

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 761-o**

Tallinnas, 09. jaanuaril 2006. a.

Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ning Evelyn Hallika vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu Dunkri Kaubanduse AS (esindaja volikirja alusel patendivolinik Villu Pavelts) vaidlustusavalduse kaubamärgi “Sovetskoje Igristoje Polusladkoje + kuju” (taotlus nr 9701747; taotlus esitatud 05.08.1997) registreerimise vastu klassis 33 (vahuveinid).

**Asjaolud ja menetluse käik**

02.03.2004 esitas Dunkri Kaubanduse AS (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse (tulenevalt 01.05.2004 jõustunud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusest e TÕAS, edaspidi vaidlustusavaldus) kombineeritud kaubamärgi “Sovetskoje Igristoje Polusladkoje + kuju” registreerimisele AS “Latvijas Balzams” (edaspidi vastustaja) nimele klassis 33, mille kohta oli avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 01/2004.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi “Sovetskoje Igristoje Polusladkoje + kuju” registreerimisotsus on formaaljuriidiliselt ebakorrektselt vormistatud. Kaubamärgi mittekaitstava osa määratlus sisaldab väljendit “kaubamärk ei anna ainuõigust sõnade POLUSLADKOJE (slaavi t) ja IGRISTOJE (slaavi t) ning teiste kirjeldavate tähiste kasutamiseks.” Vaidlustaja leiab, et selline määratlus ei ole vastavuses kaubamärgiseadusega (KaMS, kuni 30.04.2004 kehtinud redaktsioon), kuna mittekaitstav osa ei ole üheselt määratletud. KaMS § 12 lg 6 ja 6<sup>1</sup> tuleneb, et Patendiameti kohustuseks on kontrollida kaubamärgi vastavust KaMS § 7 ja 8 sätetele; seejuures tuleb määrata kaubamärgi mittekaitstav osa (§ 12 lg 6<sup>3</sup>). Mittekaitstava osa määramine saab toimuda üksnes KaMS § 7 lg 3 nimetatud juhtudel, kusjuures § 12 lg 8 kohaselt märgib Patendiamet kaubamärgi registreerimise otsuses ära kaubamärgi mittekaitstava osa. Määratud mittekaitstavast osast ei nähtu, millised kaubamärgi koosseisus olevaid tähiseid on peetud kirjeldavateks. KaMS § 7 lg 3 ei võimalda määrata mittekaitstavat osa, kui tegemist on kirjeldava tähisega. Mittekaitstava osa määramine on võimalik üksnes § 7 lg 1 p-des 2-5 nimetatud asjaolude esinemisel ja ükski neist ei nimeta kirjeldavaid tähiseid. Sellise mittekaitstava osa alusel ei ole huvitatud isikutel võimalik määratleda, milliste tähiste kasutamiseks ei ole kaubamärgiomanikul ainuõigust ja seega milliste tähiste kasutamist teiste isikute poolt ei ole kaubamärgiomanikul KaMS § 5 lg 5 p 4 alusel õigust keelata. Seega ei täida registreering eesmärki – võimaldada huvitatud isikul arvestada kaubamärgiomaniku õigustega ning hoiduda tema õigusi rikkuvatest tegudest.

Tulenevalt KaMS § 13 lg 2 on asjast huvitatud isikul õigus Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta vaidlustada mistahes juhtudel, kui see osutub seadusega vastuolus olevaks. Antud juhul on Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 12 lg 6<sup>3</sup> ja 8, kuna mittekaitstav osa ei ole selge ja üheselt määratletav. Vaidlustaja tegeleb erinevate vahuveinide, sh markeeringut “Sovetskoje Igristoje” kandvate veinide impordiga eri riikidest ning nende turustamisega Eestis. Kaubamärgi “Sovetskoje Igristoje Polusladkoje

