

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 2081-o

Tallinn, 11.10.2022

**Avaldus nr 2081 – kaubamärgile
„NUTS ON + kuju“ (rahvusvaheline
registreering nr 1605144) õiguskaitse
andmise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Priit Lello ja Hanna Teppan, vaatas kirjalikus menetluses läbi Optiwin OÜ vaidlustusavalduse NUTSON INC. kaubamärgi „NUTS ON + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1605144) registreerimise vastu klassides 9, 35, 38, 41 ja 45.

Asjaolud ja menetluse käik

03.01.2022 esitas Optiwin OÜ (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolnik Kristjan Leppik) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse NUTSON INC. (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „NUTS ON + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1605144; registreeringu kuupäev 13.01.2021; prioriteedikoopäev 21.07.2020) registreerimine järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

Klass 9 – *software for communication in social networks and interaction with the internet community; downloadable application programming interface (api) software; downloadable application programming interface (api) software that facilitates the provision of online services for social network communication and for searching, uploading, downloading, accessing and managing data; software for creating, managing and interacting with the internet community; software for organizing events, searching for events, scheduling and managing events; software for creating, editing, uploading, downloading, accessing, viewing, publishing, displaying, tagging, blogging, streaming, communicating, annotating, annotating feelings and emotions, commenting, embedding objects, transmitting and sharing, or other means of providing electronic media or information through computer networks, the internet and communication networks; software for the modification and transmission of images, audio, audiovisual and video content and data; software for modifying photos, images and audio, video and audiovisual content using photographic filters and augmented reality effects, including graphics, animation, text, drawings, geo-tags, metadata tags, hyperlinks; software for collecting, managing, editing, organizing, modifying, transferring, exchanging and storing data and information; downloadable e-commerce software that enables users to conduct electronic business transactions over the internet and communications networks; software for sending and receiving emails, alerts, notifications and reminders; computer software for use in creating, managing, measuring and distributing advertising for third parties; software for integrating electronic data with the real environment for entertainment, education, games, communication and interaction on social networks; software for wireless transmission of content, data and information; software for the functioning of social networks; mobile application software for creating, sharing, distributing and publishing advertisements; software for advertising and promoting goods and services based on geolocation; software for viewing and working with original data of images, audio, audiovisual and video content, texts and data; downloadable software for finding content and publishers and subscribing to content; software for creating and managing social media profiles and user accounts; software for uploading, downloading, streaming, archiving, transferring and exchanging images, audiovisual and video content, texts and data; software that allows individuals, groups, companies and brands to create and maintain an online presence on the internet for marketing purposes; software for advertisers to*

Address:
Tatari 39
15041 Tallinn

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

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

communicate and interact with the internet community; software for streaming multimedia entertainment content; software for sending and receiving electronic messages, graphics, images, audio and audiovisual content using the internet and communication networks; software in the form of mobile applications; software for processing images, graphics, audio, video and text; instant messaging software; file sharing software; software for electronic exchange of data, audio, video images and graphics using computer, mobile, wireless and communication networks; software for managing social media content, interacting with virtual communities, and for transmitting images, audio, audiovisual and video content, photos, video, data, text, messages, comments, advertisements, information, electronic media messages; messaging software; software for online charity fundraising and donation services; software for voice calls over internet protocol, phone calls, video calls, text messages, instant messages and online social networking services;

Klass 35 – opinion polling; business investigations; marketing research; layout services for advertising purposes; payroll preparation; providing business information via a web site; provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services; providing user reviews for commercial or advertising purposes; web indexing for commercial or advertising purposes; auctioneering; sales promotion for others; promotion of goods and services through sponsorship of sports events; production of teleshopping programmes; production of advertising films; rental of advertising time on communication media; registration of written communications and data; writing of publicity texts; advertising; online advertising on a computer network; compilation of statistics; compilation of information into computer databases; tax preparation; drawing up of statements of account; telemarketing services; administration of consumer loyalty programs; administration of frequent flyer programs; web site traffic optimization; pay per click advertising; services of retail sale of goods using teleshops or internet sites; advertising, marketing and sales promotion services; marketing research and providing marketing information; commercial and advertising services, namely, media planning and procurement of media advertising for third parties; commercial and advertising services, namely, advertising services for tracking advertising performance, managing, distributing and serving advertising, analyzing advertising data, compiling reports based on advertising data and optimizing advertising performance; consulting in the field of advertising and marketing; online retail merchandise services, including a wide range of third party consumer products, gift cards and digital media delivery, virtual reality headsets, virtual reality content and data; provision of advertising space on electronic media online for the interaction of sellers and buyers; dissemination of business information, namely, promoting the goods and services of others by placing advertisements through the global computer network; provision of commercial information from online databases with search function in the field of advertising by headings; online advertising and promotion of third party goods via the internet; advertising, marketing and promotion of goods and services of third parties through the provision of photo and video equipment at special events; advertising via electronic media; service to assist in establishing a network of business contacts with clients; advertising services, namely, management of advertising campaigns, targeting services (targeted advertising), and advertising implementation and optimization services; marketing research, namely research and analysis of advertising campaigns and consumer preferences; promotion of goods and services of third parties through the distribution of video advertising over the internet; advertising services, namely planning, control and reporting for third parties; advertising services, namely, targeting and optimization of online advertising; administration of incentive award programs for recognition, reward and incentives for individuals and groups to engage in self-improvement, self-realization, charitable, philanthropic, volunteer, community, social and humanitarian activities and the exchange of the results of creative work;

