

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 569-o

Tallinnas, 05.04.2005

Apellatsioonikomisjon koosseisus: Rein Laaneots (eesistuja), Kerli Tuuts ja Kirli Ausmees vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku COMPAGNIE GERVAIS DANONE, aadress: 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, FR poolt esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiameti 15.02.2002. a otsus nr 7/9700168 kaubamärgi „topsiku kujutis“ (kaubamärgitaotlus nr 9700168) registreerimisest keeldumise kohta.

Kaebus esitati 15.04.2002. a ja registreeriti nr 569 all ning anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Rein Laaneots'ale.

Kaebuse esitas patendivolinik Villu Pavelts, OÜ LASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn.

Kaebuse esitaja taotlus

Tühistada Patendiameti 15.02.2002. a otsus nr 7/9700168 kaubamärgi „topsiku kujutis“ (kaubamärgitaotlus nr 9700168) registreerimisest keeldumise kohta ning teha ettepanek vastu võtta uus otsus, millega registreerida kaubamärk.

Kaebuse esitaja poolt esitatud kaebuse sisu koos viidetega tõenditele esitatuna 15.04.2002. a

28. jaanuaril 1997. a. esitas COMPAGNIE GERVAIS DANONE - (société anonyme) (edaspidi DANONE) Patendiametile kaubamärgitaotluse registreerimaks tähist “topsiku kujutis” klassides 5, 20, 29, 30 ja 32. Taotlus võeti menetlusse numbri 9700168 all. Menetluse käigus loobus taotleja kaubamärgi registreerimisest klassis 20. Kaupade loetelu sisaldab:

Klass 5: *meditsiinilised dieetained, imiku-, väikelaste- ja lastetoidud;*

Klass 29: *konservitud ja kuumtöödeldud juur- ja puuvili; moosid ja konfitüürid; kõik meierei- ja piimatooted, mis kuuluvad sellesse klassi, eelkõige või, võikreem, margariin, rõõsk koor, juust, dessertkreemid, tordid, magustoidud, vahukoor, kohupiim, naturaalsed või puuvilja, teravilja, šokolaadi ja/või maitseaineid sisaldavad piimajoogid ja jogurtid.*

Klass 30: *lehttainas, maiustused, kondiitritooted, toidujää, mesi, suhkrusiirup, vürtsikastmed, sinep.*

Klass 32: *alkoholivabad joogid.*

27. oktoobril 1999. a võttis Patendiamet vastu kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse olles seisukohal, et kaubamärk on muutunud tavapäraseks osade klassis 29 nimetatud kaupade (naturaalsed või puuvilja, teravilja, šokolaadi ja/või maitseaineid sisaldavad piimajoogid ja jogurtid) osas. Kaebuse esitaja vaidlustas nimetaud otsuse tööstusomandi apellatsioonikomisjonis, mis otsustas Patendiameti otsuse tühistada menetlusnormide olulise rikkumise tõttu ning tegi Patendiametile ettepaneku taotlus uuesti läbi vaadata.

15. veebruaril 2002. a võttis Patendiamet vastu uue registreerimisest keeldumise otsuse. Nimetatud otsuses on Patendiamet asunud seisukohale, et kaubamärgi “topsiku kujutis” registreerimine oleks vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 7 lg 1 p 2, 4 ja 6, st kaubamärk on eristusvõimetu, on muutunud osade kaupade suhtes tavapäraseks ja ülejäänud kaupade osas on võimeline eksitama tarbijat.

Aadress:
Harju 11
15072

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 313 660

DANONE leiab, et see otsus tervikuna ei ole õiguspärane ning selles sisalduvad väited on paljasõnalised ja vastuolus nii omavahel kui ka faktilise olukorraga turul. Samuti ei ole Patendiamet järjekordselt teinud otsust kogu taotluses nimetatud kaupade osas. Lisaks paneb kaebuse esitajat imestama Patendiameti varasema seisukoha kardinaalne muutus, mis kaebuse esitaja hinnangul rikub õiguspärase ootuse printsiipi.

