

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 639-o**

Tallinnas, 30. aprillil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Priit Lello ning Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku COMPAGNIE GERVAIS DANONE société anonyme, aadress: 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Parret, France, poolt esitatud kaebuse Patendiameti 25.10.2002. a otsuse nr 7/M200101573 kaubamärgi **PYSZNY** klassides 29, 30 ja 32 registreerimisest keeldumise kohta.

Kaebus esitati 24.12.2002. a ja registreeriti nr 639 all. Kaebuse esitas patendivolinik Alla Hämmalov, OÜ INTELS, Riia 11-3, 51010 Tartu. Kaebuse eelmenetlejaks on Rein Laaneots.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Kaebuse esitaja COMPAGNIE GERVAIS DANONE société anonyme, keda esindab Eestis patendivolinik Alla Hämmalov (edaspidi kaebaja), taotleb Patendiameti poolt tehtud otsuse nr 7/M200101573 sõnalise kaubamärgi **PYSZNY** (taotlus nr M200101573, Eesti kaubamärgiregistri andmed selle taotluse kohta on lisas 1) registreerimisest keeldumise kohta tühistamist.

Oma kaebust motiveerib kaebaja Patendiameti poolt tehtud ekspertiisiotsuse vastuolu taotluse esitamise päeval 04.10.2001. a kui ka kaebuse esitamise päeval 24.12.2002. a jõus olnud kaubamärgiseaduse (edaspidi vana KaMS) § 7 lg 1 p 3, avaldades arvamust, et Patendiamet pole kaubamärgi **PYSZNY** kohta otsust tehes eelnevalt kasutanud otseseid tõlkeallikaid, tõlkimaks sõna **pyszny** vahetult eesti keelde ning seetõttu tõlgendanud sõna **pyszny** tähendust ebaadekvaatselt.

Kaebaja on esitatud kaebuse avaldusele kirjaliku 5 leheküljelise kaebuse selgituse, mille lühikokkuvõte on alljärgnev.

Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **PYSZNY** registreerimisest keeldumise kohta kaubaklassides 29, 30 ja 32 loetletud kaupade osas vana KaMS § 7 lg 1 p 3 alusel on ekslik, kuna Patendiamet leidis, et registreerimiseks esitatud tähis **PYSZNY** koosneb üksnes kaupade omadusi ja väärtust näitavast poolakeelsest tähisest. Kaebaja pole rahul sellega, et Patendiamet on oma otsust põhjendanud sellega, et poolakeelne sõna **pyszny** tõlgituna inglise keelde on **delicious** ja see tõlgituna eesti keelde on väga maitsev. Sellest järeldab Patendiamet, et poolakeelse sõna **pyszny** vasteks eesti keeles on väga maitsev. Patendiamet on jätnud tähelepanuta kaebaja vastuväited menetluse ajal saadetud vastuses (lisa 3), kus kaebaja palus võtta arvesse 2000. a ilmunud „Eesti-Poola sõnastiku”, kus sõnale **maitsev** on antud vasteks hoopis **smaczny**. Patendiamet on teinud kaebaja arvates vea, kuna on oma otsuse langetamisel toetunud vaid „Inglise-Poola ja Poola-Inglise praktilisele sõnaraamatule”, kontrollimata sõna **pyszny** tõlget muude kirjandusallikate põhjal. Võrreldes nii poola kui ka vene keele vasteid sõnale **pyszny/pösnöj** (lisa 4 ja 5), selgub, et põhiline vaste on sellele sõnale eesti keeles hoopis **uhke, ülbe**. Kuivõrd rõhuv osa Eesti elanikkonnast väga tõenäoselt ei valda poola keelt sellisel tasemel, et suudaks

---

Aadress:  
Harju 11  
15072

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

Faks:  
6 313 660

sõna *pyszny* identifitseerida tähenduses *ülbe*, on see pigem kaubamärgitaotleja huvides, et selle sõna tähendust ei mõistetakski ning et see jääks Eesti tarbija jaoks samaväärseks mõne tehissõnaga.

Ka on Patendiameti üheks väiteks see, et sõna *pyszny* ei ole suuteline täitma kaubamärgi põhifunktsiooni, st eristama ühe ettevõtja toodangut teise omast. Samal ajal on Patendiamet jätnud otsuses selgitamata, kuidas tähis **PYSZNY** ei ole suuteline täitma kaubamärgi põhifunktsiooni.

