

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 692-o

Tallinnas 29. novembril 2018. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Compass Publishing BV (Max Euwelaan 61, 3062 MA Rotterdam, Holland) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Kompass“ (taotlus nr M200200849) registreerimise vastu klassides 35 ja 42 Kompass International Neuenschwander S.A. (Cruet Saint-Laurent, 73800 Cruet, Prantsusmaa) nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

02.07.2003 esitas Compass Publishing BV (keda esindas patendivolinik Urmas Kauler; edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta tehtud Patendiameti otsuse tegemise ajal, s.o 28.03.2003 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 7 lg 1 p 11, § 8 lg 1 p 10, § 13 lg 2, § 35 lg 3¹ ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklite 6 *septies* ja 10 *bis* alusel vaidlustatakse kaubamärgi „Kompass“ (taotlus nr M200200849) registreerimine Kompass International Neuenschwander S.A. (vaidlustusavalduse esitamise ajal: AS Connectus; edaspidi ka taotleja) nimele klasside 35 ja 42 teenuste tähistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetlusse numbri 692 all.

Vaidlustaja märgib vaidlustusavalduses, et ta on ettevõtte, kes osutab esmajoones ärialaseid konsultatsiooniteenuseid, äritegevuse juhtimise ja korraldamise konsultatsiooniteenuseid ning võrdleval analüüsil baseeruvaid nõustamisteenuseid, mis kuuluvad märkide registreerimisel kasutatava Nizza klassifikatsiooni klassi 35. Samuti pakub ettevõtte erinevate kutsealade konsultatsiooniteenuseid, mis hõlmab muu hulgas infotehnoloogiaalaseid konsultatsioone ning teostab uuringuid võrdleval analüüsil. Oma teenuste eristamiseks kasutab vaidlustaja kaubamärki „COMPASS“ ning see märk on registreeritud paljudes riikides. Lisaks kuuluvad vaidlustajale Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringud nr 136911 ja 2388080. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk „Kompass“ klassides 35 ja 42 taotleja nimele on rikutud vaidlustaja õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustaja märgib, et AS Connectus kasutab KOMPASS-kaubamärke (reg nr 06887 ja 20002) Kompass International Neuenschwander S.A. loal frantsiisilepingu alusel. Samas vaidlustaja ja Kompass International Neuenschwander S.A. vahel sõlmitud lepinguga on reguleeritud kaubamärkide „COMPASS“ ja „KOMPASS“ kasutamine ülemaailmselt, sh Eestis vastavate firmade ning nendega seotud ettevõtete poolt. Vastavalt sellele lepingule ei ole firmaga Kompass International Neuenschwander S.A. seotud firmal AS Connectus õigust registreerida kaubamärki „KOMPASS“ laiemalt, kui leping ette näeb. Vaidlustaja leiab, et sõnalise kaubamärgi „Kompass“ registreerimisega teenustele, mis kattuvad lepingu punktis 1 märgitud vaidlustaja teenustega, on rikutud KaMS § 8 lg 1 p 10 nõudeid, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt. Vaidlustaja osutab ka, et lisaks sätestab KaMS § 7 lg 1 p 11, et kaubamärgina ei registreerita tähiseid, mille kasutamine või registreerimine kaubamärgina on keelatud teiste seaduste kohaselt. AS Connectus ja Compass Publishing BV vahel on lepinguline õigussuhe, millest tuleneb, et AS Connectus kohustub

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

mitte registreerima kaubamärki „KOMPASS“ firma Compass Publishing BV huvivallas ning firmal Compass Publishing BV on õigus nõuda firmalt AS Connectus sellekohase kohustuse täitmist. AS Connectus on vaidlustaja hinnangul jätnud võlasuhtest tulenevad kohustused täitmata, mistõttu rakendub võlaõigusseaduse § 108 lg 2. Vaidlustatud Patendiameti otsusega takistatakse vaidlustajal kaubamärgi „COMPASS“ üle lepinguga kokku lepitud võimu teostada, tegemist on seega valduse rikkumisega. Asjaõigusseaduse § 41 lg 1 kohaselt on valduse rikkumise korral valdajal õigus nõuda rikkumise kõrvaldamist ja edasise rikkumise ärahoidmist.

