

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1894-o

Tallinn, 10.06.2021

**Avaldus nr 1896 – kaubamärgi „STUUDIO KOOKON +
kuju“ (taotlus nr M201900418) registreerimise
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Hanna Teppan, Külli Trepp, vaatas läbi **Allstore Assets OÜ** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Linnar Puusepp) 31.01.2020 vaidlustusavalduse kaubamärgi „STUUDIO KOOKON + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201900418, taotluse esitamise kuupäev 17.04.2019, avaldamise kuupäev 2.12.2019) registreerimise vastu **Kuldnoõbike OÜ** (edaspidi taotleja; esindaja patendivolinik Martin Jõgi) nimele klassis 41 (*haridus-, meelelahutus- ja sporditeenused; haridus- ja õpetusteenused; joogaalased haridusteenused; joogaõpetus; spordi- ja fitnessiteenused; rühmatreeningute juhendamine; rühmatreeninguteks ruumide, rajatiste, vahendite pakkumine; füüsiliste treeningute korraldamine; füüsiliste treeningute alased konsultatsioonid; füüsilise treeninguga seotud teabe pakkumine veebilehekülje kaudu*).

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuuluv kehtiv kaubamärgiregistreering (vaidlustusavalduse lisa 2):

Kaubamärk	Registreering	Prioriteet	Kaitstud klassis
KOOKON	Eesti reg nr 58919 (vaidlustusavalduse esitamise ajal registreerimata)	3.04.2019	20, 36, 41, 42, 43

Menetluse käik

1) Vaidlustaja on 31.01.2020 vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel, 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.

Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud ja vastandatud kaubamärgid (lisaks viidatud Eesti kaubamärgile ka EL kaubamärgitaotlus nr 18054251 „KOOKON“, prioriteedikuupäevaga 3.04.2019, taotletud klassides 6, 9, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 41, 42; lisa 3) on sarnased identse elemendi KOOKON tõttu ning vaidlustatud kaubamärgi teenused on identsed ja/või hõlmatud varasemate kaubamärkide klassi 41 teenuste loeteluga (*haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; raamatute kirjastamine, avaldamine; õpperaamatute väljaandmine; elektrooniliste väljaannete pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaaditavad); elektrooniliste publikatsioonide pakkumine arvutivõrgus (v.a allalaaditavad); on-line-videote (v.a allalaaditavate) pakkumine; juhendamine; õppe korraldamine ning läbiviimine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; kongresside korraldamine ja läbiviimine; spordiüritusteks ruumide pakkumine;*

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

treeninguteks ruumide pakkumine; meelelahutusruumide pakkumine; vaba aja veetmiseks ruumide pakkumine; väikeste iseteenindus-treeningruumide pakkumine kolmandatele isikutele; väikeste iseteenindusmeelelahutusruumide pakkumine kolmandatele isikutele; väikeste iseteenindusruumide pakkumine kolmandatele isikutele vaba aja veetmiseks).

Vaidlustaja nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti ja EUIPO andmebaasidest vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **12.02.2020** ja toimetas selle taotlejale kätte. Taotleja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 13.03.2020. Taotlejale teatati kättetoimetamisel, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 16.04.2020, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, et soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1.

2) Komisjon võimaldas **21.04.2020** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 22.06.2020.

Vaidlustaja esitas **22.06.2020** vaidlustusavalduse põhjendused ja alternatiivse peatamise taotluse. Vaidlustaja märkis, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud, seega arvestades kaubamärkide ilmset sarnasust (domineeriva sõna KOOKON esinemise tõttu hilisemas märgis) ja teenuste identsust esinevad alused vaidlustusavalduse rahuldamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel ilma põhjendava osata. Vaidlustaja varasemad taotlused on sõnalisele märgile „KOOKON“ ja hilisem taotlus sisaldab täielikult ja domineerivalt varasemat kaubamärki – lisatud kujundelement ei ole piisav kaubamärkide eristamiseks, nagu ka sõna STUUDIO, kuna on klassi 41 teenuste osas ka kirjeldav.

