



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni staatus ja pädevus vaidluste lahendamise süsteemis

Koostajad: **T. Kalmet, K. Härmand, A. Sehver**

2013

1 Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni staatus ja pädevus vaidluste lahendamise süsteemis (T. Kalmet, K. Härmand, A. Sehver)¹

1.1 Pakutav regulatsioon ja selle paiknemine

Regulatsiooni loomine on suures sõltuvuses EL kaubamärgidirektiivi² ülevaatamise protsessist (kaubamärkide seotud vaidlused moodustavad hetkel valdava enamuse TOAK menetlusest), sest praegusel hetkel näeb direktiivi muutmise kava ette kohustuse vaidlustamise ja tühistamise võimaluse kehtestamiseks Patendiametis endas (mille suhtes TOAK oleks juba 2. instants ning koos 3 kohtuinstantsiga muutuks menetlus 5-astmeliseks).

Praegune lahendus lähtub hetkel kehtivast põhimõttest, mille kohaselt TOAK on esimene vaidlustusavaldusi ja tühistamisavaldusi lahendav instants.

A. Pädevuse laiendamine Patendiameti järelevalveorganina (vaided ka muude otsustuste, kui registreerimise/registreerimisest keeldumise otsus, ning vajadusel ka toimingud ja tegevusetus)

§ 25. Registritoimingu vaidlustamine

(1) Taotleja, omanik või muu isik, kes on taotlenud Patendiametilt registritoimingu tegemist (edaspidi kaebaja), võib vaidlustada Patendiameti otsuse, registritoimingu, selle tegemisest keeldumise või sellega viivitamise kaebusega komisjonile kahe kuu jooksul otsuse või registritoimingu tegemise kuupäevast arvates või registritoimingu tegemisest keeldumise teatavakstegemisest arvates. Registritoiminguga viivitamise korral võib kaebuse esitada kuue kuu jooksul ettenähtud tähtaja möödumisest või, kui tähtaega ei ole ette nähtud, kahe aasta jooksul registritoimingu taotlemisest arvates.

(2) Komisjonil on oma otsuses õigus:

1) jätta kaebus rahuldamata või

2) kohustada Patendiametit komisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades menetlust jätkama või toimingut tegema.

(3) Kaebuse esitamisel tasutakse riigilõiv. Kaebuse rahuldamisel makstakse riigilõiv tagasi. Kaebuse osalisel rahuldamisel määrab komisjon tagastatava riigilõivu suuruse.

(4) Komisjoni otsusega mittenõustumisel võib kaebaja esitada samasisulise kaebuse Harju Maakohtusse ühe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teatab viivitamata komisjonile kaebuse esitamisest.

(5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus ühe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

(6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(7) Kaebuse osalise või täieliku rahuldamise korral Patendiamet jätkab menetlust või teeb toimingu komisjoni või kohtu otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

(8) Kaebuse lahendamisele kohaldatakse tööstusomandi kohtueelse vaidlustamise korda.

B. Pädevuse laiendamine registreeritud märkide suhtes s.t registreeringu tühistamise, ainuõiguse lõppemise nõude esitamise võimalus otse TOAKi

¹ Koostaja: Tanel Kalmet, Kai Härmand, Almar Sehver.

² EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/95/EÜ, 22. oktoober 2008, kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon).

§ 48. Üldsätted

- (1) Menetlus komisjonis on kohustuslik kohtueelne menetlus.
- (2) Komisjon lahendab:
 - 1) käesolevas seadustikus sätestatud juhtudel vaidlustaja ja omaniku vahelisi vaidlusi vaidlustaja avalduse (edaspidi vaidlustusavaldus) alusel;
 - 2) kaebaja poolt esitatud kaebusi.
- (3) Käesolevas jaos vaidlustaja kohta sätestatud kohaldatakse ka kaebajale ning vaidlustusavalduse kohta sätestatud kaebusele, kui puudub kaebajat või kaebust puudutav erisäte.

§ 67. Tööstusomandi kaitse vaidlustamine

- (1) Isik võib käesolevas seadustikus sätestatud alustel, tingimustel ja tähtajal vaidlustada tööstusomandi eseme kaitse.
- (2) Kui vaidlustamise alused kehtivad tööstusomandi eseme suhtes ainult osaliselt, on vaidlustamise õigus ainult selle osa suhtes. Omanik võib vaidlustusavalduse menetlemise käigus nõuda muudatuse tegemiseks registris.
- (3) Vaidlustusavaldus lükatakse tagasi, kui selles käsitletud asjaolud ei välista tööstusomandi eseme kaitset.
- (4) Kui tööstusomandi eseme kaitse tunnistatakse vaidlustusavalduse või hagi täieliku või osalise rahuldamise tulemusel täielikult välistatuks või lõppenuks, sulgeb Patendiamet komisjoni või kohtu jõustunud otsuse alusel tööstusomandi eseme registrikirje.
- (5) Kui tööstusomandi eseme kaitse tunnistatakse vaidlustusavalduse või hagi täieliku või osalise rahuldamise tulemusel osaliselt välistatuks või lõppenuks, teeb Patendiamet komisjoni või kohtu jõustunud otsuse alusel tööstusomandi eseme registreeringus vajalikud muudatused või annab omanikule tähtaja muudatuste avalduse esitamiseks vastavalt komisjoni või kohtu otsusele. Kui omanik muudatuste tegemise nõuet tähtajal ei esita, sulgeb Patendiamet komisjoni või kohtu jõustunud otsuse alusel tööstusomandi eseme registrikirje.
- (6) Tööstusomandi eseme kaitse välistatuks tunnistamise korral loetakse kaitse õigustühiseks algusest peale. Tööstusomandi kaitse tühistamine ei ole enne sellekohase otsuse jõustumist omaniku ainuõiguse rikkumise kohta tehtud kohtuotsuse tühistamise või lepingu, sealhulgas litsentsilepingu tühistamise alus. Lepingu jätkumise korral on ühel lepingupoolel õigus nõuda teiselt lepingupoolelt maksete muutmist või ümberarvestuste tegemist.

§ 110. Leiutise ja täiendava kaitse vaidlustamine

- (1) Leiutise või täiendava kaitse võib vaidlustada, kui:
 - 1) leiutis ei vasta kaitsetingimustele või kaitsekriteeriumidele;
 - 2) leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada;
 - 3) kaitstud leiutis ei vasta esialgses taotluses avatud leiutise olemusele;
 - 4) täiendav kaitse on antud kaitsetingimusi rikkudes.
- (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus on:
 - 1) igaühel üheksa kuu jooksul Eestis patendi väljaandmisest arvates;
 - 2) igaühel kahe kuu jooksul kasuliku mudeli registrisse kandmisest arvates;
 - 3) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud leiutis või täiendav kaitse rikub või kes on väidetavalt ainuõiguse rikkuja, Eestis väljaantud patendi, Euroopa patendi, täiendava kaitse või kasuliku mudeli kaitseajal ja pärast selle lõppemist.

§ 188. Mikrolülituse topoloogia kaitse vaidlustamine

- (1) Mikrolülituse topoloogia kaitse võib vaidlustada, kui mikrolülituse topoloogia ei vasta kaitsetingimustele.
- (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus on:
 - 1) igaühel kahe kuu jooksul mikrolülituse topoloogia registrisse kandmisest arvates;

2) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud mikrolülituse topoloogia rikub või kes on väidetavalt ainuõiguse rikkuja mikrolülituse topoloogia kaitseajal ja pärast selle lõppemist.

§ 206. Tööstusdisainilahenduse kaitse vaidlustamine

(1) Tööstusdisainilahenduse kaitse võib vaidlustada, kui tööstusdisainilahendus ei vasta kaitsetingimustele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus on:

1) igapähe kahe kuu jooksul tööstusdisainilahenduse registrisse kandmisest arvates. Käesoleva seadustiku § 191 lõikes 3 nimetatud alustel võib vaidlustada tööstusdisainilahenduse kaitse ainult õigustatud isik;

2) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud tööstusdisainilahendus rikub või kes on väidetavalt ainuõiguse rikkuja, tööstusdisainilahenduse kaitseajal ja pärast selle lõppemist.

§ 251. Kaubamärgikaitse vaidlustamine

(1) Kaubamärgikaitse võib vaidlustada, kui esinevad kaubamärgikaitset välistavad asjaolud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigus on:

1) igapähe kahe kuu jooksul kaubamärgi registrisse kandmisest arvates absoluutse õiguskaitset välistava asjaolu alusel. Suhtelise õiguskaitset välistava asjaolu alusel võib vaidlustada kaubamärgikaitse ainult õigustatud isik;

2) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud kaubamärk rikub või kes on väidetavalt ainuõiguse rikkuja, kaubamärgi kaitseajal, kuid mitte hiljem kui viie aasta jooksul pärast vaidlustatava kaubamärgi kasutamisest teada saamist;

3) isikul, kelle majanduslikke huve kaitse saanud kaubamärk rikub või kes on väidetavalt ainuõiguse rikkuja, tähtajatult, kui kaubamärgi registreerimise taotlus oli esitatud pahauskselt.

(3) Kaubamärgiomanikul puudub õigus vaidlustada teist kaubamärki juhul, kui ta ei ole oma registreeritud kaubamärki mõjuva põhjusega viie järjestikuse aasta jooksul käesoleva seadustiku tähenduses kasutanud.

Alternatiiv: ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõue kaubamärgi mittekasutamise korral, aga võimalikult ka muudel juhtudel esitatakse kõigepealt Patendiametile, kes edastab nõude omanikule, andes tähtaja vastamiseks. Edaspidi on veel kaks alternatiivi:

a) kui omanik nõustub või ei vasta, tunnistab PA ainuõiguse lõppenuks, mille järel on mitte vastanud omanikul piiratud tähtaeg esitada protest PA-le ennistamise aluste olemasolul (nt kui ei saanud edastatud nõuet kätte endast mitte sõltuvatel asjaoludel). Protesti esitamise korral vaadatakse see läbi ning PA teeb otsuse, mida on võimalik vaidlustada TOAK-s *inter partes* menetluses, kus osaleb ka nõude esitaja. Muudel juhtudel, s.t kui omanik vaidleb nõudele vastu, lahendab PA nõude otsusega, mida on võimalik vaidlustada TOAK-s *inter partes* menetluses, kus osaleb ka nõude esitaja.

b) kui omanik nõustub või ei vasta, tunnistab PA ainuõiguse lõppenuks. Kui omanik vaidleb nõudele vastu, suunab PA nõude ja vastuse kohe TOAKi, kes lahendab nõude *inter partes* menetluses. Samuti on omanikul võimalik esitada protest nõude esitaja vastu, kui tema vastamata jätmine ei sõltunud temast, ning see lahendatakse TOAK-s *inter partes* menetluses.

Alternatiivide kasutegur on samas väike, kuna ka juhul, kui vaidlustus või muu nõue esitatakse kohe TOAKi ja omanik sellele ei vasta, on võimalik asi lahendada kiirendatud menetluses, kohustades nõude rahuldamise korral PA-d tegema registrikanne. Samas vähendab alternatiividest loobumine edasise vaidlustamise ahela pikkust.

C. TOAKi menetlus kiiremaks ja efektiivsemaks (siin on peamiseks meetmeks „tagaseljaotsuse“ põhimõte, kui omanik ei vasta; samuti menetluse lõpetamise aluste laiendamine – nt, kui tööstusomandi ese on menetluse jooksul kustutatud)

§ 55. Vaidlustusavalduse ja vaidlustuse eseme muutmine ja tagasivõtmine

...

(3) Kaebuse tagasivõtmisega võrdseks loetakse selle avalduse või taotluse tagasivõtmine või selle registreeringu kehtivuse lõppemine, millega või millega seoses taotleti Patendiametilt registritoimingu tegemist. Kaebus on tagasi võetud selle asjaolu komisjonile teatavaks saamise päevast arvates.

(4) Taotleja või omanik võib vaidlustusavalduse menetlemise ajal piirata vaidlustatud tööstusomandi eseme kaitse ulatust ja nõuda vaidlustusavalduse menetlemist, lähtudes uuest kaitse ulatusest.

(5) Omanik võib vaidlustusavalduse menetlemise ajal vaidlustatud tööstusomandi esemest loobuda või selle vaidlustajale üle anda.

...

§ 58. Vaidlustusavalduse menetlemata jätmine ja menetluse lõpetamine

(1) Komisjoni esimees teeb ainuisikulise otsuse vaidlustusavaldus menetlemata jätmise või, kui vaidlustusavaldus on menetlusse võetud, menetlus lõpetamise kohta, kui:

1) vaidlustusavaldus või kaebaja avaldus või taotlus Patendiameti registritoimingu tegemiseks on tagasi võetud;

2) vaidlustatud tööstusomandi esemest on loobutud või see on vaidlustajale üle antud;

3) vaidlustaja või omanik puudub või vaidlustaja ja omanik on üks ja sama isik;

4) vaidlustusavalduse lahendamine ei kuulu komisjoni pädevusse;

5) vaidlustusavaldust ei ole esitatud ettenähtud tähtajaks ning seda ei ole ennistatud;

6) vaidlustusavaldus ei vasta nõuetele ning vaidlustaja ei ole puudusi tähtajaks kõrvaldanud, sealhulgas kui vaidlustaja jätab puuduste kõrvaldamise teatele käesolevas seadustikus sätestatud tähtajal või komisjoni esimehe määratud pikendatud tähtajal vastamata;

7) samade poolte vahel on sama eseme kohta samal alusel komisjoni kehtiv otsus.

...

§ 59. Eelmenetlus

...

(3) Kui vaidlustatud tööstusomandi eseme omanikul ei ole esindajat, kuigi see on nõutav, tehakse talle Patendiameti vahendusel ettepanek nimetada esindaja kolme kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemise kuupäevast.

...

(7) Komisjon saadab menetlusse võetud vaidlustusavalduse ära kirja vaidlustatud tööstusomandi eseme omaniku registrisse kantud esindajale, esindaja puudumisel omanikule, kui esindaja ei ole nõutav. Kui omaniku esindaja on nõutav, kuid omanik ei ole esindajat nimetanud, ära kirja ei edastata. Ära kirja edastamisel teeb komisjon ettepaneku esitada vastusseisukoht kolme kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemise kuupäevast.

(8) Kui vaidlustusavalduse ära kirja ei ole võimalik omanikule edastada, võimaldab komisjon vaidlustajal ühe kuu jooksul esitada täiendavaid seisukohti ning alustab seejärel lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul vaidlustusavalduse kiirendatud menetluses selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

§ 60. Menetlusosaliste seisukohad

...

(2) Kui menetlusosaline, kellele on antud tähtaeg seisukoha või lisadokumendi esitamiseks või küsimusele vastamiseks, on oma seisukoha, lisadokumendi või vastused komisjonile esitanud või teatanud oma soovist neid mitte esitada, loetakse antud tähtaeg lõppenuks.

(3) Asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma seisukohta esitanud, ei takista menetluse jätkamist.

(4) Komisjon saadab menetlusse võetud kaebuse ära kirja Patendiametile ja taotlejale või omanikule, kui ta on menetlusse kaasatud isik. Kaebuse ära kirja edastamisel teeb komisjon ettepaneku esitada

vastusseisukoht ühe kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemise kuupäevast.

...

(7) Menetlusosalisel on õigus pärast teise menetlusosalise vastusseisukoha, lisadokumendi või täiendava seisukoha saamist ühe kuu jooksul sellele vastata. Menetlusosalise tähtajal esitatud ja põhjendatud kirjaliku avalduse alusel võib komisjon pikendada tähtaega.

§ 61. Menetlusosaliste lõplikud seisukohad

(1) Komisjon ei tee lõplike seisukohtade esitamise ettepanekut enne ühe kuu möödumist menetlusosalistelt seisukohtade saamisest. Menetlusosaline peab esitama lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemisest. Kui menetlusosaline on oma lõplikud seisukohad esitanud või teatanud oma soovist neid mitte esitada, loetakse antud tähtaeg lõppenuks.

