

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1107-o

Tallinnas 18. juunil 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Unilever N.V., Weena 455, NL- 3013 AL Rotterdam kaebuse Patendiameti otsusele rahvusvahelise kaubamärgi nr 828535 (R200403563) registreerimisest keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 27.12.2007 Unilever N.V. (edaspidi ka kaebaja või taotleja) kaebus Patendiameti otsusele rahvusvahelise kaubamärgi 828535 (R200403563) registreerimisest keeldumise kohta. Kaebuse esitas kaebaja volitatud esindaja patendivolinik Olga Treufeldt. Kaebus võeti menetluse nr 1107 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian. Kaebuse objektiks on Patendiameti 25.10.2007 otsus nr 7/ R200403563 ruumilise rahvusvahelise kaubamärgi nr 828535 registreerimisest keeldumise kohta.

Kaebuse sisu kokkuvõtliselt

Patendiamet keeldus oma 25.10.2007 otsusega KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel Eestis registreerimast rahvusvahelist ruumilist kaubamärki nr 828535 klassis 30.

Taotleja ei nõustu Patendiameti otsusega järgnevatel põhjustel.

1. Patendiamet esialgselt keeldus 14.09.2005.a. rahvusvahelisele kaubamärgile nr 828535 Eesti Vabariigis klassis 30 õiguskaitse võimaldamisest tuginedes KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 5 sätestatule (kaebuse lisa 2). Patendiamet leidis, et rahvusvahelisele kaubamärgile nr 828535 ei saa anda Eesti Vabariigis nimetatud klassis taotletud kaupade tähistamiseks õiguskaitset, kuna ruumiline kaubamärk on eristusvõimetu ning koosneb üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest, on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks ning annab kaubale olemusliku väärtuse.

16.01.2006.a. teatas kaebaja Patendiametile oma esialgse keeldumisteate uuesti läbivaatamise avalduses, et registreerimiseks esitatud kaubamärk kujutab endast eristavaid elemente sisaldavat eristusvõimelist kaubamärki, millisele õiguskaitse võimaldamisest keeldumine on väär (lisa 3).

Muuhulgas osundas kaebaja mitmetele varasematele registreeringutele ning rõhutas, et tegemist on kaubaga, millel puudub kindel kuju ning kolmemõõtmeliste kaubamärkide puhul ei saa Patendiamet täielikult tähelepanuta jätta vastavat varasemat õiguskaitse võimaldamise praktikat.

08.02.2006.a. rahvusvahelise registreeringu puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teates nr 7/R200403563 teatas Patendiamet kaebajale, et Patendiamet jääb oma endise

seisukoha juurde, so. registreerimiseks esitatud tähisel puudub eristusvõime ning tähis koosneb üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest (lisa 4).

Kaebaja esitas 14.06.2006.a. ja 14.03.2007.a. (lisa 5 ja 7) vastused Patendiameti 08.02.2006.a. ja 30.06.2006.a. (lisa 4 ja 6) teadetele, milles ei nõustunud Patendiameti seisukohtadega ning ühtlasi juhtis Patendiameti tähelepanu muuhulgas mitmete teiste riikide ruumiliste kaubamärkide registreerimise praktikale. Ühtlasi pakkus kaebaja välja võimaliku kaupade loetelu täpsustuse.

Ka 09.04.2007.a. teates nr 7/R200403563 jäi Patendiamet oma seisukohtadele kindlaks, so. tuginedes KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 5, leidis amet, et registreerimiseks esitatud tähis ei ole kaubamärgina registreeritav (lisa 8). Enne nimetatud teatele vastamist palus kaebaja 17.04.2007.a. Patendiametil täpsustada termini „ices (edible)” tähendust (lisa 9).

