

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 705-o

Tallinnas, 19. oktoobril 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Sulev Sulsenberg ning Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Unilever N.V., aadress: Weena 145, 3013 AL Rotterdam The Netherlands, poolt esitatud kaebuse Patendiameti otsuse vastu kaubamärgi „pudeli kuju“ osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise kohta (registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200102252).

Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet võttis 16.06.2003. a (otsus nr 7/R200102252) kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 12 lg 6² alusel vastu kaubamärgi (teenindusmärgi) „pudeli kuju“ registreerimise otsuse järgmiste kaupade ja teenuste suhtes: 21 – *toiletry bags, vanity cases (fitted); brushes (except paintbrushes); combs; toiletr brushes; toothbrushes; non-electric cleaning instruments and equipment.*

Patendiamet võttis 16.06.2003. a (otsus nr 7/R200102252) KaMS § 12 lg 6² alusel vastu kaubamärgi (teenindusmärgi) registreerimisest keeldumise otsuse järgmiste kaupade ja teenuste suhtes: 3 – *soaps; liquid soaps, toietries, also for bath and shower use, including bath foam products and shower gels; pre-shave and after-shave preparations; perfumery, essential oils; fragrant sachets for linen; toiletry products for hair care; cosmetic preparations for skin care; antiperspirants anddeodorants for personal use; hand-washing products forlaundry use; towels impregnated with cosmetic cleansing preparations.*

21 – *household or kitchen utensils and containers (neither of precious etal nor coated therewith); toilet sponges and cosmetic cleansing sponges; toiletry articles; cleaning, polishing and dust cloths (impregnated or not); abrasive pads for kitchen purposes; toiletry product dispensers.*

Keeldumise otsuse osa kohta on Patendiamet märkinud, et kaubamärgi reproduktsioonil esitatud pudeli kuju on muutunud majandus- ja äritegevuses tavapäraseks, kuna ovaalse kujuga pudelid on laialt levinud js kasutuses, mille kohta Patendiamet on taotlejale ekspertiisi käigus esitanud ka näiteid. Taotleja on nõustunud, et näiteks toodud mahutid on kuju poolest sarnased, kuid on leidnud, et mahutite juures esinevad siiski mingid spetsiifilised elemendid nagu korgid või külgede konfiguratsioonid, mistõttu mahutid ei ole täpselt ühesugused. Sellise lähenemise korral ei saakski praktiliselt olemas olla mahutite tavapäraseid kujusid, vaid kõik mahutid peaksid olema täiesti identsed ning kui ühe mahuti juures leiduks minimaalseimgi erinevus, peaks selle lugema eripäraseks ja kaubamärgina funktsioneerivaks. Patendiamet ei saa nõustuda seisukohaga, et mahuti kuju lugemiseks tavapäraseks peab see kuju olema mingi teise mahutiga täpselt identne. Ükski turul levinud tavapärastest mahutitest ei ole enamasti teiste mahutitega sajabrotsendiliselt identne. See ei anna aga veel alust mahuti kuju eristusvõimeliseks tunnistamiseks. Kui ovaalne kuju on mahutite osas muutunud tavapäraseks, siis selliste minimaalsete erinevuste alusel nagu korgi kuju või see, kas mahuti on pisut peenema ja sihvakama või laiema ja ümarama kujuga, ei ole võimalik teiste hulgast eristada ja ära tunda ühe ettevõtja toodangut. Ei ole

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

tõenäoline, et tarbija valiks kaupa ning tunneks ära ühe kindla ettevõtja toodangu üksnes mahuti korgi järgi. Samas on ka näiteks Palmolive, VO5, Puhas Loodus toodetel käesoleva kaubamärgi reproduktsioonil esitatud mahutiga äravahetamiseni sarnased korkide kujud. Samuti ei ole tõenäoline, et tarbija, nähes kaupluses mitmeid ovaalse kujuga mahuteid samaliigiliste toodete tähistamiseks, eristaks ühe ettevõtja toodangut teistest üksnes selle alusel, kas ühe mahuti külge on pisut rohkem või vähem kumer kui teisel mahutil. Käesoleva kaubamärgi reproduktsioonil esitatud mahuti kuju ei ole täiesti identne teiste näiteks toodud ovaalsete mahutitega, kuid on nendega äravahetamiseni sarnane. Mahuti kuju, mis on teiste tavapäraste mahutitega äravahetamiseni sarnane, ei võimalda ära tunda ja teistest eristada ühe kindla ettevõtja toodangut ning seda võib lugeda tavapäraseks. Lähtudes eeltoodust on kaubamärgi reproduktsioonil esitatud ovaalse mahuti kuju muutunud tavapäraseks klassi 3 kuuluvate kaupade osas ning klassi 21 kuuluvate kosmeetika-, puhastus-, ja tualett-tarvete osas nagu puhastuskäsna, puudritupsud, puhastus-, poleerimis- ja tolmulapid, abrasiivpadjad, mille puhul on levinud nende toodete paigutamine mahutitesse, kust neid saab kasutamiseks valmis kujul välja tõmmata, ning kauba tualett-tarvete jaoturid osas, mis võivad olla pudelikujulised. Seetõttu ei ole kaubamärk eelnimetatud toodete osas KaMS § 7 lg 1 p 4 alusel registreeritav.

Selle Patendiameti otsuse osa peale, mis sisaldab kaubamärgi registreerimisest keeldumist, esitas 18.08.2003. a Unilever N.V. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Anfia Morna) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse, milles palus tunnistada seadusevastaseks ja tühistada Patendiameti 16. juuni 2003. a tehtud otsus nr 7/R200102252, millega keelduti andmast ainuõigust tähise kasutamiseks klassis 3.

Kaebuse esitaja, Unilever N.V., registreeris oma rahvusvahelise ruumilise kaubamärgi "pudeli kuju" (IR nr 757007, lisa 2) ning soovib saada kaitset Eesti Vabariigis järgmiste kaupade suhtes:

Klass 03: Soaps; liquid soaps, toiletries, also for bath and shower use, including bath foam products and shower gels; pre shave and after-shave preparations; perfumery, essential oils; fragrant sachets for linen; toiletry products for hair care; cosmetic preparations for skin care; antiperspirants and deodorants for personal use; hand-washing products for laundry use; towels impregnated with cosmetic cleansing preparations.

