

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Ainuisikuline otsus nr 2026-o

Kaebuse tagasilükkamine

Tallinn, 25.10.2021

**Kaebus nr 2026 – rahvusvahelised taotlused PCT 2011/067349 ja
PCT 2014/055915**

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 47 lg 3 p 1 ja lg 5 p 2 alusel otsustan

lükata kaebus nr 2026 tagasi, kuna selle lahendamine ei kuulu TÕAS § 39 lõike 1 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjoni pädevusse. Kaebuse esitajal on õigus tasutud riigilõiv (160 eurot) tagasi saada.

Georgi Vassiljev on esitanud 28.06.2021 tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (komisjon) pealkirjastamata dokumendi, milles ta on väitnud, et rahvusvaheline otsinguaruanne, mis on seotud patenditaotlusega [rahvusvahelise taotlusega] PCT 2011/067349 ei kinnita uudsuse puudumist sellel taotlusel ning et rahvusvaheline otsinguaruanne, mis on seotud patenditaotlusega [rahvusvahelise taotlusega] PCT 2014/055915, mis kinnitab patenditaotluse puudulikku tehnilist taset on vale. Esitatud dokumendis on väidetud, et komisjoni töös oleks vajalik tutvuda dokumendi esitaja kirjavahetusega ekspertidega, Euroopa Patendiameti ja WIPO ametnikega, kus eksperdid ei tunnista omaks ülalmainitud dokumente ja näitavad sõrmega ametniku peale, kes palub eksperte teda aidata vastutusest äraütlemisel [sõnastus oluliselt muutmata]. Dokumendis ei olnud näidatud selle esitaja kontaktandmeid ning sellele ei olnud lisatud ühtegi tõendit ega dokumenti peale lõivu tasumist tõendava maksekinnituse.

Georgi Vassiljev on pärast viidatud dokumendi esitamist võtnud ühendust komisjoni esimehega ja on toimunud kohtumine. Kohtumisel Georgi Vassiljev viitas mitmele dokumendile, kuid neid komisjonile ei esitanud, välja arvatud 12 lehel kirjavahetus dokumendi esitaja ning WIPO töötajate ja WIPO välise partneri töötajate vahel (ajavahemik 27.03.2015–24.03.2016) ning mille teemaks on WIPO kliendirahuloluküsimustikus osalemine, selle käigus väljendatud rahulolematusest WIPO rahvusvahelise otsingumeti tööga ning WIPO poolsetest vastustest ja selgitustest.

Muu hulgas on WIPO 24.03.2016 kirjas selgitatud, et rahvusvahelisele taotluse suhtes tehtud otsinguaruande alusel kujundatud esialgne hinnang ei ole riigi või regionaalsele ametile, kellele taotlus riigisisises (rahvuslikus) faasis esitatakse, siduv ning taotleja peab tähtaegselt esitama taotluse riigisisesse faasi. Samuti on kirjas antud viited PCT menetluse korruga tutvumiseks ja rahvusvaheliseks otsingumetiks oleva Euroopa Patendiameti (edaspidi EPO) kvaliteedikontrolli üksusega kontakteerumiseks.

Komisjon luges 28.06.2021 esitatud dokumendi *prima facie* kaebuseks ja tuvastas selle objektiks olevate rahvusvaheliste taotluste PCT 2011/067349 ja PCT 2014/055915 kohta järgmist.

WIPO andmebaasist ilmnes, et rahvusvaheline taotlus nr PCT/EP2011/067349 on esitatud 5.10.2011, selle kohta on rahvusvaheline otsinguaruanne saabunud EPO-st kui rahvusvahelisest otsingumetist WIPO Rahvusvahelisse Büroosse 27.08.2012 ning taotlus on avaldatud 11.04.2013. Rahvusvahelise otsingumeti kirjaliku arvamuse kohaselt puudub taotluses sisalduval leiutisel uudsus ja leiutuslik tase kolme vastandatud dokumendi alusel (US 4841921A, US 5285752A ja WO 03/074851A1).

EPO andmebaasist ilmnes, et EPO kui regionaalse ameti riigisisises faasis on sama taotlus numbriga 11774007.6 (WO2011EP67349) loetud tagasivõetuks 17.12.2014, mille põhjuseks on lõivu mittetasumine.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

WIPO andmebaasist ilmnes, et rahvusvaheline taotlus nr PCT/EP2014/055915 on esitatud 25.03.2014, prioriteedikuupäevaga 17.05.2013, selle kohta on rahvusvaheline otsinguaruanne saanud EPO-st kui rahvusvahelisest otsingumetist WIPO Rahvusvahelisse Bürosse 23.06.2014 ning taotlus on avaldatud 20.11.2014. Rahvusvahelise otsingumeti kirjaliku arvamuse kohaselt puudub taotluses sisalduval leiutisel leiutuslik tase kahe vastandatud dokumendi alusel (GB 249405A ja FR 2714113A1).

EPO andmebaasist ilmnes, et EPO kui regionaalse ameti riigisiseses faasis on sama taotlus numbriga 14713433.2 (WO2014EP55915) loetud tagasivõetuks 13.07.2016, mille põhjuseks on lõivu mittetasumine.