+ kuju” (kirillitsas, etikett) registreerimine vastustaja nimele mõjutab vaidlustaja ärihuvisid ja edaspidist tegevust ning selline ebamääraste tagajärgedega haldusakt kahjustaks otseselt vaidlustaja õigusi ja kommertshuve. Eeltoodud arvestades ja tuginedes KaMS § 7 lg 1 punktidele 2-5 ja lõikele 3, § 12 lõigetele 6<sup>3</sup> ja 8 ning § 13 lõikele 2 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/9701747 kaubamärgi ”Sovetskoje Igristoje Polusladkoje + kuju” (kirillitsas, etikett) registreerimise kohta vastustaja nimele ning paluda Patendiametil vastu võtta uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (lisaks volikirjale ja riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendavale dokumendile):

- 1) väljavõtte Patendiameti andmebaasist vaidlusaluse kaubamärgi kohta;
- 2) väljavõtted Patendiameti andmebaasist vaidlustaja hinnangul juriidiliselt korrektselt määratud mittekaitstavate osadega registratsioonidest, nimelt ”Saku on Ice + kuju” (15.01.2001 registreering 33104), ”Slaavi Starka Old Vodka Vana Slaavi Maitsestatud Viin + kuju” (23.01.2001 taotlus M200100143), ”Premium De-Luxe Ukrainian Vodka Nemiroff + kuju” (02.12.2002 registreering 37219), ”Nemiroff Flavored Ukrainian Honey Pepper Vodka + kuju” (16.08.2002 registreering 36709), ”Krakus classic Vodka + kuju” (13.10.2003 registreering 38373), ”Saaremaa Vodka + kuju” (30.05.2001 registreering 34119).

Vaidlustusavaldus võeti 14.05.2004 komisjoni menetluse nr 761 all; eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet. Komisjon edastas vaidlustusavalduse 22.11.2004 vastustajale, tehes ettepaneku sellele vastata.

Vastustaja (keda esindas Patendiametis registreeritud volikirja alusel patendivolnik Urmas Kernu) 21.12.2004 vastuses vaieldakse vaidlustusavaldusele vastu ja leitakse, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine on kooskõlas KaMS normidega. Vastustaja juhib tähelepanu, et Patendiameti otsus kaubamärk registreerida on tehtud 10.11.2003 ning vaidlustusavaldus nr 761 on esitatud 02.03.2004. KaMS (uus, alates 01.05.2004 kehtiv redaktsioon) § 72 lg 5 kohaselt enne KaMS uue redaktsiooni jõustumist tehtud Patendiameti otsuste vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse alustena KaMS (vana) § 7 lg 1 p 2-5 ja lg 3, § 12 lg 6<sup>3</sup> ja 8 ning § 13 lg 2. Nendest sätetest on kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustena kvalifitseeritavad KaMS § 7 lg 1 p 2-5 ja lg 3. KaMS § 12 lg 6<sup>3</sup> ja 8 ja § 13 lg 2 on Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud menetlusnormid, mis uue KaMS § 72 lg 5 alusel rakendamisele ei kuulu. Vastustaja leiab, et kuna vaidlustusavalduses sisalduvad registreerimisest keeldumise aluste osas argumendid, mis vastavad üksnes KaMS (vana) § 7 lg 3 rakendamisele, siis selle läbivaatamine on õigustatud üksnes selle sätte õiguspärase rakendamise raames.

KaMS § 7 lg 3 kohaselt “käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2, 3, 4 või 5 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks”. Vaidlustaja on põhjendanud Patendiameti otsuse vastuolu selle sättega viidates, et otsus on formaalsest aspektist ebakorrektselt vormistatud. Sellise puudusena näeb vaidlustaja asjaolu, et kaubamärgi mittekaitstav osa ei ole üheselt määratletud. KaMS (nii vana, kui uus) kehtestavad kaitsenormid teistele turuosalistele võimaldamaks neil nn “vabaks kasutamiseks” mõeldud tähiste jätkuv kasutamist (uue KaMS § 16 lg 1 sätestatud ainuõiguse piirangud) ja seda vaatamata kaubamärgi mittekaitstava osa sõnastusele. Vaidlustaja ei ole täpsustanud, milline kaubamärgi osa temas kaubamärgi õiguskaitse ulatuse osas kahtlusi tekitab ning kuidas see mõjutab tema õiguste sfääri. Pole ka

