

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Ainuisikuline otsus nr 1974-p

Menetluse peatamine

Tallinn, 26.10.2021

Vaidlustusavaldus nr 1974 – rahvusvahelisele kaubamärgile „NEROLI CULT BEAUTY + kuju“ (reg nr 1520757) õiguskaitsese andmise vaidlustamine

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lg 1 alusel, arvestades vaidlustatud kaubamärgi omaniku LAIKS-MODE, SIA, LV 28.06.2021 avaldust ning arvesse võttes vaidlustuse aluseks oleva Euroopa Liidu kaubamärgi „CULT BEAUTY“ (reg nr 010304715) suhtes toimuvat vaidlustusmenetlust Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis,

otsustan peatada vaidlustusavalduse nr 1974 menetluse vaidlustusavalduse aluseks oleva Euroopa Liidu kaubamärgi nr 010304715 suhtes tehtavate lõppotsuste jõustumiseni.

Menetlusosalistel on palutud menetluse peatamise aluse äralangemisest komisjonile viivituse ta teatada.

Vaidlustusavaldus nr 1974 on esitatud 30.10.2020 varasema EL kaubamärgi alusel ning selle sisuks on vaidlustatud kaubamärgi kaitsese klassides 3, 5, 21 ja 44 (kõik klassid, milles vaidlustatud kaubamärgile on kaitsese taotletud). Varasem kaubamärk on kaubamärgiseaduse (KaMS) § 11 lg 1 p 7 kohaselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 alusel registreerimiseks esitatud kaubamärk, mille taotluse esitamise, prioriteedi või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem. Vastandatud varasem sõnaline EL kaubamärk nr 010304715 on registreeritud 30.09.2011 klassides 4, 8, 9, 14, 18, 21, 25, 28, 35, 44 ja 45. Vaidlustaja on vaidlustusavalduses tuginenud klasside 8, 18, 21, 35, 44 ja 45 kaupadele ja teenustele.

Varasema kaubamärgi suhtes on 19.06.2020 esitatud avaldus kehtetuks tunnistamiseks, mille menetlus on EUIPO andmebaasi andmetel 11.05.2021 seisuga peatatud.

Komisjon küsis 9.07.2021 vaidlustaja seisukohta menetluse peatamise avaldusele. Vaidlustaja on 13.08.2021 dateeritud seisukohas asunud seisukohale, et menetluse peatamine on igal juhul diskretsiooniotsus, s.t kuigi peatamise alused on olemas, peab menetluse peatamine olema põhjendatud (viidatud on Riigikohtu 22.05.2019 otsuse nr 2-17-8142 p 18). Vaidlustaja kinnitas, et EL kaubamärgi nr 010304715 on vaidlustanud kolmas isik mittekasutamise alusel (seisukoha lisa 1 kohaselt kõigi klasside – 4, 8, 9, 14, 18, 21, 25, 28, 35, 44 ja 45 – osas). Vaidlustaja leidis siiski, et arvestades ainuüksi vaidlustusavalduse juurde lisatud ulatuslikke tõendeid varasema kaubamärgi kasutamise kohta (sh enne 19.06.2020, nt vaidlustusavalduse lisad 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16), on vaidlustaja hinnangul tegemist strateegilistel (mitte sisulistel) põhjustel EUIPO-le esitatud vaidlustusega. Eeltoodut kinnitab ka asjaolu, et peale Cult Beauty Limited poolt EL kaubamärgi nr 010304715 kasutamise kohta tõendite esitamist EUIPO-le aprillis 2021 on menetlus peatatud läbirääkimisteks (seisukoha lisa 2 kohaselt kuni 30.10.2021). Eeltoodust tulenevalt ei pidanud vaidlustaja menetluse nr 1974 peatamist põhjendatuks. Vaidlustaja leidis, et kuna omanik oleks saanud taotleda samadel põhjustel peatamist juba oma esimeses vastuses, kuid nad soovisid menetlusega edasi minna, siis pole põhjendatud ka menetluse peatamine praeguses staadiumis. Juhul, kui enne sisulise otsuse tegemist komisjonis on EL kaubamärgi vaidlustamine jätkuvalt üleval, on võimalik uuesti taotleda peatamist. Menetluse peatamine praeguses staadiumis tooks kaasa üksnes menetluse ebavajaliku venimise.

Adress
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 790
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 134
<http://toak.epa.ee/>

Omanik on esitanud komisjonile 22.09.2021 dateeritud repliigi, mille kohaselt omanik ei nõustu vaidlustaja 13.08.2021 esitatud argumentidega ja palus vaidlustusavalduse menetluse peatada kuni vaidlustuse aluseks oleva varasema EL kaubamärgi nr 010304715 õigusliku staatuse selgumiseni. Omanik märkis, et TÕAS § 54 lg 1 kohaselt võib komisjon avalduse menetluse oma ainuisikulise otsusega peatada mh menetlusosalise avalduse alusel tsiviilkohtumenetluse seadustikus (TsMS) sätestatud menetluse peatamise alustel. TsMS § 356, mis reguleerib menetluse peatamist teise menetluse tõttu, näeb ette, et kui otsus sõltub täielikult või osaliselt sellise õigussuhte olemasolust või puudumisest, mis on teise käimasoleva kohtumenetluse ese või mille olemasolu peab tuvastama haldusmenetluses või muus kohtumenetluses, võib kohus peatada menetluse kuni teise menetluse lõppemiseni. Kahtlemata näeb eelviidatud säte kohtule ja seega ka komisjonile diskretsiooniõiguse, mille teostamisel tuleb arvestada olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. Riigikohtus on oma 6.05.2015 otsuse nr 3-2-1-22-15 p-s 12 märkinud, et menetluse peatamiseks on alus juhul, kui teises asjas tehtavast kohtulahendist oleneb arutatava asja tulemus (vt Riigikohtu 15.06.2009 määrus nr 3-2-1-68-09, p 13; 4.04.2007 määrus nr 3-2-1-24-07, p 10). TsMS § 361 lõikes 2 on sätestatud, et seadustiku §-s 356 sätestatud juhul võib menetluse uuendada muu hulgas juhul, kui teine menetlus, mille tõttu menetlus peatati, venib ülemäära ja peatatud asja on võimalik lahendada. Omanik leidis, et antud juhul on vaidlustaja varasema õiguse kehtivus vaidlustatud. Seega puudub ilmselgelt kõige olulisem eeldus vaidlustusavalduse lahendamiseks. Arutatava asja tulemus oleneb teises asjas tehtavast lahendist ning vaidlustusavaldust ei ole võimalik enne lahendada.

