

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

Ainuisikuline otsus nr 1995-p

Menetluse peatamine

Tallinn, 17.02.2022

**Vaidlustusavaldus nr 1995 – kaubamärgi
„PRIMO PASSO“ (taotlus number
M202001050) registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi komisjon) menetluses on vaidlustusavaldus nr 1995, mille on esitanud Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH ja BOTTER S.P.A. (edaspidi vaidlustajad; mõlema vaidlustaja esindaja patendivolinik Urmas Kauler) Global Wine House OÜ (edaspidi taotleja; esindaja patendivolinik Linnar Puusepp) kaubamärgi „PRIMO PASSO“ (taotlus number M202001050) registreerimise vastu klassis 33. Vaidlustusavaldus on esitatud vaidlustajate varasema klassis 33 registreeritud Euroopa Liidu (EL) kaubamärgi „DOPPIO PASSO“ (EUTM nr 011364122) alusel ning toetudes taotleja kaubamärgi ja vaidlustajate kaubamärgi äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosusele (kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2).

02.02.2022 esitas taotleja komisjonile taotluse vaidlustusavalduse menetluse peatamiseks, põhjendades taotlust sellega, et vaidlustajate EL kaubamärgi nr 011364122, millele vaidlustajad menetluses tuginevad, osas on Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) algatatud tühistamismenetlus. Taotleja märgib, et kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lõikes 1 sätestatuga võib komisjoni koosseisu eesistuja kaebuse või avalduse menetluse oma ainuisikulise otsusega peatada enda algatusel või menetlusosalise avalduse alusel tsiviilkohtumenetluse seadustikus (TsMS) sätestatud menetluse peatamise alustel või menetlusosaliste ühise avalduse alusel. Tulenevalt TsMS § 356 lõikes 1 sätestatust, kui otsus sõltub täielikult või osaliselt sellise õigussuhte olemasolust või puudumisest, mis on teise käimasoleva kohtumenetluse ese või mille olemasolu peab tuvastama haldusmenetluses või muus kohtumenetluses, võib kohus peatada menetluse kuni teise menetluse lõppemiseni. Neil asjaoludel palub taotleja vaidlustusavalduse menetlus peatada kuni vaidlustajate EL kaubamärgi „DOPPIO PASSO“ tühistamismenetluses lõpliku otsuse jõustumiseni.

09.02.2022 esitasid vaidlustajad komisjonile vastuväited vaidlustusavalduse menetluse peatamise taotlusele. Vaidlustajad leiavad, et vaidlustusavalduse menetluse peatamine on ebavajalik. Vaidlustajad märgivad, et asjaolu, et vaidlustusavalduse aluseks oleva vaidlustajatele kuuluva EL kaubamärgi nr 011364122 suhtes on alustatud tühistamismenetlus, on olnud taotlejale teada alates 17.02.2021, mil taotlejale edastati vaidlustusavaldus nr 1995 koos lisadega. Vaidlustajad ei ole tühistamismenetluse asjaolu kunagi varjanud ning juba 01.02.2021 esitatud vaidlustusavalduse lisas 3 on toodud EL kaubamärgi nr 011364122 kõik andmed ja juba seal esineb märke tühistamismenetluse kohta.

Vaidlustajad usuvad, et taotlejal puudub huvi jõuda asjas sisulise lahendini, vaid eesmärgiks on otsuse saamisega venitada nii palju kui võimalik. Sellele viitavad vaidlustajate hinnangul ka taotleja mitmekordsed palved vastuse andmise tähtaegade edasilükkamiseks. Vaidlustajad leiavad, et kui taotlejal oleks heauskne soov vaidlustusavalduse menetluse peatamiseks, oleks taotleja seda pidanud taotlema kohe alguses, kui talle vaidlustusavaldus edastati. Samuti on vaidlustajate hinnangul nende EL kaubamärgi suhtes alustatud tühistamismenetlus ilmselgelt perspektiivitu ning võib eeldada, et juba 12.04.2013 registreeritud EL kaubamärk nr 011364122 jääb ka edasi kehtima. Samas ei ole teada, kui kaua EUIPO seda veel menetleb, enne kuni lõpliku otsuseni jõutakse. Pole välistatud, et lõplik lahend EL kaubamärgi nr 011364122 kohta tehakse alles aastate pärast.

