

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 636-o**

Tallinnas, 17. jaanuaril 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Priit Lello ning Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Société des Produits Nestlé S.A., aadress: Avenue Nestlé 55, Vevey CH-1800, Šveits poolt esitatud kaebuse Patendiameti otsuse vastu registreerida piiranguga kaubamärk La Cremeria + kuju (rahvusvaheline registreering nr 736655) klassis 30.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Patendiamet otsustas 24.10.2002. a (otsus nr 7/R200002153) registreerida Société des Produits Nestlé S.A. kaubamärgi **La Cremeria + kuju** (rahvusvahelise reg nr 736655) piiranguga, mis seisnes sõna **La Cremeria** mittekaitstavaks osaks määramises. Oma otsust põhjendab Patendiamet järgmiselt:

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 7 lg 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Sõna **La Cremeria** tähendab itaalia keeles piimabaari, piimakauplust, kauplust, kus müüakse piima ja kooretooteid, maiustusi, külmutatud ja muid toidukaupu (sõnastikud Dizionario Garzanti, Babylon online). Seetõttu sõna **La Cremeria** näitab kaupade liiki, andes informatsiooni, et tegemist on toidukaupadega.

Taotleja on leidnud, et kuna kaupade loetelus puuduvad piim ja piimatooted, siis ei saa sõna **La Cremeria** näidata loetelus esitatud kaupade liiki. Kuid ei ole välistatud, et kaupluses, kus müüakse esmajoones piimatooted või esmajoones leivatooteid ei või müügil olla ka teisi toidukaupu. Kaubamärgi alusel, mis sisaldab sõna piimapood või piimabaar, eeldab tarbija tõenäoliselt, et selle märgiga tähistatakse toidukaupu, mitte näiteks tehnikakaupu või jalatseid. Vastavalt itaalia-itaalia seletavale sõnaraamatule Dizionario Garzanti on **La Cremeria** kauplus, kus lisaks piimatoodetele müüakse ka maiustusi, magusaid tooteid, külmutatud tooteid jne. Seega on kaubamärgi loetelus esitatud tooted traditsiooniliselt müügil sellises kaupluses ning sõna **La Cremeria** näitab nende toodete osas kaupade liiki.

**La Cremeria** tähendab lisaks kauplusele ka piimabaari. Nii nagu näiteks kohvikutes ei pakuta üksnes kohvi, ei pakuta ka piimabaaris üksnes piima. Sõna **La Cremeria** näitab kaupade liiki toodete osas, mis on tavapäraselt müügil sellises kaupluses või mida tavapäraselt pakutakse sellises baaris.

Taotleja on viidanud, et itaaliakeelne sõna **La Cremeria** ei pruugi olla arusaadav enamusele Eesti tarbijatest ning ei saa seetõttu osutada kaupade liiki näitavaks. KaMS § 7 lg 1 p 3 on mõeldud esmajoones teiste ettevõtjate huvide kaitseks. Kaupade liigile osutuv tähis on oma kaupade kirjeldamiseks ning nende kohta info edastamiseks vajalik teistele ettevõtjatele. Isegi kui Eesti tarbija ei saa aru sõna **La Cremeria** tähendusest, ei oleks õiglane olukord, kus selle sõna kasutamiseks ainuõiguse andmine ühele ettevõtjale saaks oma tegevuse laiendamisel ja kaubamärgi registreerimisel takistuseks mõnele teisele Itaalia

päritolu ettevõtjale, kes samuti soovib ära märkida, et tegemist on sellises kaupluses või baaris müüdavate toodetega. Seega ei ole tähis **La Cremeria** klassis 30 kaubamärgina registreeritav.

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 kaubamärki kasutatakse, või majandus- ja äritegevuses.

Sõna **La Cremeria** tähendusega piimabaar, piimakauplus on muutunud toidukaupade osas tavapäraseks ja selle sõna kasutamise kohta leidub näiteid internetis, nt internetiaadressid

<http://lacremeria.8m.com/>;

<http://www.lacremeria.it/>;

[http://www.carunar.it/La Cremeria.htm](http://www.carunar.it/La_Cremeria.htm);

<http://www.cremerialattaio.it/gluten.htm>;

<http://www.webhousemessina.com/calabria.htm>;

<http://bonifacio.reggionet.it/database/urp/cavrigo.nsf/pagine/82C759F684EDD92CC12568BA0048B721?OpenDocument>.

Taotleja on leidnud, et tänapäeval ei ole enam olemas spetsiaalseid piimakauplusi. Kuid isegi kui tänapäeval ei ole enam levinud kauplused, kus müüakse ainult ühte liiki toidukaupu, ei tähenda see siiski, et toidukaupluse nimetused nagu näiteks piimapood, saiapood, leivapood, lihapood funktsioneeriks kaubamärgina. Samuti ei saa väita, et kaupluste spetsialiseerumine müügi osas on täiesti kadunud. On siiski olemas kauplusi, kus müüakse esmajoones piimatooted või maiustusi või lihatooteid. Näiteks Eestis „Leiburi“ kauplus, kus müüakse esmajoones leiva-, pagari- ja kondiitritooteid, „Kalevi“ kauplus, kus müüakse maiustusi. Isegi kui tänapäeval on rohkem levinud universaalsed kauplused, kus müüakse kõiki tooteid, viitavad sellised tähised nagu piimapood, saiapood, leivapood, lihapood ikkagi vaid toidukaupade tavapärasele müügikohale ega funktsioneerid kaubamärgina, mis võimaldaks identifitseerida konkreetse ettevõtja kaupu.

Toidukaupade müügikohtade nimetused nagu piimapood, saiapood, leivapood, lihapood on muutunud toidukaupade valdkonnas tavapäraseks. Samuti on tähised nagu baar, restoran, kohvik, kus pakutakse toidukaupu, muutunud nende kaupade osas tavapäraseks. Kohvikutes ei pakuta üksnes kohvi vaid ka muid tooteid. Sama kehtib piimabaari kohta.

Taotleja on märkinud, et sõna **La Cremeria** ei ole muutunud tavapäraseks Eesti turul ning leidnud, et kuna Eesti KaMS reguleerib kaubamärkide registreerimist Eesti territooriumil, siis tuleks tähise tavapärastust hinnata üksnes Eesti ulatuses. KaMS § 7 lg 1 p 4 ei sätesta, et tähis peab olema muutunud tavapäraseks nimelt Eestis. Kaubamärgi territoriaalne ulatus tähendab seda, et Eesti kaubamärgiseadus võimaldab reguleerida kaubamärkide registreerimist ja kasutamist Eestis ning mitte mõnes teises riigis. See ei tähenda aga, et kõik tavapärased või kirjeldavad tähised, mis on muutunud tavapäraseks teistes riikides ja veel mitte Eestis, peavad olema Eestis registreeritavad. Kõikide riikide kaubamärgiseadused on territoriaalse ulatusega ning ühe riigi KaMS ei saa rakendada teises riigis. Majandus-, kaubandus- ja ärisuhetes ei ole riigid isoleeritud, vaid omavahel tihedas suhtlemises. Seetõttu arvestatakse ekspertiisis ka üldiselt olukorda majandus- ja äritegevuses teistes riikides, mitte üksnes oma riigi territooriumil. Oma tegevuse laiendamisel ja märkide registreerimisel ei tohiks ettevõtjaile takistuseks saada tavapäraste ja/või kirjeldavate tähistest sisaldumine kaubamärkides.

Vastavalt KaMS § 7 lg 3 loetakse KaMS § 7 lg 1 p 2, 3, 4 või 5 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Lähtudes eeltoodust ja KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4, § 7 lg 3 ning § 12 lg 6<sup>3</sup> alusel võttis Patendiamet vastu kaubamärgi **La Cremeria + kuju** registreerimise piiranguga otsuse, määrates sõna **La Cremeria** kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

### Šveitsi äriühingu Société des Produits Nestlé S.A. kaebus

23.12.2002. a esitas Šveitsi äriühing Société des Produits Nestlé S.A. (keda esindab patendivolinik Jüri Käosaar) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse, milles palus tühistada Patendiameti otsuse rahvusvahelise kaubamärgi **La Cremeria + kuju** registreerimise kohta osas, mis puudutab sõna **La Cremeria** mittekaitstavaks osaks määramist ning teha Patendiametile ettepanek rahvusvaheline registreering nr 736655 uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

19.03.2003. a lisas kaebuse esitaja sellele kaebusele kirjaliku selgituse koos tõenditega. Kaebuse esitaja on seisukohal, et Patendiamet on käesoleval juhul ebaõigesti kohaldanud KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4, § 7 lg 3 ning § 12 lg 6<sup>3</sup>, kuna sõna **La Cremeria** mittekaitstavaks osaks määramise aluseid ei esine.

Patendiamet leidis, et sõna **La Cremeria**, mis itaalia keeles tähendab piimakauplust või piimabaari, näitab ühelt poolt kaupade liiki (KaMS § 7 lg 1 p 3) ning teisalt on muutunud tavapäraseks toidukaupade osas (KaMS § 7 lg 1 p 4).

Kaubad, mis on hõlmatud rahvusvahelise registreeringuga nr 736655, on järgmised:

Chocolate products [*šokolaaditooted*], confectionery [*maiustused*], pastry goods [*kondiitritooted*], cakes [*koogid*], pastries [*kondiitritooted*], ices [*jäätis*], desserts made from vegetable products and other desserts based on serials [*taimsetest produktidest valmistatud magustoidud ning muud teraviljasaadustel baseeruvad magustoidud*], puddings [*pudingid*]; edible ice [*toidujää*], products for preparing edible ices [*tooted toidujää valmistamiseks*]; all the above goods containing cream [*kõik eelnimetatud koort sisaldavad tooted*]; coffee [*kohv*], coffee extracts and preparations made from coffee [*kohviekstraktid ja kohvist valmistatud tooted*]; coffee substitutes and artificial coffee extracts [*kohvi aseained ja kohvi aseainete ekstraktid*]; tea [*tee*], tea extracts and preparations made from tea [*tee-ekstraktid ja teest valmistatud tooted*]; cocoa and cocoa-based preparations [*kakao ja kakao baasil valmistatud tooted*], sweet goods [*kompvekid*]; sugar [*suhkur*]; natural sweeteners [*looduslikud magusained*]; bakery goods [*pagaritooted*], bread [*leib*], yeast [*pärm*], biscuits [*küpsised*]; honey and honey substitutes [*mesi ja meesendajad*]; breakfast cereals [*teraviljasaadused hommikusöögiks*], rice [*riis*], pasta [*makaronitooted*], foodstuffs made with rice, flour or wheat, also in the form of prepared dishes [*riisi, jahu või nisuga valmistatud toiduained, sh valmisroogadena*]; sauces [*kastmed*]; products for flavoring or seasoning foodstuffs [*lõhna- ja maitseained toiduainetes kasutamiseks*], salad creams and dressings [*salatikoored ja -kastmed*], mayonnaise [*majonees*].