Arvestades, et vaidlustaja mõlemad varasemad õigused olid taotlused, mis ei ole vaidlustuste tõttu registreeritud, taotles vaidlustaja vaidlustusavalduse menetluse peatamist kuni vaidlustaja ükskõik kumma taotluse registreerimiseni, kui komisjon leiab, et varasemate kaubamärkide staatus on takistuseks vaidlustusavalduse rahuldamisele TÕAS § 48⁴ ettenähtud korras. Vaidlustaja selgitas, et vaidlus puudutab kaubamärgi „STUUDIO KOOKON + kuju“ registreerimist klassis 41, kuid vaidlustaja kummagi varasema taotluse suhtes ei esine vaidlust klassi 41 osas, kuna Eesti taotlus nr M201901009 oli vaidlustatud klassis 36 (vaidlustusavaldus nr 1935) ja EL kaubamärgitaotlus nr 018054251 on vaidlustatud klassides 20 ja 42. Lähtudes eeltoodust palus vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada põhjendava osata või alternatiivselt peatada vaidlustusavalduse menetlus kuni vaidlustaja varasema(te) taotlus(t)e registreerimiseni.

3) Komisjon tegi **1.07.2020** menetluse peatamise otsuse vaidlustusavalduse aluseks olevate kaubamärkide, taotluse M201901009 ja EL kaubamärgi nr 018054251 suhtes tehtavate lõppotsuste jõustumiseni. Viidates KaMS § 11 lg 1 p-le 7 rõhutas komisjon, et vaidlustusavalduse aluseks olevad kaubamärgid on varasemad ainult juhul, kui need registreeritakse. Komisjon pidas oluliseks, et vaidlustusavalduse suhtes ei saa ka kiirendatud menetluses otsust teha, kui vaidlustusavalduse aluseks olev vastandatud kaubamärk ei ole õiguskaitse esemena registrisse kantud (KaMS § 11 lg 1 p-de 3 ja 7 teine lause). Kummagi vastandatud kaubamärgi suhtes ei ole see tingimus täidetud, kuigi vastandatud kaubamärkide vastu esitatud vaidlustusavaldused ei puuduta käesolevas vaidluses esmaolulist klassi 41. Kaubamärgi kaitset välistavate suhteliste asjaolude alusel esitatud vaidlustusavalduse – mille esitamise õigus on ette nähtud KaMS § 41 lõikes 2 ning mis on peamine viis kaubamärgikonfliktide vältimiseks olukorras, kus Patendiametil puudub õigus ja kohustus suhteliste asjaolude kontrolli läbi viia – sisulise lahendamise perspektiiv ei saa sõltuda sellest, kas varasema ja vastandatud kaubamärgi või õiguse kehtivus on vaieldav ajahetkel, mil konkreetse vaidlustusavalduse menetluses oleks võimalik teha sisuline otsus, ning samuti ei saa komisjon lähtuda tõenäosusest, et vastandatud kaubamärgid klassi 41 teenuste suhtes registrisse jõuavad. Komisjon ei pidanud õigustatuks meenitluse peatamist üksnes ühe vastandatud õiguse suhtes tehtava lõpliku otsuse jõustumiseni, kuna põhimõtteliselt on võimalik, et ühe vastandatud kaubamärgi suhtes loetakse vaidlustusavaldus põhjendatuks, teise suhtes aga mitte, mis tingib vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenuste ringi täpsustumise.

4) 22.02.2021 esitas vaidlustaja avalduse menetluse jätkamiseks. Avalduse aluseks oli asjaolu, et vaidlustaja Eesti kaubamärk (reg nr 58919) registreeriti 2.11.2020. Registreering hõlmab menetluses

nr 1894 olulist klassi 41 ja selle loetelu ei ole piiratud. Vaidlustaja loobus vaidlustuses tuginemast EL kaubamärgitaotlusele nr 018054251.

Kuna menetluse peatamise alused olid ära langenud, **otsustas komisjon 9.09.2021 menetlust jätkata**. Et taotleja ei olnud teatanud, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, ei küsitud menetluse jätkamise osas taotleja seisukohta ning komisjon jätkas menetlust jätkamise otsuse vaidlustamistähtaega ära ootamata.

Komisjon alustas **10.03.2021** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 48³ lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

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

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

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

rahuldada Allstore Assets OÜ vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Kuldnöobile OÜ kaubamärgi „STUUDIO KOOKON + kuju“ (taotlus nr M201900418) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 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

Hanna Teppan

Küllil Trepp