Seetõttu leiavad vaidlustajad, et taotleja taotlus menetluse peatamiseks on taotleja järjekordne püüe teha kõik endast olenev, et takistada asja õiget, kiiret ja võimalikult väikeste kuludega menetlemist.

Vaidlustajad paluvad komisjonil lähtuda asjaolust, et vaidlustajate EL kaubamärgi näol on tegemist Eesti Vabariigis kehtiva kaubamärgiõigusega ning senikaua, kuni kaubamärki ei ole EL registrist kustutatud, on vaidlustajatel õigus oma kaubamärgile, sh õigus nõuda kaubamärgiga „DOPPIO PASSO“ vastuolus olevate kaubamärkide (sh taotleja kaubamärgi „PRIMO PASSO“) registreerimise keelamist ning saavutada Eestis asja õige, kiire ja võimalikult väikeste kuludega menetlemine.

Tänases olukorras, kus menetlusosalised on vahetanud omavahel sisulisi seisukohti kumbki nüüdseks juba neljal korral ning komisjon on juba teinud menetlusosalisele ettepaneku esitada lõplikud seisukohad, on vaidlustajate hinnangul õiguskindluse ja menetlusökoonoomika seisukohast õige jätkata vaidlustusavalduse menetlust. Vaidlustajad lisavad, et juhul, kui komisjon jätab menetluse peatamise taotluse rahuldamata ning teeb lähitulevikus otsuse, millega taotleja ei nõustu, siis on taotlejal alati õigus pöörduda samas vaidlusküsimuses hagiaga kohtusse kooskõlas TÕAS §-s 64 sätestatuga.

Vaidlustajad paluvad jätta taotleja avalduse menetluse peatamiseks rahuldamata.

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega vaidlustusavalduse nr 1995 menetluse peatamise küsimuses, leiab järgmist.

Vastavalt TÕAS § 54 lõikele 1 võib komisjoni koosseisu eesistuja (vaidlustus)avalduse menetluse oma ainuisikulise otsusega peatada muu hulgas enda algatusel või menetlusosalise avalduse alusel TsMS-is sätestatud menetluse peatamise alustel. TsMS § 356 lg 1 sätestab, et kui otsus sõltub täielikult või osaliselt sellise õigussuhte olemasolust või puudumisest, mis on teise käimasoleva kohtumenetluse ese või mille olemasolu peab tuvastama haldusmenetluses või muus kohtumenetluses, võib kohus peatada menetluse kuni teise menetluse lõppemiseni.

Komisjon leiab, et vaidlustusavalduse menetluses olukord, kus vaidlustatavale kaubamärgile vastandatud varasem õigus (sh varasem kaubamärk) ise on vaidlustatud ja selline vaidlustusmenetlus kestab, vastab TsMS § 356 lõikes 1 sätestatud kriteeriumitele. Komisjon märgib, et komisjonile saab esitada vaidlustusavaldusi isikute kaubamärkide registreerimise vastu tuginedes varasematele kaubamärgiõigustele. Varasemaks kaubamärgiõiguseks saab muu hulgas olla registreeritud EL kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem (KaMS § 11 lg 1 p 6). Arvestada tuleb samas, et kaubamärgi registreeritud staatus ei ole iseenesest absoluutne ning ka varasemate registreeritud kaubamärkide kehtivust on omakorda võimalik vaidlustada. Käesoleval juhul on väljaspool kahtlust ning menetlusosaliste vahel puudub vaidlus, et vaidlustajate registreeritud EL kaubamärgi nr 011364122 suhtes on EUIPO-s käimas tühistamismenetlus. See asjaolu nähtub üheselt ka EUIPO kaubamärkide andmebaasist, kus vaidlustajate kaubamärgi staatuseks käesoleva aja seisuga on „*Registreering tühistamisel*“ (inglise k „*Registration cancellation pending*“).