Lisad:

1. Kaubamärgi **PYSZNY** registreerimise taotluse avalduse koopia;
2. Patendiameti otsuse nr 7/M200101573 koopia;
3. Patendiameti järelepärimisele esitatud 09.07.2002. a vastuse koopia;
4. Väljavõte sõnaraamatust „Słownik Polsko-Rosyjski i Rosyjsko-Polski”, 2001, lk 176;
5. Väljavõte sõnaraamatust „Vene-Eesti sõnaraamat”, I ja II köide, lk 7, 209, 441, 467, 617 ja 740;
6. Väljavõtted inglise-poola keele internetisõnastikust;
7. Väljavõte EV Välisministeeriumi kodulehelt.

Apellatsioonikomisjon oma 28.10.2004. a kirjas palus Patendiametil esitada hiljemalt 31.01.2005. a kirjalik seisukoht nimetatud kaebuse kohta. Patendiamet esitas oma seisukoha 28.01.2005. a, mille sisu on järgmine.

Patendiamet on võtnud sõna *pyszny* tähenduse määramisel oluliseks aluseks ja primaarseks algallikaks sõnaraamatu „Praktyczni Słownik Angielsko-Polski Polsko-Angielski, HarperCollins Publisher Ltd. and GRAF-Punkt, Warszawa, 1999, tõlkides sõna *pyszny* esmalt inglise keelde ja seejärel J.Silveti „Inglise-Eesti sõnaraamatu” vahendusel eesti keelde.

Samuti on Patendiamet viidanud sellele, et kaebaja poolt lisatud viidete valguses ei ole sõna *pyszny* eestikeelsed tõlkevasted oma sisult ja tähenduselt kauged kirjeldatavast terminist väga maitsev.

Patendiamet on toonud argumendina sõna *pyszny* tõlkevaliku õigustamiseks asjaolu, et rahvusvaheliselt tunnustatud kaubanduskeeleks on kaheldamatult inglise keel, mistõttu selle vahendusel tõlgitud poolakeelsed terminid on rahvusvaheliselt enam aktsepteeritavad.

Patendiamet on oma teates maininud, et tähis **PYSZNY** on kirjeldav ja peab jääma vabaks kasutamiseks ka teistele Poolast pärit ettevõtetele. Oma selgitustes antud kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse põhjendamiseks on Patendiamet väljendanud seisukohta, et kui kaubamärgil pole ühtki eristavat osa, siis ei saa tarbija infot kauba päritolu kohta ja ei suuda eristada eri ettevõtjate samaliigilisi tooteid. Seejuures on Patendiamet viidanud Euroopa Kohtu otsustele C-349/95 ja C-39/97, mille kohaselt kaubamärgi põhifunktsioon on tagada tarbijale kauba päritolu.

Patendiamet on viidanud ka reale Euroopa Kohtu lahenditele (C-191/01P, C-108/97, C-109/97, C-104/01, C-265/00) motiveerimaks kaubamärgi **PYSZNY** registreerimisest keeldumise otsuse paikapidavust. Seejuures on Patendiamet oma seisukohas, mille kohaselt kirjeldav tähis peaks jääma vabaks kasutamiseks ka tulevikus tekkivatele ettevõtjatele, tuginenud eelkõige Euroopa Kohtu otsusele C-191/01P Doublemint asjas.

## **Kaebaja seisukoht Patendiameti 28.01.2005. a teates esitatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjenduste valguses**

