

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 598-o

Tallinnas, 14. veebruaril 2008.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli Ausmees ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Cosecheros Abastecedores, S.A., Santa Leonor 65, Madrid, ES, kaebuse kaubamärgi **Señorio de los Llanos** (taotlus M200101442) klassis 33 AS Kiil & Ko nimele registreerimise tühistamise nõudes.

Kaebus (mida alates 01.05.2004. a tuleb käsitleda vaidlustusavaldusena) esitati 05.08.2002 a ja registreeriti nr 598 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Rein Laaneotsale.

Vaidlustusavalduse esitas Cosecheros Abastecedores, S.A. volitatud esindaja patendivolinik Urmas Kernu, AAA Patendibüroo OÜ, Rävåla pst 8, 10143 Tallinn (praegune aadress: Tartu mnt 16, 10117 Tallinn).

Vaidlustusavalduse esitaja taotlus (kokkuvõtlikult)

Vaidlustusavalduse esitaja, Cosecheros Abastecedores, S.A., on kaubamärgi **SEÑORIO DE LOS LLANOS** omanik klassi 33 kuuluvate kaupade osas. Tema nimele on registreeritud kaubamärk **SEÑORIO DE LOS LLANOS** Hispaanias (aastast 1980), Soomes (reg nr 141741), Suurbritannias (reg nr 1263424) ning teistes riikides. Lisatud on andmed kaubamärgi **SEÑORIO DE LOS LLANOS** registreerimise kohta Soomes ning Suurbritannias ning väljatrükk vaidlustusavalduse esitaja koduleheküljelt (www.cosecherosabastecedoressa.es) kaubamärgi **SEÑORIO DE LOS LLANOS** kasutamise kohta veinide tähistamisel vaidlustusavalduse esitaja poolt.

Patendiamet otsustas Kaubamärgilehes nr 6, 2002 avaldatu põhjal registreerida kaubamärgi **Señorio de los Llanos** (taotluse nr M200101442, taotlus esitatud 07.09.2001. a), AS Kiil & Ko nimele alljärgnevate kaupade osas:

klass 33 – alkohoolsed joogid (v.a õlu)

Lisatud on kaubamärgi **Señorio de los Llanos** publikatsiooni koopia Kaubamärgilehest 6/2002.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Señorio de los Llanos** äriühingu AS Kiil & Ko nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse ning rahvusvahelise õiguse normidega. Patendiameti otsusega on rikutud tema kui kaubamärgi **SEÑORIO DE LOS LLANOS** seadusliku omaniku õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärgi **Señorio de los Llanos** registreerimine AS Kiil & Ko nimele on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduse (edaspidi “vana KaMS”) § 8 lg 1 p-s 10 sätestatuga, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt. Vaidlustusavalduse esitaja nimele on teistes riikides (näiteks Soomes ning Suurbritannias) registreeritud identne kaubamärk **SEÑORIO DE LOS LLANOS** ning ta kasutab nimetatud kaubamärki oma kaupade (veinide) tähistamiseks.

AS Kiil & Ko on vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi olemasolust, kasutamisest ning tema seaduslikust kuulumisest vaidlustusavalduse esitaja nimele teadlik. Vastavalt Eesti alkoholiregistri andmetele (väljatrükk lisatud) on **Señorio de los Llanos** veinid registreeritud Eesti alkoholiregistris juba 1999. aastal, s.o enne vastava kaubamärgitaotluse esitamist AS Kiil & Ko poolt Eestis. Taotluse toodete alkoholiregistrisse kandmiseks on esitanud AS Kiil & Ko ning tootjana on registrisse kantud just vaidlustusavalduse esitaja. AS Kiil & Ko pidi teadma ning ilmselgelt ka teadis, et kaubamärgi **SEÑORIO DE LOS LLANOS** seaduslikuks omanikuks on vaidlustusavalduse esitaja ning seetõttu tegevust vastava kaubamärgi registreerimise taotlemisel enda nimele tuleb käsitleda pahausksena.

Registreering on vastuolus tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6 *septies*. Tööstusomandi Pariisi konventsiooni Artikli 6 *septies* lg 1 sätestab, et kui märgi valdaja volinik või esindaja liidu liikmesriikides esitab märgi valdaja sellekohase nõusolekuta avalduse märgi registreerimiseks omaenda nimele ühes või mitmes niisuguses 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.