põhjendatud, kuidas väidetav Patendiameti poolne formaalne KaMS rikkumine on viinud asjas sisuliselt väära otsuseni ja kuidas see mõjub vaidlustaja õigustele vastustaja suhtes. Vastavalt Patendiameti otsuse vastuvõtmise ajal kehtinud seadusele (vana KaMS § 5 lg 8), nagu ka kehtivale seadusele (uus KaMS § 12 lg 1 p 2) määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus üksnes kaubamärgi reproduktsiooni järgi, mitte mittekaitstava osa määratluse kohaselt. Seega on kaubamärgi mittekaitstav osa eelkõige administratiivne meede, mis kaubamärgi õiguskaitse määramisel ei ole primaarse tähtsusega. Uue KMS § 38 lg 3 ja 4 määratakse kaubamärgi mittekaitstav osa üksnes juhul, kui see tähis põhjustab kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes.

Hinnates konkreetselt vaidlusaluse kaubamärgi mittekaitstava osa määratlust, märgib vastustaja, et kaubamärgi reproduktsioonil on kujutatud kirillitsas tähelised ja numbrilised osad: Sovetskoje, Polusladkoje, Igristoje, 0,75l, 11%, eksporter a/o "Rigas Vini". Lisaks sisaldab kaubamärk kujunduslikke elemente. Sõnalistest elementidest on domineerivad Sovetskoje, Igristoje ja Polusladkoje. Kaubamärkide mittekaitstavate osade määramisel on väljakujunenud praktikaks, et mittekaitstavad osad märgitakse eelkõige domineerivate elementide osas. Antud juhul on seda tehtud sõnade Igristoje ning Polusladkoje osas. Sellest tulenevalt saab järeldada, et märgi sõnaline osa Sovetskoje ei ole määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Teiste kirjeldavate tähise all on ilmselgelt silmas peetud sümboleid "0,75l, 11%, eksporter ja a/o". Taolise praktika tavapärasust kinnitavad ka vastusele lisatud väljatrukid Patendiameti andmebaasist kaubamärgiregistreeringute nr 39422 (Kera Juust Põltsamaa Estover Kaubanduse AS + kuju), 40120 (Fastum Gel + kuju), 34125 (Vana Tallinn + kuju), 34126 (Vana Tallinn + kuju), 36339 (Ekstra Gin Ekstra Dzin + kuju), 34199 (Old Thomas + kuju) kohta. Vastustaja leiab, et esitatud vaidlustusavaldus nr 761 ja sellele lisatud materjalid ei tõenda, et kaubamärgi Sovetskoje Igristoje registreerimine oleks vastuolus KaMS normidega. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS (vana) § 7 lg 3, KaMS (uus) § 72 lg 5 ja TÕAS § 61 lg 1 palutakse jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

Vaidlustaja seisukohas 24.03.2005 märgitakse, et vaidlustaja põhilisteks tegevusaladeks on alkohoolsete jookide import, hulgimüük ja turustamine. Muuhulgas turustatakse Eestis ka vahuveine, mille tähistuses sisaldub sõna Sovetskoje (nt Belgias toodetud vahuvein 'Sovetskoje Polusladkoje', Hispaanias toodetud vahuvein 'Sovetskoje Igristoje' jne). Uue KaMS § 14 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgiomanikul õigus keelata isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga. KaMS § 16 lg 1 p 5 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses kaubamärgi mittekaitstavaid osi. Sellest tulenevalt on vaidlustaja otseselt huvitatud vaidlusaluse kaubamärgi mittekaitstavate osade üheseltnõistatavast ja ammendavast määratlusest. Seda enam, et vaidlustaja ja vastustaja vahel ilmnevad kaubamärgi kaitseulatus osas selged lahkavused. Sellega on põhjendatud ka vaidlustaja huvi vana KaMS § 13 lg 2 mõttes.

