

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1925-o

Tallinn, 22.12.2020

**Avaldus nr 1925 – rahvusvahelisele kaubamärgile
„STYLEX + kuju“ (reg nr 1479057) õiguskaitsse
andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Heli Laaneots, Hanna Teppan, vaatas läbi **Stylex Schreibwaren GmbH**, DE (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Urmas Kauler) 29.04.2020 vaidlustusavalduse **XU WEI**, CN (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „STYLEX + kuju“ (reg nr 1479057, reg kuupäev 17.06.2019, avaldamise kuupäev 2.03.2020; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitsse andmise vastu.

Vastandatud kaubamärk	Vaidlustatud kaubamärk
	STYLEX
EL kaubamärk nr 006627699; taotluse esitamise kuupäev 16.01.2008; kaitstud klassides 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 25 (rõivad, eelkõige maalimis- põlled ja laste maalimispõlled), 28	Taotletud klassis 25 (<i>clothing; clothing of leather; layettes [clothing]; shoes; hats; hosiery; clothing of imitations of leather; knitwear [clothing]; underwear / rõivad; nahkrõivad; imikupesu; kingad; mütsid; trikookaubad; kunstnahast rõivad; kudumid (rõivad); aluspesu</i>)

Menetluse käik

Vaidlustaja on **29.04.2020** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja nõue oli vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsse andmise kohta ning keelduda sellele õiguskaitsse andmisest.

Vaidlustaja märkis, et vaidlustatud kaubamärgi esitamise kuupäev on 17.06.2019, samas kui vaidlustaja kaubamärgi esitamiskuupäev on 16.01.2008; seega on vaidlustaja kaubamärk KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem kaubamärk.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muu hulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad. Riigikohus on 3.10.2007 otsuse nr 3-2-1-86-07 p-s 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe sarnase tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks. Kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad hõlmavad kaubamärgi taotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks (Esimese Astme Kohus 23.10.2002, T-104/01: Oberhauser v Siseturu Ühtlustamise Amet – Petit

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, p-d 32 ja 33, ning 12.12.2002, T-110/01: Vedral v Siseturu Ühtlustamise Amet – France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275, p-d 43 ja 44). Omanik soovib registreerida kaubamärki klassis 25 mitmesugustele rõivastele, kingadele ja mütsidele. Varasem kaubamärk on registreeritud muu hulgas samuti mitmesugustele rõivastusesemetele klassis 25. Rõivaesemete hulka kuuluvad ka jalanõud ja peakatted. Peakate on pea kaitsmiseks või kaunistamiseks kasutatav rõivastuse. Jalats, sh king, on jalga välismõjude eest kaitsev kate ning see teenib sama eesmärki, mis rõivas. Seega, taotleja kaubad klassis 25 on hõlmatud vaidlustaja vasema kaubamärgiga kaitstud kaupadega klassis 25. Asjaomane avalikkus kattub ja nendel kaupadel on sama levituskanal. Üldmainitud põhjuste alusel loetakse klassi 25 kaubad osalt identseteks ja osalt samaliigilisteks.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV) p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt. 11.11.1997 lahendi C-251/95 (SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport) p 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased. Kohtu 29.09.1998 lahendi C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc) p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi. Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi (Riigikohus 29.09.2010, 3-2-1-77-10 p 11). Väljakujunenud tõlgendamistava kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ja kaupu või teenuseid tajub, ning pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige tähiste sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust.

Vaidlustaja leidis, et vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga. Tema hinnangul on kaubamärgid visuaalselt äravahetamiseni sarnased, kuivõrd mõlemas märgis sisaldub üks ja seesama sõna – STYLEX. Vaidlustatud kaubamärk kordab vaidlustaja kaubamärgi sõnalist osa. Võrreldes kaubamärkide sõnalisi osi ning märke tervikuna, on vaadeldavad kaubamärgid omavahel visuaalselt ja foneetiliselt äravahetamiseni sarnased. Kokkuvõttes on võrreldavad kaubamärgid sarnased, mõeldud kasutamiseks identsetel ja samaliigilistel kaupadel klassis 25 ning seetõttu on tõenäoline nende äravahetamine, sealhulgas assotsieerumine.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) väljavõte Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta, (2) väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 3/2020 ja (3) väljavõte EUIPO andmebaasist varasema kaubamärgi nr 6627699 kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **8.05.2020**. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalõiguste Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel omanikule teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 10.08.2020. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **11.08.2020** TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 12.10.2020.

Vaidlustaja esitas **28.09.2020** seisukohad, milles ta kinnitas, et jääb vaidlustusavalduses esitatud põhjenduste, tõendite ning nõuete juurde. Vaidlustaja oli seisukohal, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludest ja tõenditest järeldub, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 seetõttu, et vaidlustatud tähis nr 1479057 STYLEX on varasema kaubamärgiga nr 006627699 STYLEX äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv ning võrreldavad märgid hõlmavad identseid ja samaliigilisi kaupu. Vaidlustaja pidas tähelepanuväärseks, et omanik ei ole oma esindajat Eestis määranud ega oma seisukohti esitanud. Tulenevalt sellest, et omanik jättis esindaja Eestis tähtajaks määramata, on ilmne, et ta ei soovi antud vaidlustusmenetlusest osa võtta. Seega võib eeldada, et omanik ei soovi vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui vastaspool jätab avaldusele tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (TsMS § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta

esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (TsMS § 231 lg 2). Vaidlustaja märkis, et temal ja komisjonil puuduvad eelnevast tulenevalt omaniku vastuväited vaidlustusavaldusele ning on põhjust eeldada, et omanik ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

Komisjon alustas **27.11.2020** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48¹ lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 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 põhjendamatut.

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 Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

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

rahuldada Stylex Schreibwaren GmbH vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus XU WEI rahvusvahelisele kaubamärgile „STYLEX + kuju“ (reg nr 1479057) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse andmisest 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

Heli Laaneots

Hanna Teppan