

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 2062-o

Tallinn, 21.04.2022

**Avaldus nr 2062 kaubamärgi „Schbot“
(reg nr 60255) omaniku ainuõiguse
tühiseks tunnistamiseks
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kai Klanberg ja Hanna Teppan, vaatas kirjalikus menetluses läbi Maarius Tiitsi avalduse MobiluxEst OÜ ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks seoses klassis 7 registreeritud kaubamärgiga „Schbot“ (reg nr 60255).

Asjaolud ja menetluse käik

13.11.2021 esitas M. Tiits (edaspidi ka avaldaja; esindaja patendivolinik Anna Kosar) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) avalduse (edaspidi ka tühistamisavaldus), milles taotletakse MobiluxEst OÜ (edaspidi ka omanik) ainuõiguse tühiseks tunnistamist seoses kaubamärgiga „Schbot“ (taotlus nr M202100839; reg nr 60255; taotluse esitamise kuupäev 08.06.2021; registreerimise kuupäev 13.09.2021), mis on registreeritud klassi 7 kaupadele *robottolmuimejad*.

Tühistamisavalduses märgitakse, et Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) on avaldaja nimele klassis 7 registreeritud Euroopa Liidu (EL) kaubamärk „Schbot + kuju“ (reg nr 018402169; taotluse esitamise kuupäev 19.02.2021; registreerimise kuupäev 21.08.2021). 08.06.2021 esitas omanik taotluse tähise „Schbot“ registreerimiseks Eesti riigisisese kaubamärgina, mille Patendiamet registreeris 13.09.2021 ning mis avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 10/2021. Avaldaja hinnangul esinesid omaniku kaubamärgi osas kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktis 1 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud, mis annavad aluse omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks KaMS § 52 lg 1¹ alusel. Alternatiivselt leiab avaldaja, et kui komisjon ei pea täidetuks õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist KaMS § 10 lg 1 p 1 alusel, on võimalik jaatada õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, mille tõttu tuleb omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistada KaMS § 52 lg 1¹ alusel.

Osutades Riigikohtu praktikale isiku asjast huvitatuse küsimuse käsitlemisel (otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-167-14, punktid 14 ja 16) leiab avaldaja, et ta on asjast huvitatud isik KaMS § 52 lg 1¹ tähenduses. Avaldaja leiab, et teda saab käesoleval juhul pidada asjast huvitatud isikuks ainuüksi tulenevalt asjaolust, et kaubamärgi „Schbot“ registreering mõjutab avaldaja õigusi, s.o ainuõigust kasutada avaldaja kaubamärki „Schbot + kuju“. Avaldaja märgib, et käesolevas avalduses esitab ta ka oma sisulised seisukohad, millest lähtuvalt oli välistatud hilisemale kaubamärgile „Schbot“ õiguskaitse andmine kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajahetkel KaMS § 10 lg 1 p 1 või alternatiivselt p 2 alusel.

Avaldaja leiab, et omaniku kaubamärgi õiguskaitse on välistatud KaMS § 10 lg 1 p 1 alusel, kuna omaniku kaubamärk on identne avaldajale kuuluva varasema kaubamärgiga ning kaubamärgid on saanud õiguskaitse identsete kaupade tühistamiseks. Avaldaja märgib, et tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast on kaubamärgid identsed, kui hilisem kaubamärk esitab ilma muudatuste või lisanditeta kõik varasema kaubamärgi elemendid või kui tervikuna vaadelduna on hilisema kaubamärgi erinevused sedavõrd väheolulised, et võivad jääda keskmisel tarbijal märkamatuks (Euroopa Kohtu otsus C-291/00, punktid 50-54). Avaldaja hinnangul on võrreldavad kaubamärgid identsed kõikidel võrdlustasanditel – nii visuaalsel, foneetilisel kui ka kontseptuaalsel – ning käesoleval juhul on mis

