

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Ainuisikuline otsus nr 1856-o

Avalduse rahuldamine

Tallinn, 08.01.2020

**Avaldus nr 1856 – kaubamärgi
„FUTÜKA kids we create
furniture + kuju“ (registreering
nr 57158) üleandmise nõue**

Avaldaja FUTUKA LLC, RU, keda esindab patendivolinik Kristjan Leppik, esitas 02.09.2019 avalduse kaubamärgi „Futüka kids we create furniture + kuju“, mis on registreeritud klassides 20 ja 35, registreerimise vastu Kristina Korotkaya nimele. Kaubamärk kanti registrisse 12.08.2019.

Avaldaja on viidanud sellele, et tema, tegutsedes veel OOO MEBELEV nime all, ja Kristina Korotkaya sõlmisid 10.03.2017 lepingu, millega K. Korotkaya asus avaldaja edasimüüjaks. Lepinguga sai edasimüüja õiguse avaldaja kaupade edasi turustamiseks, mitte õiguse enda nimele registreerida tema kaubamärke. 12.07.2018 edastas avaldaja kõigile oma edasimüüjatele teate selle kohta, et 21.06.2018 alates on avaldaja uueks nimeks FUTUKA LLC ning kogu tootevalikus võetakse kasutusele uus kaubamärk „FUTÜKA“. Eraldi toodi välja ka uue kaubamärgi kujundus, mis vastab registreeringule nr 57158. Avaldaja omab Vene Föderatsioonis alates 18.06.2018 õigusi kaubamärgile „FUTÜKA“ (reg nr 697405) ning on kaitsnud Euroopa Liidu kaubamärgina „FUTUKA“ (reg nr 017972466) ning „FUTÜKA kids“ (reg nr 017972467). Avaldaja sai teada edasimüüja nimele registreeritud kaubamärgist tema 14.08.2019 kirjast, milles palutakse lõpetada Eestis kaubamärgi „FUTÜKA KIDS“ kasutamine. K. Korotkaya, olles avaldaja toodete edasimüüja, oli teadlik nii avaldaja poolt kasutatavatest kaubamärkidest kui ka avaldaja kavatsusest võtta kasutusele uus kaubamärk ning ärinimi, esitas 04.10.2018 ilma avaldaja nõusoleku ega instruksioonideta taotluse nr M201801112 puudutatud kaubamärgi enda nimele registreerimiseks. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6septies p 1 kohaselt juhul, kui märgi valdaja volinik või esindaja liidu liikmesriikides esitab märgi valdaja sellekohase nõusolekuta avalduse märgi registreerimiseks omaenda nimele ühes või mitmes riigis, siis on märgi valdajal õigus registreerimine protestida, nõuda selle tühistamist või, kui riigi seadus seda lubab, nõuda märgi registreerimise ülekandmist oma kasuks, kui volinik või esindaja ei esita oma tegusid õigustavaid tõendeid.

Lähtudes eeltoodud asjaoludest ning juhindudes kaubamärgiseaduse (KaMS) § 52 lg 3 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 3 palus avaldaja tunnistada täielikult tühiseks K. Korotkaya õigus kaubamärgiregistreeringule nr 57158 ning anda kaubamärk reg nr 57158 üle Futuka LLC-le.

Vaidlustusavaldus võeti 01.11.2019 tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi komisjon) menetlusse ja toimetati kätte registrijärgsele kaubamärgiomanikule K. Korotkayale, teatades talle tema TÕAS § 48² lõike 2 kohasest kohustusest teatada komisjonile enne leppeperioodi lõppemist kirjalikult, kas ta vaidleb avaldusele vastu. Taotleja teatas 30.12.2019 komisjonile, et ta loobub kaubamärgist reg nr 57158 oma soovil kõikide kaupade ja teenuste suhtes vastavalt KaMS § 19 lg 1. Ta palus kinnitada kaubamärgi kustutamist registrist vastavalt KaMS § 51 lg 2, ja menetlus lõpetada. Teate sisust nähtavalt ei soovinud K. Korotkaya avaldusele vastu vaielda.

Kaubamärgiomanikul on KaMS § 19 lõike 1 kohaselt õigus kaubamärgist loobuda. TÕAS § 46 lõike 2 kohaselt juhul, kui komisjoni menetluse ajal piiratakse tööstusomandi eseme õiguskaitse ulatust, jätkab komisjon avalduse menetlemist õiguskaitse piiratud ulatusest lähtudes. TÕAS § 54 lg 3 p 3 kohaselt lõpetab komisjon menetluse, kui vaidlustatud tööstusomandi ese on registrist kustutatud.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Komisjon leiab, et viimati viidatud sätete kohaldamine ei ole ilma õiguse tõlgendamiseta lepitav eeltoodud Pariisi konventsiooni sättega ega KaMS § 52 lõikega 3, mille kohaselt juhul, kui kaubamärk on asjaomase kaubamärgi omaniku nõusolekuta registreeritud tema agendi või esindaja nimele, on omanikul viie aasta jooksul pärast kaubamärgi agendi või esindaja nimele registreerimisest teada saamist õigus esitada komisjonile avaldus kaubamärgi endale üleandmise nõudes. Seda alust ei rakendata, kui agendi või esindaja tegevus on põhjendatud. Üleandmine (ja üleminek) tähendab seda, et kaubamärgi registreering jääb samaks, säilitades oma eseme õiguskaitse ulatuse, vanemuse ja kehtivusaja.

