaniku tahet eristada ennast teiste sarnaste nimede seast. Vaidlustaja ei paku teenuseid, mida saaks iseloomustada või hõlmata sõnaga JUUKSESTUUDIO. Samas ei ole vaidlustaja oma kaubamärki klassis 44. registreerinud. Kuna kaubamärgi taotleja tegutseb vaid Eestis ja ei plaani oma tegevust viia väljapoole Eesti riiki, siis JUUKSESTUUDIO võib lugeda piisavaks ja selgeks kaubamärgi tunnuseks.

Kuna juuksuri teenus ja näohooldus ja kosmeetika toodete müük on täiesti erinevad alad, ei ole selge, miks vaidlustaja arvab, et antud sõnakombinatsiooni kasutamine taotleja kaubamärgis tuletatakse just tema kaubamärgist ja seda soovitatakse samastada tema toodetega? Taotleja leiab, et juuste lõikus on loomulik ja esteetiliselt isiksust väljendav komme, mis ei ole samastatav kosmeetika vajadusega või kosmeetika kasutamise vajadusega või eeldusega konkreetsel tarbijal. Vaidlustaja kui BEAUTY BAY kaubamärgi omanik ei saa tuua või luua eeliseid sarnase kaubamärgi omanikule s.o BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO, kuna viimane ei tegele kosmeetikaga.

Taotluse esitaja on seisukohal, et kaubamärgitaotluse registreerimine ei riku vaidlustaja õigusi ja ei saa kahjustada tema huvisid, pigem kaubamärgitaotluse registreerimata jätmine võib märkimisväärselt kahjustada taotleja õigusi ja seisukorda.

Kaubamärgitaotleja tegutseb oma kaubamärgi all juba aastast 2013 ning omab suurt hulka püsikliente, käesolevaks ajaks on avatud 5 juuksestuudiot ja plaanitakse uute salongide avamist. BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO võttis oma nime mitte vaidlustaja internetipoest, vaid inspireerituna sõnakombinatsioonist BEAUTY BAY, kuna stuudiod asuvad suurtes keskustes, kuid asetsevad diskreetselt. Kuna asukohajärgselt on olemas tavaliselt mitu sarnase teenusega kauplejat, siis märgi osa "JUUKSESTUUDIO" pidi viitama ja eristama samaaegselt. Kaubamärgi väljatöötamisel lähtuti perspektiivist kombineerida sõnamärk kujutisega, kuid tehniliselt otsustati siiski sõnamärgi kasuks. Kaubamärgi registreerimine tõepoolest toimus juba alanud kirjavahetuse ajal, mil vaidlustaja viitas oma huvidele. Kaubamärgitaotleja selgitas juba esimese vastuses, et tema tegutseb hoopis teises valdkonnas ja ei seostu vaidlustaja tegevusega või toodetega. Kuna tegemist on mitmetähendusliku sõnakombinatsiooniga, siis selle kasutamisel näiteks domeenis muude teenuste või kaupade märgistamisel ei pruugi kasutaja kahjustada mingisuguse konkreetse toote või teenuste grupi kaubamärgi omanikku.

Kaubamärgitaotleja esitas oma kirjaliku vastuse vaidlustaja pöördumisele 25.05.2016. Kaubamärgitaotleja muutis oma ärinime, kuid oma õiguste ja investeeringute kaitseks esitas kaubamärgitaotluse. Kaubamärgitaotleja selgitas, et arvestades oponentide tegevusalade ja tegevushuvide mittekattuvusega, siis pigem kaubamärgitaotleja kannaks otsest kahju kaubamärgi registreerimata jätmisel, kui et vaidlustaja kannaks kaudset kahju, kui kaubamärk registreeritakse klassis 44. Kaubamärgitaotleja palub jätta vaidlustusavaldus tähelepanuta ning jätkata kaubamärgi BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO M201600521 registreerimise menetlust.

IV Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jääb täielikult oma 30.06.2017 esitatud seisukohtade juurde ning menetlusökonoomika printsiibist lähtuvalt ei hakka lõplikes seisukohtades neid kogu mahus üle kordama. Küll aga soovib vaidlustaja seoses kaubamärgitaotleja 10.10.2017 seisukohaga märkida järgmist.

