

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1944-o

Tallinn, 31.08.2021

**Avaldus nr 1944 kaubamärgi
„AZZARO“ (rahvusvaheline
registreering nr 0841773A) omaniku
ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Heli Laaneots ja Külli Trepp, vaatas kirjalikus menetluses läbi Prantsusmaa juriidilise isiku L'OREAL avalduse NATURE UP EURL'i ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks seoses klassis 34 registreeritud kaubamärgiga „AZZARO“ (rahvusvaheline registreering nr 0841773A).

Asjaolud ja menetluse käik

30.07.2020 esitas L'OREAL (edaspidi ka avaldaja; esindaja patendivolnik Raivo Koitel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) avalduse, milles taotleatakse NATURE UP EURL'i (edaspidi ka omanik) ainuõiguse lõppenuks tunnistamist seoses kaubamärgiga „AZZARO“ (rahvusvaheline registreering nr 0841773A; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 07.05.2004), mis on registreeritud kaupadele:

Klass 34 – *Tobacco, ie cigarettes, cigars and pipes.*

Avaldaja palus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 53 lg 1 punktide 4 ja §-le 17 viidates tunnistada mittekasutamise tulemusena rahvusvahelise kaubamärgi nr 0841773A ainuõigus Eestis täielikult lõppenuks.

Avaldusele oli lisatud riigilõivu tasumise maksekorraldus.

12.08.2020 võttis komisjon avalduse menetlusse. 11.01.2021, kui oli selge, et ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avalduse puhul ei ole võimalik avalduse kohta teadet kätte toimetada Maaailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelise Büroo kaudu, edastas komisjon omanikule teate avalduse esitamise kohta (tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48¹ lg 3). Inglisekeelne teade saadeti rahvusvahelise registreeringu nr 0841773A kohta WIPO kaubamärkide andmebaasist kättesaadavatele omaniku ja teda esindava Prantsusmaa patendibüroo kontaktaadressidele Prantsusmaal, 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 tegutsevat 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 patendivolniku nimekirjale Patendiameti veebilehel ning palus omanikul esindaja nimetamisest komisjonile teada anda hiljemalt 12.04.2021. Omanik ei teavitanud komisjoni esindaja nimetamisest.

19.04.2021 andis komisjon avaldajale kooskõlas TÕAS § 48³ lõikega 1 kahekuulise tähtaja (tähtpäevaga 21.06.2021) 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 esitatud 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

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

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.

17.06.2021 (parandatud 21.06.2021) esitas avaldaja komisjonile seisukoha, milles märkis kokkuvõtlikult järgmist. Kuivõrd omanik ei ole avaldusele vastanud (kaubamärgi kasutamise tõendeid esitanud) ega ka määranud endale tähtpäevaks Eestis esindajat, saab seda avaldaja hinnangul käsitleda kui omaksvõttu, et avaldusel on õiguslikult põhjendatud alus (et kaubamärki ei ole Eestis kasutatud). Avaldaja leiab, et seda toetab ka komisjoni väljakujunenud õiguspraktika (nt otsused nr 1150-o, 1645-o) ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) regulatsioon (TsMS § 231 lg 4, § 407 lg 1). Avaldaja märgib, et kuivõrd käesolevas asjas on kaubamärgi omaniku kohustus tõendada oma kaubamärgi kasutamist ning ta ei ole seda teinud, siis kohaldades analoogiat TÕAS § 52¹ lõikega 3 tuleb kaubamärgi ainuõigus tunnistada lõppenuks. Avaldaja lisab, et ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avalduse korral seoses kaubamärgi mittekasutamisega on tegemist ümberpööratud tõendamiskoormisega, kus tõendeid kaubamärgi kasutamise kohta peab esitama kaubamärgiomanik ning avaldajal sellega seoses mingeid kohustusi ei ole. Kuna omanik mingeid tõendeid oma kaubamärgi Eestis kasutamise kohta ei ole esitanud, saab kaubamärgi ainuõiguse tunnistada lõppenuks.

09.07.2021 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad 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, 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 õiguskaitse andmist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul KaMS § 17 tähenduses kasutatud.

Avaldaja väitel ei ole omanik kaubamärgi „AZZARO“ (rahvusvaheline registreering nr 0841773A; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 07.05.2004) 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). Komisjon märgib, et avaldaja ei pea esitama KaMS § 53 lg 1 p 4 alusel esitatud ainuõiguse lõppenuks tunnistamise avalduse korral tõendeid selle kohta, et õiguskaitse saanud kaubamärki ei ole pärast õiguskaitse andmist mõjuva põhjuseta 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 „AZZARO“ tuleb tunnistada lõppenuks. Kooskõlas KaMS § 55 lõikega 2 on omaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamise tagajärjeks rahvusvahelise registreeringu nr 0841773A Eestis kehtetuks lugemine komisjonile avalduse esitamise kuupäevast 30.07.2020 arvates, kuna avaldaja ei ole nõudnud muu kuupäeva kohaldamist. Kooskõlas KaMS § 51 lõikega 2 kustutab Patendiamet omaniku kaubamärgi registrist, 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 NATURE UP EURL'i ainuõigus kaubamärgile „AZZARO“ (rahvusvaheline registreering nr 0841773A) lõppenuks ning lugeda rahvusvaheline registreering nr 0841773A Eestis kehtetuks alates 30.07.2020.

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 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)

Sulev Sulsenberg

Heli Laaneots

Külli Trepp