1. Varasemas kirjavahetuses taotlejaga asus Patendiamet peale taotlejapoolset lisamaterjalide esitamist seisukohale, et kaubamärk “topsiku kujutis” on registreeritav ilma piiranguteta klassides 5, 30 ja 32 ning klassi 29 suhtes kõigi kaupade v.a naturaalsed või puuvilja, teravilja, šokolaadi ja/või maitseaineid sisaldavad piimajoogid ja jogurtid (Patendiameti 10.05.1999. a teade). Sisuliselt oli Patendiamet juba otsustanud registreerida kaubamärgi kõikide ülejäänud kaupade suhtes. Kuna see otsus vormistati aga kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsusena KaMS § 12 lg 6¹ alusel (märgitud olid vaid need kaubad, mille osas registreerimist ei peetud võimalikuks), mitte KaMS § 12 lg 6² alusel, siis tuli see otsus tühistada menetlusnormide rikkumise tõttu. Kaebuse esitaja leiab, et kui Patendiameti otsus on tühistatud menetlusnormide rikkumise tõttu, siis taotluse uuesti läbivaatamisel ja uue otsuse tegemisel ei ole Patendiametil õigust varasemalt väljendatud seisukohta kardinaalselt muuta, kuna vastasel korral rikutaks õiguspärase ootuse põhimõtet, mis seisneb taotleja õigustatud ja põhjendatud ootuses, et tema kaubamärk saab õiguskaitse vähemalt osade taotluses nimetatud kaupade osas.

2. Patendiameti registreerimisest keeldumise otsus ei sisalda kõiki taotluses nimetatud kaupu. Kuna taotleja on menetluse käigus loobunud vaid klassist 20, siis jääb arusaamatuks klassi 29 kaupade loetelu piiramine. Nimelt on Patendiamet omal initsiatiivil jätnud otsusest välja järgmised taotluses nimetatud klassi 29 kuuluvad kaubad: *naturaalsed või puuvilja, teravilja, šokolaadi ja/või maitseaineid sisaldavad piimajoogid ja jogurtid*. Seega, kuna Patendiameti otsus ei hõlma kõiki taotletavaid kaupu, siis ei saa see otsus olla seaduslik.

Lisaks ülaltoodud punktides osundatud puudustele, on Patendiameti vaidlustatav otsus ebaõige ka sisuliselt, mis seisneb alljärgnevas:

3. KaMS § 7 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärke, millel puudub eristusvõime.

Patendiamet on pidanud kaubamärki “topsiku kujutis” eristusvõimetuks, kuna sellel *puuduvad iseloomulikud jooned, mille järgi tuvastada, millise ettevõtte poolt pakutavate toodetega tegemist on*.

Kaebuse esitaja arvates on selline seisukoht arusaamatu, kuna kaubamärgi nägemisel ei pea tarbija saama informatsiooni kauba tootja kohta (nt ettevõtte ärinimi, *house-mark* vms). Kaubamärgi funktsioon on mitte ettevõtte vaid ettevõtte kauba identifitseerimine. Näiteks ei selgu kaubamärgist LOTUS, et sellega tähistatud majapidamispaaber on toodetud Georgia-Pacific S.a.r.l. poolt või et kompvekid kaubamärgiga TEEKONNA on toodetud AS Kalev poolt. Kaubamärk “topsiku kujutis” on võimeline identifitseerima DANONE kaupu, st selliste topsikute kuju nägemisel on tarbijal võimalik aru saada, et nendes sisalduva toote näol on tegemist ühe kindla tootja (kelle nime ta ei pea teadma) kaubaga.

Registreerimiseks esitati kaubamärk “topsiku kujutis”, milline on oma olemuselt ainulaadne ning erinev teistest turul olevate toidukaupade ja jookide pakenditest just oma ümarate külgede poolest.

