

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 716-o

Tallinnas, 18. detsembril 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ZAO VILAŠ, Teležnaja 37, 193024 Sankt-Peterburg, Venemaa, vaidlustusavalduse kaubamärgi PORTVEIN 72 (kirillitsas) + kuju (taotlus M2002000913) AS Elrain nimele registreerimise tühistamise nõudes

Vaidlustusavaldus esitati 01.09.2003. a ja registreeriti nr 716 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Urmas Kernu, AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn.

Vaidlustusavalduse esitaja taotlus (kokkuvõtlikult):

Vaidlustusavalduse esitaja ZAO VILAŠ kasutab tähist PORTVEIN 72 (kirillitsas) + kuju Venemaal muuhulgas klassi 33 kuuluvate kaupade osas.

19. juuni 2002. a otsusega registreeris Patendiamet kaubamärgi PORTVEIN 72 (kirillitsas) + kuju, klassis 33 AS Elrain nimele.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk PORTVEIN 72 (kirillitsas) + kuju äriühingu AS ELRAIN nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse ning rahvusvahelise õiguse normidega. Patendiameti otsusega on rikutud vaidlustusavalduse esitaja õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Registreering on vastuolus tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6 *septies*. Tööstusomandi Pariisi konventsiooni Artikli 6 *septies* lg 1 sätestab, et kui märgi valdaja volinik või esindaja liidu liikmesriikides esitab märgi valdaja sellekohase nõusolekuta avalduse märgi registreerimiseks omaenda nimele ühes või mitmes niisuguses riigis, siis on märgi valdajal õigus registreerimine protestida, nõuda selle tühistamist või, kui riigi seadus seda lubab, nõuda märgi registreerimise ülekandmist oma kasuks, kui volinik või esindaja ei esita oma tegusid õigustavaid tõendeid.

AS ELRAIN on vaidlustusavalduse esitaja toodete Eestisse maaletooja ehk kaubamärgi omaniku esindaja Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *septies* mõistes. Esindussuhte olemasolu tõendavad vaidlustusavaldusele lisatud tõendid:

1. AS ELRAIN taotluse nr M200200913 PORTVEIN 72 (kirillitsas) + kuju publikatsiooni koopia;
2. AS ELRAIN ning vaidlustusavalduse esitaja vahel 11. detsembril 2002. a sõlmitud leping;
3. Väljatrükk Eesti alkoholiregistrist.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole andnud AS-le ELRAIN nõusolekut kaubamärgi PORTVEIN 72 (kirillitsas) + kuju registreerimiseks. Seetõttu on kaubamärgi PORTVEIN 72 (kirillitsas) + kuju registreerimine AS ELRAIN nimele vastuolus tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 6 *septies* sätestatuga ning vaidlustusavalduse esitaja palub vastava registreeringu tühistamist Eestis.

04. septembril 2003. a edastas apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse koos lisadega AS- le Elrain. 21. oktoobril 2004. a palus apellatsioonikomisjon esitada AS-l Elrain vaidlustusavalduse kohta oma seisukoht hiljemalt 24.01.2005. a. AS Elrain ei ole oma seisukohta apellatsioonikomisjonile esitanud.

22. märtsil 2006. a palus apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse esitajal esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 24. aprilliks 2006. a. Vaidlustusavalduse esitaja oma lõplike seisukohti ei esitanud ega muutnud varem esitatud avaldust.

26. aprillil 2006. a palus apellatsioonikomisjon AS-l Elrain esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 29. maiks 2006. a. AS Elrain seisukohti ei esitanud.

13. detsembri 2006. a apellatsioonikomisjoni esimehe resolutsiooniga otsusega alustati kirjalikku lõppmenetlust asjas nr 716.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud asja materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. 01. mail 2004. a jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi “uus KaMS”). 01. mail 2004. a jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS) ning 08. aprillil 2005. a jõustusid TÕAS seaduse muudatused. TÕAS § 65 lg 6 kohaselt enne 2004. a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 2004. a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse §-de 24 ja 24¹ alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid. Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on käesoleva kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, ZAO VILAŠ tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana (vaidlustajana) ja AS Elrain kaubamärgi taotlejana.

Vana KaMS § 24 lg 1 kohaselt võib apellatsioonikomisjon asjast huvitatud isiku taotlusel tunnistada kaubamärgi registreerimise kehtetuks, kui registreerimisel on rikutud selle seaduse §-de 7 ja 8 nõudeid ning § 24 lg 2 kohaselt võib kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotluse esitada apellatsioonikomisjonile viie aasta jooksul, arvates kaubamärgi registrisse kandmise päevast.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud 26. mail 2003. a. Vaidlustusavaldus esitati 01. septembril 2003. a, s.o. vana KaMS § 24 lg-s 2 sätestatud tähtaja jooksul. Sellel hetkel ei olnud kaubamärk veel registrisse kantud. Kuna kaubamärk ei ole registrisse kantud, siis ei ole võimalik olematut registreeringut kehtetuks tunnistada, vaid tuleb tühistada vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus.

26. mail 2003. a registreeris Patendiamet oma otsusega klassis 33 alkoholijoogid (v.a. õlu) vaidlustatud kaubamärgi, mille reproduktsioon on järgmine:



Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 *septies* kohaselt, kui märgi valdaja volinik või esindaja liidu liikmesriikides esitab märgi valdaja sellekohase nõusolekuta avalduse märgi registreerimiseks omaenda nimele ühes või mitmes niisuguses riigis, siis on märgi valdajal õigus registreerimine protestida, nõuda selle tühistamist või, kui riigi seadus seda lubab, nõuda märgi registreerimise ülekandmist oma kasuks, kui volinik või esindaja ei esita oma tegusid õigustavaid tõendeid.

Vaidluse käigus ei ole AS Elrain vaidlustusavalduse osas ühtegi vastuväidet esitanud, samuti ei ole ta esitanud oma tegusid õigustavaid tõendeid. Esitatud pooltevahelisest lepingust nr 6/02 ja alkoholiregistri väljavõttest nähtub, et ZAO Vilaš ja AS-i Elrain vahel olid ärisuhted. AS Elrain müüs Eestis vaidlustusavalduse esitaja kaupu, s.h. likööri Portvein 72. AS Elrain pidi olema teadlik, et ta soovis enda nimele registreerida teise isiku poolt kasutatavat tähist PORTVEIN 72, kuigi tal puudus selleks selle isiku kirjalik luba. AS Elrain võib pidada vaidlustusavalduse esitaja volinikuks tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 *septies* mõttes.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59, 61, 64, 65 lg-st 6 tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 *septies* apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

rahuldada ZAO VILAŠ vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 26. mai 2003. a otsus nr 7/M200200913 klassis 33 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

H.-K. Lahek

R. Laaneots