21.05.2007.a. teatas Patendiamet, et kaup „ices (edible)” on lahti seletatud Codex Alimentariuse lisaainete üldise standardiga ning on kirjeldatud järgmiselt: *edible ices, including sherbet and sorbet: this category includes water-based frozen desserts, confections and novelties, such as fruit sorbet, „Italian” – style ice and flavoured ice/ toidujää, sealhulgas šerbett ja vesijäätis: siia kategooriasse kuuluvad veepõhised külmutatud magustoidud, maiustused ja suupisted nagu puuviljašerbett, itaaliapärase toidujää ja maitsestatud toidujää*. Lähtudes nimetatud loetelust nõustus Patendiamet kaupade ja teenuste loetelu täpsustusena arvestama loetelus järgmisi kaupu (lisa 10): - *cooling ice, edible ice powder for use in icing machines, fruit ices*.

Kaebaja oma 15.08.2007.a. vastuses Patendiametile (lisa 11) nõustus nimetatud täpsustusega, samas jäi kaebuse esitaja endiselt seisukohale, et taotletud kaubamärk on “ice-cream cakes” suhtes registreeritav. Täiendavalt juba eelnevalt nimetatule juhtis kaebuse esitaja Patendiameti tähelepanu tervele reale riikidele, millised on tunnistanud rahvusvahelises registreeringus nr 828535 toodud kaubamärgi eristusvõimet ning võimaldanud rahvusvahelisele kaubamärgile õiguskaitset.

Vaatamata kaebaja poolt 16.01.2006.a., 14.06.2006.a., 14.03.2007.a. ja 15.08.2007.a. esitatud argumentidele ja lisatud tõenditele (mh. Patendiameti poolt pakutud kaupade loeteluga nõustumisele) tegi Patendiamet 25.10.2007.a. kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/R200403563 (lisa 12). Nimetatud otsuses jäi Patendiamet endiselt seisukohale, et kuivõrd tegemist on taotletud kaupade suhtes eristusvõimetu tähisega, ei saa registreerimiseks esitatud rahvusvaheline kaubamärk, vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 2 sätestatud Eestis klassis 30 õiguskaitset, järgmiste kaupade tähistamiseks: - *cooling ice, edible ice powder for use in icing machines, fruit ices; ice-cream cakes*.

2. UNILEVER jääb oma rahvusvahelise registreeringu nr 828535 õiguskaitse võimaldamise üle otsustamise menetluse jooksul esitatud seisukohtade ning argumentide juurde ning leiab, et Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta klassis 30 on õigusvastane ning seda alljärgnevatel põhjustel.

Rahvusvahelisele kaubamärgile (reg. nr. 828535) õiguskaitse võimaldamise üle otsustamise menetluse jooksul tugines Patendiamet üheaegselt KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 5 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele.

Samas 25.10.2007.a. kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses nr 7/R200403563 on registreerimisest keeldumise alusena toodud üksnes KaMS § 9 lg 1 p 2. Sisuliselt tähendab see seda, et Patendiamet keeldus rahvusvahelisele kaubamärgile õiguskaitse võimaldamisest tuginedes üksnes KaMS § 9 lg 1 p 2 sätestatud absoluutsele registreerimistakistusele.

Nimetatud normi näol on tegemist õiguskaitset välistava asjaoluga, milline välistab õiguskaitse absoluutselt, so. tähis ei ole registreeritav mistahes kaupade või teenuste tähistamiseks.