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

tahes võimalikud erinevused (ulatuses, milles neid üldse esineb) vastandatavate kaubamärkide vahel sedavõrd tähtsusetud, et need ei mõjuta järeldust kaubamärkide identsusest. Muu hulgas leiab avaldaja, et kaubamärgid „Schbot“ ja „Schbot + kuju“ on visuaalselt identsed, sest kuigi kujutismärgi „Schbot + kuju“ sõnaline osa „Schbot“ on stiliseeritud (s.o tähed on kujutatud paksus kirjas ja kursiivis), ei saa taolist esitlusviisi avaldaja hinnangul pidada tugevalt stiliseerituks ning kujutismärgi „Schbot + kuju“ sõnaline osa on vaatamata stiliseeritusele kergesti äratuntav ja loetav. Olenevalt tähiste asetusest kaupadel võib vastandatavate tähiste sõnaline osa „Schbot“ mõjuda keskmisele tarbijale identsena ning olukorras, kus sõnamärki „Schbot“ on kujutatud suurelt, tajub keskmine tarbija seda ka kui paksus kirjas olevana. Täiendavalt on avaldaja seisukohal, et kuigi tema kaubamärgi „Schbot + kuju“ osaks on ka sümbol „™“, on osutatud hoiatusmärgi sedavõrd väike, et jääb keskmisel tarbijal märkamatuks. Avaldaja leiab ka, et isegi kui keskmine tarbija paneb hoiatusmärgi tähele, teab ta usutavasti, et tegemist on kaubamärkidel tavapäraselt kasutatava hoiatusmärgiga („™“ või „®“), mistõttu ei pööra ta sellele tähelepanu. Foneetiliselt peab avaldaja võrreldavaid kaubamärke identseteks tulenevalt asjaolust, et vaadeldavates tähistes sisalduvate tähtede arv, järjestus ja asukoht on identsed, mistõttu on identne ka tähiste hääldus ja foneetiline tervikmulje. Kontseptuaalselt peab avaldaja võrreldavaid kaubamärke identseteks tulenevalt asjaolust, et kuivõrd mõlemad tähised on saanud õiguskaitse klassi 7 kuuluvate kaupade (*robottolmuimejad*) tähistamiseks, viitab sõnaline osa „bot“ mõlemas tähises selgelt robotile kui isetöötavale masinale, mille kasutuseesmärk on automatiseeritud tolmu kogumine.

Seoses võrreldavate kaupadega märgib avaldaja, et käesoleval juhul on kaupade identsus ilmselge, kuivõrd nii omaniku kui avaldaja kaubamärkidega hõlmatud kaupade loetelud sisaldavad täpselt sama mõistet *robottolmuimejad*.

Juhul, kui komisjon leiab, et KaMS § 10 lg 1 punktile 1 tuginemise eeldused ei ole täidetud, esitab avaldaja alternatiivselt oma seisukohad omaniku kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude esinemise osas KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel. Avaldaja märgib, et omaniku kaubamärgi õiguskaitse on välistatud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, kuna omaniku kaubamärk on sarnane avaldajale kuuluva varasema kaubamärgiga, kaubamärgid on saanud õiguskaitse identsete kaupade tähistamiseks ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Avaldaja leiab muu hulgas, et isegi kui asuda seisukohale, et võrreldavad kaubamärgid ei ole visuaalselt identsed (tulenevalt omaniku kujutismärgi „Schbot + kuju“ sõnalise elemendi stiliseeritusest), on need kaubamärgid igal juhul sarnased. Kaubamärkide foneetilise ja kontseptuaalse aspekti osas jääb avaldaja eespool juba esitatud seisukohtade juurde ja leiab, et kaubamärgid on foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed.

Arvestades ka kaubamärkidega hõlmatud kaupade loetelu (*robottolmuimejad*) ilmselget identsust leiab avaldaja, et on enam kui tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, niisamuti märkide omavaheline assotsieerumine.

Avaldaja osutab, et KaMS § 52 lg 1¹ kohaselt peab kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks KaMS §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu olemas olema ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal. Avaldaja märgib, et Patendiamet tegi omaniku kaubamärgi „Schbot“ registreerimise otsuse 13.09.2021 ning kuivõrd avaldaja kaubamärk „Schbot + kuju“ registreeriti 21.08.2021, olid nii KaMS § 10 lg 1 punktides 1 kui 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud olemas 13.09.2021 seisuga.

Arvestades kõike eeltoodut ühes asjaoluga, et avaldaja ei ole omanikule andnud kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi „Schbot“ registreerimiseks KaMS § 10 lg 2 tähenduses, palub avaldaja komisjonil tuvastada kaubamärgi „Schbot“ (taotlus nr M202100839, reg nr 60255) KaMS § 10 lg 1 punktis 1, alternatiivselt KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal ning tunnistada omaniku ainuõigus tühiseks KaMS § 52 lg 1¹ alusel.

Tühistamisavaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljavõtte EUIPO kaubamärkide andmebaasist avaldaja kaubamärgi kohta ning väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja Eesti Kaubamärgilehest nr 10/2021 omaniku kaubamärgi kohta.

30.11.2021 võttis komisjon tühistamisavalduse menetlusse ja toimetab selle samal kuupäeval omanikule kätte e-kirja teel. Omanikku teavitati kättetoimetamisel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab omanik kirjalikus, st allkirjastatud või digiallkirjastatud vormis teatama komisjonile hiljemalt 07.02.2022, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda.

