



ESTONIAN PATENT OFFICE
TRADEMARK DEPARTMENT

THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT
CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS

NOTIFICATION OF PROVISIONAL REFUSAL BASED ON AN OPPOSITION

notified to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO)
according to Article 5 of the Madrid Protocol

I. Name and address of the office refusing protection:

The Estonian Patent Office
Trademark Department
Toompuiestee 7
15041 Tallinn
ESTONIA
Telephone: + 372 62 77 931
Telefax: + 372 62 77 912

II. Number of the international registration which is the subject of the provisional refusal:
810420

III. Other information concerning the international registration which is the subject of the provisional refusal: **ESS Support Services Worldwide (Fig.)**

IV. The grounds for this provisional refusal are the following:

Opposition made 01.02.2005 by ESS Grupp AS on the grounds that the company has an earlier trade name and the following earlier trademark registrations in Estonia (copies of the registrations enclosed):

- 1) **ESS (Fig.)**, registration no 17644 in classes 9, 35, 36, 37, 39, 41 and 42;
- 2) **ESTONIAN SECURITY SERVICE ESS (Fig.)**, registration no 17647 in classes 9, 35, 36, 37, 39, 41 and 42;
- 3) **ESS SECURITY (Fig.)**, registration no 27815 in classes 35, 36, 37, 39, 41 and 42;
- 4) **ESS**, registration no 35161 in classes 9, 37, 39 and 42.

Above-mentioned trade name and trademark registrations are registered for the similar kind of services as the international registration no 810420 and the trade name is confusingly similar and trademarks are likely to be confused and associated with registration no 810420.

The name and the address of the opponent are: Aktsiaselts ESS GRUPP
Address - Tammsaare tee 25 / Järve 34A
11314 Tallinn
Country - EE

V. Provision of the Estonian Trademark Act applicable on the subject (enclosed):
Section 10 subsection 1(2), 1(3) and 1(4), section 41 subsection 2 and 3.

VI. The grounds referred to in item IV. affect all services.

VII. The holder of the registration has right to participate in the procedure at the Board of Appeal of Intellectual Property of Estonia.

The request has to be filed through the patent agent of the Republic of Estonia (section 13 subsection 2 of the Estonian Trademark Act). List of patent agents is available at <http://www.epa.ee/eng/14attorn.htm>.

The request for participation in the procedure, written observations and the power of attorney must be received by the Board of Appeal no later than within 3 months from the date of the acceptance of the opposition for processing.

Name and address of the Board of Appeal:

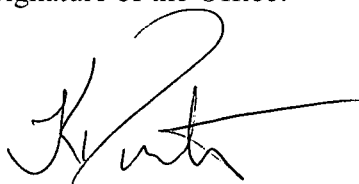
Board of Appeal of Intellectual Property
Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju str. 11
15072 Tallinn
ESTONIA

The time limit expires 02/05/2005 (dd/mm/yyyy). The extension of the time limit is not possible.

Please note that the matter will be examined by the Board of Appeal even if the holder of the registration does not request participation in the procedure at the Board of Appeal.

VIII. Date on which the refusal was pronounced: 09/02/2005 (dd/mm/yyyy).

IX. Signature of the Office:



Kati Vinter

Senior Examiner of the First International Trademark Examination Division

Extract from the Estonian Trademark Act

§ 10. Relative circumstances which preclude legal protection

- (1) Legal protection shall not be granted to the following trade marks:
- (2) trade marks which are identical or similar to an earlier trade mark which has been granted legal protection with regard to identical goods or services or goods or services of a similar kind designated by the trade mark, if there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes association of the trade mark with the earlier trade mark;
- (3) trade marks which are identical or similar to an earlier registered trade mark or a trade mark which has been filed for registration or to a trade mark which is known to the majority of the Estonian population and which has been granted legal protection for different kinds of goods or services, if the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark;
- (4) trade marks which are identical or confusingly similar to a business name entered in the commercial register prior to the filing date of the registration application or the priority date if the area of activity in respect of which a notation has been made in the commercial register includes the goods and services which the trade mark are used to or are going to be used to designate;

§ 13. Representative for performing acts related to legal protection of trade marks

- (2) A person with no residence, seat or commercial or industrial enterprise operating in Estonia shall authorise a patent agent as the person's representative to perform acts related to trade marks in the Patent Office and Board of Appeal, except the filing of an application.

§ 41. Adjudication of appeals and revocation applications

- (2) An interested person may contest an applicant's right to a trade mark in the Industrial Property Board of Appeal if circumstances specified in subsection 9 (1) or § 10 of this Act which preclude legal protection exist. The term for the filing of a revocation application is two months as of the publication of the notice of the decision to register a trade mark.
- (3) In case an appeal or revocation application is allowed in whole or in part, the Board of Appeal shall annul the decision of the Patent Office and require the Patent Office to continue proceedings taking into account the facts set out in the decision of the Board of Appeal.