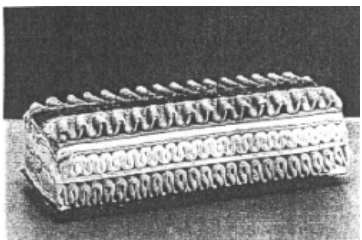
Rahvusvahelises registreeringus nr 828535 toodud tähise vastuolu puudumist eelpool nimetatud õiguskaitset välistavate asjaoludega kinnitavad mitmete riikide Patendiametid. UNILEVER N.V. juhib siinkohal komisjoni tähelepanu asjaolule, et rahvusvahelisele kaubamärgile nr 828535 on taotletud kaupade tähistamiseks klassis 30 võimaldatud õiguskaitset järgmistes riikides: Albaania, Armeenia, Austria, Aserbaidžaan, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Valgevene, Tsehhi Vabariik, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Kõrgõzstan, Kasahstan, Liechtenstein, Läti, Monaco, Moldova, Makedoonia, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, San Marino, Tadžikistan, Ukraina, Usbekistan, Serbia ja Montenegro (Patendiametile 14.03.2007.a. esitatud vastuse lisa – käesoleva kaebuse lisa nr 7). Nimetatud riikide Patendiametid on tunnustanud rahvusvahelise registreeringu nr 828535 eristusvõimet, mistõttu on igati kohane ja põhjendatud võimaldada rahvusvahelisele kaubamärgile nr 828535 õiguskaitset ka Eesti Vabariigi territooriumil ning absoluutselt väär väita, et tegemist on KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses absoluutselt eristusvõimetu tähisega.

Kaubamärgiseadus sätestab, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon ning kaupade ja teenuste suhtes määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kindlaks registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Tulenevalt toodud reproduktsioonist on ruumiline kaubamärk kokkurullitud kihtidest moodustuv risttahukas, mille külgedel moodustub pillkupüüdev lainekujuline muster, risttahuka otstes on mustriga algus ja lõpp, lainelise mustriga all ja peal on eraldi samuti lainekuju meenutavad kihid (pealmine musta värvi valgete äärtega, alumine valget värvi). Nimetatud lainekujuline muster on väga originaalne.

Kaebaja on seisukohal, et rahvusvahelisel ruumilisel kaubamärgil nr 828535 on mitmeid eristavaid tunnuseid ning just nende eelpool loetletud tunnuste järgi on võimalik eristada Kaebuse esitaja klassi 30 kuuluvaid tooteid teiste isikute samaliigilistest toodetest.

Patendiameti poolt nii ekspertiisi käigus, kui ka kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses nimetatud Euroopa Kohtu lahendeid ei saa kaebaja arvates käesolevas kaasuses arvestada, kuivõrd tegemist ei ole käesolevas kaasusega võrreldes analoogsete juhtumitega. Nimetatud kohtulahendites on käsitletud nt. taskulambi või pardli eristusvõime küsimust. Käesoleval juhul on tegemist aga klassi 30 kuuluvate toiduainetega. On kahtlustetagi selge, et nii erinevate kaupade suhtes ei saa kohaldada samu printsiipe eristusvõime küsimuse lahendamisel.

Kaebajal on varasemalt registreeritud ruumiline kaubamärk nr 30054



Kaebaja varasemat klassis 30 toodud kaupade tähistamiseks registreeritud ruumilist kaubamärgi registreeringut nr 30054 saab käsitleda analoogse juhtumina võrreldes käesoleva kaasusega.

Kaebaja analüüsib oma kaebuses erinevaid Euroopa Kohtu lahendites esitatud põhimõtteid ning leiab, et tema kaubamärk on registreeritav.

Tulenevalt KaMS § 12 lg 2 p 2 sätestatust tuleb registreerimiseks esitatud kaubamärgi eristusvõime üle otsustamisel lähtuda registrisse kantud kaupade loetelust. Käesoleval juhul on tegemist järgmiste kaupade tähistamiseks õiguskaitset taotletava kaubamärgiga: *cooling ice, edible ice powder for use in icing machines, fruit ices; ice-cream cakes*.

