

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**


Otsus nr 1811-o

Tallinn, 29.03.2021

**Avaldus nr 1811 – kaubamärgi „XIMI LIFE
VOGUE + kuju“ (taotlus nr M201800846)
registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Heli Laaneots, Gea Lepik vaatas kirjalikus menetluses läbi **Zhejiang Xibin Import And Export Co., Ltd.**, CN (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Martin Jõgi) 30.04.2019 vaidlustusavalduse kaubamärgi „XIMI LIFE VOGUE + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu **Ximiso Balt OÜ** (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustatud kaubamärk (vaidlustusavalduse lisa 1):

Kaubamärk ja andmed	Taotletud klassis
 taotlus nr M201800846; taotluse esitamise kuupäev 8.08.2018; avaldamise kuupäev 1.03.2019	3 (bergamotiõli; henna (kosmeetiline värv); abrasiivpreparaadid keha jaoks; kosmeetilised õlid; kookide aroomiained, lõhnaained, maitseained, essentsid (eeterlikud õlid); aroomiteraapiaõlid (kosmeetiliseks kasutuseks); dušigeelid; käte ja näo vedelseebid; kätekoorijad; dušikreemid; seebid; vanni- ja dušigeelid, v.a meditsiinilised; kosmeetilised huulehooldusvahendid; baaskreemid; aluskreemid; huuleläikepaletid; kosmeetilised ajutised tätoveeringud; huulekosmeetika; huuleläiked; huulepliatsid, -lainerid; huulepulgad; huulepulgaümbrised; huulepuna; huulevärvid (kosmeetika); isepruunistavad kreemid; jumestuskomplektid; jumestuskreemid; jumestuskriit; jumestuspliatsid; jumestuspuuder, meigipuuder; jumestuspuudrid; kamuflaaž, peitekreem; kattev näopuuder; kehakunstikleepsud; kehavärvid (kosmeetikavahendid); kompaktpuuder)

Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk (lisa 7):

Kaubamärk ja andmed	Kaitstud klassis
XIMIVOGUE EL kaubamärk nr 017577305; taotluse esitamise kuupäev 8.12.2017	35 kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; reklaam; näituste ja messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; äriteave ja klientide äriline nõustamine [klientide nõustamise keskus]; teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine äri eesmärgil; turu-uuringud; äritegevuse juhtimise konsultatsioonid; ekspordi- ja impordiagentuuride teenused; hanketeenused teistele ettevõtetele [kaupade ja teenuste ostmine]; müügi-kampaaniad, -reklaam teenusena.

Menetluse käik

1) Vaidlustaja on 30.04.2019 vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p-de 7 ja 10 ning § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 7 alusel. Vaidlustaja nõue oli tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgi menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

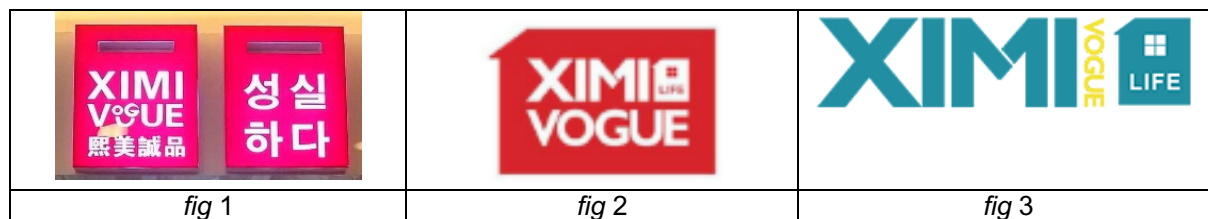
Vaidlustusavalduses on märgitud, et vaidlustaja on „XIMIVOGUE“ seeria kaubamärkide looja ja „XIMIVOGUE“ poodide frantsiisi alusepanija. Vaidlustaja lõi „XIMIVOGUE“ logomärgid (fig 1) 2014. aastal, mil hakkas kasutama neid Hiinas ja muudes riikides. 2017. aastal lõi vaidlustaja „XIMI(LIFE)VOGUE“ logomärgi (fig 2), mida hakati välisriikides kasutama. Vaidlustatud kaubamärk on

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

selle logo täpne koopia. 2018. aastal löi vaidlustaja uuendatud kujundusega logomärgi (fig 3), mis on samuti kasutusel välisriikides.



