

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1993-o

Tallinn, 21.06.2021

**Avaldus nr 1993 – kaubamärgile
„MOLO“ (rahvusvaheline registreering
nr 1006871) õiguskaitsese andmise
vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Mari-Epp Tirkkonen ja Külli Trepp, vaatas kirjalikus menetluses läbi Taani juriidilise isiku MOGENS JEPSEN HOLDING ApS vaidlustusavalduse Wenzhou Minglong Shoes Co., Ltd. kaubamärgi „MOLO“ (rahvusvaheline registreering nr 1006871) registreerimise vastu klassis 25.

Asjaolud ja menetluse käik

29.01.2021 esitas MOGENS JEPSEN HOLDING ApS (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Urmas Kauler) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse Wenzhou Minglong Shoes Co., Ltd. (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „MOLO“ (rahvusvaheline registreering nr 1006871; hilisema märkimise kuupäev 11.05.2020) registreerimine järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 25 – *Gymnastic shoes; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); clothing; scarves; bathing suits; layettes (clothing); leather belts (clothing).*

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgile õiguskaitsese andmist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktidega 1 ja 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuulub KaMS § 11 lg 1 p 4 tähenduses varasema Euroopa Liidus, sh Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamärk „MOLO“ (reg nr 1123206; prioriteedikoopäev 13.03.2012), mis on registreeritud järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

Klass 25 – *Clothing, clothing for children, footwear, headgear;*

Klass 35 – *Retail services in connection with clothing, clothing for children, footwear, headgear.*

Vaidlustaja märgib, et taotleja kaubamärgi esitamise kuupäev Eesti suhtes on 11.05.2020, samas kui vaidlustaja kaubamärgi prioriteedikoopäev on 13.03.2012. Taotleja kaubamärk „MOLO“ on vaidlustaja varasema kaubamärgiga „MOLO“ identne. Taotleja soovib oma kaubamärki registreerida klassis 25 mitmesugustele rõivastele, jalatsitele ja peakatetele ning vaidlustaja hinnangul on taotleja kaubad hõlmatud vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud klassi 25 kaupadega. Seega leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärk „MOLO“ on identne vaidlustaja varasema kaubamärgiga „MOLO“, mis on saanud õiguskaitsese osalt identsete ja osalt samaliigiliste kaupade tähistamiseks ning tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga (KaMS § 10 lg 1 punktid 1 ja 2).

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 punktidest 1 ja 2, § 41 lõigetest 2 ja 3 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 39 lg 1 punktist 2 ja § 61 lõikest 1 palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „MOLO“ (rahvusvaheline registreering nr 1006871) õiguskaitsese andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitsese andmisest.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2020 taotleja kaubamärgi

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

kohta ning väljatrükk Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi kohta.

03.02.2021 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 04.05.2021. Taotleja ei teavitanud komisjoni esindaja nimetamisest.

05.05.2021 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 06.07.2021. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

18.05.2021 vastas vaidlustaja komisjonile, et jääb vaidlustusavalduses esitatud põhjenduste, tõendite ning nõuete juurde. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludest ja tõenditest järeldub, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 1 ja 2 seetõttu, et taotleja tähis „MOLO“ on varasema kaubamärgiga „MOLO“ identne ning võrreldavad märgid nr 1006871 ja nr 1123206 hõlmavad identseid ja samaliigilisi kaupu.

Vaidlustaja peab seejuures tähelepanuväärseks, et taotleja ei ole endale esindajat Eestis määranud ega esitanud komisjonile seisukohti. Tulenevalt sellest, et taotleja jättis esindaja tähtajaks määramata, on vaidlustaja hinnangul ilmne, et taotleja ei soovi käesolevast vaidlustusmenetlusest osa võtta ning võib eeldada, et taotleja ei soovi vaidlustusavaldusele vastu väita. Vaidlustaja lisab, et kohtupraktikas on välja kujunenud, et juhul, kui vastaspool jätab avaldusele tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (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 vaidlustaja hinnangul on põhjust eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

01.06.2021 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, muu hulgas 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 „MOLO“ (rahvusvaheline registreering nr 1006871; Eesti suhtes territoriaalse laiendamise nõude ehk hilisema märkimise kuupäev 11.05.2020) klassis 25, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 1 ja 2. Vaidlustaja nimele on Euroopa Liidus kehtiva rahvusvahelise kaubamärgina klassides 25 ja 35 registreeritud kaubamärk „MOLO“ (reg nr 1123206; prioriteedikoopäev 13.03.2012). Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 punktide 4 või 6 tähenduses varasem taotleja kaubamärgist. Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 punktidest 1 ja 2 tulenevad õiguskaitset välistavad asjaolud, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48⁴ lõikele 1 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 punktide 1 ja 2 ning § 41 lõikest 3, otsustas komisjon:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „MOLO“ (rahvusvaheline registreering nr 1006871) klassis 25 õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse 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

Mari-Epp Tirkkonen

Küllli Trepp