08.02.2006.a. rahvusvahelise registreeringu puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teatele lisas Patendiamet mitmeid väljatrükke erinevatest allikatest Internetis, millistega on Patendiameti arvates tõendamist leidnud, et registreerimiseks esitatud kaubamärgis toodud kujutise näol on tegemist kujutisega, millisele sarnaseid elemente kasutavad mitmed ettevõtjad. Seetõttu on Patendiameti arvates tegemist kujundusega, mis ei suuda eristada ühte toodet teisest samalaadsest ning millisele õiguskaitse võimaldamine on seetõttu õigusvastane. Nimetatud lisadest nähtub, et Venemaal on mitmete tootjate poolt jäätisetoodete tähistamisel kasutusel eristavate tunnustega risttahuka kuju. Kaebaja arvates on toodud lisadega leidnud kinnitust kaebaja väited, et teatavate eristavate tunnustega risttahuka kujulised ruumilised kaubamärgid on eristusvõimelised tähised. Väljatrükid erinevatest Interneti allikatest tõestavad, et ka minimaalsete muudatustega ruumilistes kaubamärkides on kaubamärgid suutelised täitma kaubamärgi funktsiooni, so. eristada ühe isiku tooteid teiste isikute samaliigilistest toodetest. Kõik väljatrükid kajastavad erinevate tootjate toodangut ning kõik väljatrükkidel toodud identsed kaubad eksisteerivad turul paralleelselt, so. täidavad, tulenevalt ka minimaalsetest erinevustest ruumilistes kujutistes, kaubamärgi funktsiooni.

Kaebaja, tuginedes Patendiameti poolt esitatud lisadele, on seisukohal, et ka rahvusvaheline ruumiline kaubamärk nr 828535 on suuteline sarnaselt lisades toodutega, täitma kaubamärgi funktsiooni ning on seetõttu registreeritav kaebaja nimele taotletud ulatuses.

Kuivõrd käesolevas kaasuses vaatluse all olev rahvusvaheline kaubamärk on pärituolumaal, s.o Beneluxi maades nõuetekohaselt registreeritud (lisa nr 13), toetab rahvusvahelise kaubamärgi registreeringule nr 828535 Eesti Vabariigis õiguskaitse võimaldamise õiguspärasust ka tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 6 *quinqües* sätestatud *telle quelle* printsiip.

Kaebaja palub Patendiameti otsus tühistada.

Kaebusele on lisatud:

1. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 828535 kohta;
2. koopia 14.09.2005.a. Notification of Ex Officio Provisional Refusal rahvusvahelise registreeringu nr 828535 kohta;
3. koopia Kaebuse esitaja 16.01.2006.a. avaldusest keeldumisteate uuesti läbivaatamise kohta koos lisadega;
4. koopia Patendiameti 08.02.2006.a. teatest nr 7/R200403563 koos lisadega;
5. koopia Kaebuse esitaja 14.06.2006.a. esitatud vastusest Patendiametile koos lisadega;
6. koopia Patendiameti 30.06.2006.a. teatest nr 7/R200403563;
7. koopia Kaebuse esitaja 14.03.2007.a. esitatud vastusest Patendiametile koos lisadega;
8. koopia Patendiameti 09.04.2007.a. teatest nr 7/R200403563;
9. koopia Kaebuse esitaja 17.04.2007.a. esitatud vastusest Patendiametile;
10. koopia Patendiameti 21.05.2007.a. teatest nr 7/R200403563 koos lisaga;
11. koopia Kaebuse esitaja 15.08.2007.a. esitatud vastusest Patendiametile;
12. koopia Patendiameti 25.10.2007.a. kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsusest nr 7/R200403563;

13. Rahvusvahelise registreeringu nr 828535 aluseks oleva päritolumaa registreeringu väljavõte;
14. riigilõivu maksekorraldus nr 5672, 21.12.2007.a.
15. Volikiri.

18.04.2008 esitas Patendiamet kaebusele vastuse. Patendiamet leidis, et nende otsus on õige. Patendiamet jäi oma otsuses toodud seisukohtade juurde, mille kohaselt ei ole kaebaja poolt esitatud ruumiline tähis kaubamärgina registreeritav, kuna nimetatud tähisel puudub registreerimiseks esitatud kaupade osas eristusvõime.

