

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 769-o

Tallinnas, 29. märtsil 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ning Kerli Tuults, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku Van Gent Holding OÜ, aadress: Sõpruse pst 222-59, 13412 Tallinn, Eesti Vabariik, poolt esitatud vaidlustusavalduse Patendiameti poolt Rothmans of Pall Mall (Zimbabwe) Limited nimele registreeritud kaubamärgi **GULF** (taotluse esitamise kuupäev 29.07.1994, reg nr 19621, klass 34: töödeldud või töötlemata tubakas, suitsetamistarbed, tikud) kehtetuks tunnistamise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

22.03.2003. a esitas Eesti Vabariigi osahing Van Gent Holding OÜ (keda esindab patendivolinik Jüri Käosaar) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, mille sisu koos viidetega tõenditele on järgmine.

Vaidlustusavalduse esitajale kättesaadava info kohaselt ei ole kaubamärgiomanik Rothmans of Pall Mall (Zimbabwe) Limited kasutanud kaubamärki **GULF** (reg nr 19621) katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul ja ei ole seega täitnud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 18 lg 1 tulenevat kohustust.

Vaidlustusavalduse esitaja on esitanud taotluse kaubamärgi **GULF + kuju** (taotlus M200300004, esitamise kuupäev 06.01.2003) registreerimiseks klassis 34 (merevaigust sigari- ja sigaretihooldite huulikud; piibud (suitsetamistarbed); sigaretitoosid; tikud; tikuhoidikud; tikutoosid; tubakatoosid; tulemasinad, välgumihklid, sigaretisüütliid; tulemasinate gaasiballoonid). Patendiamet on 12.11.2003. a teates leidnud, et kaubamärk **GULF + kuju** ei ole registreeritav, kuna on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasema kaubamärgiga **GULF**. Sellest tulenevalt on Van Gent Holding OÜ asjast huvitatud isik KaMS § 19 lg 1 tähenduses.

Vaidlustusavalduse esitaja palub tunnistada vastavalt KaMS § 19 lg 2 kaubamärgi **GULF** (reg nr 19621) registreering täies ulatuses kehtetuks.

Apellatsioonikomisjon tegi kaubamärgi **GULF** omanikule Rothmans of Pall Mall (Zimbabwe) Limited ettepaneku nimetatud kaubamärgi kasutamist tõendavate dokumentide esitamiseks.

Kaubamärgi **GULF** omanik esitas apellatsioonikomisjonile **05.12.2005. a teate**, milles mainis, et ei soovi esitada omapoolseid seisukohti ega kaubamärgi kasutamist tõendavaid dokumente.

23.01.2006 esitatud vaidlustaja lõplikes seisukohtades märgitakse, et KaMS § 18 lg 1 kohaselt on kaubamärgiomanik kohustatud kaubamärki kasutama, kusjuures kaubamärgi kasutamiseks loetakse KaMS § 5 lg 3 toodud toimingud. KaMS § 19 lg 1 kohaselt, kui kaubamärgiomanik ei ole 5 aasta jooksul kaubamärgi registrisse kandmise päevast alates või hiljem katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul ilma mõjuva põhjuseta täitnud KaMS § 18 nõudeid, on igal asjast huvitatud isikul õigus vaidlustada kaubamärgi registreerimise kehtivus. Vaidlustaja on esitanud taotluse kaubamärgi **GULF + kuju** registreerimiseks klassis 34 ning Patendiamet on leidnud, et taotletav kaubamärk ei ole

registreeritav, kuna on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasema kaubamärgiga **GULF** (reg nr 19621). Seega on vaidlustaja asjast huvitatud isik. Vaidlustaja palub tunnistada kaubamärgi **GULF** registreering täies ulatuses kehtetuks.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud materjale kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja tuleb rahuldada.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 6 kohaselt enne 2004. a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ja kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgi- seadust (edaspidi vana KaMS) ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid. Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgi **GULF** (reg nr 19621) õiguskaitse on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud vana KaMS § 18 lg 1.

