

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 2088-o

Tallinn, 26.10.2022

**Avaldus nr 2088 – kaubamärgile
„OLIMPBET“ (rahvusvaheline
registreering nr 1616226) õiguskaitse
andmise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Janika Kruus ja Maria Silvia Martinson, vaatas kirjalikus menetluses läbi Optiwin OÜ vaidlustusavalduse Darina Borisovna Denisova kaubamärgi „OLIMPBET“ (rahvusvaheline registreering nr 1616226) registreerimise vastu klassis 41.

Asjaolud ja menetluse käik

01.02.2022 esitas Optiwin OÜ (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolnik Kristjan Leppik) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse Darina Borisovna Denisova (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „OLIMPBET“ (rahvusvaheline registreering nr 1616226; registreeringu kuupäev 09.07.2021) registreerimine järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 41 – *gambling; providing amusement arcade services; providing casino facilities [gambling]; bookmaking [gambling] services.*

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgile „OLIMPBET“ õiguskaitse andmist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuivõrd vaidlustajale kuulub KaMS § 11 lg 1 tähenduses:

- üldtuntud kaubamärk „OPTIBET“, üldtuntus seoses klassi 41 kuuluvate teenustega *haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus/hasartmängude korraldamine*;
- varasem Eestis registreeritud kaubamärk „OPTIBET“ (reg nr 42460; taotluse esitamise kuupäev 01.04.2005), klass 41;
- varasem Eestis registreeritud kaubamärk „Optibet - põnevate elamuste kodu“ (reg nr 59060; taotluse esitamise kuupäev 15.06.2020), klass 41.

Vaidlustaja hinnangul on oluline märkida, et üldtuntud kaubamärgi kaitse on laiem, kui üksnes registreeringus esitatud teenused. Vaidlustaja peab üldtuntuse kontekstis oluliseks loetleda ka järgmised kaubamärgi „OPTIBET“ registreeringud: „OPTIBET SPORTS & CASINO + kuju“ (reg nr 52904; taotluse esitamise kuupäev 13.05.2014), „OPTIBET CASINO + kuju“ (reg nr 52908; taotluse esitamise kuupäev 20.06.2014), „OPTIBET SPORT & KASIINO + kuju“ (reg nr 52923; taotluse esitamise kuupäev 18.08.2014) ja „OPTIBET POKER + kuju“ (reg nr 58070; taotluse esitamise kuupäev 01.07.2019). Vaidlustaja leiab, et need kaubamärkide registreeringud toetavad vaidlustaja kaubamärgi „OPTIBET“ üldtuntust lisaks selle märgi laialdasele kasutamisele. Mainitud kasutamine on vaidlustaja hinnangul olnud aktiivne nii teles kui ka teistes meediakanalites.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja varasemate „OPTIBET“ kaubamärkidega äravahetamiseni sarnane. Erinevused on üksnes minimaalsed ega väära märkide vahelisi sarnasusi ja sellest tulenevat konflikti. Seoses kaubamärkidega hõlmatud teenustega juhib vaidlustaja komisjoni tähelepanu, et taotleja teenused on identsed vaidlustaja vastandatud kaubamärgiregistreeringutes toodud teenustega „hasartmängude korraldamine/kultuurialane tegevus/meelelahutus“. Vaidlustaja hinnangul taotletakse seega rahvusvahelise registreeringuga nr 1616226 esitatud kaubamärgile

Adress:
Tatari 39
15041 Tallinn

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

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

kaitses identsete teenuste tähistamiseks võrreldes vaidlustaja kaubamärkidega kaetud teenustega. Seetõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga (KaMS § 10 lg 1 p 2).

Vaidlustaja märgib, et säilitab tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48³ alusel õiguse esitada täiendavaid põhjendusi ja tõendeid.

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

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2021 taotleja kaubamärgi nr 1616226 kohta ning väljatrükkid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärkide nr 42460 ja 59060 kohta.

09.02.2022 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (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 10.05.2022, mida taotleja ei teinud.

11.05.2022 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 12.07.2022. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

12.07.2022 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused, leides kokkuvõtlikult järgmist.

Vaidlustaja jääb oma 01.02.2022 esitatud vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ja nõuete juurde, leides, et Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaoludega.

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 märgib vaidlustaja, et nimetatud sätte 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. Vaidlustaja leiab, et hilisem kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse identsete ja samaliigiliste kaupade või teenuste jaoks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade või teenuste päritolu osas. Sarnasuse tuvastamisel vaadeldakse tähiseid tervikuna, selgitamaks, kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele omanikule või üksteisega seotud ettevõtetele.

Vaidlustaja hinnangul on käesoleval juhul võrreldavate kaubamärkide näol tegemist äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, kuivõrd hilisem kaubamärk meenutab varasemaid kaubamärke sedavõrd oluliselt, et tarbijad võivad saada eksitatud teenuste päritolu osas. Minimaalne erinevus ei ole piisav konflikti vältimiseks. Vaidlustaja märgib, et nii kaubamärk „OPTIBET“ kui ka kaubamärk „OLIMPBET“ on sõnamärgid. Vaidlustaja loetleb elemendid, mis tema hinnangul muudavad hilisema kaubamärgi konfliktseks vaidlustaja vastandatud kaubamärkidega:

- tähistel „OLIMPBET“ ja „OPTIBET“ on vastavalt 8 ja 7 tähemärki, seega tähemärkide osas on erinevus minimaalseim võimalik;
- tähistel „OPTIBET“ ja „OLIMPBET“ on võrdne arv silpe;
- tähised „OPTIBET“ ja „OLIMPBET“ häälduvad äärmiselt sarnaselt, kusjuures häälduslikku sarnasust rõhutavad identsed algus- ja lõpuosad ning identse täishääliku „l“ asetus tähiste keskel;
- kontseptuaalsest aspektist ei ole tähistel „OLIMPBET“ ja „OPTIBET“ tervikuna keskmisele Eesti tarbijale tähendust, mistõttu kontseptuaalselt tähiseid võrrelda ei saa. Teadlikum tarbija tajub mõlemas tähises ingliskeelset sõna „BET“ (eesti keeles: *kihlvedu*, *panustama*) ning loob selle põhjal kontseptuaalselt identse seose mõlema märgi vahel.