Ekspertiisi käigus leidis tõendamist asjaolu, et tähis koosneb üksnes kauba enda kujust ning osutub seetõttu klassi 30 kuuluvate jäätisetoodete osas eristusvõimetuks.

Patendiamet ei nõustunud kaebaja seisukohtadega ja leidis, et otsuse motiveeriv osa on kooskõlas keeldumisotsuses toodud õigusliku alusega. Asjaolu, et menetluse kestel on Patendiamet loobunud tuginemast KaMS § 9 lg 1 p 5- le, ei ole kaebaja õigusi rikkuv.

Kaubamärgi õiguskaitse võimaldamise aluseks ei saa olla üksnes asjaolu, et tähis on varasemalt registreeritud välisriigis. Kaubamärgiseaduses puudub õiguslik alus, mis võimaldaks teha registreeringuid üksnes teiste riikide otsustele tuginedes.

Käesoleval juhul ei ole ka rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise praktika ühtne, mitmed riigid nagu näiteks Prantsusmaa, Venemaa, Hispaania jt on keeldunud kaebaja ruumilisele kaubamärgile õiguskaitse andmisest.

Patendiamet leiab, et nende viited Euroopa Kohtu otsustele on täiesti asjakohased, kuna viidatud lahendites on käsitletud kolmemõõtmeliste kaubamärkide eristusvõime küsimust.

Varasema kaubamärgi olemasolu ei ole argument vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Registreeritud ja registreerimiseks esitatud kaubamärkide näol ei ole tegemist identsete tähistega ning eelkõige ei ole tegemist sama turusituatsiooniga. Patendiamet teostab ekspertiisi igale kaubamärgile eraldi, võttes arvesse konkreetse märgi ekspertiisis ilmnevaid asjaolusid. Praktika, mis ei soosi üksnes varasematele registreeringutele tuginevaid hilisemaid registreeringuid, on vajalik selleks, et tagada kõigile kaubamärkidele võrdsete kriteeriumite kohaldamine ja kõigi taotlejate võrdne kohtlemine.

Patendiameti poolt ekspertiisi käigus kogutud tõenditest, milleks olid väljatrükkid Internetist, ilmneb üheselt, et registreerimiseks esitatud tähisel puuduvad tunnused, mis oleksid omased üksnes sellele tootele ja mitte teistele jäätisetoodetele. Väljatrükkidega on tõendatud, et kaebaja kaubamärgile iseloomulikke elemente kasutavad mitmed ettevõtted. Ükski esitatud tähistest ei ole registreeritud ruumilise kaubamärgina ning toodud jäätisetooted ei ole tarbija poolt eristatavad toote kuju abil.

Patendiamet on seisukohal, et ruumilisel tähisel puudub eristusvõime ja seepärast Pariisi Konventsiooni artikli 6 *quinquies* osa A lõike 1 *telle quelle* printsiip ei kuulu kohaldamisele tulenevalt 6 *quinquies* osa B lõikest 2.

Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 04.05.2009, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Patendiamet esitas oma lõplikud seisukohad 08.06.2009, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 12.juunil 2009. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus kuulub rahuldamisele osaliselt.

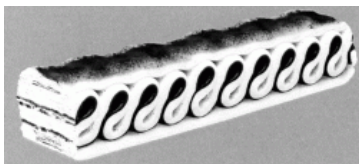
Taotleja taotles ruumilise rahvusvahelise kaubamärgi nr 828535 Eestis registreerimist klassis 30 kaupadele (toodetele) järgnevas loetelus – *Ices (edible); ice-cream cake*.