Komisjon kordab WIPO ametniku poolt antud selgitust, mille kohaselt rahvusvahelise taotluse menetluse rahvusvahelises faasis tehtud rahvusvahelise otsinguaruande põhjal kujundatud kirjalik arvamus uudsuse ja/või leiutustaseme puudumise kohta on esialgne ja mittesiduv. Rahvusvaheline taotlus peab jõudma riigisisesse faasi, et tehtaks ekspertiis taotluses sisalduva leiutise uudsuse ja leiutustaseme kriteeriumidele vastavuse kohta. Taotluse riigisisesse faasi jõudmine ja kogu menetlus riigisiseses faasis on taotleja vastutusel.

Nagu komisjoni kogutud andmetest nähtub, on mõlemad taotlused jõudnud „riigisisesse“ faasi EPO-s, kuid nende menetlus on formaalsetel põhjustel (lõivu tasumata jäämise tõttu on taotlused loetud tagasivõetuks) seal lõppenud. Seega neid taotlusi õiguslikult enam ei eksisteeri. Juhul, kui EPO-s ekspertiisi tulemusel oleks leitud, et leiutisel puudub uudsus ja/või leiutustase ning seetõttu oleks EPO keeldunud Euroopa patendi väljaandmisest, oleks olnud võimalik seda otsust vaidlustada kooskõlas Euroopa patentide väljaandmise konventsioonis sätestatuga. Kuna taotluste menetlus lõppes enne ekspertiisitulemuste valmimist, ei ole Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaselt võimalik hinnata seda, kas taotlustes sisalduvad leiutised uudsus või leiutustase puudub.

Kuigi mõlemas rahvusvahelises taotluses on Eesti märgitud riigiks, ei ole komisjon tuvastanud, et taotluste suhtes oleks alustatud riigisisest menetlust Eestis.

TÕAS § 39 lõike 1 kohaselt lahendab komisjon seaduses sätestatud juhtudel:

- 1) Patendiameti otsuse, registritoimingu, registritoimingu tegemisest keeldumise või sellega viivitamise peale esitatud kaebusi;
- 2) kolmanda isiku ja taotleja või omaniku vahelisi vaidlusi kolmanda isiku vaidlustusavalduse, ainuõiguse tühistamiseks või lõppenuks tunnistamise avalduse, tööstusomandi esemele antud õiguskaitse tühistamise avalduse või muu avalduse (edaspidi igaüks avaldus) alusel.

Komisjon selgitab, et igal juhul peab komisjoni pädevus kaebusi või avaldusi lahendada olema seaduses konkreetsemalt sätestatud ning üksnes TÕAS § 39 lõike 1 punktide alusel komisjon vaidlusi lahendada ei või asuda. Lõike punktis 2 on loetletud vaidlusi, mille üheks pooleks on vaidluse algatamisest huvitatud isik (kolmas isik) ja teiseks pooleks tööstusomandi eseme omanik või isik, kelle taotluse tööstusomandi esemele kaitset saada Patendiamet on rahuldanud. Taotleja, omanik või muu isik, kes on Patendiametiga õigussuhtes seoses registritoimingu, võib komisjonile esitada üksnes kaebuse (§ 39 lg 1 p 1) seaduses sätestatud juhul, mitte aga avalduse (§ 39 lg 1 p 2). Kaebus peab olema seostatav konkreetse Patendiameti otsusega, mis on kaebaja suhtes tehtud, või konkreetse registritoimingu, mille toimumine või puudumine kaebaja õigusi mõjutab. Patendiamet tähendab TÕAS regulatsioonis Eesti Patendiametit (§ 34 lg 1).

Komisjon ei ole tuvastanud Patendiameti otsust, registritoimingut või selle puudumist, mida 28.06.2021 esitatud kaebusega nr 2026 vaidlustatakse. Euroopa Patendiameti või WIPO (samuti WIPO rahvusvahelises menetlusfaasis rahvusvahelise otsingumetina tegutseva Euroopa Patendiameti) otsust, toimingut või tegevust puudutava kaebuse menetlemine ei ole komisjoni pädevuses. Ilmne on, et seadus ei näe ette ega saagi näha ette komisjoni pädevust kontrollida rahvusvahelise organisatsiooni tegevuse õiguspärasust. Eelnevast tulenevalt on 28.06.2021 esitatud kaebus nr 2026 väljaspool komisjoni pädevust TÕAS § 47 lg 3 p 1 tähenduses ning see lükatakse selle sätte alusel tagasi.

TÕAS § 47 lg 5 p 2 kohaselt on kaebajal õigus tasutud riigilõiv tagasi saada, kui kaebus või avaldus ei kuulu apellatsioonikomisjoni pädevusse ja see lükatakse tagasi. Riigilõivu tagasisaamiseks tuleb kaebajal esitada avaldus Patendiametile.

Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse kaebajale § 62 lõikes 2 sätestatu kohaselt.

Käesoleva otsuse võib sellega mitte nõustunud menetlusosaline vaidlustada kooskõlas TÕAS §-s 64¹ sätestatuga, esitades ühe kuu jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates kaebuse Harju Maakohtule. Kaebuse esitanud menetlusosaline teatab viivitamata komisjonile kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub otsus ühe kuu möödumisel otsuse teatavakstegemisest. Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda meenetluse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet
Esimees