

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 1127-o

Tallinnas 29. oktoobril 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tillberg(eesistuja), Margus Tähepõld ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku COCCINELLE S.p.A. (aadress: Via Lega dei Carretieri, 6, 43038 Sala Baganza (Parma), IT), keda esindab patendivolinik Kalev Käosaar, vaidlustusavalduse kaubamärgi **Coccinella+kuju** (registreerimistaotluse number M200601342) registreerimise osas Royaltex Baltic OÜ nimele klassides 3, 9 ja 14.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1127 all ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg.

### Menetluse käik ja asjaolud

01.04.2008 esitas COCCINELLE S.p.A (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavalduse Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaubamärgi Coccinella + kaju registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2008) vastu Royaltex Baltic OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 3 ja 14 tervikuna ning osaliselt klassis 9.

### Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõte

Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi COCCINELLE S.p.A (taotlus nr M200601342, esitamise kuupäev 17.10.2006) nimele ning vastav teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2008. Kaubamärgitaotlus Coccinella + kaju on registreerimiseks esitatud klassides 3, 9, 14, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Vaidlustaja leiab nimetatud otsuse vastuolus olevat kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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 vaidlustab kaubamärgi Coccinella + kaju registreerimise klassis 3, klassis 9 kaupade *teadusotstarbelised, merendus-, pääste- ja õppevahendid ning – seadmed* osas ning klassis 14.

Vaidlustajale kuulub Euroopa Ühenduse kaubamärk COCCINELLE (nr 000969626) klassides 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 (taotluse esitamise kuupäev 27.10.1998).

Vaidlustaja peab taotleja kaubamärki ning endale kuuluvat varasemat kaubamärki äravahetamiseni sarnaseks nii visuaalselt kui ka foneetiliselt. Kaubamärgid erinevad vaid lõputähtede poolest (A vs E) ning vaidlusaluse kaubamärgi koosseisus asetseva lepatriinu kujutise poolest.

Vaidlustaja peab järgmisi kaupu identseteks ja samaliigilisteks: a) varasema kaubamärgi klassi 3 loetelus märgitud kaubad „*kingakreemid, seebid ja tükksaad*“ on samaliigilised hilisema kaubamärgi klassi 3 loetelus olevate kaupadega; b) kuigi varasem kaubamärk on registreeritud klassis 9 üksnes „*prillid*“ tähistamiseks, on need samaliigilised hilisema kaubamärgi loetelus nimetatud kaupadega

„teadusotstarbelised, merendus-, pääste- ja õppevahendid ning – seadmed“. Klassi 9 kuuluvad ka „kaitseprillid ja pimestusvastased prillid“. Vaidlustaja leiab, et kaitseprille ja pimestusvastaseid prille kasutatakse nii teaduses (nt laborites), merenduses, õppevahendina ja päästetöödel (nt tuletõrjujad, demineerijad jne); c) klassi 14 loeteludes olevad kaubad on osaliselt identsed (vääriskivid) ja osaliselt samaliigilised.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada põhimõttega, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, punkt 17). Käesolevas asjas on vastandatud kaubamärgi loetelu samaliigiline registreeritud kaubamärkide loeteludes olevate kaupadega. Seega, järgides Euroopa Kohtu otsuses esitatud põhimõtet, peaksid kaubamärgid antud juhul olema võimalikult erinevad selleks, et eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja kaupadest. Seda tingimust täidetud pole.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgile Coccinella+kuju õiguskaitse andmine kahjustab varasema kaubamärgi COCCINELLE omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eestis. Eeltoodule tuginedes palub vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus ning tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Coccinella + kuju registreerimise kohta klassides 3 ja 14 tervikuna ja klassis 9 kaupade „teadusotstarbelised, merendus-, pääste- ja õppevahendid ning – seadmed“ osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

10.06.2008 teavitas apellatsioonikomisjon taotlejat vaidlustusavalduse saabumisest ning palus taotlejal esitada omapoolsed seisukohad kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 11.09.2008.a. Taotleja seisukohti ei esitanud.

08.01.2010 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada asjas lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 11.02.2010.

09.02.2010 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb täielikult oma varem esitatud seisukohtade ja nõuete juurde.

11.09.2013 alustas apellatsioonikomisjon asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, hinnanud menetluse jooksul selgunud asjaolusid, leiab järgmist.

17.10.2006 esitas taotleja Patendiametile taotluse kaubamärgi Coccinella + kuju registreerimiseks kaupadele ja teenustele klassides 3, 9, 14, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Patendiameti otsusega nr 7/M200601342 otsustati nimetatud kaubamärk registreerida. Patendiameti otsus avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2008.

01.04.2008 esitas COCCINELLA S.p.A. vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale.

01.10.2007 avaldati Ametlikes Teadaannetes likvideerimisteade: „ROYALTEX BALTIC OÜ (registrikood 11210692) likvideeritakse vastavalt osanike 24.09.2007 otsusele. Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded kirjalikult 4 kuu jooksul teate avaldamisest aadressil Artelli 13 A, 10621 Tallinn“.