AS Kiil & Ko on vaidlustusavalduse esitaja toodete Eestisse maaletooja ehk kaubamärgi omaniku esindaja Eestis Pariisi konventsiooni artikli 6 *septies* mõistes. Esindussuhte olemasolu tõendab ka väljavõte Eesti alkoholiregistrist. Seetõttu on kaubamärgi **Señorio de los Llanos** registreerimine AS Kiil & Ko kui vaidlustusavalduse esitaja Eesti esindaja nimele vastuolus Pariisi konventsiooni artiklis 6 *septies* sätestatuga. Vaidlustusavalduse esitaja nõuab kaubamärgi **Señorio de los Llanos** registreerimise otsuse täielikult seadusevastaseks tunnistamist.

Lisad:

1. Koopia kaubamärgi **SEÑORIO DE LOS LLANOS** registreeringuandmetest Soomes ning Suurbritannias;
2. Koopia kaubamärgi **Señorio de los Llanos** (taotluse nr M200101442) publikatsioonist;
3. Väljatrükk vaidlustusavalduse esitaja koduleheküljelt;
4. Väljatrükk Eesti alkoholiregistrist.
5. Koopia AS Kiil & Ko’le esitatud arvetest.

Apellatsioonikomisjon edastas vaidlustusavalduse koos lisadega AS-le Kiil & Ko ja palus vaidlustusavalduse kohta esitada oma seisukoht. AS Kiil & Ko oma seisukohta apellatsioonikomisjonile ei esitanud.

25.09.2007. a palus apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse esitajal esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 25.10.2007. a. Vaidlustusavalduse esitaja esitas

25.10.2007. a oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemate seisukohtade ja nõude juurde.

Apellatsioonikomisjon palus AS-I Kiil & Ko esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 29.11.2007. a. AS Kiil & Ko seisukohti ei esitanud.

25.01.2008. a alustas apellatsioonikomisjon kirjalikku lõppmenetlust asjas nr 598.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad

Apellatsioonikomisjon, tutvunud asja materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. 01.05.2004. a jõustus uus kaubamärgiseadus (edaspidi “uus KaMS”). Uue KaMS § 72 lg-st 5 tulenevalt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Uue KaMS § 41 lg 2 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on esitatud kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, Cosecheros Abastecedores, S.A.-d tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana (vaidlustajana) ja AS Kiil & Ko kaubamärgi taotlejana.

08.04.2002. a võttis Patendiamet vastu oma otsusega nr 7/M200101442 vaidlustatud kaubamärgi **Señorio de los Llanos** registreerimise otsuse. Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk **SEÑORIO DE LOS LLANOS**, mis on algselt registreeritud Hispaanias 23.11.1973. a ja järgnevalt veel Suurbritannias, Soomes, Norras jt riikides, on identne vaidlustatud kaubamärgiga.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 *septies* kohaselt, kui märgi valdaja volinik või esindaja liidu liikmesriikides esitab märgi valdaja sellekohase nõusolekuta avalduse märgi registreerimiseks omaenda nimele ühes või mitmes niisuguses 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.

Vaidluse käigus ei ole AS Kiil & Ko vaidlustusavalduse osas ühtegi vastuväidet esitanud, samuti ei ole ta esitanud oma tegusid õigustavaid tõendeid. Esitatud alkoholiregistri väljavõttest nähtub, et AS Kiil & Ko on olnud Cosecheros Abastecedores, S.A. toodete edasimüüjaks Eestis. Kuna AS Kiil & Ko müüs Eestis vaidlustusavalduse esitaja kaupu, pidi AS Kiil & Ko olema teadlik, et ta soovis nõusolekut omamata enda nimele registreerida teise isiku kaupade tähistamiseks kasutatavat kaubamärki. AS-i Kiil & Ko võib pidada vaidlustusavalduse esitaja esindajaks tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikkel 6 *septies* mõttes. Seega kaubamärgi registreerimise taotlus oli AS Kiil & Ko poolt esitatud pahauskselt ning kaubamärgi **Señorio de los Llanos** registreerimine on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p-ga 10.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59 ja 61, uue KaMS § 41 lg-st 3, vana KaMS § 8 lg 1 p-st 10 ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 *septies* apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

rahuldada Cosecheros Abastecedores, S.A. vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 08.04.2002. a otsus nr 7/M200101442 kaubamärgi Señorío de los Llanos registreerimise kohta klassis 33 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjon otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

R. Laaneots

K. Ausmees

S. Sulsenberg