Patendiamet leiab, et *poest topsikusse pakendatud toodet ostes, ei mõtle tarbija selle peale, et tops, mis tal parajasti käes on, tundub lähemal uurimisel erinevana sellest topsist, mida ta eile ostis, kuna käesoleva topsi kumerus on paar millimeetrit suurem või väiksem*. Mida tarbija mõtleb või ei mõtle ei olegi aga siinkohal oluline, kuna tarbija juba näeb, et antud vaidluse aluseks olev topsiku kuju teistest erineb ning sellest arusaamiseks ei ole vaja hakata pakendit lähemalt uurima. Kaebuse esitaja esindajale jääb arusaamatuks Patendiameti eeldus nagu oleksid kõik topsikud ühesugused (*Patendiamet on seisukohal, et*

keskmine tarbija teeb üldjuhul erinevate firmade toodete vahel vahet pakenditel olevate kaubamärkide või tootja nime järgi, mitte pakendi kuju järgi - otsus lk 2, 6. lõik) ja et tarbija peab neil vahetegemiseks neid lähemalt uurima. Pakend on täpselt samasugune ja samadel alustel kaubamärgina registreeritav tähis nagu sõna või kahemõõtmeline kujutis ning ei saa eeldada nende tavapärasust. Seda kinnitab ka KaMS § 6 lg 1, mis võrdsustab sõnalised, kujutuslikud ja ruumilised tähised.

Oluliseks lähtekohaks registreerimisest keeldumisel ongi Patendiameti väide, et vaadeldava topsiku kujule iseloomulikke elemente kasutavad paljud ettevõtted oma toodangu pakendite puhul. Kaebuse esitaja esindaja järeldab sellest, et nimetatud väidetava asjaolu tõttu ei saa Patendiamet pidada kaubamärki "topsiku kuju" iseenesest eristusvõimeliseks. Samas ei ole Patendiamet millegagi tõendanud ega andnud viiteid materjalidele, mille alusel on leitud et kaebuse esitaja kaubamärgile iseloomulikke elemente kasutavad paljud ettevõtjad. Seega on eristusvõime puudumine üksnes väidetav ning paljasõnaline ning puudub alus pidada kaubamärki "topsiku kujutis" eristusvõimetuks.

4. KaMS § 7 lg 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses.

Patendiameti hinnangul on *registreerimiseks esitatud topsiku kujutis muutunud tavapäraseks majandus- ja äritegevuses meierei- ja piimatoodete, imiku-, väikelaste- ja lastetoitude, maiustuste ja alkoholivabade jookide pakendamisel.*

Asjaolul, et loetletud kaupade pakendamisel on nimetatud tähis väidetavalt muutunud tavapäraseks ei ole tähtsust, kuna nii loetletud kaupade pakendamine kui ka kaupade pakendamine üldiselt on teatavasti teenus, mis kuulub klassi 39 ning pakendamise kui teenuse tähistamiseks ei ole kaubamärgitaotlust esitatud.

Samas ei ole antud sättega vastuolus kaubamärgi "topsiku kujutis" registreerimine ka eespool nimetatud kaupade osas.

KaMS § 7 lg 1 p 4 sõnastusest tulenevalt on see säte kohaldatav üksnes juhul, kui soovitakse registreerida tavapäraseks muutunud tähisega identset tähist (*/.../ ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks /.../*). Laiendava tõlgenduse (st sätte kohaldamise "sarnastele tähistele") välistab ka § 7 lg 1 p 3 (*ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes /.../ või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud*), mille alusel on võimalik keelduda nt kauba liiki näitava tähisega sarnase tähise registreerimisest. Seega on seadusandja selgelt määratlenud vahe mitteregistreeritava tähise ja sellega sarnase tähise vahel. Et § 7 lg 1 p 4 ei näe ette tavapäraseks muutunud tähisega sarnase või analoogilise vms tähise registreerimisest keeldumist ning samuti Patendiamet ise on keeldumise otsuses möönud võimaluse olemasolu, et täpselt sellist kuju keegi teine ei kasuta (otsus lk 3, 2. lõik), siis on antud sätte rakendamine kaubamärgi "topsiku kujutis" registreerimisest keeldumisel ilmselt väär.

Lisaks esineb Patendiameti põhjendustes vastuolu, kuivõrd esmalt väidetakse otsuses, et *registreerimisest esitatud pakkenõu kujutist /.../ võib pidada turul laialt levinuks ning vastavates majandus- ja ärivaldkondades üldkasutatavateks*, mille järel leitakse, et *on võimalik, et täpselt sellist kuju rohkem kaubanduses ei esine*. Kuna DANONE on kirjavahetuses Patendiametiga kinnitanud, et sellise kujuga topsikut kasutab üksnes tema, siis jääb Kaebuse esitajale arusaamatuks, millistele materjalidele või andmetele tuginedes loeb Patendiamet taotletava pakendi kuju tavapäraseks. Veelgi enam, ka Patendiameti poolt kirjavahetuse käigus esitatud materjalid kinnitavad, et sellist pakendit ei kasuta keegi peale DANONE.