Patendiameti põhimääruse § 1 kohaselt on Patendiamet valitsusasutus, kes esindab sama õigusakti § 2 kohaselt oma ülesannete täitmisel riiki. Põhimääruse § 13 p 1 kohaselt on üheks Patendiameti põhiülesandeks riigi nimel tööstusomandi esemetele õiguskaitse andmine ja sellest avalikkuse teavitamine. Kuigi haldusmenetluse seaduse (HMS) § 2 lg 2 kohaselt ei ole tööstusomandi esemetele õiguskaitse andmise menetlus haldusmenetlus HMS tähenduses, on Patendiamet valitsusasutus, kes annab kaubamärgile õiguskaitse

andmise menetluses haldusakti – otsuse kaubamärgi registreerimise või registreerimata jätmise kohta. Sel seisukohal on ka Tallinna Ringkonnakohus, kes oma 10.05.2004 haldusasjas 2-3/568/04 tehtud määruses on öelnud, et KaMS § 13 lg 2 reguleerib vaidemenetlust Patendiameti haldusakti õiguspärasuse kontrollimiseks. Seda seisukohta ei ole ümber lükanud ka Riigikohus, vaadates 14.10.2004 asjas 3-3-1-65-04 läbi määrusele esitatud erikaebust. Lähtudes nii põhiseaduslikust õigusselguse printsiibist kui ka HMS § 54, on haldusakt õiguspärane vaid juhul, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutusvigadeta ning vastab vorminõuetele. HMS § 55 lg 1 kohaselt peab haldusakt olema selge ja üheselt mõistetav.

Vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisotsus ei ole selge ega üheselt mõistetav, sellest ei nähtu, milliste kaubamärgi elementide osas on taotlejale antud õiguskaitse ning millises ulatuses võivad kaubamärgis sisalduvad tähiseid oma toodete iseloomulikele tunnustele viitamisel kasutada teised turuosalised. Sellisena on Patendiameti otsus vastuolus nii eelviidatud printsiipidega kui ameti põhimääruses sätestatud ülesandega anda avalikkusele vajalikku üheselt mõistetavat informatsiooni.

Vaidlustaja ei nõustu vastustaja väitega selle kohta, et sõna Sovetskoje moodustab kaubamärgi kaitstava osa. Erinevate tootjate Sovetskoje vahuveine on Eestis müüdud kümneid aastaid. Riiklikus alkoholiregistris on enne vaidlustatud otsuse tegemist registreeritud ca 20 erineva tootja tooted, mille nimetus sisaldab sõna Sovetskoje (registriväljavõte 24.03.2005 <http://alkohol.aret.ee/> 4 lehel lisatud; selle kohaselt ca 60 marki, mis sisaldavad sõna Sovetskoje eri kontekstis, pärinevad eri riikidest ja eri tootjatelt, registreeritud vahemikus 1999-2004). Vaidlustaja turustab Eestis viie eri tootja selle tähisega veine. Sõna Sovetskoje vahuveini tähistusel paigutab tähistatud toote tarbijate silmis kindlasse nn nõukogude vahuveinide kategooriasse, mille iseloomulikuks tunnuseks on vahuveinide valmistamine pärast II maailmasõda N. Liidus välja töötatud pideva vooluga vahuveinide tootmise meetodil. Toodust lähtuvalt on sõna Sovetskoje vahuveinide osas eristusvõimetu, kirjeldades omadusi ja on muutunud kaupade osas keelekasutuses tavapäraseks, so tarbija ei seosta seda sõna vahuveinide osas konkreetse tootjaga. Sõna Sovetskoje on tähis, mille osas tuleb õiguskaitse andmisest keelduda vana KaMS § 7 lg 1 p 2, 3 ja 4 sätestatud alustel. Patendiameti otsusest jääb arusaamatuks, kas Patendiamet on otsustanud nimetatud sõna osas taotlejale õiguskaitse andmisest keelduda või mitte.