Klass 21: Toiletry bags and vanity cases (fitted); household or kitchen utensils and containers (neither of precious metal nor coated therewith); brushes (except paintbrushes); combs; toilet sponges and cosmetic cleansing sponges; toiletry articles and brushes; toothbrushes; powder puffs; non electric cleaning instruments and equipment; cleaning, polishing and dust cloths (impregnated or not); abrasive pads for kitchen purposes; toiletry product dispensers.

Eesti Patendiamet 08.05.2002. a kaitse andmisest keeldumise teates, tuginedes KaMS § 7 lg 1 p 4, § 7 lg 1 p 5 ning § 7 lg 1 p 6, teatas kaebajale, et kaubamärk ei ole eristav selle tõttu, et esitatud mahuti kuju on muutunud tavapäraseks nende kaupade osas, mille suhtes rahvusvaheline registreering on taotletud klassides 5 (Patendiameti trükiviga, peab olema 3) ja 21. Klassis 21 esitatud mahuti kuju on ehtne [*utensils and containers (neither of precious metal nor coated therewith)*] kööginõude ja mahutite (mitte väärismetallist või nendega kaetud) kujutis. Seepärast on tegemist kujuga, mis tuleneb kaupade olemusest. Teiste klassi 21 kaupade osas omab märk tarbijat kauba olemuse suhtes eksitavat iseloomu (lisa 3).

Kaebuse esitaja ei nõustunud Patendiameti arvamusega ning oma 09.09.2002. a nr K2002 482/AM faksitud vastuses lisades 03. klassi kuuluvate kaupade reklaamlehe, koopia kolme firma kaupade pakenditega ning väitis, et antud mahuti on kuju omapärase disainilahenduse tõttu teistest erinev ning 21. klassi kaupade suhtes kaubamärk ei ole

eksitav, kuna ta võib olla konteineriteks igasuguste puhastusvahendite ja riistade mahutamiseks. Kaebuse esitaja nõustus, et “tarberistade ja mahutite” suhtes antud kaubamärk ei ole registreeritav ning oli valmis piirama kaupade loetelu (lisa 4).

Patendiamet vaadanud veel kord läbi rahvusvahelise registreeringu ja kaebuse esitaja vastuse, esitas 22.10.2002. a rahvusvahelise registreeringu täpsustamise ja parandamise teate, millele vastamise tähtaeg oli määratud 18. detsember 2002. a. Patendiamet teatas, et jääb oma seisukoha juurde ning ei nõustunud kaebuse esitaja väitega, et antud ruumiline kaubamärk on registreeritav klassis 3. Patendiameti arvamusel esitatud pudelikuju võib pidada küll mitte täiesti identseks, kuid siiski äravahetamiseni sarnaseks teiste samas valdkonnas kasutatavate mahutitega. Patendiamet jäi seisukoha juurde, et kaubamärgil esitatud mahuti kuju on muutunud klassi 3 kuuluvate kaupade osas tavapäraseks. Samuti jäi ekspert oma arvamuse juurde, et kaubamärk võib eksitada tarbijat klassis 21 kuuluvate kaupade liigi suhtes (lisa 5).

Kaebuse esitaja ei olnud nõus Patendiameti seisukohaga ning oma seisukoha toetamiseks esitas 21. klassis registreeritud ruumilise kaubamärgi nr 722353 väljavõtte Patendiameti andmebaasist (lisa 6).

Oma 21.03.2002. a teates nr 7/R200102252 Patendiamet ei muutnud oma arvamust, et 03. klassis antud kaubamärk ei oma õiguskaitset, kuid nõustus, et mõnede 21. klassi kuuluvate kaupade (*toiletry bags and vanity cases (fitted); brushes (except paintbrushes); combs; toiletry brushes; toothbrushes; non-electric cleaning instruments and equipment*) suhtes ei ole kaubamärk tavapärane (lisa 7).

Kaebuse esitaja, tutvunud Patendiameti poolt toodud erinevate firmade poolt kasutatavate mahutite kujundustega, jäi oma arvamuse juurde, et ovaalsed mahutid “Duglon”, “Palmolive”, “Biosen”, “Fa”, “LV” ja “Puhas Loodus” on kuju poolest sarnased, kuid siiski on erinevatel firmadel spetsiifilised elemendid (korkide kujundused, mahutite külgede konfiguratsioonid), mille järgi tarbijad saavad eristada ühe firma kaupu teiste firmade kaupadest ainult mahutite kuju järgi. Eksperti poolt esitatud näidised kinnitavadki seda, et erinevate firmade mahutite kujundused ei ole ühesugused. See aga tähendab, et erinevad firmad kasutavad oma (3. klassi) kaupade jaoks erinevaid, mitte ühesuguse kujuga mahuteid ning sellisel juhul ei saa väita, et antud kaubandusvaldkonnas kasutakse erinevate firmade poolt ühesuguse laialdaselt levinud kujuga mahuteid, mis on muutunud tavapäraseks (lisa 8).

Patendiamet pidas vajalikuks lõpetada kaebuse esitaja esindajaga kirjavahetuse ning andis välja otsuse, milles rahvusvaheline kaubamärk saab õiguskaitse Eesti Vabariigis ainult klassis 21 järgmiste kaupade suhtes: *toiletry bags and vanity cases (fitted); brushes (except paintbrushes); combs; toiletry brushes; toothbrushes; non-electric cleaning instruments and equipment*) suhtes ning ei ole kaitstav klassis 3 kõikide kaupade suhtes.

Kaebuse esitaja ei ole nõus Patendiameti otsusega ja seda järgmistel põhjustel.