Kaebuse esitaja on seisukohal, et isegi kui eeldada, et sõna **La Cremeria** teadvustatakse laialdaselt kui piimakauplust või piimabaari, ei oleks see sõna sellegipoolest kaupade liiki näitav ega tavapärase taotletavate kaupade osas.

Piimakauplus/piimabaar võiks olla ehk tavapärase ja/või liiki näitav teenustel klassides 35 (nt piimakaupluse pidamine, jaemüügiteenused) ja 43 (nt baariteenused), kuid ei ole seda ühegi klassi 30 kauba osas, mis on nimetatud rahvusvahelise registreeringus nr 736655. Patendiamet on põhjendanud sõna **La Cremeria** mittekaitstavaks osaks määramist üksnes sellega, et ei ole välistatud, et piimakaupluses võidakse müüa ka teisi toidukaupu. Samuti väidab Patendiamet, et toidukaupade müügikohtade nimetused nagu piimapood, saiapood jne on muutunud tavapäraseks. Samas, isegi kui see on nii, olekski piima- või saiapood tavapärase just vastavate müügikohtade tähistusena ja mitte nende kaupade tähistusena, mis on nimetatud kaebaja rahvusvahelises registreeringus. Tuleb märkida, et Patendiameti otsusest ei nähtu, et Patendiamet üldse oleks süüvinudki rahvusvahelises registreeringus nr 736655 märgitud kaupadesse. Patendiamet ei ole esitanud mitte ühtegi argumenti või

tõendit selle kohta, miks peaks spetsialiseerunud piimapoes/piimabaaris olema müügil nt leib, pärm, mesi jne, vaid on üksnes kokkuvõtvalt konstateerinud, et piimakaupluses võidakse müüa mitmeid toidukaupu. Asjaolu, et piimakaupluses või piimabaaris võidakse müüa ülalnimetatud kaupu, ei muudakski aga iseenesest seda sõna tavapäraseks/liiki näitavaks nende konkreetsete kaupade jaoks. KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4 on võimalik kohaldada üksnes siis, kui neist sätetest tulenev esineb vahetult taotletavate kaupade puhul. Siinjuures juhib kaebuse esitaja tähelepanu ka sellele, et sõnaline kaubamärk **La Cremeria** on registreeritud klassis 30 kaubale “jääätised” isegi Itaalias (Lisa 1). Seega on sõna **La Cremeria** peetud kaitstavaks klassi 30 kaupadel isegi riigis, kus see sõna saab üheselt olla mõistetav kui “piimakauplus”/“piimabaar”. Põhjendamatu oleks asuda teistsugusele seisukohale Eestis, kus sõna **La Cremeria** sarnaseid assotsiatsioone ei tekita.

Kaebuse esitaja rõhutab, et ka juhul, kui kusagil mujal (näiteks Itaalias) võiks olla põhjendatud sõna **La Cremeria** pidamine taotletavate kaupade osas liiki näitavaks/tavapäraseks, ei esine need asjaolud Eestis. KaMS § 7 lg 1 p 3 või 4 kohaldamine oleks õigustatud üksnes juhul, kui Eestis elavad isikud peaksid sõna **La Cremeria** kaupade liiki näitavaks/tavapäraseks tähiseks, s.t registreerimisest keeldumise (mittekaitstavaks osaks määramise) alused peavad olemas olema Eesti territooriumil. See KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4 sõnaselgelt väljaütlemata printsiip tuleneb kogu kaubamärgiseaduse mõttest (vt KaMS §-d 1 - 3, § 5 lg 1, § 37). Samuti tuleneb nimetatud põhimõtte kaubamärkide õiguskaitselise territoriaalsest iseloomust – kui kaubamärkide õiguskaitselise ei peaks olema seotud konkreetsete riikide territooriumitega, puuduks vajadus registreerida ühte kaubamärki eri riikides eraldi. Piisaks ühest nõ “ülemaailmsest” kaubamärgist, mille registreerimiseks saaks esitada taotluse nn “Maailma Patendiametile” ning millisel juhul taotlus rahuldataks kas kogu maailma ulatuses või üldse mitte.

Oma otsuses on Patendiamet KaMS § 7 lg 1 p 3 seoses pelgalt sedastanud, et “la cremeria” itaalia keeles tähendab piimakauplust/piimabaari, jättes aga põhjendamata ja tõendamata, kas sellisena käsitleb seda sõna ka valdav elamus Eesti territooriumil elavatest isikutest. KaMS § 7 lg 1 p 4 käsitledes on Patendiamet otse välja öelnud, et Patendiameti arvates ei pea tähis olema muutunud tavapäraseks nimelt Eestis, kuna seda KaMS § 7 lg 1 p 4 ei säteta. Sellest seisukohast nähtub, et Patendiamet on kaubamärgiseadust valesti tõlgendanud. Vastupidi – kuna KaMS ei säteta, et nt kaubamärgi tavapärasuse hindamisel saab või tuleb arvesse võtta tavapärasust ka väljaspool Eestit, siis on võimalik neid asjaolusid hinnata üksnes Eesti olukorrast lähtuvalt. Seaduse selline sisu on ka täiesti arusaadav ning õige, kuna kaubamärgi registreerimine Eestis annab ainuõiguse kasutada kaubamärki samuti ainult Eestis ning mitte muudes riikides, kus tähis võib-olla tõesti tavapärane on (või kus esinevad muud KaMS § 7 lg 1 sätetatud asjaolud).

Kaebuse esitaja eespool juba märkis, et taotletavate kaupade osas ei oleks ka sõnad “piimakauplus” või “piimabaar” Eestis nende kaupade liiki näitavad või tavapärased. Ammugi siis mitte ei ole sõna “la cremeria” taotletavate kaupade osas Eestis kaupade liiki näitav või tavapärane. Kõik Patendiameti argumendid põhinevad sõna “la cremeria” tähendusele itaalia keeles. Samas on Patendiamet jätnud arvestamata asjaoluga, et Eesti elanikkonna hulgas ei ole itaalia keele oskajate hulk arvestatavalt suur. Patendiamet ei ole ka esitanud ühtegi tõendit, mis võiks kinnitada, et see nii on, vaid hoopis ise mõnab otsuses, et Eesti tarbija ei pruugi aru saada **La Cremeria** tähendusest. Seega ei ole võimalik väita, et Eesti tarbijate seas seostub sõna “la cremeria” eestikeelse sõnaga “piimakauplus” või “piimabaar”. KaMS § 7 toodud sätete kohaldamiseks peab kaubamärk või selles sisalduv tähis olema otse ja üheselt seotud ühe või mitme õiguskaitselise välistava asjaoluga. Tõsiasi, et võõrkeelsetele sõnadele on võimalik leida eestikeelseid vasteid sõnaraamatutest, ei tähenda veel, et konkreetne võõrkeelne sõna ise vastaks KaMS § 7 sätetatud kriteeriumitele. Ei ole põhjust pidada näiteks kauba liiki näitavaks sõna, mis

Eesti keeles midagi ei tähenda ja mis selliseid (s.o kauba liiki näitavaid) assotsiatsioone ei tekita. Kui vastavat keelt Eestis ulatuslikult ei räägita ja sellest aru ei saada, on põhjendamatu KaMS § 7 kohaldamine. Vaevalt, et ka Itaalias kõheldaks nt sõnalise kaubamärgi “PIIM” registreerimisel piimatoodetele, kuna seal (erinevalt Eestist) see sõna ei tähenda midagi.

Arvestades itaalia keele vähest levikut Eestis, on põhjendamatu arvata, et Eesti tarbijad tajuvad sõna **La Cremeria** kui (mistahes) kaupade liiki näitavat tähist. Seetõttu ei saa sõna **La Cremeria** õiguskaitse alla jätmine olla vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 3.

Samadel põhjustel puudub käesoleval juhul igasugune vastuolu KaMS § 7 lg 1 p 4, kuna sõna **La Cremeria** ei ole muutunud tavapäraseks Eesti turul. Siinjuures tuleb märkida, et Patendiamet ongi kirjutanud üksnes sõna **La Cremeria** muutumisest tavapäraseks kaupade osas. Samas ei saa pelgalt tavapärasus isegi tõendatuse korral olla ühelgi juhul KaMS § 7 lg 1 p 4 kohaldamise aluseks – KMS § 7 lg 1 p 4 kohaselt on nõutav, et kaubamärk on muutunud tavapäraseks keelekasutuses vastavate kaupade/teenuste osas.

Patendiamet ei ole esitanud mitte ühtegi tõendit selle kohta, et sõna **La Cremeria** oleks kasvõi mõne taotletava kauba osas muutunud Eestis keelekasutuses tavapäraseks. Et aga sõna **La Cremeria** ei ole Eestis (keelekasutuses) tavapärase ei taotletavate kaupade ega ka millegi muu osas, kinnitab muuhulgas näiteks asjaolu, et Eesti suuremad interneti otsingumootorid (NETI ja Eesti WWW Wärk) ei anna päringule “cremeria” ühtegi vastet. Tuleb tunnistada, et tegelikult ei ole tõendatud ka see, et sõna **La Cremeria** oleks tavapärase keelekasutuses väljaspool Eestit – Patendiameti poolt mõnede üksikute välismaiste veebilinkide esitamine ei anna veel kuidagi alust pidada sõna **La Cremeria** tavapäraseks ükskõik kus maailma punktis.