Kaubamärgitaotleja seisukohad ei ole esitatud tähtaegselt. Taotleja 10.10.2017 esitatud seisukoht ei olnud esitatud asjast huvitatud isiku poolt isiklikult (kaubamärgitaotleja juhatuse liikme poolt) ega ka tema poolt patendivolniku kaudu. Asjast huvitatud isik või patendivolnik võib suulisel menetlemisel Patendiametis või komisjonis kaasata oma kulul tõlgi või esindamise õigusega nõuandja. Muu lepinguline esindaja ei saa komisjonis menetlusosalisi esindada. Seadus ei näe ette selle nõude täitmiseks automaatset tähtpäeva pikendamise võimalust, mistõttu ei saa ka kaubamärgitaotleja poolt isiklikult allkirjastatud ja apellatsioonikomisjonini alles 27.11.2017 jõudnud kaubamärgitaotleja seisukohta lugeda tähtpäevaks esitatuks.

Taotleja lõplikud seisukohad

Apellatsioonikomisjon palus taotlejal esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 5.06.2018, täiendav tähtaeg määrati 13.07.2018. Apellatsioonikomisjoni määratud tähtaegadeks taotleja lõplikke seisukohti ei esitanud.

VI Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikuses seoses, märgib järgmist.

Esmalt lahendab apellatsioonikomisjon menetluslikud küsimused. Lõplikes seisukohtades on vaidlustanud esitanud taotluse jätta taotleja vastus tähelepanuta, kuna 10.10.2017 seisukoht ei olnud esitatud patendivolniku ega seadusliku esindaja poolt ning 27.11.2017 seisukoht esitati tähtaega ületades. Apellatsioonikomisjon jätab vaidlustaja taotluse käesolevas otsuses rahuldamata, selgitades järgmist. Taotleja 10.10.2017 vastus esitati puudustega (KaMS § 13 lg 1), millest tulenevalt määras apellatsioonikomisjon 13.10.2017 taotlejale tähtaja kõrvaldada puudused 30.10.2017. Tähtaega pikendati 17.11.2017. Seega oli taotleja 10.10.2017 seisukoht puuduste tõttu 13.10.2017 apellatsioonikomisjoni poolt juba tagasi lükatud.

Puuduste kõrvaldamiseks esitas taotleja seaduslik esindaja seisukoha uuesti, mis jõudis Patendiameti kaudu apellatsioonikomisjonini 27.11.2017. Sellele järgnevalt edastas apellatsioonikomisjon taotleja seisukoha vaidlustajale. 29.12.2017 teatas apellatsioonikomisjon vaidlustajale, et apellatsioonikomisjon arvestab, et taotleja on soovinud vaidlustusavaldusele vastata ja luges seisukoha õigeaegselt esitatuks. Vaidlustaja vastas taotlejale lõplikes seisukohtades. Menetlusosalise seisukoha vastuvõtmine või sellest keeldumine on olemuslikult menetlustoiming. Eelnevast nähtuvalt on apellatsioonikomisjon taotleja seisukoha pärast puuduste kõrvaldamist vastu võtnud, taotleja seisukohta ei tagastatud ega teatatud selle tagasilükkamisest, millest informeeriti ka vaidlustajat. Seega on menetlustoiming sooritatud ning apellatsioonikomisjoni esimees on 20.11.2017 Patendiametile esitatud dokumendi vastuvõtmise küsimuses juba otsuse teinud. Apellatsioonikomisjon ei pea vajalikuks otsustatud küsimust uuesti lahendada. Apellatsioonikomisjon leiab, et dokumendi edastamine Patendiametile ei ole käesoleval juhul takistanud menetluse

läbiviimist, millest tulenevalt ei oleks tegemist olulise rikkumisega, mis peaks tingimata tooma kaasa menetlusosalise seisukoha tagasilükkamise.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitses ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitses identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk BEAUTY BAY omab Eesti Vabariigis õiguskaitses ja on taotleja tähisest varasem.

Taotleja üheks peamiseks vastuväiteks on, et vaidlustaja kaubamärgiga kaitstavad kaubad ja teenused ning taotleja tähise objektiks olevad teenused on erinevad, kuna vaidlustaja märki BEAUTY BAY ei ole registreeritud kaubamärgiregistris Nizza klassifikatsiooni klassis 44 nimetatud teenuste suhtes. Vaidlustaja sõnul on kaubad ja teenused erinevad.

Vastavalt KaMS § 12 lg 2 punktile 2 kaubamärgi õiguskaitses ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga.

