

PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

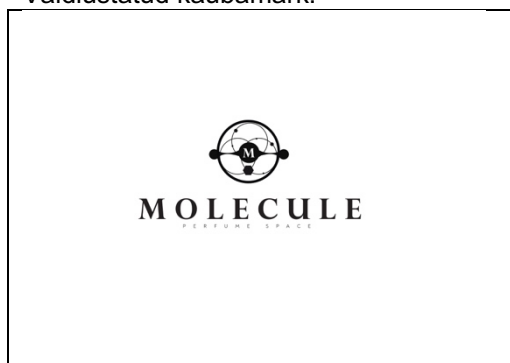
Otsus nr 1996-o

Tallinn, 29.10.2021

Avaldus nr 1996 – kaubamärgi „M MOLECULE PERFUME SPACE + kuju“ (taotlus nr M202001059) registreerimise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Signe Holm, Mari-Epp Tirkkonen, vaatas läbi **ZP Group ApS**, DK (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Urmas Kauler) 1.02.2021 vaidlustusavalduse kaubamärgi „M MOLECULE PERFUME SPACE + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M202001059, taotluse esitamise kuupäev 16.10.2020, avaldamise kuupäev 1.12.2020) registreerimise vastu **Aromat OÜ** (edaspidi taotleja; esindaja patendivolinik Raivo Koitel) nimele klassi 3 kaupade *ambra (parfüüm); lilleekstraktid (parfüümid, lõhnaained); kosmeetikavahendite tootmises kasutatavad parfüümiõlid; looduslikud parfüümid; õlid parfüümidele ja lõhnaõlile; parfüümid ja lõhnaained; parfüümid, lõhnaõlid; parfüümide lõhnaained; parfüümide looduslikud õlid; parfüümiõlid; parfüümivedelikud; seedripõhised parfüümid; suitsutusained (parfüümid, lõhnaained); tahked parfüümid; tööstuslikud parfüümid* suhtes.

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustaja varasem EL kaubamärgiregistreering (vaidlustusavalduse lisa 3):

Kaubamärk	Reg nr	Taotluse esitamise kuupäev	Kaitstud klassis
MOLECULE	016639941	25.04.2017	3 seep; parfümeeriatooted; parfüümid, lõhnaõlid; kosmeetikavahendid; kosmeetilised naha-hoolduspreparaadid; kosmeetilised vannipreparaadid; kõlvi vesi; deodorandid (isiklikuks tarbeks)

Menetluse käik

Vaidlustaja on **1.02.2021** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Vaidlustaja nõue oli tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta klassis 3 ja keelduda sellele õiguskaitse andmisest klassi 3 kaupade suhtes.

Vaidlustaja pidas Patendiameti otsust anda taotlejale õiguse vaidlustatud kaubamärgile klassis 3 ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuivõrd vaidlustaja nimele on registreeritud KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem EL kaubamärk. Vaidlustatud kaubamärk, mille domineeriv ja väljaloetav osa on sõna MOLECULE, on sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse osalt identsete ja osalt samaliigiliste kaupade tähistamiseks klassis 3 ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti ja EUIPO andmebaasidest ning Kaubamärgilehest vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **17.02.2021** ja toimetas selle taotlejale kätte. Taotleja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 17.02.2021. Taotlejale teatati kättetoimetamisel, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja kirjalikult teatama komisjonile hiljemalt 22.04.2021, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte. Taotleja ei ole komisjonile teatanud, et soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda, mistõttu kohaldab komisjon kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **26.04.2021** vaidlustajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 28.06.2021.

Vaidlustaja esitas **30.04.2021** vaidlustusavalduse täiendavad põhjendused. Vaidlustaja märkis, et vaadeldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased, kuivõrd mõlemas märgis sisaldub sama sõna – MOLECULE. Vaidlustatud kaubamärk kordab vaidlustaja kaubamärgi sõnalist osa. Võrreldes kaubamärke tervikuna, on need omavahel visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt äravahetamiseni sarnased. Taotleja soovib registreerida kaubamärki kaupadele klassis 3 ning vaidlustaja varasem kaubamärk on registreeritud samuti mitmesugustele parfümeeriatoodetele, parfüümidele, lõhnaõlidele, kosmeetikavahenditele, kosmeetilistele preparaatidele, deodorantidele ja puhastusvahenditele klassis 3. Seega on taotleja kaubad klassis 3 hõlmatud vaidlustaja vasema kaubamärgiga kaitstud kaupadega klassis 3.

Vaidlustaja märkis, et kuna 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 väljakujunenud, et juhul, kui vastaspool jätab avaldusele tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (TsMS § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (TsMS § 231 lg 2). Taotleja vastuväited vaidlustusavaldusele puuduvad ning on põhjust eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest huvitatud. Seetõttu jäi vaidlustaja oma nõude juurde ja palus see rahuldada.

Komisjon alustas **30.07.2021** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale § 48³ lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1 otustab komisjon:

rahuldada ZP Group ApS vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Aromat OÜ kaubamärgi „M MOLECULE PERFUME SPACE + kuju“ (taotlus nr M202001059) registreerimise kohta klassi 3 kaupade suhtes ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest klassi 3 kaupade suhtes vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

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 nimetatud 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)

Tanel Kalmet

Signe Holm

Mari-Epp Tirkkonen