

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1602-o

Tallinnas 31. oktoobril 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kirli Ausmees ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi Scandic Hotels AB (Box 6197, SE-102 33 Stockholm, Rootsi) vaidlustusavalduse kaubamärgi „SCANDIC HOME“ (taotlus nr M201301016) registreerimise vastu klassis 35 Scandic Home Group OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

04.05.2015 esitas Scandic Hotels AB (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kauler) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „SCANDIC HOME“ (taotlus nr M201301016) registreerimine Scandic Home Group OÜ nimele kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3, § 41 lg 2 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÖAS) § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 alusel klassis 35. Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetlusse numbri 1602 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Scandic Hotels AB (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „SCANDIC HOME“ klassi 35 teenuste („Reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused“) osas Scandic Home Group OÜ (edaspidi ka taotleja) nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3. Vaidlustaja märgib, et ta on Põhjamaades üldtuntud hotellikett, omades rohkem kui 230 hotelli. Vaidlustaja nimele on registreeritud järgmised varasemad Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

1) 17.02.2009 kaubamärk „Scandic“ punases toonis (EUTM nr 006810055) klassides:

35 – trükiste, hügieenitoodete, terापardlite, rõivaste, mänguasjade, toiduainete, kottide, vihmavarjude ja äratuskellade jaekaubandus

39 – reiside korraldamine

41 – ajaviide, meelelahutus; sport ja sportlikud tegevused, võimlateenused; kultuuriüritused; konverentside ja kongresside korraldamine

43 – hotellid; restoranid; koosolekuruumide üürimine, rentimine

44 – tervistavad spaateenused, massaaž; kosmeetikuteenused;

2) 30.09.2011 sõnaline kaubamärk „Scandic“ (EUTM nr 009922601) klassides:

35 – trükimaterjali, hügieenitoodete, žilettide, rõivaste, mänguasjade, toiduainete, kottide, vihmavarjude ja äratuskellade jaemüügiteenused; hotellijuhtimisteenused (kolmandatele isikutele)

39 – reisi- ja huvireisikorraldus ning reiside ja huvireiside reserveerimine

41 – haridus, õpetamine ja meelelahutus; kasiinoteenused; hasartmängu-, mängu- ja kihlveoteenused; ööklubid; tervise- ja ajaviiteklubid; spordi- ja puhketeenuste osutamine; pidude, ürituste, kogunemiste, konverentside, kongresside, näituste, seminaride ja kohtumiste korraldamine ja läbiviimine; teatri-, ooperi- ja kontserdipiletite broneerimine; audio-videoaparatuuri ja varustuse rentimine

Aadress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

43 – hotelli- ja restoraniteenused; baari- ja kohvikuteenused; tähtajaline majutus; motellid; banketi- ja toitlustusteenused; hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; koosoleku- ja peoruumide rentimine

44 – tervisujulate teenused; sõnumiteenused; kosmeetikuteenused.

Vaidlustaja hinnangul esinevad taotleja kaubamärgi „SCANDIC HOME“ osas kõik kolm KaMS § 10 lg 1 p-s 2 esitatud suhtelist õiguskaitset välistavat tingimust. Taotleja kaubamärk „SCANDIC HOME“ on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamärkidega „SCANDIC“. Vaidlustaja Scandic värviline märk kujutab endast sisuliselt sõnamärki, millel on sarnaselt vaidlustaja sõnamärgiga „SCANDIC“ kujutatud sõna „SCANDIC“ ainsa erisusega, et see sõna on kirjutatud punases värvitoonis. Vaidlustaja kaubamärkide „SCANDIC“ puhul on vaidlustaja hinnangul ilmselge, et kaubamärkide tähtede järjestus on identne taotleja kaubamärgi „SCANDIC HOME“ eristusvõimelise osaga „SCANDIC“. Sõna „HOME“ ei pea vaidlustaja eristusvõimeliseks elemendiks ning seega jääb taotleja kaubamärgi ning „SCANDIC“ sõnalise märgi võrdluse aluseks sõna „SCANDIC“. Asjaolu, et vaidlustaja Scandic värviline märk on kujutatud punasega, ei ole määrav asjaolu ega ka mitte vaidlustaja märgi domineeriv osa – selleks on sõna „SCANDIC“ ise. Seetõttu on eristusvõimeline osa taotleja kaubamärgist (osa „SCANDIC“) identne vaidlustaja SCANDIC sõnalise märgiga.

