

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1074-o

Tallinnas, 28. augustil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Priit Lello, vaatas läbi välismaise juriidilise isiku DIABACT AB, aadress: Kungsgatan 109, S-753 18 Uppsala, Rootsi Kuningriik, poolt esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiameti 19.02.2007. a patenditaotluse P200100176 menetluse lõpetamise otsus (teade nr 6/1111).

Kaebuse esitas DIABACT AB-d esindav patendivolnik Riho Pikkor, Patendibüroo TURVAJA OÜ.

Kaebus esitati 12.04.2007. a ja registreeriti nr 1074 all. Komisjoni esimehe resolutsiooniga 27.04.2007. a määrati eelmenetlejaks komisjoni liige Rein Laaneots.

Asjaolud ja kaebuse esitaja nõue

Diabact AB (edaspidi patenditaotleja/kaebuse esitaja) esitas 21.03.2001. a menetlusse rahvusvahelise patenditaotluse nr PCT/SE99/01688 (taotlus nr P200100176). Selle taotluse kohta tegi Patendiamet 31.08.2006. a patendi väljaandmise otsuse. Patenditaotleja muutis patendinõudlust ja 13.11.2006. a tegi Patendiamet uue patendi väljaandmise otsuse nr 12/P200100176 (lisa 1).

Tulenevalt Patendiseaduse (edaspidi PatS) § 35 lg 4 ning Riigilõivuseaduse (edaspidi RLS) § 133 lg 2 peab patenditaotleja leiutise kandmiseks patendiregistrisse ja patendi saamiseks, kolme kuu jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates, tasuma riigilõivu summas 1500 krooni. Seega riigilõivu tasumise tähtajaks oli 13.02.2007. a.

Patenditaotleja esindaja teavitas 20.11.2006. a patenditaotlejat Patendiameti otsusest, sh võimalusest teha taotluses täiendavaid muudatusi ning kohustusest tasuda patendi registrisse kandmise eest riigilõiv (lisa 2).

Patenditaotleja ei reageerinud esindaja nimetatud kirjale, mistõttu esindajale ei esitatud patenditaotleja poolt seonduvalt taotlusega nr P200100176 edasisi instruksioone, sh ka korraldust riigilõivu tasumiseks patendi registrisse kandmise eest ning võimalike muudatuste tegemiseks taotluses.

Nimetatud asjaoludest tulenevalt luges Patendiamet 19.02.2007. a patenditaotluse PatS § 35 lg 4 alusel tagasivõetuks ning PatS § 28 lg 1 kohaselt lõpetas patenditaotluse menetluse (lisa 3).

Nimetatud menetluse lõpetamise otsusest teavitas esindaja patenditaotlejat, millele patenditaotleja reageeris ning teatas, et ta on huvitatud patendi saamisest, kuigi temani ei ole jõudnud Patendiameti poolt 13.11.2006. a otsusega määratud riigilõivu tasumise kohustus.

Kuigi Patendiamet on taotluse nr P200100176 menetluse lõpetamise vormistanud teatena, on sisuliselt tegemist otsusega, millega võetakse patenditaotlejalt edasised võimalused leiutisele õiguskaitse saamiseks. Sellest tulenevalt käsitleb kaebuse esitaja Patendiameti 19.02.2007. a patenditaotluse menetluse lõpetamise teadet nr 6/1111 Patendiameti otsusena.

Kuivõrd Patendiametil puudub pädevus iseenda otsuseid muuta või tühistada, siis tulenevalt PatS § 30 on patenditaotlejal ainuvõimalus patenditaotluse menetluse jätkamiseks üksnes Patendiameti otsuse tühistamise teel.

Arvestades, et käesoleval juhul kaebuse esitaja ei olnud teadlik patendi registrisse kandmise eest riigilõivu tasumise kohustusest hiljemalt 13.02.2007. a on tegemist taotleja esindajast sõltumatu muu takistuse esinemisega.

Samuti osundab kaebuse esitaja Euroopa patentide väljaandmise konventsioonile ning selle art 122 lg 5, millest nähtub, et endise olukorra taastamine on võimalik taotluse tagasivõetuks lugemise juhul, kui väljaandmis- ja trükkimistasu ei ole õigeaks ajaks tasutud. PatS § 4 sätestab, et kui käesolev seadus on vastuolus välislepinguga, kohaldatakse välislepingu sätteid.