Patendiamet väitis, et “käesoleva kaubamärgi reproduktsioonil esitatud mahuti kuju ei ole täiesti identne teiste näiteks toodud ovaalsete mahutitega, kuid on nendega äravahetamiseni sarnane. Mahuti kuju, mis on teiste tavapäraste mahutitega äravahetamiseni sarnane, ei võimalda ära tunda ja teistest eristada ühe kindla ettevõtja toodangut ning seda võib lugeda tavapäraseks.”

Tõesti, tavapäraseks võib lugeda sellist mahutite kuju, mis on kõikide tootjatel on ühesugune, kuid konkreetsete kaupade jaoks ja just sellise tavapärase kuju järgi tarbija tunneb ära kauba, mitte tootja. Kõige lihtsam näide – rööptahukas või ja margariini pakkimiseks, väikesed silindrilised pakendid kohukeste jaoks. Need pakendite kujud muutusid vastavalt või, margariini ja kindla kohupiimatoote jaoks tavapäraseks.

Patendiamet tõi näidised põhiliselt välismaistest allikatest, mis ei anna tegelikku pilti Eesti turul kasutatavatest mahutite vormidest 03. klassi kaupade jaoks. Kuna KaMS omab

territoriaalset võimu, ei saa lugeda Patendiameti poolt mahutite kujude tavapäraseks tunnistamiseks tõepäraseks. Vaadeldes nii Patendiameti poolt esitatud, kui ka taotleja poolt esitatud mahutite näidiseid, tuleb tõdeda, et nad on üldjoones sarnased ainult ovaalse vormi tõttu, kusjuures kõikidel mahutitel on erinevad ovaalsete vormide moodustavad jooned, käärud, korgid, sulgurid. Kõikide nende erinevuste järgi on võimalik eristada ühe firma kaupu teistest, kuid ei saa teada, mida nad endas sisaldavad, kas vedelat seepi või šampooni.

Seega ei ole Patendiameti poolt kindlaks tehtud ja tõestatud, et kaubamärgi reproduktsioonil esitatud mahuti kuju on tavapärase.

KaMS § 6 lg 1 sätestab, et kaubamärgina võib registreerida ruumilist tähist, mis eristab ühe füüsilise või juriidilise isiku kaupu teiste omadest. Antud sättes ei ole välja toodud millised erinevused võimaldavad eristada ühe ettevõtja tooteid teiste ettevõtjate samaliigilistest toodetest.

Patendiamet ise oma otsuses ja kirjavahetuses on nõus sellega, et 3. klassi kaupade jaoks kasutatavatel mahutitel on erinevused olemas.

Ülalmainitust lähtudes leiab kaebuse esitaja, et KaMS § 7 lg 1 p 4 ei ole antud kaubamärgi registreerimisel rakendatav ning palub tühistada Patendiameti otsuse nr 7/M200102252 3. klassi kaupade osas täielikult.

Lisad:

1. koopia Eesti Patendiameti 16.06.2003. a otsusest nr 7/M20012252;
2. koopia rahvusvahelise ruumilise kaubamärgi “pudeli kuju” (IR nr 757007);
3. koopia Patendiameti 08.05.2002. a kaitse andmisest keeldumisest teatest;
4. koopia Unilever N.V. vastusest Patendiameti 08.05.2002. a teatele;
5. koopia Patendiameti 22.10.2002. a rahvusvahelise registreeringu täpsustamise ja parandamise teade teatest;
6. koopia Unilever N.V. vastusest Patendiameti 22.10.2002. a teatele ;
7. koopia Patendiameti 21.03.2002. a teatest;
8. koopia Unilever N.V. vastusest Patendiameti 21.03.2003. a teatele.

Eeltoodud kaebaja seisukohtadest lähtudes esitas Patendiamet 20.01.2005. a vastulause kaebuse nr 705 kohta, mille sisu on järgmine.

Vastavalt KaMS (kehtis kuni 30.04.2004. a) § 7 lg 1 p 4 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.

Kaebuse esitaja seab kaebusega kahtluse alla Patendiameti otsuses esitatud väite, et registreerimiseks esitatud kuju on käsitletav tavapärasena. Kõrvuti sellega leiab kaebuse esitaja, et Eesti kaubamärgiturul on selles kaubagrupis ovaalsete mahutite kujusid eristavateks tunnusteks lisaelementide kuju ja vorm.

Kaebuses rõhutatakse, et kuna KaMS § 6 lg 1 ei reguleeri, mis ulatuses peavad ruumilised tähised erinema teineteisest, siis väiksemgi erinevus kauba kujus on piisav kõrvaldamaks KaMS § 7 lg 1 p 4 sisalduvat registreerimisest keeldumise alust toote kuju tavapärasuse kohta. Patendiamet on oma otsuses aktsepteerinud erisuste olemasolu kaubamärgi taotluses toodud ruumilise kujundi ja otsuses sellega võrreldavate mahutite vahel.

Patendiameti otsuses on põhjalikult käsitlemist leidnud kaebuses tõstatatu. Patendiamet ei saa nõustuda seisukohaga, et mahuti kuju lugemiseks tavapäraseks peab see kuju olema mingi teise mahutiga täpselt identne. Ükski turul levinud tavapärastest mahutitest ei ole enamasti teiste mahutitega sajabrotsendiliselt identse. See ei anna aga veel alust mahuti kuju eristusvõimeliseks tunnistada.

Patendiamet leiab, et kaebuse esitaja selline seisukoht on ekslik ning ei vasta Euroopa Kohtu praktikale antud küsimuses. Sealjuures refereerib Patendiamet Euroopa Kohtu otsust C-136/02 P, mis käsitleb ruumiliste kaubamärkide eristusvõimet (firma Mag Instrument Inc. taskulambi kujutise registreerimine). Otsuses on leitud, et kaubamärgi eristusvõime üle otsustades tuleb arvestada nii kaupu ja teenuseid, millele tähist soovitakse registreerida, kui ka vastava sihtgrupi arusaamu. Viimase puhul lähtutakse sellise keskmise tarbija eeldatavatest ootustest, kes on mõistlikult hästi informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ning ettevaatlik. Keskmise tarbija tajub üldjuhul märki kui tervikut ning ei analüüsi selle üksikuid detaile. Seetõttu tuleb eristusvõime üle otsustamisel lähtuda üldmuljest (C-136/02 P punktid 19-21).