21.05.2007.a. teatas Patendiamet taotlejale, et kaup „ices (edible)” on lahti seletatud Codex Alimentariuse lisaainete üldise standardiga ning on kirjeldatud järgmiselt: *edible ices, including sherbet and sorbet: this category includes water-based frozen desserts, confections and novelties, such as fruit sorbet, „Italian” – style ice and flavoured ice/ toidujää, sealhulgas šerbett ja vesijäätis: siia kategooriasse kuuluvad veepõhised külmutatud magustoidud, maiustused ja suupisted nagu puuviljašerbett, itaaliapärase toidujää ja maitsestatud toidujää*. Lähtudes nimetatud loetelust nõustus Patendiamet kaupade ja teenuste loetelu täpsustusena arvestama loetelus järgmisi kaupu: - *cooling ice, edible ice powder for use in icing machines, fruit ices*.

Kaubamärgi ekspertiisi menetluse käigus nõustus taotleja 15.08.2007 täpsustama kaupade loetelu *Ices (edible)* osas ja palus registreerida kaubamärk klassis 30 täpsustatud loetelus - *Cooling ice, edible ice powder for use in icing machines, fruit ices; ice-cream cakes*.

25.10.2007 otsusega nr 7/R200402563 keeldus Patendiamet KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel ruumilise kaubamärgi registreerimisest kogu taotletava loetelu ulatuses, leides, et kaubamärgil puudub eristusvõime.

Vaidlustatud ruumiline kaubamärk on järgmine:



Tulenevalt KaMS § 9 lg 1 punktist 2 ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

Oma otsuse põhjendustes lähtus Patendiamet muuhulgas sellest, et ruumilise kaubamärgi kuju jäätisekaupade osas ei ole piisavalt muudetud ja eriline eristumaks selgelt teiste ettevõtjate samalaadsest toodangust. Ruumilisel tähisel puuduvad iseloomulikud jooned, mille järgi tarbijal oleks võimalik tuvastada, millise ettevõtte poolt pakutava tootega on tegemist.

Registreerimiseks esitatud tähisel on kujutatud jäätise kokkurullitud kihtide äärtest moodustuv lainekujuline muster. Keskmise tarbija tähelepanu juures ei ole jäätisetootete muster tajutav toodet eristava tunnusena. Kaubamärki tajutakse tavaliselt kui tervikut ning ei analüüsita selle ükskuid detaile, nagu käesoleval juhul mustrit.

Tarbija eristab üht toodet teisest üksnes kuju järgi juhul, kui toote kuju on tõepoolest antud toote harjumuspärase kujuga võrreldes ainulaadne, käesoleval juhul ta seda ei ole.

Apellatsioonikomisjon nõustub nii nende, kui ka teiste Patendiameti otsuse põhjendustega ruumilise kaubamärgi mitteregistreerimise jäätisetortide (ice-cream cakes) suhtes ega pea vajalikuks neid kõiki käesolevas otsuses korrata.

Euroopa Kohtu 08.04.2003 otsuses ühendatud kohtuasjades nr C-53/01-C-55/01 on leitud, et toodete väliskuju puhul võibki olla eristusvõime saavutamine raskem kui sõnaliste või kujunduslike kaubamärkide puhul. Nimetatust järeldeb, et üksnes toote väliskuju kujutatav kaubamärk peab olema märkimisväärselt erinev (erilisem) muudest sama valdkonna toodete väliskujudest. Taotleja ei ole tõendanud, et tema ruumiline kaubamärk, mis sisuliselt jäljendab jäätisetordi tavapärasest kuju, on muutunud eristusvõimeliseks.

Risttahuka kuju, lainekujulise mustri, kokkurullitud kihtide ja muude sarnaste elementide kasutamine jäätisetortide puhul on jäätisetortide osas tavapärane. Seda kinnitavad nii Patendiameti poolt kaubamärgi ekspertiisi käigus Internetist leitud materjalid, kui ka kaubanduses pakutavate jäätisetortide valik. Ruumilise kaubamärgi kuju jäätisetortide osas ei ole piisavalt muudetud ja eriline eristumaks selgelt teiste ettevõtjate samalaadsest toodangust. Ruumilisel tähisel puuduvad iseloomulikud jooned, mille järgi tarbijal oleks võimalik tuvastada, millise ettevõtte poolt pakutava tootega on tegemist. Keskmise tarbija tähelepanu juures ei ole jäätisetordi muster tajutav toodet eristava tunnuseks. Kaubamärki tajutakse tavaliselt kui tervikut ning ei analüüsita selle ükskuid detaile, nagu käesoleval juhul mustrit, risttahuka kuju, kihtide arvu ja kuju, kihtide kokkurullimise viisi jms.