Klass 38 – providing internet chatrooms; video-on-demand transmission; transmission of podcasts; transmission of greeting cards online; message sending; computer aided transmission of messages and images; transmission of digital files; providing online forums; videoconferencing services; streaming of data; services for the exchange of photos and videos, namely, the electronic transfer of digital photo files, video and audiovisual content between internet users; telecommunication services in the form of transmission of electronic media, data, messages, graphics, images, audio, video and information; providing online forums for communication on topics of common interest; provision of online communication channels that allow the transfer of mobile devices and internet users to other local and global online addresses; providing online chat and instant messaging services and electronic boards and announcements; services of audio-text and video broadcasting via the internet or other telecommunication networks; providing access to computer databases in the field of communication in social networks, as well as acquaintances in social networks; services for the electronic exchange of photos and the exchange of data between users, including the electronic transfer of digital photo files, graphics and audio content among internet users; telecommunication services and peer-to-peer transmission of images, audiovisual and video content, photographs, videos, data, text, messages, advertisements and display advertisements and information; chat room services for social networking; streaming, including streaming of video, audiovisual and interactive audiovisual content over the internet; providing electronic bulletin boards to communicate messages to users in areas of common interest; providing online forums for user communities to exchange and transmit information, audio, video, real-time news, entertainment content or information to create virtual communities and participate in social networks; internet messaging services; instant messaging services; electronic

exchange of voice recordings, data, audio, video, text and graphics using the internet and telecommunication networks; providing access to interactive electronic and online databases containing user-defined content, third-party content, photographs, video, audio, visual and audio-visual materials in areas of general interest; providing online access to computer databases and search databases in the field of social communication, social networking and the organization of meetings and acquaintances;

Klass 41 – academies [education]; videotape editing; practical training [demonstration]; arranging and conducting of workshops [training]; organization of competitions [education or entertainment]; providing online videos, not downloadable; providing online music, not downloadable; providing user reviews for entertainment or cultural purposes; providing user rankings for entertainment or cultural purposes; providing online electronic publications, not downloadable; entertainment services; game services provided online from a computer network; scriptwriting, other than for advertising purposes; providing electronic publications for third parties; entertainment in the form of services for providing an interactive game for several players or one player via the internet or through other communication networks; providing information via computer networks related to online computer games and video games; organization and holding of competitions and assistance in holding events for players of video and computer games; educational services in the form of organizing and holding conferences, competitions, seminars and online training in the field of advertising, marketing, interaction in social networks, the internet and social media, as well as the distribution of related training materials; providing online magazines, not downloadable, including weblogs (blogs), the content of which is user-defined; entertainment services in the form of online video games; providing online magazines, not downloadable, namely advertising, marketing and business blogs; entertainment services in the form of online streaming entertainment content and streaming entertainment activities; entertainment services in the form of development, creation, production and post-production of multimedia entertainment content; entertainment services in the form of providing augmented reality games, interactive entertainment and augmented reality content; providing online augmented reality games;

Klass 45 – online social networking services; social communication services, online social networking services and meeting and dating services; providing information in the field of personal development, self-improvement, self-realization, charitable, philanthropic, volunteer, public and social services and humanitarian activities; providing information in the form of databases containing information in the field of online social networking and organization of dating; user identity verification services.