Samas otsuses ütleb Euroopa Kohus, et keskmisel tarbijal ei ole harjumust teha oletusi kauba päritolu kohta lähtudes toote või selle pakendi kujust, millel puudub igasugune sõnaline või graafiline element. Seetõttu võib ruumilisele kaubamärgile eristusvõime loomine osutada raskemaks kui sõna- või kujundmärgi puhul. Nendel asjaolude tõttu leiab Euroopa Kohus, et mida sarnasem on kujutis, mida registreerida soovitakse, vastava toote tavalisele kujule, seda tõenäolisem on, et tal puudub eristusvõime. Ainult märgil, mis erineb oluliselt (*significantly*) vastava tootesektori tavadest ja normidest ja sellega täidab oma olemusliku ülesande - päritolu näitamise, ei puudu eristusvõime. Seetõttu, kui ruumiline märk kujutab endast selle toote kujutist, millele teda registreerida soovitakse, siis ainuüksi asjaolu, et märgiks olev kujutis on "variant" seda tüüpi toote tavalisest kujust, ei ole piisav märgi eristusvõimeliseks pidamiseks. Alati tuleb otsustada, kas selline kujutis võimaldab keskmisel tarbijal, kes on mõistlikult hästi informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ning ettevaatlik, eristada kaupa teiste ettevõtete kaupadest ilma analüütilist ekspertiisi läbi viimata ja kõrgendatud tähelepanu osutamata (C-136/02 P punktid 29-32). Patendiamet on seisukohal, et kaebaja poolt taotletav kujutis ei vasta eelnimetatud tingimusele põhjustel, mis on toodud Patendiameti otsuses.

Mis puutub asjaolusse, et antud taotluse puhul soovitakse registreerida purgi kujutist mitte pakendite klassis, vaid klassis 3 mitmesuguste kuivainete ja vedelike tähistamiseks, siis on Euroopa Kohus otsuses C-218/01 (p 33) seda tüüpi kaubad ja nende pakendid võrdsustanud. Nimelt leiab Euroopa Kohus, et nende kaupade puhul, millel ei ole endal kindlat kuju ja mis peavad turustamiseks olema pakendis, on pakendi kuju kauba kujuks ning ka ekspertiisis tuleb pakend käsitleda kauba kujuna. Sellisteks kaupadeks on näiteks kaubad, mida toodetakse graanulite, pulbri või vedeliku kujul.

Kaebuse esitaja käsitluse kohaselt on Eesti turul teatud kaupade pakendamise osas välja kujunenud kindel vorm, kuid eristavateks elementideks on siiski kauba juures erinevad ovaalsed vormid, korgid, sulgurid jne, mistõttu ei ole ka registreerimiseks esitatud tähis muutunud tavapäraseks KaMS § 7 lg 1 p 4 mõttes.

Patendiamet on otsuses leidnud, et kui ovaalne kuju on mahutite osas muutunud tavapäraseks, siis selliste minimaalsete erinevuste alusel nagu korgi kuju või see, kas mahuti on pisut peenema ja sihvakama või laiema ja ümarama kujuga, ei ole võimalik teiste hulgast eristada ja ära tunda ühe ettevõtja toodangu üksnes mahuti korgi järgi. Samas on ka näiteks Palmolive, VO5, Puhas Loodus toodetel käesoleva kaubamärgi reproduktsioonil esitatud mahutiga äravahetamiseni sarnased korkide kujud. Samuti ei ole tõenäoline, et tarbija, nähes kaupluses mitmeid ovaalse kujuga mahuteid samaliigiliste toodete tähistamiseks, eristaks ühe ettevõtja toodangut teistest üksnes selle alusel, kas ühe mahuti kül on pisut rohkem või vähem kumer kui teisel mahutil. Käesoleva kaubamärgi reproduktsioonil esitatud mahuti kuju ei ole täiesti identne teiste näiteks toodud ovaalsete mahutitega, kuid on nendega äravahetamiseni sarnane. Mahuti kuju, mis on teiste tavapäraste mahutitega äravahetamiseni sarnane, ei võimalda ära tunda ja teistest eristada ühe kindla ettevõtja toodangut ning seda võib lugeda tavapäraseks.

Patendiamet leiab, et nende 16.06.2003. a kaubamärgi mahuti kuju registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200102252 osas, millega keelduti andmast ainuõigust tähise kasutamiseks klassis 3, on seaduslik ja põhjendatud.

Lähtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 lg 1 p-st 4 palub Patendiamet apellatsioonikomisjonil jätta kaebus rahuldamata.

29.04.2005. a esitas Unilever N.V. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kauler) vastuse Patendiameti viimastele seisukohtadele.

Unilever N.V. esitas 23.08.2000. a Benelux'i Kaubamärgiametile taotluse nr 0971762 ruumilise tähise registreerimiseks kaubamärgina. Nimetatud kaubamärk registreeriti Benelux'i riikides numbri 0676751 all (lisa 1). Võttes aluseks Benelux'i kaubamärgiregistreeringu, esitas Unilever N.V. samale märgile rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise taotluse, taotledes sellele õiguskaitset muuhulgas Eestis prioriteediga 23. augustist 2000. a järgmistele kaupadele:

Klass 3 *Soaps; liquid soaps, toiletries, also for bath and shower use, including bath foam products and shower gels; pre-shave and after-shave preparations; perfumery, essential oils; fragrant sachets for linen; toiletry products for hair care; cosmetic preparations for skin care; antiperspirants and deodorants for personal use; hand-washing products for laundry use; towels impregnated with cosmetic cleansing preparations.*

Klass 21 *Toiletry bags and vanity cases (fitted); household or kitchen utensils and containers (neither of precious metal nor coated therewith); brushes (except paintbrushes); combs; toilet sponges and cosmetic cleansing sponges; toiletry articles and brushes; toothbrushes; powder puffs; non-electric cleaning instruments and equipment; cleaning, polishing and dust cloths (impregnated or not); abrasive pads for kitchen purposes; toiletry product dispensers.*

Patendiameti 16.06.2003. a otsusega nr 7/R200102252 registreeriti ruumiline kaubamärk järgmiste 21. klassi kaupade suhtes:

Toiletry bags and vanity cases (fitted); brushes (except paintbrushes); combs; toiletry brushes; toothbrushes; non-electric cleaning instruments and equipment.