TÕAS § 61 lõike 2 kohaselt teeb komisjon otsuse vastavalt TÕAS-s ja tööstusomandi seadustes sätestatule. Lõike 2² kohaselt on eelistatud tööstusomandi seaduse regulatsioon, mida tuleb lugeda erisätteks TÕAS suhtes. Seda kinnitab ka sõnaselgelt TÕAS § 1 lg 3. Pariisi konventsioon rahvusvahelise lepinguna omab Eesti õiguskorras kohaldamiseelset riigisisese seaduse ees. Konventsiooni säte on asjakohane ka üleandmisnõude osas, kuna KaMS § 52 lg 3 näeb Eesti õiguskorras ette sellise nõude esitamise võimaluse: see esitatakse komisjonile avaldusega registripärase omaniku vastu. Konventsioonist ja KaMS § 52 lõikest 3 tulenevad õigused oleks sisutud, kui kaubamärgiomaniku esindajaks või agendiks oleval isikul, kelle vastu end kaubamärgiomanikuks pidav isik on esitanud kaubamärgi üleandmise nõude, oleks võimalik nõude esemeks olev kaubamärk muuta püsivalt oma loobumisa avaldusega üleandmisnõude menetluse ajal õiguslikult mitteeksisteerivaks – asjaõiguse analoogiat kasutades: hävitada asi, mille väljaandmist õiguspärane valdaja nõuab.

Seega ei saa K. Korotkaya avaldust kaubamärgi kustutamise osas lugeda vaidlusaluse kaubamärgi registrist püsivalt kustutamise õiguspäraseks aluseks. Lisaks märgib komisjon, et kustutamisa avaldus esitatakse kaubamärgiregistri pidajale, kelleks on TÕAS § 7 kohaselt Patendiamet. Komisjon ei ole TÕAS § 40 lg 1¹ kohaselt Patendiametiga identne ning antud juhul on K. Korotkaya 30.12.2019 avaldus failinimega „Avaldus_1856(57158).asice“ adresseeritud komisjonile.

KaMS § 19 lõikes 3 on loetletud juhud, mil kaubamärgist loobumine ei ole lubatud, nt kui selle suhtes kehtib litsents või käsutamise keelumärge. Kuigi ei ole keelatud kaubamärgist loobumist juhul, kui see on üleandmise nõude (KaMS § 52 lg 3) esemeks, tuleb üleandmisavalduse korral registreeringu vaidlustamise märkust lugeda sellest püsivalt loobumist välistavaks asjaoluks, mida on ka võimalik registris fikseerida TÕAS § 16 lõike 6 alusel. Kaubamärgi suhtes seatud litsentsi registreerimine ei ole kohustuslik (vt KaMS § 21 lg 3), kuid siiski välistab litsentsileping KaMS § 19 lg 3 kohaselt kaubamärgist loobumise ka juhul, kui keelumärge puudub (vrd TÕAS § 16 lg 5 teine lause). Seega peab olema õiguslikult ja tehniliselt võimalik (sh ekslikult või ennatlikult) kustutatud registreeringu taastamine selle sisu (sh vanemust) muutmata nii juhul, kui litsentsisaaja seda nõuab, kui ka üleandmisnõude korral.

TÕAS § 54 lg 5 kohaselt juhul, kui teine menetlusosaline teatab komisjonile, et ta ei vaidle avaldusele vastu, rahuldatakse avaldus otsust põhjendamata komisjoni koosseisu eesistuja ainuisikulise otsusega. Kuna komisjonil on ainus liige, on ta ühtlasi koosseisu eesistuja. TÕAS § 61 lg 2 kohaselt teeb komisjon otsuse vastavalt TÕAS-s ja tööstusomandi seadustes sätestatule. TÕAS § 61 lg 2¹ p 3 kohaselt juhul, kui tööstusomandi seaduses ei ole sätestatud teisiti, on komisjonil õigus avalduse rahuldamise korral tuvastada registrikande tegemise või muutmise aluseks olevate asjaolude esinemine.

Eeltoodust tulenevalt otsustan

- rahuldada avaldaja Futuka LLC poolt KaMS § 52 lg 3 alusel esitatud nõue ning
- tuvastada, et K. Korotkayal puudub õigus kaubamärgiregistreeringule nr 57158 ning see õigus kuulub Futuka LLC-le.

Kooskõlas KaMS § 50¹ lõigetega 1jj tehakse kaubamärgi ülemineku kohta kanne õigustatud isiku avalduse alusel. Nõuetekohase avalduse esitamise korral taastab Patendiamet kaubamärgi nr 57158 registreeringu kehtivuse selle sisu muutmata ja märgib kaubamärgiomanikuks õigustatud isiku.

Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse menetlusosalistele § 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 menetlusse, 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