

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1992-o

Tallinn, 12.05.2022

**Avaldus nr 1992 – rahvusvahelise kaubamärgi
„PEPCO + kuju“ (reg nr 0945837) ainuõiguse
lõppenuks tunnistamise avaldus**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Anneli Kapp, Ingrid Matsina, vaatas läbi **PEPCO Poland Sp. Z o.o.**, PL (edaspidi avaldaja; esindaja patendivolinik Maria Silvia Martinson) 26.01.2021 avalduse rahvusvahelise kaubamärgi „PEPCO + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; reg nr 0945837, rahvusvahelise registreeringu kuupäev 27.11.2007, kaitstud klassis 25 kaupade *clothing; children's clothing; layettes (clothing); swimsuits; track shoe; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); neckties* suhtes) omaniku **GUANGDONG PEPCO CLOTHING CO., LTD.**, CN ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avalduse.

Vaidlustatud kaubamärk:



Menetluse käik

Avaldaja on 26.01.2021 esitanud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 51 lõike 2, § 53 lg 1 p 4 ja § 55 lõike 2 alusel nõude tunnistada kaubamärgi mittekasutamise tõttu vaidlustatud kaubamärgi omaniku ainuõigus lõppenuks alates 6.07.2014, alternatiivselt alates avalduse esitamise kuupäevast, kui komisjon leiab, et puudub alus ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks tagasiulatuvalt; samuti lugeda registreering kehtetuks alates 6.07.2014, alternatiivselt alates avalduse esitamise kuupäevast, kui komisjon leiab, et puudub alus registreeringu kehtetuks lugemiseks tagasiulatuvalt; ning kohustada Patendiametit kustutama kaubamärk registrist.

Avaldaja viitas KaMS § 53 lg 1 p-le 4, mille kohaselt iga isik võib esitada komisjonile avalduse kaubamärgiomaniku vastu, nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kui kaubamärki, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering Büroo rahvusvahelises registris Madridi protokollil alusel, ei ole pärast Eestis õiguskaitse andmist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasutatud. KaMS § 17 lg 1 kohaselt on kaubamärgiomanik kohustatud registreeritud kaubamärki tegelikult kasutama registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Samuti, KaMS § 55 lõikele 2, mille kohaselt ainuõiguse lõppenuks tunnistamise korral loetakse registreering kehtetuks komisjonile avalduse esitamise kuupäevast arvates. Avalduse esitaja võib nõuda ainuõiguse lõppenuks tunnistamist avalduse aluseks oleva asjaolu tekkimise kuupäevast arvates. Samuti, KaMS § 51 lõikele 2, mille kohaselt kaubamärk kustutatakse registrist ennetähtaegselt juhul, kui Patendiametile on esitatud sellekohane jõustunud komisjoni otsus.

Avaldaja märkis, et omanikule kuulub 27.11.2007 registreeritud rahvusvaheline kaubamärk „PEPCO + kuju“, mis avaldati Eestis 4.05.2009 (avalduse lisa 2). Patendiameti avalikust kaubamärgiregistrist ei nähtu vaidlustatud kaubamärgi registreerimise [Eestis õiguskaitse andmise] kuupäev. Avalduse esitaja viitas vaidlustatud kaubamärgi menetluse ajal kehtinud kaubamärgiseadusele (1.01.2007 redaktsioon), mille § 70 lõike 7, § 41 lõike 1 ja 46 lg 1 p 1 koostoimes võib tinglikult lugeda märgi registreeri-

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

mise kuupäevaks 5.07.2009. Kuivõrd märk avaldati 4.05.2009, oli selle registreerimise otsust võimalik vaidlustada kuni 4.[07].2009 (k.a) ning eeldusel, et märki ei vaidlustatud, olid 5.07.2009 täidetud registreeringu tegemise tingimused. Sellest tulenevalt on märgi mittekasutamise tõttu ainuõiguse lõppenuks tunnistamine võimalik alates 6.07.2014. Kui komisjon jõuab seejuures seisukohale, et kaubamärgi registreerimise kuupäev on eeltoodust erinev ning sellest tulenevalt muutub ka kuupäev, mil ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõue sai võimalikuks, palus avaldaja komisjonil avalduses esitatud nõuded lugeda tagasiulatavaks vastava kuupäevani 6.07.2014 asemel.