Likvideerimisteade avaldati ajal, mil Patendiamet teostas kaubamärgi taotluse ekspertiisi. Kuna Patendiamet tegi otsuse kaubamärgi Coccinella + kuju registreerimiseks taotleja likvideerimisteade avaldamisest hiljem, siis järelikult ei olnud Patendiamet otsuse tegemise ajal taotleja staatuse muutumisest teadlik.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜs) § 41 lg 4 kohaselt lõpetavad likvideerijad juriidilise isiku tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja jagavad allesjäänud vara selleks õigustatud isikute vahel.

ROYALTEX BALTIC OÜ likvideerijad oleksid likvideerimismenetluse ajal pidanud lahendama kõik küsimused, mis on seotud kaubamärgitaotlusega (lõpetama menetluse või andma taotluse üle kolmandale isikule, informeerides sellest Patendiametit). Seda likvideerijad ei teinud.

Äriregistri andmetel kinnitati lõpetamiskanne 15.11.2007 ja ROYALTEX BALTIC OÜ õigusvõime lõppes 22.05.2008. Alates sellest ajast ei saa taotleja omada õigusi ega kanda kohustusi, mis tähendab muuhulgas, et puudus kaubamärgiõiguse subjekt – isik, kelle nimele kaubamärk registreerida ja kellel saaks tekkida ainuõigus kaubamärgile.

Kõigi eelduste kohaselt lähtus vaidlustaja käesoleva vaidlustusavalduse esitamisel Patendiameti kaubamärgiregistris vaidlustamise hetkel, s.o 01.04.2008 olevatest andmetest.

Käesoleval hetkel on Patendiameti kaubamärkide andmebaasis sisalduvate andmete kohaselt kaubamärgi Coccinella + kuju (nr M200601342) registreerimistaotluse menetlus lõpetatud, mis tähendab seda, et vaidlusalune kaubamärk ei ole võõrandatud ega üle antud kolmandatele isikutele ning vastavat kaubamärki kui õigussuhte objekti ja käesoleva vaidluse eset ei eksisteeri.

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS) näeb ette viis viisi vaidlustusavalduse menetlemise lõpetamiseks. Esiteks, tulenevalt § 47 lõikest 1 on vaidlustajal võimalik vaidlustusavalduse lõppmenetluse alguseni – seega nii enne kui ka pärast menetluse võtmist – tagasi võtta, esitades sellekohase kirjaliku avalduse. Vaidlustusavaldus on tagasi võetud vastava avalduse komisjonile saabumise päevast arvates. Komisjon üksnes tuvastab sel juhul vaidlustusavalduse tagasivõtmise fakti ja aja, lugedes menetluse igal juhul lõppenuks. Käesolevas asjas vaidlustaja vaidlustusavalduse tagasi võtmise avaldust ei ole esitanud.

Teiseks, vaidlustusavaldus loetakse TÕAS § 47 lõike 2 kohaselt tagasivõetuks, kui vaidlustaja jätab TÕAS § 45 lõigetes 3 ja 4 sätestatud puuduste kõrvaldamise tähtaja jooksul vastamata. Sel juhul peab komisjon tuvastama, et vaidlustajale oli antud puuduste kõrvaldamise tähtaeg ning et selle möödumisel ei ole vaidlustaja komisjonile vastanud.

Nii esimese kui teise menetluse lõpetamise juhul vormistatakse vaidlustusavalduse menetlemine vormiliselt otsusega, kuid TÕAS § 47 ei taga nendel juhtudel selgesõnaliselt kohtulikku kaitset. Mõlemal juhul on menetlemise lõppemise aluseks vaidlustaja selgelt või kaudselt väljendatud tahe vaidlustusavaldusest loobuda ja sel juhul menetluse alustamata jätmise või selle lõpetamine algse olukorra säilitamisega ei saa kahjustada kellegi õigustatud huvisid.

Kolmandaks menetluse lõpetamise aluseks on TÕAS § 58 lõike 5 kohaselt komisjoni otsustusvõimetus taandamise tõttu ning see saab toimuda üksnes lõppmenetluses. Ka selle alusega ei ole käesoleval juhul tegemist.

Neljandaks on võimalik vaidlustusavalduse tagasilükkamine komisjoni esimehe ainuisikulise otsusega. Vastavalt TÕAS § 47 lõikele 3 vaidlustusavaldus lükatakse sama paragrahvi lõikes 4 ettenähtud tunnustele vastava otsusega tagasi, kui see ei kuulu apellatsioonikomisjoni pädevusse, ei ole esitatud ettenähtud tähtajaks, ei vasta §-s 44 sätestatud nõuetele ning vaidlustaja ei ole puudusi tähtajaks kõrvaldanud, kui vaidlustusavalduse esitamise eest ei ole tasutud riigilõivu ning kui samade poolte vahel on sama eseme kohta samal alusel komisjoni kehtiv otsus. TÕAS § 47 lõike 3 p-des 2, 3 ja 4 sätestatud tagasilükkamise alused on seotud puudustega vaidlustusavalduses või selle esitamisel.