Komisjoni hinnangul on kaalukaim küsimus komisjoni menetluse peatamise põhjendatuse üle otsustamisel see, milline on paralleelselt toimuva EUIPO tühistamismenetluse mõju komisjonis toimuvale vaidlustusavalduse menetlusele. Teisisõnu, kas vaidlustajate EL kaubamärgi nr 011364122 tühistamismenetluse tulemustest – s.o sellest, kas vaidlustajate varasem kaubamärk jääb registreerituks või mitte – võib oleneda, milline otsus tehakse vaidlustusavalduse nr 1995 menetluses komisjonis. Komisjon leiab, et sellele küsimusele tuleb vastata jaatavalt. Sõltuvalt sellest, kas taotleja kaubamärgile vastandatud vaidlustajate EL kaubamärk jääb registreerituks või mitte, on komisjoni menetletava vaidlustusavalduse sisulise lahendamise stsenaariumid erinevad. Kui vaidlustajate EL kaubamärk peaks jääma registreerituks, võib menetlusosaliste sisuline vaidlus komisjonis lõppeda emma-kumma järgmise otsusega – olenevalt sellest, kas vaidlustajate argumentid taotleja kaubamärgi „PRIMO PASSO“ registreerimise vastuolu kohta tulenevalt vaidlustajate kaubamärgist „DOPPIO PASSO“ osutuvad põhjendatuks või mitte, komisjon kas rahuldab vaidlustusavalduse või jätab selle rahuldamata. Kui aga vaidlustajate EL kaubamärgi registreering peaks tühistatama, st kaubamärk kustutatakse registrist, on komisjoni menetluses mõeldav üksnes vaidlustusavalduse rahuldamata jätmine – kuna vaidlustajatel puuduks varasem õigus, millega taotleja kaubamärgi registreerimine saaks vastuolus olla. Seetõttu leiab komisjon, et kooskõlas TÕAS § 54 lõikes 1 ja TsMS § 356 lõikes 1 sätestatuga on käesoleval juhul õigustatud vaidlustusavalduse nr 1995 menetluse peatamine kuni EUIPO tühistamismenetluses tehtava lõpliku otsuse jõustumiseni, kuivõrd vaidlustusavalduse menetluses tehtav komisjoni otsus sõltub teisest õigussuhtest (st kas vaidlustajate ainuõigus EL kaubamärgile nr 011364122 jääb jõusse), mille olemasolu peab tuvastama teises haldusmenetluses (st EUIPO tühistamismenetluses). Komisjon ei pea võimalikuks teha otsust taotleja kaubamärgi „PRIMO PASSO“ õiguskaitset välistavate asjaolude kohta, mis väidetavalt esinevad seoses varasema kaubamärgiga „DOPPIO PASSO“, kui viimase kehtivus (kehtima jäämine) ei ole käesoleva aja seisuga ühemõtteliselt kindel.

Komisjon osutab, et ka kaubamärgi registreerimismenetluses Patendiametis, kui kaubamärgi registreerimise otsus sõltub varasema kaubamärgi kohta tehtavast otsusest, peatab Patendiamet hilisema kaubamärgi registreerimise menetluse varasema kaubamärgi kohta lõpliku otsuse jõustumiseni – KaMS § 43 lg 1. Komisjoni hinnangul on viidatud sättes reguleerituga sarnaselt põhjendatud ka hilisema kaubamärgi vaidlustamist käsitleva menetluse peatamine komisjonis, kui komisjoni otsus sõltub varasema kaubamärgi kohta tehtavast otsusest.

Komisjon leiab, et vaidlustajate esile toodud argumendid vaidlustusavalduse menetluse mittepeatamist ei õigusta. Nii ei ole komisjoni hinnangul käesoleval ajal põhjendatud lähtuda vaidlustajate viidatud asjaolust, et vaidlustajate EL kaubamärgi näol on tegemist Eestis kehtiva kaubamärgiõigusega ning senikaua, kuni kaubamärki ei ole EL registrist kustutatud, on vaidlustajatel õigus oma kaubamärgile. Kuigi formaalselt on vaidlustajate väide õige, on selles väites sisuliselt ignoreeritud fakti, et vaidlustajate kaubamärgi suhtes on käimas tühistamismenetlus. Komisjon ei pea põhjendatuks ignoreerida vaidlustajate kaubamärgi tühistamismenetlust ning sellest tulenevat võimalust, et tühistamismenetluse lõpuks leitakse, et vaidlustajatel siiski ei ole ainuõigust kaubamärgile „DOPPIO PASSO“.