Vaidlustaja „XIMIVOGUE“ seeria kaubamärkidega markeeritakse poode, kus müüakse erinevaid jae-kaupu – tervise- ja ilutooteid, majapidamistarbeid, kontoritarbeid, aksessuaare, kotte, mänguasju ning tehnikatooteid (lisad 3–5). Tervise- ja ilutoodetest on müügil mh puudrid, huulepulgad, näopuhastajad, näopuhastuslapid, meigipintslid, parfüümid, küünelakid, näomaskid. Ehk sisuliselt vaidlustatud kaubamärgi klassi 3 tooted. Vaidlustaja „XIMIVOGUE“ poed on esindatud mh järgmistes riikides või regioonides: Ameerika Ühendriigid, Puerto Rico, Jamaica, Aruba, Curaçao, Trinidad ja Tobago, Barbados, Antigua ja Barbuda, Bahama, Briti Neitsisaared, Kaimanisaared, Grenada, Guadeloupe, Lõuna-Aafrika, Kanada, Alžeeria, Guatemala, Armeenia, India, Austraalia, Singapur, Saipan, Liibüa, Palestiina, Malaisia, Panama, Tšiili, Colombia, Peruu, Ecuador, Mehhiko, Bulgaaria, Ungari, Iraak, Madagaskar, Poola, Jeemen, Iisrael, Venemaa, Lõuna-Aafrika, Rwanda, Kõrgõzstan, Kasahstan, Türgi, Pakistan, Sri Lanka, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Omaan, Ameerika Ühendriigid, Laos, Filipiinid, Vietnam, Kambodža, Tai, Myanmar, Hispaania, Dominica, Nepal, Araabia Ühendemiraadid, Kamerun (lisa 3). Euroopa Liidu liikmesriikidest on vaidlustaja XIMIVOGUE poed Bulgaarias, Poolas, Rumeenias ja Ungaris (*ibid.*). Vaidlustaja „XIMIVOGUE“ poed toimivad frantsiisi põhimõttel: isik, kes on huvitatud „XIMIVOGUE“ poe pidamisest, sõlmib vaidlustajaga frantsiisilepingu ning saab poe pidamise ja kaubamärgi kasutamise õiguse. Taotleja on vaidlustaja varasem agent ja kohalik edasimüüja, kellega oli sõlmitud frantsiisileping. Vaidlustaja ja taotleja lõpetasid koostöö ning selle aluseks oleva frantsiisilepingu 2018. aastal. Vaidlustusavaldusele on lisatud frantsiisilepingu lõpetamist tõendav 10.12.2018 dokument, millel on taotleja tempel ning allkiri (lisa 6). Dokumendi teine pool on vaidlustajat ametlikult esindav ettevõtte Guangzhou Xibin Trading Co., Ltd. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale õigust registreerida Eestis taotleja nimele vaidlustaja loodud „XIMIVOGUE“ seeria logomärki.

Vaidlustajale kuulub EL kaubamärk „XIMIVOGUE“ (lisa 7), mis on taotleja kaubamärgist varasem. See on kasutusel Euroopa Liidus eksisteerivate „XIMIVOGUE“ kaupluste markeerimisel. See omab EL turul head mainet ja kõrget eristusvõimet. Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud (või selle taotlus on esitatud) taotleja kaubamärgist varasemalt ka Malaisias, Tšiilis, Mehhikos, Kolumbias, USA-s, Kanadas, Israelis, Kambodžas (lisa 8) kui ka Aafrika OAPI riikides (lisa 9).

Vaidlustaja viitas [eksklikult] KaMS § 9 lg 1 p 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb enda nimele asjaomase kaubamärgi omaniku nõusolekuta tema agent või esindaja, kelle tegevus ei ole põhjendatud [KaMS § 10 lg 1 p 9 redaktsioonis, mis jõustus 1.04.2019]. Vaidlustaja leidis, et ülaltoodust tulenevalt on taotleja vaidlustaja endine agent, edasimüüja ja frantsiisivõtja. Leping vaidlustaja ja taotleja vahel on lõpetatud. Taotleja tegevus vaidlustaja loodud ja tema frantsiisi tähistava kaubamärgi registreerimise taotlemisel ei ole põhjendatud. Selleks puudub ka vaidlustaja luba.