(2) Komisjon teeb ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks kõigepealt vaidlustajale, teatades sellest ka teistele menetlusosalistele. Vaidlustaja lõplikud seisukohad edastab komisjon viivitamata teistele menetlusosalistele koos ettepanekuga esitada omapoolsed lõplikud seisukohad. Nende esitamisel edastatakse need vaidlustajale.

(3) Lõplike seisukohtade esitamist ei võimaldata menetlusosalisel, kes ei ole menetluses varem seisukohti esitanud.

(4) Lõplikes seisukohtades võib viidata üksnes asjaoludele, mis varasemates seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist komisjonile esitatud. Uute seisukohtade esitamine ühegi menetlusosalise poolt pärast lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist vaidlustajale ei ole lubatud.

(5) Koos lõplike seisukohtade esimisega on menetlusosalisel õigus teha komisjonile ettepanek vaidlustusavalduse suulise menetlemise (edaspidi istung) määramise kohta, põhjendades istungi vajalikkust.

§ 62. Lõppmenetlus

...

(2) Kaebuse lõppmenetlust alustatakse ühe kuu jooksul lõplike seisukohtade esitamise tähtaja lõppemisest arvates.

...

§ 63. Komisjoni istung

(1) Istung toimub mitte varem kui 15 päeva ja mitte hiljem kui 30 päeva möödudes istungi aja ja koha määramise päevast arvates. Istungi toimumise korral istungi ajast ja kohast teatatakse viivitamata menetlusosalistele.

...

§ 64. Komisjoni otsus

(1) Komisjon teeb otsuse kolme kuu jooksul lõppmenetluse alustamisest arvates, kaebuse korral ja kiirendatud menetluses kahe kuu jooksul lõppmenetluse alustamisest arvates. Istungi toimumise korral teeb komisjon otsuse kahe kuu jooksul istungi toimumisest arvates.

(2) Komisjon jätab vaidlustusavalduse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt, lähtudes käesolevas seadustikus sätestatust. Patendiamet jätkab menetlust või teeb toimingu komisjoni või kohtu otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

(3) Komisjoni otsus tehakse teatavaks otsuse avaldamisega komisjoni veebilehel. Otsuse teatavastegemise ajaks loetakse otsuse veebilehel avaldamise kuupäev.

(4) Komisjoni otsuse ärakiri saadetakse viivitamata menetlusosalistele. Patendiametile saadetakse otsuse ärakiri ka siis, kui Patendiamet ei olnud menetlusosaline.

D. Vaidluste jätkamise korra ning kohtumenetluse nõuete selgem formuleerimine

§ 25. Registritoimingu vaidlustamine

...

(4) Komisjoni otsusega mittedõustumisel võib kaebaja esitada samasisulise kaebuse Harju Maakohtusse ühe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teatab viivitamata komisjonile kaebuse esitamisest.

(5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus ühe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

(6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(7) Kaebuse osalise või täieliku rahuldamise korral Patendiamet jätkab menetlust või teeb toimingut komisjoni või kohtu otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

...

§ 65. Komisjoni otsuse jõustumine vaidlustusavalduse korral

(1) Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teatab viivitamata komisjonile hagi esitamisest.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

§ 66. Ainuisikulise otsuse jõustumine ja vaidlustamine

(1) Komisjoni esimehe ainuisikulise otsusega mittedõustumisel võib menetlusosaline esitada kaebuse Harju Maakohtusse ühe kuu jooksul ainuisikulise otsuse teatavakstegemisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebuse esitanud menetlusosaline teatab viivitamata komisjonile kaebuse esitamisest.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub ainuisikuline otsus ühe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub ainuisikuline otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.”

E. TOAK ja hilisemate kohtuotsuste täitmise korra muutus (üldjuhul uus sisuline otsus, mille alusel PA teeb vajalikud kanded registris, vaid erandjuhtudel jätkab PA menetlust)

§ 25. Registritoimingu vaidlustamine

...

(7) Kaebuse osalise või täieliku rahuldamise korral Patendiamet jätkab menetlust või teeb toimingut komisjoni või kohtu otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

§ 64. Komisjoni otsus

...

(2) Komisjon jätab vaidlustusavalduse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt, lähtudes käesolevas seadustikus sätestatust. Vaidlustusavalduse rahuldamise korral teeb Patendiamet toimingut komisjoni või kohtu otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

F. TOAK kui kohustuslik kohtueelne vaidlusorgan on oma olemasolu õigustanud ning seda ei ole vajalik muuta. Küll oleks vaja pädevust täpsustada. TOAK ei saa olla riigi esindaja kohtuvaidlustes, sest tegemist on kitsalt vaidluse lahendajaga.

Ka töövaidluskomisjon ei ole kohtus menetlusosaline. Kohus vaatab vaidluse uuesti läbi, seega on nii TOAKi kui kohtu roll ja menetluslikud õigused ühesugused. TOAKi otsus lihtsalt ei jõustu, kui vaidlus kohtus edasi läheb. Seega ka hagita menetluses tühistab kohus PA otsuse mitte TOAKi otsuse. Juhul, kui vaidlus jätkub kohtus ning üheks menetlusosaliseks on riik, siis riiki esindab Patendiamet.

§ 25. Registritoimingu vaidlustamine

...

(7) Kaebuse osalise või täieliku rahuldamise korral Patendiamet jätkab menetlust või teeb toimingu komisjoni või kohtu otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

§ 64. Komisjoni otsus

...

(2) Komisjon jätab vaidlustusavalduse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt, lähtudes käesolevas seadustikus sätestatust. Vaidlustusavalduse rahuldamise korral teeb Patendiamet toimingu komisjoni või kohtu otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

§ 301. Patendiameti ülesanded

(1) Patendiameti ülesanded on:

...

3) riigi esindamine puudutatud isikuna tööstusomandi kehtivust puudutavates kohtuvaidlustes.

G. Pädevuses osas võiks kaaluda TOAKile anda lahendada ka praegu KaMS § 53 lg 1 p 1 ja 2 alusel esitatud nõuete esialgne menetlemine. Edasi saab vaielda kohtus hagita menetluse korras.

Regulatsioon:

“§ 253. Kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamise nõue

(1) Iga isik võib esitada komisjonile nõude kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamiseks, kui:

1) kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tavapäraseks tähistuseks nende kaupade ja teenuste osas, mille suhtes see on registreeritud;

2) kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tarbijat eksitavaks kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes;

3) registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul käesoleva seadustiku tähenduses kasutatud;

4) kaubamärki, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering Büroo rahvusvahelises registris Madridi protokollil alusel, ei ole pärast Eestis kaitse andmist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul käesoleva seadustiku tähenduses kasutatud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuet ei saa esitada lõike 1 punktide 3 ja 4 alusel, kui registreeritud kaubamärki on enne nõude esitamist hakatud kasutama pärast viieaastast mittekasutamist.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatut ei kohaldata, kui kaubamärgi kasutamist alustati pärast viieaastase ajavahemiku lõppemist ja kolme kuu jooksul enne nõude esitamist ning juhul, kui kaubamärgiomanik alustas ettevalmistusi kaubamärgi kasutamiseks alles pärast nõude esitamise kavatsusest teada saamist.

(4) Kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamise korral loetakse registreering kehtetuks nõude esitamise kuupäevast arvates. Nõude esitaja võib nõuda ainuõiguse lõppenuks tunnistamist nõude aluse tekkimise kuupäevast arvates. Kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamine ei ole aluseks enne vastava tegemist jõustunud ja täidetud ainuõiguse kaitse kohta tehtud kohtuotsuse ega varem

sooritatud toimingu tühistamisele.

(5) Kui kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamise alused kehtivad ainult osa kaubamärgiga tähistatavate kaupade või teenuste suhtes, tunnistatakse ainuõigus tühiseks või lõppenuks selle osa suhtes.

(6) Nõudele kohaldatakse vaidlustusavalduse kohta sätestatut.”

Regulatsioon sisalduks põhiliselt üldosas, selle erisused tööstusomandi liikide kaupa eriosas; osaliselt institutsionaalset korraldust ja pädevust puudutavas lõpposas.

1.2 Praegu kehtivad õigusnormid

1.2.1 Rahvusvahelised ja EL-i normid

Rahvusvahelised kohustused vaidlustamise protseduuri osas puuduvad, kuid tulevane muudetud kaubamärgidirektiiv võib sellise regulatsiooni kaubamärkide osas kehtestada.

1.2.2 Siseriiklikud õigusnormid

TÕAS 4. peatükk, eriti:

§ 38. Apellatsioonikomisjoni staatus

(1) Apellatsioonikomisjon on kohtueelne sõltumatu organ.

(2) Menetlus appellatsioonikomisjonis on kohustuslik kohtueelne menetlus.

§ 39. Apellatsioonikomisjoni pädevus

(1) Apellatsioonikomisjon lahendab tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel:

1) taotleja poolt Patendiameti otsuse vaidlustamiseks esitatud kaebusi;

2) asjasthuvitatud isiku ja taotleja või omaniku vahelisi vaidlusi asjasthuvitatud isiku avalduse (edaspidi vaidlustusavaldus) alusel.

...

§ 47. Kaebuse või vaidlustusavalduse tagasivõtmine ja tagasilükkamine

(1) Kaebaja või vaidlustusavalduse esitaja võib kaebuse või vaidlustusavalduse lõppmenetluse alguseni tagasi võtta, esitades sellekohase kirjaliku avalduse. Kaebus või vaidlustusavaldus on tagasi võetud vastava avalduse appellatsioonikomisjonile saabumise päevast arvates.

(2) Kaebus või vaidlustusavaldus loetakse tagasivõetuks, kui kaebaja või vaidlustusavalduse esitaja jätab käesoleva seaduse § 45 lõikes 3 ja 4 sätestatud tähtaja jooksul vastamata.

(3) Kaebus või vaidlustusavaldus lükatakse appellatsioonikomisjoni esimehe ainuisikulise otsusega tagasi ja otsuse ära kiri saadetakse viivitamata kaebuse või vaidlustusavalduse esitajale ning Patendiametile, kui:

1) see ei kuulu appellatsioonikomisjoni pädevusse;

2) see ei ole esitatud ettenähtud tähtajaks;

3) kaebus või vaidlustusavaldus ei vasta nõuetele ning kaebaja või vaidlustusavalduse esitaja ei ole puudusi tähtajaks kõrvaldanud;

4) kaebuse või vaidlustusavalduse esitamise eest ei ole tasutud riigilõivu;

5) samade poolte vahel on sama eseme kohta samal alusel appellatsioonikomisjoni kehtiv otsus.

(31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud otsuse peale võib esitada kaebuse Harju Maakohtule 30 päeva jooksul otsuse ära kirja kättesaamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses Apellatsioonikomisjon teavitab viivitamata Patendiametit kaebuse esitamisest, samuti kohtumenetluse tulemusena tehtud jõustunud kohtulahendist.

...

§ 49. Eelmenetlus

...

(4) Eelmenetluse käigus teeb apellatsioonikomisjoni otsused apellatsioonikomisjoni esimees ainuisikuliselt, lähtudes käesoleva seaduse § 47 lõikes 4 sätestatust. Otsuse ärakiri edastatakse viivitamata menetlusosalistele. Otsuse peale võib esitada kaebuse Harju Maakohtule 30 päeva jooksul, arvates otsuse ärakirja kättesaamisest. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

§ 51. Menetlusosaliste kirjalikud seisukohad

(1) Kaebuse või vaidlustusavalduse menetlusse võtmisel saadab apellatsioonikomisjon teisele menetlusosalisele kaebuse või vaidlustusavalduse ärakirja ja teeb talle ettepaneku esitada oma kirjalik seisukoht kolme kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemise kuupäevast.

...

(4) Asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist.

§ 54. Menetluse peatamine, jätkamine ja lõpetamine

...

(3) Kui kaebuse või vaidlustusavalduse esitaja võtab kaebuse või vaidlustusavalduse tagasi, lõpetab apellatsioonikomisjoni esimees menetluse oma ainuisikulise otsusega. Menetluse lõpetamise otsuse ärakiri saadetakse Patendiametile ka siis, kui Patendiamet ei olnud menetlusosaline.

§ 54.1. Menetlusosaliste lõplikud seisukohad

(1) Apellatsioonikomisjon ei tee lõplike seisukohtade esitamise ettepanekut enne ühe kuu möödumist menetlusosalistelt seisukohtade saamisest. Menetlusosaline peab esitama lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul, arvates ettepaneku tegemisest.

(2) Ettepanek lõplike seisukohtade esitamiseks tehakse kõigepealt kaebajale või vaidlustusavalduse esitajale. Kaebaja või vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad edastab apellatsioonikomisjon viivitamata teisele menetlusosalisele koos ettepanekuga esitada omapoolsed lõplikud seisukohad. Lõplike seisukohtade esitamist ei võimaldata menetlusosalisel, kes ei ole apellatsioonikomisjonile esitanud kirjalikke seisukohti.

...

(4) Lõplikes seisukohtades võib viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud.

(5) Asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

§ 55. Lõppmenetlus

(1) Eelmenetleja ettepaneku alusel alustab apellatsioonikomisjoni esimees lõppmenetlust, määrates kaebust või vaidlustusavaldust menetleva apellatsioonikomisjoni koosseisu, sealhulgas koosseisu eesistuja. Kui on vaja pidada istung, määrab apellatsioonikomisjoni esimees istungi toimumise aja ja koha.

...

§ 61. Apellatsioonikomisjoni otsuse sisu

(1) Apellatsioonikomisjon jätab kaebuse või vaidlustusavalduse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt.

(2) Apellatsioonikomisjon teeb otsuse vastavalt tööstusomandi seadustes sätestatule.

...

§ 63. Apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumine kaebuse korral

(1) Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei

tulene teisiti.

§ 64. Apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumine vaidlustusavalduse korral

(1) 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. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

PatS

§ 30. Patendiameti otsuse peale kaebuse esitamine

(1) Patenditaotleja võib esitada Patendiameti otsuse peale kaebuse apellatsioonikomisjonile.

(2) Patenditaotleja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjonile kahe kuu jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates, tasudes riigilõivu.

(3) Apellatsioonikomisjonil on oma otsusega õigus:

1) jätta kaebus rahuldamata või

2) kohustada Patendiametit oma otsust tühistama ja apellatsioonikomisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades menetlust jätkama.

(4) Kaebuse rahuldamisel makstakse riigilõiv tagasi.

(5) Kaebuse osalisel rahuldamisel määrab apellatsioonikomisjon tagastatava riigilõivu suuruse.

§ 49. Patendiomaniku ja patendi vaidlustamine

...

(4) Isik, kes leiab, et patendiga kaitstud leiutis ei vasta käesoleva seaduse §-s 8 sätestatule, võib esitada patendiomaniku vastu kohtusse hagi patendi täielikuks või osaliseks tühistamiseks. Patendiomanik võib hagi menetlemise käigus piirata patendikaitse ulatust, kui selle tulemusel leiutis vastab §-s 8 sätestatule. Registrikande tegemise avaldus koos kohtuotsuse ära kirja ja ettenähtud juhtudel andmetega riigilõivu tasumise kohta esitatakse Patendiametile ühe kuu jooksul kohtuotsuse jõustumise kuupäevast arvates. Patendis muudatuste tegemise korral peab patendiomanik kolme kuu jooksul jõustunud kohtuotsuse kuupäevast arvates esitama Patendiametile otsuse kohaselt muudetud leiutiskirjelduse ja patendinõudluse ning tasuma patendis muudatuste tegemise eest riigilõivu.

(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud hagi saab patendi täielikuks tühistamiseks esitada ka pärast patendi kehtivuse lõppemist.

(6) Patendi täielik või osaline tühistamine ei ole enne sellekohase otsuse jõustumist patendiomaniku ainuõiguse rikkumise kohta tehtud kohtuotsuse tühistamise või lepingu, sealhulgas litsentsilepingu tühistamise alus. Lepingu jätkumise korral on ühel lepingupoolel õigus nõuda teiselt lepingupoolelt maksete muutmist või ümberarvestuste tegemist.

§ 50. Patendi vaidlustamine apellatsioonikomisjonis

(1) Iga isik võib üheksa kuu jooksul patendi väljaandmise teate avaldamise päevast arvates esitada apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse ja nõuda patendi tühistamist.

