

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 2044-o

Tallinn, 26.01.2022

**Avaldus nr 2044 – kaubamärgi
„FUNKFUSION“ (taotlus nr
M201900276) registreerimise
vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Janika Kruus ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Anvar Kruusi vaidlustusavalduse Alissa Montesi kaubamärgi „FUNKFUSION“ (taotlus nr M201900276) registreerimise vastu klassis 41.

Asjaolud ja menetluse käik

02.08.2021 esitas Anvar Kruus (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse Alissa Montesi (edaspidi ka taotleja; esindaja patendivolinik Kristjan Leppik) kaubamärgi „FUNKFUSION“ (taotlus nr M201900276; taotluse esitamise kuupäev 15.03.2019) registreerimine klassi 41 teenustele:

Etleliste, ilulugemiste esitamine; haridus-, kultuuri-, meelelahutus-, spordi- ja kultuurivahendite ning -rajatiste rentimisteenused; kuulsuste intervjuerimine meelelahutuslikel eesmärkidel; meelelahutuseks võimaluste (ruumide ja vahendite) pakkumine; videofilmide tootmine, produtseerimine.

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuulub varasema õigusena kaubamärk „FUNKFUSION“ (reg nr 59380; taotluse esitamise kuupäev 14.11.2018; registreerimise kuupäev 08.03.2021), mis on registreeritud klassi 41 teenustele:

Ööklubid; puhketeave; õppematerjalide ja tekstide (v.a reklaamide) kirjastamine; videofilmide tootmine, produtseerimine.

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi „FUNKFUSION“ suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kohta.

13.08.2021 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ja toimetas selle samal kuupäeval taotlejale kätte e-kirja teel (taotleja esindaja kinnitas kättesaamist 16.08.2021). Taotlejat teavitati kättetoimetamisel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab taotleja kirjalikus vormis teatama komisjonile hiljemalt 21.10.2021, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda. Taotleja komisjonile avaldusele vastuvaidlemise soovist ei teatanud.

22.10.2021 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 23.12.2021. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

23.12.2021 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused, milles märgiti kokkuvõtlikult järgmist.

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

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgitaotlus hõlmab klassi 41 kuuluvaid ööklubide, raadio- ja teleprogrammide tootmise ja elektroonilise publitseerimise teenuseid ning märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse igakülgset hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavateks teenusteks on meelelahutusteenused ja elektroonilise kirjastamise teenused, mis on Eestis laialdaselt tarbitavad teenused. Seega on vaidlustaja hinnangul keskmine tarbija siin keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ning ei osuta ostuhetkel teenusele kõrgendatud tähelepanu.

Seoses võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonidega märgib vaidlustaja, et talle kuuluva sõnalise kaubamärgi ainsaks elemendiks on sõnaühend „FUNKFUSION“, mis sellisena moodustabki kaubamärgi ainsa, kõige domineerivama ja kõige eristusvõimelisema elemendi. Taotleja kaubamärk on samuti sõnaline tähis „FUNKFUSION“, mis on identne vaidlustaja kaubamärgiga. Vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid on seega identsed nii foneetilisest, visuaalsest kui kontseptuaalsest aspektist.

Vaidlustaja leiab neist asjaoludest tulenevalt, et üldise hinnanguna on asjaomaste kaubamärkide sarnasuse aste väga kõrge ning taotleja kaubamärki taotletakse teenuste osas, mis on identsed ja sarnased varasema kaubamärgi teenustega. Seetõttu esineb vaidlustatud tähise osas reaalne oht, et asjaomane tarbijaskond usub, et taotleja teenused pärinevad varasema kaubamärgi omanikult või on kasutusel tema loal ning et asjaomaste teenuste kvaliteedi tagab varasema kaubamärgi omanik. Seega esineb vaidlustatud kaubamärgitaotluse osas KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu.

11.01.2022 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „FUNKFUSION“ (taotlus nr M201900276), mille taotluse esitamise kuupäev on 15.03.2019. Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, kohaldatakse alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitsset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 15.03.2019 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja TÕAS nende käesoleval ajal kehtivates redaktsioonides.

Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas 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.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja kaubamärgi „FUNKFUSION“ registreerimise klassis 41, leides, et nimetatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 (nimetatud registreerimisest keeldumise aluse sõnastus on identne nii käesoleval ajal kui taotleja kaubamärgitaotluse esitamise ajal 15.03.2019 kehtinud KaMS redaktsioonis). Vaidlustaja nimele on klassis 41 registreeritud kaubamärk „FUNKFUSION“ (reg nr 59380; taotluse esitamise kuupäev 14.11.2018). Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses varasem taotleja

kaubamärgist. Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi „FUNKFUSION“ suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitsset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub avaldus osutatud sätte kohaselt rahuldamisele otsust põhjendamata.

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

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ning § 41 lõikest 3, otsustas komisjon:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „FUNKFUSION“ (taotlus nr M201900276) registreerimise kohta klassis 41 ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest.

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 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)

Sulev Sulsenberg

Janika Kruus

Edith Sassian