Vastustaja seisukoht, et vana KaMS § 7 lg 3 sisalduvad registreerimisest keeldumise alused, on ebaõige. Kaubamärkide registreerimisest keeldumise absoluutsed alused on sätestatud KaMS § 7 lg 1. Selles vaidluses ei ole see asjaolu siiski oluline, kuna Patendiameti otsuse tühistamist taotletakse otsuse ebaselguse tõttu. Kuna otsus on ebaselge, ei ole võimalik anda hinnangut taotletava kaubamärgi osas registreerimisest keeldumise aluste võimaliku esinemise kohta.

Vaidlustaja ei nõustu ka selle vastustaja seisukohaga, mis puudutab kaubamärgi mittekaitstava osa määratluse sõnastuse ebaolulisust uue KaMS § 16 lg 1 arvestades. Selles asjas sisaldab kaubamärk eristusvõimetuid elemente, mille osas ei ole Patendiameti otsus üheselt mõistetav. Sedalaadi kaubamärgi elementide vaba kasutamise õiguse tagab teistele turul osalejatele vaid kaubamärgielemendi selgesõnaline määratlemine mittekaitstava osana. Mittekaitstava osa määramine ei ole vaid administratiivne meede, vaid omab otsust tähendust kaubamärgiomaniku ainuõiguse ulatuse määratlemisel. Vastavalt uue KaMS § 38 lg 3 ja 4 tuleb mittekaitstav osa määrata juhul, kui tähis põhjustab kahtlusi ainuõiguse

ulatuse suhtes. Antud juhul just selliste kahtlustega on tegemist. Muus osas jäädakse varem väljendatu juurde.

Komisjon tegi pooltele ettepaneku esitada lõplikud seisukohad. Vaidlustaja tähtajal, 25.08.2005 esitatud seisukohtades jäädakse eeltoodu juurde, lisades, et Patendiameti vaidlusalus kaubamärgi registreerimise otsus on vastuolus nii vaidlustusavalduses viidatud vana KaMS sätetega kui ka uue KaMS § 38 lg 5 sätestatuga ja rikub otseselt vaidlustaja õigustatud huvisid. Seega jäädakse esitatud nõuete juurde.

Vastustaja (esitatud volikirja alusel esindajaks patendivolnik Almar Sehver) 26.09.2005 esitatud lõplikus seisukohas lisatakse varasemale järgmist. Vastustaja leiab, et vaidlustaja on ka ise aru saanud, et Patendiameti otsuse kohaselt on kaubamärgi kaitstavaks osaks sõnaline tähis Sovetskoje, mis on tegelikkuses ka ajendanud vaidlustusavaldust esitama. Kuigi kaubamärgi registreerimisotsuse kohta esitati kokku kolm vaidlustusavaldust, siis ühelgi teisel isikul ei tekkinud kahtlust mittekaitstava osa sõnastuse ja ulatuse osas. Vaidlustaja väidab, et sõna Sovetskoje ei saa olla kaubamärgi kaitstavaks osaks kuna "erinevate tootjate poolt toodetud Sovetskoje vahuveine on Eestis müüdud juba kümneid aastaid"; seda väidetavalt tõendab väljavõtte alkoholiregistrist, mille kohaselt pärineb esimene registreering aga 1999. aasta lõpust, mistõttu selline vaidlustusavalduse esitava seisukoht on paljasõnaline ning tõendamata. Kaubamärgitaotluse nr 9701747 taotluse esitamise kuupäevaks on 05.08.1997. Kaubamärgiõigused määratakse taotluse esitamise kuupäeva prioriteediga ning hilisemate andmete arvestamine oleks ülimalt ebaõiglane taotleja suhtes, kuna taotluse menetlemise ajal puuduvad tal igasugused võimalused astumaks samme oma õiguste kaitseks. Lähtudes eeltoodust palutakse jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud poolte esitatud seisukohti ja esitatud materjale, leidis järgmist.

