

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1699-o

Tallinnas 25. mail 2018. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Priit Lello ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi Lotto Sport Italia S.p.A. (Via Montebelluna, 5/7, 31040 Treviso, Itaalia) vaidlustusavalduse kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ (taotlus nr M201200487) registreerimise vastu klassis 25 AKTASIELTSI EESTI LOTO (Pärnu mnt 106, 19089 Tallinn) nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

01.02.2017 esitas Lotto Sport Italia S.p.A. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Mikas Miniotas) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ (taotlus nr M201200487) registreerimine EESTI LOTO nimele kaubamärgiseaduse (edaspidi ka KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg-te 2 ja 3 alusel klassi 25 kaupade osas. Vaidlustusavaldus võeti 15.02.2017 komisjonis menetlusse numbri 1699 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Lotto Sport Italia S.p.A. (edaspidi ka vaidlustaja) märgib vaidlustusavalduses, et ta on järgmiste kaubamärkide omanik:

- 1) Eesti kaubamärk „lotto + kuju“ (reg nr 12271), taotluse kuupäev 13.12.1993, prioriteedikoopäev 10.07.1984, klassid 18, 25, 28;
- 2) Euroopa Liidu kaubamärk „lotto + kuju“ (reg nr 002109312), taotluse kuupäev 28.02.2001, klassid 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28;
- 3) Euroopa Liidu kaubamärk „LOTTO ZHERO“ (reg nr 007082555), taotluse kuupäev 22.07.2008, klassid 18, 25, 28;
- 4) Euroopa Liidu kaubamärk „LOTTO LEGGENDA“ (reg nr 008243669), taotluse kuupäev 24.04.2009, klassid 18, 25, 35;
- 5) Euroopa Liidu kaubamärk „lotto WORKS + kuju“ (reg nr 008479644), taotluse kuupäev 07.08.2009, klassid 9, 18, 25, 35;
- 6) Euroopa Liidu kaubamärk „LOTTO LOVE“ (reg nr 008699704), taotluse kuupäev 19.11.2009, klassid 18, 25, 28.

Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2016 avaldatu kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida EESTI LOTO (edaspidi ka taotleja) nimele kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ (taotlus nr M201200487), taotluse kuupäev 23.05.2012, klassid 16, 21, 25, 38, 41.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad klassi 25 kaupade puhul õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on vääri ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja hinnangul on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus 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.

Aadress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

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

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

Vaidlustaja leiab, et tulenevalt võrreldavate kaubamärkide ühisest elemendist „LOTTO“ on taotleja kaubamärk KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses vaidlustaja varasemate kaubamärkidega sarnane nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt, samuti leiab vaidlustaja, et taotleja ja vaidlustaja klassi 25 kaubad (mõlemal juhul rõivad, jalatsid ja peakatted) on identsed ja samaliigilised. Neist asjaoludest tulenevalt esineb vaidlustaja hinnangul tõenäosus võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu klassis 25, tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisaks volikirjale ja riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljavõtted andmebaasidest vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide kohta, samuti väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 12/2016 taotleja kaubamärgi kohta.

15.02.2017 edastas komisjon vaidlustusavalduse taotlejale ja tegi taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikud seisukohad kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 15.05.2017. Taotleja komisjonile kirjalikke seisukohti ei esitanud.

18.08.2017 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 18.09.2017 oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad **18.09.2017**, milles jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ja nõuete juurde. Seejuures märkis vaidlustaja, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ja oma seisukohti esitanud ning komisjoni praktika kohaselt loetakse sellisel juhul vaidlustaja faktiväited taotleja poolt omaksvõetuks.

08.05.2018 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1699 lõppmenetlust, teavitades sellest menetlusosalisi.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduse nr 1699 menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, vaidlustusavalduse menetlemist ja otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustaja on vaidlustanud Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk „VIKING LOTTO + kuju“ (taotlus nr M201200487, taotluse esitamise kuupäev 23.05.2012) klassis 25 taotleja nimele, leides, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja nimele on registreeritud mitmed sõna „LOTTO“ sisaldavad Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärgid, millel on õiguskaitse muu hulgas klassi 25 kaupade tähistamiseks – Eesti kaubamärk nr 12271, Euroopa Liidu kaubamärk (EUTM) nr 002109312, EUTM nr 007082555, EUTM nr 008243669, EUTM nr 008479644, EUTM nr 008699704. Osutatud vaidlustaja kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad või prioriteedikoopäevad on varasemad taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast, seega on kõik vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-dele 2 ja 6.

Vaidlustaja taotleb kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu tuvastamist klassis 25, taotleja kaubamärgi kohta tehtud Patendiameti otsuse tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust.

Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel menetluses osalemise õigust kasutanud ega vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis järeldab komisjon sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärgi kaitsta. Komisjon leiab, et käesoleval juhul saab eeldada, et taotleja on omaks võtnud vaidlustaja väited selle kohta, et kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ klassis 25 taotleja nimele registreerimise osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud (vt analoogia korras ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4).

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:

vaidlustusavaldus rahuldada, tuvastada kaubamärgi „VIKING LOTTO + kuju“ (taotlus nr M201200487) õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu klassi 25 kaupade osas, tühistada nimetatud kaubamärgi registreerimise kohta tehtud Patendiameti otsus 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

P. Lello

M. Tähepõld