(2) Patenti võib vaidlustada järgmiste väidete alusel:

1) leiutis ei vasta käesoleva seaduse §-s 6, 7 või 8 sätestatule;

2) leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada;

3) patendiga kaitstud leiutis, sealhulgas käesoleva seaduse § 9 2. või 3. lõike kohaselt esialgselt patenditaotlusest eraldatud leiutis, ei vasta esialgses patenditaotluses avatud leiutise olemusele.

(3) Apellatsioonikomisjonil on õigus:

- 1) vaidlustusavalduse rahuldamise korral kohustada Patendiametit tühistama patenti, kui vaidlustusavalduses esitatud asjaolud välistavad patendi jõushoidmise,
 - 2) lükata vaidlustusavaldus tagasi, kui selles käsitletud asjaolud ei takista patendis muudatusi tegemata patendi jõushoidmist või
 - 3) vaidlustusavalduse osalise rahuldamise korral kohustada Patendiametit patenti muudetud kujul jõus hoidma, kui patendiomanik vaidlustusavalduse menetlemise käigus esitab nõude selliste muudatuste tegemiseks patendis, mis ei ole vastuolus käesolevas seaduses sätestatuga ja millega kõrvaldatakse vaidlustusavalduses toodud patendi jõushoidmist välistavad asjaolud.
 - (4) Käesoleva paragrahvi 3. lõike punktis 3 sätestatud tuleneva otsuse korral peab patendiomanik kolme kuu jooksul otsuse jõustumise kuupäevast arvates esitama Patendiametile otsuse kohaselt muudetud leiutiskirjelduse ja patendiõudluse ning tasuma riigilõivu muudatuste tegemise eest patendis.
 - (5) Patendiamet teeb apellatsioonikomisjoni otsuse põhjal kande registrisse ja avaldab oma ametlikus väljaandes patendi tühistamise või patendis muudatuste tegemise teate. Kui patendiomanik jätab muudatuste korral patendis käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatud tähtajaks ettenähtud dokumendid esitamata või riigilõivu tasumata, loetakse patent tühistatuks ja leiutis kustutatakse registrist.
 - (6) Vaidlustusavalduse esitanud isik või patendiomanik võib kolme kuu jooksul otsuse avaldamise kuupäevast arvates vaidlustada apellatsioonikomisjoni otsuse kohtus hagita menetluse korras.
- § 55. Patendivaidluste arutamise kord
- (1) Patendivaidlusi arutatakse käesolevas seaduses sätestatud juhtudel apellatsioonikomisjonis ja kohtus.
- ...
- (5) Apellatsioonikomisjon arutab temale esitatud kaebusi käesoleva seaduse alusel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduses sätestatud korras.

§ 57. Patendiameti osavõtt

- (2) Kohus saadab Patendiametile patendivaidluses tehtud kohtulahendi ärakirja teadmiseks.

KasMudS

§ 27. Patendiameti otsuse peale kaebuse esitamine

- (1) Taotleja võib esitada käesoleva seaduse alusel tehtud Patendiameti otsuste peale kaebuse apellatsioonikomisjonile.
- (2) Taotleja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjonile kahe kuu jooksul Patendiameti otsuse kuupäevast arvates, tasudes riigilõivu.
- (3) Apellatsioonikomisjonil on oma otsusega õigus:
 - 1) jätta kaebus rahuldamata või
 - 2) kohustada Patendiametit oma otsust tühistama ja apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades menetlust jätkama.
- (4) Kaebuse rahuldamisel makstakse riigilõiv tagasi.

§ 47. Kasuliku mudeli vaidlustamine

- (1) Isik võib esitada kohtusse kasuliku mudeli omaniku vastu hagi registreeringu tühistamiseks, kui ta leiab, et:
 - 1) registreeritud kasulik mudel ei vasta käesoleva seaduse §-des 5-9 sätestatule;
 - 2) leiutiskirjelduses ei ole leiutise olemus avatud nii täpselt ja selgelt, et vastava ala asjatundja võib leiutise teostada, või
 - 3) leiutis ei vasta esialgses registreerimistaotluses avatud olemusele.
- (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud hagi saab esitada ka pärast registreeringu kehtivuse lõppemist.

(3) Registreeringu tühistamise korral teeb Patendiamet registreeringu kustutamise kande, kui kasuliku mudeli omanik või käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud isik esitab Patendiametile taotluse, millele on lisatud jõustunud kohtuotsuse ärakiri.

(4) Registreeringu tühistamine ei ole enne sellekohase otsuse jõustumist kasuliku mudeli omaniku ainuõiguse kaitse kohta tehtud kohtuotsuse tühistamise või lepingu, sealhulgas litsentsilepingu, tühistamise alus. Lepingu jätkumise korral on ühel lepingupoolel õigus nõuda teiselt lepingupoolelt maksete muutmist või ümberarvestuste tegemist.

§ 52. Kasuliku mudeli alaste vaidluste arutamise kord

(1) Kasuliku mudeli alaseid vaidlusi arutatakse seaduses sätestatud juhtudel apellatsioonikomisjonis ja kohtus.

...

(5) Apellatsioonikomisjon arutab temale esitatud kaebusi käesoleva seaduse alusel apellatsioonikomisjoni põhimäärusega sätestatud korras.

§ 54. Patendiameti osavõtt

(2) Kohus saadab Patendiametile kasuliku mudeli alases vaidluses tehtud kohtulahendi ärakirja teadmiseks.

MTKS

§ 37. Patendiameti otsuste vaidlustamine

(1) Taotleja võib esitada Patendiameti otsuse peale kaebuse apellatsioonikomisjonile.

(2) Apellatsioonikomisjonil on oma otsusega õigus:

1) jätta kaebus rahuldamata ja Patendiameti otsus muutmata või

2) teha Patendiametile ettepanek Patendiameti otsuse tühistamiseks ja kohustada Patendiametit apellatsioonikomisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades menetlust jätkama.

(3) Taotleja võib esitada kaebuse Patendiameti tehtud mikrolülituse topoloogia registreerimise otsuse peale, kui Patendiamet ei ole lugenud mikrolülituse topoloogia esmakordse ärieesmärkidel kasutamise kuupäeva õiguskaitse alguse kuupäevaks.

§ 57. Mikrolülituse topoloogia omaniku õiguste vaidlustamine

...

(3) Isik, kes leiab, et mikrolülitusetopoloogia omanikuks saanud isikul ei olnud käesoleva seaduse § 12 lõikes 4 sätestatu järgi õigust esitada registreerimistaotlust ega saada mikrolülituse topoloogia omanikuks ning et registreering takistab tema majandus- või äritegevust, võib esitada kohtusse registreeringu seadusevastaseks tunnistamise hagi mikrolülituse topoloogia omaniku vastu.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud hagi võib esitada registreeringu kehtivusaja jooksul.

§ 58. Mikrolülituse topoloogia registreeringu vaidlustamine

(1) Isik, kes leiab, et registreeritud mikrolülituse topoloogia ei vasta käesoleva seaduse § 8 lõigetes 1–4 sätestatule ning registreering takistab tema majandus- või äritegevust, võib esitada kohtusse mikrolülituse topoloogia omaniku vastu hagi registreeringu tühistamiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi saab esitada ka pärast registreeringu kehtivuse lõppemist.

(3) Registreeringu tühistamise korral teeb Patendiamet registreeringu kustutamise kande, kui mikrolülituse topoloogia omanik või käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik esitab Patendiametile taotluse, millele on lisatud jõustunud kohtuotsuse ärakiri.

§ 61. Mikrolülituse topoloogia alaste vaidluste lahendamise erisused

...

(2) Mikrolülituse topoloogiaga seotud vaidluse asjus jõustunud kohtulahendi ärakiri saadetakse viivitamatult Patendiametile.

TDKS

§ 39. Patendiameti otsuse peale kaebuse esitamine

- (1) Taotleja võib esitada käesoleva seaduse alusel tehtud Patendiameti otsuste peale kaebuse apellatsioonikomisjonile.
- (2) Taotleja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjonile kahe kuu jooksul Patendiameti otsuse kuupäevast arvates, tasudes riigilõivu.
- (3) Kaebuse täieliku või osalise rahuldamise korral tühistab apellatsioonikomisjon Patendiameti otsuse ja kohustab Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
- (4) Kaebuse rahuldamise korral on taotlejal õigus tasutud riigilõiv tagasi saada.

§ 81. Tööstusdisainilahenduse omaniku ja tööstusdisainilahenduse vaidlustamine

...

- (3) Isik, kes leiab, et tööstusdisainilahenduse omanikuks saanud isikul ei olnud käesoleva seaduse § 5 lõike 1, § 6, 7 või 9 või § 10 lõike 1 või 2 alusel õigust saada tööstusdisainilahenduse omanikuks ning registreering takistab tema majandus- või äritegevust, võib esitada kohtusse hagi tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste lõpetamiseks.
- (4) Käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud isik, kes leiab, et tööstusdisainilahenduse omanikuks saanud isikul ei olnud § 10 lõike 3 kohaselt õigust saada tööstusdisainilahenduse omanikuks, võib esitada kohtusse hagi tööstusdisainilahenduse omaniku õiguste lõpetamiseks.
- (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud hagi võib esitada ka pärast registreeringu kehtivuse lõppemist või tööstusdisainilahendusest loobumist.

§ 86. Tööstusdisainilahendusvaldkondade vaidluste lahendamise erisused

- (1) Käesolevas seaduses nimetatud kaebused ja hagid alluvad Patendiameti asukohajärgsele kohtule.

...

- (2) Tööstusdisainilahendusega seotud vaidluse asjas jõustunud kohtulahendi äraakiri saadetakse viivitamata Patendiametile.

KaMS

§ 41. Kaebuste ja vaidlustusavalduste lahendamine

- (1) Käesoleva seaduse § 37 lõikes 2 ja §-s 39 nimetatud Patendiameti otsuste peale võib taotleja esitada kaebuse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kahe kuu jooksul otsuse tegemise kuupäevast arvates.
- (2) Asjast huvitatud isik võib tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Vaidlustusavalduse esitamise tähtaeg on kaks kuud kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest arvates.
- (3) Kaebuse või vaidlustusavalduse täieliku või osalise rahuldamise korral tühistab apellatsioonikomisjon Patendiameti otsuse ja kohustab Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
- (4) Kaebuse rahuldamise korral on taotlejal õigus tasutud riigilõiv tagasi saada.
- (5) Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses, võib esitada tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 64 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks.
- (6) Pärast hagimenetluse tulemusena tehtud kohtulahendi jõustumist jätkab Patendiamet taotluse menetlust, lähtudes kohtulahendiga kindlaks tehtud asjaoludest.

§ 52. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamine

(1) Asjast huvitatud isik võib esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu tema ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks käesoleva seaduse §-des 9 ja 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul, kui see asjaolu oli olemas ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi võib esitada:

1) viie aasta jooksul pärast kaubamärgi kasutamisest teada saamist;

2) tähtajatult, kui kaubamärgi registreerimise taotlus oli esitatud pahauskselt.

(3) Kui teises riigis õiguskaitset omava kaubamärgiga identne või eksitavalt sarnane kaubamärk on registreeritud kaubamärgiomaniku esindaja nimele tema nõusolekuta, on teise riigi kaubamärgiomanikul viie aasta jooksul pärast kaubamärgi esindaja nimele registreerimisest teada saamist õigus esitada hagi kaubamärgi endale üleandmise nõudes. Seda alust ei rakendata, kui esindaja tõendab oma tegevuse õiguspärasust.

(4) Kaubamärgiomanikul puudub õigus nõuda teise kaubamärgi omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamist juhul, kui ta ei ole oma registreeritud kaubamärki mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutanud.

§ 53. Kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamine

(1) Asjast huvitatud isik võib esitada hagi kaubamärgiomaniku vastu, nõudes tema ainuõiguse lõppenuks tunnistamist, kui:

1) kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tavapäraseks tähistuseks nende kaupade ja teenuste osas, mille suhtes ta on registreeritud;

2) kaubamärk on kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena muutunud tarbijat eksitavaks kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes;

3) registreeritud kaubamärki ei ole pärast registreeringu tegemist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutatud;

4) kaubamärki, mille kohta on tehtud Eestis kehtiv registreering Büroo rahvusvahelises registris Madridi protokollil alusel, ei ole pärast Eestis õiguskaitse andmist mõjuva põhjuseta viie järjestikuse aasta jooksul käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutatud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hagi ei saa esitada lõike 1 punktide 3 ja 4 alusel, kui registreeritud kaubamärki on enne hagi esitamist hakatud käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutama pärast viieaastast mittekasutamist.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ei kohaldata, kui kaubamärgi käesoleva seaduse § 17 tähenduses kasutamist alustati pärast viieaastase ajavahemiku lõppemist ja kolme kuu jooksul enne hagi esitamist ning juhul, kui kaubamärgiomanik alustas ettevalmistusi kaubamärgi kasutamiseks alles pärast hagi esitamise kavatsusest teada saamist.

1.3 Teiste riikide õigusnormid ja mudelseadused

Võrdluse aluseks on võetud Saksa kaubamärgiseaduse, Ühenduse kaubamärgi (CTM) määruse ja Euroopa Patendikonventsiooni (EPC) vaidlustussätteid. Viimatinimetatud rahvusvahelise iseloomuga otsekohalduvad aktid, mis kehtivad niigi Eesti isikute (taotlejate jne) suhtes, on Eesti isikute õiguskeskkonna kujundamisel paremaks võrdlusaluseks kui välisriigi õigus.

Saksa MarkenG³

42. Opposition

(1) Within a period of three months following the date of publication of the registration of the trade

³ Arvutivõrgus: http://www.jpo.go.jp/shiryuu_e/s_sonota_e/fips_e/germany/tl/chap3.htm#no42.

mark pursuant to Section 41, the proprietor of an earlier trade mark may give notice of opposition to registration of the trade mark.

(2) The opposition may only be based on the grounds that the trade mark may be canceled due to

1. an earlier filed or earlier registered trade mark pursuant to Section 9(1), No. 1 or 2;
2. an earlier well-known trade mark pursuant to Section 10 in conjunction with Section 9(1), No. 1 or 2; or
3. its registration for an agent or representative of the proprietor of the trade mark pursuant to Section 11.

(3) A fee as prescribed in the schedule of fees shall be paid within the time limit specified in subsection (1). If the fee is not paid, the opposition is deemed not to have been lodged.

43. Objection Due to Non-use; Decision on the Opposition

(1) If the proprietor of an earlier registered trade mark has given notice of opposition, he shall, if the other party contests the use of the trade mark, substantiate by prima facie evidence that, during the period of five years preceding the publication of the registration of the trade mark against which a notice of opposition has been given, the earlier registered trade mark has been put to use pursuant to Section 26, provided the earlier trade mark has at that date been registered for not less than five years. If the period of five years of non-use ends after the publication of the registration, the opponent shall, if the other party contests that use, substantiate by prima facie evidence that, during the period of five years preceding the decision on the opposition, the trade mark has been put to use pursuant to Section 26. In the decision, only those goods or services shall be considered of which use has been substantiated by prima facie evidence.

(2) If examination of the opposition reveals that the trade mark must be canceled in respect of some or all of the goods or services for which it is registered, the registration shall be canceled in full or in part. If the registration of the trade mark cannot be canceled, the opposition shall be rejected.

(3) If the registered trade mark has to be canceled because of one or several earlier trade marks, the proceedings with regard to further oppositions may be suspended until a decision on the registration of the trade mark has become final.

(4) In the case of cancellation pursuant to subsection (2), Section 52(2) and (3) shall apply mutatis mutandis.

44. Action for the Grant of Registration

(1) The proprietor of a trade mark may invoke against the opponent, by bringing an action, that he is entitled to claim registration pursuant to Section 43 despite cancellation of the registration.

(2) The action pursuant to subsection (1) shall be brought within six months after the decision effecting the cancellation of the registration has become final.

(3) Registration on the grounds of a decision in favor of the proprietor of the trade mark shall be recorded while preserving seniority of the registration.