Kokkuvõtlikult leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgitaotlus nr M200200849 on vastuolus vaidlustaja ja Kompass International Neuenschwander S.A. vahelise lepinguga. Sellises ulatuses kaubamärgi „Kompass“ registreerimine taotleja nimele põhjustab õigusliku konflikti seni kooseksisteerivate kaubamärkide vahel üle maailma, mis on vastuolus lepingus sätestatuga ja lepingupoolte tahtega. Selline olukord toob lisaks kaasa selle, et Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga 2004. aastal satuvad löögi alla ka vaidlustaja õigused Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringute nr 136911 ja 2388080 üle Eesti Vabariigi suhtes.

Eeltoodust lähtudes palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200200849 kaubamärgi „Kompass“ registreerimise kohta klassides 35 ja 42 taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek kaubamärgitaotlus nr M200200849 uuesti läbi vaadata ning teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud:

- väljatrükk kaubamärki „COMPASS“ kasutava ettevõtte kohta;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringud nr 136911 ja 2388080;
- väljatrükk Patendiameti andmebaasist ja Eesti Kaubamärgilehe nr 5/2003 väljavõte kaubamärgitaotluse nr M200200849 kohta;
- väljatrükkid Patendiameti andmebaasist registreeritud kaubamärkide nr 06887 ja 20002 kohta;
- väljatrükkid Kompass International Neuenschwander S.A. ja AS Connectus veebilehtedelt;
- ärakiri Compass Publishing BV ja Kompass International Neuenschwander S.A. vahel sõlmitud lepingust koos lisadega.

25.08.2003 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse juurde Compass Publishing BV volikirja.

10.02.2004 teavitas taotleja esindaja patendivolinik Urmas Kernu komisjoni, et esindab taotlejat Kompass International Neuenschwander S.A. (endine taotleja AS Connectus) seoses kaubamärgitaotluse nr M200200849 vastu esitatud vaidlustusavaldusega ning palus edastada vaidlustusavalduse koopia. Kirjale oli lisatud Kompass International Neuenschwander S.A. volikiri.

09.07.2004 kirjaga juhtis komisjon vaidlustaja tähelepanu, et vaidlustusavaldusele on lisatud mitmeid dokumente, mis ei ole eesti keeles, märkides kooskõlas tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse §-ga 4, et dokumendid, mis ei ole eesti keeles, tuleb esitada koos eestikeelse tõlkega. Komisjon palus vaidlustajal esitada võõrkeelsete dokumentide tõlked hiljemalt 12.10.2004.

12.10.2004 esitas vaidlustaja komisjonile võõrkeelsete dokumentide tõlked eesti keelde.

19.10.2004 edastas komisjon vaidlustusavalduse juurde esitatud tõlked taotlejale ning ühtlasi palus taotlejal esitada vaidlustusavalduse kohta kirjalik seisukoht kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 21.01.2005.

21.01.2005 teavitas taotleja komisjoni, et vaidluse pooled peavad läbirääkimisi kõnealuse küsimuse rahumeelseks lahendamiseks ning sellest tulenevalt palus peatada vaidlustusavalduse nr 692 menetluse kuni läbirääkimiste lõppemiseni.

08.02.2005 teavitas vaidlustaja komisjoni, et vaidlustaja on nõus vaidlustusavalduse nr 692 menetluse peatamisega, kuid võrd vaidlustaja ja taotleja vahel toimuvad läbirääkimised seonduvalt kaubamärgi registreerimistaotlusega M200200849.

Kuivõrd 2018. aasta alguse seisuga ei olnud komisjonile menetlusosalistelt laekunud informatsiooni läbirääkimiste tulemuste kohta, tegi komisjon **05.02.2018** menetlusosaliste esindajatele järelepärimise, milles palus komisjonile teada anda, kas läbirääkimised jätkuvalt toimuvad või kas vaidlustusavalduse nr 692 menetlusega on võimalik edasi liikuda.

02.03.2018 teatas taotleja esindaja komisjonile, et ei ole oma kliendilt veel saanud vastust päringule läbirääkimiste seisu kohta, märkides, et edastab kliendilt saadud info niipea, kui see saabub.

02.03.2018 teatas vaidlustaja esindaja komisjonile, et vaidlustusavalduse osas ei ole kokkuleppeni jõutud ja seda seetõttu, et taotleja ei ole protsessis osalenud. Vaidlustaja märkis, et saatis 08.02.2005 taotleja esindajale ettepaneku täiendavate piirangute tegemiseks taotluse nr M200200849 teenuste loetelus, millele vaidlustaja ei ole vaatamata meeldetuletustele seniajani vastust saanud.

