

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1909-o

Tallinn, 24.11.2020

Avaldus nr 1909 – kaubamärgi „SPOT-BILT“ (reg nr 51506) lõppenuks tunnistamise avaldus (kiirendatud menetlus)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Sulev Sulsenberg, Margus Tähepõld, vaatas läbi **Saucony, Inc.**, US (edaspidi avaldaja; esindaja patendivolnik Maria Silvia Martinson) 19.03.2020 avalduse **Payless ShoeSource Worldwide, Inc.**, US (edaspidi omanik; esindaja patendivolnik Elle Mellik) kaubamärgi „SPOT-BILT“ (reg nr 51506; taotluse esitamise kuupäev 3.01.2013, registreerimise kuupäev 1.04.2014) ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks.

Menetluse käik

Avaldaja on **19.03.2020** esitanud avalduse, mille nõudeks on tunnistada kaubamärgiseaduse (KaMS) § 51 lõikele 2, § 53 lg 1 p-le 3 ja § 55 lõikele 2 tuginedes kaubamärgi reg nr 51506 ainuõigus mittekasutamise tõttu lõppenuks, lugeda registreering nr 51506 alates avalduse esitamise kuupäevast kehtetuks ning kohustada Patendiametit kustutama kaubamärk registrist.

KaMS § 53 lg 1 p 3 kohaselt võib iga isik esitada komisjonile avalduse kaubamärgiomaniku vastu, nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kui registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasutatud. KaMS § 17 lg 1 kohaselt on omanik kohustatud registreeritud kaubamärki tegelikult kasutama registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. KaMS § 55 lõike 2 kohaselt loetakse ainuõiguse lõppenuks tunnistamise korral registreering kehtetuks komisjonile avalduse esitamise kuupäevast arvates. Avalduse esitaja võib nõuda ainuõiguse lõppenuks tunnistamist avalduse aluseks oleva asjaolu tekkimise kuupäevast arvates. KaMS § 51 lõike 2 kohaselt kustutatakse kaubamärk registrist ennetähtaegselt juhul, kui Patendiametile on esitatud sellekohane jõustunud komisjoni otsus.

Avaldaja on märkinud järgmist. Omanikule kuulub 1.04.2014 registreeritud Eesti kaubamärk „SPOT-BILT“ (reg nr 51506), mis on registreeritud klassi 25 kauba *jalatsid* osas (avalduse lisa 2). Kaubamärgi registrisse kandmise kuupäevast on möödunud enam kui 5 aastat, s.t kaubamärgiregistreeringut oli võimalik mittekasutamise tõttu kehtetuks tunnistada alates 2.04.2019. Avalduse esitajale teadaolevalt ei ole omanik kaubamärki asjaomaste kaupade tähistamiseks viimase viie aasta jooksul tegelikult kasutanud. Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast peab tõendid kaubamärgi kasutamise ja sellega seotud tegurite kohta esitama omanik (C-40/01, p 38, C-416/04, p 71). Kui omanik ei tõenda menetluse raames kaubamärgi tegelikku kasutamist Eestis, tuleb omaniku ainuõigus tunnistada lõppenuks.

Avaldusele oli lisatud (2) väljavõtte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist reg nr 51506 kohta.

Komisjon võttis avalduse menetlusse **23.03.2020** ja toimetas selle omaniku esindajale kätte. Omanikku esindav patendibüroo kinnitas avalduse kättesaamist 1.04.2020. Kättetoimetamisel teatati, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lg 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi omanik kirjalikult teatama komisjonile enne 26.05.2020, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda. Omanik ei ole komisjonile teatanud, et ta soovib avaldusele vastu vaielda, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Komisjon võimaldas **3.06.2020** avaldajal esitada avalduse täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 4.08.2020.

Avaldaja vastas **24.07.2020**, märkides, et kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendamiskoormis langeb omanikule. Nimelt tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et tõendid kaubamärgi kasutamise ja sellega seotud tegurite kohta peab esitama omanik (nt Euroopa Kohtu 11.05.2006 otsus C-416/04 P Sunrider Corp v OHIM, p 71). Seejuures on ka Eesti kohtud asunud seisukohale, et olukorras, kus omanik kaubamärgi tegelikku kasutamist ei tõenda, tuleb omaniku ainuõigus lõppenuks tunnistada (nt Harju Maakohtu 22.08.2019 otsus nr 2-18-2603, p 87). Käesoleval juhul ei ole omanik komisjoni menetluses osalenud, s.t omanik ei ole ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avaldusele vastu vaieldnud, esitanud kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta tõendeid ega tuginenud mõjuvatele põhjusele kaubamärgi mittekasutamise põhjendamiseks. Kuigi avaldajal puudub kohustus tõendada kaubamärgi mittekasutamist, toob avaldaja siiski välja, et kaubamärgi mittekasutamine on ilmne muuhulgas asjaolust, et omaniku kodulehel www.payless.com puudub kaubamärk „SPOT-BILT“ turustatavate brändide loetelust (lisatud väljavõte seisuga 21.07.2020). Avaldaja jäi muus osas avalduses esitatud seisukohtade ja nõude juurde.

Komisjon alustas 6.11.2020 avalduse 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.

Komisjon selgitab, et avaldaja ei pea esitama KaMS § 53 lg 1 p 3 alusel esitatud ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avalduse korral tõendeid selle kohta, et registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasutatud. Kaubamärgi kasutamise tõendite, samuti selle mittekasutamise põhjenduste esitamise koormus lasub täies ulatuses kaubamärgi omanikul.

Komisjon ei pea ilmselt põhjendamatuks avaldaja nõuet tunnistada kaubamärgi „SPOT-BILT“ (reg nr 51506) omaniku ainuõigus lõppenuks. Nõude rahuldamise tagajärjeks on KaMS § 55 lõike 2 kohaselt registreeringu nr 51506 kehtetuks lugemine komisjonile avalduse esitamise kuupäevast 19.03.2020 arvates, kuna avaldaja ei ole nõudnud muu kuupäeva kohaldamist. Kooskõlas KaMS § 51 lõikega 2 kustutab Patendiamet kaubamärgi registrist, kui käesolev otsus on jõustunud.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 53 lg 1 p-st 3 ja § 55 lõikest 2 ning TÕAS § 48⁴ lõikest 1 ja § 61 lõikest 1, komisjon otsustab:

rahuldada Saucony, Inc. avaldus, tunnistada Payless ShoeSource Worldwide, Inc. ainuõigus kaubamärgi „SPOT-BILT“ (reg nr 51506) suhtes lõppenuks ning lugeda registreering nr 51506 kehtetuks alates 19.03.2020.

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

Sulev Sulsenberg

Margus Tähepõld