Siiski, kui asuda seisukohale, et nimetatud tähis (topsiku kujutis) on tavapäraseks muutunud, siis eeldab antud asjaolu, et tähisel on olnud eristusvõime, mis kasutamise käigus on kadunud või “lahustunud”. Paraku ei ole Patendiamet toonud ühtegi tõendit ega veenvat argumenti, mis oleks antud kaubamärgi eristusvõime lahustumist kinnitanud.

5. KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Kaubamärgi võime olla oma olemuselt tarbijat eksitav, on Patendiamet tuletanud lähtudes ekslikust väitest kaubamärgi tavapäraseks muutumisest. Seega, kuna väite aluseks on olnud vale väide, siis loogiliselt võttes ei saa ka teine väide olla õige.

Kaebuse esitaja esindaja nõustub Patendiametiga selles osas, et KaMS § 7 lg 1 p 6 ei nõua tarbija eksitamise tõendamist. Küll aga peab vaadeldava sätte rakendamiseks eksisteerima täiesti kindel tarbijate eksitamise võimalus. Arvestades tänapäevaseid kaupade, eelkõige toiduainete, turustamise väljakujunenud praktikat, võimalusi ja nõudeid ei ole aga selline eksitamise võimalus sugugi reaalne. Lähtudes tarbijakaitseadusest (TkS) peab toode olema markeeritud vastavate kaupa iseloomustavate kirjadega (TkS § 6 lg 2 - *Tarbijale müüdav kaup või teenus peab olema varustatud eestikeelse teabega, sealhulgas markeeringu või kasutamisyhendamise vastavalt kohustuslikele nõuetele*. TkS § 7 p 1 kohaselt on müüja kohustatud kauba pakkumisel ja müümisel tagama kauba ja teenuse vastavuse viidatud § 6 lg 2 nõudele ning TkS § 7 p 2 kohaselt andma vajalikku ja tõest eestikeelset teavet pakutava kauba või teenuse omaduste, hinna, päritolu, kasutamistingimuste jms. kohta). Ülaltoodust tulenevalt ei ole võimalik, et tarbija üksnes pakendist lähtuvalt saab kauba liigi suhtes eksitunud.

Kaebuse esitaja esindaja hinnangul on Patendiamet keskmise tarbija intelligentsi ja tähelepanuvõimet ilmselt alahinnanud. Seda kinnitavad nii Patendiameti seisukoht, et tarbija ei tee kauba tootja kohta järeldust üksnes pakendist lähtudes, kui ka väide, et tarbija võib üksnes pakendist lähtuvalt saada eksitatud kauba liigi osas. Just viimane väide tekitab põhjendamatuid piiranguid tootjatele, kes tugeva konkurentsi tingimustes soovivad uute ideedega turule tulla, et tarbija tähelepanu võita. Samas on tarbija harjunud tänapäeva kiiresti areneva ja muutuva elu juures, et kaupu pakendatakse tavapärasest erineval viisil ja erilise kujuga pakenditesse.

6. Lisaks ülaltoodud argumentidele soovib kaebuse esitaja rõhutada, et antud kaubamärk on registreeritud tema päritoluriigis Prantsusmaal, mille tõendamiseks on esitatud Patendiametile nõuetekohane päritoluriigi tunnistus. Viidates nimetatud registratsiooni olemasolule, taotles kaebaja *telle quelle* printsiibi kohaldamist, millest Patendiamet keeldus viidates Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* lg B p-le 2 tuginedes registreerimiseks esitatud tähise üldkasutatavusele ja eristustunnuste puudumisele.

Kaebaja arvates ei ole Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* lg B p-i 2 kohaldamine õiguspärane, kuna juba ülaltoodud põhjustel ei ole kinnitust leidnud kaubamärgi “topsiku kujutis” eristustunnuste puudumine ega ka sellise tähise üldkasutatavus.