Samas keelduti märki registreerimast klassis 3 ja 21 järgmiste kaupade suhtes:

Soaps; liquid soaps, toiletries, also for bath and shower use, including bath foam products and shower gels; pre-shave and after-shave preparations; perfumery, essential oils; fragrant sachets for linen; toiletry products for hair care; cosmetic preparations for skin care; antiperspirants and deodorants for personal use; hand-washing products for laundry use; towels impregnated with cosmetic cleansing preparations.

household or kitchen utensils and containers (neither of precious metal nor coated therewith); toilet sponges and cosmetic cleansing sponges; toiletry articles; cleaning, polishing and dust cloths (impregnated or not); abrasive pads for kitchen purposes; toiletry product dispensers.

Otsuse tegemisel on Patendiamet jätnud kauba "powder puffs" omavoliliselt kaupade loetelust välja. Seega Patendiamet ei ole teinud otsust kõigi taotluses nimetatud kaupade osas.

Keeldumise sisulisteks aluseks tõi Patendiamet KaMS § 7 lg 1 p-d 4 ja 5. KaMS § 7 lg 1 p 4 rakendamiseks leidis Patendiamet, et kaubamärgi reproduktsioonil esitatud ovaalse mahuti kuju on muutunud tavapäraseks klassi 3 kuuluvate kaupade osas ning 21 kuuluvate puhastus-, kosmeetika- ja tualett-tarvete osas, mille puhul on levinud nende toodete

paigutamine mahutitesse ning tualett-tarvete jaoturite osas, mis võivad olla pudelikujulised.

18.08.2003. a vaidlustas Unilever N.V. nimetatud Patendiameti otsuse, millega keelduti registreerimast kaubamärki klassis 3.

Kaebusele esitas Patendiamet oma seisukohad 20.01.2005. a, väites jätkuvalt, et Patendiameti keeldumisotsus on seaduslik ja põhjendatud.

Unilever N.V. jääb oma 18.08.2003 kaebuses esitatud seisukohtade ja nõuete juurde ning vastuseks Patendiameti seisukohtadele lisab järgmist.

Unilever N.V. leiab, et kaubamärgi reproduktsioonil esitatud pudeli kuju ei ole majandus- ja äritegevuses tavapärane.

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

KaMS § 7 lg 1 p 4 eeldab tähise kui terviku üldkasutatavaks muutumist. Paraku ei ole Patendiamet toonud ühtegi tõendit ega veenvat argumenti, et see konkreetse kaubamärgi puhul nii oleks. Patendiamet tunnistab vaidlustatud otsuses, et ükski turul levinud tavapärastest mahutitest ei ole kaubamärgi reproduktsioonil kujutatutega identne. Seejuures märgib Patendiamet, et see ei anna alust mahuti kuju eristusvõimeliseks tunnistamiseks.

Sellega seoses juhib Unilever N.V. tähelepanu, et Patendiamet ei ole keeldunud kaubamärgile kaitset andmast KaMS § 7 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, millel puudub eristusvõime. Vastavalt Madridi kokkuleppe protokoll artikli 5 punktide 2)(a) ja (b) Patendiamet on kohustatud teatama oma keeldumisest Rahvusvahelisele Büroole ja esitama kõik esialgse keeldumise põhjused koos viidetega sellekohastele tähtsamatele seadusesätetele enne 18 kuu möödumist kuupäevast, mil Rahvusvaheline Büroo on saatnud Patendiametile teate rahvusvahelisest registreerimisest tuleneva kaitse artikli 3^{ter} lõike 1 kohase laienemise kohta. KaMS § 7 lg 1 p 2 ei ole antud asjas kunagi keeldumisalusena märgitud. Seetõttu tuleb jätta Patendiameti väited kaubamärgi eristusvõime puudumise üle tähelepanuta. Kuivõrd Patendiameti seisukohtades osundatud Euroopa Kohtu lahendid käsitlevad samuti ruumilise kaubamärgi eristusvõimet või selle puudumist, siis tuleb ka need antud asja läbivaatamisel jätta tähelepanuta ning keskenduda üksnes asjaolule kas reproduktsioonil esitatud pudeli kuju on majandus- ja äritegevuses tavapärane või mitte.

Ajaolu, kas reproduktsioonil esitatud pudeli kuju on majandus- ja äritegevuses tavapärane või ei ole seda mitte, on faktilisuse küsimus. Patendiamet ei ole suutnud tõendada, et reproduktsioonil esitatud pudeli kuju on Eesti majandus- ja äritegevuses tavapärane. Taotlejaga kirjavahetuses on Patendiamet näitena toodud Palmolive, Nivea, LV, VO5, Garnier, Puhas Loodus, Dulgon, Fa, Bionsen mahutid. Kuid iga osundatud näide on erisugune vaidlustatud otsuse reproduktsioonil esitatud pudeli kujust. KaMS § 5 lg 8 kohaselt võetakse registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon. On väärt arvata, et reproduktsioonil esitatud pudeli kuju registreerimine annab õiguse keelata näitena toodud Palmolive, Nivea, LV, VO5, Garnier, Puhas Loodus, Dulgon, Fa, Bionsen mahutite kasutamist Eestis. Taotleja soovib ei rohkem ega vähem kui õiguskaitset tema poolt disainitud ja üksnes tema poolt kasutatavale mahuti kujule, mis on majandus- ja äritegevuses kasutatavate pakendite hulgas originaalne. Ruumilise kaubamärgi ainulaadsuse tagavad tervikuna järgmised tunnused:



- ← korgikaane avamiseks erilaadne sõrmeotsa kuju järgiv süvend →
- ← korgikaela kaardjoon, mis anuma esi- ja tagaküljel on eripäraselt alla suunatud →

- ← mahuti tavapäratult sale ja sihvaks korpus, mille üldkasutatavuse välistab vähene püstipüsivus



KaMS § 7 lg 1 p 4 sõnastusest tulenevalt on see säte kohaldatav üksnes juhul, kui soovitakse registreerida tavapäraseks muutunud tähisega identset tähist. Laiendava tõlgenduse välistab ka KaMS § 7 lg 1 p 3. Seega on seadusandja selgelt määratlenud vahe mitteregistreeritava tähise ja sellega sarnase tähise vahel.