49. Revocation

(1) The registration of a trade mark shall be canceled upon request on grounds of revocation if, within a continuous period of five years after the date of registration, the trade mark has not been put to use in accordance with Section 26. However, no person may claim that the proprietor's rights in a trade mark should be revoked where, during the interval between the expiry of the five-year period and the filing of the cancellation request, use of the trade mark in accordance with Section 26 has been started or resumed. The commencement or resumption of use within three months preceding the filing of the cancellation request, subsequent to the expiry of a continuous period of five years of non-use shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor of the trade mark became aware that the cancellation request may be filed. If the cancellation request is filed with the Patent Office under Section 53(1), the request filed with the Patent Office shall be decisive for the calculation of the period of three months according to sentence 3, provided that action for cancellation under Section 55(1) is lodged

within three months after service of the notification under Section 53(4).

(2) The registration of a trade mark shall also be canceled upon request on grounds of revocation

1. if, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, the trade mark has become the common name in the trade for the goods or services in respect of which it is registered;
2. if, in consequence of the use made of it by the proprietor of the trade mark or with his consent in respect of the goods or services for which it is registered, the trade mark is liable to mislead the public, particularly as to the kind, nature or geographical origin of those goods or services; or
3. if the proprietor of the trade mark no longer satisfies the conditions laid down in Section 7.

(3) Where a ground for revocation of rights exists in respect of only some of the goods or services for which the trade mark is registered, the registration shall be canceled in respect of those goods or services only.

50. Nullity Due to Absolute Grounds for Refusal

(1) Registration of a trade mark shall be canceled on request on the grounds of nullity

1. where it has been registered in breach of Section 3;
2. where it has been registered in breach of Section 7;
3. where it has been registered in breach of Section 8; or
4. where the applicant was acting in bad faith when he filed the trade mark application.

(2) Where the trade mark has been registered in breach of Section 3, 7 or 8, the registration may be canceled only if the ground for refusal still exists at the time when the decision on the cancellation request is made. Moreover, where the trade mark has been registered in breach of Section 8(2), No. 1, 2 or 3, the registration may only be canceled if the cancellation request has been filed within a period of 10 years from the date of registration.

(3) The registration of a trade mark may be canceled ex officio where it has been registered in breach of Section 8(2), Nos. 4 to 9, and

1. the cancellation procedure is initiated within a period of two years from the date of registration;
2. the ground for refusal still exists at the date when the decision on the cancellation is made; and
3. the registration has obviously been recorded in breach of the stated provisions.

(4) Where the ground for nullity exists in respect of only some of the goods or services for which the trade mark is registered, the registration shall be canceled in respect of those goods and services only.

51. Nullity Due to Earlier Rights

(1) The registration of a trade mark shall be canceled by bringing an action on the grounds of nullity if it is prejudiced by a right having seniority within the meaning of Sections 9 to 13.

(2) The registration may not be canceled on the grounds of the registration of an earlier trade mark where the proprietor of the earlier trade mark has acquiesced, for a period of five successive years, in the use of the later trade mark for the goods or services for which it is registered, while being aware of such use, unless registration of the later trade mark was applied for in bad faith. The same shall apply to the proprietor of a right to a trade mark having seniority and acquired by use within the meaning of Section 4, No. 2, to a well-known trade mark within the meaning of Section 4, No. 3, to a commercial designation within the meaning of Section 5, or to a plant variety name within the meaning of Section 13(2), No. 4. Furthermore, registration of a trade mark may not be canceled if the proprietor of a right having seniority referred to in Sections 9 to 13 has consented to the registration of the trade mark prior to the filing of the cancellation request.

(3) The registration may not be canceled on the grounds of an earlier trade mark with a reputation or an earlier commercial designation with a reputation if the trade mark or commercial designation has not acquired a reputation within the meaning of Section 9(1), No. 3, Section 14(2), No. 3, or Section 15(3) on the date relevant for the seniority of the registration of the later trade mark.

(4) The registration may not be canceled on the grounds of the registration of an earlier trade mark where the registration of the earlier trade mark could have been canceled on the date of the publication of the registration of the later trade mark

1. because of revocation under Section 49; or,
 2. because of absolute grounds for refusal under Section 50.
- (5) Where a ground for nullity exists in respect of only some of the goods or services for which the trade mark is registered, the registration shall be canceled as regards those goods and services only.

53. Cancellation by the Patent Office on Grounds of Revocation

- (1) The cancellation request on grounds of revocation (Section 49) may be submitted to the Patent Office notwithstanding the right to assert the claim for cancellation by action pursuant to Section 55.
- (2) The Patent Office shall notify the proprietor of the registered trade mark of such request and invite him to inform the Patent Office whether he objects to the cancellation.
- (3) If the proprietor of the registered trade mark fails to object to the cancellation within two months after service of the notification, the registration shall be canceled.
- (4) If the proprietor of the registered trade mark objects to the cancellation, the Patent Office shall notify accordingly the person filing the request and inform him that the cancellation request must be made by bringing an action pursuant to Section 55.

54. Cancellation Procedure Before the Patent Office on Absolute Grounds for Refusal

- (1) The request for a cancellation because of absolute grounds for refusal (Section 50) shall be filed with the Patent Office. Any person may file such request.
- (2) A fee as prescribed in the schedule of fees shall be paid at the same time. In the event of non-payment of the fee, the request shall be deemed not to have been filed.
- (3) Where a cancellation request has been filed or a cancellation procedure has been initiated ex officio, the Patent Office shall notify the proprietor of the registered trade mark accordingly. If he fails to object to the cancellation within two months after service of the notification, the registration shall be canceled. If he objects to the cancellation, the cancellation procedure shall be carried out.

55. Cancellation Proceedings Before Regular Courts

- (1) An action for a cancellation request on grounds of revocation (Section 49) or because of earlier rights (Section 51) shall be brought against the person registered as proprietor of the trade mark or his successor in title.
- (2) The following persons may bring an action:
 1. any person in such cases where a cancellation request has been filed on the grounds of revocation;
 2. the proprietors of the rights stated in Sections 9 to 13 in such cases where a cancellation request has been filed on the grounds of rights having seniority;
 3. the persons entitled to make claims under Section 13(2) of the Law Against Unfair Competition [Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb] in such cases where a cancellation request has been filed because of an indication of geographical origin having seniority (Section 13(2), No. 5).
- (3) If the action for cancellation has been brought by the proprietor of an earlier registered trade mark, he shall, if the defendant has filed an objection, furnish proof that the earlier registered trade mark has been put to use pursuant to Section 26 during a period of five years preceding the bringing of the action, provided the earlier trade mark has at this date been registered for not less than five years. If the period of five years of non-use ends after the bringing of the action, the plaintiff shall, if the defendant has filed an objection, furnish proof that the trade mark has been put to use pursuant to Section 26 during the period of five years preceding the end of the oral proceedings. Where the earlier trade mark has been registered for a period of not less than five years at the date of publication of the registration of the later trade mark, the plaintiff shall also, if the defendant has filed an objection, furnish proof that, at that date, the registration of the earlier trade mark could not have been canceled under Section 49(1). In the decision, only those goods or services of which use has been proved shall be considered.
- (4) Where before or after the bringing of the action the right based on the registration of the trade

mark has been assigned or transferred to another person, the decision upon the merits is also effective and enforceable vis-a-vis the successor in title. With regard to the right of the successor in title to become a party to the proceedings, Sections 66 to 74 and 76 of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis.

64. Objection [Erinnerung]

(1) Objection may be raised to the decisions of the Trade Mark Sections and Trade Mark Divisions issued by officials of the higher intermediate grade of the civil service or comparable employees. The objection shall have suspensive effect.

(2) The objection shall be filed with the Patent Office within one month after service of the decision.

(3) If the official or employee whose decision is contested considers the objection to be well founded, he shall rectify his decision. This shall not apply if the party raising the objection is opposed by another party to the proceedings.

(4) Decisions on the objection shall be made by a member of the Patent Office.

(5) After an appeal under Section 66(3) has been lodged, decisions on objections can no longer be made. If, in spite of this provision, a decision on an objection is made after an appeal has been lodged, it shall be irrelevant.

66. Appeal

(1) An appeal from the decisions of the Trade Mark Sections and Trade Mark Divisions shall lie to the Patent Court, insofar as an objection (Section 64(1)) has not been raised. The appeal may be filed by the parties to the proceedings before the Patent Office. It shall have a suspensive effect.

(2) The appeal shall be filed with the Patent Office within one month after service of the decision.

(3) Where the decision on the objection under Section 64 has not been made within six months from the date of filing, and where, after the expiry of this time limit, the person filing the objection has filed a request for decision, the appeal from a decision of the Trade Mark Section or Trade Mark Division is directly admissible, in derogation of subsection (1), sentence 1, if the decision on the objection is not made within a period of two months from the receipt of the request. If the person raising the objection is opposed by another party to the proceedings, sentence 1 shall be applicable provided that the period of six months after the objection was raised is replaced by a period of 10 months. If the other party has also raised an objection, the other party must give his consent to the appeal under sentence 2. The written declaration of consent shall be attached to the appeal. If the other party does not also lodge an appeal within one month after service of the appeal under subsection (4), sentence 2, his objection is deemed to have been withdrawn. The remaining periods of time under sentences 1 and 2 shall be interrupted if the proceedings are suspended or if, on request of a party to the proceedings, an extension of time has been granted. The remaining periods of time under sentences 1 and 2 shall recommence to run after the suspension of the proceedings has been terminated or the extension of time granted has expired. After a decision on the objection has been issued, an appeal under sentences 1 and 2 shall no longer be admissible.

(4) Copies of the appeal and of all written statements shall be attached for the other parties. The appeal and all written statements containing motions pertaining to the matter or the declaration of withdrawal of the appeal or of a motion shall be served ex officio upon the other parties. Other documents shall be communicated informally to the said parties, provided that ex-officio service has not been ordered.

(5) A fee as prescribed by the schedule of fees shall be paid for the appeal. If the fee for an appeal pursuant to subsection (1) is not paid within the period under subsection (2) or for an appeal pursuant to subsection (3) is not paid within the period of one month after receipt of the appeal, the appeal shall be deemed not to have been filed.

(6) If the authority whose decision is contested considers the appeal to be well founded, it shall rectify its decision. This shall not be applicable where the appellant is opposed by another party to the proceedings. The authority may order that the appeal fee be refunded. If the appeal is not

rectified pursuant to sentence 1, it shall be remitted to the Patent Court before the expiration of one month, without comment as to its merits. In cases under sentence 2, the appeal shall be remitted to the Patent Court without delay.

67. Boards of Appeal; Public Oral Proceedings

(1) A Board of Appeal of the Patent Court shall decide on appeals within the meaning of Section 66, composed of three legally qualified members.

(2) Proceedings concerning appeals from decisions by the Trade Mark Sections and Trade Mark Divisions, including the pronouncement of the decisions, shall be public if the registration has been published.

(3) Sections 172 to 175 of the Judiciary Law [Gerichtsverfassungsgesetz] shall be applicable, mutatis mutandis, provided that

1. on the request of one of the parties, the public may also be excluded from the proceedings if publicity threatens to endanger the interests worthy of protection of the party making the request;
2. the public shall be excluded from the pronouncement of the decisions until the publication of the registration.

68. Intervention of the President of the Patent Office in Appeal Proceedings

(1) The President of the Patent Office may, if he considers it appropriate in order to safeguard the public interest, make written statements in appeal proceedings before the Patent Court, be present at hearings and make representations there. Written statements by the President of the Patent Office shall be communicated to the interested parties by the Patent Court.

(2) The Patent Court may, if it considers it appropriate on a legal question of basic importance, give the President of the Patent Office the opportunity to intervene in appeal proceedings. The President of the Patent Office shall become an interested party to the proceedings upon receipt of the notice of intervention.

69. Hearings

A hearing shall take place if

1. one of the parties so requests;
2. evidence is to be taken before the Patent Court (Section 74(1)); or
3. the Patent Court considers it appropriate.

70. Decision in Respect of Appeals

(1) A decision shall be given on the appeal.

(2) The decision dismissing the appeal as inadmissible may be given without a hearing.

(3) The Patent Court may reverse the contested decision without deciding the case on its merits if

1. the Patent Office has not yet decided the case on its merits;
2. the proceedings before the Patent Office suffer from a substantial defect; or if
3. new facts or evidence have become known which are essential for the decision.

(4) The Patent Office must base its decision on the legal judgment on which the reversal pursuant to subsection (3) is based.

71. Costs of Appeal Proceedings

(1) When several persons are parties to the proceedings, the Patent Court may decide that the costs of the proceedings, including the costs incurred by the parties shall, to the extent that they can be reasonably considered to have been necessary for the appropriate defense of their interests and rights, be borne in whole or in part by one of the parties if and to the extent that this is equitable. Insofar as no such decision concerning the costs is made, each party to the proceedings shall meet the costs he has incurred.

(2) Costs may be imposed on the President of the Patent Office only if he has made petitions after his intervention in the proceedings.

(3) The Patent Court may order that the appeal fee (Section 66(5)) be refunded.

(4) Subsections (1) to (3) shall also be applicable if, either in whole or in part, the party withdraws the appeal, the trade mark application, the opposition or the cancellation request, or if, either in whole or in part, the trade mark registration is canceled in the Register due to surrender or non-renewal of the term of protection.

(5) In other respects, the provisions of the Code of Civil Procedure relating to the procedure for the assessment of costs and execution of the decisions regarding the assessment of costs shall apply *mutatis mutandis*.

72. Exclusion and Challenge

(1) For the exclusion and challenge of members of the court, Sections 41 to 44 and 47 to 49 of the Code of Civil Procedure shall be applicable *mutatis mutandis*.

(2) Persons having participated in the previous proceedings before the Patent Office shall also be excluded from judicial office.

(3) The decision on the challenge of a judge shall be rendered by the Board to which the person who is challenged belongs. If, as a result of the elimination of the member who has been challenged, the Board is unable to make a decision, another Board of Appeal shall render the decision.

(4) The decision on the challenge of a registrar shall be rendered by the Board to whose jurisdiction the matter belongs.

73. Investigation of Facts; Preparation of the Hearing

(1) The Patent Court shall investigate *ex officio* the facts of the case. It shall not be bound by the factual statements and the offers of proof of the parties.

(2) The presiding judge or a member of the Board appointed by him shall, before the hearing or, in the absence of a hearing, before the decision of the Patent Court, make all necessary arrangements for finally disposing of the matter, if possible in one hearing or in one session. In other respects, Section 273(2), (3), sentence 1, and (4), sentence 1, of the Code of Civil Procedure shall be applicable *mutatis mutandis*.

74. Taking of Evidence

(1) The Patent Court shall take evidence at the hearing. In particular, it may make inspections *in situ*, examine witnesses, experts and the parties, and order the consultation of documents.

(2) In appropriate cases, the Patent Court may, prior to the hearing, have evidence taken by one of its members as commissioned judge or, specifying particular questions of evidence, request another court to take such evidence.

(3) The parties shall be notified of all hearings in which evidence is taken and may attend such hearings. They may put relevant questions to witnesses and experts. If a question is objected to, the Patent Court shall decide.

75. Summons

(1) As soon as the date of the hearing is fixed, the parties shall be summoned with at least two weeks' notice. In urgent cases, the presiding judge may shorten this period.

(2) It shall be pointed out in the summons that if a party fails to appear, the case may be heard and decided in his absence.

76. Course of the Hearing

(1) The presiding judge shall open and conduct the hearing.

(2) After the case is called, the presiding judge or recording judge shall report on the essential contents of the files.

(3) Thereupon, the parties shall be given leave to speak in order to make and substantiate their motions.

- (4) The presiding judge shall discuss with the parties the questions of fact and of law involved in the case.
- (5) The presiding judge shall, upon request, permit each member of the Board to ask questions. If a question is objected to, the Board shall decide.
- (6) After discussing the case, the presiding judge shall declare the hearing closed. The Board may decide to reopen the hearing.

77. Minutes

- (1) At the hearing, and whenever evidence is taken, a registrar of the court shall be called in to act as minute-writer. If, by order of the presiding judge, no minute-writer is called in, one of the judges shall record the minutes.
- (2) Minutes shall be taken of oral proceedings and of all taking of evidence. Sections 160 to 165 of the Code of Civil Procedure shall apply *mutatis mutandis*.