Patendiamet on oma otsuses ka märkinud, et tuleb arvestada olukorda mitte üksnes oma riigi territooriumil ning et oma tegevuse laiendamisel ja märkide registreerimisel ei tohiks ettevõtjatele takistuseks saada tavapäraste ja/või kirjeldavate tähiste sisaldumine kaubamärkides. Kaebuse esitaja omalt poolt soovib juhtida tähelepanu sellele, et teiste ettevõtjate huvivid ei saa kuidagi kahjustada see, et konkreetsetes riigis on registreeritud kaubamärk, mis ei ole selles riigis ei tavapärase, kaupade liiki näitav vms. Teistel ettevõtjatel ei ole alust eeldada, et mingi tähis, mis on näiteks keelekasutuses tavapärase või kaupade liiki näitav mõnes teises riigis, on seda tingimata ka Eestis. Nii ei ole ka Eesti ettevõtjail alust eeldada, et Eestis piimatoodete liiki näitav sõna “PIIM” ei võiks mõnel pool mujal olla registreeritud kaubamärgina.

Samuti märgib kaebuse esitaja, et isegi kui apellatsioonikomisjon ei peaks nõustuma (kõigi) eespool esitatud argumentidega, tuleb käesoleval juhul kohaldada tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 *quinquies* tulenevat *telle quelle* printsiipi. Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* A(1) kohaselt peab teistes liidu liikmesriikides iga kaubamärgi kohta, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, lubada taotlusi esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on (*telle quelle*), tingimustel, mis on artiklis 6 *quinquies* esitatud. Vastavalt artikli 6 *quinquies* punktile B 2) võib kaubamärkide registreerimise tagasi lükata või kehtetuks tunnistada ainult juhul, kui märkidel puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, päritolukoha või valmistusaja märkimiseks või mis on saanud üldkasutatavaks igapäevases keeles või ausates ja püsivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse.

Kaebuse esitaja nimele on tema päritoluriigis (Šveitsis) registreeritud kaubamärk **La Cremeria + kuju** (reg nr 470058), mis on ühtlasi rahvusvahelise registreeringu nr 736655 alusregistreering (Lisa 2). Käesoleval juhul taotleb kaebaja kaubamärgile **La Cremeria + kuju** õiguskaitset Eesti Vabariigis, mistõttu peab Pariisi konventsiooni artikkel 6 *quinquies*

punktist B 2) tulenevalt hindama seda, kas sõna **La Cremeria** näitab kaupade liiki või on igapäevases keeles tavapärane just nimelt Eestis.

Kuna sõna **La Cremeria** ei näita Eestis kaupade liiki ega ole Eestis keelekasutuses tavapärane – ning seda ei ole Patendiamet tegelikult väitnudki, – on sõna **La Cremeria** mittekaitstavaks osaks määramine vastuolus ka Pariisi konventsiooni artikliga 6 *quinquies* ning kaubamärk **La Cremeria + kuju** tuleb registreerida ilma sõna **La Cremeria** mittekaitstavaks osaks määramiseta.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes KaMS § 35 lg 3<sup>1</sup> Société des Produits Nestlé S.A. palub tühistada Patendiameti otsuse rahvusvahelise kaubamärgi **La Cremeria + kuju** Eestis registreerimise kohta osas, mis puudutab sõna **La Cremeria** mittekaitstavaks osaks määramist ning teha Patendiametile ettepanek rahvusvaheline registreering nr 736655 uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Lisad:

1. Itaalia kaubamärgitunnistus nr 530451 koos tõlkega eesti keelde;
2. Šveitsi kaubamärgitunnistus nr 470058 koos tõlkega eesti keelde.

### **Patendiameti 27.11.2004. a vastulause kaebuse nr 636 kohta**

Patendiamet märgib, et Société des Produits Nestlé S.A esitas 23.12.2002. a tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse Patendiameti 24.10.2002. a kaubamärgi **La Cremeria + kuju** registreerimise otsuse nr 7/R200002153 peale klassis 30, millega määrati mittekaitstavaks sõna **La Cremeria**.

KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

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 kaubamärki kasutatakse, või majandus- ja äritegevuses.

Patendiamet leiab, et sõna **La Cremeria** tähendab itaalia keeles piimabaari, piimakauplust, kauplust, kus müüakse piima- ja kooretooteid, maiustusi, külmutatud tooteid ja muid toidukaupu. Seetõttu näitab sõna **La Cremeria** kaupade liiki, andes informatsiooni, et tegemist on toidukaupadega. Sõna **La Cremeria** tähendusega piimabaar, piimakauplus on muutunud toidukaupade osas tavapäraseks (vt Patendiameti 24.10.2002. a otsus nr 7/R200002153).

Kaebuse kohaselt võiks olla piimakauplus/piimabaar ehk tavapärane ja/või liiki näitav teenustel klassides 35 (nt piimakaupluse pidamine, jaemüügiteenused) ja 43 (nt baariteenused), kuid ei ole seda ühegi klassi 30 kauba osas, mis on nimetatud rahvusvahelises registreeringus nr 736655.

Patendiamet on oma 24.10.2002. a otsuses selgitanud, et tulenevalt sõna tähendusest näitab sõna **La Cremeria** kaupade liiki, andes informatsiooni, et tegemist on toidukaupadega. Ei ole välistatud, et kaupluses, kus müüakse esmajoones piimatooteid või esmajoones leivatooteid ei või olla müügil ka teisi toidukaupu. Kaubamärgi alusel, mille tähendus on piimapood või piimabaar, eeldab tarbija tõenäoliselt, et selle märgiga tähistatakse toidukaupu, mitte näiteks tehnikakaupu või jalatseid. Vastavalt itaalia-itaalia seletavale sõnaraamatule Dizionario Garzanti on **La Cremeria** kauplus, kus lisaks piimatoodetele müüakse ka maiustusi, magusaid tooteid, külmutatud tooteid jne. Seega on kaubamärgi loetelus esitatud tooted traditsiooniliselt müügil sellises kaupluses ning sõna **La Cremeria** näitab nende toodete osas kaupade liiki.

Kaebuses juhitakse tähelepanu, et sõnaline kaubamärk **La Cremeria** on registreeritud klassis 30 kaubale “jäätised” Itaalias.

Patendiamet märgib, et ei ole teada kaubamärgi **La Cremeria** registreerimise õiguslikud alused Itaalias. Me ei tea, kas sealsed kaubamärgiõigusi reguleerivad aktid sätestavad mittekaitstava osa määramise erinevalt Eesti Vabariigi kaubamärgiseadusest (kehtis kuni 30.04.2004. a), mille kohaselt teatud tingimuste esinemise korral on Patendiametil kohustus ekspertiisi tulemusena määrata teatud sõna või sõnade kombinatsioon mittekaitstavaks. Samuti võis antud kaubamärgi registreerimise aluseks olla üldtuntus, millest tingituna oli kaubamärk **La Cremeria** Itaalias registreeritav.

Kaebuse kohaselt on arvestades itaalia keele vähest levikut Eestis põhjendatult arvata, et Eesti tarbijad tajuvad sõna **La Cremeria** kui kaupade liiki näitavat tähist. Seetõttu ei saa sõna **La Cremeria** õiguskatise alla jätmine olla vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 3. Samadel põhjustel puudub igasugune vastuolu KaMS § 7 lg 1 p 4, kuna sõna **La Cremeria** ei ole muutunud tavapäraseks Eesti turul.

Patendiamet leiab, et ei ole oluline, et Eesti tarbija ei pruugi aru saada **La Cremeria** tähendusest. Selle liiki näitava termini kasutamise piiramine Eestis piirab ettevõtlusvabadust. Otsuse kohaselt on KaMS § 7 lg 1 p 3 mõeldud esmajoones teiste ettevõtjate huvide kaitseks. Isegi kui Eesti tarbija ei saa aru sõna **La Cremeria** tähendusest, ei oleks õiglane olukord, kus selle sõna kasutamiseks ainuõiguse andmine ühele ettevõtjale saaks oma tegevuse laiendamisel ja kaubamärgi registreerimisel takistuseks mõnele teisele Itaalia päritolu ettevõtjale, kes samuti soovib ära märkida, et tegemist on sellises kaupluses või baaris müüdavate toodetega. Eelnev põhjendus on laiendatav ka KaMS § 7 lg 1 p 4, sest mõlemad õigusnormid on oma struktuurilt ja ülesehituselt samad. See tähendab, et teatud konkreetsete tingimuste olemasolu korral ei ole kaubamärk registreeritav ning sealjuures ei esine eraldiseisvat nõuet tingimuste sidustamisega Eesti Vabariigi territooriumiga.

Seoses eeltooduga on Patendiameti otsus KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4 territoriaalse kehtivuse laiendamise küsimuses Eesti Vabariigist väljapoole seaduspärane ja leidnud põhjendamist nii käesolevas seisukohas kui ka Patendiameti 24.10.2002. a otsuses.

Seoses eelnevaga ei ole Patendiamet kohustatud esitama tõendeid, et sõna **La Cremeria** oleks kasvõi mõne taotletava kauba osas muutunud Eestis keelekasutuses tavapäraseks. Samas ei ole oluline, et sõna oleks tavapärase ükskõik kus maailmapunktis. Patendiamet on esitanud muuhulgas välismaiseid veebilinke, millele ligipääs on praktiliselt kõigil internetti omavatel inimestel erinevates riikides ning seeläbi on vastavasisuline informatsioon kättesaadav igale Eesti Vabariigis elavale isikule.

Kaebuses leitakse, et antud juhul kuulub kohaldamisele tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* sisalduv *telle quelle* printsiip. Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* A (1) kohaselt peab teistes liidu liikmesriikides iga kaubamärgi kohta, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, lubada taotlusi esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on, tingimusel, mis on artiklis 6 *quinquies* esitatud. Antud juhul kuulub kaebuse esitaja nimele päritoluriigis (Šveitsis) registreeritud kaubamärk **La Cremeria + kuju**.