09.02.2005

Estonian Patent Office

210 Application No: 9300205

220 Application Date: 14.01.1993

111 Registration No: 17644

151 Registration Date: 14.11.1995

300 Priority: 14.01.1993

551 Ordinary

566 Combined

732 Owner:

AS ESS GRUPP
Tammsaare tee 25
11314 Tallinn, EE

526 Disclaimer:

kaubamärgi tähise tähed E, S ei kuulu kaitse alla.

740 Agent:

Villu Pavelts
OÜ LASVET
Suurtüki 4a
10133 Tallinn, EE

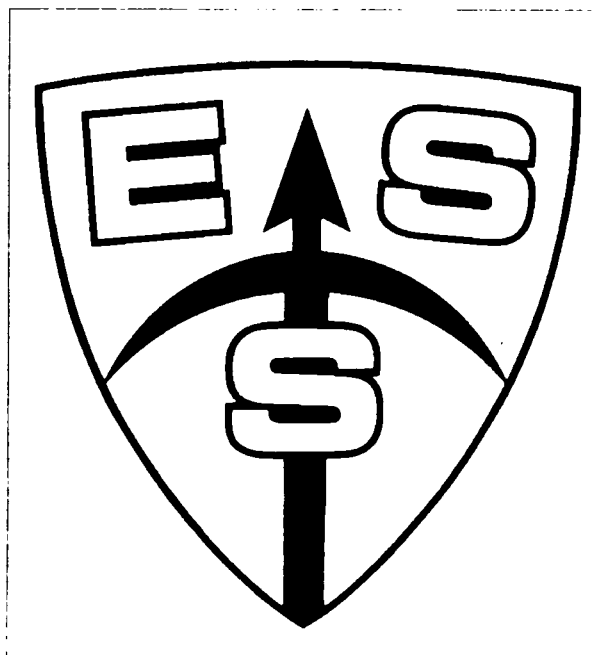
591 Colour Claim:

Legal Status: Registrisse kantud

511 Classes and List of Goods and Services:

540 ESS

- 9 distantjuhtimisseadmed; elektrilised sulgurid; helisignalisatsiooniseadmed; elektrilised jälgimis- ja kontrollseadmed; vargavastased signalisatsiooniseadmed (valvesignalisatsioon); elektrilised vargavastased signalisatsiooniseadmed; audiovisuaalsed väljaõppevahendid.
- 35 oksjonid; ekspordi-impordiagentuurid; konsultatsioonid kaastöötajate valikuks; reklaamtekstide publitseerimine; reklaamlehtede, -bro üüride väljaandmine; kaupade demonstreerimine.
- 36 inkasseerimisagentuurid (võlgade sissenõudmiseks); vahendustegevus.
- 37 vargavastase signalisatsiooni paigaldus, hooldus, remont; tulirelvade remont ja hooldus; elektri- ja elektronseadmete remont.
- 39 veoste ekspedeerimine; väärtuste turvavedu (sh soomustranspordiga koos saatemeeskonnaga).
- 41 väljaõpe.
- 42 ihukaitse; õõvalve organiseerimisagentuurid; turvateenistus; eskortimine avalikes kohtades (teenused); detektiivagentuurid; erialakonsultatsioonid (v.a ärilised); jae- ja hulgikaubandus, sh kasutatud kaupade müük.





09.02.2005

Estonian Patent Office

210 Application No: 9300688

220 Application Date: 11.02.1993

111 Registration No: 17647

151 Registration Date: 14.11.1995

300 Priority: 11.02.1993

551 Ordinary

566 Combined

732 Owner:

AS ESS GRUPP
Tammsaare tee 25
11314 Tallinn, EE

526 Disclaimer:

kaubamärgi tähise sõnaline osa ESTONIAN,
SECURITY, SERVICE ja tähed E, S ei kuulu
kaitse alla.

740 Agent:

Villu Pavelts
OÜ LASVET
Suurtüki 4a
10133 Tallinn, EE

591 Colour Claim:

Legal Status: Registrisse kantud

511 Classes and List of Goods and Services:

540 ESTONIAN SECURITY SERVICE ESS

- 9 distantjuhtimisseadmed; elektrilised sulgurid; helisignalisatsiooniseadmed; elektrilised jälgimis- ja kontrollseadmed; vargavastased signalisatsiooniseadmed (valvesignalisatsioon); elektrilised vargavastased signalisatsiooniseadmed; audiovisuaalsed väljaõppevahendid.
- 35 oksjonid; ekspordi-impordiagentuurid; konsultatsioonid kaastöötajate valikuks; reklaamtekstide publitseerimine; reklaamlehtede, bro üüride väljaandmine; kaupade demonstreerimine.
- 36 inkasseerimisagentuurid (võlgade sissenõudmiseks); vahendustegevus.
- 37 vargavastase signalisatsiooni paigaldus, hooldus, remont; tulirelvade remont ja hooldus; elektri- ja elektronseadmete remont.
- 39 veoste ekspedeerimine; väärtuste turvavedu sh soomustranspordiga koos saatemeeskonnaga.
- 41 väljaõpe.
- 42 ihukaitse; õõvalve organiseerimisagentuurid; turvateenistus; eskortimine avalikes kohtades (teenused); detektiivagentuurid; erialakonsultatsioonid (v.a ärilised); jae- ja hulgikaubandus, sh kasutatud kaupade müük.