Sõnade mitmekordsel tõlkimisel tuleb siiski arvestada subjektiivsete teguritega, st sõnaraamatute koostajate eelistuste ja keelelis-kultuurilise taustaga, mis kahtlemata toovad endaga kaasa tõlkemoonutusi. Kuna otseseid avalikult kättesaadavaid tõlkeallikaid tõlkimaks poolakeelseid sõnu otse eesti keelde ei ole avaldatud, siis kaebaja poolt olid juba algselt kaebusele lisatud mõned samaväärsed avalikult kättesaadavad algallikad, millest selgub, et sõnale **pyszny** eestikeelsete tähenduslike hinnangute andmisel tuleks olla ettevaatlikum. Võttes arvesse kõiki neid viidatud materjalidest lähtuvaid tõlkeerinevusi, tekib kahtlus kas Patendiameti lähenemisviis, tõlkides sõna **pyszny** kui väga maitsev on ikkagi absoluutselt täpne eestikeelne vaste, võimaldamaks langetada üheselt kaubamärgi **PYSZNY** registreerimisest keeldumise otsuse. Viited kaebusele lisatud allikatele on kaebaja lisanud eesmärgiga eelkõige mitte just laiendada sõna **pyszny** tähenduslikku ulatust, vaid eesmärgiga seada Patendiameti tõlkevariant autentse tõlkevaste puudumiste tõttu teatud kahtluse alla. Patendiamet on viidanud sellele, et lisatud viidete valguses ei ole sõna **pyszny** eestikeelsed tõlkevasted oma sisult ja tähenduselt kauged kirjeldatavast terminist väga maitsev. Oma registreerimise keeldumise otsuses ei ole Patendiamet hinnanud viidatud tõlkevarjundeid ja nende võimalikku vastuolu kaubamärgiseaduses sätestatuga. Kaebaja aga leiab, et sõnaraamat "Praktyczni Słownik Angielsko-Polski Polsko-Angielski" on üldsõnaraamat, mitte erialane majandus- või kaubandusterminite sõnaraamat, ning teiseks, lähtudes kõigist Patendiameti ja kaebaja poolt esitatud sõna **pyszny** tõlkevarjunditest, ei oma sõna **pyszny** kaubanduslikku sisu selles tähenduses, et see sõna võiks esineda või olla kasutusel kaubandusliku terminina.

Tulenevalt poola keele tühiselt väikesest osatähtsusest eesti tarbijate seas (millist väidet Patendiamet ei ole ka vaidlustanud) ja sõna **pyszny** ja eespool viidatud tõlkeraskustest, ei oma see sõna eesti tarbijate jaoks mingit tähenduslikku varjundit ning seetõttu arvab kaebaja endiselt, et tähis **PYSZNY** on võimeline toimima tarbijate silmis täisväärtusliku kaubamärgina, eristades ühe isiku tooteid teise isiku toodetest. Eesti tarbija jaoks on sõna **pyszny** tähenduseta sõna, mis ei kätke nii endas kui seostatuna kaubamärgi registreerimist taotleva prantsuse firmaga mingit informatsiooni selle kohta, et tegemist võiks olla poolakeelse sõnaga. Seetõttu leiame, et on vähetõenäoline olukord, kus eesti tarbija, nähes kaubamärgi pakendil tähist **PYSZNY** vaevub esmalt määrama kindlaks, mis keelest see tähis pärineb ja siis otsima välja selle eestikeelset vastet, mis tulenevalt nimetatud tõlkeraskustest võib osutada üks-üheselt teostumatuks ettevõtmiseks. Kaebaja arvab, et tuleks tugineda ka varasemale apellatsioonikomisjoni otsusele nr 561-o, 07.05.2003. a, milles on esitatud seisukoht: "Komisjon leiab, et kaubamärgi registreerimisel tuleb lähtuvalt kaubamärgi territoriaalsest iseloomust arvestada konkreetsetes riigis üldkasutatavaid keeli ning konkreetse riigi tarbijaskonda. Kaubamärgi taotleja õiguste piiramine üksnes põhjendusel, et kuskil välisriigis kasutatakse sõna "X-tra" alternatiivse kirjapildina sõnale, mis tolles võõrkeeles viitab kauba kvaliteedile, on ebaproportsionaalne ning rikub kaubamärgi taotleja õigusi".

Oma otsuses pole Patendiamet hinnanud kõiki asjaolusid, eelkõige seda asjaolu kui palju Eesti elanikkonnast valdab poola keelt, st kui palju on Eestis üldse neid inimesi, kes saaksid aru sõna **pyszny** tähendusest ning sellest arusaamisest. Ilmselt on poola keelt kõnelevate inimeste arv Eestis kaduvväike ning enamusele elanikkonnast ei tekita sõna **pyszny** mingeid assotsiatsioone. Seega on kaebaja arvamusel, et nimetatud tähis täidab Eesti tarbijate seas vana KaMS § 4 lg 1 määratletud põhifunktsiooni. Kusjuures kaubamärgi **PYSZNY** taotleja on turustanud Eestis oma tooteid tähistatuna kaubamärgiga

**PYSZNY** juba mõnda aega (lisa 1). Ka antud pidev kaubamärgi kasutamine tõendab, et kaubamärk täidab oma põhifunktsiooni ning on eristusvõimeline.