Komisjon märgib vahemärkusena, et kuigi vaidlustaja on menetlusedokumentides läbivalt viidanud taotleja kaubamärgile kui „NUTS“, siis arvestades, et taotleja kombineeritud kaubamärgis sisalduvad ka tähed „ON“ (kuigi väiksemas kirjas), viitab komisjon käesolevas otsuses taotleja kaubamärgile kui „NUTS ON + kuju“. Nii või teisiti on kaubamärgiseaduse (KaMS) § 12 lõike 1 kohaselt rahvusvahelise kaubamärgi õiguskaitsese ulatuse määramise aluseks Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelise Büroo registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon, mitte kaubamärgile antav nimi, millega sellele bibliograafilisel eesmärgil viidatakse.

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja Patendiameti otsust taotleja kaubamärgile „NUTS ON + kuju“ Eestis õiguskaitsese andmise kohta ebaseaduslikuks ning vaidlustaja õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuivõrd vaidlustaja on:

- KaMS § 11 lg 1 tähenduses üldtuntud kaubamärgi „NUTZ“ omanik;
- KaMS § 11 lg 1 tähenduses varasema, s.o alates 26.02.2020 kaitset omava Eestis registreeritud kaubamärgi „NUTZ“ (reg nr 58778) omanik.

Vaidlustaja märgib, et tema viidatud kaubamärkidel on Eestis kaitse järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

Klass 9 – arvutiprogrammid (allalaaditav tarkvara); salvestatud arvutiprogrammid; salvestatud arvutitarkvara; arvutimängude ja mängude salvestatud tarkvara; tarkvara hasartmängude loomiseks ja läbiviimiseks ülemaailmse arvutivõrgu kaudu; tarkvara mänguautomaatide kihlvedude tulemuste genereerimiseks ja kuvamiseks; mänguseadmete elektroonilised komponendid; salvestatud arvutimängud; arvutimängude allalaaditav tarkvara; andmetöötlusseadmed;

Klass 36 – mängude ja hasartmängudega seotud rahalised teenused ja finantsteenused;

Klass 38 – andmebaasidele kasutaja ligipääsu võimaldamine mängudeks ja hasartmängudeks; internetiteenuse pakkumine, nimelt arvutivõrkudesse, lokaalsetesse ja globaalsetesse mängijate võrgustikesse ligipääsu võimaldamine; sideteenused, sh andmebaasidele ligipääsu võimaldamine; andmebaasidele kasutaja ligipääsu võimaldamine; telekommunikatsiooniteenused;

Klass 41 – haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; mängu- ja hasartmänguteenused, sh hasartmänguteenused, mida pakutakse sidusalt arvutivõrgust; kasiinoteenused, sh veebis; kasiinod, hasartmängukeskused.

Vaidlustaja peab seejuures oluliseks märkida, et üldtuntud kaubamärgi kaitse on laiem kui üksnes registreeringus esitatud kaubad/teenused.

Samuti peab vaidlustaja üldtuntuse kontekstis oluliseks loetleda ka järgmisi talle kuuluvate kaubamärkide registreeringuid:

- alates 16.11.2020 kaitset omav „NUTZ KASIINO + kuju“ (reg nr 59371);
- alates 16.11.2020 kaitset omav „NUTZ Lõbu pole õnne küsimus + kuju“ (reg nr 59372);
- alates 29.03.2021 kaitset omav „NUTZ.EE + kuju“ (reg nr 60025);
- alates 08.04.2021 kaitset omav „NUTZ + kuju“ (reg nr 60304).

Vaidlustaja leiab, et loetletud registreeringud toetavad tema kaubamärgi „NUTZ“ üldtuntust lisaks selle laialdasele kasutamisele. Vaidlustaja hinnangul on mainitud kasutamine olnud aktiivne nii teles kui ka teistes meediakanalites.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „NUTS ON + kuju“ on vaidlustaja varasemate kaubamärkidega „NUTZ“ äravahetamiseni sarnane. Erinevused on vaidlustaja hinnangul üksnes minimaalsed ega väära märkidevahelisi sarnasusi ja sellest tulenevat konflikti. Taotleja taotleb kaitset tähise suhtes, mis on foneetiliselt identne ning visuaalselt äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

Kaubamärkidega hõlmatud kaupade/teenustega seoses juhib vaidlustaja komisjoni tähelepanu järgmisele:

- taotleja kaubad klassis 9 (tarkvara) on identsed vaidlustaja kaubamärgiga kaetud samade kaupadega;
- taotleja teenused klassis 35 (mh mitmesugused *online*-reklaamiteenused) on otseselt seotud klassis 9 kaetud tarkvaraga, kuivõrd tarkvara on eelduseks *online*-reklaamiteenuste ja mitmete ärijuhtimise teenuste osutamiseks ning seetõttu on tegemist vähemalt samaliigiliste teenustega;
- taotleja teenused klassis 38 (andmebaasidele ja võrgustikesse ligipääsu pakkumise teenused) on identsed vaidlustaja kaubamärgiga kaetud teenustega;
- taotleja teenused klassis 41 (haridus, väljaõpe, meelelahutus- ja spordialane tegevus, sh *online*-mänguteenused) on identsed vaidlustaja kaubamärkidega kaetud teenustega;
- ka klassis 45 taotletakse kaitset *online*-teenustele, s.o arvutiandmebaaside vahendusel pakutavatele info- ja suhtlusvõrgustiku teenustele, mis on samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega kaetud teenustega.

Kokkuvõtvalt leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgile taotletakse kaitset vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenustega identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks. Seetõttu peab vaidlustaja tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumist varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Vaidlustaja lisab, et kaupade ja teenuste osas, mille komisjon peaks leidma olevat erinevad ja/või eriliigilised, kohaldub KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud õiguskaitset välistav registreerimistakistus, s.o lisaks KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eelduseks esinevatele asjaoludele on vaidlustaja hinnangul täidetud ka KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise tingimused.

Vaidlustaja märgib, et tugineb ka oma üldtuntud varasematele õigustele ja maine ning eristusvõime kahjustamisele KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses. Viimaste osas säilitab vaidlustaja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48³ alusel õiguse esitada täiendavaid põhjendusi ja tõendeid.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3, § 41 lõigetes 2 ja 3, TÕAS § 39 lg 1 punktis 2 ning § 61 lõikes 1 sätestatust palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „NUTS ON + kuju“ õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmisest.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrükkid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja Eesti Kaubamärgilehest 11/2021 taotleja kaubamärgi nr 1605144 kohta ning väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi nr 58778 kohta.

12.01.2022 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse. Patendiamet edastas WIPO Rahvusvahelise Büroo vahendusel taotlejale teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Taotlejal oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 13.04.2022, mida taotleja ei teinud.

14.04.2022 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 15.06.2022. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajatele TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab selle tähtaja möödumisel lõppmenetlust.

15.06.2022 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused, milles jäi 03.01.2022 esitatud vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ja nõuete juurde ning täpsustas oma seisukohti.

Vaidlustaja märgib muu hulgas, et KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud sarnasuse tuvastamisel vaadeldakse tähiseid tervikuna ning nende domineerivaid osi, et selgitada välja, kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele omanikule või üksteisega seotud ettevõtetele.

Vaidlustaja leiab, et käesoleval juhul on tegemist äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, kuivõrd hilisem kaubamärk meenutab varasemaid kaubamärke (s.o vaidlustaja üldtuntud ja registreeritud kaubamärki) sedavõrd oluliselt, et tarbijad võivad saada eksitatud kaupade/teenuste päritolu osas. Minimaalne erinevus ei ole piisav konflikti vältimiseks. Vaidlustaja varasem kaubamärk „NUTZ“ on sõnaline kaubamärk. Taotleja kaubamärk „NUTS ON + kuju“ on vaidlustaja hinnangul minimaalset kujunduslikku elementi sisaldav kaubamärk, millise domineerivaks ja eristusvõimeliseks elemendiks on sõna „NUTS“. Vaidlustaja märgib, et taotleja tähise lõpus on esitatud üleval nurgas ka sõna „ON“, kuid see on proportsioonidelt sedavõrd väike, et ei eksisteeri eristusvõimet lisava elemendina. Ka tähe „U“ puhul kasutatud kujunduslik element on vaidlustaja hinnangul sedavõrd ebaoluline, et see ei lisa kaubamärgile kui tervikule eristusvõimelist lisaväärtust ega muuda tähte „U“ visuaalselt oluliselt erinevaks selle loomupärasest kujust. Samal ajal on tähistel „NUTZ“ ja „NUTS“ võrdne arv tähemärke ja silpe ning need ka häälduvad identselt (seejuures häälduvad identselt ka ainsad erinevad tähed, vastavalt Z ja S). Seega leiab vaidlustaja, et tegemist on visuaalselt äravahetamiseni sarnaste ja foneetiliselt identsete tähistega. Kontseptuaalsest aspektist vaidlustaja hinnangul tähiseid võrrelda ei saa, kuivõrd tähisel „NUTZ“ ei ole keskmisele Eesti tarbijale tähendust.