09.02.2005

Estonian Patent Office

210 Application No: 9701023

220 Application Date: 15.05.1997

111 Registration No: 27815

151 Registration Date: 17.12.1998

300 Priority: 15.05.1997

551 Ordinary

566 Combined

732 Owner:

AS ESS GRUPP
Tihase 34
EE0006 Tallinn, EE

526 Disclaimer:

kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust
sõna SECURITY kasutamiseks.

740 Agent:

Villu Pavelts
OÜ LASVET
Suurtüki 4a
10133 Tallinn, EE

591 Colour Claim:

Legal Status: Registrisse kantud

511 Classes and List of Goods and Services:

540 ESS SECURITY

- 35 jae- ja hulgitüügiteenused (kolmandatele isikutele).
- 36 inkasseerimisagentuurid, võlgade sissenõudmisagentuurid; maaklerlus, vahendamine, vahendus.
- 37 alarmseadmete paigaldus, hooldus, remont, vargavastase signalisatsiooni paigaldus, hooldus, remont; tulirelvade hooldus, remont; elektri- ja elektronseadmete paigaldus, hooldus, remont.
- 39 veoste ekspedeerimine, väärtuste turvavedu, sh saatemeeskonnaga soomustransport.
- 41 väljaõpe, praktiline väljaõpe, eksamineerimine; seminaride korraldamine ja läbiviimine, õpetamisteenused, juhendamisteenused, instrueerimisteenused.
- 42 ihukaitse; õõvalve organiseerimisagentuurid; turvateenistus; saateteenindus, saatmine seltskonnas, eskortimine avalikes kohtades, detektiivagentuurid; erialakonsultatsioonid (v.a ärilised).





09.02.2005

Estonian Patent Office

210 Application No: M200001266

220 Application Date: 30.08.2000

111 Registration No: 35161

151 Registration Date: 19.10.2001

300 Priority: 30.08.2000

551 Ordinary

566 Verbal

732 Owner:

AS ESS GRUPP
Tammsaare tee 25
11314 Tallinn, EE

526 Disclaimer:

740 Agent:

Villu Pavelts
OÜ LASVET
Suurtüki 4a
10133 Tallinn, EE

591 Colour Claim:

Legal Status: Registrisse kantud

511 Classes and List of Goods and Services:

540 ESS

9 mõõte-, signalisatsiooni-, alarmi-, valve-, kontrolli- ja päästevahendid ning -seadmed, k.a keskkonnakaitsevahendid ja -seadmed; distantsjuhtimisseadmed; elektrilised sulgurid; helisignalisatsiooniseadmed; päästevahustus, k.a redelid, nõõrid ja köied, päästeparved, päästevestid, päästevööd, ohutusrihmad (v.a sõidukite turvavööd ja spordivahendid), piksekaitsevarustus, individuaalkaitsevahendid, suitsudetektorid, sukeldumisvarustus ja suitsukaitsevarustus, tulekustutid, appikutsevahendid, vargakaitse- ja tulekahjualarmid; vargavastased signalisatsiooniseadmed (valvesignalisatsioon); elektrilised vargavastased signalisatsiooniseadmed; aparaadid ja kodeeritud magnetkaardid sisepääsu kontrollimiseks; salvestatud arvutiprogrammid.

37 alarmiseadmete paigaldus, hooldus ja remont; vargavastase signalisatsiooni paigaldus, hooldus ja remont; tulirelvade hooldus ja remont; elektri- ja elektronseadmete paigaldus, hooldus ja remont.

39 transport, k.a kiirabitransport, patsientide vedu ja meditsiiniline häiretransport; kaupade pakkimine ja ladustamine; reiside korraldamine; paatide/laevade pukseerimisabi, sõidukite pukseerimisabi; otsingud ja päästetööd, päästeoperatsioonid (transport); toitute ja jookide kohaletoomine; võtmete hoiustamine, väärtuste hoiustamine; transpordiinfo; veoste ekspedeerimine;

väärtuste turvavedu, sh saatemeeskonnaga soomustransport.

- 42 turvateenused, sh turvakonsultatsioon ja -uuringud, korrakaitse üritustel ja objektidel, jälgimis- ning valveteenused, isikukaitse, ihukaitse, vallas- ja kinnisvara valve ja kaitse; meditsiiniline ja veterinaarabi, tervishoid, meditsiiniline ja psühholoogiline abi ja toetus häda- ja kriisiolukorras, põetamine, põetamis- ja tervishoiuvahendite rent ja laenus; öövalve organiseerimisagentuurid; saateteenindus, saatmine seltskonnas, eskortimine avalikes kohtades; detektiivagentuurid; erialakonsultatsioonid (v.a ärilised); abi planeerimine; tuletoõrje, arvutiriistvara- ja tarkvaraalasid konsultatsioonid, arvutiprogrammide koostamine; telefoniäratuse korraldamine, hinnangud ja konsultatsioonid, mis puudutavad riskifaktorit ja turvaküsimusi ning riskigruppide haldamist.