Samuti viitas vaidlustaja KaMS § 9 lg 1 p 10, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskelt või mida on hakatud kasutama pahauskelt. Vaidlustaja leidis, et vaidlustaja on eeltoodust nähtuvalt „XIMIVOGUE“ seeria kaubamärkide looja ja omanik ning frantsiisi alusepanija. Taotleja on vaidlustaja endine frantsiisivõtja, kes ei oma kehtivat frantsiisilepingut ega õigust kaubamärki enda nimele registreerida. KaMS § 17 lg 1 seab taotlejale kui kaubamärgiomanikule kohustuse taotletavat kaubamärki tegelikult kasutada. Seega on taotleja tahe suunatud vaidlustaja frantsiisihari kahjustamisele. Vaidlustaja hinnangul on taotleja eesmärk takistada vaidlustajal või tema kehtivat frantsiisilepingut omaval isikul kaubamärgi Eestis registreerimine või selle siin kasutamine, omandades vaidlustaja kaubamärgile ja selle kasutamisele monopol Eestis.

Vaidlustaja viitas ka KaMS § 10 lg 1 p 7, mis välistab õiguskaitse kaubamärgi puhul, mis on identne või äravahetamiseni sarnane teises riigis kaitstud varasema kaubamärgiga, kui taotlus on esitatud pahauskelt. Eeltoodule viidates leidis vaidlustaja, et tema sõnamärk „XIMIVOGUE“ on registreeritud EL-s (sh ka muudes liikmesriikides peale Eesti), samuti Malaisias, Tšiilis, Mehhikos, Kolumbias, USA-s, Kanadas, Israelis, Kambodžas. On eluliselt usutav, et taotlust esitades on taotleja kui mõistlikult toimiv ettevõtte teinud põgusa kaubamärgiotsingu ning avastanud vaidlustaja eelmainitud välismaised registreeringud. Viimased on taotletava kaubamärgiga äravahetamiseni sarnased. Taotleja, esitades Eesti kaubamärgitaotluse ning saades teadlikuks vaidlustaja muudest „XIMIVOGUE“ registreeringutest, on seega

toiminud eesmärgiga saada ainuomandusesse frantsiisandja kaubamärgiseeria märk Eestis. Kuivõrd taotlejaga sõlmitud frantsiisileping on lõpetatud ning vaidlustaja ei ole andnud registreerimiseks luba, on taotleja toiminud taotlust esitades pahauskselt, tahtega ära kasutada ja/või kahjustada vaidlustaja õigusi.

KaMS § 10 lg 1 p 2 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 assotsieerimine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja leidis, et taotleja logomärki eristab peaaesjalikult selle sõnaline osa „XIMI VOGUE“. Taotleja kaubamärk sisaldab ka täiendavaid osi, kuid need on oma olemuselt või suurusest tulenevalt vähem olulised (punane hulknurk, sõna *life*). Sõnaline osa „XIMI VOGUE“ langeb kokku vaidlustaja EL kaubamärgiga „XIMIVOGUE“. Vaidlustaja jaoks järeldub, et vaidlustatud logomärk ja vaidlustaja sõnamärk „XIMIVOGUE“ on äravahetamiseni sarnased. Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset erinevate klassi 3 kosmeetika ja tualett-tarvete, lõhnaainete ja eeterlike õlide ning puhastusvahendite osas. Varasema kaubamärgiga tähistatakse klassis 35 samade kaupade müügi seotud reklaami-, ärijuhtimis-, ärikorraldus- ning ärikonsultatsiooni- ja kontoriteenusid. Nimetatud kaubad-teenused on sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Tulenevalt kaubamärkide äravahetamiseni sarnasusest ning nende kaupade-teenuste sarnasusest võivad tarbijad vaidlustatud logomärgi nägemisel ekslikult järeldada, et kaupu pakub frantsiisandja, „XIMIVOGUE“ kaubamärkide looja ja tegelik omanik; kaupu pakub „XIMIVOGUE“ frantsiisandjaga majanduslikult seotud isik tema loal (ametlik frantsiisiettvõtja, tütarettevõtte vm); või kaupade kvaliteet on tagatud „XIMIVOGUE“ frantsiisandja poolt. Seega on kaubamärkide osas keskmise Eesti tarbija eksitamise tõenäosus nende kaupade tegeliku majandusliku päritolu osas.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitse identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet. Vaidlustaja märkis, et vaidlustatud logomärk ja vaidlustaja EL kaubamärk on omavahel äravahetamiseni sarnased. Eeltoodust tulenevalt omab vaidlustaja kaubamärk EL-s head mainet ja kõrget eristusvõimet. Taotleja äravahetamiseni sarnase logomärgi kasutamine võimaldab „XIMIVOGUE“ mainet ja eristusvõimet ära kasutada. Selle kasutamine klassi 3 kaupade osas loob seose maineka „XIMIVOGUE“ frantsiisi ja kaubamärgiga. Samas, kui vaidlustatud logomärgi kaupade kvaliteet ei vasta „XIMIVOGUE“ ametliku frantsiisi kvaliteedile, kahjustab selle kasutamine ka varasema EL kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Kuivõrd poolte vahel puudub kehtiv frantsiisileping (vaidlustajal puudub taotleja kaupade üle järelevalve ja kontroll), taotlejal puudub luba kaubamärgi registreerimiseks ja loa ning lepingu puudumise tõttu puudub taotlejal vaidlustaja kaupade-teenuste tavapärase kvaliteedi järgimise kohustus, on vaidlustaja õiguste kahjustamine tõenäoline.