Seejuures osutab vaidlustaja, et Euroopa Kohus on 20.03.2003 otsuses nr C-291/00 (LTI Diffusion) sedastanud, et kaubamärk tuleb lugeda varasema kaubamärgiga identseks juhul, kui see reprodutseerib, ilma igasuguse muutuse või täienduseta, kõiki elemente, mis moodustavad kaubamärgi või mis, vaadates kaubamärki tervikuna, sisaldab muutusi, mis on oma olemuselt nii väheolulised, et need jääksid keskmisele tarbijale märkamatuks (otsuse p 54). Samuti osutab vaidlustaja, et Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses nr C-251/95 (SABEL v Puma) sedastanud, et kaubamärkide visuaalse, auditiivse ja kontseptuaalse sarnasuse hindamine peab põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi (otsuse p 23). Neil asjaoludel leiab vaidlustaja kokkuvõtlikult, et taotleja kaubamärk „SCANDIC HOME“ on segadusttekitavalt sarnane vaidlustaja kaubamärkidega „SCANDIC“.

Võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud teenuste samaliigilisuse osas märgib vaidlustaja järgmist. Taotleja kaubamärki „SCANDIC HOME“ registreeritakse klassi 35 teenuste „reklaam“, „ärijuhtimine“ ja „kontoriteenused“ suhtes. Äriregistri andmetel on taotleja majandusaasta aruandes näidatud taotleja põhitegevusalaks „hoonete ja üürimajade haldus“. Vaidlustaja hinnangul on nii taotleja märgitud tegevusala kui teenused „reklaam“, „ärijuhtimine“ ja „kontoriteenused“ sarnased hotellijuhtimisteenustele (vaidlustaja SCANDIC sõnamärgi klass 35) ning vaidlustaja tegevusele laiemalt. Vaidlustaja leiab, et ka hotellijuhtimisteenus sisaldab haldusteenusele omaseid tegevusi, samuti on hotellijuhtimisteenus üks ärijuhtimise liikidest. Samuti on vaidlustaja teenused klassides 35, 39, 41, 43 ja 44 sedavõrd mitmekülgsed, et neil on puutumus ka reklaami-, ärijuhtimis- ja kontoriteenustega üldiselt. Euroopa Kohus on 29.09.1998 otsuses nr C-39/97 (Canon) leidnud, et kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõiki nende kaupade ja teenustega seotud aspekte igakülgselt (otsuse p 23). Kuna taotleja tegevus on hoonete ja majade haldus, mille hulka kuulub mitte ainult hoonete ja ruumide pikaajaline rentimine kolmandate isikute äritegevuseks, vaid ka majutusteenusele analoogiline ruumide kasutada andmine, võib vaidlustaja hinnangul selgelt väita, et tegemist on sarnaste teenustega, mille suhtes on vaidlustaja kaubamärgid „SCANDIC“ varasemalt klassis 43 (koosolekuruumide üürimine, rentimine) registreeritud. Vaidlustaja leiab seetõttu kokkuvõtlikult, et järgides Euroopa Kohtu poolt sedastatud kriteeriume teenuste samaliigilisuse hindamisel, on taotleja kaubamärgitaotluses esitatud teenused samaliigilised varem õiguskaitse saanud vaidlustaja kaubamärkide „SCANDIC“ teenustega.

Analüüsides võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust märgib vaidlustaja, et Euroopa Kohus on eespool viidatud Sabel v Puma otsuses leidnud, et kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntuusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest – seega tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt,

