

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1109-o

Tallinnas, 29. juunil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi Volvo Trademark Holding AB, SE (esindajad volikirja alusel patendivolinikud Almar Sehver ja Urmas Kernu) vaidlustusavalduse kaubamärgile „**SOLVO + kuju**” (reg nr 896169, jrk nr R200602413, reg kuupäev 13.06.2006) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu Obschestvo s organichennoj otvetstvennostju „SOLVO”, RU nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 30.01.2008 esitas Volvo Trademark Holding AB (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „**SOLVO + kuju**” (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) õiguskaitse andmise vastu O.O.O. „SOLVO” (edaspidi taotleja) nimele klassides 9, 37, 38, 41 ja 42. Teade õiguskaitse andmise kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2007 (3.12.2007; vaidlustusavalduse lisad 3 ja 4). Vaidlustajale kuulub Eesti Vabariigis õiguskaitset omav Euroopa Ühenduse kaubamärk „VOLVO” (reg nr 002361087, reg kuupäev 20.06.2005) sh klassides 9, 37, 38, 41 ja 42 (lisa 2). Vaidlustaja oli seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine Eesti Vabariigis on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud kaubamärgi registreerimist välistavate asjaoludega. Vaidlustaja selgitas, milles seisnes tema arvates vastuolu nimetatud sätetega ning palus tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust. Vaidlustusavaldusele olid lisatud andmed varasema ja vaidlustatud kaubamärgi kohta ning volikiri. Vaidlustusavaldus võeti 12.02.2008 komisjoni menetlusse nr 1109 all ja eelmenetlejaks määrati Tanel Kalmet.

2) 14.05.2008 esitas taotleja esindaja patendivolinik Olga Treufeldt komisjonile taotleja seisukohad vaidlustusavalduse kohta, paludes jätta see rahuldamata. Taotleja lisas oma seisukohtadele Euroopa Ühenduse OHIM apellatsioonikomisjoni 02.08.2007 otsuse nr R 1240/2006-2, milles on käsitletud vastandatud kaubamärkide kollisiooni samade poolte vahelises vaidlustuses. Otsuses on tuvastatud, et kaubamärgid ei ole eksitavalt sarnased ega assotsieeruvad. 29.05.2008 esitas taotleja nimetatud otsuse osalise tõlke.

3) 12.12.2008 laekus komisjoni vaidlustaja taotlus, milles juhiti tähelepanu asjaolule, et taotleja esitatud EÜ OHIM apellatsioonikomisjoni otsus ei ole jõustunud ja et vaidlustaja on edasi kaevanud EÜ Esimese Astme Kohtusse (T-434/07), kes ei ole veel otsust teinud. Samuti juhtis vaidlustaja tähelepanu sellele, et viidatud otsuses on kaubamärke analüüsitud Eestis kehtivaid asjaolusid arvestamata. Ühenduse kaubamärki nr 0003555422 „**SOLVO + kuju**” taotleti 26.11.2003, seega enne Eesti ühinemist Euroopa Liiduga. Vaidlustaja esitas Saksamaa, Prantsusmaa ja Ungari kaubamärgikaitse institutsioonide jõustunud otsused, mille kohaselt vaidlustatud kaubamärgile keelduti õiguskaitset andmast vaidlustaja kasuks, samuti vaidlustaja tegevdirektori kirjaliku

tunnistuse varasema kaubamärgi maine ja tuntuse kohta ning muid sama asjaolu toetavaid materjale.

4) 06.04.2009 esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad, jäädes varasema nõude ja põhjenduste juurde, kuid esitades põhjalikuma õigusliku argumentatsiooni.

5) 04.05.2009 teatas taotleja esindaja komisjonile, et kuivõrd taotleja omab identsele kaubamärgile kaitset Euroopa Ühenduses ning seda paralleelselt rahvusvahelise registreeringuga, on taotleja avaldanud soovi loobuda vaidlustusavalduse objektiks olevale rahvusvahelisele kaubamärgile Eesti Vabariigis kaitse taotlemisest Madridi protokollil alusel. Vastavad avaldused on esitatud nii WIPO-le kui Patendiametile.

6) Tulenevalt 04.05.2009 taotleja esitatud informatsioonist ja asjaolust, et taotleja on tagasi võtnud taotluse vaidlustatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse saamiseks, on vaidlustusavaldus kaotanud eseme. Vaidlustaja ei ole siiski valitsevat tava järginud ega vaidlustusavaldust formaalse tahteavaldusega tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 47 lg 1 kohaselt tagasi võtnud, vaid on sellest keeldunud. 01.06.2012 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses teatavaks saanud asjaolusid, leiab järgmist.