Asjaolu, et vaidlustajate EL kaubamärgi nr 011364122 suhtes alustatud tühistamismenetlus on olnud (pidi olema) taotlejale teada alates 17.02.2021, mil taotlejale vaidlustusavaldus nr 1995 edastati või et vaidlustajad ei ole tühistamismenetlust kunagi varjanud, ei väära tõsiasja, et komisjoni menetluse peatamise alus eksisteerib siiski ka praegu – vaidlustajate kaubamärgi vastu on esitatud tühistamisavaldus ning vastav menetlus on hetkel EUIPO-s pooleli.

Samuti ei ole komisjonil alust arvata, et taotlejal puudub huvi jõuda asjas sisulise lahendini ning taotleja eesmärgiks on otsuse saamisega venitada nii palju kui võimalik. Muu hulgas ei viita komisjoni hinnangul sellele vaidlustajate esile toodud asjaolu, et taotleja on mitmekordselt palunud menetlustähtaegu edasi lükata (komisjon märgib, et tegelikult on taotleja ühel korral taotlenud menetlustähtaja pikendamist ning ühel korral menetlustähtaja ennistamist). Menetlustähtaegade pikendamise või ennistamise asjaolud on lahus menetluse peatamise asjaoludest ning komisjoni hinnangul ei oleks õigustatud menetluse peatamise põhjendatust kaaluda erinevalt menetlustes, kus eelnevalt on menetlustähtaegu pikendatud või ennistatud, võrreldes menetlustega, kus seda tehtud ei ole. Komisjon osutab täiendavalt, et vaidlustusavalduse nr 1995 menetluses ei ole menetlustähtaegu pikendatud mitte üksnes taotleja avalduse alusel, vaid ka vaidlustajate endi avalduse alusel.

Komisjon märgib, et menetluse peatamine küll pikendab komisjonis sisulise lahendini jõudmise aega, kuid sellist pikenemist õigustab see, et peatamise aluseks oleva asjaolu äralangemise järgselt (s.t pärast seda, kui vaidlustajate kaubamärgi „DOPPIO PASSO“ tühistamismenetluses tehtud otsus on jõustunud) saab komisjon jätkata vaidlustusavalduse menetlust ja teha otsuse olukorras, kus vaidlustajate EL kaubamärgi nr 011364122 õiguslik staatus on üheselt selge. Komisjon leiab, et teistpidi võiks vastu küsida ka, et kas vaidlustajate vastuseis menetluse peatamisele ei ole tingitud mitte siirast soovist asja õige, kiire ja võimalikult väikeste kuludega menetluse järele, vaid vaidlustajate kartusest (või vähemalt sellise võimaluse mõõnmisest), et nende EL kaubamärk võidakse tühistada, mistõttu soovivad vaidlustajad komisjoni menetlusega lõpule jõuda enne selle juhtumist.

Komisjon lisab, et kui vaidlustajate selge prioriteet oleks olnud võimalikult ökonomne ja kuluefektive menetlus, oleksid ka vaidlustajad ise võinud kohe vaidlustusavalduse nr 1995 menetluse algstaadiumis – ja seega enne ressursside kulutamist sisuliste seisukohtade esitamiseks – taotleda menetluse peatamist tulenevalt asjaolust, et EUIPO-s on pooleli taotleja kaubamärgile vastandatud varasema EL kaubamärgi tühistamismenetlus.

