



**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APPELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1780-o

Tallinnas 30.07.2019

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Cooperativa Ceramica d'Imola S.C (Via Vittorio Veneto, 13, Imola (Bologna) I-40026, Itaalia) vaidlustusavalduse Foshan City Faenza Sanitary Ware Co., Ltd. (Sanzhou Park, East Zone, Cangjiang Ind. Zone, Gaoming District, Foshan City, 528511 Guangdong province, Hiina) kaubamärgile „FAENZA + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1376060) klassis 19 Eestis õiguskaitse andmise vastu.

Asjaolud ja menetluse käik

28.09.2018 esitas Cooperativa Ceramica d'Imola S.C (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Kaie Puur) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles kaubamärgiseaduse (edaspidi ka KaMS; siin ja edaspidi on viidatud KaMS sätetele nende kuni 31.03.2019 kehtinud redaktsioonis, kui ei ole märgitud teisiti) § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 alusel vaidlustatakse kaubamärgile „FAENZA + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1376060) õiguskaitse andmine klassi 19 kaupade osas. Vaidlustusavaldus võeti 12.10.2018 komisjonis menetlusse numbri 1780 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Cooperativa Ceramica d'Imola S.C (edaspidi ka vaidlustaja) märgib vaidlustusavalduses, et talle kuuluvad järgmised varasemad Euroopa Liidus registreeritud kombineeritud kaubamärgid:

- „LAFENZA + kuju“ (reg nr 0858012), registreeritud klassis 19;
- „LAFENZA CERAMICA + kuju“ (reg nr 010828267), registreeritud klassides 19, 35, 39;
- „LAFENZA TILE WITH STYLE + kuju“ (reg nr 015093099), registreeritud klassides 19, 35, 39.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida Eestis Foshan City Faenza Sanitary Ware Co., Ltd. (edaspidi ka taotleja) kaubamärk „FAENZA + kuju“ on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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. Vaidlustajale kuulub varasem õigus sarnastele kaubamärkidele. Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärk „FAENZA + kuju“ on nii visuaalselt kui ka foneetiliselt äärmiselt sarnane kaubamärkidega „LAFENZA + kuju“, „LAFENZA CERAMICA + kuju“ ja „LAFENZA TILE WITH STYLE + kuju“, seda eelkõige tulenevalt võrreldavate kaubamärkide domineerivatest sõnalistest elementidest, milleks taotleja kaubamärgi puhul on „FAENZA“ ning vaidlustaja kaubamärkide puhul „LAFENZA“. Kaubamärkide muud sõnalised ja kujunduslikud osad ei ole vaidlustaja hinnangul piisavad, et kaubamärke eristada. Vaidlustaja leiab, et kuna vaidlustaja kaubamärkide domineerival ning eristusvõimelisel osal „LAFENZA“ ning taotleja kaubamärgi sõnalisel osal „FAENZA“ ei ole Eesti tarbijate jaoks selget tähendust, siis semantiliselt kaubamärke võrrelda ei saa. Samuti leiab vaidlustaja, et tema kaubamärkidega hõlmatud klassi 19 kaubad on osalt identsed ja osalt samaliigilised taotleja kaubamärgiga hõlmatud klassi 19 kaupadega.

Vaidlustaja leiab kokkuvõtlikult, et taotleja kaubamärk on nii visuaalselt kui ka foneetiliselt väga sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega ning kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed või samaliigilised, seejuures kaubamärgid on omavahel sarnased sellisel määral, mis võimaldab neid tarbijal omavahel segi ajada. Taotleja kaubamärk tuleb seetõttu KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel jätta registreerimata.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale KaMS § 10 lg 2 kohast kirjalikku luba, mis võimaldaks jätta KaMS § 10 lg 1 p 2 õiguskaitset välistavaid asjaolusid arvestamata.