Et KaMS § 7 lg 1 p 4 ei näe ette tavapäraseks muutunud tähisega sarnase või analoogilise vms tähise registreerimisest keeldumist ning samuti Patendiamet ise on keeldumise otsuses möönnud võimaluse olemasolu, et täpselt sellist kuju keegi teine ei kasuta (otsuse lk 2, 4. lõik), siis on antud sätte rakendamine kaubamärgi registreerimisest keeldumisel ilmselt väär.

Antud kaubamärgi kaitsevõime hindamisel tuleb arvestada tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6 quinquies. Tööstusomandi kaitse 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*). Nagu eespool osundatud, on vaidlustatud otsuses esitatud kaubamärk registreeritud taotleja päritolumaal Hollandis numbriga 0676751 all (lisa 1). Lisaks Hollandile on antud kaubamärk registreeritud veel paljudes riikides, s.h Belgias, Luxemburgis, Lätis, Leedus, Tsehhis, Sloveenias, Ungaris, Rumeenias jne (lisa 2).

Vaidlustatud otsuses esitatud ruumilise kaubamärgi registreeritavuse hindamisel lähtub Unilever N.V. ka Patendiameti varasemast praktikast.

KaMS § 7 lg 1 p-s 4 sisalduv on kehtinud sama kaua kui on kehtinud kaubamärgiseadus. Õiguslikud ja faktilised asjaolud eksitavate tähistes ei ole selle aja jooksul muutunud. Kuivõrd Patendiamet on ekspertiisi käigus anumate kujutised registreeritavaks tunnistanud, siis pole ka õiguslikku alust vaidlustatud otsuses esitatud ruumilise kaubamärgi üldkasutatavaks tunnistamiseks. Leiame, et antud kaubamärgi registreerimise

taotlejal peavad olema samasugused õigused saada kaubamärgile kaitset, nagu seda on saanud järgmiste kaubamärkide registreeringute omanikud:

- nr 22655 klassis 29 ja 30 Société des Produits Nestlé S.A. (lisa 3);
- nr 24474 klassis 3 Unilever N.V. (lisa 4);
- nr 710350 klassis 3 Sidag AG (lisa 5);
- nr 716177 klassis 3 ja 21 Henkel KGAA (lisa 6);
- nr 717619 klassis 3 Henkel KGAA (lisa 7);
- nr 720472 klassis 3 Beaute Prestige International S.A. (lisa 8);
- nr 720474 klassis 3 Beaute Prestige International S.A. (lisa 9);
- nr 723816 klassis 3, 21, 29, 30, 32, 33 Kefla-Glas GmbH & Co. KG (lisa 10);
- nr 723817 klassis 3, 21, 29, 30, 32, 33 Kefla-Glas GmbH & Co. KG (lisa 11);
- nr 725072 klassis 3, 16, 20 Wella AG (lisa 12);
- nr 788438 klassis 3 Parfums Nina Ricci (lisa 13);
- nr 789173 klassis 3 Parfums Christian Dior (lisa 14);
- nr 821511 klassis 3 ja 21 Beaute Prestige International S.A. (lisa 15);
- nr 823790 klassis 3 ja 5 La Chemise Lacoste (lisa 16).

Samuti toonitab Unilever N.V., et Patendiameti otsus ei hõlma kõiki taotletavaid kaupu.

Otsuse tegemisel on Patendiamet jätnud kauba "*powder puffs*" omavoliliselt kaupade loetelust välja. Seega, kuna Patendiameti otsus ei hõlma kõiki taotletavaid kaupu, siis ei ole keeldumisotsus seaduslik.

Kokkuvõtlikult leiab Unilever N.V., et Patendiameti 16.06.2003. a otsus nr 7/R200102252 kaubamärgi klassis 3 registreerimisest keeldumise kohta rikub menetlusnorme, otsus tervikuna ei ole õiguspärane ning selles sisalduvad väited on paljasõnalised ja vastuolus faktilise olukorraga turul.

Lähtudes eeltoodust kaebaja palub tühistada Patendiameti 16.06.2003. a otsus nr 7/R200102252 kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

- 1) Benelux'i kaubamärgiregistreering nr 0676751 klassis 3 ja 21;
- 2) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 757007 klassis 3 ja 21;
- 3) Eesti kaubamärgiregistreering nr 22655 klassis 29 ja 30;
- 4) Eesti kaubamärgiregistreering nr 24474 klassis 3;
- 5) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 710350 klassis 3;
- 6) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 716177 klassis 3 ja 21;
- 7) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 717619 klassis 3;
- 8) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 720472 klassis 3;
- 9) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 720474 klassis 3;
- 10) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 723816 klassis 3, 21, 29, 30, 32, 33;
- 11) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 723817 klassis 3, 21, 29, 30, 32, 33;
- 12) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 725072 klassis 3, 16, 20 ;
- 13) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 788438 klassis 3;
- 14) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 789173 klassis 3;
- 15) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 821511 klassis 3 ja 21;
- 16) rahvusvaheline kaubamärgiregistreering Eestis nr 823790 klassis 3 ja 5;
- 17) volikirj.

20.07.2005. a tegi apellatsioonikomisjon Unilever N.V.-le ettepaneku esitada ühe kuu jooksul oma lõplikud seisukohad.