Patendiamet on oma kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse formuleerinud põhimõttel, et tähis **PYSZNY** on kirjeldav ja peab jääma vabaks kasutamiseks ka teistele Poolast pärit ettevõtetele. Seejuures jääb selgusetuks Patendiameti seisukoht, mille kohaselt juhul, kui kaubamärgina registreerimiseks esitatud sõna ei ole registreeritav vastuolu tõttu vana KaMS, siis ei ole võimalik kohaldada ka vana KaMS § 5 lg 5 p 2. Siinjuures leiab kaebaja endiselt, et vana KaMS nimetatud säte omab iseseisvat tähendust, mis ei ole allutatud vana KaMS § 7 lg 1 p 3, mille alusel on langetatud antud kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus.

Patendiamet on oma selgitustes antud kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse põhjendamiseks väljendanud seisukohta, et kui kaubamärgil pole ühtki eristavat osa, siis ei saa tarbija infot kauba päritolu kohta ja ei suuda eristada eri ettevõtjate samaliigilisi tooteid. Seejuures on viidatud Euroopa Kohtu otsustele C-349/95 ja C-39/97, mille kohaselt kaubamärgi põhifunktsioon on tagada tarbijale kauba päritolu. Selline seisukoht, kus kaubamärgi eristusvõime on seostatud kaubamärgis sisalduva info olemasoluga kauba päritolu suhtes, ei ole vana KaMS § 4 lg 1 kohaselt kaubamärgi põhifunktsiooni avamisel vajalik. Kaebaja arvab, et selline seisukoht on väär, kaubamärk ei pea kandma endaga või endas infot kauba päritolu kohta.

Patendiamet on viidanud reale Euroopa Kohtu lahendile (C-191/01P, C-108/97, C-109/97, C-104/01, C-265/00) motiveerimaks enda 25.10.2002. a langetatud kaubamärgi **PYSZNY** registreerimisest keeldumise otsuse paikapidavust. Patendiamet on oma seisukohas, mille kohaselt kirjeldav tähis peaks jääma vabaks kasutamiseks ka tulevikus tekkivatele ettevõtjatele, tuginenud eelkõige Euroopa Kohtu otsusele C-191/01P Doublemint asjas. Leiame, et viidatud kohtulahend pole antud asja lahendamisel relevantne, kuna Doublemint näol on tegemist inglise keele elementidest tuletatud kaubamärgiga, nagu Patendiamet on samas esitanud "rahvusvaheliselt tunnustatud kaubanduskeeleks kaheldamatult inglise keel", keelega, mida Eesti tarbija ning Euroopa tarbija rohkem valdab. Antud asjas on aga tegemist poolakeelse sõnaga ning seetõttu ei saa nimetatud kaubamärke Doublemint Euroopa kontekstis ning kaubamärki **PYSZNY** Eesti kontekstis vaadelda samaväärsetena ning Patendiameti tuginemine Euroopa Kohtu lahenditele siinjuures on pigem asjakohatu. Samuti on asjakohatu ka tuginemine teistele kohtulahenditele C-108/97 ja C-109/97, C-53/01, C-104/01, C-265/00, kuna ka antud lahendid puudutavad kaubamärke, mida ei saa antud juhul võrrelda ega nendega seotud asjaolusid seostada kõnealuse kaubamärgiga **PYSZNY**.

Võttes arvesse kõike eespoolöeldut ning kaebuses 24.12.2002. a esitatud seisukohti, palub kaebaja endiselt tühistada Patendiameti 25.10.2002. a otsus nr 7/M200101573 tähise **PYSZNY** registreerimisest keeldumise kohta.

Lisa:

1. Tõend kaubamärgi **PYSZNY** kasutamise kohta.

Järgnevalt palus apellatsioonikomisjon 01.02.2007. a saadetud kirjas, kaebajal esitada kirjalikult lõplikud seisukohad, mis saabusid apellatsioonikomisjonile 02.03.2007. a. Nende sisu on järgmine.

