

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Ainuisikuline otsus nr 1782-o-1

Vastuväite rahuldamine

Tallinn, 14.05.2021

**Vaidlustusavaldus nr 1782 – kaubamärgi
„GATTART“ (taotlus nr M201800182, taotluse
esitamise kuupäev 23.02.2018) registreerimise
vaidlustamine (eelmenetleja Tanel Kalmet)**

Vaidlustusavaldus nr 1782 esitati apellatsioonikomisjonile (komisjon) vaidlustaja Tarek Kudsi Alattar (esindaja patendivolinik Mart Enn Koppel) poolt 1.10.2018 ja see võeti menetlusse 12.10.2018. Vaidlustusavaldus esitati toetudes kolmele Euroopa Liidu kaubamärgile (reg nr 015608011, 015575061 ja 008283806). Vaidlustusavalduse menetlus oli peatatud alates 7.12.2018 kuni EL kaubamärgi „Alattar“ (reg nr 015608011) kehtivuse vaidluse lõppemiseni.

31.12.2020 on taotleja PHARMACEUTICAL CHEMICAL COSMETIC INDUSTRY ALKALOID AD, MK (esindajad patendivolinikud Sirje Kahu ja Kadri Aua) komisjonile teatanud, et vaidlustamise aluseks oleva EL kaubamärgi „Alattar“ (reg nr 015608011) tühistamise menetlus EL Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) on lõppenud ja 29.04.2020 otsus on jõustunud. Otsuse kohaselt on EL kaubamärgi „Alattar“ registreeringu õiguskaitse alt on välja arvatud klassis 5 farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid ning klassis 44 meditsiiniteenused (kaubamärk on jätkuvalt kaitstud muude kaupade ja teenuste suhtes klassides 3, 5, 29, 30, 31, 32, 35, 43, 44). Taotleja soovis menetluse jätkamist. Sellest tulenevalt otsustas komisjon **11.01.2021** otsusega menetlust jätkata.

Kuna taotleja ei olnud menetluse peatamise tõttu vaidlustusavaldusele sisulist vastust andnud, alustas komisjon 11.01.2021 tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) §-s 48² kohast leppeperioodi ja andis taotlejale võimaluse teatada hiljemalt 14.03.2021, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 72 lg 14 kohaselt lähtutakse vaidlustusavalduse lähendamisel asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. TÕAS §-s 48² nähakse ette avalduse menetluses leppeperioodi, mille vältel taotleja peab komisjonile kirjalikult teatama, kas ta vaidleb avaldusele vastu. Seejärel on pooltel võimalik vahetada oma seisukohti.

Taotleja teatas 12.03.2021, et soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Samuti esitas taotleja vastuväite seoses varasema kaubamärgi kasutamata jätmisega. Taotleja märkis, et KaMS § 17 lg 1 kohaselt on kaubamärgiomanik kohustatud registreeritud kaubamärgi tegelikult kasutama registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Samasisuline kohustus on ette nähtud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14.06.2017 määruse EL kaubamärgi kohta artiklis 18. Vastavalt KaMS § 41 lõikele 2¹ puudub varasema kaubamärgi omanikul õigus vaidlustada taotleja õigust kaubamärgile ulatuses, milles ta ei ole varasemat registreeritud kaubamärgi viie aasta jooksul enne hilisema kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva või prioriteedikoopäeva mõjuva põhjusega tegelikult kasutanud KaMS § 17 tähenduses.

Vaidlustusavalduse aluseks olevate EL kaubamärkide „Alattar“ (reg nr 015608011) ja „Alattar + kuju“ (reg nr 015575061) registreerimise kuupäevad, millest arvestatakse kaubamärgi kasutamise kohustust, on vastavalt 3.11.2016 ja 12.12.2017 ning nende kaubamärkide puhul ei olnud vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaks 23.02.2018 viieaastased ajavahemikud lõppenud. See-eest EL kaubamärgi „alattar + kuju“ (reg nr 008283806, taotluse esitamise kuupäev 6.05.2009) registreerimise kuupäev oli 3.12.2009. Viimase kuupäeva ja vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva 23.02.2018 vahele jääb pikem kui viieaastane periood.

Taotleja esitas eeltoodud arvestades vastuväite, mille kohaselt vaidlustusavalduse aluseks oleva varasema EL kaubamärgi „alattar + kuju“ (reg nr 008283806) mittekasutamise tõttu puudub vaidlustaja selle kaubamärgi alusel õigus vaidlustada taotleja õigust vaidlustatud kaubamärgile GATTART klassi

Adress
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

5 kaupade *farmaatsiatooted, antatsiidid* tähistamiseks. Taotleja märkis, et KaMS § 41 lg 2¹ kohaselt sellise vastuväite põhjendatust eeldatakse.

Komisjon märgib, et KaMS § 41 lg 2¹ kohaselt tuleb vastuväide esitada komisjonile esimeses kirjalikus seisukohas. Kontekstist nähtudes on sellise korralduse eesmärk esitada vastuväide viivitusega. Vastuväite esitamine koos teatega vaidlustusavaldusele vastuvaidlemise soovi kohta on sellise eesmärgiga kooskõlas.

Komisjon andis 12.03.2021 teatega eelmenetluse alustamise kohta taotlejale kooskõlas TÕAS § 52¹ lõikega 1 kahekuulise tähtaja kaubamärgi kasutamise kohta tõendite esitamiseks või kaubamärgi kasutamata jätmise põhjendamiseks. Tõendite ja põhjenduste esitamise tähtpäevaks oli 13.05.2021.

Taotleja ei ole nimetatud tähtpäevaks varasema EL kaubamärgi „alattar + kuju“ (reg nr 008283806) kasutamise tõendeid ega mittekasutamise põhjendusi esitanud.

TÕAS § 52¹ lõike 3 kohaselt juhul, kui vaidlustaja ei esita varasema kaubamärgi kasutamise kohta tõendeid ega põhjenda kaubamärgi kasutamata jätmist sama paragrahvi lõike 1 alusel antud tähtaja jooksul või kui esitatud tõendid või põhjendused on ilmselgelt asjakohatud või ebapiisavad, lükatakse avaldus varasemale kaubamärgile põhinevas osas komisjoni koosseisu eesistuja ainuisikulise otsusega tagasi.

Arvestades eeltoodut otsustan TÕAS § 52¹ lõike 3 alusel

lükata vaidlustusavaldus nr 1782 varasemale EL kaubamärgile „alattar + kuju“ (reg nr 008283806) põhinevas osas tagasi.

Ülejäänud osas vaidlustusavalduse menetlus jätkub ja vaidlustaja on õigus esitada avalduse põhjendused ja tõendid või neid täiendada kooskõlas TÕAS § 48³ lõikes 1 sätetstatuga.

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

Käesoleva otsuse võib sellega mitte nõustunud menetlusosaline vaidlustada kooskõlas TÕAS §-s 64¹ sätetstatuga, esitades ühe kuu jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates kaebuse Harju Maakohule. 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 tege-mata, jõustub otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet
Eesistuja