Komisjon nõustub Patendiametiga selles, et vaatlusalusel ruumilisel tähisel jäätisetortide osas puudub eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes. Asjaolu, et Patendiamet piirdus otsuses viitega KaMS § 9 lg 1 p 2 ning loobus tuginemast KaMS § 9 lg 1 p-le 5, ei tee otsust ebaseaduslikuks ega riku kaebaja õigusi.

Pariisi Konventsiooni artikli 6 *quinquies* osa A lõike 1 *telle quelle* printsiip ei kuulu käesoleval juhul kauba *ice-cream cakes* suhtes kohaldamisele tulenevalt artikli 6 *quinquies* osa B lõikest 2.

Seadusest ei tulene, et tähisele tuleb anda õiguskaitse üksnes seetõttu, et varasemalt on tähis mõnes välisriigis kaubamärgina registreeritud. Kaubamärgile õiguskaitse andmine toimub konkreetsetes õigusruumis ning arvestades konkreetse riigi seadusi ja asjaolusid. Komisjon ei peatu osundatud Euroopa Kohtu ja apellatsioonikomisjoni varasematele otsustel. Iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt ning ei ole võimalik asendada otsuse põhjendusi varasemate otsustega.

Asjaolu, et taotleja omab varasemalt registreeritud ruumilist kaubamärki nr 30054, ei oma käesoleval juhul tähtsust. Võrreldavad ruumilised tähised ei ole identsed ja varasema registreeringu kaudu ei ole käesolevas vaidluses võimalik tunnustada hilisema kaubamärgi eristusvõimet.

Patendiameti otsuses on esitatud põhjendused, miks ei saa registreerida kaebaja kaubamärki kauba *ice-cream cakes* osas, kuid puuduvad põhjendused kaupade *Cooling ice, edible ice powder for use in icing machines, fruit ices* suhtes mitteregistreerimise osas.

Jääb arusaamatuks, miks käsitleb Patendiamet kaupu *Cooling ice, edible ice powder for use in icing machines, fruit ices* analoogselt jäätisetortidega ja miks ei ole ruumiline tähis nende kaupade osas registreeritav. Kuna Patendiamet ei ole oma otsuses põhjendanud, miks ei saa ruumilist kaubamärki registreerida kaupade *Cooling ice, edible ice powder for use in icing machines, fruit ices* osas, ei saa nimetatud kaupadega seonduvalt komisjon Patendiameti otsusele sisulist hinnangut anda.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et Patendiameti otsus ei ole osaliselt põhjendatud ja kuulub seetõttu osaliselt tühistamisele.

Vastavalt KaMS § 41 lg 4 on kaebuse rahuldamise korral kaebajal õigus tasutud riigilõiv tagasi saada. Kuna käesoleval juhul rahldatakse kaebus osaliselt, peab komisjon põhjendatuks tagastada ka riigilõiv osaliselt, summas 1250 krooni.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1 ja § 63 komisjon,

o t s u s t a s:

- 1) rahuldada kaebus osaliselt, tühistada Patendiameti 25.10.2007 otsus nr 7/R200403563 rahvusvahelise ruumilise kaubamärgi nr 828535 (taotlus nr R200403563) registreerimisest keeldumise kohta klassis 30 kaupade loetelu *Cooling ice, edible ice powder for use in icing machines, fruit ices* osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;**
- 2) tagastada kaebajale riigilõiv osaliselt, summas 1250 krooni.**

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.

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

Kui 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.

Allkirjad:

E. Sassian

P. Lello

S. Sulsenberg