Kokkuvõttes leidis vaidlustaja, et tema on „XIMIVOGUE“ kaubamärkide väljatöötaja ja tegelik omanik. Vaidlustaja on registreerinud kaubamärgi „XIMIVOGUE“ nii EL-s kui ka mujal enne taotlejat. See asjaolu peaks taotlejale kui mõistlikult toimivale ettevõtjale taotluse esitamisel teada olema. Neid vaidlustaja kaubamärke kasutatakse erinevate jaekaubade poodide tähistamisel. Poode on arvukalt nii EL-s kui ka mujal maailmas. Vaidlustaja kaubamärkide kasutus põhineb frantsiisilepingutel. Taotleja on vaidlustaja endine agent, edasimüüja ja frantsiisivõtja Eestis. Taotleja ei oma vaidlustajaga kehtivat frantsiisilepingut. Vaidlustaja pole andnud taotlejale luba „XIMIVOGUE“ seeria logomärgi 1:1 koopiat registreerimiseks Eestis. Taotleja tegevus vaidlustatud logomärgi esitamisel on põhjendamatu ja pahausksne. Taotleja kaubamärk viiks tarbijaid ka eksitusse selle kaupade majandusliku päritolu osas. Taotleja kaubamärk kasutaks ära (või asjaoludest olenevalt – kahjustaks) kaubamärgi „XIMIVOGUE“ mainet ja eristusvõimet.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljavõtte vaidlustatud kaubamärgi kohta Patendiameti kaubamärkide andmebaasist; (2) volikirj; (3) XIMIVOGUE taust – <http://m.ximiso.com/> väljatrukk; (4) XIMIVOGUE tooted – <https://www.ximiso.com/products/> väljatrukk; (5) „XIMIVOGUE“ poe näited (4 pildifaili); (6) „XIMIVOGUE“ Eesti frantsiisilepingu lõpetamise dokument; (7) väljavõtte EL kaubamärgi „XIMIVOGUE“ kohta EUIPO andmebaasist; (8) „XIMIVOGUE“ muud registreeringud 5 lehel; (9) eraldi „XIMIVOGUE“ OAPI registreering.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse 14.05.2019 ja saatis selle taotlejale e-postiga, 19.11.2019 kirja teel kaubamärgiregistris olevale aadressile, 23.12.2019 veelkord erineval aadressil e-postiga ning toimetab **30.03.2020** avalikult Ametlikes Teadaannetes kätte. Avalikul kättetoimetamisel teatati taotlejale, et vaidlustaja on vaidlustanud kaubamärgitaotluse nr M201800846 § 9 lg 1 p-de 7 ja 10 ning § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 7 alusel varasemale kaubamärgile toetudes, et kõigi avalduse materjalidega

tutumiseks tuleb adressaadil võtta ühendust komisjoniga ning et kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikega 1 peab taotleja hiljemalt 22.06.2020 kirjalikult komisjonile teatama, kas ta vaidleb avaldusele vastu. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, kas ta vaidleb avaldusele vastu.