Patendiamet leiab, et vastavalt tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* punktile B 2 võib kaubamärkide registreerimise tagasi lükata või kehtetuks tunnistada ainult juhul, kui märkidel puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, päritolukoha või valmistusaja märkimiseks või mis on saanud üldkasutatavaks igapäevases keeles või ausates ja püsivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse.

Patendiamet leiab, et käesolev kaubamärk **La Cremeria + kuju** on Eesti Vabariigi KaMS § 7 lg 1 p 3 ja p 4 kontekstis liiki näitav tähis, mis on muutunud keelekasutuses tavapäraseks vastavate kaupade osas ja seetõttu võib kaubamärgi registreerimise tagasi lükata tulenevalt tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 *quinquies* B (2).

Kaebuse kohaselt tuleb Pariisi Konventsiooni artikkel 6 *quinquies* B (2) hinnata, kas sõna **La Cremeria** näitab kaupade liiki või on tavapärane just nimelt Eestis, sest käesoleval juhul taotleb kaebuse esitaja kaubamärgile õiguskaitset Eesti Vabariigis.

Patendiamet leiab, et igas konkreetsetes riigis, kus taotletakse kaubamärgile õiguskaitset, kehtivad ka vastavad õigusaktid, mis reguleerivad kaubamärgi registreerimise ja registreerimisest keeldumise aluseid. Seoses eeltooduga ei ole oluline vaidlustusavalduse esitaja seisukoht, et kui kaebuse esitaja taotleb kaubamärgile õiguskaitset Eesti Vabariigis, siis peab kaubamärk olema igapäevases keelekasutuses tavapärane just nimelt Eestis. Patendiamet juhib tähelepanu asjaolule, et käesoleval juhul ei ole Eesti Vabariigi KaMS § 7 lg 1 p 3 ja p 4 lisatud territoriaalsuse nõuet, milleks antud juhul oleks Eesti Vabariik ja Patendiameti otsuse aluseks võetud hindamiskriteeriumid on korrektsed.

Patendiamet jääb oma 24.10.2002. a otsuse juurde ja leiab, et kaubamärgi **La Cremeria + kuju** registreerimise otsus nr 7/R200002153 klassis 30, millega määrati mittekaitstavaks sõna **La Cemeria** on seaduspärane ja põhjendatud ning palub apellatsioonikomisjonile 23.12.2002. a esitatud kaebus jätta rahuldamata.

#### **Kaebuse esitaja kirjalikud seisukohad Patendiameti poolt esitatud vastulause kohta esitatuna 14.03.2005. a**

Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi **La Cremeria + kuju** (rahv reg 736655) piiranguga, määrates sõna **La Cremeria** mittekaitstavaks osaks kuivõrd see näitab Patendiameti arvates ühelt poolt kaupade liiki (KaMS § 7 lg 1 p 3) ning teisalt on muutunud tavapäraseks toidukaupade osas (KaMS § 7 lg 1 p 4).

Patendiamet on otsuses viidanud, et tähis **La Cremeria** tähendab itaalia keeles piimabaari; piimakauplust; kauplust, kus müüakse piimatooteid, maiustusi, külmutatud tooteid ja muid toidukaupu.

Kaubamärgitaotleja leiab, et eeltoodust tulenevalt saaks lugeda tähist **La Cremeria** teatud kaupluse liiki näitavaks või teatud kaupluste puhul tavapäraseks keelekasutuseks itaalia keeles.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on 06.05.2003. a otsuses nr 466 lähtunud seisukohast, et liigiga on tegemist juhul kui kaubamärk on toodud liiginimetusega vastava valdkonna mõnes klassifikatsioonis. Tavapärase keelekasutusega võib tegemist olla juhul kui see on levinud mingi tootele viitamisel tavakeeles ja seda kinnitab nt turu-uuring.

Kaubamärgitaotleja Société des Produits Nestlé S.A. taotles Eestis õiguskaitset alljärgnevatele kaupadele:

Klass 30 - šokolaaditooted, maiustused, kondiitritooted, koogid, kondiitritooted, jäätis, taimsetest produktidest valmistatud magustoidud ning muud teraviljasaadustel baseeruvad magustoidud, pudingid; toidujää, tooted toidujää valmistamiseks, kõik eelnimetatud koort sisaldavad tooted; kohv, kohviekstraktid ja kohvist valmistatud tooted; kohvi aseained ja kohvi aseainete ekstraktid; tee, tee-ekstraktid ja teest valmistatud tooted, kakao ja kakao baasil valmistatud tooted, kompvekid; suhkur; looduslikud magusained; pagaritooted, leib, pärm, küpsised; mesi ja meesendajad; teraviljasaadused hommikusöögiks, riis, makaronitooted, riisi, jahu või nisuga valmistatud toiduained, sh valmisroogadena; kastmed; lõhna- ja maitseained toiduainetes kasutamiseks, salatikoored ja -kastmed, majonees.



Kaubamärgitaotleja juhib apellatsioonikomisjoni tähelepanu asjaolule, et Patendiamet ei ole viidanud ühelegi klassifikatsioonile, kust nähtuks näiteks pärimi, riisi, kohvi, tee või kookide liigi **La Cremeria** olemasolu. Samuti ei selgu Patendiameti 24.10.2002. a otsusest ega 27.12.2004. a kirjalikest seisukohtadest, missugustele materjalidele tuginedes on amet leidnud, et tähist **La Cremeria** kasutatakse tavakeeles eelpool toodud kaupadele viitamiseks. Patendiameti 24.10.2002. a otsuses on viidatud Interneti kodulehekülgede aadressidele, millest nähtub üheselt, et ka itaalia keeles ei kasutata tähist **La Cremeria** viitamaks eelpool toodud kaupadele, vaid üksnes teatud liiki kauplustele või baaridele. Seda kinnitab ka Patendiameti 24.10.2002. a otsuses viidatud itaalia keele seletav sõnaraamat, kus on toodud **La Cremeria** seletus itaalia keeles.

Juhul kui itaalia keeles oleks tavapärase **La Cremeria** kasutamine teatud kaupadele viitamisel või viitaks **La Cremeria** kaupade liigile, kajastuks see ka seletavas sõnaraamatus.

Patendiamet on leidnud, et tähis **La Cremeria** tähendab itaalia keeles piimabaari; piimakauplust; kauplust, kus müüakse piimatooteid, maiustusi, külmutatud tooteid ja muid toidukaupu. Samas on Patendiamet pidanud ebaoluliseks seda, et enamus Eesti tarbijaid ei saa aru **La Cremeria** tähendusest.

Eesti Statistikaamet on 2000. a läbi viidud rahvaküsitluse käigus uurinud ka Eestis elavate inimeste võõrkeelte oskuseid (Lisa 1). Eraldi on välja toodud inglise, saksa, prantsuse, soome, rootsi ja läti keelt valdavate isikute arv, ülejäänud keeled on paigutatud "muud keeled" alla. Muud keeli valdavate isikute arv oli 2000. aastal 17 313, mis teeb ligikaudu 1,2 % elanikkonnast. Seejuures on kategooria "muud keeled" sisu täpsemalt määratlemata hõlmates potentsiaalselt kõiki keeli. Eeltoodust tulenevalt on itaalia keelt valdavate isikute arv Eestis kindlasti alla 1,2 % kogu elanikkonnast.

Seega juhul kui mõni Itaalia ettevõtte soovib oma tegevust laiendada Eestisse ja kasutada kaupluse liigile viitamiseks tähist **La Cremeria**, ei anna see enam kui 98,8 % kogu elanikkonnast informatsiooni, et tegemist on piimakaupluse või piimabaariga. Kaubamärgitaotleja leiab, et ettevõtte huvi on teha oma teenuse olemus mõistetavaks võimalikult suurele osale elanikkonnast. Seetõttu puudub ettevõtjal tegelik huvi kasutada oma teenuse kirjeldamisel tähist, mille sisu ei ole itaalia keelt mitte valdavatele tarbijatele mõistetav.

Patendiameti on leidnud, et kuna tähis viitab itaalia keeles piimabaarile või -kauplusele, siis sellisele tähisele ainuõiguse andmine piiraks Eestis ettevõtlusvabadust nt juhul kui Itaalia ettevõtte soovib laiendada oma tegevust Eestisse ja kasutada oma teenuste kirjeldamisel nimetatud tähist.

Kaubamärgitaotleja peab oluliseks rõhutada, et tähisele **La Cremeria** õiguskaitse andmisega taotletud kaupade osas ei kaasne ainuõigus kasutada tähist ka teenuste, s.t. piimabaaride ja kaupluste tähistamiseks.

Eeltoodust tulenevalt ei piira tähisele **La Cremeria** õiguskaitse andmine teiste ettevõtjate võimalusi kasutada soovi korral tähist **La Cremeria** piimabaari või kaupluse kirjeldamiseks, kui nad peaksid seda vaatamata tähise mittemõistetavusele Eestis siiski soovima.

Patendiamet on 27.12.2004. a esitatud seisukohtades leidnud, et igas konkreetses riigis, kus taotletakse kaubamärgile õiguskaitset, kehtivad vastavad õigusaktid, mis reguleerivad kaubamärgi registreerimise ja registreerimisest keeldumise aluseid. Kuivõrd Eesti Vabariigi KaMS § 7 lg 1 p 3 ja p 4 ei ole lisatud territoriaalsuse nõuet, milleks antud juhul oleks Eesti Vabariik, on Patendiameti otsuse aluseks võetud hindamiskriteeriumid korrektsed. Eeltoodust tulenevalt ei pea hindama, kas sõna **La Cremeria** näitab liiki või on tavapärase just nimelt Eestis.

Kaubamärgitaotleja leiab, et Patendiameti selline seisukoht on otseselt vastuolus Pariisi konventsiooniga alljärgnevatel põhjustel.

Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies kohaselt tuleb teistes liidu liikmesriikides iga kaubamärgi kohta, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, lubada taotlust esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on (telle quelle), artiklis 6 quinquies sätestatud tingimustel. Need riigid võivad kuni registreerimise lõpliku vormistamiseni nõuda päritoluriigis registreerimise kohta tunnistuse esitamist, mille on välja andnud pädev amet. Nõuet sellise tunnistuse legaliseerimiseks ei ole. Päritoluriigiks loetakse liidu liikmesriiki, kus taotlejal on tõeline ja tegutsev tööstus- või kaubandusettevõtte; kui tal aga ei ole niisugust ettevõtet liidu piirides, siis liidu liikmesriiki, kus on tema elukoht; kui tal aga ei ole elukohta liidu piirides, siis tema kodakondsuse riiki juhul, kui ta on liidu liikmesriigi kodanik. Kaubamärkide registreerimise, millele käesoleva artikli kehtivus laieneb, võib tagasi lükata või kehtetuks tunnistada ainult järgmistel juhtudel:

- 1) kui märkide iseloom on niisugune, et nad võivad esile kutsuda kolmandate isikute poolt omandatud õiguste rikkumist riigis, kus kaitset taotletakse;
- 2) kui märkidel puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, päritolukoha või valmistusaja märkimiseks või mis on saanud üldkasutatavaks igapäevases keeles või ausates ja püsivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse;
- 3) kui märgid on vastuolus moraali või avaliku korruga ja eriti, kui neil on avalikkust eksitav iseloom. On olemas kokkulepe selle kohta, et märki ei või käsitleda avaliku korruga vastuolus olevana sel ainsal põhjusel, et see ei vasta mingile märkide kohta käivale seadussättele, välja arvatud juhul, kui see säte ise puudutab avalikku korda.

Käsiraamatus "Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property" on selgitatud selle sätte tagamaid ning sättest tulenevat kohustust (Lisa 2).

Käsiraamatu kohaselt näevad konventsiooni üldreeglid, mis on sätestatud artiklites 6, 2 ja 3 ette, et liikmesriigid sätestavad kaubamärgi taotlemise ja registreerimise tingimused siseriiklikus seadusandluses (artikkel 6) ning välismaised taotlejad, kellel on õigus kasutada konventsiooni artiklitest 2 või 3 tulenevaid õigusi, võivad taotleda sellise siseriikliku seadusandluse kohaldamist vastavalt "rahvusliku kohtlemise" põhimõttele (artikkel 2). Sellisest seisukohast on lähtunud ka Patendiamet oma argumentides.

Käsiraamatu kohaselt ei võta selline lihtne süsteem aga piisavalt arvesse ühelt poolt liikmesriikide kaubamärkide registreerimist puudutavas seadusandluses esinevaid mõningaid suuri erinevusi, ja teiselt poolt nii kaubamärgiomanike kui ka avalikkuse huvi sama kaubamärgi kasutamise vastu samadel kaupadel mitmetes riikides. Selleks, et vähendada erinevuste mõju kaubamärkide registreerimisele, kehtestab kõnealune säte põhimõtte, et iga kaubamärgi kohta, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, tuleb lubada taotlust esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on teistes liikmesriikides, alludes seejuures teistele artiklis toodud tingimustele.

Liikmesriigid, mis ei näe ette konventsiooni selle sätte isekohalduvat iseloomu, on kohustatud selle põhimõtte sisse viima oma siseriiklikku seadusandlusesse. Teistes liikmesriikides võib nõuda otse selle sätte kohaldamist nendel erakordsetel juhtumitel kui siseriikliku seadusandluse kohaldamine ei võimaldaks päritoluriigis juba registreeritud kaubamärgi registreerimisest. Sellistel juhtumitel võib taotleja ära kasutada nimetatud varasema registreeringu ja taotleda enam kui rahvuslikku kohtlemist: taotleja võib nõuda artiklis 6 quinquies sätestatud erireegli kohaldamist.

Eeltoodust tulenevalt ei saa Patendiamet kaubamärgi **La Cremeria + kuju** registreerimisel lähtuda tavapärasest kaubamärgiseaduses sätestatud kriteeriumitest, vaid peab vastavalt

konventsioonist tulenevale kohustusele lähtuma artiklis 6 quinquies sätestatud kriteeriumitest.

Seisukoht, mille kohaselt Patendiamet ei pea tagama päritoluriigis registreeritud kaubamärkide registreerimist Pariisi konventsiooni art 6 quinquies sätestatud tingimustel, on rahvusvahelise lepingu rikkumine Eesti Vabariigi poolt.

Samuti on selline seisukoht vastuolus kaubamärgi registreerimisotsuse tegemisel ajal 24.10.2002. a kehtinud KaMS § 3, mille kohaselt kui kahe- või mitmepoolses rahvusvahelises kokkuleppes, milles Eesti Vabariik osaleb, on mõni kaubamärgiküsimus teisiti reguleeritud kui Eesti Vabariigi seadustes, kuulub prioriteet rahvusvahelise kokkuleppe normidele.

Patendiamet on 24.10.2002. a kaubamärgi piiranguga registreerimise otsuses põhjendanud tavapärase keelekasutuse ja liigi hindamisel mitte üksnes Eestiga piirdumist seisukohaga, et riigid ei ole majandus-, kaubandus- ja ärisuhetes isoleeritud, vaid omavahel tihedas suhtlemises. Seetõttu arvestatakse ekspertiisis ka üldist olukorda majandus- ja äritegevuses teistes riikides, mitte üksnes oma riigi territooriumil. Oma tegevuse laiendamisel ja märkide registreerimisel ei tohiks ettevõtjatele takistuseks saada tavapäraste ja/või kirjeldavate tähiste sisaldumine kaubamärkides.

Eeltoodud tõlgendusest tulenevalt võib kaubamärgi registreerimise takistuseks saada ka sõna, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuseks fidži keeles või on liiki näitav näiteks Guineas.

Kaubamärgitaotleja leiab, et Patendiameti poolt kaubamärgi registreerimisest keeldumine või selle osa mittekaitstavaks määramine peab olema põhjendatud ning loogiline. Kaubamärgi osa mittekaitstavaks määramine põhjusel, et see sõna on tavapärane mõnes teises keeles kui selle keele oskus on Eestis äärmiselt piiratud või olematu ning eeltoodust tulenevalt tõenäosus, et välismaa ettevõtte soovib seda Eestis kasutada oma teenusele viitamiseks äärmiselt väike, on ebaproportsionaalne.

Puudub igasugune alus arvata, et Eesti elanikkonna keelteoskus suureneb lähiaastakümnetel plahvatuslikult ja seetõttu ei saa proportsionaalsuse hindamisel lähtuda elanikkonna praegusest keeleoskusest.

Veelgi enam on ebaproportsionaalne sõna **La Cremeria** kaubamärgi mittekaitstavaks osaks määramine käesoleval juhul kui **La Cremeria** ei ole ka itaalia keeles taotletavate kaupade liiki näitav ega nende puhul tavapärane keelekasutus, vaid võib Patendiameti arvates tulenevalt oma tegelikust tähendusest ja kasutusest itaalia keeles taotletavatele kaupadele kandmisel viidata sellele, et tegemist on toidukaubaga. Kaubamärgitaotleja arvates on tegemist otsitud seose ja mõttekäiguga, mida ükski Eesti tarbija ostes kõnealuseid esmatarbekaupu, ei oskaks järgida.

Seega sõltumata käesoleval juhul kohaldamisele kuuluvast Pariisi konventsiooni artiklist 6 quinquies, mis näeb ette tavapärasuse ja liiki näitavuse kriteeriumi piiramise Eestiga, ei ole ka KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4 tõlgendamine nii laialt kui seda on teinud Patendiamet põhjendatud.

Eeltoodust tulenevalt kaubamärgitaotleja Soci t  Nestl  S.A. palub rahuldada kaebus nr 636 t ies ulatuses ning t histada Patendiameti otsus kaubam rgi **La Cremeria + kuju** piiranguga registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit j tkama menetlust apellatsioonikomisjonis toodud asjaolusid arvestades.

Lisatud:

1. Eesti Statistikaameti 2000. a andmed keelteoskuse kohta Eestis
2. K siraamat "Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property" lk 107 – 113

### Kaubamärgitaotleja lõplikud seisukohad esitatuna 28.10.2005. a

Kaubamärgitaotleja jääb 23. detsembril 2002. a esitatud kaebuses, 19. märtsil 2003. a esitatud kaebuse kirjalikus sisus ja 10. märtsil 2005. a esitatud kirjalikes seisukohtades toodud argumentide juurde.

Alljärgnevalt soovib kaubamärgitaotleja rõhutada alljärgnevaid asjaolusid:

1. Kaubamärk **La Cremeria + kuju** ei ole klassi 30 kuuluvate kaupade liiki näitav ega tavapärase keelekasutus ka itaalia keeles.
2. Patendiameti 24.10.2002. a otsuses viidatud itaalia keele seletava sõnaraamatu ja Interneti lehekülgede kohaselt tähendab **La Cremeria + kuju** itaalia keeles piimabaari või piimakauplust.
3. Kaubamärgitaotleja leiab, et eeltoodust tulenevalt ning lähtudes tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 06.05.2003. a otsusest nr 466 saaks lugeda tähist **La Cremeria + kuju** teatud kaupluse liiki näitavaks või teatud kaupluste puhul tavapäraseks keelekasutuseks itaalia keeles.
4. Kaubamärki **La Cremeria + kuju** taotletakse aga hoopis klassis 30 sellistele kaupadele nagu: šokolaaditooted, maiustused, kondiitritooted, koogid, jäätis, taimsetest produktidest valmistatud magustoidud ning muud teraviljasaadustel baseeruvad magustoidud, pudingid; toidujää, tooted toidujää valmistamiseks, kõik eelnimetatud koort sisaldavad tooted; kohv, kohviekstraktid ja kohvist valmistatud tooted; kohvi aseained ja kohvi aseainete ekstraktid; tee, tee-ekstraktid ja teest valmistatud tooted, kakao ja kakao baasil valmistatud tooted, kompvekid; suhkur; looduslikud magusained; pagaritooted, leib, pärm, küpsised; mesi ja meesendajad; teraviljasaadused hommikusöögiks, riis, makaronitooted, riisi, jahu või nisuga valmistatud toiduained, sh valmisroogadena; kastmed; lõhna- ja maitseained toiduainetes kasutamiseks, salatikoored ja -kastmed, majonees.
5. Sõnamärk **La Cremeria + kuju** on seejuures Itaalias registreeritud klassis 30 jäätise tähistamiseks (19.03.2003.a kirjalike seisukohtade lisa 1).
6. Itaalia keelt valdavate isikute protsent Eestis on alla 1,2 % kogu elanikkonnast (10. märtsi 2005. a seisukohtade lisa 1).
7. Kaubamärgitaotleja leiab, et juhul kui mõni Itaalia ettevõtte soovib oma tegevust laiendada Eestisse, puudub tal tegelik huvi kasutada oma teenuse kirjeldamisel tähist **La Cremeria + kuju**, kuna selle sisu ei ole mõistetav enam kui 98,8 protsendile elanikkonnast.
8. Samas, tähisele **La Cremeria + kuju** õiguskaitse andmisega klassi 30 kuuluvate kaupade osas ei kaasne ainuõigus kasutada tähist ka teenuste, s.t. piimabaaride ja kaupluste osas.
9. Eeltoodust tulenevalt ei piira tähisele **La Cremeria + kuju** õiguskaitse andmine teiste ettevõtjate võimalusi kasutada soovi korral tähist **La Cremeria + kuju** piimabaari või kaupluse kirjeldamiseks, kui nad peaksid seda vaatamata tähise mittemõistetavusele Eestis siiski soovima. Seeläbi on tagatud Patendiameti poolt oluliseks peetud ettevõtlusvabadus.
10. Kaebaja on taotlenud Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies kohaldamist, mille kohaselt tuleb teistes liidu liikmesriikides iga kaubamärgi kohta, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, lubada taotlust esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on (telle quelle), artiklis 6 quinquies sätestatud tingimustel.
11. Kaebaja nimele on tema päritoluriigis Šveitsis registreeritud kaubamärk reg nr 470058 **La Cremeria + kuju** (19.03.2003. a kirjalike seisukohtade lisa 2).

12. Eeltoodust tulenevalt on Patendiamet kohustatud kohaldama Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies ja võib keelduda kaubamärgi registreerimisest kujul nagu kaitstud päritoluriigis üksnes juhul kui kaubamärk on liiki näitav või tavapärane Eesti Vabariigis.
13. Patendiamet ei ole esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et tähist **La Cremeria + kuju** kasutatakse klassi 30 kuuluvate kaupade liiki näitavana või tavapärasena Eesti Vabariigis. Veelgi enam, Patendiamet on pidanud antud asjaolu ebaoluliseks kaubamärgi mittekaitstava osa määramisel (Patendiameti 27.12.2004. a seisukohad).
14. Eesti suuremad Interneti otsingumootorid (NETI ja Eesti WWW Wärk) ei anna päringule "cremeria" ühtegi vastet (19.03.2003. a kirjalikud seisukohad).
15. Seisukoht, mille kohaselt Patendiamet ei pea tagama päritoluriigis registreeritud kaubamärkide registreerimist Pariisi konventsiooni art 6 quinquies sätestatud tingimustel, on rahvusvahelise lepingu rikkumine Eesti Vabariigi poolt. Samuti on see vastuolus kaubamärgi registreerimisotsuse tegemisel ajal 24.10.2002. a kehtinud KaMS § 3, mille kohaselt kui kahe- või mitmepoolses rahvusvahelises kokkuleppes, milles Eesti Vabariik osaleb, on mõni kaubamärgiküsimus teisiti reguleeritud kui Eesti Vabariigi seadustes, kuulub prioriteet rahvusvahelise kokkuleppe normidele.
16. Seejuures kaubamärgi osa mittekaitstavaks määramine põhjusel, et see sõna on tavapärane mõnes teises keeles on ebaproportsionaalne arvestades, et:
  - selle keele oskus on Eestis äärmiselt piiratud või olematu,
  - päritolu keeles ei kasutata seda sõna taotletavate kaupade tähistamiseks,
  - eeltoodust tulenevalt tõenäosus, et välismaa ettevõtte soovib seda Eestis kasutada taotletavatele kaupadele viitamiseks, on olematu.
17. Seega sõltumata käesoleval juhul kohaldamisele kuuluvast Pariisi konventsiooni artiklist 6 quinquies, mis näeb ette tavapärasuse ja liiki näitavuse kriteeriumi piiramise Eestiga, on KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4 tõlgendamine nii laialt kui seda on teinud Patendiamet, igal juhul ebaproportsionaalne.

Eeltoodust tulenevalt puudub alus kaubamärgi **La Cremeria + kuju** (rahv reg 736655) registreerimiseks piiranguga ning sõna **La Cremeria** mittekaitstavaks osaks määramiseks, kuivõrd see ei näita taotletavate kaupade liiki (KaMS § 7 lg 1 p 3) ega ole muutunud tavapäraseks keelekasutuseks toidukaupade osas (KaMS § 7 lg 1 p 4) Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt kaubamärgitaotleja Soci t  Nestl  S.A. palub rahuldada kaebus nr 636 t ies ulatuses ning t histada Patendiameti otsus kaubamärgi **La Cremeria + kuju** piiranguga registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit j tkama menetlust apellatsioonikomisjonis toodud asjaolusid arvestades.

### **Patendiameti lõplik seisukoht kaebuse 636 kohta**

Patendiamet j ab oma 24.10.2002. a otsuses kui ka 27.12.2004. a esitatud seisukohas toodud argumentide juurde. Leiame, et sõna **La Cremeria** t hendab itaalia keeles piimabaari, piimakauplust, kauplust, kus m uakse piima- ja kooretooteid, maiustusi, k lmutatud tooteid ja muid toidukaupu. Seet ttu n itab sõna **La Cremeria** kaupade liiki, andes informatsiooni, et tegemist on toidukaupadega. S na **La Cremeria** t hendusega piimabaar, piimakauplus on muutunud toidukaupade osas tavapäraseks.

Kaebuse juurde esitatud lõpliku seisukoha  heks l bivaks argumentiks on, et registreerimiseks esitatud t his **La Cremeria** ei ole klassi 30 kuuluvate kaupade osas liiki n itav ega tavap rane keelekasutuses. Patendiamet ei n ustu eeltooduga. T his „piimapood” omab loetus nimetatud toodete osas vaieldamatult kirjeldavat iseloomu ja on muutunud keelekasutuses tavap raseks t hiseks. Patendiamet on oma otsuses t denud: “V listatud ei ole, et kaupluses, kus m uakse esmajoones piimatooteid v i esmajoones

leivatooteid ei või olla müügil ka teisi toidukaupu. Kaubamärgi alusel, mis sisaldab sõna „piimapood” või „piimabaar”, eeldab tarbija tõenäoliselt, et selle märgiga tähistatakse toidukaupu, mitte näiteks tehnikakaupu või jalatseid. Vastavalt itaalia-itaalia seletavale sõnaraamatule Dizionario Garzanti ([www.garzantilinguistica.it](http://www.garzantilinguistica.it)) on **La Cremeria** kauplus, kus lisaks piimatoodetele müüakse ka maiustusi, magusaid tooteid, külmutatud tooteid jne. Seega on kaubamärgi loetelus esitatud tooted traditsiooniliselt müügil sellises kaupluses ning sõna **La Cremeria** näitab nende toodete osas kaupade liiki. **La Cremeria** tähendab lisaks kauplusele ka piimabaari. Nii nagu nt kohvikutes ei pakuta üksnes kohvi, ei pakuta ka piimabaaris üksnes piima. Sõna **La Cremeria** näitab kaupade liiki toodete osas, mis on tavapärastelt müügis sellises kaupluses või mida tavapärastelt pakutakse sellises baaris.”

Patendiamet leiab, et nimetused nagu näiteks piimapood, saiapood, leivapood, lihapood ei funktsioneerid kaubamärgina. Isegi, kui tänapäeval on rohkem levinud universaalsed kauplused, kus müüakse kõiki tooteid, viitavad sellised tähised nagu piimapood, saiapood, leivapood, lihapood ikkagi vaid toidukaupade tavapärasele müügikohale ega funktsioneerid kaubamärgina, mis võimaldaks identifitseerida ühe konkreetse ettevõtja kaupu. Samuti on tähised nagu baar, restoran, kohvik, kus pakutakse toidukaupu, muutunud nende osas tavapäraseks. Kohvikutes ei pakuta üksnes kohvi, vaid ka muid tooteid. Sama kehtib piimabaari kohta.

Samuti on kaebaja ka ise oma lõplikus seisukohas kinnitanud teadmist, et tähis **La Cremeria** omab kirjeldavat tähendust. Nimelt sisaldub 28.10.2005. a seisukoha punktis 7 järgnevalt: “kaubamärgitaotleja leiab, et juhul kui mõni Itaalia ettevõtte soovib oma tegevust laiendada Eestisse, puudub tal tegelik huvi kasutada oma teenuse kirjeldamisel tähis **La Cremeria**, kuna selle sisu ei ole mõistetav enam kui 98,8 protsendile elanikkonnast.”.