78. Consideration of Evidence; Right to be Heard Before the Court

- (1) The Patent Court shall decide the case on the basis of its own conclusions freely reached in the light of the results of the proceedings as a whole. The decision must state the grounds which led the judges to form their conclusions.
- (2) The decision may be based only on facts and the results of evidence on which the parties have had an opportunity to state their views.
- (3) Where there has been a previous hearing, a judge not present at the last session of the hearing may participate in rendering the decision only if the parties consent.

79. Pronouncement; Service of the Decisions; Statement of Grounds

- (1) Final decisions of the Patent Court shall, if a hearing has taken place, be rendered at the court session at which the hearing was concluded or at a session to be fixed forthwith. This deadline shall not be more than three weeks later except when important reasons, in particular the volume and the difficulty of the case, so require. Final decisions may be served upon the parties instead of being pronounced in court. If the Patent Court makes its decision without a hearing, pronouncement of the decision shall be replaced by service thereof upon the parties. Final decisions shall be served *ex officio* to the parties.
- (2) Decisions of the Patent Court by which a motion is refused or a legal remedy is decided upon must state the grounds upon which the decision is based.

80. Corrections

- (1) Typing errors, errors in calculation and similar obvious mistakes in the decision may at any time be corrected by the Patent Court.
- (2) If the statement of facts as set out in the decision contains other mistakes or obscurities, correction may be requested within two weeks after service of the decision.
- (3) The correction pursuant to subsection (1) may be decided by the Patent Court without a previous hearing.
- (4) The Patent Court shall decide on the request for correction pursuant to subsection (2) without taking evidence. In such decisions, only judges who have taken part in rendering the decision whose correction is requested shall participate.
- (5) The decision concerning the correction shall be recorded on the decision itself and the copies thereof.

81. Representation; Power of Attorney

- (1) Any party may, at any stage of the proceedings, be represented before the Patent Court by an authorized representative. A decision may be made ordering the appointment of a representative. The provisions of Section 96 shall not be affected.
- (2) The power of attorney shall be filed in writing at the Court with the documents of the case. It

may be filed later; for this purpose, the Patent Court may fix a time limit.

(3) The lack of power of attorney may be raised at any stage of the proceedings. The Patent Court shall ex officio consider the lack of a power of attorney if an attorney-at-law or patent attorney does not appear as the representative.

82. Application of Further Provisions; Appeals from Decisions; Inspection of Files

(1) In the absence of provisions in this Law concerning proceedings before the Patent Court, the Judiciary Law and the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis unless the special nature of the proceedings before the Patent Court does not so permit. Section 227(3), sentence 1, of the Code of Civil Procedure shall not apply. In proceedings before the Patent Court, the Law on Court Costs [Gerichtskostengesetz] shall apply mutatis mutandis with respect to the expenses.

(2) Appeals from the decisions of the Patent Court shall lie only to the extent permitted under this Law.

(3) For the grant to third persons of permission to inspect the files of the case, Section 62(1) and (2) shall apply mutatis mutandis. The request for permission shall be decided upon by the Patent Court.

83. Leave to Appeal on Points of Law

(1) An appeal on a point of law from the decisions of the Board of Appeal of the Patent Court in respect of an appeal under Section 66 shall lie to the Federal Court of Justice if the Board of Appeal in its decision has given leave to appeal on the said point of law. An appeal on a point of law shall have suspensive effect.

(2) The appeal on a point of law shall be permitted if

1. a question of law of basic significance is to be decided; or
2. the further development of the law or the assurance of uniform judicial practice requires a decision by the Federal Court of Justice.

(3) Leave to appeal on a point of law shall not be required if one of the following procedural defects is denounced:

1. that the court which rendered the decision was not properly constituted;
2. that a judge having participated in rendering the decision was excluded by law from the exercise of judicial office or, because of the possibility of partiality, had been successfully challenged;
3. that one of the parties was denied the right to be heard in court;
4. that a party to the proceedings was not represented according to the provisions of the law, unless he expressly or tacitly agreed with the conduct of the proceedings;
5. that the decision was made on the basis of a hearing in which the provisions on the publicity of proceedings were violated; or
6. that the decision does not state the grounds therefor.

84. Right to Appeal; Basis for an Appeal

(1) The right to appeal on a point of law shall belong to the parties to the proceedings on appeal.

(2) The only basis for an appeal on a point of law shall be the argument that the decision is founded on a breach of the law. Sections 550 and 551, Nos. 1 to 3 and 5 to 7, of the Code of Civil Procedure shall apply mutatis mutandis.

85. Formal Requirements

(1) The appeal on a point of law shall be filed in writing with the Federal Court of Justice within one month after service of the decision.

(2) The provisions of Section 142 on the reduction of the value in dispute shall apply mutatis mutandis in proceedings concerning appeals on points of law before the Federal Court of Justice.

(3) The appeal on a point of law shall state the grounds on which it is based. The period allowed for stating the grounds shall be one month; it shall commence with the filing of the appeal on a point of law and may, upon request, be extended by the presiding judge.

(4) The statement of the grounds for the appeal on a point of law must contain

1. the declaration as to the extent to which the decision is contested and the modification or reversal thereof is requested;
2. the indication of the violated rule of law; and
3. where the basis for the appeal on a point of law is the argument that the law was violated in respect of procedure, a statement of the facts constituting the defect.

(5) The parties must be represented before the Federal Court of Justice by an attorney-at-law, admitted to practice before the Court as authorized representative. Upon request of any party, the latter's patent attorney shall be given leave to speak. Section 157(1) and (2) of the Code of Civil Procedure shall not apply in this event. Of the costs arising from the collaboration of a patent attorney in the case, fees up to the amount of a full fee according to Section 11 of the Federal Regulations on Fees for Attorneys-at-law [Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte] shall be refunded, as well as the necessary expenses of the patent attorney.

86. Examination of Admissibility

The Federal Court of Justice shall examine ex officio whether the appeal on a point of law is in itself admissible and whether it has been filed and the grounds therefor have been stated in the form provided by law and within the prescribed time limit. If any of these requirements is lacking, the appeal on a point of law shall be dismissed as inadmissible.

87. Several Parties

(1) When several persons are parties to the proceedings in respect of an appeal on a point of law, the appeal and the statement of the grounds therefor shall be served upon the other parties, with the request to file declarations, if any, in writing with the Federal Court of Justice within a given period after service. The date on which the appeal was filed shall be communicated with the service of the appeal on a point of law. The appellant shall file the required number of certified copies together with the appeal or the statement of the grounds for the appeal.

(2) If the President of the Patent Office is not an interested party in an appeal on a point of law, Section 68(1) shall apply mutatis mutandis.

88. Application of Other Provisions

(1) In proceedings in respect of the appeal on a point of law, the provisions of the Code of Civil Procedure regarding exclusion and challenge of members of the court, authorized representatives and legal assistants, ex-officio service of documents, summonses, sessions and time limits, and reinstatement, shall apply mutatis mutandis. In the case of reinstatement, Section 91(8) shall apply mutatis mutandis.

(2) As to the publicity of the proceedings, Section 67(2) and (3) shall apply mutatis mutandis.

89. Decision on Appeals on a Point of Law

(1) The appeal on a point of law shall be the subject of a decision. Such decision may be rendered without a hearing.

(2) The Federal Court of Justice shall be bound, when rendering its decision, by the facts established in the decision appealed from, except when admissible and substantiated grounds for an appeal on a point of law are put forward in relation to such facts.

(3) The decision must state the grounds on which it is based and shall be served ex officio upon the interested parties.

(4) In the event of a reversal of the decision appealed against, the case shall be referred back to the Patent Court for a further hearing and decision. The Patent Court shall be bound to base its decision on the legal opinion on which the reversal is based.

90. Decision on Costs

(1) When several persons are parties to the proceedings, the Federal Court of Justice may decide that the costs of the proceedings including the costs incurred by the parties shall, to the extent that

they were necessary for the appropriate defense of their claims and rights, be borne in whole or in part by one of the parties if and to the extent that this is equitable. Such determination may also be made if the appeal on a point of law, the trade mark application, the opposition or the cancellation request is wholly or partly withdrawn by the party or if, either in whole or in part, the registration of the trade mark is canceled in the Register due to surrender or non-renewal of the term of protection. Insofar as no such determination concerning the costs is made, each party shall individually meet the costs he has incurred.

(2) If the appeal on a point of law is rejected or dismissed as inadmissible, the costs arising from the appeal shall be awarded against the appellant. Costs arising from gross negligence of one of the parties shall be awarded against that party.

(3) Costs can only be imposed on the President of the Patent Office if he lodged the appeal on a point of law or made petitions in the proceedings.

(4) In other respects, the provisions of the Code of Civil Procedure relating to the procedure for the assessment of costs and execution of decisions regarding the assessment of costs shall apply mutatis mutandis.

CTM määrus 207/2009⁴

Artikkel 41

Vastulause

1. Kolme kuu jooksul pärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist võivad esitada vastulause kaubamärgi registreerimisele põhjendusega, et kaubamärki ei tohiks registreerida artikli 8 kohaselt:

a) artikli 8 lõikes 2 osutatud varasemate kaubamärkide omanikud ja litsentsiaadid, kellel on kõnealuste kaubamärkide omanike luba seoses artikli 8 lõigetega 1 ja 5;

b) artikli 8 lõikes 3 osutatud kaubamärkide omanikud;

c) varasemate kaubamärkide või artikli 8 lõikes 4 osutatud tähiste omanikud ja isikud, kes on asjaomase siseriikliku õiguse alusel volitatud neid õigusi kasutama.

2. Lõikes 1 sätestatud tingimusi arvesse võttes võib vastulause kaubamärgi registreerimise kohta esitada ka artikli 43 lõike 2 teise lause kohaselt muudetud taotluse avaldamise korral.

3. Vastulause tuleb esitada kirjalikult ja see peab olema põhjendatud. Vastulause loetakse nõuetekohaselt esitatuks alles pärast vastulause esitamise lõivu tasumist. Ameti määratud aja jooksul võib vastulause esitaja esitada oma vastulause toetuseks fakte, tõendeid ja seisukohti.

Artikkel 42

Vastulause menetlemine

1. Vastulause menetlemise käigus kutsub amet pooli nii sageli kui vajalik ning ameti määratud tähtaja jooksul esitama märkused teiste poolte või ameti enese edastatud teadete kohta.

2. Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel et varasem ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse vastulause tagasi. Kui varasemat ühenduse kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.

3. Lõiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.

4. Kui amet peab seda vajalikuks, võib ta teha pooltele ettepaneku saavutada rahumeelne lahendus.

⁴ Arvutivõrgus: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:et:PDF> (24.02.2013).

5. Kui vastulause menetlemisel ilmneb, et kaubamärki ei saa registreerida mõnele või kõigile kaupadele või teenustele, mille suhtes ühenduse kaubamärgi taotlus on esitatud, lükatakse taotlus tagasi kõnealuste kaupade või teenuste osas. Vastupidisel juhul lükatakse vastulause tagasi.
6. Otsus taotluse tagasilükkamise kohta avaldatakse siis, kui see on jõustunud.

Artikkel 51

Tühistamise põhjused

1. Ühenduse kaubamärgi omaniku õigused kuulutatakse tühistatuks ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:
 - a) kaubamärki ei ole ühenduses viie järjestikuse aasta jooksul kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, ja kasutamata jätmisel ei ole mõistlikke põhjendusi; keegi ei või siiski taotleda ühenduse kaubamärgi omaniku õiguste tühistamist, kui kaubamärgi tegelik kasutamine algas või jätkus viieaastase ajavahemiku lõpu ja taotluse või vastuhagi esitamise vahelisel ajal; kasutamise algus või jätkumine kolme kuu jooksul enne taotluse või vastuhagi esitamist, kui see algas kõige varem viieaastase pideva kasutamata jätmise ajavahemiku lõppedes, jäetakse siiski tähelepanuta, kui ettevalmistusi kasutuse alustamiseks või jätkamiseks hakati tegema alles pärast seda, kui omanik sai teada taotluse või vastuhagi tõenäolisest esitamisest;
 - b) omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu on kaubamärk kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimetuseks, mille jaoks see on registreeritud;
 - c) kaubamärgiomanik või tema loal keegi teine on kasutanud kaubamärki nende kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, nii, et selle tagajärjel võib kaubamärk avalikkust eksitada eelkõige kõnealuste kaupade või teenuste olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas.
2. Kui õiguste tühistamise põhjused on olemas ainult mõnede kaupade või teenuste puhul, mille jaoks ühenduse kaubamärk on registreeritud, kuulutatakse omaniku õigused tühistatuks ainult nende kaupade või teenuste osas.

Artikkel 52

Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused

1. Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:
 - a) ühenduse kaubamärk on registreeritud artikli 7 sätete vastaselt;
 - b) taotluse esitaja tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt.
2. Kui ühenduse kaubamärgi registreerimisel on rikutud artikli 7 lõike 1 punkte b, c või d, ei või seda siiski kehtetuks tunnistada, kui kaubamärk on kasutamise tagajärjel muutunud eristusvõimeliseks seoses nende kaupade või teenustega, mille jaoks see on registreeritud.
3. Kui kehtetuks tunnistamise põhjused on olemas ainult mõnede kaupade või teenuste puhul, mille jaoks ühenduse kaubamärk on registreeritud, kuulutatakse kaubamärk kehtetuks ainult nende kaupade või teenuste osas.

Artikkel 53

Suhtelised kehtetuks tunnistamise põhjused

1. Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui:
 - a) on olemas varasem kaubamärk artikli 8 lõike 2 tähenduses ja kui nimetatud artikli lõikes 1 või lõikes 5 osutatud tingimused on täidetud;
 - b) on olemas artikli 8 lõikes 3 osutatud kaubamärk ja kui nimetatud lõikes osutatud tingimused on täidetud;
 - c) on olemas artikli 8 lõikes 4 osutatud varasem õigus ja kui nimetatud lõikes osutatud tingimused on täidetud.
2. Vastavalt nende kaitset käsitlevatele ühenduse või siseriiklikele õigusaktidele tunnistatakse ühenduse kaubamärk kehtetuks ka ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud

menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui sellise kaubamärgi kasutamise võib keelata vastavalt muule varasemale õigusele, eelkõige:

- a) õigus nimele;
- b) õigus isikuportreele;
- c) autoriõigus;
- d) tööstusomandiõigus.

3. Ühenduse kaubamärki ei või kehtetuks tunnistada, kui lõikes 1 või 2 osutatud õiguse omanik annab selge nõusoleku ühenduse kaubamärgi registreerimiseks enne kehtetuks tunnistamise taotluse või vastuhagi esitamist.

4. Kui lõikes 1 või 2 osutatud õiguse omanik on varem taotlenud ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamist või esitanud vastuhagi rikkumise suhtes algatatud menetluses, ei või ta esitada uut taotlust kehtetuks tunnistamise kohta ega vastuhagi mõne muu nimetatud õiguse põhjal, millele ta oleks võinud toetuda ka esimese taotluse või vastuhagi puhul.

5. Kohaldatakse artikli 52 lõiget 3.

Artikkel 54

Nõustumisest tulenevad piirangud

1. Kui ühenduse kaubamärgi omanik on viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud hilisema ühenduse kaubamärgi kasutamise ühenduses ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole tal õigust varasema kaubamärgi põhjal taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamärgi kasutamist kaupade või teenuste puhul, mille jaoks hilisemat kaubamärki on kasutatud, kui hilisema kaubamärgi registreerimist ei taotletud pahauskvalt.

2. Kui artikli 8 lõikes 2 osutatud varasema siseriikliku kaubamärgi või artikli 8 lõikes 4 osutatud muu varasema tähise omanik on viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud hilisema ühenduse kaubamärgi kasutamise liikmesriigis, kus on kaitstud varasem kaubamärk või muu varasem tähis, olles sellisest kasutamisest teadlik, ei ole tal enam õigust varasema kaubamärgi või muu varasema tähise põhjal taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamärgi kasutamist kaupade või teenuste puhul, mille jaoks hilisemat kaubamärki on kasutatud, kui hilisema kaubamärgi registreerimist ei taotletud pahauskvalt.