Vaidlustaja on põhjendanud, et varasem vaidlus on peatatud ning komisjoni menetluse peatamine põhjustaks ebavajalikku venitamist. EUIPO andmebaasist kättesaadavast dokumentatsioonist nähtub, et teine vaidlus on peatatud kuni 29.10.2021 (omaniku repliigi lisa) ja seega on menetlus jätkumas. Mis veelgi olulisem, peatamine on poolte kokkuleppel ning seega on vaidlustaja enda mõjusfääris see, kui kaua EUIPO-s peatamine ja seega ka menetlus tervikuna kestab. Omanik leidis, et antud juhul ei ole kumbki menetlusosalistest, sh peatamist mitte varem taotledes või seisukoha andmise tähtajale pikendust taotledes, oma menetlusõigusi pahatahtlikult kasutanud ning nende käitumine ei ole mingil moel tekitanud menetluse ebavajalikku venimist, sest olenemata sellest, millal täpselt esitasid menetlusosalised oma taotlusi või seisukohti, ei ole asja võimalik asja enne lahendada, kui lõpeb teine menetlus.

Omanik märkis, et komisjon ei saa otsustada, kas mingitest tõenditest piisab EL kaubamärgi kasutamise tõendamiseks või mitte, see ei ole komisjoni pädevuses. Komisjon ei saa hakata hindama teise menetluse perspektiivikust ning asja lahendama selle kohta tehtud oletuste alusel. Seda mõonab tegelikult ka vaidlustaja, märkides, et juhul, kui enne sisulise otsuse tegemist on EL kaubamärgi vaidlustamine jätkuvalt üleval, on omanikul võimalik uuesti taotleda peatamist. Omanik leidis, et menetluse jätkamine olukorras, kus otsust ei ole asjas niikuinii võimalik teha enne teise menetluse lõppu, ei ole põhjendatud ka seetõttu, et see tekitab osapooltele, sh taotlejale kulutusi oma menetlusdokumentide ettevalmistamiseks ja teise poole menetlusdokumentidega tutvumiseks olukorras, kus on võimalik, et selline vajadus langeb üldse ära. Ei ole teada, kas ja millises ulatuses varasem õigus kehtima jääb. Omanik märkis, et vaidlustusavaldus esitati ajal, mil teine menetlus oli juba alanud, seega ei saanud vaidlustajale tulla üllatusena, et vaidlustusavalduse lahendamine ei saa toimuda enne teise menetluse lõppemist ning et esineb põhjendatud vajadus vaidlustusavalduse menetluse peatamiseks.

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste seisukohti peatamise avalduse rahuldamise poolt ja vastu, leidis, et kuna vaidlustuse aineks on vaidlustatud kaubamärgi vastuolu varasema kaubamärgiga, on oluline ühemõtteline selgus varasema kaubamärgi kehtivuses eeskätt vaidlustatud kaubamärgi registreeringu kuupäeval (3.10.2019). EUIPO-s toimuva, 19.06.2020 alustatud kehtetuks tunnistamise menetluse tulemuseks võib olla varasema EL kaubamärgi nimetatud ajal kehtetuks tuvastamine. Seega oleks menetluse jätkamine komisjonis, ära ootamata EUIPO-s toimuva menetluse lõplikku tulemust, ebaökoonoomne, kuna nii menetlusosaliste kui komisjoni ressursi kasutataks selleks, millel ei pruugi varasema kaubamärgi kehtetuks tuvastamise korral olla mõtet. Samuti ei pea komisjon põhjendatuks alustada n-ö paralleelset menetlust varasema kaubamärgi kasutamise kindlaks tegemiseks, kuna sellise ülesande võimalik tulemus ei otsusta varasema kaubamärgi kehtivuse küsimust lõplikult – seda eesmärki täidab aga EUIPO-s toimuv menetlus, mis on küll olnud peatatud, ent mille käik peatselt jätkub. Eeltoodust tulenevalt otsustas komisjon peatamise avalduse rahuldada.

Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse menetlusosalistele § 62 lõikes 2 sätestatu kohaselt.

Käesoleva otsuse võib sellega mitte nõustunud menetlusosaline vaidlustada kooskõlas TÕAS §-s 64¹ sätestatuga, esitades ühe kuu jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates kaebuse Harju Maakohtule. Kaebuse esitanud menetlusosaline teatab viivitamata komisjonile kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub otsus ühe kuu möödumisel otsuse teatavakstegemisest. Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet
Koosseisu eesistuja