Viidatud sõna **La Cremeria** kirjeldavuse fakt on esitatud küll Eestis itaalia keele levikut ja mõistetavuse aspekti üldiselt silmas pidades, kuid eeltoodu ei kõrvalda asjaolu, et kaebaja peab itaaliakeelset sõna **La Cremeria** kirjeldavaks. Siinkohal Patendiamet vaid viitab, et antud kontekstis ei ole tähis kirjeldav mitte üksnes piimabaari või piimapoe kirjeldamisel, vaid ka toiduainete valdkonna kaupade peale kantuna. Viidatud tähise ja loetelus nimetatud kaupade kirjeldavuse seos on leidnud põhjendamist nii Patendiameti otsuses kui ka käesolevas seisukohas eespool. Mis aga seondub võõrkeelsete kirjeldavate ja muuhulgas ka võõrkeelsete tavapäraste tähistega, siis on TOAK antud küsimuses võtnud konkreetse seisukoha väljendatuna otsuses nr 798-o. TOAK on antud otsuses leidnud sõnade kirjeldavust ja tavapärastust käsitlevalt: “Seisukoht, nagu ei oleks võimalik välismaistest ja võõrkeelsetest materjalidest tuleneva teabega kaubamärgi registreerimise otsustamisel Eesti Vabariigis võimalik arvestada ning sellise materjali kasutamises seisneks seaduse mõju laiendamine väljapoole Eestit, ei ole põhjendatud. Patendiamet kasutab kaubamärgi absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude kontrollimisel üld- ja eriteabe kindlakstegemiseks muuhulgas nii sellist entsüklopeediat ja leksikaalset teavet, mis kajastab Eestis tehtud tarbijauuringuid ja Eesti tarbijate teadmisi. Kumbki nendest materjalidest ja meetoditest ei ole teise suhtes eeldamisi eelistatud. See, et konkreetsed üld- ja eriteavet sisaldavad materjalid peaksid olema Eesti tarbijale tuttavad, arusaadavad või isegi kättesaadavad, ei ole neid sisalduva üld- ja eriteabe tõepärasuse kriteerium. Kui Patendiameti seisukohta mingi tähise keelekasutuses tavapärase iseloomu kohta toetavad objektiivsed ja autoriteetsed välismaised või võõrkeelsed entsüklopeedilised materjalid, ei ole vajadust vastavate eesti materjalide ega kogemuslike tõendite esile toomiseks; seda eriti juhul, kui eestikeelsed erialased materjalid puuduvad või on vananenud. Lisaks ei pea tähise keelekasutuses tavapäraseks muutumist arvestama ainult Eesti keeleruumis, vaid seda võib teha ka laiemalt, eeldusel, et Eesti ei ole muust maailmast isoleeritud. Patendiametil on õigus väites, et KaMS § 7 lg 1 p 4 ei näe ette, et tavapärasus

keelekasutuses peaks pärinema Eestist. Kui tähis on tavapärane keelekasutuses mitmetes riikides, on tõenäoline, et tavapärased eksisteerivad ka Eestis.”

Seega jääb Patendiameti otsuses väljendatu juurde, mille kohaselt ei ole oluline, et Eesti tarbija ei pruugi aru saada **La Cremeria** tähendusest. Selle liiki näitava termini kasutamise piiramine Eestis piirab ettevõtjate vabadust. Otsuse kohaselt on KaMS § 7 lg 1 p 3 mõeldud esmajooneliste ettevõtjate huvide kaitseks. Isegi kui Eesti tarbija ei saa aru sõna **La Cremeria** tähendusest, ei oleks õiglane olukord, kus selle sõna kasutamiseks ainuõiguse andmine ühele ettevõtjale saaks oma tegevuse laiendamisel ja kaubamärgi registreerimisel takistuseks mõnele teisele Itaalia päritolu ettevõtjale, kes samuti soovib ära märkida, et tegemist on sellises kaupluses või baaris müüdavate toodetega. Eelnev põhjendus on laiendatav ka KaMS § 7 lg 1 p 4, sest mõlemad õigusnormid on oma struktuurilt ja ülesehituselt samad. See tähendab, et teatud konkreetsete tingimuste olemasolu korral ei ole kaubamärk registreeritav ning sealjuures ei esine eraldiseisvat nõuet tingimuste sidustamisega Eesti Vabariigi territooriumiga.

Fakti, et kirjeldavad tähised peavad olema vabad kasutamiseks kõigile on levinud ka Euroopa õigusruumis ja praktikas leidnud kinnitamist nt otsuses C-191/01 P, mille kohaselt määruse 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c eesmärgiks on avalikkuse huvi kaitsmine, nimelt et kõigil oleks õigus vabalt kasutada kaupu ja teenuseid kirjeldavaid tähiseid. See säte hoiab ära selliste tähiste reserveerimise ainult ühele ettevõttele seeläbi, et see registreeritakse kaubamärgina. Sama seisukohta on väljendatud ka otsustes C-108/97 ja C-109/97 §25, C-53/01 § 73, C-104/01 § 52 ja §73, C-265/00 § 35 ja § 55.

Samuti ei ole õige eeldada, et kaebaja teab kolmandate ettevõtjate tulevikus tekkida võivat huvi või selle puudumist Eestis tähisega **La Cremeria + kuju** kauba märgistamise küsimuses. Olukorda tuleb vaadelda objektiivselt ja fakt on, et kirjeldav tähis peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile.

Kaebuse esitaja on oma 19.03.2003. a kaebuse juurde esitatud materjalidega esitanud muuhulgas viite tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 6 quinquies ja seal sisalduvale selle quelle printsiibile. Kaebaja rõhutab, et tema nimele on päritoluriigis Šveitsis registreeritud kaubamärk **La Cremeria + kuju** (reg nr 470058).

Patendiamet leiab, et kaebaja esitatud viidet selle quelle printsiibile ei saa vaadelda kui iseseisvat alust Patendiameti otsuse tühistamisel, sest Patendiametile ei olnud antud nõue teada otsuse tegemisel. Patendiamet ei saanud võtta viidatud selle quelle põhimõtet aluseks oma otsuse kujundamisel ega eirata sellel läbi tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis sisalduvat, sest kaebaja ei esitanud seda nõuet Patendiametile, vaid esitas antud nõude alles koos 19.03.2003. a kaebuse materjalidega TOAK-ile.

Fakt, et kõneallosale märk on päritoluriigis saanud õiguskaitse, ei ole oluline. Teiste riikide kaubamärgipraktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjasoludega, mis meile on teadmata (nt kaubamärgi üldtuntuks või omandatud eristusvõime või üldse asjaolu, et teatud konkreetsetes riigis on praktika mitte eraldi välja tuua kaubamärgi mittekaitstavaid osi).

Antud juhul on päritoluriigis Šveitsis registreeritud kujundmärk, kuid ei ole õige väita, et sõna **La Cremeria** on sellel läbi samaaegselt saanud ka õiguskaitse. Selgitame, et Šveitsi on riik, kus seadus ei nõua eraldi mittekaitstavate osade väljamärkimist registreerimisotsusele. Seega esineb suur tõenäosus, et märgi koosseisus olev sõnaline osa **La Cremeria** on loetud mittekaitstavaks.

Samuti on Eesti Patendiamet tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies lõike B punkti 2 tõlgendamise küsimuses pöördunud Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) poole. Esitatud küsimus oli, et kas juhul, kui kaubamärk on päritoluriigis registreeritud ilma mittekaitstavate osade määramiseta, on lubatud tuginedes

artikli 6 quinquies lõike B punktile 2 määrata ja märkida registreeringusse kaubamärgi mittekaitstavad osad?

Seoses eeltooduga sai Patendiamet 11.05.1998. a vastuse, milles selgitati, et kaubamärgi mittekaitstav osa on administratiivmeede, et viidata registreeritud kaubamärgi teatud osadele, mis on kirjeldavad ja seetõttu kaitsmata, kusjuures kogu kaubamärk on kaitstud. Kaubamärgi põhiprintsiip on, et kaubamärgi kirjeldavat osa ei saa kaitsta vaatamata sellele, kas mittekaitstavas osas on sellele viidatud või mitte. Seetõttu võib Eesti Patendiamet rakendada mittekaitstava osa määramise nõuet isegi siis, kui päritoluriigis registreeriti kaubamärk ilma mittekaitstavat osa määramata, tingimusel, et kaubamärk on registreeritud ja kaitstud kogu ulatuses ning mittekaitstavaks määratud osa ei oma eristusvõimet.

Eeltoodud WIPO vastuskirjas sisalduv üksnes kinnitab Patendiameti seisukoha õigsust. Samuti kinnitab Patendiameti seisukohta tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni kommentaarides sisalduv (Käsiraamat "Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property", leheküljed 115-116), millest järeldub, et artikkel 6 quinquies lõige B ei seo tähise kirjeldavust tähise arusaadavusega konkreetsetes riigis. Sõna ei pea olema arusaadav tarbijaskonnale, et selle registreerimisest keelduda. Piisab faktist, et tähis on kirjeldav või tavapärane ja peab jääma vabaks kasutamiseks kolmandatele ettevõtjatele.

Ka Euroopa Kohus on erinevate riikide kaubamärgi registreerimispraktika küsimuses võtnud konkreetse seisukoha väljendatuna otsuses C-218/01 punktis 62 ja lõppjäreldestes. Otsuse kohaselt fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele võib arvestada ka mõni teine liikmesriigi pädev ametiasutus, seda siis koos kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime määra hindamisel arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Siinkohal rõhutame, et ka Venemaa on teinud identse märgi osas otsuse. Antud otsusest nähtub, et sõnale **La Cremeria** ei ole antud õiguskaitset.

Patendiamet leiab, et 24.10.2002. a kaubamärgi **La Cremeria + kuju** registreerimise otsus nr 7/R200002153 klassis 30, millega määrati mittekaitstavaks sõna **La Cremeria**, on seaduslik ja põhjendatud.

Lähtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 lg 1 p 3 ja § 7 lg 1 p 4 palub Patendiamet jätta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjonil kaebus rahuldamata.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile **La Cremeria + kuju** õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 3 ja p 4.

KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest



tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

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 kaubamärki kasutatakse, või majandus- ja äritegevuses.