Kaebaja on endiselt arvamusel, et sõna **pyszny** ei oma eesti tarbija silmis mingit tähendust. Kui tarbijal tekibki huvi selle sõna tähenduse suhtes, siis on selle väljaselgitamine seotud teatud raskustega. Eelkõige peaks tarbijal olema aimu või eelnev keeleline kogemus, et

tegemist võiks olla poolakeelse sõnaga. Samas ei ole selle sõna tõlkevaste väljaselgitamine sugugi mitte lihtne, eelkõige seetõttu, et Eestis ei olnud kaubamärgi **PYSZNY** menetluse läbiviimise ajaks kirjastatud ühtegi Poola-Eesti sõnaraamatut, millele on viidanud ka Patendiamet apellatsioonikomisjonile 28.01.2005. a esitatud teates.

Kaebaja leiab, et võrreldes sõnaraamatu „Praktycny Slownik Angielsko-Polski Polsko-Angielski” kättesaadavusega, on Eesti elanikkonna hulgas juurdepääs internetile märksa laiaulatuslikum ning kaubamärgiga **PYSZNY** tähistatud tooteid silmanud tarbija võib huvi korral leida internetist sõnale pyszny mitmeid tõlkevariante, näiteks neid mis on toodud kaebuses, mis erinevad Patendiameti poolt pakutud tõlkevastest.

Kaebaja jääb endiselt seisukohale, et kaubamärgi **PYSZNY** registreerimisega klassides 29, 30 ja 32 loetletud kaupade suhtes ei rikuta vana KaMS § 7 lg 1 p 3 sätestatud ning seoses sellega palub kaebaja tühistada Patendiameti 25.10.2002. a otsus nr 7/M200101573 kaubamärgi **PYSZNY** registreerimisest keeldumise kohta.

Vastuseks apellatsioonikomisjoni 05.03.2007. a teatele nr 639/k-6 esitas Patendiamet oma lõpliku seisukoha, mille sisu on järgmine.

Patendiamet jääb varasemalt 28.01.2005. a seisukohas esitatu juurde ja leiab, et Compagnie Gervais Danone societe anonyme poolt registreerimiseks esitatud tähis **PYSZNY** (taotluse nr 9801951) ei ole kaitstav kaubamärgina.

Registreerimiseks esitatud sõna pyszny on kaubamärgiseaduse mõttes kirjeldav tähis (§ 9 lg 1 p 3).

Patendiamet leiab, et arvestades Poolast pärit või seal pakendatud toodete suurt osakaalu Eesti toiduaineturul, ei ole poolakeelsete tähiste markeeringuid toidukaupade pakenditel Eesti tarbija jaoks sugugi võõrad. Samas asjaolu, kas Eesti tarbija saab antud juhul toote peale kantuna aru poolakeelsest sõnast pyszny, ei ole määrava tähtsusega. Patendiamet nõustub siinkohal Komisjoni otsuses nr 636-o öelduga, mille kohaselt: “Isegi kui Eesti tarbija ei saa aru sõna 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 ja peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile.” Eeltoodud otsuse valguses näeme, et kirjeldav tähis, mida erinevad tootjad kasutavad või võivad kasutada oma samaliigiliste toodete tähistamiseks, ei ole võimeline funktsioneerima kaubamärgina.

Ülalviidatud seisukoht on kinnitamist leidnud ka Euroopa Kohtu 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.

Selgitame veel, et teatavasti on kaup ning tema markeering omavahel tihedalt seotud. Kui vaadelda tähist **PYSZNY** kontekstivabalt, siis tõepoolest ei saa üheselt väita, et see tähistab just üht kindlat konkreetset kauba omadust või selle väärtust. Kui aga selline lühend on konkreetse kauba peal, tekib sellele lühendile kindel kontekst ja ühene tähendus. Kui nt teepakile on kirjutatud sõna “tee”, siis pole tarbijal mingit põhjust arvata, et tootja on silmas pidanud sõna “tee” teisi tähendusi, vaid ikka seda tähendust, mis näitab kauba liiki. Leiame, et selline seos ja loogika kehtib kõikide kaupade/teenuste ning neid markeerivate tähiste puhul. Ka antud juhul klassi 29, 30 ja 30 toodete peale kantuna tähendab sõna

pyszny nimelt “väga maitsev” ja annab ühtlasi sellega toodetele üheselt arusaadava kiitva hinnangu.