Avaldaja lisas, et temale teadaolevalt ei ole omanik kaubamärki registrisse kantud kaupade tähistamiseks tegelikult kasutanud. Kuivõrd avaldajale kuuluvad mitmed hilisemad Euroopa Liidu kaubamärgid „PEPCO“ klassis 25 (lisa 3), on avalduse esitajal põhjendatud huvi kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks tunnistamise vastu võimalikult varajase kuupäeva seisuga. Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast peab tõendid kaubamärgi kasutamise ja sellega seotud tegurite kohta esitama kaubamärgiomanik (vt Euroopa Kohtu 11.05.2006 otsus C-416/04 P Sunrider Corp v OHIM, p 71). Ka Eesti kohtud on asunud seisukohale, et olukorras, kus kaubamärgiomanik kaubamärgi tegelikku kasutamist ei tõenda, tuleb kaubamärgiomaniku ainuõigus lõppenuks tunnistada (vt Harju Maakohtu 22.08.2019 otsus nr 2-18-2603, p 87). Eeltoodust lähtuvalt asus avalduse esitaja seisukohale, et kui omanik ei tõenda menetluse raames kaubamärgi tegelikku kasutamist asjaomasel ajaperioodil Eestis, tuleb kaubamärgiomaniku ainuõigus tunnistada lõppenuks.

Avaldusele olid lisatud (2) väljavõte Patendiameti kaubamärgiandmebaasist, reg. nr 0945837; (3) väljavõte EUIPO kaubamärgiandmebaasist, PEPCO Poland Sp. z o.o. kaubamärgitaotlused ja -registreeringud 26.01.2021 seisuga.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **3.02.2021**. Kuna ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avalduse puhul ei ole võimalik avalduse kohta teadet kätte toimetada Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelise Büroo kaudu, edastas komisjon 19.02.2021 kirjaga omanikule teate avalduse esitamise kohta (tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48¹ lg 3). Ingliskeelne teade saadeti rahvusvahelise registreeringu nr 0945837 kohta WIPO kaubamärkide andmebaasist kättesaadavatele omaniku ja teda esindava Hiina Rahvavabariigi patendibüroo aadressidele Hiina Rahvavabariigis, samuti patendibüroo e-posti aadressile. Teates teavitati omanikku muu hulgas sellest, et vastavalt KaMS § 13 lõikele 2 peab isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsavat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, volitama oma esindajaks patendivolniku kaubamärgialaste toimingute tegemiseks komisjonis, ning et vastavalt TÕAS § 41 lõikele 1 on komisjoni töökeel eesti keel. Komisjon lisas teatesse lingi Eesti patendivolnike nimekirjale Patendiameti veebilehel ning palus omanikul esindaja nimetamisest komisjonile teada anda hiljemalt 21.06.2021. Omanik ei teavitanud komisjoni esindaja nimetamisest.

22.06.2021 andis komisjon avaldajale kooskõlas TÕAS § 48³ lõikega 1 kahekuulise tähtaja (tähtpäevaga 23.08.2021) avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks. Komisjon selgitas avaldajale muu hulgas, et kuivõrd ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avalduse esemeks olev kaubamärk on juba kaitse saanud, ei olnud võimalik esitada avalduse kohta teate edastamine omanikule WIPO Rahvusvahelise Büroo kaudu, s.o vastavalt rahvusvahelisele lepingule TÕAS § 48⁴ lõike 1 esimese lause tähenduses. Komisjon palus avaldajal arvestada, et sellest tulenevalt ei ole võimalik avalduse rahuldamine TÕAS § 48⁴ lõike 1 viimase lause kohaselt otsust põhjendamata. Komisjon lisas, et muus osas menetleb komisjon avaldust TÕAS § 48⁴ lõikes 1 sätestatud kiirendatud menetluse reeglite järgi, mis tähendab, et pärast avaldajale antud põhjenduste ja tõendite esitamise või täiendamise tähtaja möödumist rohkem võimalusi seisukohtade ja tõendite esitamiseks ei teki ning komisjon alustab lõppmenetlust. Komisjon selgitas ka, et kuna tegemist on ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avaldusega, ei eelda komisjon, et vaidlustaja peaks esitama tõendeid vaidlustatud kaubamärgi mittekasutamise kohta (s.t tegemist on ümberpööratud tõendamiskoormisega, kus vaidlustatud kaubamärgi omanik peaks esitama tõendeid kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise kohta). **12.07.2021** teatas avaldaja, et ta ei soovi avaldust täiendada.