Antud juhul on vaidlustusavaldus esitatud nõuetekohaselt, tasutud on ettenähtud riigilõiv ja järgitud on KaMS § 41 lg 2 sätestatud tähtaega. Samuti puudub varasem komisjoni või ka kohtu otsus samas asjas, mis välistaks komisjoni menetluse TÕAS § 47 lg 3 p-i 5 alusel.

Mis puutub TÕAS § 47 lg 3 p-s 1 sätestatud tagasilükkamise alusesse, siis vaidlustusavaldus on menetlusse võetud komisjoni pädevusse kuuluvana KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS § 39 lg 1 p-i 2 alusel TÕAS § 48 ja 49 lg 1 sätestatud korda järgides. Kuigi on ilmne, et seoses taotleja likvideerimisega ja seega vaidlustuse eseme eksistentsi lõppemisega (kaubamärki likvideerimismenetluse käigus ei võõrandatud ega antud üle) puuduvad nii KaMS § 41 lõike 2 kohaselt nõutavad taotleja õigus kaubamärgile, seda väidetavalt välistavad asjaolu KaMS § 9 lõike 1 või § 10 kohaselt kui ka vaidlustaja huvitatus asjast, ning seega ei ole komisjon asjaolude praeguse seis juures pädev vaidlustusavaldust sisuliselt menetlema, on selge, et vaidlustusavalduse esitamise ja menetlusse võtmise ajal puudusid komisjoni pädevuses kahtlust tekitavad või seda välistavad asjaolud ja järelikult ei oleks saanud komisjon TÕAS § 47 lg 3 p-i 1 alusel esimehe ainuisikulise otsusega vaidlustusavaldust tagasi lükata, vaid see tuli TÕAS § 48 lõike 1 kohaselt menetlusse võtta.

Komisjon on seisukohal, et TÕAS § 47 lõikes 3 sätestatud vaidlustusavalduse tagasilükkamise alused ja vorm on asjakohased vaidlustusavalduse menetlusse võtmise otsustamise staadiumis, mitte aga menetluse lõppstaadiumis. Kuigi eelmenetluse lõpuni, st lõppmenetluse kohta teate avaldamiseni vastavalt TÕAS § 55, teeb vastavalt TÕAS § 49 lõikele 4 komisjoni otsused komisjoni esimees ainuisikuliselt, lähtudes § 47 lõikes 4 sätestatust, ei ole TÕAS regulatsioonist ilmne, et lõppmenetluse kohta teate avaldamiseni või ka selle asemel saaks komisjoni esimees ainuisikuliselt otsustada vaidlustusavaldus tagasi lükata, kuna see ei kuulu enam komisjoni pädevusse, sest vaidlustusavalduse ese ja selle subjekt on lakanud eksisteerimast ja seega ei saa ka olla menetlusosalised enam huvitatud isikust vaidlustaja ja taotleja rollis. TÕAS ei näe ette võimalust jätta vaidlustusavaldus läbivaatamata analoogiliselt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § -s 423jj sätestatule; samuti puudub võimalus menetlus lõpetada otsust tegemata analoogiliselt sama seadustiku §-s 428jj sätestatule.

Viies võimalus komisjoni menetluses vaidlustusavalduse menetlemise lõpetamiseks on kollegiaalne otsus vastavalt TÕAS §-s 61 sätestatule. Komisjon jätab vaidlustusavalduse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt. Seadus ei võimalda, nagu märgitud, jätta komisjoni otsusega vaidlustusavaldust läbivaatamata ega menetlust otsust tegemata lõpetada. Samas ei täpsusta seadus seda, kas vaidlustusavalduse rahuldamata jätmine peab järgnema sisulisele läbivaatamisele või võib tuleneda ka muutunud asjaolude arvestamisest, mis välistavad asja sisulise läbivaatamise. Seega, kuna antud vaidluse ese on lakanud eksisteerimast ning järelikult vaidlustatud kaubamärgi osas ei saa esineda enam vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatuga, samuti, kuna järelikult vaidlustaja sisuline huvi taotleja õiguse suhtes (mitteeksisteerivale) kaubamärgile on muutunud olematuks ja ühtlasi, kuna taotlejat ei ole enam võimalik käsitleda taotleja või omanikuna TÕAS § 39 lg 1 p 2 tähenduses, oleks vaidlustusavalduse läbivaatamine komisjoni poolt teoreetiline, ei kaitseks mingil viisil menetlusosaliste õigustatud huve ja väljuks ühtlasi komisjoni pädevusest. Seda arvestades jätab komisjon vaidlustusavalduse läbi vaatamata ja rahuldamata.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ning KaMS § 41 lg 2, komisjon

#### **o t s u s t a s:**

**jätta vaidlustusavaldus vaidlustuse eseme puudumise tõttu rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul

komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamatult komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme 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:

Kerli Tillberg

Margus Tähepõld

Tanel Kalmet