1) Komisjon nõustub vastustaja seisukohaga, et vaidlustusavalduse, mis on esitatud enne uue KaMS jõustumist 01.05.2004, läbivaatamisel kuuluvad kohaldamisele Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Seda reeglit rangeimalt tõlgendades on sellistena antud asjas vaadeldavad KaMS (vana) § 7 lg 1 p 2-5, kuna need sätted sisaldavad tingimusi, mille olemasolul on õigus kaubamärgi registreerimisest keelduda. Siiski ei ole nimetatud sätteid võimalik käsitada lahus nende seaduse raamistusest, milles avaldub nende rakendamise viis, nimelt KaMS (vana) § 7 lg 3 (mis reguleerib võimalust registreerida kaubamärk, mille osad on sama paragrahvi lõike 1 alusel eraldi võetuna mitte registreeritavad), § 12 lg 6<sup>3</sup> (mis näeb ette § 7 lg 3 rakendamise viisi) ja § 12 lg 8 (mis kohustab Patendiametit mittekaitstavat osa otsuses märkima). Lahus viimatinimetatud sätetest ei ole § 7 lg 1 p 2-5 kohaldamise hindamine komisjoni poolt seaduse mõtet ja eesmärki, taotleja huve ja avalikkuse informeerimise kohustust silmas pidades võimalik.

Õige on ka seisukoht, et enne uue KaMS jõustumist esitatud vaidlustusavalduse menetlemisele komisjoni kohaldatakse asja menetlemise ajal kehtivat menetlusnormi.

2) Mittekaitstava osa sisuline tähendus on võimaldada kasutada kaubamärgi koosseisus tähiseid, mis on eraldi võetuna mitte registreeritavad ja peavad jääma teistele turuosalistele vabalt kasutatavaks. Väär on seisukoht, et mittekaitstava osa määramisel on üksnes administratiivse meetme tähendus, nagu vastustaja märgib. Kuigi nii vana kui uue, kehtiva KaMS (resp. § 5 lg 8 ja § 12 lg 1 p 2) kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määratlemise aluseks kaubamärgi registrisse kantud reproduktsioon, ei ole selle reeglga ammendatud kaubamärgiomaniku ainuõiguste ja nendele korrespondeerivate teiste isikute

kohustuste, nagu ka taotleja ja kolmandate isikute õiguspäraste ootuste ja Patendiameti pädevuse ulatus. Vana KaMS § 5 lg 5 p 4 ja uue KaMS § 16 lg 1 p 5 kohaselt puudub kaubamärgiomanikul ainuõigus kaubamärgi mittekaitstavatele osadele ja muud isikud võivad neid vabalt kasutada, sh esitada registreerimiseks oma kaubamärkide koosseisus (kehtiv seadus lubab seda üksnes heade äritavade järgimise korral). Samas tuleb arvestada ka sellega, et registreerimisotsuse tegemise ajal kohaldunud seaduse kohaselt ei tohi mittekaitstav osa kaubamärgi koosseisus vähendada kaubamärgi eristatavust ega rikkuda teiste isikute õigusi (vana KaMS § 5 lg 4). Kaubamärgi reproduktsiooni õiguskaitse ulatust dikteerivat tähendust vähendavad ka muud kaubamärgiomaniku ainuõiguse piirangud, nagu need on loetletud nt uue KaMS § 16 lg 1 p 1-4, seega on sama seaduse § 12 lg 1 p 2 kontekstiväline tõlgendamine vastuolus seaduse mõtte ja kaubamärgiomaniku ainuõiguse olemusega.

Patendiametil on pädevus (vana KaMS § 12 lg 6<sup>3</sup> ja 8 kohaselt) määrata kaubamärgi koosseisus olevad eraldi võetuna mitteregistreeritavad tähised kaubamärgi mittekaitstavateks osadeks, mis võib toimuda nii taotleja nõusolekul kui ka selle puudumise korral (registreerimine piiranguga, vrdl uus KaMS § 39 lg 4). Seega, Patendiameti pädevus mittekaitstava osa määramise osas võib avalduda nii Patendiameti õiguse kui kohustusena.