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud juhtudel ei ole hilisema ühenduse kaubamärgi omanikul õigust vaidlustada varasema õiguse kasutamist ka siis, kui seda õigust ei saa enam kasutada hilisema ühenduse kaubamärgi vastu.

Artikkel 56

Tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlus

1. Ühenduse kaubamärgi omaniku õiguste tühistamise taotluse või taotluse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise kohta võib esitada ametile:

- a) artiklite 51 ja 52 kohaldamise korral iga füüsiline või juriidiline isik ja iga rühm või organ, kes esindab valmistajate, tootjate, teenuseosutajate, kaubastajate või tarbijate huve ja kes võib tema suhtes kohaldatava õiguse alusel olla enda nimel kohtuasjades hagejaks ja kostjaks;
- b) artikli 53 lõike 1 kohaldamisel artikli 41 lõikes 1 osutatud isikud;
- c) artikli 53 lõike 2 kohaldamisel nimetatud lõikes osutatud varasemate õiguste omanikud või isikud, kellel on asjaomase liikmesriigi õiguste kohaselt õigus kasutada kõnealuseid õigusi.

2. Taotlusele lisatakse kirjalik põhjendus. See loetakse esitatuks pärast lõivu tasumist.

3. Tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlust ei võeta vastu, kui liikmesriigi kohus on samas küsimuses, sama hagi alusega ja samade poolte vahelises vaidluses juba otsuse teinud ning see kohtuotsus on jõustunud.

Artikkel 57

Taotluse läbivaatamine

1. Õiguste tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotluse läbivaatamise käigus kutsub amet pooli nii sageli kui vajalik ning määratud tähtaja jooksul esitama märkusi teiste poolte või ameti enese

edastatud teadete kohta.

2. Ühenduse kaubamärgi omaniku nõudel peab tühistamismenetluses osalev varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne kehtetuks tunnistamise taotluse esitamise kuupäeva ning et see on taotluse aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel et varasem ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Kui ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäevaks on varasem kaubamärk olnud registreeritud vähemalt viis aastat, esitab varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendid ka selle kohta, et artikli 42 lõikes 2 osutatud tingimused olid kõnealusel kuupäeval täidetud. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi. Kui varasemat ühenduse kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, loetakse see kehtetuks tunnistamise taotluse läbivaatamisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.

3. Lõiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.

4. Kui amet peab seda vajalikuks, võib ta teha pooltele ettepaneku saavutada rahumeelne lahendus.

5. Kui õiguste tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotluse läbivaatamisel ilmneb, et kaubamärki ei oleks tohtinud registreerida osa või kõigi kaupade ja teenuste suhtes, mille jaoks see on registreeritud, tühistatakse ühenduse kaubamärgi omaniku õigused või tunnistatakse kaubamärk nende kaupade või teenuste puhul kehtetuks. Vastupidisel juhul lükatakse õiguste tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlus tagasi.

6. Ameti otsus, mis käsitleb õiguste tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlust, kantakse registrisse niipea, kui see on muutunud lõplikuks.

Artikkel 28

Otsused, mille peale võib kaevata

1. Kaebuse võib esitada kontrollijate, vastulausete osakonna, kaubamärkide haldus- ja õigusosakonna ning tühistamisosakonna otsuste peale. Kaebuse esitamine peatab otsuse täitmise.
2. Otsuse peale, mis ei lõpeta menetlust ühe poole suhtes, saab kaevata ainult koos lõppotsusega, välja arvatud juhul, kui see otsus näeb ette eraldi kaebuse esitamise.

Artikkel 59

Isikud, kellel on kaebuse esitamise ja kaebuse menetlemises osalemise õigus

Kaebuse võib esitada menetluspool, kelle kahjuks otsus tehti. Teised menetluspooled on apellatsioonimenetluse seaduslikud pooled.

Artikkel 60

Kaebuse esitamise tähtaeg ja vorm

Teade kaebuse esitamise kohta tuleb ametile esitada kirjalikult kahe kuu jooksul alates otsuse teatavaks tegemisest, mille peale kaevatakse. Teadet ei loeta esitatuks enne, kui on tasutud lõiv kaebuse esitamise eest. Nelja kuu jooksul alates otsuse teatavaks tegemisest tuleb esitada kirjalik selgitus edasikaebuse aluste kohta.

Artikkel 61

Otsuste läbivaatamine ex parte juhtudel

1. Kui kaebuse esitanud osapool on menetluse ainus osapool ning kui vaidlustatava otsuse teinud osakond leiab kaebuse olevat vastuvõetava ja põhjendatud, parandab ta oma otsust.
2. Kui otsust ei muudeta ühe kuu jooksul pärast põhjenduse esitamist, antakse kaebus viivitamata ilma sisuliste kommentaarideta üle apellatsiooninõukogule.

Artikkel 62

Otsuste läbivaatamine inter partes juhtudel

1. Kui kaebuse esitanud osapoolle esitab vastuväiteid teine osapool ning kui vaidlustatava otsuse teinud osakond leiab kaebuse olevat vastuvõetava ja põhjendatud, parandab ta oma otsust.
2. Otsust võib parandada ainult siis, kui vaidlustatud otsuse teinud osakond teavitab teist osapoolt oma kavatsusest otsust parandada ning kui kõnealune osapool annab selleks nõusoleku kahe kuu jooksul alates teate saamise kuupäevast.
3. Kui teine osapool ei anna lõikes 2 osutatud teate saamisele järgneva kahe kuu jooksul nõusolekut vaidlustatud otsuse parandamiseks ning teeb selle kohta avalduse või jätab ettenähtud ajavahemiku jooksul avalduse tegemata, antakse kaebus viivitamata ilma sisuliste kommentaarideta üle apellatsiooninõukogule.
4. Kui vaidlustatud otsuse teinud osakond ei leia ühe kuu jooksul pärast põhjenduste esitamist, et kaebus oleks vastuvõetav ja põhjendatud, annab ta lõigetes 2 ja 3 sätestatud meetmete võtmise asemel kaebuse viivitamata ilma sisuliste kommentaarideta üle apellatsiooninõukogule.

Artikkel 63

Kaebuste menetlemine

1. Kui kaebus on vastuvõetav, kontrollib apellatsioonikoda, kas kaebus on põhjendatud.
2. Kaebuse menetlemise käigus kutsub apellatsioonikoda pooli nii sageli kui vajalik ning nõukogu määratud tähtaja jooksul esitama märkusi teate kohta, mille on esitanud teine osapool või apellatsioonikoda.

Artikkel 64

Kaebuste kohta tehtavad otsused

1. Pärast kaebuse põhjendatuse kontrollimist teeb apellatsioonikoda kaebuse kohta otsuse. Apellatsioonikoda kas tegutseb edasikaevatud otsuse teinud talituse pädevuse piires või saadab asja nimetatud talitusele edasiseks menetlemiseks.
2. Kui apellatsioonikoda tagastab asja edasikaevatud otsuse teinud talitusele edasiseks menetlemiseks, on kõnealune talitus seotud apellatsioonikoja õigusliku otsusega, kui faktid on samad.
3. Apellatsioonikoja otsused jõustuvad alles artikli 65 lõikes 5 nimetatud tähtaja möödumisel või kui selle aja jooksul kaevatakse asi edasi Euroopa Kohtusse, alates edasikaebuse rahuldamata jätmise kuupäevast.

Artikkel 65

Euroopa Kohtusse kaebamine

1. Kaebusi käsitlevate apellatsioonikodade otsuste peale võib Euroopa Kohtule esitada kaebuse.
2. Kaebuse aluseks võib olla pädevuse puudumine, olulise menetlusnormi rikkumine, asutamislepingu, käesoleva määruse või nende rakendusnormide rikkumine või võimu kuritarvitamine.
3. Euroopa Kohus on pädev vaidlustatud otsust tühistama või seda muutma.
4. Kaebusega võib ühineda iga menetluspool, kelle huve apellatsioonikoja otsus kahjustab.
5. Kaebus esitatakse Euroopa Kohtule kahe kuu jooksul pärast apellatsioonikoja otsuse väljakuulutamist.
6. Amet peab võtma vajalikud meetmed Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks.

Euroopa patentide väljaandmise konventsioon (Euroopa patendikonventsioon)⁵

Artikkel 19. Vastulausete üksused

- (1) Vastulausete üksus on pädev menetlema iga Euroopa patendi vastu esitatud vastulauseid.
- (2) Vastulausete üksus koosneb kolmest tehnikaeksperdist, kellest vähemalt kaks ei ole osalenud

⁵ <https://www.riigiteataja.ee/akt/94691>.

selle Euroopa patendi väljaandmise menetluses, mille vastu vastulause on suunatud. Ekspert, kes on osalenud Euroopa patendi väljaandmise menetluses, ei tohi olla esimeheks. Vastulause kohta lõppotsuse tegemiseni võib menetlemise panna ühele üksuse eksperdile. Suuline menetlus toimub vastulausete üksuses. Kui vastulausete üksus leiab, et otsuse olemus seda nõuab, võib ta kaasata juristi kvalifikatsiooniga eksperdi, kes ei ole osalenud patendi väljaandmise menetluses. Kui hääled jagunevad võrdselt, otsustab üksuse esimehe hääl.

Artikkel 21. Apellatsioonikojad

- (1) Apellatsioonikodade ülesandeks on läbi vaadata vastuvõtutalituse, ekspertiisiüksuste, vastulausete üksuste ja õigusosakonna otsuste peale esitatud kaebused.
- (2) Vastuvõtutalituse ja õigusosakonna otsuse peale esitatud kaebuse korral koosneb appellatsioonikoda kolmest juristi kvalifikatsiooniga liikmest.
- (3) Ekspertiisiüksuste otsuse peale esitatud kaebuse korral koosneb appellatsioonikoda:
 - a) kahest tehnikaalase kvalifikatsiooniga liikmest ja ühest juristi kvalifikatsiooniga liikmest, kui otsus käsitleb Euroopa patenditaotluse tagasilükkamist või Euroopa patendi väljaandmist, piiramist või tühistamist ning selle on teinud vähem kui neljast liikmest koosnev ekspertiisiüksus;
 - b) kolmest tehnikaalase kvalifikatsiooniga liikmest ja kahest juristi kvalifikatsiooniga liikmest, kui otsuse on teinud neljast liikmest koosnev ekspertiisiüksus või kui appellatsioonikoda on seisukohal, et kaebuse laad seda nõuab;
 - c) kõikidel muudel juhtudel kolmest juristi kvalifikatsiooniga liikmest.
- (4) Vastulausete üksuse otsuse peale esitatud kaebuse korral koosneb appellatsioonikoda:
 - a) kahest tehnikaalase kvalifikatsiooniga liikmest ja ühest juristi kvalifikatsiooniga liikmest, kui otsuse on teinud kolmest liikmest koosnev vastulausete üksus;
 - b) kolmest tehnikaalase kvalifikatsiooniga liikmest ja kahest juristi kvalifikatsiooniga liikmest, kui otsuse on teinud neljast liikmest koosnev vastulausete üksus või kui appellatsioonikoda on seisukohal, et kaebuse laad seda nõuab.

Artikkel 22. Suur appellatsioonikoda

- (1) Suure appellatsioonikoja ülesandeks on:
 - a) nende õigusküsimuste lahendamine, mis talle on suunanud appellatsioonikojad;
 - b) arvamuse esitamine õigusküsimuste kohta, mis artikli 112 alusel on talle suunanud Euroopa Patendiameti president;
 - c) otsuste tegemine appellatsioonikodade otsuste läbivaatamise taotluste kohta artikli 112a alusel.
- (2) Lõike 1 punktide a ja b alusel toimivas menetluses koosneb suur appellatsioonikoda viiest juristi kvalifikatsiooniga ja kahest tehnikaalase kvalifikatsiooniga liikmest. Lõike 1 punkti c alusel toimivas menetluses koosneb suur appellatsioonikoda kolmest või viiest liikmest vastavalt rakendusmääruse sätetele. Kõikides menetlustes on eesistujaks juristi kvalifikatsiooniga liige.

Artikkel 23. Apellatsioonikodade liikmete sõltumatus

- (1) Suure appellatsioonikoja ja appellatsioonikodade liikmed nimetatakse ametisse viieks aastaks ning selle tähtaja jooksul ei saa neid ametist vabastada, välja arvatud juhul, kui vabastamiseks on mõjuvad põhjused ning kui haldusnõukogu teeb suure appellatsioonikoja ettepanekul vastava otsuse. Olenemata esimesest lausest lõpeb kodade liikmete ametiaeg, kui nad ameti maha panevad või vastavalt Euroopa Patendiameti alaliste teenistujate teenistuseeskirjadele ametist tagandatakse.
- (2) Kodade liikmed ei tohi kuuluda vastuvõtutalituse, ekspertiisiüksuste, vastulausete üksuste ega õigusosakonna koosseisu.
- (3) Otsuste tegemisel ei seo kodade liikmeid mingid juhised ning nad peavad järgima üksnes käesoleva konventsiooni sätteid.
- (4) Apellatsioonikodade ja suure appellatsioonikoja menetluskord võetakse vastu rakendusmääruse kohaselt. Menetluskorra kinnitab haldusnõukogu.

Artikkel 24. Taandamine

- (1) Apellatsioonikodade ja suure apellatsioonikoja liikmed ei tohi osaleda kaebuste lahendamises, kui nad on asjast isiklikult huvitatud, on varem tegutsenud ühe osapoolse esindajana või on osalenud kaevatava otsuse tegemises.
- (2) Kui apellatsioonikoja või suure apellatsioonikoja liige leiab, et ta ei saa ühel lõikes 1 nimetatud põhjusel või mõnel muul põhjusel kaebuse menetlemises osaleda, teavitab ta sellest apellatsioonikoda.
- (3) Osapooled võivad esitada taanduse apellatsioonikoja või suure apellatsioonikoja liikme vastu lõikes 1 nimetatud põhjusel või erapooletuse kahtlusel. Taandust ei saa esitada, kui osapool, kellele on teada taandamise alus, on teinud menetsustoiminguid. Taandamise aluseks ei saa olla liikme kodakondsus.
- (4) Lõigetes 2 ja 3 kirjeldatud juhtudel teevad apellatsioonikojad ja suur apellatsioonikoda otsuse ilma kõnealuse liikme osavõtuta. Otsuse tegemisel asendab taandatud liiget asendusliige.

Artikkel 99. Vastulause

- (1) Üheksa kuu jooksul pärast Euroopa patendi väljaandmise teate avaldamist Euroopa Patendibülletäänis võib iga isik vastavalt rakendusmäärusele esitada Euroopa Patendiametile vastulause selle patendi vastu. Vastulauset ei loeta esitatuks enne, kui vastulause esitamise tasu on tasutud.
- (2) Vastulause hõlmab Euroopa patenti kõikides osalisriikides, kus see patent kehtib.
- (3) Vastulausemenetluse pooled on vastulause esitajad ja patendiomanik.
- (4) Kui isik tõendab, et tema on vastavalt lõppotsusele mõnes osalisriigis kantud selle riigi patendiregistrisse eelmise patendiomaniku asemel, siis isiku nõudel asendab ta menetluses selle riigi suhtes eelmist patendiomanikku. Erandina artiklis 118 sätestatust ei peeta eelmist patendiomanikku ja nõude esitanud isikut patendi ühisomanikeks, välja arvatud juhul, kui mõlemad seda nõuavad.

Artikkel 100. Vastulause alused

Vastulause võib esitada üksnes järgmistel alustel:

- a) Euroopa patendi objekt ei ole artiklites 52–57 sätestatu põhjal patentitav;
- b) Euroopa patent ei ava leiutist piisavalt selgelt ja täielikult, nii et vastava ala asjatundja saaks selle teostada;
- c) Euroopa patendi objekt väljub taotluse algselt esitatud sisu raamest või kui patent põhineb Euroopa eraldatud taotlusel või vastavalt artiklile 61 esitatud uuel Euroopa patenditaotlusel, varasema taotluse algselt esitatud sisu raamest.