Vaidlustajate subjektiivne hinnang, et nende EL kaubamärgi suhtes alustatud tühistamismenetlus on ilmselgelt perspektiivitu ja et võib eeldada registreeritud EL kaubamärgi nr 011364122 edasi kehtima jäämist, ei ole vaidlustusavalduse nr 1995 menetluse mittepeatamist õigustav asjaolu. Kuigi vaidlustajatel võib olla oma nägemus nende kaubamärgi vastu esitatud tühistamisavalduse rahuldamise väljavaadete osas, ei ole kaubamärgi nr 011364122 kehtima jäämise üle otsustamine vaidlustajate, vaid EUIPO vastavate organite pädevuses (või juhul, kui tühistamisavalduse menetlusosalised peaksid EUIPO menetluse järgselt jätkama vaidlust ka Euroopa Liidu Kohtus, siis kohtu pädevuses). Samuti ei õigusta vaidlustusavalduse menetluse mittepeatamist teadmatust, kui kaua võib vaidlustajate kaubamärgi tühistamismenetlus EUIPO-s veel kesta, enne kuni lõpliku otsuseni jõutakse. Nii nagu on märkinud vaidlustajad, ei saa välistada ka komisjon, et lõpliku lahendini EL kaubamärgi nr 011364122 osas võidaksegi jõuda alles aastate pärast. Komisjon leiab samas, et õiguselguse saavutamist taotleja kaubamärgile vastandatud vaidlustajate kaubamärgi kehtima jäämise küsimuses tuleb eelistada vaidlustusavalduse peatamata jätmisele kaalutlusel, et õiguselguseni jõudmisele võib kuluda palju aega.

Komisjon ei nõustu vaidlustajatega ka selles, et kuna menetlusosalised on praeguseks juba mitmel korral vastastikku esitanud sisulisi seisukohti ning komisjon juba tegi vaidlustajatele ettepaneku esitada lõplikud seisukohad (nimetatud ettepaneku küll komisjon tühistas seoses taotleja menetlustähtaja ennistamisega), siis õiguskindluse ja menetlusökonomika seisukohast on õige jätkata vaidlustusavalduse menetlust. Komisjon leiab, et vaidlustusavalduse menetlust saab peatada igal ajal, mil peatamise alused esinevad ning menetluse peatamata jätmine ei ole põhjendatud seetõttu, et menetlusosalised on juba esitanud komisjonile sisulisi seisukohti. Menetluse peatamata jätmine käesoleval juhul mitte ei tagaks õiguskindlust, vaid – vastupidi – vähendaks seda, kuna õhus on küsimus, kas vaidlustajate varasem EL kaubamärk on üldse registreeritud õiguspäraselt. Menetluse peatamata jätmist ei õigusta ka see, et kui komisjon käesoleval juhul liiguks menetlusega edasi ning teeks lähitulevikus otsuse, millega taotleja ei nõustu, saab taotleja samas vaidlusküsimuses pöörduda hagiga kohtusse kooskõlas TÕAS §-s 64 sätestatuga. Nagu komisjon eespool selgitas, on asja sisulise lahendamise stsenaariumid erinevad olenevalt sellest, kas vaidlustajate EL kaubamärk jääb registreerituks või mitte. Seega oleksid samamoodi erinevad ka asjaolud, mille pinnalt saaks taotleja vajadusel jätkata vaidlust kohtus. Pealegi, tulenevalt sellest, et ei ole teada, kui kaua võib kesta vaidlustajate EL kaubamärgi tühistamismenetlus, ei pruugi õigusselgus vaidlustajate kaubamärgi kehtima jäämise küsimuses olla saabunud ajaks, mil ammenduksid TÕAS § 64 tähtjad kohtusse pöördumiseks.

Eeltoodud asjaoludel ning kooskõlas TÕAS § 54 lõikega 1 ja TsMS § 356 lõikega 1,

otsustan peatada vaidlustusavalduse nr 1995 menetluse kuni Euroopa Liidu kaubamärgi nr 011364122 tühistamismenetluses tehtava lõpliku otsuse jõustumiseni.

Menetlusosalistel on palutud menetluse peatamise aluse äralangemisest komisjonile viivituseeta teatada.

Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse menetlusosalistele § 62 lõikes 2 sätestatu kohaselt.

Käesoleva otsuse võib sellega mitte nõustunud menetlusosaline vaidlustada kooskõlas TÕAS §-s 64¹ sätestatuga, esitades ühe kuu jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates kaebuse Harju Maakohtule. Kaebuse esitanud menetlusosaline teatab viivitamata komisjonile kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub otsus ühe kuu möödumisel otsuse teatavakstegemisest. Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sulev Sulsenberg
Koosseisu eesistuja
Aseesimees