22.08.2005. a esitas Unilever N.V. oma lõplikud seisukohad, milles märgib, et Patendiameti 16.06.2003. a otsus nr 7/200102252 kaubamärgi klassis 3 registreerimisest keeldumise kohta rikub menetlusnorme, otsus tervikuna ei ole õiguspärane ning selles sisalduvad väited on paljasõnalised ja vastuolus faktilise olukorraga turul. Seega Unilever N.V. jääb oma 18.08.2003. a kaebuses ning 29.04.2005. a esitatud seisukohtade ja nõuete juurde ning juhindudes KaMS § 41 lg-st 3, § 72 lg-st 5 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p-st 1 palub tähistada Patendiameti 16.06.2003. a otsus nr 7/R200102252.

23.08.2005. a tegi apellatsioonikomisjon Patendiametile ettepaneku esitada ühe kuu jooksul oma lõplikud seisukohad.

23.09.2005. a saatis Patendiamet apellatsioonikomisjonile nimetatud asjas kirjalikult lõpliku seisukoha, mille sisu on järgmine.

Patendiamet leiab, et Patendiameti 16.06.2003. a kaubamärgi “mahuti kujutis” osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud. Kõnealuse otsuse õigsust on Patendiamet täiendavalt kinnitanud ka 20.01.2005. a esitatud seisukohaga.

Kaebuse esitaja on aga jäänud eriarvamusele ja leiab jätkuvalt, et registreerimiseks esitatud pudeli kuju ei ole KaMS § 7 lg 1 p 4 mõttes tavapärane. Kaebuses kohaselt on reproduktsioonil esitatud pudeli kuju ainulaadne ning ei ole identne teiste Patendiameti poolt näitena toodud pudelitega nagu nt Palmolive, Nivea, Garnier, Puhas Loodus jt. Kaebaja leiab, et Patendiamet ei ole esitanud ühtegi veenvat argumenti, mis tõendaksid vastupidist.

Patendiamet on esitanud oma otsuses kui ka 20.01.2005. a seisukohas kõnealoleva tähise tavapärasuse kohta mitmeid põhjendusi, selgitusi kui ka tõendeid. Patendiamet on leidnud, et kui ovaalne kuju on mahutite osas muutunud tavapäraseks, siis selliste minimaalsete erinevuste alusel nagu korgi kuju või see, kas mahuti on pisut peenema ja sihvakama või laiema ja ümarama kujuga, ei ole võimalik teiste hulgast eristada ja ära tunda ühe ettevõtja toodangu üksnes mahuti korgi järgi. Samas on ka näiteks Palmolive, VO5, Puhas Loodus toodetel käesoleva kaubamärgi reproduktsioonil esitatud mahutiga äravahetamiseni sarnased korkide kujud. Samuti ei ole tõenäoline, et tarbija, nähes kaupluses mitmeid ovaalse kujuga mahuteid samaliigiliste toodete tähistamiseks, eristaks ühe ettevõtja toodangut teistest üksnes selle alusel, kas ühe mahuti külge on pisut rohkem või vähem kumer kui teisel mahutil. Käesoleva kaubamärgi reproduktsioonil esitatud mahuti kuju ei ole täiesti identne teiste näiteks toodud ovaalsete mahutitega, kui on nendega äravahetamiseni sarnane. Mahuti kuju, mis on teiste tavapärase mahutitega äravahetamiseni sarnane, ei võimalda ära tunda ja teistest eristada ühe kindla ettevõtja toodangut ning seda võib lugeda tavapäraseks.

Samuti on Euroopa Kohus oma otsuses C-291/00 leidnud, et kaubamärkide identseuse hindamisel tuleb arvesse võtta keskmise tarbija arusaama ja kuna üldjuhul puudub tarbijal võimalus võrrelda kaubamärke kõrvuti, paralleelselt ja võrrelda märkidel esinevaid konkreetseid erinevusi ja sarnasusi, siis tuleb lugeda väheoluliste erinevustega märgid identseteks. Eelnevale otsusele tuginedes saame väita, et kaubamärgiseaduse mõttes identsus ei tähenda, et tähised peavad olema saajaprotsendiliselt kokkulangevad kõigi tunnuste osas. Patendiamet leiab, et ka käesoleval juhul saab lugeda registreerimiseks esitatud tähist identseks Patendiameti poolt varasemalt näitena esitatud tähistega, sest

nende väheolulised lisadetailid ei muuda tähiste üldmuljet sedavõrd erinevaks, et keskmise tarbija seisukohalt kaoks nende omavaheline identsus. Tarbija, kes ei saa võrrelda üldjuhul mahuteid teineteisega kõrvuti, näeb vaadeldavaid tähiseid kui identseid.

Kaebuse esitaja leiab, et kuna Patendiameti otsuses on esitatud keeldumise alusena KaMS § 7 lg 1 p 4 mitte sama seaduse § 7 lg 1 p 2, siis ei ole arvestatavad ka Patendiameti seisukohas esitatud viited Euroopa Kohtu otsustele ja Patendiameti enda väidetele märgi eristusvõime küsimuses.

Patendiamet ei nõustu kaebaja eesitatud seisukohaga. Kõnealoleva mahuti kuju keeldumise otsuse sisustamisel tuleb arvestada kõiki asjaolusid, sealhulgas ka tarbija arusaama. Euroopa kohus on ka seda selgelt väljendanud, et kaubamärgi registreerimisel tuleb arvestada nii kaupu kui teenuseid, millele tähist soovitakse registreerida, kui ka vastava sihtgrupi arusaamu. Viimase puhul lähtutakse sellise keskmise tarbija eeldatavatest ootustest, kes on mõistlikult hästi informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ning ettevaatlik. Keskmise tarbija tajub üldjuhul märki kui tervikut ning ei analüüsi selle üksikuid detaile (vt Patendiameti 20.01.2005. a seisukoht nr 7/R200102252). Eeltoodust saame järeldada üheselt, et oluline on arvestada kõiki asjaolusid, mis võivad olla määravad kaubamärgi registreeritavuse hindamisel. Seega Euroopa Kohtu otsuses esitatud käsitlused, isegi kui need on antud ruumilise kaubamärgi eristusvõime kohta, on asjakohased ja arvestatavad kõnealoleva kaubamärgi “mahuti kujutis” otsuse õigsuse hindamisel.