TÕAS näeb ette viis viisi vaidlustusavalduse menetlemise lõpetamiseks. Esiteks, tulenevalt § 47 lõikest 1 on võimalik, et vaidlustaja võtab vaidlustusavalduse lõppmenetluse alguseni – seega nii enne kui ka pärast menetluse võtmist – tagasi, esitades sellekohase kirjaliku avalduse. Vaidlustusavaldus on tagasi võetud vastava avalduse komisjonile saabumise päevast arvates. Komisjon üksnes tuvastab sel juhul vaidlustusavalduse tagasivõtmise fakti ja aja, lugedes menetluse igal juhul lõppenuks. Teiseks, vaidlustusavaldus loetakse TÕAS § 47 lõike 2 kohaselt tagasivõetuks, kui vaidlustaja jätab TÕAS § 45 lõigetes 3 ja 4 sätestatud puuduste kõrvaldamise tähtaja jooksul vastamata. Sel juhul peab komisjon tuvastama, et vaidlustajale oli antud puuduste kõrvaldamise tähtaeg ning et selle möödumisel ei ole vaidlustaja komisjonile vastanud. Kummalgi juhul vormistatakse vaidlustusavalduse menetlemine vormiliselt otsusega, kuid TÕAS § 47 lg 3¹ ei taga nendel juhtudel selgesõnaliselt kohtulikku kaitset. Mõlemal juhul on menetlemise lõppemise aluseks vaidlustaja selgelt või kaudselt väljendatud tahe vaidlustusavaldusest loobuda ja sel juhul menetluse alustamata jätmine või selle lõpetamine algse olukorra säilitamisega ei saa kahjustada kellegi õigustatud huvisid. Käesoleval juhul ei ole tegemist kummagi vaidlustusavalduse menetlemise lõpetamise alusega. Kolmandaks menetluse lõpetamise aluseks on TÕAS § 58 lõike 5 kohaselt komisjoni otsustusvõimetus taandamise tõttu ning see saab toimuda üksnes lõppmenetluses. Ka selle alusega ei ole käesoleval juhul tegemist.

Neljandaks on võimalik vaidlustusavalduse tagasilükkamine komisjoni esimehe ainuisikulise otsusega. Nimelt vastavalt TÕAS § 47 lõikele 3 vaidlustusavaldus lükatakse sama paragrahvi lõikes 4 ettenähtud tunnustele vastava otsusega tagasi, kui see ei kuulu apellatsioonikomisjoni pädevusse, ei ole esitatud ettenähtud tähtajaks, ei vasta §-s 44 sätestatud nõuetele ning vaidlustaja ei ole puudusi tähtajaks kõrvaldanud, kui vaidlustusavalduse esitamise eest ei ole tasutud riigilõivu ning kui samade poolte vahel on sama eseme kohta samal alusel komisjoni kehtiv otsus. TÕAS § 47 lõike 3 p-des 2, 3 ja 4 sätestatud tagasilükkamise alused on seotud puudustega vaidlustusavalduses või selle esitamisel.

Antud juhul on vaidlustusavaldus esitatud nõuetekohaselt, tasutud on ettenähtud riigilõiv ja järgitud on KaMS § 41 lg 2 sätestatud tähtaega. Samuti puudub varasem komisjoni või ka kohtu otsus samas asjas, mis välistaks komisjoni menetluse TÕAS § 47 lg 3 p 5 alusel.