Artikkel 101. Vastulause menetlemine

Euroopa patendi tühistamine või jõushoidmine

- (1) Kui vastulause esitamine on lubatud, kontrollib vastulauset üksus vastavalt rakendusmäärusele, kas vähemalt üks artiklis 100 sätestatud vastulause alustest takistab Euroopa patendi jõushoidmist. Sellise kontrolli ajal teeb vastulauset üksus pooltele nii mitu korda kui vaja ettepaneku esitada oma seisukoht teise poole või tema enda esitatud teadete kohta.
- (2) Kui vastulauset üksus on arvamisel, et vähemalt üks vastulause alus takistab Euroopa patendi jõushoidmist, tühistab ta patendi. Vastasel juhul lükkab ta vastulause tagasi.
- (3) Kui vastulauset üksus leiab, et pärast muudatusi, mis patendiomanik on vastulausemenetluse ajal teinud, patent ja sellega seotud leiutis
 - a) vastavad käesoleva konventsiooni nõuetele, otsustab ta hoida patenti muudetud kujul jõus, kui rakendusmääruses sätestatud tingimused on täidetud;
 - b) ei vasta käesoleva konventsiooni nõuetele, tühistab ta patendi.

Artikkel 103. Uue Euroopa patendikirjelduse avaldamine

Kui Euroopa patent artikli 101 lõike 3 punkti a alusel muudetud kujul jõusse jäetakse, avaldab Euroopa Patendiamet niipea kui võimalik pärast vastulause kohta tehtud otsuse avaldamist Euroopa Patendibülletäänis ka Euroopa patendi uue patendikirjelduse.

Artikkel 104. Kulud

- (1) Iga vastulausemenetluse pool kannab ise oma kulud, välja arvatud juhul, kui vastulausete üksus määrab õigluse põhimõtet järgides rakendusmääruse kohaselt teistsuguse kulude jaotuse.
- (2) Kulude kindlaksmääramise kord sätestatakse rakendusmääruses.
- (3) Euroopa Patendiameti lõplik otsus kulude suuruse kindlaksmääramise kohta võrdsustatakse osalisriikides täitmisel selle osalisriigi tsiviilkohtu lõpliku otsusega, kelle territooriumil otsust täidetakse. Sellise otsuse kontrollimine piirdub üksnes selle autentsuse kindlakstegemisega.

Artikkel 105. Oletatava patendiõiguste rikkuja astumine menetlusse

- (1) Rakendusmääruse kohaselt võib iga kolmas isik pärast vastulause esitamise tähtaja lõppemist astuda vastulausemenetlusse, kui ta tõestab, et
 - a) tema vastu on algatatud patendiõiguste rikkumise menetlus sama patendi suhtes, või
 - b) patendiomanik on palunud tal lõpetada oletatav patendiõiguse rikkumine ning ta on alustanud kohtumenetlust tõestamiseks, et ta ei riku patenti.
- (2) Vastuvõetavat menetlusse astumist käsitletakse kui vastulause esitamist.

Artikkel 105a. Patendi piiramise või tühistamise taotlus

- (1) Patendiomaniku taotlusel võib Euroopa patendi tühistada või seda piirata patendiõudluse muutmisega. Vastav taotlus esitatakse rakendusmääruse kohaselt Euroopa Patendiametile. Seda ei loeta esitatuks enne, kui piiramis- või tühistamistasu on tasutud.
- (2) Taotlust ei või esitada Euroopa patendi suhtes esitatud vastulause menetlemise kestel.

Artikkel 105b. Euroopa patendi piiramine või tühistamine

- (1) Euroopa Patendiamet kontrollib, kas rakendusmääruses patendi piiramise või tühistamise kohta sätestatud nõuded on täidetud.
- (2) Kui Euroopa Patendiamet leiab, et Euroopa patendi piiramise või tühistamise taotlus vastab nendele nõuetele, otsustab ta vastavalt rakendusmäärusele Euroopa patenti piirata või selle tühistada. Vastasel juhul lükkab ta taotluse tagasi.
- (3) Euroopa patendi piiramise või tühistamise otsus hõlmab Euroopa patenti kõikides osalisriikides, kus see patent kehtib. See jõustub otsuse Euroopa Patendibülletäänis avaldamise kuupäeval.

Artikkel 105c. Muudetud Euroopa patendikirjelduse avaldamine

Kui Euroopa patenti artikli 105b lõike 2 alusel piiratakse, avaldab Euroopa Patendiamet Euroopa patendi uue patendikirjelduse niipea kui võimalik pärast piiramisteate avaldamist Euroopa Patendibülletäänis.

Artikkel 106. Otsused, mille peale saab kaevata

- (1) Kaebuse saab esitada vastuvõtutalituse, ekspertiisiüksuse, vastulausete üksuse ja õigusosakonna otsuse peale. Kaebusel on otsuse täitmist peatav toime.
- (2) Otsuse peale, mis ei lõpeta menetlust ühe osapoole suhtes, saab kaevata ainult koos lõppotsusega, välja arvatud juhul, kui see otsus näeb ette eraldi kaebuse esitamise.
- (3) Rakendusmäärusega võib piirata õigust esitada kaebus otsuse peale, mis määrab kindlaks vastulausemenetluse kulude suuruse või jaotamise.

Artikkel 107. Kaebust esitama õigustatud isikud ja kaebuse menetluse pooled

Kaebuse võib esitada menetluspool, kelle kahjuks on otsus tehtud. Ülejäänud menetluspooled on õigustatud osalema kaebuse menetlemisel pooltena.

Artikkel 108. Kaebuse esitamise tähtaeg ja vorm

Teade kaebuse kohta esitatakse vastavalt rakendusmäärusele Euroopa Patendiametile kahe kuu jooksul otsuse teatavastegemise päevast arvates. Kaebust ei loeta esitatuks enne, kui kaebuse

esitamise tasu on tasutud. Nelja kuu jooksul alates otsuse teatavakstegemise päevast tuleb vastavalt rakendusmäärusele esitada avaldus, milles on esitatud kaebuse motiivid.

Artikkel 109. Läbivaatus kaevatava otsuse teinud allüksuses

(1) Kui allüksus, kelle otsus on vaidlustatud, leiab, et kaebus on vastuvõetav ja põhjendatud, muudab ta oma otsust. Seda sätet ei kohaldata, kui kaebuse esitajale vastustub teine menetluspool.

(2) Kui kaebust ei ole kolme kuu jooksul pärast põhjenduste saamist arvesse võetud, tagastatakse see viivitamata ilma sisuliste kommentaarideta apellatsioonikotta.

Artikkel 110. Kaebuse läbivaatamine

Kui kaebus on vastuvõetav, kontrollib apellatsioonikoda, kas kaebus on põhjendatud. Kaebus vaadatakse läbi rakendusmääruse kohaselt.

Artikkel 111. Kaebuse kohta otsuse langetamine

(1) Pärast kaebuse põhjendatuse hindamist teeb apellatsioonikoda kaebuse kohta otsuse. Apellatsioonikoda kas tegutseb kaevatava otsuse teinud allüksuse pädevuse piires või saadab kaebuse tagasi otsuse teinud allüksusse edasiseks menetlemiseks.

(2) Kui apellatsioonikoda tagastab asja edasiseks menetlemiseks kaevatava otsuse teinud allüksusse, on see allüksus seotud apellatsioonikoja õigusliku otsusega nii kaua, kui asjaolud ei muutu. Kui kaevatava otsuse on teinud vastuvõtutalitus, on ekspertiisiüksus samamoodi seotud apellatsioonikoja õigusliku otsusega.

Artikkel 112. Suure apellatsioonikoja otsus või arvamus

(1) Kindlustamaks seaduse ühetaolist kohaldamist või kui tekib oluline tõlgendamisküsimus:

a) pöördub apellatsioonikoda küsimusega menetletavas asjas kas omal algatusel või osapoole avalduse põhjal suure apellatsioonikoja poole, kui ta leiab, et eelmainitud põhjustel on vaja otsust. Kui apellatsioonikoda lükkab avalduse tagasi, põhjendab ta seda oma lõppotsuses;

b) võib Euroopa Patendiameti president pöörduda tõlgendamisküsimuses suure apellatsioonikoja poole juhul, kui kaks apellatsioonikoda on teinud selles küsimuses erinevad otsused.

(2) Lõike 1 punkti a kohastel juhtudel võtavad kaebuse menetluse pooled osa menetlusest suures apellatsioonikojas.

(3) Lõike 1 punktis a nimetatud suure apellatsioonikoja otsus on küsimuse all olevat kaebust arutavale apellatsioonikojale siduv.

Artikkel 112a. Avaldus otsuse läbivaatamiseks suures apellatsioonikojas

(1) Menetluspool, keda apellatsioonikoja otsus kahjustab, võib esitada avalduse otsuse läbivaatamiseks suures apellatsioonikojas.

(2) Avalduse võib esitada üksnes järgmistel põhjustel:

a) ühe apellatsioonikoja liige osales otsuse tegemisel, rikkudes artikli 24 lõiget 1, või hoolimata sellest, et ta artikli 24 lõike 4 alusel tehtud otsuse kohaselt menetlusest kõrvaldati;

b) apellatsioonikotta kuulus isik, keda ei olnud nimetatud apellatsioonikoja liikmeks;

c) toimus artikli 113 jäme rikkumine;

d) apellatsioonimenetluses esines muu rakendusmääruses määratletud oluline protseduuriline puudujääk;

e) otsust võis mõjutada rakendusmääruses sätestatud tingimustel kindlakstehtud kriminaalkuritegu.

(3) Otsuse läbivaatamise avaldusel puudub otsuse täitmist peatav toime.

(4) Avaldus otsuse läbivaatamiseks esitatakse vastavalt rakendusmäärusele põhjendatud avaldusega. Kui avaldus põhineb lõike 2 punktidel a–d, esitatakse see kahe kuu jooksul alates apellatsioonikoja otsuse teatavaks tegemisest. Kui avaldus põhineb lõike 2 punktil e, esitatakse see kahe kuu jooksul alates kriminaalkuriteo kindlakstegemise kuupäevast ning igal juhul hiljemalt viis aastat pärast apellatsioonikoja otsuse teatavaks tegemist. Avaldust ei loeta esitatuks enne, kui ettenähtud tasu on tasutud.

(5) Suur apellatsioonikoda kontrollib otsuse läbivaatamise avaldust vastavalt rakendusmäärusele. Kui avaldus on põhjendatud, tühistab suur apellatsioonikoda läbivaatamisele kuuluva otsuse ja algatab menetluse apellatsioonikojas uuesti vastavalt rakendusmäärusele.

(6) Iga isik, kes apellatsioonikoja läbivaatamisele kuuluva otsuse tegemise ja suure apellatsioonikoja poolt avalduse suhtes tehtud otsuse avaldamise vahelisel ajal on märgitud osalisriigis heauskselt kasutanud või teinud tegelikke tõsiseid ettevalmistusi, et kasutada avaldatud Euroopa patenditaotluse või Euroopa patendi objektiks olevat leiutist, võib jätkata selle leiutise tasuta kasutamist oma äritegevuse käigus või selle vajadusteks.

Artikkel 115. Kolmandate isikute vastuväited

Euroopa Patendiametis toimivas menetluses võivad kolmandad isikud pärast Euroopa patenditaotluse avaldamist vastavalt rakendusmäärusele esitada vastuväiteid taotluses või patendis sisalduva leiutise patentsuse kohta. Nimetatud isikuid ei loeta menetluse pooleks.

Artikkel 138. Tühistamise põhjused

(1) Kui artiklist 139 ei tulene teisiti, võib Euroopa patendi tühistada osalisriigi seaduse alusel tema territooriumil järgmistel põhjustel:

- a) Euroopa patendi objekt ei ole artiklite 52–57 alusel patenditav;
- b) Euroopa patent ei ava leiutist piisavalt selgelt ja täielikult, nii et vastava ala asjatundja saaks selle teostada;
- c) Euroopa patendi objekt väljub taotluse algselt esitatud sisu raamest või varasema taotluse algselt esitatud sisu raamest, kui patent põhineb Euroopa eraldatud taotlusel või vastavalt artiklile 61 esitatud uuel Euroopa patenditaotlusel;
- d) Euroopa patendi kaitseulatust on laiendatud;
- e) Euroopa patendi omanik ei ole artikli 60 lõike 1 järgi õigustatud isik.

(2) Kui tühistamise põhjused puudutavad Euroopa patenti ainult osaliselt, toimub tühistamine kõnealusesse patenti piirangute tegemisega. Kui siseriiklik seadus lubab, võib piiramine toimuda patendinõudluse, leiutiskirjelduse või jooniste muutmise teel.

1.4 Muutmise põhjendused ja võimalused

TOAK pädevuse laiendamine Patendiameti järelevalveorganina.

Haldusmenetluse § 2 lg 2 kohaselt tööstusomandi esemele õiguskaitse andmise menetlus, riigihangete teostamine ja vaidlustuste lahendamine riigihangete seaduse tähenduses ning vääртеomenetlus ja süütegude kohtueelne uurimine ei ole haldusmenetlus käesoleva seaduse tähenduses.

Eeltulenevast ning kehtivate tööstusomandi seaduste regulatsioonist tulenevalt on vaidlustatavad vaid väga vähesed Patendiameti otsused ning mitmeski menetluslikus või sisulises küsimuses omab Patendiamet otsustaja puutumatus. See puudutab näiteks diskertsiooniotseid nagu tähtaegade pikendamine, (kaubamärgi) registreerimistaotluse menetluse peatamine, ennistamistaotlused, registrikanded jne.

HMS välistus on sams osaline – puudutades üksnes „õiguskaitse andmise menetlus“, mida lingvistiliselt tõlgendades võib pidada menetluseks, mis lõpeb otusega tööstusomandi eseme registreerimise või registreerimisest keeldumise kohta. Õhku jääb küsimus HMS kohaldamisest õiguskaitse pikendamise või muude registrikannete tegemise menetlusest.

Kuigi tööstusomandi menetluses esinevad omad erisused ei saa pidada õigeks olukorda, kus haldusmenetluse olulised põhimõtted, s.h järelevalve ei kehti olulisele osale halduse tegevusele, mis

on toonud kaasa (petliku) olukorra nagu teatavad patendiameti toimingud või otsused ei ole vaidlustatavad.

Harju Maakohtu 01.06.2012 määruses tsiviilasjas nr 2-12-8402 kohus leidis, et Patendiameti dokument, mis oli peakirjastatud TEADE, oli sisuliselt otsus (keelduda taastamast patendi kehtivust), mis on kohtulikult vaidlustatav üldkohtus. Kohus leidis muuhulgas:

- Patendiamet on ebaõigesti vormistanud oma otsustuse ainult teatena ega ole selgitanud oma otsustuses patendiomanikule selle vaidlustamise võimalusi. Kuivõrd tegemist on seesuguse Patendiameti otsustusega, mis võib olulisel määral mõjutada ja riivata patendiomaniku õigusi, oli patendiomanikul igal juhul õigus otsustust vaidlustada ning pöörduda ka avaldusega kohtu poole. (punkt 40)
- Põhiseaduse §-st 15 tulenevalt on igaühel õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse. Seega ei saa tekkida olukorda, kus avalikku võimu teostava organi otsustuse tulemusena piiratakse isiku õigusi või võidakse neid piirata, kuid isikul puudub võimalus kohtusse pöörduda. (punkt 41)
- Kuigi patendiseadus ei näe ette võimalust vaidlustada TOAK-le esitatava kaebusega Patendiameti tegevust, otsuseid või teateid pärast patendile kaitse andmist, ei saa sellest kohtu hinnangul teha järeldust, et Patendiameti 09.11.2011.a teade ei olnud üldse vaidlustatav. Kohus leiab, et muude menetluslike normide puudumisel oli kaebajal õigus vaidlustada antud teadet üldkohtule esitatavas avalduses. /.../ Kuigi antud loetelus ei ole märgitud kaebusi Patendiameti registritoimingutele või sellekohastele teadetele ja otsustele, on kohtul hinnangul Harju Maakohus pädev antud vaidlust lahendama PatS § 55 lõikest 1 tuleneva volituse alusel. (punkt 49)
- TsMS § 475 lg 1 p 17 kohaselt vaatab kohus läbi muid seaduses hagita asjana sätestatud tsiviilasjad. Samuti sätestab TsMS § 475 lg 2, et kohus vaatab hagita menetluses läbi ka teisi asju, mis seadusega on antud kohtu pädevusse ja mida ei saa läbi vaadata hagimenetluses. Käesolevas asjas on kohus juba tuvastanud, et tööstusomandi valdkonnas tehtud toiminguid ei loeta haldustoiminguteks haldusmenetluse seaduses sätestatud erandi alusel, kuigi tegemist on avalik-õiguslikes suhetes tehtavate toimingutega. Seega tuleb kohtu hinnangul kaebused nendele Patendiameti otsustele ja toimingutele, milliste vaidlustamist ei ole eraldi vastava liigi tööstusomandi seaduses ette nähtud, kuid mis piiravad isikute õigusi, lahendada hagita menetluses üldkohtus. (punkt 50)

Seega kohtupraktika on kinnitanud, et Patendiameti otsused (isegi, kui nad ei ole vormistatud otsustena) on kehtiva õiguse kohaselt vaidlustatavad üldkohtus isegi, kui sellist vaidluskustusõigust ei ole otsesest esile toonud. Selles valguses on siiski oluline areng alljärgnevates aspektides:

- Patendiameti otsustuste vormistamine otsustena koos vajalike viidetega vaidlustamisele;
- Vaidlustused peaksid esimeses instantsis olema lahendatud TOAKis (kellel hetkel pädevus puudub), analoogselt vaidemenetlusega tavapärasel haldusmenetluses.