Ka reas Euroopa patendikonventsiooniga ühinenud riikides, näiteks Ühendkuningriik, on juhul kui patenditaotleja ei ole patendiametile selgelt patendist loobumisest teatanud, võimalik eelnev olukord taastada.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes PatS § 30 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61, Diabact AB palub tühistada Patendiameti otsus lugeda patenditaotlus tagasivõetuks ja patenditaotluse menetlus lõpetada (teade nr 6/1111) ning kohustada Patendiametit jätkama patenditaotluse nr P200100176 menetlust apellatsioonikomisjoni otsuse toodud asjaolusid arvestades, so määrata uus tähtaeg riigilõivu tasumiseks patendi registrisse kandmise ja patendi saamise eest.

Lisad:

1. patendi väljaandmise otsus nr 12/P200100176, 13.11.2006. a;
2. esindaja 20.11.2006. a kiri patenditaotlejale;
3. patenditaotluse P200100176 menetluse lõpetamise otsus (teade nr 6/1111);
4. maksekorraldus nr 4190;
5. volikiri.

Patendiameti teate nr 6/1111 sisu

Patendiameti infoosakonna poolt 19.02.2007. a saadetud Patendibüroole Turvaja OÜ teate nr 6/1111 sisu on järgmine: Patendiamet teatab, et patenditaotlus nr P200100176 on loetud PatS § 35 lg 4 alusel tagasivõetuks, kuna ei ole kolme kuu jooksul patendi väljaandmise otsusest arvates tasutud ettenähtud riigilõivu. PatS § 28 lg 1 kohaselt on seega nimetatud patenditaotluse menetlus lõpetatud.

Patendiameti seisukoht

14.06.2007. a esitas Patendiamet oma seisukoha kaebuse nr 1074 kohta, milles Patendiamet teatab, et patenditaotluse nr P200100176 tagasivõetuks lugemisel, patenditaotluse lõpetamisel ja patenditaotluse menetlusest lõpetamisest taotlejale teatamisel on järgitud patendiseaduse vastavaid sätteid.

Patendiamet selgitab täiendavalt, et tulenevalt PatS § 35 lg 4 registreeringu kanne tehakse PatS § 23 lg 4 kohase patendi väljaandmise, apellatsioonikomisjoni või kohtuotsuse alusel, kui patenditaotleja tasub kolme kuu jooksul vastava otsuse kuupäevast arvates riigilõivu. Kui riigilõivu nimetatud tähtaja jooksul ettenähtud määras pole tasutud, loetakse patenditaotlus tagasivõetuks. Nimetatud tähtaeg on lõplik ja tulenevalt PatS § 29 lg 4 ei ole seda võimalik taastada. PatS § 41 lg 2 kohaselt riigilõiv loetakse tasutuks, kui andmed riigilõivu tasumise kohta on esitatud Patendiametile.

Patenditaotluse nr P200100176 kohta tehti patendi väljaandmise otsus 13.11.2006. a, seega leiutise registreerimise eest patendiregistris ettenähtud riigilõivu tasumise tähtpäev oli 13.02.2007. a. Riigilõivu tasumisest antud tähtpäevaks teavitati taotlejat ka patendi väljaandmise otsuses.

Kuna nimetatud tähtajaks vastavat riigilõivu ei tasutud, mida möönab ka taotleja esindaja, siis tulenevalt PatS § 35 lg 4 loeti patenditaotlus nr P200100176 tagasivõetuks ja PatS § 28 lg 1 kohaselt lõpetati patenditaotluse menetlus ning PatS § 28 lg 2 kohaselt teatati

patenditaotlejale kirjalikult patenditaotluse nr P200100176 menetluse lõpetamisest Patendiameti infoosakonna 19.02.2007. a teatega nr 6/1111. Nimetatud teadet käsitleb kaebaja ekslikult patenditaotluse menetluse lõpetamise otsusena, taotledes selle tühistamist.

Kuna patenditaotlus nr P200100176 loeti tagasivõetuks PatS § 35 lg 4 kohaselt taotleja enda poolt tähtjaks tegemata jäänud toimingu tõttu, on arusaamatu kaebuse sisu ja motiiv, sest sisuliselt puudub vaidlustatav õigusvastane otsus. Kaebuses nimetatud dokumendi näol on tegemist PatS § 28 tuleneva taotleja menetluse lõpetamise kohta saadetud teatega.

Kaebaja täpsustus

06.07.2007. a esitas kaebaja kaebuse nr 1074 kohta täpsustuse, milles mainib, et patenditaotleja esindaja teavitas 20.11.2006. a patenditaotlejat Patendiameti otsusest, sh võimalusest teha taotluses täiendavaid muudatusi ning Patendiameti otsuses toodud kohustusest tasuda patendi registrisse kandmise eest riigilõiv (lisa 2).