Mis puutub TÕAS § 47 lg 3 p-s 1 sätestatud tagasilükkamise alusesse, siis vaidlustusavaldus on menetlusse võetud komisjoni pädevusse kuuluvana KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS § 39 lg 1 p 2 alusel TÕAS § 48 ja 49 lg 1 sätestatud korda järgides. Kuigi on ilmne, et seoses taotleja poolt vaidlustatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitse taotlemisest loobumisega ja seega vaidlustuse eseme eksistentsi lõppemisega puuduvad nii KaMS § 41 lõike 2 kohaselt nõutavad taotleja õigus kaubamärgile, seda väidetavalt välistavad asjaolu KaMS § 9 lõike 1 või § 10 kohaselt kui ka vaidlustaja huvitatus asjast, ning seega ei ole komisjon asjaolude praeguse seis juures pädev vaidlustusavaldust sisuliselt menetlema, on selge, et vaidlustusavalduse esitamise ja menetlusse võtmise ajal puudusid komisjoni pädevuses kahtlust tekitavad või seda välistavad asjaolud ja järelikult ei oleks saanud komisjon TÕAS § 47 lg 3 p 1 alusel esimehe ainuisikulise otsusega vaidlustusavaldust tagasi lükata, vaid see tuli TÕAS § 48 lõike 1 kohaselt menetlusse võtta. Oluliste asjaolude muutumine toimus alles pärast seda, kui pooled olid esitanud oma sisulised seisukohad ja vaidlustaja ka oma lõplikud seisukohad, milles ta jäi vaidlustusavalduses esitatu juurde. Komisjon on seisukohal, et TÕAS § 47 lõikes 3 sätestatud vaidlustusavalduse tagasilükkamise alused ja vorm on asjakohased vaidlustusavalduse menetlusse võtmise otsustamise staadiumis, mitte aga menetluse lõppstaadiumis. Kuigi eelmenetluse lõpuni, st lõppmenetluse kohta teate avaldamiseni vastavalt TÕAS § 55, teeb vastavalt TÕAS § 49 lõikele 4 komisjoni otsused komisjoni esimees ainuisikuliselt, lähtudes § 47 lõikes 4 sätestatust, ei ole TÕAS regulatsioonist ilmne, et lõppmenetluse kohta teate avaldamiseni või ka selle asemel saaks komisjoni esimees ainuisikuliselt otsustada vaidlustusavaldus tagasi lükata, kuna see ei kuulu enam komisjoni pädevusse, sest vaidlustusavalduse ese on lakanud eksisteerimast ja seega ei saa olla menetlusosalised enam huvitatud isikust vaidlustaja ja taotleja rollis. TÕAS ei näe ette võimalust jätta vaidlustusavaldus läbivaatamata analoogiliselt tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-des 423jj sätestatule, eriti aga § 423 lg 1 p-s 13 ja lg 2 p-des 1 ja 2 ettenähtud alustel; samuti puudub võimalus menetlus lõpetada otsust tegemata analoogiliselt sama seadustiku §-des 428jj sätestatule.

Viies võimalus komisjoni menetluses vaidlustusavalduse menetlemise lõpetamiseks on kollegiaalne otsus vastavalt TÕAS §-s 61 sätestatule. Komisjon jätab vaidlustusavalduse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt. Seadus ei võimalda, nagu märgitud, jätta komisjoni otsusega vaidlustusavaldust läbivaatamata ega menetlust otsust tegemata lõpetada. Samas ei täpsusta seadus seda, kas vaidlustusavalduse rahuldamata jätmine peab järgnema sisulisele läbivaatamisele või võib tuleneda ka muutunud asjaolude arvestamisest, mis välistavad asja sisulise läbivaatamise. Seega, kuna antud vaidluse ese – vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitse Eesti Vabariigis – on lakanud taotleja õiguspärase tegevuse tõttu eksisteerimast ning järelikult vaidlustatud kaubamärgi osas ei saa esineda enam vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatuga, samuti, kuna järelikult vaidlustaja sisuline huvi taotleja õiguse suhtes (mitteeksisteerivale) kaubamärgile on muutunud olematuks ja ühtlasi, kuna taotlejat ei ole enam võimalik käsitleda taotleja või omanikuna TÕAS § 39 lg 1 p 2 tähenduses, oleks vaidlustusavalduse läbivaatamine komisjoni poolt teoreetiline, ei kaitseks mingil viisil menetlusosaliste õigustatud huve ja väljuks ühtlasi komisjoni pädevusest. Seda arvestades jätab komisjon vaidlustusavalduse läbi vaatamata ja rahuldamata.

Tulenevalt TÕAS § 46 lõikest võib taotleja või omanik tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel piirata õiguskaitse ulatust ja nõuda vaidlustusavalduse menetlemist, lähtudes uuest õiguskaitse ulatusest. Käesoleval juhul on taotleja piiranud õiguskaitse ulatust redutseerides selle nullini ning uuest õiguskaitse ulatusest lähtudes vaidlustusavalduse läbivaatamine oleks puhtalt teoreetiline ega kaitseks mingil viisil menetlusosaliste õigustatud huve. Samuti ei ole taotleja nõudnud vaidlustusavalduse menetlemist. Vastupidi, vaidlustaja õigust nõuda vaidlustusavalduse menetlemist pärast vaidlustatud eseme eksisteerimise lõppu seadus ette ei näe.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ning KaMS § 41 lg 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus vaidlustuse eseme puudumise tõttu rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks 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:

T. Kalmet

R. Laaneots

M. Tähepõld