

PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

Ainuisikuline otsus nr 1804-o

Menetluse lõpetamine

Tallinn, 31.05.2019

**Vaidlustusavaldus nr 1804 –
kaubamärgi „PÕHJALA + kuju“
(taotlus nr M201800066)
registreerimise vaidlustamine
(eelmenetleja Tanel Kalmet)**

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lg 3 punkti 3 alusel, arvestades taotleja TALLINNA ÄRIKINNISVARA OÜ poolt vaidlustusavalduse nr 1803 menetluse esemeks olnud kaubamärgitaotluses nr M201800066 tehtud piirangut klassi nr 43 osas,

otsustan lõpetada vaidlustusavalduse nr 1757 menetluse. Vaidlustajal on õigus tagasi saada pool vaidlustusavalduse esitamisel tasutud riigilõivust.

Vaidlustaja OÜ Põhjala Retail esindaja patendivolinik Martin Jõgi esitatud andmete kohaselt on taotleja muutnud vaidlustuse esemeks olnud taotlust, loobudes kaubamärgikaitse taotlemisest klassides, milles vaidlustaja oli kaubamärgi vaidlustanud. Taotleja sellist sooritust võib pidada analoogiliseks taotlusest loobumisega vaidlustatud osas.

TÕAS § 65 lg 2¹ kohaselt lähtub komisjon menetlustoimingu tegemise ajal kehtivast seadusest, kui TÕAS ei sätestata teisiti. Antud juhul on menetlustoiminguks menetluse lõpetamine.

01.04.2019 jõustus TÕAS muudatus, mille kohaselt menetlusse võetud vaidlustusavalduse puhul on eraldi ette nähtud menetluse lõpetamise aluseks taotlusest loobumine. Sellekohane alus on sätestatud § 54 lg 3 p 3.

Samuti lisandus uue instituudina leppeperiood, mille eesmärk on võimaldada vaidlustajal ja taotlejal omavahel kokku leppida enne sisulise vaidluse algust. TÕAS § 48-2 lg 4 näeb ette, et avalduse esitajal on õigus pool avalduse esitamisel tasutud riigilõivust tagasi saada, kui menetlus lõpetatakse enne leppeperioodi lõppemist TÕAS § 54 lõike 3 punktis 1 (avalduse tagasivõtmine), 2 (kompromiss) või 3 (vaidlustatud eseme taotlusest loobumine) või lõikes 5 (taotlejapoolne õigeksvõtt) nimetatud põhjusel.

Enne 01.04.2019 kehtinud TÕAS regulatsioon leppeperioodi ette ei näinud ning samuti puudus eraldi menetluse lõpetamise alusena taotlusest loobumine. Seetõttu oli komisjonil kujunenud praktika, mille kohaselt taotlusest loobumise korral kohaldati analoogia korras tol ajal kehtinud regulatsiooni vaidlustusavalduse tagasilükkamise kohta sel alusel, et vaidlustusavaldus ei kuulunud komisjoni pädevusse (TÕAS § 47 lg 3 p 1), põhjendusega, et see oli ainetu vaidlustatud eseme puudumise (või taotlusest loobumise korral vaidlustuseseme ära kadumise) tõttu. TÕAS § 47 lg 5 p 2 kohaselt oli vaidlustajal õigus tasutud riigilõiv tagasi saada, kui vaidlustusavaldus ei kuulu apellatsioonikomisjoni pädevusse ning apellatsioonikomisjoni esimees lükkas selle vastavalt sama paragrahvi lõikele 3 tagasi. Väljakujunenud praktika kohaselt tagastati TÕAS § 47 lg 3 p 1 kohaldamisel riigilõiv.

Arvestades 01.04.2019 TÕAS-sse lisandunud aluseid menetluse lõpetamise kohta on ära kadunud vajadus ja võimalus kohaldada analoogia korras vaidlustusavalduse tagasilükkamise regulatsiooni. Lähtuda tuleb kehtivast menetlusnormist, mis näeb ette juhul, kui vaidlustatud taotlusest (või samuti juhul, kui vaidlustatud on vaid eristatav osa taotlusest, mille suhtes esines väidetav õiguskaitset välistav asjaolu – nt loetelus sisalduv kaup või teenus, – selle vaidlustatud osast) on loobutud,

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7900
e-mail: toak@epa.ee

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

PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

menetluse lõpetamise TÕAS § 54 lg 3 p 3 alusel. Viimasel juhul riigilõivu tagastamist seadus ette ei näe, erinevalt juhust, kui oleks kohaldunud leppeperiood (ja analoogilistel asjaoludel oleks vaidlustajal õigus saada tagasi pool lõivust).

Seaduse muudatusest tulenevalt on vaidlustaja olukord seega halvenenud, kuna ta jääb ilma võimalusest riigilõiv tagasi saada.

Siiski arvestades, et käesoleval juhul on vaidlustusavaldus 1804 esitatud ajal, mil leppeperioodi seadus ette ei näinud ning järelikult ei saa ka vaidlustaja leppeperioodist tulenevat eelist poole riigilõivu summa tagastamise osas, kuid asjaolud, mis on tinginud taotluses sisalduva loetelu piiramise taotleja poolt ja sellega vaidluse ainetuks muutumise, sarnanevad olukorrale mida seab eesmärgiks leppeperioodi instituudi seaduses sätestamine, tuleb pidada seaduse eesmärgiga kooskõlas olevaks vaidlustaja õigust saada tagasi pool tasutud riigilõivust.

Käesolev otsus tehakse teatavaks TÕAS § 62 lõikes 1 sätestatu kohaselt ning saadetakse menetlusosalistele § 62 lõikes 2 sätestatu kohaselt.

Käesoleva otsuse võib sellega mitte nõustunud menetlusosaline vaidlustada kooskõlas TÕAS §-s 64¹ sätestatuga, esitades ühe kuu jooksul otsuse teatavakstegemisest arvates kaebuse Harju Maakohule. Kaebuse esitanud menetlusosaline teatab viivitamata komisjonile kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub otsus ühe kuu möödumisel otsuse teatavakstegemisest. Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet
Esimees