Patendiametil oli vana KaMS § 12 lg 8 järgi kohustus märkida kaubamärgi registreerimise otsuses mittekaitstav osa. Nii selle sätte olemuslik eesmärk kui koht seaduses (järgneb lause kaubamärgi registreerimise otsusest avalikkusele teada-andmise kohta) sisaldavad nõuet, et mittekaitstava osa märkimine peab olema võimalikult täpne. Vaidlustaja märgib õigesti, et ebatäpse või ebamäärase mittekaitstava osa alusel ei ole huvitatud isikutel võimalik määratleda, milliste tähiste kasutamiseks ei ole kaubamärgiomanikul ainuõigust ja seega, milliste tähiste kasutamist teiste isikute poolt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata. Seega ei täida ebatäpselt või ebamääraselt määratud mittekaitstava osaga registreering eesmärki võimaldada huvitatud isikul arvestada kaubamärgiomaniku õigustega ning hoiduda tema õigusi rikkuvatest tegudest. Samuti ei võimalda sellise puudusega otsus asjast huvitatud isikul vaidlustada kaubamärgi registreerimise taotleja õigust kaubamärgile.

Uues KaMS-s võimaldatakse jätta mittekaitstav osa kaubamärgi registreerimise otsusesse märkimata juhul, kui seda moodustav tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes (KaMS § 38 lg 3). Vana KaMS sellist võimalust ei sisaldanud. Patendiameti praktikas kohati juurdunud viis määratleda mittekaitstavatena "muud kirjeldavad tähised", nagu ka vaidlusaluse kaubamärgi puhul, lõi võimaluse märkida mittekaitstavatena sellised tähised, mis sisuliselt kahtlusi ainuõiguse ulatuses ei tekitanud, kuid kindlasti ei saa seda lugeda hõlmavaks neid tähiseid, mis neid kahtlusi tekitavad. Kuigi "muude kirjeldavate tähiste" märkimine kaubamärgi mittekaitstavaks osaks võib luua ohu võimalikkuse kaubamärgiomaniku ainuõiguse mahu määratlemisel, kasutab seaduse omast erinevat terminoloogiat ja võib tekitada desinformatsiooni avalikkuse teavitamise asemel, mis on üks Patendiameti registrite eesmarke (TOAS § 4), ei saa seda puudust siiski iseenesest pidada piisavaks aluseks Patendiameti otsuse tühistamisele antud juhul.

Kirjeldavate (deskriptiivsete) tähiste all peetakse kaubamärgiõiguses eeskätt silmas tähiseid, mis näitavad kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi (vt vana KaMS § 7 lg 1 p 3, uus KaMS § 9 lg 1 p 3) ehk kirjeldavad kaupu ja teenuseid. Selline määratlus on levinud nii kaubamärgiõiguse teoorias (ja seega tuntud kaubamärgi ala spetsialistidele) kui ka arusaadav tavakeelest lähtudes.

Komisjon leiab, et kaubamärgiomaniku ainuõiguse mahust on "muud kirjeldavad tähised" niikuinii välja arvatud, kuna kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevaid tähistusi (uus KaMS § 16 lg 1 p 2, vrd vana KaMS § 5 lg 5 p 2). Seega on Patendiameti antud kaubamärgi mittekaitstavate osade määratlus "muud kirjeldavad tähised" selle ainuõiguse piiranguga hõlmatud, sisuliselt tarbetu ja tähtsusetu.

3) Vaidlustajal on õigus väites, et Patendiamet valitsusasutusena, vaatamata HMS § 2 lg 2 sisalduvale sõnaselgele välistusele, on kohustatud järgima õiguses üldiselt kehtivaid ja põhiseaduslikke hea halduse printsiipe, sh õigusselguse, proportsionaalsuse, diskretsiooni ja legaliteedi printsiipe, kuivõrd tööstusomandi valdkonna seadused ei sisalda erandeid nendest printsiipidest, mida tuleks tööstusomandi objektidele õiguskaitse andmise menetluses järgida.

