

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**



**Otsus nr 1849-o**

Tallinn, 04.05.2020

**Avaldus nr 1849 – rahvusvahelisele  
kaubamärgile „KOKU“ (reg nr  
1420926) õiguskaitse andmise  
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Gea Lepik, Margus Tähepõld, vaatas läbi First Grade International Limited, GB, (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Linnar Puusepp) 09.08.2019 vaidlustusavalduse S.C. Loop Productions S.R.L., RO, (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „KOKU“ (reg nr 1420926, reg kuupäev 15.05.2018, avaldamise kuupäev 01.07.2019) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassis 32 (*beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*).

Vaidlustajale kuuluvad Euroopa Liidus kehtivad rahvusvahelised kaubamärgiregistreeringud (vaidlustusavalduse lisad 2–4):

Kaubamärk			KOKOWIZE
Registreeringu nr	1293373	1193347	1196490
Prioriteedikuupäev	30.07.2015	04.09.2013	08.07.2013
Kaitstud klassis	29, 30, 32	29, 30, 32	29, 30, 32

**Menetluse käik**

Vaidlustaja on **09.08.2019** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile. Vaidlustaja nõue on tühistada Patendiameti otsus anda Eestis õiguskaitse vaidlustatud kaubamärgile klassi 32 kuuluvate kaupade osas kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 ning § 41 lg 2 alusel ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Vaidlustata kaubamärk KOKU on äravahetamiseni sarnane varasemate „KOKO + disain“, „KOKOWIZE + disain“ ja KOKOWIZE kaubamärkidega ning seda taotletakse identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Samuti esineb käesolevas asjas oht, et vaidlustatud tähis võib klassi 32 kuuluvate kaupade osas ära kasutada ja kahjustada varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest vaidlustatud ning Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti andmebaasist vastandatud kaubamärkide kohta.

Asjassepuutuva kuupäeva (15.05.2018) KaMS redaktsiooni § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis:

- 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;
- mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: [toak@epa.ee](mailto:toak@epa.ee)

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

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **08.09.2019**. Patendiamet edastas omanikule vaidlustusavalduse esitamise kohta teate Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel, vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 11.11.2019. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>4</sup> lõikega 1.

Komisjon võimaldas 13.11.2019 TÕAS § 48<sup>3</sup> lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 14.01.2020. Vaidlustaja ei ole vaidlustusavaldust täiendavaid põhjendusi ega tõendeid esitanud.

Komisjon alustas 17.03.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni selgitused ja otsus**

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse 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, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seejuures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll art 3 lõige 4). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk (rahvusvaheline registreering nr 1420926), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 15.05.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 15.05.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48<sup>1</sup> lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale § 48<sup>3</sup> lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

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

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga. Komisjonil puudub seetõttu vajadus hinnata vaidlustusavalduse põhjendatust KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatu alusel.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikest 1 ja § 61 lõikest 1 otsustab komisjon:

**rahuldada vaidlustaja First Grade International Limited vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus S.C. Loop Productions S.R.L. rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1420926 Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.**

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada lagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni lagi esitamisest. Kui nimetatud lagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui lagi esitatakse, kuid kohus ei võta lagi menetlusse, jätab lagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tanel Kalmet

Gea Lepik

Margus Tähepõld