26.06.2020 teatas komisjon vaidlustajale, et taotleja ei ole teada andnud, kas ta soovib vaidlustusavaldusele nr 1811 vastu vaielda, ent kuna avalduse kättetoimetamine oli avalik, ei kohaldata antud asjas kiirendatud menetlust. Vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 andis komisjon vaidlustajale võimaluse avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks tähtpäevaga 27.08.2020.

27.08.2020 teatas vaidlustaja komisjonile, et ta on esitanud vaidlustusavalduse koos põhjenduse ning tõenditega 30.04.2020. Vaidlustaja ei soovinud täiendavaid põhjendusi ega tõendeid esitada ning palus menetlust jätkata.

Komisjon alustas **2.12.2020** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 1.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 1.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „XIMI LIFE VOGUE + kuju“ (taotlus nr M201800846), mille taotluse esitamise kuupäev on 8.08.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 8.08.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

KaMS § 72 lõike 13 kohaselt juhul, kui kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud enne 1.04.2019, võib asjast huvitatud isik vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 41 lõike 2 järgi ka § 9 lõikes 1 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Antud juhul on kaubamärgi registreerimise otsus tehtud enne 1.04.2019, mille tõttu komisjon on pädev lahendama vaidlustusavaldust ka selles osas, mis tugineb KaMS § 9 lõikes 1 sätestatule.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kombineeritud kaubamärgile „XIMI LIFE VOGUE + kuju“ klassi 3 kaupade suhtes KaMS § 9 lg 1 p-de 7 ja 10 ning § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 7 alusel. Vaidlustaja on ekslikult viidanud KaMS § 9 lg 1 p 7 all sõnastusele, mis vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise ajal ei kehtinud. Vaidlustusavalduse kohaselt ei saa KaMS § 9 lg 1 p 7 kohaselt õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb enda nimele asjaomase kaubamärgi omaniku nõusolekuta tema agent või esindaja, kelle tegevus ei ole põhjendatud. Sarnase sõnastusega õiguskaitset välistav asjaolu on sätestatud kaubamärgiseaduse 1.04.2019 jõustunud redaktsioonis § 10 lg 1 p 9 ning tulenevalt eelviidatud KaMS § 72 lõikest 14 ei kohaldu see vaidlustatud kaubamärgile. Olukord, kus kaubamärgi registreerimist on taotlenud kaubamärgi suhtes suuremat õigust omava isiku agent või esindaja ilma omaniku loa või muude õigustavate asjaoludeta, on siiski kaetud KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sisalduva regulatsiooniga, mis välistab õiguskaitse tähisele, mille registreerimist taotleb isik (taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Kuna vaidlustaja on toetunud ka otse KaMS § 9 lg 1 p-le 10, loeb komisjon agendi või esindaja tegevuse kohta esitatud argumendid taotleja pahausksuse põhjenduseks.

Vaidlustaja poolt viidatud askohaste sätete kohaselt ei saa õiguskaitset tähis:

- mille registreerimist taotleb isik (taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt (§ 9 lg 1 p 10);
- mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või sarnaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga (§ 10 lg 1 p 2);
- 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 prioriteedikuupäevaks (§ 10 lg 1 p 3);

- mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt (§ 10 lg 1 p 7).

Vaidlust ei ole selles, et:

- vaidlustajale kuuluv EL sõnamärk „XIMIVOGUE“ (nr 017577305) on varasem vaidlustatud kaubamärgi suhtes (vaidlustusavalduse lisa 7).

- vaidlustaja on tähisele „XIMIVOGUE“ (vaatamata kujundusele) kaitse saanud laial geograafilisel alal, sh Euroopa Liidus, kusjuures osa kaubamärke on vaidlustatud kaubamärgi suhtes hilisemad, samuti on osa taotlusi menetluse faasis või on menetlus lõppenud registreeringuta (lisad 7–9).

Taotlejale on teave vaidlustusavalduse sisu ning õigusliku ja faktilise aluse kohta avalikult kätte toimetatud, kuid ta on otsustanud selle suhtes oma seisukohta mitte väljendada.