Vaidlustaja toob oma seisukohtades välja enda ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenuste võrdluse ning jääb seisukohale, et taotleja kaubamärgiga taotletakse kaitset vaidlustaja kaubamärkidega kaetud kaupade ja teenustega identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks.

Kokkuvõtlikult jääb vaidlustaja seisukohale, et käesoleval juhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Vaidlustaja jääb ka seisukohale, et juhul kui KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldused ei peaks komisjoni hinnangul olema täidetud, esinevad taotleja kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p 3 kohased keeldumisalused. Vaidlustaja toob muu hulgas esile, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja kolmanda isiku kasutatava kaubamärgi vahel oleks selline, et muutuks tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi – piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja hilisema tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga (Euroopa Kohtu otsus C-487/07, p 36).

Vaidlustaja märgib, et arvestades tema kaubamärgi kõrget mainet ja eristusvõimet, on vaidlustaja peamiseks huviks hoida oma kaubamärgi mainet jätkuvalt tugevana, säilitades selle unikaalsust. Äärmiselt sarnase kaubamärgi kasutamine kahjustab vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet ning „lahjendab“ selle identiteeti ja mõju avalikkusele.

Vaidlustaja osutab ka, et Euroopa Kohus on leidnud, et väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla üle kaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vastupidi (C-39/97, p 17). Seega isegi kui kaubamärke kasutatakse mitte sarnaste kaupade või teenuste tähistamiseks, on kõnealused märgid ise äärmiselt sarnased.

Kokkuvõtlikult jääb vaidlustaja seisukohale, et taotleja kaubamärgi suhtes kohalduvad ka KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud õiguskaitses välistavad asjaolud.

Kaubamärgi „NUTZ“ üldtuntuse kohta märgib vaidlustaja, et on oma kaubamärke aktiivselt kasutanud alates 2019. aastast, mil registreeriti domeeninimi nutz.ee. Ettevõtte tegevus ning kaubamärkide kasutamine kätkes endas meelelahutusteenuste pakkumist, seda mh läbi veebikeskkondade. Samuti hõlmab tegevus seonduvat tarkvara, finantsteenuseid, turundusabi jne. Kaubamärke „NUTZ“ on aktiivselt reklaamitud nii veebis kui ka teles, sh tehakse juba pikemat aega koostööd Kanal2 saatega

„Õhtu“, kus kaubamärgid „NUTZ“ on püsivalt reklaamitud. Kõiki neid asjaolusid kogumis ning vastastikuses seoses hinnates on vaidlustaja hinnangul veenvalt tõendamist leidnud tema kaubamärkide üldtuntus, kõrge maine ning eristusvõime.

Juhindudes KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3, § 41 lõigetes 2 ja 3, TÕAS § 39 lg 1 punktis 2 ning § 61 lõikes 1 sätestatust palub vaidlustaja jätkuvalt komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „NUTS ON + kuju“ õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmisest.

13.07.2022 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „NUTS ON + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1605144; registreeringu kuupäev 13.01.2021; prioriteedikuupäev 21.07.2020) klassides 9, 35, 38, 41 ja 45, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3. 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. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitse identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet.

Vaidlustaja nimele on klassides 9, 36, 38 ja 41 registreeritud kaubamärk „NUTZ“ (reg nr 58778; taotluse esitamise kuupäev 26.02.2020; registreerimise kuupäev 09.09.2020), mis vaidlustaja hinnangul on ühtlasi tema üldtuntud kaubamärk. Kuivõrd vaidlustaja registreeritud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on varasem taotleja kaubamärgi prioriteedikuupäevast, on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses. Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgile „NUTS ON + kuju“ õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmisest.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu osas, mis puudutab taotleja kaubamärgi „NUTS ON + kuju“ puhul KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemist tulenevalt vaidlustaja registreeritud kaubamärgist „NUTZ“. Seega kuulub avaldus TÕAS § 48⁴ lg 1 kohaselt rahuldamisele otsust põhjendamata. Kuna ainuüksi KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisest ja vaidlustaja registreeritud kaubamärgist tulenevalt kuulub avaldus rahuldamisele kogu ulatuses, ei pea komisjon vajalikuks anda hinnangut vaidlustaja seisukohtadele seoses KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisega ega seoses vaidlustaja kaubamärgi väidetava üldtuntusega. Hinnangu andmine nimetatud asjaoludele ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

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 kaubamärgile „NUTS ON + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1605144) klassides 9, 35, 38, 41 ja 45 õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest.

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

Priit Lello

Hanna Teppan