võttes arvesse kõiki asjassepuutuvaid tegureid (otsuse p 22). Samas lahendis märkis Euroopa Kohus, et mida suurem on varasema kaubamärgi eristusvõime, seda tõenäolisem on segiajamine (p 24). Riigikohus on 29.09.2010 lahendi nr 3-2-1-77-10 p-s 13 märkinud, et mida sarnasemad on tähised, seda erinevamad peavad olema nende tähistega kaitstavad teenused. Samuti rõhutab vaidlustaja, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, s.t äravahetamine ei pea olema reaalselt toimunud (Riigikohtu 30.03.2006 otsus nr 3-2-1-4-06, p 32). Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsuse nr C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt (p 17). Käesoleval juhul taotleja pakub teenuseid, mis on samaliigilised vaidlustaja poolt pakutavate teenustega, mistõttu esineb väga suur tõenäosus, et tarbija peab taotleja teenuseid vaidlustaja poolt pakutavateks teenusteks. Eeltoodut kinnitab ka asjaolu, et vaidlustaja on üldtuntud hotelli- ja majutusteenuse pakkuja Põhjamaades. Vaidlustaja hinnangul on seega suur risk, et avalikkusele jääb mulje, et taotleja teenused tulevad vaidlustajalt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt.

Vaidlustaja märgib, et tema kaubamärgid „SCANDIC“ on kasutusel alates 1983. aastast, märkide pikaajalisest kasutamisest tulenevalt on vaidlustaja saavutanud sõnale „SCANDIC“ tugeva eristusvõime ning taotleja kaubamärgiga võidakse seda kahjustada või lausa ebaausalt ära kasutada ka nende teenuste puhul, mis ei ole sarnased teenustega, mille suhtes vaidlustaja kaubamärgid „SCANDIC“ on registreeritud. Vaidlustaja leiab, et taotlejal ei ole tungivat põhjust, miks ta peaks sõna „SCANDIC“ oma kaubamärgis kasutama. Kuna vaidlustaja on üldtuntud hotelli- ja majutusteenuse pakkuja Põhjamaades, siis tarbija võib paratamatult arvata, et Scandic Hotels AB-l võib olla omapoolne panus taotleja teenustesse. Taotleja kaubamärk „SCANDIC HOME“ toimib vaidlustaja kaubamärkide „SCANDIC“ arvelt. Seda saab vaidlustaja hinnangul lugeda konkurendi maine ja konkurendi kaubamärgi eristusvõime ära kasutamiseks. Neil asjaoludel peab vaidlustaja ilmseks, et taotleja kaubamärgi „SCANDIC HOME“ registreerimisel tekib vastuolu ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Kõike eeltoodut arvestades palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavalduse rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „SCANDIC HOME“ (taotlus nr M201301016) Scandic Home Group OÜ nimele registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 jätkama kaubamärgitaotluse nr M201301016 menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisaks volikirjale ja riigilõivu tasumist tõendavale dokumendile lisatud:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 3/2015 kaubamärgitaotluse M201301016 avaldamise kohta ning väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist;
2. Väljavõte Scandic Hotels AB kodulehelt www.scandichotels.com;
3. Scandic Hotels AB varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr 006810055 väljatrükk Siseturu Ühtlustamise Ameti andmebaasist eSearch;
4. Scandic Hotels AB varasem Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr 009922601 väljatrükk Siseturu Ühtlustamise Ameti andmebaasist eSearch;
5. Scandic Home Group OÜ äriregistri väljavõte.

08.05.2015 edastas komisjon vaidlustusavalduse taotlejale e-posti aadressil scandichome@gmail.com, tehes taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikud seisukohad kolme kuu jooksul.

Kuivõrd komisjonile ei laekunud taotlejalt kinnitust vaidlustusavalduse kättesaamise kohta, saatis komisjon vaidlustusavalduse taotlejale uuesti e-posti teel 10.09.2015 ning seejärel 22.09.2015 tavaposti teel taotleja äriregistrisse kantud aadressile (Lastekodu 3-13, 10115 Tallinn), tehes taotlejale uue ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikud seisukohad kolme kuu jooksul (hiljemalt 22.12.2015).

12.10.2015 tagastas postiasutus komisjoni 22.09.2015 kirja hoiutähtaja möödumise tõttu. Omapoolseid seisukohti vaidlustusavalduse kohta taotleja komisjonile komisjoni antud tähtajaks ega hiljem ei esitanud.

