

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 2046-o

Tallinn, 29.12.2021

**Avaldus nr 2046 – kaubamärgile
„RISEN + kuju“ (rahvusvaheline
registreering nr 1580166) õiguskaitse
andmise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Anneli Kapp ja Mari-Epp Tirkkonen, vaatas kirjalikus menetluses läbi Prantsusmaa juriidilise isiku COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN vaidlustusavalduse ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED kaubamärgi „RISEN + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1580166) registreerimise vastu klassis 12.

Asjaolud ja menetluse käik

03.08.2021 esitas COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Urmas Kauler) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY LIMITED (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „RISEN + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1580166; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 02.12.2020) registreerimise järgmistele kaupadele:

Klass 12 – *automobile tyres; tyres for vehicle wheels; bicycle tyres; treads for retreading tyres*
[eesti k: *autorehvid; sõidukirehvid; jalgratta rehvid; rehvide protekteerimise veereteed*]

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuivõrd vaidlustaja nimele on registreeritud KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses varasem kaubamärk „RIKEN“ (reg nr 31211; taotluse esitamise kuupäev 05.10.1998, registreerimise kuupäev 26.05.2000) järgmistele kaupadele:

Klass 12 – *sõidukite rehvid*.

Vaidlustaja märgib, et taotleja kaubamärk on minimaalselt kujundatud ning selle domineeriv ja eristav osa on sõna „RISEN“, mille kaudu tarbija jätab märgi meelde. Taotleja kaubamärk erineb vaidlustaja sõnalisest kaubamärgist „RIKEN“ ühe tähe poolest sõna keskel. Võrreldavad sõnad on kahesilbilised, sõnu moodustavate tähtede arv on sama ning kaks esimest ja kaks viimast tähte on kokkulangevad. Seetõttu häälduvad võrreldavad kaubamärgid vaidlustaja hinnangul väga sarnaselt. Mõlemad kaubamärgid on Eesti tarbija jaoks tähenduseta, mistõttu leiab vaidlustaja, et tarbijal on võrreldavaid kaubamärke raske omavahel eristada. Vaidlustaja hinnangul tuleb arvestada ka asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus märke võrrelda otseselt ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sellest tulenevalt peab vaidlustaja ilmselgeks, et sarnasuse kõrge tase suurendab kaubamärkide segiajamise tõenäosust, mistõttu on kaubamärk „RISEN + kuju“ vaidlustaja varasema kaubamärgiga „RIKEN“ äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv.

Vaidlustaja osutab, et taotleja soovib registreerida oma kaubamärgi klassis 12 rehvidele ja rehviprotektoritele, kusjuures viimased on rehviosad. Seega on taotleja kaubad *autorehvid; sõidukirehvid; jalgratta rehvid* identsed ja kaubad *rehvide protekteerimise veereteed* samaliigilised vaidlustaja varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega *sõidukite rehvid*, kuivõrd viimane hõlmab igasuguste sõidukite rehve.

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Vaidlustaja hinnangul jäeldub eeltoodust, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja varasema kaubamärgiga sarnane, on saanud õiguskaitse osalt identsete ja osalt samaliigiliste kaupade tähistamiseks ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasemate kaubamärkidega KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Juhindudes KaMS § 10 lg 1 punktis 2, § 41 lõigetes 2 ja 3 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 39 lg 1 punktis 2 ja § 61 lõikes 1 sätestatust palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „RISEN + kuju“ õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrükkid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja Eesti Kaubamärgilehest 7/2021 taotleja kaubamärgi kohta ning väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi kohta.

13.08.2021 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 15.11.2021, mida taotleja ei teinud.

16.11.2021 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 17.01.2022. 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.

18.11.2021 esitas vaidlustaja komisjonile vastuse, milles kinnitas, et vaidlustaja jääb oma vaidlustusavalduses esitatud põhjenduste, tõendite ning nõuete juurde. Vaidlustaja hinnangul jäeldub vaidlustusavalduses toodud asjaoludest ja tõenditest, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 seetõttu, et taotleja tähis „RISEN + kuju“ on varasema kaubamärgiga „RIKEN“ äravahetamiseni sarnane ning võrreldavad märgid hõlmavad identseid ja samaliigilisi kaupu.

Vaidlustaja peab lisaks tähelepanuväärseks, et taotleja ei ole endale määranud Eestis esindajat ega esitanud komisjonile oma seisukohti käesolevas vaidluses. Tulenevalt sellest, et taotleja jättis esindaja Eestis tähtajaks määramata, on vaidlustaja hinnangul ilmne, et taotleja ei soovi käesolevast menetlusest osa võtta. Muuhulgas võib eeldada, et taotleja ei soovi vaidlustusavaldusele vastu väita ja ta ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

Vaidlustaja osutab muu hulgas, et kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48¹ 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 § 48³ 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.

03.12.2021 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, muuhulgas 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 „RISEN + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1580166; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 02.12.2020) klassis 12, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustaja nimele on

klassis 12 registreeritud kaubamärk „RIKEN” (reg nr 31211; taotluse esitamise kuupäev 05.10.1998). Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses taotleja kaubamärgist varasem. Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgile „RISEN + kuju“ õiguskaitsse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitsse andmisest.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus osutatud sätte kohaselt rahuldamisele otsust põhjendamata.

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 „RISEN + kuju” (rahvusvaheline registreering nr 1580166) klassis 12 õiguskaitsse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitsse 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

Anneli Kapp

Mari-Epp Tirkkonen