Kokku võttes kõike eeltoodut, rikub Patendiameti otsus kaubamärgi “topsiku kujutis” registreerimisest keeldumise kohta õiguspärase ootus põhimõtet ning on vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 2, 4 ja 6 ja Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* A lõikes 1 sätestatud *telle quelle* printsiibiga.

Asja õige lahendamise huvides palume apellatsioonikomisjonil nõuda Patendiametilt välja ja võtta asja juurde kõik kaubamärgitaotlust nr 9700168 puudutavad materjalid.

Juhindudes KaMS § 13 lg 1 palutakse tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “topsiku kujutis” registreerimisest keeldumise kohta ning teha Patendiametile ettepanek võtta vastu uus otsus, millega registreerida kaubamärk.

Lisa - Koopia Patendiameti 15.02.2002. a kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsusest nr 7/9700168.

Patendiameti seisukoht esitatuna 15.02.2002. a otsuses nr 7/9700168

1. *KaMS § 7 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, millel puudub eritusvõime.*

Eristusvõimeliseks loetakse kaubamärke, mis võimaldavad eristada kaupa või teenust päritoluallika järgi, st võimaldavad sihtgrupi (samaliigiliste toodete) tarbijatel toodet valides teha vahet eri allikatest pärinevate kaupade või teenuste vahel.

Kaubamärgil „topsiku kujutis“ puudub eritusvõime, sest registreerimiseks esitatud topsiku kujul puuduvad iseloomulikud jooned, mille järgi tuvastada, millise ettevõtte poolt pakutavate toodetega on tegemist.

Käesoleval juhul ei saa pidada topsiku kujutise väiksemat või suuremat kumerust eristavaks tunnuseks, kuna topsiku ümar kuju võimaldab tarbijal toote tarbimisel jõuda optimaalse tulemuseni, st 100 % tarbimiseni. Järelikult on antud juhul toote kumeruse puhul tegemist vaid funktsionaalse elemendiga, mida kasutavad paljud ettevõtted oma toodete pakendite puhul.

Reaalses turusituatsioonis, poest topsikusse pakendatud toodet ostes, ei mõtle tarbija selle peale, et tops, mis tal parajasti käes on, tundub lähemal uurimisel erinevana sellest topsist, mida ta eile ostis, kuna käesoleva topsi kumerus on paar millimeetrit suurem või väiksem. Tuleb ka arvestada, et taotluses esitatud toodete näol ei ole tegemist eriti kallite, luksuslike või harva tarbitavate toodetega, mille puhul on võimalik eeldada, et tarbija uurib neid ostes kõrgendatud tähelepanuga. Seega ei ole kaubamärgil olev topsiku kujutis tajutav kaubamärgina, vaid lihtsalt tavalise pakendina. Samuti asjaolu, et pakkenõu on reproduktsioonil esitatud tavapärasest erinevas asendis, st ümberpööratult, ei muuda tähise tegelikku olemust.

Patendiamet on seisukohal, et keskmine tarbija teeb üldjuhul erinevate firmade toodangu vahel vahet pakenditel olevate kaubamärkide või tootja nime järgi, mitte pakendi kuju järgi. Tarbija eristab üht toodet teisest üksnes selle pakendi järgi juhul, kui see pakend on tõepoolest antud toote tavapärase pakenditega võrreldes ainulaadse kujuga. Kuid taotleja poolt registreerimiseks esitatud pakkenõu ei ole niivõrd omapärane, et keskmine tarbija suudaks ilma kaubamärki või firma nime lugemata üksnes pakendi järgi kindlaks teha, et selles on ühe kindla tootja tooted. Seega – registreerimiseks esitatud topsi kuju, millel puuduvad iseloomulikud tunnused, milleks võivad olla näiteks värvikombinatsioon, sõnaline element või harjumuspärasest erinev kujundus, ei ole kaubamärgina registreeritav, kuivõrd see ei ole võimeline eristama antud toodet teistest samaliigilistest toodetest.

Lähtudes eeltoodust ei vasta registreerimiseks esitatud tähis KaMS § 7 lg 1 p 2 toodud eritusvõime nõudele, st registreerimiseks esitatud tähis ei erista DANONE kaupu teiste firmade samaliigilisest toodangust.