Kaebaja juhib oma 04.05.2005. a kirjaga tähelepanu asjaolule, et kaubamärgi **PYSZNY** taotleja on turustanud Eestis oma tooteid juba mõnda aega, mis tõendab, et kaubamärk täidab oma põhifunktsiooni ning on eristusvõimeline. Tõendina on lisatud väljalõige jogurti pakendist.

Patendiametile jääb kaebaja sellesisuline väide arusaamatuks. Esitatud materjal ei tõenda, et antud kontekstis on tegemist kaubamärgiga, mitte toodet kirjeldava tähisega. Väljalõige jogurti pakendist ei näita ega tõenda registreerimiseks esitatud kaubamärgi kasutamise kestvust, tarbijaskonna hulka ega seost Eesti Vabariigiga. Ei tõenda ka, et selleläbi tähis omab teatavat eristusvõimet ja täidab kaubamärgi põhifunktsiooni. Esitatud illustreeriv materjal pigem kinnitab vastupidist, et tegemist on üksnes toodet kirjeldava sõnaga, sest on see ju pakendil kirjutatud väiksemas kirjastiilis asetatuna tegeliku kaubamärgi DANONE alla samaväärselt teise kirjeldava sõnaga, milleks on sõna jogurt.

Kaebaja leiab, et Patendiameti seisukohas esitatud viited Euroopa Kohtu lahenditele nagu nt C-191/01 P, C-108/97 jt ei ole relevantset, sest seal esitatud põhjendused ei ole võrreldavad ega nendega seotud asjaolud seostatavad kõnealuse kaubamärgiga PYSZNY.

Patendiamet vaidleb eeltoodule vastu ja leiab, et esitatud viited Euroopa Kohtu otsustele on asjakohased. Esiteks selgitame, et Euroopa Kohtul on õigus anda määruse ja direktiivi sätete tõlgendusi ja sellesisulised tõlgendused on liikmesriikidele, sealhulgas Eesti Vabariigile, järgmiseks kohustuslikud. Samuti selgitame, et viidatud otsustes annab Euroopa Kohus nimelt määruse nr 40/94 artiklite üldisi tõlgendusi, mis ei ole antud vaid konkreetseid märke käsitlevalt nagu seda on ekslikult leidnud kaebaja.

Täiendavalt märgime, et viidatud määrus nr 40/94 ja seal sisalduvad kaubamärgi absoluutsed registreerimisest keeldumise alused on identsed Euroopa Liidu Nõukogu 21. detsembri 1988 esimese direktiivi 89/104/EEC liikmesriikide kaubamärke käsitlevate seaduste ühtlustamiseks samasisuliste artiklitega, mis omakorda on aluseks Eesti kaubamärgiseadusele.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 3 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 on põhjendatud.

01.05.2004. a jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi uus KaMS) ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS) ning 08.04.2005. a jõustusid TÕAS seaduse muudatused. TÕAS § 65 lg 6 kohaselt enne 01.05.2004. a apellatsioonikomisjonile 01.05.2004. a kehtinud KaMS § 19 alusel esitatud vaidlustusavaldustele ning enne 01.05.2004. a apellatsioonikomisjonile 01.05.2004. a kehtinud KaMS §-de 24 ja 24<sup>1</sup> alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 01.05.2004. a kehtinud KaMS ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid. Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas Patendiameti poolt tehtud kaubamärgi **PYSZNY** registreerimisest keeldumise otsus on kooskõlas kuni 30.04.2004. a kehtinud vana KaMS § 7 lg 1 p 3 või ei ole.

Vana 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.

Apellatsioonikomisjon leidis, et Patendiamet on jätnud võtmata arvesse mitmeid tõlkeallikaid, mis oluks kättesaadavad. Võrreldes kaebuse materjalides esitatud nii poola kui ka tšehhi ja vene keele vasteid sõnale **pyszny**, selgus apellatsioonikomisjonile, et põhiline vaste sellele sõnale eesti keeles on hoopis **uhke**, **ülbe**. Poola keeles hääldub y hoopis õ-na. Eesti tarbija pole sellest keelelisest eripärast teadlik ning tema jaoks on sõna **pyszny** hääldus kas **piszni**, **püsznü**, **pisznü** või **püszni**. Kuivõrd rõhuv osa Eesti elanikkonnast ei valda poola keelt sellisel tasemel, et suudaks sõna **pyszny** identifitseerida selliselt, et see on poolakeelne sõna ja omab tähendust **ülbe**, siis see sõna jääb tõenäoselt Eesti tarbija jaoks samaväärseks tehissõnaga, mis ei kätke nii endas kui seostatuna kaubamärgi registreerimist taotleva prantsuse firmaga mingit informatsiooni selle kohta, et tegemist võiks olla poolakeelse sõnaga. Apellatsioonikomisjon on arvamusel, et sõna **pyszny** ei oma eesti tarbija silmis mingit tähendust. Kui tarbijal tekibki huvi selle sõna tähenduse suhtes, siis on selle väljaselgitamine seotud teatud raskustega. Seega on apellatsioonikomisjoni hinnangul Eesti tarbija jaoks tegu sõnamärgiga, mis ei kanna endas mingit sisu.