02.01.2016 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 12.02.2016, milles vaidlustaja kordas oma põhilisemaid varem esitatud seisukohti ja kinnitas, et vaidlustaja jääb oma vaidlustusavalduses nr 1602 esitatud argumentide ning nõuete juurde. Ühtlasi märkis vaidlustaja, et tulenevalt sellest, et taotleja jättis vaidlustusavaldusele vastamata, on ilmne, et taotleja ei soovi antud vaidlustusmenetlusest osa võtta. Muuhulgas võib eeldada, et taotleja ei soovi vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on välja kujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (TsMS § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas välja kujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (TsMS § 231 lg 2). Vaidlustajal ja komisjonil puuduvad taotleja vastuväited vaidlustusavaldusele ning on põhjust eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest huvitatud.

16.02.2016 edastas komisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale teadmiseks taotleja äriregistrisse kantud postiaadressil. 11.03.2016 tagastas postiasutus viidatud komisjoni kirja komisjonile hoiutähtaja möödumise tõttu.

11.04.2017 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1602 lõppmenetlust, teavitades sellest menetlusosalisi.

Pärast lõppmenetluse alustamise teadet võttis komisjoniga 09.05.2017 ühendust taotleja, paludes infot vaidlustusavalduse nr 1602 senise menetluse kohta. 15.05.2017 palus taotleja komisjonil leida võimalus taotlejale täiendava aja andmiseks, et taotleja saaks senise info läbi töötada ja leida endale patendivoliniku või uue advokaadi, kes oleks pädev taotlejat esindama. Taotleja põhjendas vaidlustusavaldusele senist mittereageerimist sellega, et taotleja oli kõik varasemalt e-posti teel saadud materjali edastanud oma advokaadile, kes ei olnud aga info töötlemise ja taotleja huvide kaitsmiseks võtnud midagi ette.

Komisjon selgitas taotlejale, et vaidlustusavaldusele vastamiseks täiendavava tähtaja andmiseks puudub õiguslik alus. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses on sätestatud konkreetsed tähtajad menetlusosaliste seisukohtade ja lõplike seisukohtade esitamiseks ning käesolevaks ajaks on vaidlustusavaldus nr 1602 juba ka lõppmenetluses, kus ei saa kumbki menetlusosaline täiendavaid seisukohti esitada. Seejuures tõdes komisjon, et taotleja poolne vaidlustusavaldusele mittevastamine ei olnud tingitud objektiivsetest põhjustest, vaid põhjused tulenesid taotleja enda sisemisest töökorraldusest.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduse nr 1602 menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks. Hetkeks, mil taotleja pärast lõppmenetluse alustamise teate saamist siiski hakkas tundma huvi komisjonis toimunud senise menetluse vastu, oli vaidlustusavalduse nr 1602 menetlus komisjonis kestnud juba ligemale 2 aastat ning seda ilma igasuguse indikatsioonita, et taotleja üldse on oma kaubamärgi registreerimismenetlusest huvitatud või et ta sooviks vaidlustusavalduse menetluses omapoolseid seisukohti esitada. Komisjon leiab, et isegi kui taotlejal oleksid olnud mõjuvad ja objektiivsed põhjused talle varasemalt seisukohtade esitamiseks antud tähtaegade möödalaskmiseks ja vajadusel seisukohtade esitamise tähtaegade ennistamise taotlemiseks, siis mõistlikku hoolsust üles näitav taotleja oleks seda saanud teha ja pidanud tegema märksa varem kui alles lõppmenetluse staadiumis. Seejuures märgib komisjon, et taotleja poolt esitatud selgitus, et kogu

senise menetluse kestel ei olnud taotleja vaidlustusavaldusele reageerinud põhjusel, et taotleja oli küll kõik komisjonilt saadud materjalid edastanud oma advokaadile, kuid advokaat ei olnud taotleja huvide kaitsmiseks võtnud midagi ette, ei ole objektiivne põhjus menetlustähtaegade möödalaskmiseks ega tähtaegade ennistamiseks isegi juhul, kui taotleja oleks ennistamist taotlenud. Tegemist on puudujääkidega taotleja enda sisemises töökorralduses ja/või taotleja nõustaja hooletusega. Seetõttu tuleb komisjonil käesolev asi lahendada üksnes vaidlustaja poolt komisjonile esitatud seisukohtade ja tõendite põhjal.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärgi „SCANDIC HOME“ (taotlus nr M201301016) registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

KaMS § 10 lg 1 p 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.