Omanik sai avalduse kätte samuti **30.11.2021**, mida kinnitab osutatud kuupäeval komisjonile vastusena saadetud omaniku e-kiri. Nimetatud e-kirjas leidis omanik, et olles tutvunud avalduse materjalidega, on avaldajal avalduse esitamiseks täielik õiguslik alus olemas. Omanik lisas, et nemad omalt poolt ei takista kaubamärgi [omaniku e-kirjas ekslikult nimetatud „patendiks“ – komisjoni märkus] üleminekut avaldajale ning palus komisjonil teada anda, millised toimingud on vaja teha.

Komisjon vastas omanikule **02.12.2021**, selgitades menetluse võimalikke stsenaariume olenevalt sellest, kas omanik soovib teatada avaldusele vastu vaidlemise soovi puudumisest või soovib omanik anda oma kaubamärgi üle avaldajale. Muu hulgas märkis komisjon, et kui omanik on tema kaubamärgi vastu esitatud avaldusega nõus ega soovi sellele vastu vaielda, tuleb omanikul seda asjaolu komisjonile kinnitada digitaalselt allkirjastatud kirjaga. Komisjon lisas, et ootab omanikult tema valikute osas otsusele jõudmist ning sellest komisjonile teada andmist leppeperioodi lõpuks, st hiljemalt 07.02.2022.

Omanik komisjonile rohkem ei vastanud, sh ei teatanud omanik komisjonile (digitaalselt) allkirjastatud vormis, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda.

09.02.2022 tegi komisjon avaldajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 ettepaneku avalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 11.04.2022. Komisjon selgitas muu hulgas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

22.02.2022 esitatud menetlusdokumendis andis avaldaja komisjonile teada, et jääb oma 13.11.2021 esitatud ainuõiguse tühiseks tunnistamise avalduses esitatud kõigi seisukohtade juurde ning ei pea vajalikuks lisaks selles esitatud põhjendustele täiendavaid põhjendusi ja tõendeid esitada.

24.03.2022 alustas komisjon tühistamisavalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1 rahuldab komisjon tühistamisavalduse 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.

Käesolevas asjas on esitatud avaldus kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks seoses klassis 7 registreeritud kaubamärgiga „Schbot“ (taotlus nr M202100839; reg nr 60255; taotluse esitamise kuupäev 08.06.2021; registreerimise kuupäev 13.09.2021). KaMS § 52 lg 1¹ võimaldab asjast huvitatud isikul esitada komisjonile avalduse kaubamärgiomaniku vastu tema ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks KaMS §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul, kui see asjaolu oli olemas ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal. Avaldaja leiab, et omaniku ainuõigus kaubamärgile „Schbot“ tuleb tunnistada tühiseks tulenevalt sellest, et esinevad KaMS § 10 lg 1 punktides 1 ja 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. KaMS § 10 lg 1 p 1 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks. 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 assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Avaldaja nimele on klassis 7 registreeritud EL kaubamärk „Schbot + kuju“ (reg nr 018402169; taotluse esitamise kuupäev 19.02.2021; registreerimise kuupäev 21.08.2021). Avaldaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem omaniku kaubamärgist, st avaldaja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on varasem omaniku kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast.

Avaldaja palub komisjonil tuvastada omaniku kaubamärgi „Schbot“ osas KaMS § 10 lg 1 punktis 1, alternatiivselt KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal ning tunnistada omaniku ainuõigus tühiseks KaMS § 52 lg 1¹ alusel.

Komisjon leiab, et avaldaja tühistamisavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu osas, mis puudutab KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemist. Seega kuulub avaldus TÕAS § 48⁴ lg 1 kohaselt rahuldamisele otsust põhjendamata. Kuna ainuüksi KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisest tulenevalt tuleb avaldus rahuldada kogu ulatuses, ei pea komisjon vajalikuks anda hinnangut avaldaja seisukohale seoses KaMS § 10 lg 1 punktis 1 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisega. Hinnangu andmine sellele ei mõjutaks tühistamisavalduse rahuldamist.

Kooskõlas KaMS § 55 lõikega 1 on tühistamisavalduse rahuldamise ja omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise tagajärjeks omaniku kaubamärgiregistreeringu nr 60255 lugemine õigustühiseks algusest peale. Kooskõlas KaMS § 51 lõikega 2 kustutab Patendiamet omaniku kaubamärgi registrist, kui käesolev otsus on jõustunud.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ning § 55 lõikest 1, otsustas komisjon:

tühistamisavaldus rahuldada, tunnistada MobiluxEst OÜ ainuõigus kaubamärgile „Schbot“ (reg nr 60255) tühiseks ning lugeda registreering nr 60255 õigustühiseks algusest peale.

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

Kai Klanberg

Hanna Teppan