4) Tulenevalt nii vanas kui uues KaMS-s sätestatud registreerimisest keeldumise alustest, kaubamärgi õiguskaitse ulatuse ja mittekaitstava osa õiguslikust režiimist ja kaubamärgi registreerimise otsuse tegemist ja avaldamist reguleerivatest sätetest saab järeldada, et eeldatakse kaubamärgi koosseisus olevate osade kuulumist ainuõiguse objektide hulka (ainuõiguse presumptsioon). Kui mingi kaubamärgi osa ei ole määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, siis laieneb sellele ainuõigus, välja arvatud juhul kui selle suhtes kehtivad muud ainuõiguse piirangud, nagu need on sätestatud nt uue KaMS § 16 lg 1 p 1-4.

Vaidlustaja ilmne kavatsus antud asjas on seada küsimuse alla tähise "Sovetskoje" kuuluvus ainuõigusega kaetud kaubamärgi osade hulka. Arvestades eelnimetatud eeldust, tuleb asuda seisukohale, et tähis "Sovetskoje" ei ole mittekaitstavaks osaks määratud, kuid kuulub ainuõigusega kaitstavasse ossa üksnes tingimusel, et selle suhtes ei kehti muud KaMS § 16 lg 1 sätestatud ainuõiguse piirangud. Vastustaja seisukoht on, et see tähis kuulub kaitstavate osade hulka.

Vaidlustaja väite põhendamiseks oleks vaja tõendada, et tähis "Sovetskoje" näitab kauba liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kauba tootmise aega või kauba teisi omadusi, et sellel tähisel puudub eristusvõime, et see tähis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses kauba osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist on taotletud, või majandus- ja äritegevuses, või et tegemist on tähisega, mis koosneb üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest või mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks või mis annab kaubale olemusliku väärtuse (vana KaMS § 7 lg 1 p 2-5).

Vaidlustaja on esitanud tõendina väljavõtte riiklikus alkoholiregistris enne vaidlustatud otsuse tegemist registreeritud ca 20 erineva tootja toodete kohta, mille nimetus sisaldab sõna "Sovetskoje". Kuna viidatud alkoholiregistri registreeringud pärinevad vahemikust 1999-2004, seega ajast pärast taotluse esitamist 15.08.1997, on need vaidluses ebaolulised. Vaidlustaja väidab ka, et sõna "Sovetskoje" vahuveini tähistusel paigutab tähistatud toote tarbijate silmis kindlasse nn nõukogude vahuveinide kategooriasse, mille iseloomulikuks tunnuseks on vahuveinide valmistamine pärast II maailmasõda N. Liidus välja töötatud vahuveinide tootmise meetodil. Samuti väidab vaidlustaja, et sõna "Sovetskoje" on vahuveinide osas eristusvõimetu, kirjeldades omadusi ja on muutunud kaupade osas keelekasutuse tavapäraseks, so tarbija ei seosta seda sõna vahuveinide osas konkreetse tootjaga. Nende väidete põhendamiseks vaidlustaja asjas arvestamisele kuuluvaid tõendeid esitanuid ei ole, mistõttu need väited jäävad paljasõnaliseks ja komisjonil on võimatu neid sellistena hinnata või vaidlustusavalduse rahuldamisel arvestada.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TOAS §-st 61, uue KaMS § 72 lg 5, vana KaMS § 7 lg 1 ja 3, § 12 lg 6<sup>3</sup> ja 8, komisjon

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

**vaidlustusavaldus jätta rahuldamata.**

**Komisjon juhib menetlusosaliste ja Patendiameti tähelepanu asjaolule, et komisjoni lõppmenetluses on veel kaks sama kaubamärgi registreerimise taotlust puudutavat vaidlustusavaldust (nr 759 ja 760).**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

T. Kalmet

K. Ausmees

E. Hallika