KaMS § 7 lg 3 kohaselt loetakse KaMS § 7 lg 1 p 3 ja § 7 lg 1 p 4 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Apellatsioonikomisjon ei pea võimalikuks kasutada antud kaebuse arutamisel kaebuse esitaja poolt 19.03.2003. a kaebuse juurde esitatud materjalidega seotud viidet tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies ja seal sisalduva selle quelle printsiiibi kohta. Kaebaja rõhutab, et tema nimele on päritoluriigis Šveitsis registreeritud kaubamärk **La Cremeria + kuju** (reg nr 470058). Apellatsioonikomisjon leiab, et kaebaja esitatud viidet selle quelle printsiiibile ei saa vaadelda kui iseseisvat alust Patendiameti otsuse tühistamisel, sest Patendiametile ei olnud antud nõue teada otsuse tegemisel. Patendiamet ei saanud võtta viidatud selle quelle põhimõtet aluseks oma otsuse kujundamisel ega eirata selleläbi tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis sisalduvat, sest kaebaja ei esitanud seda nõuet Patendiametile. Kuid ka see fakt, et kõneallev märk on päritoluriigis saanud õiguskaitse, ei ole samuti oluline. Teiste riikide kaubamärgipraktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjasoludega, mis on teadmata (nt kaubamärgi üldtuntus või omandatud eristusvõime või üldse asjaolu, et teatud konkreetsetes riigis on praktika mitte eraldi välja tuua kaubamärgi mittekaitstavaid osi). Antud juhul on päritoluriigis Šveitsis registreeritud **La Cremeria + kuju**, kuid ei ole õige väita, et sõna **La Cremeria** selles tähises on selleläbi samaaegselt saanud ka õiguskaitse. Šveitsi on riik, kus seadus ei nõua eraldi mittekaitstavate osade väljamärkimist registreerimisotsusele. Seega esineb suur tõenäosus, et märgi koosseisus olev sõnaline osa **La Cremeria** on loetud mittekaitstavaks. Apellatsioonikomisjon nõustub Patendiameti väidetega, et registreerimiseks esitatud tähises **La Cremeria + kuju** sõna **La Cremeria** on otseselt üksnes kaupade või teenuste liiki näitav tähis, mida pole oluliselt muudetud. Sõna **La Cremeria** tähendab itaalia keeles piimabaari, piimakauplust, kauplust, kus müüakse piima ja kooretooteid, maiustusi, külmutatud ja muid toidukaupu. Seetõttu sõna **La Cremeria** näitab kaupade liiki, andes informatsiooni, et tegemist on toidukaupadega. Olgugi, et taotleja on leidnud, et kuna kaupade loetelus puuduvad piim ja piimatooted, siis ei saa sõna **La Cremeria** näidata loetelus esitatud kaupade liiki. Kuid üldiselt ei ole välistatud, et kaupluses, kus müüakse esmajoones piimatooted või esmajoones leivatooted ei või müügil olla ka teisi toidukaupu. Kaubamärgi alusel, mis sisaldab sõna piimapood või piimabaar, eeldab tarbija tõenäoliselt, et selle märgiga tähistatakse toidukaupu. Seega on kaubamärgi loetelus esitatud tooted tõenäoselt müügil sellises kaupluses ning sõna **La Cremeria** näitab nende toodete osas kaupade liiki.

Kaebaja poolt esitatud materjalides on läbivaks argumendiks nimetatud seda, et registreerimiseks esitatud tähises sõna **La Cremeria** ei ole klassi 30 kuuluvate kaupade osas liiki näitav ega tavapärase keelekasutuses. Apellatsioonikomisjon tuli esitatud materjalide põhjal järeldusele, et sõna **La Cremeria** omab registreerimistaotluses esitatud kaupade loetelus nimetatud toodete osas vaieldamatult kirjeldavat iseloomu ja on muutunud keelekasutuses tavapäraseks tähiseks. Välistatud ei ole, et kaupluses, kus müüakse esmajoones piimatooted või esmajoones leivatooted ei või olla müügil ka teisi toidukaupu. Kaubamärgi alusel, mis sisaldab sõna piimapood või piimabaar, eeldab tarbija tõenäoliselt, et selle märgiga tähistatakse toidukaupu. Selle tõenduseks on itaalia-itaalia seletavast sõnaraamatust Dizionario Garzanti võetud tõlgendus, milles **La Cremeria** on

kauplus, kus lisaks piimatoodetele müüakse ka maiustusi, magusaid tooteid, külmutatud tooteid jne. Seega on kaubamärgi loetelus esitatud tooted traditsiooniliselt müügil sellises kaupluses ning sõna **La Cremeria** näitab nende toodete osas kaupade liiki. **La Cremeria** tähendab lisaks kauplusele ka piimabaari. Seega sõna **La Cremeria** näitab kaupade liiki toodete osas, mis on tavapäraselt müügis sellises kaupluses või mida tavapäraselt pakutakse sellises baaris.

Apellatsioonikomisjon leiab, et nimetused nagu näiteks piimapood, piimabaar, saiapood, leivapood, lihapood ei saa funktsioneerida kaubamärgina. Isegi, kui tänapäeval on rohkem levinud universaalsed kauplused, kus müüakse kõiki tooteid, viitavad sellised tähised nagu piimapood, piimabaar, saiapood, leivapood, lihapood ikkagi vaid toidukaupade tavapärasele müügikohale ega funktsioneerida kaubamärgina, mis võimaldaks identifitseerida ühe konkreetse ettevõtja kaupu. Samuti on kaebaja ka ise oma lõplikus seisukohas kinnitanud teadmist, et tähis **La Cremeria** omab kirjeldavat tähendust.

Taotleja on kaebuse materjalides viidanud ka, et itaaliakeelne sõna **La Cremeria** ei pruugi olla arusaadav enamusele Eesti tarbijatest ning ei saa seetõttu osutada kaupade liiki näitavaks. Kuid apellatsioonikomisjon leidis, et KaMS § 7 lg 1 p 3 on mõeldud esmajoones teiste ettevõtjate huvide kaitseks. Kaupade liigile osutuv tähis on oma kaupade kirjeldamiseks ning nende kohta info edastamiseks vajalik teistele ettevõtjatele. Isegi kui Eesti tarbija ei saa aru sõna **La Cremeria** tähendusest, ei oleks õiglane olukord, kus selle sõna kasutamiseks ainuõiguse andmine ühele ettevõtjale saaks oma tegevuse laiendamisel ja kaubamärgi registreerimisel takistuseks mõnele teisele ettevõtjale. Sõna ei pea olema arusaadav tarbijaskonnale, et selle registreerimisest keelduda. Piisab faktist, et tähis on kirjeldav või tavapärane ja peab jääma vabaks kasutamiseks kolmandatele ettevõtjatele. Lisaks ei pea tähise keelekasutuses tavapäraseks muutumist arvestama ainult Eesti keeleruumis, vaid seda võib teha ka laiemalt. Patendiametil on õigus väites, et KaMS § 7 lg 1 p 4 ei näe ette, et tavapärane keelekasutuses peaks pärinema Eestist. Kui tähis on tavapärane keelekasutuses mitmetes riikides, on tõenäoline, et tavapärane eksisteerib ka Eestis.

Kõik tavapärased või kirjeldavad tähised, mis on muutunud tavapäraseks teistes riikides ja veel mitte Eestis, ei pea olema Eestis registreeritavad. Kõikide riikide kaubamärgiseadused on territoriaalse ulatusega ning ühe riigi KaMS ei saa rakendada teises riigis. Majandus-, kaubandus- ja ärisuhetes ei ole riigid isoleeritud, vaid omavahel tihedas suhtlemises. Patendiamet on antud ekspertiisi käigus arvestanud ka üldiselt olukorda majandus- ja äritegevuses teistes riikides, mitte üksnes Eesti territooriumil ning oma tegevuse laiendamisel ja märkide registreerimisel Eestis ei tohiks ettevõtjatele takistuseks saada tavapäraste ja/või kirjeldavate tähiste sisaldumine kaubamärkides.

Eesti Patendiamet on pöördunud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies lõike B punkti 2 tõlgendamise küsimuses Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) poole. Esitatud küsimus oli, et kas juhul, kui kaubamärk on päritoluriigis registreeritud ilma mittekaitstavate osade määramiseta, on lubatud tuginedes artikli 6 quinquies lõike B punktile 2 määrata ja märkida registreeringusse kaubamärgi mittekaitstavad osad?

Seoses eeltooduga sai Patendiamet 11.05.1998. a vastuse, milles selgitati, et kaubamärgi mittekaitstav osa on administratiivmeede, et viidata registreeritud kaubamärgi teatud osadele, mis on kirjeldavad ja seetõttu kaitsmata, kusjuures kogu kaubamärk on kaitstud. Kaubamärgi põhiprintsiip on, et kaubamärgi kirjeldavat osa ei saa kaitsta vaatamata sellele, kas mittekaitstavas osas on sellele viidatud või mitte. Seetõttu võib Eesti Patendiamet rakendada mittekaitstava osa määramise nõuet isegi siis, kui päritoluriigis registreeriti kaubamärk ilma mittekaitstavat osa määramata, tingimusel, et kaubamärk on registreeritud ja kaitstud kogu ulatuses ning mittekaitstavaks määratud osa ei oma

eristusvõimet. See WIPO vastuskirjas sisalduv kinnitab Patendiameti seisukoha õigsust kaubamärgi **La Cremeria + kuju** registreerimisel, kus sõna **La Cremeria** määrati mittekaitstavaks osaks. Samuti kinnitab Patendiameti seisukohta tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni kommentaarides sisalduva käsiraamatu "Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property", lehekülgedel 115-116 kirjutatu, millest järeldub, et artikkel 6 quinquies lõige B ei seo tähise kirjeldavust tähise arusaadavusega konkreetsetes riigis. Sõna ei pea olema arusaadav tarbijaskonnale, et selle registreerimisest keelduda. Piisab faktist, et tähis on kirjeldav või tavapärane (antud juhul on selleks „La Cremeria - piimapood”) ja niisugune tähis peab jääma vabaks kasutamiseks kolmandatele ettevõtjatele. Apellatsioonikomisjon toetub ka Euroopa Kohtu otsuses C-218/01 p. 62 esitatud erinevate riikide kaubamärgi registreerimispraktika seisukohale, mille kohaselt identset kaubamärki, mis on registreeritud ühes liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele, võib arvestada ka mõni teine liikmesriigi pädev ametiasutus, seda siis koos kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime määra hindamisel arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Seega on Patendiameti 24.10.2002. a kaubamärgi **La Cremeria + kuju** registreerimise otsus nr 7/R200002153 klassis 30, millega määrati mittekaitstavaks sõna **La Cremeria**, seaduslik ja põhjendatud.

**Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 7 lg 1 p 3 ning KaMS § 7 lg 1 p 4, appellatsioonikomisjon**

**o t s u s t a s:**

**kaebust mitte rahuldada.**

Kaebaja võib esitada kaebuse appellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul appellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Kui kaebust pole esitatud, jõustub appellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

**Allkirjad:**

R. Laaneots

P. Lello

E. Hallika