Vaidlustaja kaubamärgi klassid	Taotleja kaubamärgi klass
<p>Klass 3: Isikliku hügieeni tarbed; nahahooldusvahendid; kosmeetikavahendid.</p> <p>Klass 35: Lõhnaainete, parfüümide, tualett-tarvete, kosmeetikavahendite, seepide, šampoonide, juuksehooldusvahendite, nahahooldusvahendite, eeterlike õlide, päikesekaitse- ja päevitusvahendite jaemüük</p>	<p>Klass 44: Ilusalongiteenused; jumestuskunstniku ja stilisti teenused; juuksuritööd</p>

Kaupade või teenuste vahelise sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade või teenuste vahelist suhet iseloomustavaid asjaomaseid tegureid. Asjakohaste tegurite hulka kuuluvad kaupade ja teenuste olemus, otstarve, kasutusviis ning samuti nende üksteisega konkureeriv või üksteist täiendav iseloom. Samaliigilisust ei välista asjaolu, et ühel juhul on tegemist kaupade ning teisel puhul teenustega. Kaubad ja teenused võivad olla samaliigilised, kui neil on kaupade ning teenuste valdkonnast tulenev väga sarnane olemus, otstarve, sihtrühm, kasutusviis, vms.

Kõigis kolmes klassis loetletud kaupad ja teenused kasutavad inimesed igapäevaselt isiklikuks hügieeniks ja enese välimuse (esteetika) eest hoolitsemiseks. Näiteks ilusalongiteenuste ja mitmete teiste klassi 44 kuuluvate teenuste osutamisel kasutatakse levinult kosmeetika- ja nahahooldustooteid, juuksuritöökojad kasutavad teenuse osana juuksehooldusvahendeid. Taotleja osutatavaid teenuseid võib teatud spetsiifikast lähtuvalt olla isegi keeruline pakkuda ilma klassi 3 ja 35 kuuluvate toodeteta. Seega on kaubad ja teenused üksteist toetavad ja täiendavad. Praktikas on levinud, et ilusalongid ja juuksuritöökojad pakuvad enda teenuse kõrval klientidele müügiks erinevaid hügieenitarbeid ja kosmeetikavahendeid, mistõttu võivad kaupadel ning teenustel olla samad turustuskanalid. Sellisel juhul tuleb samal ajal tõdeda, et tarbija kaldub seostama kaasamüüdavate kaupade pakendile kantud kaubamärki nende toodete kaubandusliku päritoluga (siiski, päritolu võib teenuse osutajaga kokku langeda, kui salong pakub omatoodangut). Kaupade ja teenuste sihtgrupp on väga lai, hõlmates Eesti

keskmise tarbijaskonna. Mõlema sihtgrupiks on muuhulgas lõpptarbijad. Järelikult on asjaomaste kaupade ja teenuste sihtrühm kattuv. Klassis 3 märgitud kaupade asjakohase avalikkuse hulka võivad täiendavalt kuuluda professionaalsed valdkonna tegutsejad, kes ostavad isikliku hügieeni tarbeid, nahahooldusvahendeid ja kosmeetikavahendeid selleks, et pakkuda lõpptarbijatele ilusalongi- ja sellega seotud teenuseid. Klassides 3, 35 nimetatud kaupadel ja klassis 44 loetletud teenustel on sarnane ning üksteist toetav eesmärk – aidata hoolitseda inimese keha (laiemalt tervise) ja esteetika eest. Seetõttu kuuluvad kõnesolevad kaubad ja teenused samasse tegevusvaldkonda. Kaubamärkidega kaitstavate kaupade ja teenuste vahelisi seoseid silmas pidades on võrreldavad kaubad ja teenused sarnased ning samaliigilised. Neid järeldusi kinnitavad muuhulgas vaidlustaja esitatud tõendid (lisad nr 10.1, 10.2, 11).

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente. Euroopa Kohtu praktika kohaselt segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile. Tarbijal üldjuhul puudub võimalus märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mälus talletatud pilti varasemast märgist.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 punktile 2 on kaubamärgi õiguskaitses ulatuse aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Asjaomaste tähiste reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgi kujutis	Taotleja kaubamärgi kujutis
BEAUTY BAY	BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO

Kaubamärkide domineerivad osad. Kaubamärgid on sõnalised tähised, millel kujutiselemendid puuduvad. Vaidlustaja hinnangul on mõlema kaubamärgi domineerivaks osaks sõnad „BEAUTY BAY“, sest taotleja tähise sõna „JUUKSESTUUDIO“ on kirjeldav ja teenuste liiki näitav tähis. Taotleja selgitab oma vastuses, et kaubamärk BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO on piisavalt selge ja otseselt viitab klassis 44 toodud teenustele. Sellegipoolest leiab taotleja, et sõna „JUUKSESTUUDIO“ võimaldab eristada taotleja kaubamärki vaidlustaja tähisest.