Vana KaMS § 18 lg 1 kohaselt on kaubamärgiomanik kohustatud kaubamärki kasutama, kusjuures kaubamärgi kasutamiseks loetakse vana KaMS § 5 lg 3 toodud toimingud.

Vana KaMS § 5 lg 3 kohaselt kaubamärgi kasutamiseks loetakse:

- 1) kauba või pakendi tähistamist kaubamärgiga;
- 2) kaubamärgiga tähistatud kaupade pakkumist müügiks, nende turustamist ja ladustamist müügi eesmärgil;
- 3) kaubamärgiga viidatud teenuste pakkumist ja osutamist;
- 4) kaubamärgiga tähistatud kaupade välja- ja sissevedu;
- 5) kaubamärgi kandmist majandus- ja äridokumentidele, reklaammaterjalidele ja kauba kasutusõpetusele.

Samuti loetakse kaubamärgi kasutamiseks juhtumid, kui kaubamärgiomanik on andnud asjast huvitatud isikule kaubamärgilitsentsi (vana KaMS § 18 lg 2) ja kui kasutatud on registreeritud kaubamärgist ebaoluliste osade poolest erinevat kaubamärki (vana KaMS § 18 lg 3).

Vaidlustajal, kes väidab, et õiguskaitse saanud kaubamärgi kasutamise kohustust ei ole täidetud, ei ole võimalik tõendada oma väidet; vaidlustatud kaubamärgi omanikul on eeldatavalt täielikum informatsioon vaidlustatud kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise kohta kooskõlas vana KaMS § 18 sätetega. Seega kohaldatakse tavapäraselt ja kooskõlas vana KaMS § 19 lg 2 kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise tõendamisel ümberpööratud tõendamiskohustust, s.t mitte vaidlustaja ei ole kohustatud esitama tõendeid vaidlusaluse kaubamärgi kasutamata jätmise kohta, vaid vaidlustatud kaubamärgi omanik selle kaubamärgi kasutamise kohta.

Apellatsioonikomisjon tegi kaubamärgi **GULF** (reg nr 19621, klass 34) omanikule ettepaneku nimetatud kaubamärgi kasutamist tõendavate dokumentide esitamiseks ning kaubamärgiomanik esitas 05.12.2005. a teate, milles mainis, et ei soovi esitada omapoolseid seisukohti ega kaubamärgi kasutamist tõendavaid dokumente. Seega ei ole leidnud tõendamist vaidlustatud kaubamärgi kasutamine vana KaMS § 18 ja § 19 kohaselt. Vaidlustatud kaubamärk, mille suhtes on menetluses tuvastatu kohaselt kasutamise kohustus jäetud täitmata, on Patendiameti 12.11.2003. a teate hinnangul takistuseks vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi registreerimise taotluse rahuldamisele. Kauba- ja teenindusmärk on tähis, mida füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavatseb kasutada majandus- ja äritegevuses oma kaupade või teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest (vana KaMS § 4 lg 1). Seega on kaubamärgi õiguskaitse seotud kaubamärgi kasutamisega, milline kohustus on sätestatud vana KaMS § 18. Arvestades kaubamärgi ja selle õiguskaitse funktsiooni ja eesmärki, ei

ole võimalik säilitada õiguskaitset kaubamärgile, mille praktiliselt ainus kasutus on teiste isikute äri- ja majandustegevuse võimaluste kitsendamine, sh kaubamärkide registreerimise takistamine.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS § 61 lg 1 ja 2, § 65 lg 6 ja kuni 30. aprillini 2004. a kehtinud KaMS § 18 ja § 19 lg 2, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada Van Gent Holding OÜ vaidlustusavalduse ja tunnistada kaubamärgi GULF kaubamärgiomaniku Rothmans of Pall Mall (Zimbabwe) Limited registreering nr 19621 täielikult kehtetuks.

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. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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

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

Allkirjad:

R. Laaneots

T. Kalmet

K. Tults