Kaebuse lisa 9 andmetele toetudes moodustas 2001. a Eesti ja Poola vaheline kaubakäive 1,6 % Eesti kogu kaubakäibest, sellest 1,6 % moodustasid Poolast Eestisse imporditud toidukaubad ligi 12,4 % ning sellest lähtuvalt Poolast imporditud toidukaubad arvatuna eelnimetatud arvvaartustest moodustavad vaid 0,19 % kõigist Eestisse imporditavatest kaupadest. Seega apellatsioonikomisjon leiab, et ei ole paikapidav Patendiameti väide, et Poolast pärit või seal pakendatud toodetel on Eestis suur osakaal ning need tooted on Eesti tarbijatele hästi tuntud.

Patendiamet on püüdnud oma selgitustes vältida Eesti turu ning tarbijate iseärasusi ning käsitletud otsust tehes olukorda, kus justkui oluline osa Eesti tarbijatest valdaks poola keelt, jääb apellatsioonikomisjoni arvates siiski alles olukord, et tegu pole toote omadusi üheselt kiitva kaubamärgiga, kuna **pyszny** tõlge eesti keelde apellatsioonikomisjoni arvates on siiski **ülbe**, mis ei ole kuidagi kauba omadusi iseloomustav tähis.

Mis puutub Patendiameti väidet, et sõna **pyszny** ei ole suuteline täitma kaubamärgi põhifunktsiooni – eristada ühe ettevõtja toodangut teise omast, ning seda funktsiooni, et kaubamärgi kasutamine oleks teiste ettevõtjate kaupade tähistamiseks takistatud, siis apellatsioonikomisjon leidis, et see sõna Eesti tarbija ja absoluutse enamuse välismaiste tarbijate jaoks on tehissõna, millel on kaubamärgile vajalik eristusvõime olemas. Apellatsioonikomisjon leidis, et Patendiamet on jätnud otsuses siiski põhjalikult selgitamata, miks tähis **PYSZNY** ei ole suuteline täitma kaubamärgi põhifunktsiooni.

Apellatsioonikomisjon on nõus sellega, et Patendiameti esitatud viited Euroopa Kohtu otsustele on asjakohased, kuna Euroopa Kohtul on õigus anda määruse ja direktiivi sätete tõlgendusi ja sellesisulised tõlgendused on liikmesriikidele, sealhulgas Eesti Vabariigile, järgmiseks kohustuslikud. Kuid Patendiameti otsusest ja selgitustest ei lähtu selgelt ja üheselt, kuidas siiski sõna/tähis **pyszny**, mille keelelist päritolu me siiski otseselt ei tea, vaid ainult arvame, et on poola keelest, ei oma eristusvõimet nendest nimetatud Euroopa Kohtu otsustest lähtuvalt.

Samuti leidis apellatsioonikomisjon, et Patendiameti lõplikus seisukohas esitatud väiteid ja põhjendusi antud asjas ei saa arvestada, kuna need toetuvad 01.05.2004. a jõustunud kaubamärgiseaduse redaktsiooni (uue KaMS) § 9 lg 1 p 3 sätetele.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 59 ja 61 ning vana KaMS § 7 lg 1 p 3, apellatsioonikomisjon

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

**rahuldada välismaise juriidilise isiku COMPAGNIE GERVAIS DANONE société anonyme kaebus ja tühistada Patendiameti 25. oktoobri 2002. a otsus kaubamärgi PYSZNY (taotlus nr M200101573) registreerimisest keeldumise kohta klassides 29, 30 ja 32 loetletud kaupade osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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

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

**Allkirjad:**

R. Laaneots

P. Lello

H.-K. Lahek