Vaidlustatud taotleja kaubamärgi „SCANDIC HOME“ taotluse esitamise kuupäev on 25.10.2013. Nimetatud kaubamärgile vastandatud vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi „Scandic (punases toonis)“ (EUTM nr 006810055) taotluse esitamise kuupäev on 04.04.2008 ning vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi „SCANDIC“ (EUTM nr 009922601) taotluse esitamise kuupäev on 27.04.2011. Seega on vaidlustaja mõlemad kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 6.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid

Taotleja kaubamärk

Scandic

EUTM nr 006810055

SCANDIC HOME

taotlus nr M201301016

SCANDIC

EUTM nr 009922601

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega kaubamärkide sarnasuse kohta. On ilmne, et taotleja kaubamärgis „SCANDIC HOME“ sisalduv sõna „SCANDIC“ on täielikult kokkulangev vaidlustaja kummagi kaubamärgi ainsa elemendiga/ sõnaga „SCANDIC“. Kuigi erinevalt vaidlustajast kahtleb komisjon taotleja kaubamärgi teise sõna „HOME“ täielikus eristusvõimetus (vaidlustaja ei ole ka täpsustanud, millest tulenevalt ta leiab, et „HOME“ ei ole eristusvõimeline), on nimetatud sõna näol siiski igal juhul tegemist vähem silma torkava ja teisejärgulise elemendiga taotleja kaubamärgis. Sõna „HOME“ on levinud ingliskeelne sõna (eesti k *kodu*), mis ei pruugi automaatselt seostuda konkreetse ettevõtja kaupade ja teenustega. Kuivõrd lisaks paikneb „HOME“ taotleja kaubamärgis teisel kohal sõna „SCANDIC“ järel, on taotleja kaubamärgi suurema eristusvõimega ja domineerivaks elemendiks kahtlemata sõna „SCANDIC“. Neil asjaoludel leiab komisjon, et käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide domineerivad elemendid on identsed.

Komisjon jagab vaidlustaja seisukohti ka võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud teenuste samaliigilisuse osas. Komisjon nõustub, et taotleja kaubamärgiga hõlmatud klassi 35 teenused „reklaam“, „ärijuhtimine“ ja „kontoriteenused“ sarnased vaidlustaja hotellijuhtimisteenustele (vaidlustaja kaubamärgi EUTM nr 009922601 klass 35) ning vaidlustaja tegevusele laiemalt (sh näiteks vaidlustaja kl 43 teenused „koosolekuruumide üürimine, rentimine“, kl 41 „pidude, ürituste,

kogunemiste, konverentside, kongresside, näituste, seminaride ja kohtumiste korraldamine ja läbiviimine“). Võib nõustuda, et vaidlustaja teenused klassides 35, 39, 41, 43 ja 44 on sedavõrd mitmekülgsed, et neil on puutumus reklaami-, ärijuhtimis- ja kontoriteenustega üldiselt, mistõttu saab kokkuvõtlikult öelda, et taotleja kaubamärgitaotluses esitatud teenused on samaliigilised vaidlustaja varasemate kaubamärkide „SCANDIC“ teenustega. Komisjonile ei ole esitatud vaidlustaja seisukohti ja põhjendusi ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid argumente või tõendeid.

Võttes arvesse vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide sarnasusi (ning iseäranis kaubamärkide domineerivate osade identsust), aga samuti kaubamärkidega hõlmatud teenuste samaliigilisust, peab komisjon käesoleval juhul tõenäoliseks kaubamärkide „SCANDIC HOME“ ja „Scandic (punases toonis)“/ „SCANDIC“ äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et eksisteerib risk, et avalikkusele võib jääda mulje, et taotleja teenused tulevad vaidlustajalt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt.

Kuivõrd komisjon tuvastas taotleja kaubamärgi „SCANDIC HOME“ registreerimise osas vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, ei pea komisjon käesoleval juhul vajalikuks analüüsida, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on lisaks vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kuivõrd see ei mõjutaks käesolevas asjas tehtavat otsust.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „SCANDIC HOME“ (taotlus nr M201301016) registreerimise kohta klassis 35 Scandic Home Group OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata 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:

S. Sulsenberg

K. Ausmees

T. Kalmet