Komisjon alustas **10.05.2022** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega, leiab järgmist.

KaMS § 17 näeb ette registreeritud kaubamärgi omaniku kohustuse kasutada kaubamärki registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Vastavalt KaMS § 53 lg 1 punktile 4 võib iga isik esitada komisjonile avalduse kaubamärgiomaniku vastu, nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist.

mist, kui kaubamärki, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering WIPO Rahvusvahelise Büroo rahvusvahelises registris märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollil alusel, ei ole pärast Eestis õiguskaitsse andmist mõjuva põhjusega viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasutatud. Mingit põhjendust ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avaldusele ei pea lisama.

Rahvusvahelisele kaubamärgile õiguskaitsse andmise kuupäeva osas märgib komisjon, et WIPO andmebaasist nähtuvalt on Eesti teatanud Rahvusvahelisele Büroole vaidlustatud kaubamärgi vaidlustustähtaja lõpu 4.07.2009. Puuduvad andmed vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsse lõplikust andmisest teatamise kohta WIPO Rahvusvaheliste Märkide Bülletäänis või andmebaasis. Eesti Kaubamärgilehes rahvusvahelisele kaubamärgile õiguskaitsse lõplikust andmisest ei teatata, erinevalt riigisiseste kaubamärkide kohta rakendatavast praktikast. Seega tuleb õiguskaitsse andmise ajaks lugeda 4.07.2009 (vaidlustusperioodi lõpp) ning kasutamiskohustust tuleb arvestada sellest kuupäevast lähtudes.

Avaldaja on nõudnud vaidlustatud kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks lugemist alates 6.07.2014. Kuna KaMS § 55 lg 2 ei seo avaldaja sellekohase õiguse kasutamist mingite konkreetsete tingimustega, on see nõue vastuvõetav, iseäranis arvestades avaldaja esile toodud põhjendatud huvi kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks tunnistamise vastu võimalikult varajase kuupäeva seisuga.

Avaldaja väitel ei ole omanik vaidlustatud kaubamärgi kasutamise kohustust täitnud, mistõttu tuleb omaniku ainuõigus vastavalt KaMS § 53 lg 1 punktile 4 tunnistada lõppenuks. Omanik ei ole ainuõiguse lõppenuks tunnistamise menetluses osalenud ega esitanud komisjonile tõendeid kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise kohta (või selle kohta, et mittekasutamiseks esinevad mõjuvad põhjused).

Avaldaja ei pea esitama KaMS § 53 lg 1 p 4 alusel esitatud ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avalduse korral tõendeid selle kohta, et õiguskaitsse saanud kaubamärki ei ole pärast õiguskaitsse andmist mõjuva põhjusega viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasutatud. Kaubamärgi kasutamise tõendite, samuti selle mittekasutamise põhjenduste ja tõendite esitamise koormus lasub täies ulatuses kaubamärgi omanikul.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et avaldus on põhjendatud ja tuleb rahuldada ning omaniku ainuõigus kaubamärgile „PEPCO + kuju“ tuleb tunnistada lõppenuks. Kooskõlas KaMS § 55 lõikega 2 on omaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise tagajärjeks rahvusvahelise registreeringu nr 0945837 Eestis kehtetuks lugemine avaldaja märgitud kuupäevast 6.07.2014. Kooskõlas KaMS § 51 lõikega 2 kustutab Patendiamet omaniku kaubamärgi registrist tagasiulatuvalt kuupäeva 6.07.2014 seisuga, kui käesolev otsus on jõustunud.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 53 lg 1 punktist 4 ja § 55 lõikest 2, otsustas komisjon:

ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avaldus rahuldada, tunnistada GUANGDONG PEPCO CLOTHING CO., LTD. ainuõigus rahvusvahelisele kaubamärgile „PEPCO + kuju“ (registreering nr 0945837) Eesti suhtes lõppenuks alates 6.07.2014 ning lugeda rahvusvaheline registreering nr 0945837 Eestis kehtetuks alates 6.07.2014.

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

Anneli Kapp

Ingrid Matsina