2. *KaMS § 7 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse või majandus- ja äritegevuses.*

Registreerimiseks esitatud topsiku kujutis on muutunud tavapäraseks majandus- ja äritegevuses meierei- ja piimatoodete (sh dessertkreemide, magustoitude, kohupiima, rõõsa koore, vahukoore, juustu), imiku-, väikelaste- ja lastetoitude, maiustuste ja alkoholivabade jookide pakendamisel.

Registreerimiseks esitatud pakkenõu kujutist ja sellele kujult sarnanevaid pakendeid võib pidada turul laialt levinuks ning vastavates majandus- ja ärivaldkondades üldkasutatavateks. Nimetatud väite kinnituseks on Patendiamet esitanud taotlejale

hulgaliselt materjale ning samuti kinnitab seda ka reaalne turusituatsioon, millega kõigil asjast huvitatud isikutel on võimalik tutvuda (nt suuremates toiduaineid müüvates kauplustes). Taotluses esitatuga analoogilistes pakendites tooteid võib leida kaubamärkide *Zott, Ehrmann, Alma, Valio, Ingman* jpt all turustatuna.

Taotleja on Patendiameti tähelepanu juhtinud asjaolule, et DANONE poolt kasutusele võetud pakend on olemuslikult ainulaadne ja ei leia sellisel kujul kasutamist ühegi teise ettevõtja poolt. Patendiamet on arvamusel, et on võimalik, et täpselt sellist kuju rohkem kaubanduses ei esine, kuid Patendiamet ei olegi väitnud, et pakendamisel on kasutusel üksnes identsed pakendivormid. Identsuse nõuet ei sätesta ka KaMS. Taotleja poolt erilise omadusena rõhutatud topsiku „eriline voolujooneline (munajas) kuju“ on enamal või vähemal määral omane enamusele turul olevatest analoogilistest pakenditest ja on toote harjumuspärase kuju tavaline variatsioon. Taotletava topsiku voolujoonelisus ja kumerus ei ole nii iseloomulik ja silmatorkav, et ta üldmuljelt erineks analoogilistest pakenditest. Taotleja tähelepanu on juhitud asjaolule, et esitatud pakkenõu kujule sarnanevaid pakendeid võib pidada laialt levinuks ja tüüpiliseks ning nende erinevused ei ole tajutavad keskmise tähelepanu juures. Seetõttu ei nõustu Patendiamet taotleja väitega, et tegemist on olemuslikult ainulaadse ja sellisel kujul varem mitte kasutatud pakendiga.

Taotleja väide selle kohta, et tähis peaks olema muutunud tavapäraseks enne prioriteedikuupäeva või taotluse esitamise kuupäeva, ei ole asjakohane, sest seadus sellist nõuet ei sätesta.

3. *KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.*

Kuna kaubamärgil olev topsik on muutunud tavapäraseks meierei- ja piimatoodete (sh dessertkreemide, magustoitude, kohupiima, rõõsa koore, vahukoore), imiku-, väikelaste- ja lastetoitude, maiustuste ja alkoholivabade jookide pakendina, siis ülejäänud kaupade pakendina on see oma olemuselt tarbijat eksitav kauba liigi suhtes.

Kui sellisesse pakendisse on pakendatud lehttainas, kondiitritooted, mesi, suhkrusiirup, vürtsikastmed, sinep, toidujää, margariin, või, võikreem, tordid või meditsiinilised dieetained, on see pakend tarbijat eksitav, sest keskmise tähelepanelikkuse juures võib tarbija lähtuda varasemast teadmistest sellistesse pakenditesse pakendatavate kaupade kohta ning teha sellest lähtuvalt vale ostu.

Lähtuvalt KaMS § 7 lg 1 p 6 sõnastusest ei pea olema tõestatud, et tarbijad täiesti kindlalt tajusid kaubamärki eksitavana. Käesoleval juhul on tarbija eksitavus võimalik, kuna on üldteada, milliseid kaupu analoogilistesse pakenditesse pakendatakse ja milliseid mitte.