02.03.2018 edastas komisjon vaidlustaja vastuse menetlusosaliste vaheliste läbirääkimiste seisu kohta taotleja esindajale, märkides, et juhul, kui taotleja soovib vaidlustaja vastusega seoses komisjonile omapoolsed kommentaarid esitada, palub komisjon seda teha hiljemalt 19.03.2018.

Kuivõrd taotleja kommentaare seoses vaidlustaja vastusega ei olnud komisjonile laekunud ka 2018. a aprilli keskpaigaks, teavitas komisjon **19.04.2018** menetlusosalisi, et komisjon järeldeb vaidlustaja 02.03.2018 kirjast ning taotleja-poolsete kommentaaride puudumisest läbirääkimiste kohta seda, et menetlusosaliste vahel käesoleva aja seisuga vaidlustusavaldusega nr 692 seonduvaid läbirääkimisi ei toimu ning seega on põhjendatud vaidlustusavalduse nr 692 menetlusega edasi liikuda. Komisjon lisas, et kuivõrd menetlus peatus 2005. aastal ajal, kus taotleja ei olnud veel vaidlustusavalduse kohta omapoolset kirjalikku seisukohta esitanud, tuleb menetlusega jätkata taotlejale uue kirjaliku seisukoha esitamise võimaluse andmisega ning andis eelinformatsioonina teada, et komisjon kavatseb lähipäevil anda taotlejale uue tähtaja kirjalike seisukohtade esitamiseks vaidlustusavalduse nr 692 kohta.

25.04.2018 tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikud seisukohad kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 25.07.2018.

25.07.2018 andis taotleja esindaja komisjonile teada, et tal ei ole olnud võimalik kontakteeruda taotlejaga ja seega puudub neil igasugune tagasiside läbirääkimiste kohta ning samuti ei ole neil kliendi juhiseid taotleja vastuse esitamiseks.

04.09.2018 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 04.10.2018.

04.10.2018 teatas vaidlustaja komisjonile, et arvestades, et vaidlustatud kaubamärgi taotleja ei ole esitanud ühtegi vastuväidet ega tõendit vaidlustusavalduse nr 692 vastu, jääb vaidlustaja komisjonilt lahendit ootama.

16.11.2018 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 692 lõppmenetlust, teavitades sellest menetlusosaliste esindajaid.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduse menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „Kompass“ (taotlus nr M200200849), mille osas Patendiamet tegi registreerimise otsuse 28.03.2003. Käesoleval ajal (alates 01.05.2004) kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadus, selle seaduse 28.03.2003 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh alates 01.05.2004 kehtiv kaubamärgiseadus ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS).

Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, vaidlustusavalduse menetlemist ja otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustaja on vaidlustanud Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk „Kompass“ (taotlus nr M200200849, taotluse esitamise kuupäev 06.06.2002) klassides 35 ja 42 taotleja nimele, leides, et see on vastuolus Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 7 lg 1 p-ga 11 ja § 8 lg 1 p-ga 10.

Vaidlustaja on kokkuvõtlikult leidnud, et taotleja kaubamärgitaotlus nr M200200849 on vastuolus vaidlustaja ja taotleja vahelise lepinguga, mistõttu on registreerimistaotlus esitatud pahauskselt ning taotleja on jätnud täitmata vaidlustaja ja taotleja vahelisest võlasuhtest tulenevad kohustused mitte registreerida kaubamärki „Kompass“ vaidlustaja huvivallas.

Vaidlustaja taotleb kaubamärgi „Kompass“ klassides 35 ja 42 registreerimise kohta tehtud Patendiameti otsuse nr 7/M200200849 tühistamist ning Patendiametile ettepaneku tegemist vaadata kaubamärgitaotlus nr M200200849 uuesti läbi ning teha uus otsus.

Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel kasutanud õigust vaidlustusavaldusele vastu vaielda ega vaidlustusavalduse osas komisjonile omapoolseid seisukohti esitada, siis järeldeb komisjon sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta. Komisjon leiab, et käesoleval juhul saab eeldada, et taotleja on omaks võtnud vaidlustaja väited selle kohta, et kaubamärgi „Kompass“ klassides 35 ja 42 taotleja nimele registreerimise osas esinevad KaMS § 7 lg 1 p-s 11 ja § 8 lg 1 p-s 10 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud (vt analoogia korras ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4).

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 7 lg 1 p-st 11 ja § 8 lg 1 p-st 10 ning käesoleval ajal kehtiva KaMS § 41 lg-st 3 komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Kompass“ (taotlus nr M200200849) registreerimise kohta klassides 35 ja 42 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi 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:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

H.-K. Lahek