Komisjon möönab, et vaidlustatud kaubamärk on identne logomärgiga, mida vaidlustaja on esitanud andmete kohaselt alates 2017. aastast kasutanud ning mis esineb tema dokumentide ja (sh tema frantsiisisaajate) kaupluste kujunduses (vaidlustusavalduse lisad 3–6). Vaatamata asjaolule, et vaidlustaja ei ole lisas 5 olevaid fotosid aja ega koha osas täpsustanud ning ka lisad 3, 4 ja 6 pärinevad vaidlustajalt endalt, puudub komisjonil põhjus nende tõendite usaldusväärsuses kahelda.

Vaidlustaja väidab, et ta ei ole andnud taotlejale luba ega ülesannet vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Vaidlustaja väitel on taotleja olnud vaidlustaja kaubamärgi kasutaja frantsiisilepingu alusel (s.t kaubanduslik esindaja) ning frantsiisisuhe on lõppenud (vaidlustusavalduse lisa 6). Eelnevalt tulenevalt teadis taotleja vaidlustaja suuremast õigustatusest tähise „XIMIVOGUE“ (vaatamata kujundusele) suhtes, kuid esitas siiski vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse.

Vaidlustatud kaubamärk koosneb stiliseeritud punasest ristkülikust, millel on valges suurtähelises praktiliselt kujunduseta kirjas esimeses reas sõnaline element „XIMI“, selle järel väikese valge püstise ristküliku sees punane ruudukujuline disainielement ja selle all väikeses punases suurtähelises kirjas sõna „LIFE“, ning teises reas valges suurtähelises praktiliselt kujunduseta kirjas sõna „VOGUE“. Kuna sõna „LIFE“ ja seda ümbritsev kujunduselement on marginaalselt väike, on silmatorkav kahes reas olev sõnaline element „XIMI VOGUE“, mida saab pidada kaubamärgi domineerivaks eristusvõimeliseks ja meeldejäävaks komponendiks. See element langeb foneetiliselt ja semantiliselt kokku ning on visuaalselt sarnane vaidlustaja varasema sõnamärgi ainsa elemendiga „XIMIVOGUE“. Varasema EL kaubamärgiga sisuliselt samasugune (identne sõnaline või visuaalselt identne kombineeritud) kaubamärk on vaidlustaja nimele vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasemana registreeritud Malaisias, Tšiinis ja Aafrika Intellektuaalomandi Organisatsiooni 17 liikmesriigi suhtes ning taotlus on esitatud Mehhikos, Colombias, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Iisraelis ja Kambodžas. Esitatud tõenditest nende kogumis järeldab komisjon, et vaidlustaja kaubamärk kas sõnamärgina, sellega visuaalselt identse kombineeritud kaubamärgina või vaidlustatud kaubamärgiga identsel kujul on olnud kasutusel kas nendes riikides, kus kaubamärk on kaitse saanud, riikides, kus kaubamärgi kaitset on taotletud, või ka kolmandates riikides.

Seoses vaidlustaja ja taotleja vahelise frantsiisisuhtega on tõendatud taotleja teadlikkus vaidlustaja kaubamärgist. Komisjon peab ebatõenäoliseks, et taotleja „lõi“ ise vaidlustatud kaubamärgi, mis kopeerib täpselt vaidlustaja poolt kasutatud logo; seega pidi ta olema vähemalt teadlik sellise logo kasutusest mingis maailma osas. Selline täpne imiteerimine ilma õigusliku põhjendusega on iseenesest piisav viide pahausksusele registreerimistaotluse esitamisel. Antud juhul on imiteerijaks olnud isik, kes oli vaidlustaja kui kaubamärgi suhtes õigustatuma isiku endine kaubanduslik esindaja frantsiisilepingu alusel. Eeltoodust tulenevalt on täidetud tingimused KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamiseks, kuna vaidlustatud kaubamärgi taotlus on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Samuti viitavad eeltoodud asjaolud pahausksusele KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses.

Kuna vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7 alusel, ei pea komisjon otstarbekaks hinnata KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 9 lg 1 p-st 10, § 10 lg 1 p-st 7 ja § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõigetest 1 ja 2, otsustab komisjon:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „XIMI LIFE VOGUE + kuju“ (taotlus nr M201800846) registreerimise kohta klassis 3 ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7 alusel.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Heli Laaneots

Gea Lepik