Taotletavate kaupade puhul on tegemist toiduainetega, mille turustuskanalid on samad ning seega on eksitamine võimalik ja reaalne.

4. Taotleja on soovinud, et kaubamärgi registreerimisel rakendataks *telle quelle* printsiipi. Tuginedes tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* lõike B punktile 2 võib *kaubamärkide registreerimise, millele nimetatud artikli kehtivus laieneb, tagasi lükata või kehtetuks tunnistada juhul kui märgil puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, päritolukoha võivalmistusaja märkimiseks või mis on saanud üldkasutatavaks igapäevases keeles või ausates ja püsivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse.*

Tulenevalt registreerimiseks esitatud tähise üldkasutatavusest ning eristustunnuste puudumisest ei ole antud juhul *telle quelle* printsiip rakendatav.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 12 lg 6¹ võttis Patendiamet kaubamärgi „topsiku kujutis“ registreerimisest keeldumise otsuse.

Patendiameti seisukoht kaebuse nr 569 kohta esitatuna 20.01.2005. a

DANONE esitas 15.04.2002. a apellatsioonikomisjonile kaebuse Patendiameti 15.02.2002. a kaubamärgi „topsiku kujutis“ registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/9700168 peale klassides 5, 29, 30, 32.

Kaebuse esitaja esitas 28.01.1997. a klassis 5, 20, 29, 30, 32 registreerimiseks kaubamärgi „topsiku kujutis“. Klassi 29 loetelus sisaldasid järgmised kaubad: konservitud ja kuumtöödeldud juur- ja puuvili; moosid ja konfitüürid; kõik meierei- ja piimatooted, mis kuuluvad sellesse klassi, eelkõige või, võikreem, margariin, rõõsk koor, juust, dessertkreemid, tordid, magustoidud, vahukoor, kohupiim, naturaalsed või puuvilja, teravilja, šokolaadi ja/või maitseaineid sisaldavad piimajoogid ja jogurtid.

Patendiamet nõustub kaebusega osas, et teatud klassi 29 kuuluvad kaubad on jäetud ekslikult tehnilise vea tõttu uue 15.02.2002. a kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse formuleerimisel loetelust välja. Patendiameti otsus oleks pidanud laienema ka algses taotluses sisaldunud kaupadele klassis 29, milledeks on naturaalsed või puuvilja, teravilja, šokolaadi ja/või maitseaineid sisaldavad piimatooted ja jogurtid.

Leiame, et seoses eeltoodud menetlusnormide rikkumisega ei ole Patendiameti 15.02.2002. a kaubamärgi „topsiku kujutis“ registreerimisest keeldumise otsus nr 7/9700168 klassides 5, 29, 30, 32 seaduslik.

Lähtudes eeltoodust ja tuginedes otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 12 lg 6¹ ja hetkel kehtiva KaMS § 39 lg 2, palub Patendiamet apellatsioonikomisjonil Patendiameti 15.02.2002. a otsus tühistada ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus uuesti läbi vaadata ja teha taotluse osas uus otsus.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud kaebuse materjalidega, leiab, et kaebus tuleb rahuldada.

Otsuse põhjendus: Patendiamet on antud asjas 15.02.2002. a. kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses järjekordselt menetlusnorme rikkunud, st teatud klassi 29 kuuluvad kaubad otsuse formuleerimisel loetelust välja jätnud (vt Patendiameti seisukoht kaebuse kohta esitatuna 20.01.2005. a.). Siit tulenevalt on apellatsioonikomisjon nõus Patendiameti ettepanekuga Patendiameti 15.02.2002. a otsuse tühistamise ja Patendiametile ettepaneku registreerimistaotluse uuesti läbivaatamise ja uue otsuse tegemise osas.

Eeltoodu alusel, juhindudes Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 12 lg 6¹ ja § 13 lg 1 ning hetkel kehtivast KaMS § 41 lg 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada välismaise juriidilise isiku COMPAGNIE GERVAIS DANONE poolt esitatud kaebus ja tühistada Patendiameti 15.02.2002. a otsus nr 7/9700168 ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Kaebuse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kaebuse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses ja kes soovib jätkata vaidlust hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

R. Laaneots

K. Tults

K. Ausmees