Patenditaotleja ei reageerinud esindaja nimetatud kirjale, kuna esindaja kaaskiri sisaldas üksnes palvet teatada veelkordsest võimalikest muudatustest või täpsustustest, aga ei sisaldanud palvet kinnitada väljaandmise riigilõivu maksmist, ega märkust, et väljaandmise riigilõiv tuleb ära maksta või vähemalt makstakse ära edasiste taotlejapoolsete instruksioonideta, mistõttu esindajale ei esitatud patenditaotleja poolt seonduvalt patenditaotlusega nr P200100176 edasisi instruksioone, sh ka korraldust riigilõivu tasumiseks patendi registrisse kandmise eest ning võimalike muudatuste tegemiseks taotluses.

Ka nimetatud menetluse lõpetamise otsusest teavitas patenditaotleja esindaja patenditaotlejat, millele patenditaotleja ka koheselt reageeris ning teatas, et ta on siiski huvitatud patendi saamisest.

Arvestades, et käesoleval juhul kaebuse esitaja ei olnud teadlik patendi registrisse kandmise eest riigilõivu tasumise kohustusest hiljemalt 12.02.2007. a on tegemist taotleja esindajast sõltumatu muu takistuse esinemisega.

Samuti osundab kaebuse esitaja Euroopa patentide väljaandmise konventsioonile ning selle art 122 lg 5, millest nähtub, et endise olukorra taastamine on võimalik taotluse tagasivõetuks lugemisel juhul, kui väljaandmis- ja trükkimistasu ei ole õigeaks ajaks tasutud. PatS § 4 sätestab, et kui käesolev seadus on vastuolus välislepinguga, kohaldatakse välislepingu sätteid.

Ülalesitatust tulenevalt palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus lugeda patenditaotlus tagasivõetuks ning kohustada Patendiametit jätkama patenditaotluse nr P200100176 menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades, so määrata uus tähtaeg riigilõivu tasumiseks patendi registrisse kandmise ja patendi saamise eest.

Lisad:

1. patendi väljaandmise otsus nr 12/P200100176, 13.11.2006. a;
2. esindaja 20.11.2006. a kiri patenditaotlejale;
3. patenditaotluse P200100176 menetluse lõpetamise otsus (teade nr 6/1111);
4. maksekorraldus;
5. volikiri.

Patendiameti vastus kaebaja täpsustusele

Vastuseks kaebaja poolt esitatud täpsustusele teatas Patendiamet 31.07.2007. a, et PatS § 29 lg 1 kohaselt võib taotleja nõuda patenditaotlusemenetluse taastamist, kui nimetatud sätetes loetletud toimingud jäid sooritamata vääramatu jõu või patenditaotlejast ja teda esindavast patendivolinikust sõltumatu muu takistuse tõttu. Kaebuse täpsustuses on täpsustatava asjaoluna välja toodud, et patendivoliniku kaaskiri patenditaotlejale ei

sisaldanud küllaldast infot riigilõivu tasumise kohta ning seetõttu jäi riigilõiv tasumata. Seega jäi see toiming sooritamata patenditaotlejat esindava patendivoliniku tegevusest sõltuva asjaolu tõttu.

Ühtlasi juhib Patendiamet tähelepanu PatS § 29 lg 4, mis sõnaselgelt välistab antud juhul menetluse taastamise võimaluse.

Patendiameti lõplik seisukoht

14.07.2008. a saatis Patendiamet komisjonile kirja, milles mainib, et Patendiamet jääb oma varasemalt 2 kirjaga esitatud seisukohtade juurde ja palub mitte rahuldada kaebust.

Komisjon alustas asjas lõppmenetlust 14.07.2008. a.

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

Otsuse põhjendus:

Otsuse põhjenduse aluseks on seaduslike aktide järgmised punktid:

1. PatS § 13¹ lg 2 kohaselt isik, kelle elukoht või asukoht ei ole Eesti Vabariigis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku patendikaitse alaste toimingute tegemiseks Patendiametis ja apellatsioonikomisjonis, välja arvatud patenditaotluse esitamine, PatS § 33 lg 1 nimetatud rahvusvahelise patenditaotluste siseriiklikku menetlusse võtmise avalduse esitamine ja kõigi Patendiseaduses sätestatud riigilõivude tasumine.

2. PatS § 35 lg 4 kohaselt leiutise registreeringu kanne tehakse PatS § 23 lg 4 kohase patendi väljaandmise otsuse alusel, apellatsioonikomisjoni otsuse alusel või kohtuotsuse alusel, kui patenditaotleja tasub kolme kuu jooksul vastava otsuse kuupäevast riigilõivu. Kui riigilõivu eelnimetatud tähtaja jooksul ette nähtud määras ei ole tasutud, loetakse patenditaotlus tagasivõetuks.