Neil asjaoludel palub vaidlustaja komisjonil rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi „FAENZA + kuju“ Eestis registreerimise kohta klassi 19 kuuluvate kaupade osas taotleja nimele ning

kohustada Patendiametit tegema rahvusvahelise registreeringu nr 1376060 osas uus otsus komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisaks volikirjale ja riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud:

- väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 8/2018 taotleja kaubamärgi kohta;
- väljatrükid EUIPO kaubamärkide andmebaasidest vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärkide kohta.

12.10.2018 edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 14.01.2019. Taotleja ei ole komisjoni teavitanud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

11.06.2019 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 12.07.2019.

11.07.2019 esitas vaidlustaja komisjonile lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ning palus jätkuvalt vaidlustusavaldus rahuldada. Vaidlustaja juhtis tähelepanu, et taotleja ei ole senise menetluse jooksul omapoolseid seisukohti esitanud, millest võib järeldada, et ta nõustub vaidlustaja poolt esitatud argumentidega või et tal puudub huvi taotletud kaubamärgi kaitsmiseks.

18.07.2019 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1780 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduse nr 1780 menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „FAENZA + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1376060), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 13.09.2017. Rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollis art 3 lõige 4). Alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt 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 taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 13.09.2017 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja TÕAS nende alates 01.04.2019 kehtivates redaktsioonides.

Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ei ole see, et taotleja ei ole esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, vaidlustusavalduse menetlemist takistavaks asjaoluks. Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lg-st 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 Patendiameti otsuse anda taotleja kaubamärgile „FAENZA + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1376060; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 13.09.2017) klassis 19 Eestis õiguskaitse, leides, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. KaMS § 10 lg 1 p-ga 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.

Vaidlustaja nimele on registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgid „LAFENZA + kuju“ (reg nr 0858012; prioriteedikuupäev 28.01.2005), „LAFENZA CERAMICA + kuju“ (reg nr 010828267; taotluse kuupäev 23.04.2012) ja „LAFENZA TILE WITH STYLE + kuju“ (reg nr 015093099; prioriteedikuupäev 04.09.2015), millel

kõigil on õiguskaitsse muu hulgas klassi 19 kaupade tähistamiseks. Nende märkide taotluste esitamise kuupäevad või prioriteedikuupäevad on varasemad taotleja kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kuupäevast, seega on kõik viidatud vaidlustaja kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 6.

Vaidlustaja taotleb kaubamärgi „FAENZA + kuju“ klassis 19 Eestis registreerimise kohta tehtud Patendiameti otsuse tühistamist ning Patendiameti kohustamist tegema rahvusvahelise registreeringu nr 1376060 osas uus otsus komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses üheski osas ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48⁴ lg-le 1 vaidlustaja taotletud ulatuses rahuldamisele otsust põhjendamata.

Komisjon märgib siinkohal, et vastavalt alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 41 lg-le 3 ei kohusta komisjon vaidlustusavalduse rahuldamise korral Patendiametit mitte jätkama menetlust, vaid teeb kaubamärgi registreerimise kohta ise uue otsuse. Kuna vaidlustusavalduse ese on rahvusvaheline kaubamärk, arvestatakse KaMS §-s 70 sätestatud erisusi (s.t kuivõrd rahvusvaheline kaubamärk juba on rahvusvaheliselt registreeritud, saab käesoleval juhul otsuse teha mitte kaubamärgi registreerimise kohta, vaid kaubamärgile õiguskaitsse andmise kohta).

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS § 48⁴ lg-st 1, §-st 61, kuni 31.03.2019 kehtinud KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3 ja § 70 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

1. Vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „FAENZA + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1376060) klassis 19 õiguskaitsse andmise kohta.

2. Keelduda kaubamärgile „FAENZA + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1376060) klassis 19 õiguskaitsse andmisest.

Vaidlustusavalduse 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.

Allkirjad:

/allkirjastatud digitaalselt/

S. Sulsenberg

/allkirjastatud digitaalselt/

H.-K. Lahek

/allkirjastatud digitaalselt/

P. Lello