Kaebuse viimases osas juhitakse tähelepanu, et Patendiameti 16.06.2003. a otsus nr 7/R200102252 ei hõlma kõiki taotletavaid kaupu. Patendiamet on otsuse tegemisel jätnud kauba “powder puffs” kaupade loetelust välja, mistõttu Patendiameti otsus ei ole seaduslik. Patendiamet tunnistab oma eksimust antud küsimuses, kuid lisab, et eeltoodu ei tähenda, et Patendiamet ei oleks otsuse sisustamisel antud kaubaga arvestanud ja jätnud oma seisukoha selle kauba osas väljendamata. Patendiamet on oma otsuse teisel leheküljel konkreetselt nimetanud kauba “powder puffs”. Patendiameti otsuse kohaselt: “Lähtudes eeltoodust on kaubamärgi reproduktsioonil esitatud ovaalse mahuti kuju muutunud tavapäraseks klassi 3 kuuluvate kaupade osas ning klassi 21 kuuluvate puhastus-, kosmeetika- ja tualett-arvete osas nagu puhastuskäsnad, puudritupsud, puhastus-, poleerimis- ja tolmulapid, abrasiivpadjad, mille puhul on levinud nende toodete paigutamine mahutitesse, kust neid saab kasutamiseks valmis kujul välja tõmmata, ning kauba tualett-tarvete jaoturid osas, mis võivad olla pudelikujulised. Seetõttu ei ole kaubamärk eelnimetatud toodete osas KaMS § 7 lg 1 p 4 alusel registreeritav.”

Patendiamet leiab, et nende 16.06.2003. a kaubamärgi “mahuti kujutis” registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200102252 osas, millega keelduti andmast ainuõigust tähise kasutamiseks klassis 3, on seaduslik ja põhjendatud.

Lähtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 lg 1 p-st 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 on põhjendatud ja tuleb rahuldada.

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 „pudeli kuju“ õiguskaitse mitteandmine klassis 3 on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p-ga 4.

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

Käesolevas asjas esitatud tõenditest ei nähtu, et Unilever N.V. kaubamärk „pudeli kuju“ oleks Eestis muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse ega majandus- ja äritegevuses.

Apellatsioonikomisjon on nõus Patendiameti seisukohaga, et mahuti kuju lugemiseks tavapäraseks ei pea see kuju olema mingi teise mahutiga täpselt identne ja aktsepteerib Patendiameti poolt refereeritud Euroopa Kohtu otsust C-136/02 P, mis käsitleb ruumiliste kaubamärkide eristusvõimet (firma Mag Instrument Inc. taskulambi kujutise registreerimine) ja milles tõdetakse, et keskmine tarbija tajub üldjuhul märki kui tervikut ning ei analüüsi selle üksikuid detaile, ning seetõttu tuleb eristusvõime üle otsustamisel lähtuda üldmuljest (C-136/02 P punktid 19-21).

Samal ajal ei ole Patendiamet keeldunud antud kaubamärgile kaitset andmast KaMS § 7 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, millel puudub eristusvõime. Järelikult ei ole Patendiamet leidnud, et kaebaja kaubamärki ei saa registreerida eristusvõime puudumise tõttu. Seega apellatsioonikomisjonil tuleb käesolevas asjas otsus teha ainult KaMS § 7 lg 1 p-st 4 lähtudes.

Vaadeldes nii Patendiameti kui ka taotleja poolt esitatud mahutite näidiseid, tõdes apellatsioonikomisjon, et nad on üldjoones sarnased ainult ovaalse vormi tõttu, kuid samal ajal on kõikidel mahutitel erinevad ovaalseid vorme moodustavad jooned, käärud, korgid, sulgurid jne. Kõikide nende erinevuste koosluse järgi saab kaubamärgina esitatud mahuti (pudeli kuju) iseloomustamisel asuda seisukohale, et kaebaja kaubamärgi näol ei ole tegemist tavapäraseks muutunud tähisega. Patendiamet ei ole suutnud oma vastulauseses tõendada, et kaubamärgiks esitatud „pudeli kuju“ on Eesti majandus- ja äritegevuses tavapärane. Ka KaMS § 7 lg 1 p 4 ei näe ette tavapäraseks muutunud tähisega sarnaste tähiste registreerimist. Patendiamet on ka ise möönnud asjaolu, et täpselt sellist kuju nagu on taotletav kaubamärk „pudeli kuju“ keegi teine ei kasuta. Seega ei ole Patendiameti poolt kindlaks tehtud ja tõendatud, et kaubamärgi reproduktsioonil esitatud mahuti kuju on tavapärane (st et keskmine tarbija, kes on mõistlikult hästi informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ning ettevaatlik, tajub/tajuks antud pudeli kuju mitte kui konkreetse ettevõtja kaubamärki, vaid kui laialt levinud tähist, mis on kasutusel paljude poolt). Patendiamet deklareerib, et kaubamärgina esitatud pudeli kuju on tähis, mis on muutunud tavapäraseks nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, kuid esitatud tõendusmaterjal sellist seisukohta ei kinnita. Kui vaadelda vaidlustatud kaubamärki kui tervikut ning vastandatud pudeleid, tulevadki nimetatud pudeli ja vastandatud pudelite (mahutite) erinevused esile. Neil asjaoludel peab apellatsioonikomisjon Patendiameti registreerimisest keeldumise otsust põhjendamatuks.

Samuti on Patendiamet antud asjas oma 16.06.2003. a otsuses nr 7/R200102252 menetlusnorme rikkunud, kuna Patendiamet on jätnud ekspertiisil omavoliliselt kauba *powder puffs* kaupade loetelust klassis 21 välja.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p-st 4, § 12 lg-st 6¹, ning alates 01.05.2004. a kehtiva KaMS § 41 lg-test 3 ja 4 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

1) kaebus rahuldada ja tühistada Patendiameti 16.06.2003. a otsus nr 7/R200102252 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades;

2) tagastada kaebajale kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv 2500 krooni.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

R. Laaneots

S. Sulsenberg

E. Hallika