TOAK pädevuse laiendamine registreeritud õigustega seotud õiguste üle.

Kaubamärgi kehtetuks tunnistamine kasutamiskohustuse täitmata jätmise tõttu on hetkel kohtu pädevuses. Reeglina tähendab sellekohane nõue väidet, et omanik ei ole kaubamärki kasutanud; kaubamärgiomanikul on seejärel võimalik esitada kasutamise tõendid või mittekasutamist põhistada. Tihti peale kaubamärki ka kasutatud ei ole ning menetlus on puhtalt formaalne.

Selleks menetluseks ei ole kohtumenetlus möödapääsmatu, arvestades, et kohtulik kaitse on vaidlustamisvõimalusega niigi tagatud. Vrd: kuni 2004 oli nii kehtetuks tunnistamine kui registreeringu tühistamine kaubamärgiasjades TOAK pädevuses. Samuti on õiguskaitse tühistamine eeskätt registreerimissüsteemi objektide puhul võimalik üksnes kohtus, kuigi see oleks võimalik

Patendiameti ekspertiisi kasutades. Teiseks, kaebuse esitamise võimalus TOAK-le on ette nähtud üksnes Patendiameti formaalsete otsuste korral; muude, seejuures lihtsamate juhtude lahendamisel on ainsaks võimaluseks kaebuse esitamine kohtule. Ka selline korraldus näib kohtu ressursi raiskamisena.

Operatiivsem oleks kaubamärgi kehtetuks tunnistamise ja ainuõiguse tühistamise pädevused anda Patendiametile (vrd KaMS § 51 lg 3), võimalusega vaidlustada Patendiameti otsus TOAK-is, või TOAK-le. Samuti võib laiendada TOAK pädevusi universaalse vaideorganina kõigi Patendiameti otsuste ja toimingute vaidlustamisel. Tagamaks TOAK koormuse kasvu korral menetluse efektiivsust, tuleb reorganiseerida menetlus TOAK-is, muutes menetlustähtaegu paindlikumaks ja võimaldades legislatiivselt kiirmenetlust (sisuliselt tagaseljamenetlus, kui vastaspool ei esita vastuväiteid vaidlustusele), samuti osaotsuse või vaheotsuse tegemist juhtudel, kui vaidlustust ei vaadata läbi täies ulatuses, kuna nõue on täidetav ühe osa rahuldamise alusel. Samuti võiks registreering või selle tegemisest loobumine toimuda vahetult TOAK või kohtu otsuse alusel, ilma Patendiameti poolt menetlust taastamata, kui puudub vajadus hinnata lisamaterjale Patendiameti poolt.

Saksa, OHIMi (jmt) regulatsioonide kohaselt esitatakse opositsioon (vastulause, vaidlustusavaldus) ametile (spetsiaalne osakond, mitte sama, kes tegeleb ekspertiisiga) ning opositsiooni esitamise õigus on tähtajaline (Saksamaal ja OHIMis kaubamärkide korral 3 kuud, vrd Eesti 2 kuud; patendi korral nii EPC kui Eestis 9 kuud) ja piiratud teatud varasemate õiguste omanikega, OHIMis ka litsentsisaajatega. Viimane regulatsioon ei ole sobiv, kuna PA eraldi opositsiooniosakonna loomine ei näi põhjendatud ning puudub ka vajadus eraldi staatuse loomiseks mõnede varasemate õiguste (varasem registreeritud kaubamärk või üldtuntud kaubamärk) omanikele, kuigi seda võib põhjendada nõ "selgemate kaasustega", kui nt varasema autoriõiguse puhul (üldtuntuse puhul ei ole see kindel). TOAKi otsustamispädevus on kujundatud analoogiliselt EPC vastulausete üksuste ja apellatsioonikodade omaga.

Saksa seadus võimaldab *expressis verbis* esitada omanikul vastunõude, kui oponent ei ole täitnud kaubamärgi kasutamise kohustust. Ettepanekus sisalduva regulatsiooni kohaselt vaatab ka ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõuded läbi TOAK (kehtivas õiguses aga kohus), mistõttu on võimalik ka lõppenuks tunnistamise nõude esitamine vastusena opositsioonile.

EPC võimaldab astuda opositsioonimenetlusse väidetaval rikkujal. Eestis on rikkujal võimalik esitada vastuhagi, mis ei välista paralleelsete menetluste tekkimist sama patendi tühistamiseks. Nendel juhtudel tuleb üks menetlustest peatada, sest TOAK ja kohtu menetluste ühendamine ei ole võimalik. Eelnõus puudub praegu selge regulatsioon sellisteks juhtudeks, kuid TOAK menetluse peatamine teise vaidluse lahendamise ajaks on võimalik nagu ka kohtumenetluse oma.

Saksa seadus võimaldab omanikul esitada kuue kuu jooksul pärast opositsiooni rahuldamist hagi oponenti vastu kaubamärgi kaitstavuse tuvastamiseks. Analoogiline võimalus on nii kehtivas õiguses kui ka ettepanekus edasikaebena TOAK otsusele. Seda muuta ei ole vaja ning puudub ka vajadus eraldi hagi sõnastamiseks seaduses. Edasikaebe korras saab omanik oma õiguste kaitset tõhusalt nõuda, nagu näitab ka praktika.

Ainuõiguse lõppenuks tunnistamist (revokatsioon, CTM määruse tõlkes ekslikult tühistamine) saab Saksa õiguses nõuda ametilt nii mittekasutamise kui geneeriliseks muutumise korral, kui ka juhul, kui omanik ei vasta seaduses sätestatud nõuetele (sisuliselt – kui omanik on lakanud olemast). Viimane küsimus on seadustiku eelnõus lahendatud kaitseaja ennetähtaegse lõpetamise nõudega PA-le.

Nn revokatsioonist tuleb eristada tühiseks tunnistamist (cancellation due to nullity, CTM määruse

tõlkes ekslikult kehtetuks tunnistamine) juhul, kui kaubamärk ei ole algusest peale vastanud absoluutsetele kaitsetingimustele, nagu eristusvõime, heauskus või mittegeneerilisus (või, Saksamaal, kui omanik ei ole vastanud seaduses sätestatud nõuetele). Nõude võib Saksamaal esitada ametile, kes teatab nõudest omanikule ja annab talle võimaluse vastu väita; kui omanik kahe kuu jooksul vastu ei vaidle, nõue rahuldatakse; kui omanik vaidleb vastu, jätkub menetlus hagimenetlusena üldkohtus (vt eespool eelnõu regulatsiooniettepaneku alternatiive ja nende selgitust). Ka CTM määrus näeb ette nõude esitamise ametile, millele lisandub võimalus tühisuse tunnistamiseks ka rikkumisega seotud vastuhagi alusel. Tühisuse tunnistamise nõue on õiguskindluse kaalutlustel üldiselt tähtajaline (Saksamaal 10 aastat), v.a pahausksuse korral. Saksa seadus võimaldab ametil *ex officio* tühisust tuvastada juhul, kui kaubamärk on vastuolus avalike huvidega (amoraalne, eksitav, avalikku tähist reprodutseeriv jne). Ka sel juhul teavitatakse omanikku ning kui see kahe kuu jooksul vastu ei vaidle, õigus tühistatakse.

Samuti on võimalik nõuda tühisuse tunnistamist varasema õiguse korral hagi esitamisega õigustatud isiku poolt. See õigus on tähtaegne (5 aastat vastuolust teadasaamisest), v.a pahausksuse registreeringu puhul. Erinevalt opositsioonist ei ole õigustatud isikute ring piiratud. Samas on nõude tingimuseks see, et varasem õigus on tingimustele vastav. CTM määruse järgi esitatakse vastav nõue ametile varasema kaubamärgi korral, millele lisandub võimalus tühisuse tunnistamiseks ka rikkumisega seotud vastuhagi alusel. Muude varasemate õiguste korral lahendab nõuded kohus. Eesti senises õiguses ei tehta vahet erinevate varasemate õiguste vahel ning kõiki tühistusnõudeid on seni läbi vaadanud kohus. Eelnõu kohaselt pööratakse tagasi kuni 2004. aastani kehtinud põhimõtte juurde, et esimeseks instantsiks on ka tühiseks tunnistamise nõude korral TOAK, edasikaebevõimalusega hagimenetluse korras. Omanik saab varasema õiguse tingimustele vastavust väita samas menetluses.

Saksa seadus võimaldab ühe kuu jooksul vaide (Erinnerung) esitamist ameti otsustele. Vaidel on menetlust peatav mõju. Ametil on võimalus oma otsust korrigeerida, v.a kui tegu on mitme osalisega menetlusega. Kui samal ajal on esitatud kaebus (apellatsioon) patendikohtusse, vaiet ei menetleta. Apellatsiooni saab kohtule esitada samuti ühe kuu jooksul ning see peatab menetluse (vrd Eestis ja EPS alusel 2 kuud). Nii vaide kui kaebuse esitamise õigus ei ole piiratud taotleja/omanikuga. Samas on ilmne, et tegu ei ole nõ igäühe võimalusega sekkuda menetlusse, tegu peab olema ameti menetluse osalisega (nt oponent, tühiseks tunnistamise taotleja lisaks registreerimise taotlejale või omanikule). CTM määruse kohaselt on kaebuse esitamise tähtaeg 2 kuud. Samas on võimalik *ex parte* menetluses kaebuse lahendamine ameti otsuse parandmisega, kui amet loeb kaebuse põhjendatuks. Eestis on kehtiv õigus võimaldanud kaebuse esitamist kahe kuu jooksul üksnes taotlejal ameti otsuste peale. Eelnõu kohaselt see õigus laieneb ning kaebuse esimeks võib olla iga PA otsus või toiming, mis on kaebaja suhtes tehtud. Apellatsioonimenetlus patendikohtus lähtub kohtukorralduse regulatsioonist, kuid on põhiosas reguleeritud vastavas tööstusomandi seaduses. Arvestades TOAKi senist regulatsiooni ja kohta Eesti õigussüsteemi osana ei ole vajalik menetluslike mudelite muutmise, v.a selgem seostamine tsiviilkohtumenetlusega, kuna edasikaebusi TOAK lahenditele vaatab läbi nimelt üldkohus tsiviilkohtumenetluse sätete alusel.

Võimalik on eraldi vaide instituudi loomine, mis võimaldaks *ex parte* menetluses esitada kuu aja jooksul nõue kõigepealt PA-le, kes võib lugeda kaebuse põhjendatuks ja muuta oma otsust. Selline vaie oleks riigildivuvaba. Siis, kui PA vaiet ei pea võimalikuks rahuldada (samuti alati *inter partes* menetluses), edastatakse vaie TOAK-le, kui on tasutud riigildiv, ning järgneb kaebuse menetlus. Eelnõu regulatsioon sarnaneb praegu pigem EPC art-s 111 ettenähtud võimalusega ametil kaebus omaks võtta.

TOAK menetluse kiirus

Versioon: 24.02.2013

Menetlusepõhimõtted TOAKis ja kohtus võiksid olla enam ühtlustatud. TOAKi menetluse kiiremaks ja komisjoni töö efektiivsemaks muutmiseks (sarnaselt töövaidluskomisjonidega) on mõistlik sisse viia võimalus teha ilma motiveeriva osata otsus olukorras, kus vastaspool ei ole esitanud oma seisukohta. Töövaidluskomisjonis praeguse praktika puhul loetakse asjaolud omaksvõetuks, kui vastaspool tähtaegselt ei vasta. Selline menetluskord on ka OHIMis. TOAK saab teha otsuse ilma vastaspoolleta, see ei välista vaidlustamist kohtus ega piira ka kohtus esitatud vastuväidete ringi.

Vajalik on ka menetluse lõpetamise aluste laiendamist – nt kui tööstusomandi ese on menetluse jooksul kustutatud. Hetkel viibib menetluse lõpetamine selle taga, et tuleb oodata kuni vaidlustaja võtab vaidlustusavalduse tagasi, otsest alust vaidluse eseme äralangemisel ette ei ole nähtud. Sama kehtib ka olukorras, kus vaidlustaja varasem õigus menetluse käigus tühistatakse.

Vaidluse jätkumine pärast TOAKi

TOAK otsuste täitmise kord

Käesoleval ajal kehtiv regulatsioon sätestab, et IO registreerimise või registreerimisest keeldumise otsuse teeb PA. Järelevalveorganid (TOAK ja kohus) on pädevad üle vaatama PA otsuse õiguspärasuse, kuid uut otsust teha ise ei saa. Võimalik on anda juhiseid PAle uue otsuse tegemiseks. Iseenesest ei ole olukord regulatsiooni osas problemaatiline, kuid võimaldab siiski minetusi PA poolt. Ei ole välistatud olukord, kus PA teeb uue keelduva otsuse teisel alusel. Selline olukord peaks olema hea haldusmenetluse regulatsiooni alusel välistatud, kuid haldusmenetluse seadus PA suhtes ei kehti. TOAKil ja kohtul peab olema diskretsiooniõigus saata asi uuesti Patendiametile menetlemiseks või teha ise otsus IO õiguse registreerimise/tühistamise kohta.

Muu

Otsustamist vajab ka see, millisel juhul peaks laiendatud kaebamisaluste korral olema välistatud kaebuse esitamine TOAK menetluses tehtavatele menetluslikele otsustele (menetluse peatamine jne); sellisel juhul saaks kaebuse esitada ainult lõppotsusele. Nt EPC näeb ette, et otsuse peale, mis ei lõpeta menetlust ühe osapoole suhtes, saab kaevata ainult koos lõppotsusega, välja arvatud juhul, kui see otsus näeb ette eraldi kaebuse esitamise.

Kohtuliku vaidluse jätkumisel kaebuse menetluses või muudes uutes järelevalvemenetlustes on küsimuseks, kes peaks esindama riiki kohtus. TOAK ei ole sobivaim riigi esindaja kohtuvaidlustes, sest tegemist on kitsalt vaidluse lahendajaga. Ka töövaidluskomisjon ei ole kohtus menetlusosaline. Kohus vaatab vaidluse uuesti läbi, seega on nii TOAKi kui kohtu roll ja menetluslikud õigused ühesugused. TOAKi otsus lihtsalt ei jõustu, kui vaidlus kohtus edasi läheb. Seega ka hagita menetluses tühistab kohus PA otsuse mitte TOAKi otsuse.

Pädevuses osas võiks TOAKile anda lahendada ka praegu KaMS § 53 lg 1 p 1 ja 2 alusel esitatud nõuete esialgne menetlemine. Senine menetlus Patendiametis on olnud probleemne seoses õigustatud huvi ülimalt kitsa ning formalistliku käsitlusega. Hagimenetluses küsimust lahendada aga ei saa, kuna puudub teine menetlusosaline – registreeringu tühistamise aluseks on asjaolu, et registreeritud õiguse omanik on likvideeritud ja äriühing registrist kustutatud.