

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 660-o

Tallinnas, 06. aprillil 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli Ausmees ning Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku AS Mediato, aadress: Mäekalda 2, 72212 Türi, Eesti Vabariik, poolt esitatud kaebuse Patendiameti otsuse vastu registreerida kaubamärk **siesta + kuju** (taotlus nr M200200240) klassis 33: alkoholjoogid (v.a õlu) Dunkri Kaubanduse AS nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet otsustas 21.11.2002. a (otsus nr 7/M200200240) registreerida Dunkri Kaubanduse AS nimele (keda esindab patendivolinik Villu Pavelts) värvilise (must, punane, kollane) kaubamärgi **siesta + kuju** (taotlus nr M200200240) klassis 33: alkoholjoogid (v.a õlu).

AS Mediato vaidlustusavaldus

03.03.2003. a esitas Eesti Vabariigi aktsiaselts AS Mediato (keda esindab juhatuse liige Aivar Kägo) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse (mida alates 01.05.2004. a tuleb käsitleda vaidlustusavaldusena), mille sisu koos viidetega tõenditele on järgmine.

Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 8 lg 1 p 4, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Samuti on Patendiameti otsus vastuolus Pariisi konventsiooni artikliga 6bis, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina märki, mille oluline osa kujutab endast üldtuntud kaubamärgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist üldtuntud kaubamärgiga.

Vaidlustusavaldusele on lisatud tõendina ainult väljavõtte Kaubamärgilehest 1/2003 lk 15, kus on avaldatud Dunkri Kaubanduse AS taotlus nr M200200240. Tõendeid väidetava AS Mediato nimele kuuluva üldtuntud kaubamärgi **siesta + kuju** kohta esitatud ei ole.

04.11.2004. a tegi apellatsioonikomisjon AS Mediato'le ettepaneku tõendite ja põhjenduste esitamiseks vaidlustusavalduse juurde, kusjuures puudused tuli kõrvaldada 07.01.2005. a. Sellele apellatsioonikomisjoni kirjale vaidlustusavalduse esitaja poolt mingit reaktsiooni ei järgnenud.

01.09.2005. a saatis apellatsioonikomisjon kirjaliku teate Dunkri Kaubanduse AS'ile, keda esindab patendivolinik Villu Pavelts, oma seisukoha esitamiseks vaidlustusavalduse nr 660 kohta kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 03.12.2005. a.

05.12.2005. a esitas Dunkri Kaubanduse AS apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse kohta lõplikud seisukohad. Nendes jääb kaubamärgitaotleja 14.03.2003. a esitatud seisukohale, et 03.03.2003. a AS Mediato poolt esitatud vaidlustusavaldus kaubamärgi

siesta + kuju (taotlus nr M200200240) registreerimisotsuse tühistamise nõudega ei sisalda põhjendust, miks vaidlustusavalduse esitaja loeb vaidlustatava otsuse ebaõigeks ja seadusega vastuolus olevaks ning see oleks tulnud vaidlustusavalduse esitajale tagastada. Samuti ei sisalda esitatud vaidlustusavaldus ühtki tõendit, mis näitaksid, milline märk on takistuseks Dunkri Kaubanduse AS poolt registreerimiseks esitatud märgi registreerimisele ning mille alusel saab seda takistuseks olevat kaubamärki lugeda Eestis üldtuntuks. Kirja lõpus palub Dunkri Kaubanduse AS esitatud vaidlustusavaldus jätta täies ulatuses rahuldamata.

Järgnevalt apellatsioonikomisjon tegi 21.12.2005. a AS Mediato'le ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks. Ka sellele kirjale ei järgnenud mingitki reaktsiooni.

Kuna mingeid tõendeid apellatsioonikomisjonile alates vaidlustusavalduse esitamisest, so 03.03.2003. a kuni 20.03.2006. a AS Mediato ei ole esitanud, siis apellatsioonikomisjoni esimehe 20.03.2006. a resolutsiooniga alustati antud asjas lõppmenetlust.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud materjale kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduses (vana KaMS) sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile **siesta + kuju** õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 4.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamärgina teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikoopäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6bis nähtub, et Pariisi Liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kui võrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Samuti nähtub Pariisi konventsiooni artiklist 6bis, et nimetatud säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Kuna vaidlustusavalduse esitaja pole esitanud ühtki tõendit, siis käesolevas asjas esitatud kirjalikest materjalidest ei nähtu, et tähis **siesta + kuju** oleks olnud Eestis mistahes kaupade osas üldtuntud kui AS Mediato kaubamärk kaubamärgitaotluse nr M200200240 esitamise kuupäeval. Seega ei ole kaubamärgi **siesta + kuju** registreerimine Dunkri Kaubanduse AS nimele vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 4.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja vana KaMS § 8 lg 1 p 4 ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6bis, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

R. Laaneots

K. Ausmees

H.-K. Lahek