Kokkuvõtvalt on vaidlustaja hinnangul tegemist visuaalselt ja häälduslikult äravahetamiseni sarnaste tähistega ja ka kontseptuaalselt kannavad tähised sama tähendust.

Seoses kaubamärkidega hõlmatud teenustega leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul puudub vaidlus teenuste identsuse osas, kuivõrd kõik vaadeldavad kaubamärgid katavad teenuseid „hasartmängud ja nende korraldamine“. Seega on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete teenustega.

Neil asjaoludel peab vaidlustaja tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumist varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Vaidlustaja leiab ka, et tema „OPTIBET“ kaubamärgid on üldtuntud, märkides muu hulgas, et vaidlustaja on oma kaubamärke aktiivselt kasutanud alates 2013. aastast, mil registreeriti domeeninimi optibet.ee. Ettevõtte tegevus ja kaubamärkide kasutamine kätkeb endas meelelahutust, sh hasartmänguteenuste pakkumist ning seda muu hulgas läbi veebikeskkondade. Optibet on vaidlustaja hinnangul Eesti ja Baltikumi üks populaarseimad hasartmängude keskkondasid, mille toodete seas on kasiino, spordiennustus ja *online* pokker (<https://tasutakasiino.com/online-kasiino/optibet/>). „OPTIBET“ kaubamärke on aktiivselt reklaamitud nii veebis kui ka teles. Mare Baltic Gaming Summiti raames valiti OPTIBET 2019. aastal Baltikumi parimaks *online*-kasiinoks (<https://www.optibet.ee/auhinnad>). OPTIBET on aktiivselt toetanud ka Eesti sporti (<https://et.wikipedia.org/wiki/Optibet>). Neid asjaolusid kogumis ning vastastikusel seoses hinnates on vaidlustaja hinnangul veenvalt tõendamist leidnud tema kaubamärkide üldtuntus, kõrge maine ja eristusvõime.

Lisaks märgib vaidlustaja, et tugineb oma nõude sisustamisel ka KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud õiguskaitset välistavale asjaolule ning leiab, et kui KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldused ei ole komisjoni hinnangul täidetud, esinevad KaMS § 10 lg 1 p 3 kohased keeldumisalused. Oma seisukohtades esitab vaidlustaja KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldatavuse põhjendamiseks erinevaid argumente.

Kokkuvõtlikult on vaidlustaja hinnangul kahtlustetagi selge, et taotleja poolt äravahetamiseni sarnase ning assotsieeruva kaubamärgi registreerimiseks esitamine ning kasutusele võtmine põhjustab tarbijates segadust ning nimetatud kaubamärgile kaitse võimaldamine rikub vaidlustaja varasemaid õigusi.

06.09.2022 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.

01.02.2022 esitatud vaidlustusavalduses on vaidlustaja vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „OLIMPBET“ (rahvusvaheline registreering nr 1616226; registreeringu kuupäev 09.07.2021) klassis 41, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Taotleja kaubamärgile on vaidlustaja vastandanud tema nimele klassis 41 registreeritud kaubamärgid „OPTIBET“ (reg nr 42460; taotluse esitamise kuupäev 01.04.2005) ja „Optibet - põnevate elamuste kodu“ (reg nr 59060; taotluse esitamise kuupäev 15.06.2020). Ühtlasi on vaidlustaja hinnangul kaubamärk „OPTIBET“ tema üldtuntud kaubamärk. Vaidlustaja vastandatud registreeritud kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses taotleja kaubamärgist varasemad. Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „OLIMPBET“ 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 „OLIMPBET“ puhul KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemist tulenevalt vaidlustaja registreeritud kaubamärkidest „OPTIBET“ ja „Optibet - põnevate elamuste kodu“. Seega kuulub vaidlustusavaldus TÕAS § 48⁴ lg 1 kohaselt rahuldamisele otsust põhjendamata. Kuna ainuüksi vaidlustaja registreeritud kaubamärkidest tulenevalt tuleb avaldus rahuldada kogu ulatuses, ei pea komisjon vajalikuks anda hinnangut vaidlustaja seisukohtadele seoses vaidlustaja kaubamärgi väidetava üldtuntusega. Hinnangu andmine sellele ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Komisjon jätab tähelepanuta vaidlustaja seisukohad seoses KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu väidetava esinemisega taotleja kaubamärgi osas. Vaidlustaja ei ole KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud keeldumisalusele tuginenud 01.02.2022 esitatud vaidlustusavalduses, vaid on seda teinud alles 12.07.2022 komisjonile esitatud vaidlustusavalduse põhjendustes. Vaidlustusavalduses selle esitamise kuupäeval esitatud nõude aluse ja sisu hilisem laiendamine ei ole aga kooskõlas TÕAS § 46 lõikega 1.

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 „OLIMPBET“ (rahvusvaheline registreering nr 1616226) klassis 41 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

Janika Kruus

Maria Silvia Martinson