3. Patendivoliniku seaduse (edaspidi PatVS) § 5 lg 1 p 1 ja 2 kohaselt on patendivolinik kohustatud: kasutama teda volitanud isiku huvides kõiki seadusega ettenähtud vahendeid ja viise, säilitades kutseau ja väärikuse ning teavitama teda volitanud isikut õigusteenuse osutamise seotud toimingutest.

Patenditaotluse nr P200100176 kohta tegi Patendiamet patendi väljaandmise otsuse 13.11.2006. a, ning seega leiutise registreerimise eest patendiregistris ettenähtud riigilõivu tasumise tähtpäevaks kujunes 13.02.2007. a. Patendiamet teavitas taotlejat riigilõivu tasumisest antud tähtpäevaks patendi väljaandmise otsuses. Komisjon tuvastas, et tulenevalt PatS § 29 lg 4 on patenditaotluse nr P200100176 osas riigilõivu tasumise tähtaeg 13.02.2007. a lõplik ja seda ei ole võimalik taastada.

Kuna nimetatud tähtajaks vastavat riigilõivu ei tasutud, mida möönab ka taotleja esindaja, siis komisjon leidis, et Patendiamet tulenevalt PatS § 35 lg 4 luges õiguspäraseks patenditaotlus nr P200100176 tagasivõetuks ja PatS § 28 lg 1 kohaselt lõpetas patenditaotluse menetluse ning PatS § 28 lg 2 kohaselt teatas patenditaotlejale kirjalikult patenditaotluse nr P200100176 menetluse lõpetamisest Patendiameti infoosakonna 19.02.2007. a teatega nr 6/1111.

Teadet nr 6/1111 käsitleb kaebaja patenditaotluse menetluse lõpetamise otsusena, taotledes selle tühistamist. Komisjon leidis, et Patendiameti 19.02.2007. a teadet nr 6/1111 ei saa käsitleda Patendiameti otsusena, kuna see ei ole sõltuv Patendiametile PatS-ga kohaldatud tegevusest.

Kuna patenditaotlus nr P200100176 loeti tagasivõetuks PatS § 35 lg 4 kohaselt taotleja enda poolt tähtajaks tegemata jäänud toimingu tõttu, siis on komisjonile arusaamatu kaebuse sisu ja motiiv, sest sisuliselt puudub vaidlustatav õigusvastane otsus. Komisjon

tuvastas, et kaebuses nimetatud dokumendi näol on tegemist PatS § 28 tuleneva taotleja menetluse lõpetamise kohta saadetud teatega.

Kaebuse nr 1074 täpsustuses mainib kaebaja, et patenditaotleja esindaja teavitas patenditaotlejat Patendiameti otsusest, sh võimalusest teha taotluses täiendavaid muudatusi ning Patendiameti otsuses toodud kohustusest tasuda patendi registrisse kandmise eest riigilõiv. Patenditaotleja ei reageerinud esindaja nimetatud kirjale, sest esindaja kaaskiri sisaldas üksnes palvet teatada veelkordsest võimalikest muudatustest või täpsustustest, aga ei sisaldanud palvet kinnitada väljaandmise riigilõivu maksmist, ega märkust, et väljaandmise riigilõiv tuleb ära maksta või vähemalt makstakse ära edasiste taotlejapoolsete instruktsioonideta, mistõttu esindajale ei esitatud patenditaotleja poolt seonduvalt patenditaotlusega nr P200100176 edasisi instruktsioone, sh ka korraldust riigilõivu tasumiseks patendi registrisse kandmise eest ning võimalike muudatuste tegemiseks taotluses.

Komisjon leidis, et PatS § 29 lg 1 kohaselt võib taotleja nõuda patenditaotlusemenetluse taastamist, kui nimetatud sätetes loetletud toimingud jäid sooritamata vääramatu jõu või patenditaotlejast ja teda esindavast patendivolinikust sõltumatu muu takistuse tõttu. Kuna kaebuse täpsustuses on täpsustatava asjaoluna välja toodud see, et patendivoliniku kaaskiri patenditaotlejale ei sisaldanud küllaldast infot riigilõivu tasumise kohta ning seetõttu jäi riigilõiv tasumata, siis komisjon leidis, et PatVS § 5 lg 1 p 1 ja 2 kohaselt on see toiming jäänud sooritamata patenditaotlejat esindava patendivoliniku tegevusest sõltuva asjaolu tõttu.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, PatS § 13¹ lg 2, § 23 lg 4, § 29 lg 4 ja § 35 lg 4 ning PatVS § 5 lg 1 p 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s :

DIABACT AB poolt esitatud kaebust mitte rahuldada.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

R. Laaneots

H.-K. Lahek

P. Lello