Sõna „studio“ viitab teatud tüüpi tööruumile või üldisemas tähenduses mingis tegevusvaldkonnas tegutsevale ettevõttele või asutusele. Sõna „juuksestudio“ mõjub tegevuse sisu täpsustavana ja osundab tööruumile või ettevõttele, mis tegeleb juuste ning nende hooldusega seotud kaupade ja teenustega. Sarnaseid kehahoolduse ja esteetika teenuseid osutavad tavapäraselt ilusalongid ning juuksuritöökojad. Taotleja eesmärk on registreerida kaubamärk klassis 44 loetletud ilusalongiteenuste, jumestuskunstniku ja stilisti teenuste ning juuksuritööde teenuste suhtes. Selles kontekstis võib tarbija tajuda kaubamärgi elementi „juuksestudio“ kui viidet teenustele, mida osutavad ilusalongid, jumestuskunstnikud, stilistid ja juuksuritöökojad. Seega on põhjendatud vaidlustaja väide, et element „JUUKSESTUUDIO“ on registreerimiseks esitatud kaubamärgiga hõlmatud teenuste osas kirjeldav ja teenuste liiki näitav tähis KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses. Kaubamärgi kaks esimest sõna „BEAUTY BAY“

on inglise keelsed sõnad, mis tähendavad tõlkes „ilulaht“. Vaadeldes kaubamärki tervikuna, puudub apellatsioonikomisjonil alus järeldada, et sõnadel „BEAUTY BAY“ oleks sõna „JUUKSESTUUDIO“ eristusvõimet suurendav mõju ja aitaks muuta elemendi eristusvõimeliseks. Sellest tulenevalt on tõenäoline, et tarbija ei pruugi tajuda nimetatud sõna kaubamärgiosana. Seetõttu, ja arvestades ühtlasi sõna „JUUKSESTUUDIO“ paiknemist tähise lõpus, ei saa kõnesolevat sõna käsitleda kaubamärgi domineeriva elemendina.

Mõlema kaubamärgi domineerivateks osadeks on sõnad „BEAUTY BAY“, mis on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus. Kaubamärkide äravahetamine tähendab tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt. Apellatsioonikomisjon tegi kindlaks, et võrreldavad kaubad ja teenused on sarnased ning samaliigilised. Vastandatud kaubamärkide domineerivad osad on identsed. Taotleja tähis sisaldab kaitstavate teenuste kontekstis eristusvõimetut sõna „JUUKSESTUUDIO“, millel puudub tajutav mõju kahe kaubamärgi segiajamise ärahoidmise tagamisel. Kaubamärkidel ei ole märkimisväärsed erinevusi, mis aitaks neutraliseerida tähistest ja nende kaupadest ning teenustest tulenevaid sarnasusi. Mõlema kaubamärgi kaupade ja teenuste sihtgrupp on peaaesjalikult lõpptarbijad ning seega suures osas kattuv. Sellest tulenevalt võivad tarbijad uskuda, et kaubamärkidega BEAUTY BAY ja BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO tähistatud kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Lähtudes eeltoodust on kaubamärgid äravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad ning taotleja tähise registreerimise otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

Domeeninime beautybay.ee kasutamisest ei teki kaubamärgitaotlejale õigusi kaubamärkide suhtes. Taotleja väiteid Patendiametiga võimalikust nõustamisest enne kaubamärgitaotluse esitamist ei ole käesolevas menetluses võimalik kontrollida, kuid see ei oma ka tähtsust, kuna konsulteerimine ei asenda taotleja kohustust veenduda, et tema valitud kaubamärk on KaMS § 9 ja 10 tähenduses kaitstav.

Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamärgi registreerimine vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 punktiga 10, § 10 lg 1 punktidega 3 ja 7. Kuivõrd vaidlustusavaldus tuleb KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel rahuldada, siis puudub apellatsioonikomisjonil vajadus hinnata vaidlustaja ülejäänud väiteid, sest need ei mõjuta vaidlustusavalduse rahuldamist.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1, KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg-st 3 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi BEAUTY BAY JUUKSESTUUDIO (taotluse nr M201600521) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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 komisjoni otsus kolme 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:

P. Lello

T. Kalmet

M. Tähepõld