

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1584-o

Tallinnas 31. augustil 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Foodmaier OÜ kaebuse Patendiameti 18.12.2014 otsusele kaubamärgi „LE COCO“ (taotlus nr M2010001145) registreerimisest keeldumise kohta Foodmaier OÜ nimele klassis 43 - toitlustusteenused.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 18.02.2015 Foodmaier OÜ (edaspidi ka kaebaja või taotleja) kaebus Patendiameti 18.12.2014 otsusele otsusele kaubamärgi LE COCO (taotlus nr M2010001145) registreerimisest keeldumise kohta Foodmaier OÜ nimele klassis 43 - toitlustusteenused.

Kaebuse esitas kaebaja esindaja patendivolinik Mart Enn Koppel, Koppel Patendibüroo OÜ.

Kaebus võeti menetlusse nr 1584 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Kaebuse sisu kokkuvõtlikult

Patendiameti 20.06.2013 otsusega nr 7/M201001145 rahuldati kaebaja kaubamärgi registreerimistaotlus osaliselt ning Patendiamet tegi kaubamärgi registreerimise otsuse järgmiste kaupade ja teenuste suhtes: klass 31: *teraviljad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; elusloomad; elusad austrid; elusad jõekarbid, jõevähid ja homaarid; värsked köögivilid; värsked seemned; värsked ürdid; lilled; sööt, koeraküpsised; linnased.* klass 43 *tähtajaline majutus.*


Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 alusel keeldus Patendiamet kaubamärgi registreerimisest järgmiste kaupade ja teenuste osas:

klass 31: *põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; värsked puuvilid; seemned; pähklid; looduslikud taimed.*

klass 35: *toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele).*

Patendiamet põhjendas absoluutsete keeldumisaluse kohaldamist asjaoluga, et kaubamärk „LE COCO“ tähendab prantsuse keeles kookospähklit, mistõttu kirjeldab see ülalviidatud klassi 31 kuuluvate osade kaupade ja klassi 35 teenuste liiki. Klassi 43 teenuse *toitlustusteenused* osas Patendiamet tähise eristusvõime puudumist või kirjeldavust ei tuvastanud.

KaMS § 10 lg 1 punkti 2 alusel keeldus Patendiamet kaubamärgi registreerimisest klassi 43 teenuste *toitlustusteenused* osas. Patendiamet põhjendas suhtelise keeldumisaluse kohaldamist klassi 43 kuuluva *toitlustusteenuse* puhul asjaoluga, et kaubamärk „LE COCO“ on sedavõrd sarnane varasema Euroopa

Liidus õiguskaitse saanud ühenduse kaubamärgiga nr 008720914  , et toitlustusteenuste puhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Kaebaja esitas 20.06.2013 Patendiameti otsusele nr 7/M201001145 kaebuse komisjonile.

Komisjon tühistas otsusega nr 1478-o Patendiameti otsuse osaliselt. Komisjon tuvastas oma otsuses, et Patendiamet on õigesti kohaldanud KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3, kuid on valesti kohaldanud KaMS § 10 lg 1 punkti 2. TOAK kohustas oma otsuses Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Kaebaja komisjoni otsust ei vaidlustanud ja see jõustus.

Patendiamet tegi 18.12.2014 otsuse nr 7/M201001145, millega rahuldati kaebaja kaubamärgi registreerimistaotlus osaliselt ning Patendiamet tegi kaubamärgi registreerimise otsuse samade kaupade

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

ja teenuste suhtes nagu 20.06.2013 otsuses. Samas muutis Patendiamet varasemas otsuses toodud keeldumisalust ja keeldus kaubamärki registreerimast klassi 43 *toitlusteenuste* osas tuginedes seekord KaMS § 9 lg 1 punktidele 2 ja 3.

Kaebaja leiab, et Patendiamet on klassi 43 teenuste *toitlustusteenused* osas valesti kohaldanud KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3 ning rikkunud KaMS § 41 lõiget 3, kuna on teinud komisjoni otsusega nr 1478-o ja selles tuvastatud asjaoludega vastuolus oleva otsuse.

KaMS § 41 lõike 3 järgi tühistab komisjon kaebuse osalise rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja kohustab Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Kaebaja hinnangul on Patendiameti otsus vastuolus komisjoni otsuses nr 1478-o kindlakstehtud asjaoludega klassi 43 teenuste *toitlustusteenused* osas, kuna komisjon ei ole tuvastanud asjaolu, et kaubamärk oleks toitlustusteenuste osas KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 alusel mitteregistreeritav.

Komisjon käsitles oma otsuses lähtuvalt Patendiameti otsusest ja kaebuse piiridest kahte asjaolu: 1) absoluutsete keeldumisaluste kohaldamist ja 2) suhteliste keeldumisaluste kohaldamist.

Komisjon leidis, et Patendiamet on õigesti kohaldanud KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3 ning põhjendatult keeldunud kaebaja kaubamärgi „LE COCO“ registreerimisest klassides 31 (põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; värske puuvili; seemned; pähklid; looduslikud taimed) ja 35 (toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)).

Suhtelise keeldumisaluse osas leidis komisjon, et „kaebus on põhjendatud osas, mis puudutab Patendiameti poolt kaubamärgi „LE COCO“ registreerimata jätmist klassi 43 teenuse *toitlustusteenused* tähistamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel“. Komisjoni otsus käsitleb klassi 43 *toitlustusteenuseid* üksnes suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude suhtes. Patendiamet ei olnud enne komisjoni otsust tuvastanud, et klassi 43 teenuse *toitlustusteenuse* osas esineks absoluutne keeldumisalus, vastupidi, Patendiamet oli tuvastanud, et selline keeldumisalus puudub. Poolte vahel puudus vaidlus selles osas. Komisjon ei ole teenuse *toitlustusteenused* osas kunagi KaMS § 9 lg 1 p 2 või 3 kohaldamisel viga tuvastanud ega kohustanud Patendiametit absoluutse keeldumisaluse osas uut otsust tegema.

Komisjoni otsuse resolutiivosa sätestab: "tühistada Patendiameti 20.06.2013 otsus nr 7/M201001145 osas, millega Patendiamet keeldus Foodmaier OÜ kaubamärgi „LE COCO“ (taotlus nr M201001145) registreerimisest klassi 43 *toitlustusteenuste* tähistamiseks ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.“

Lähtuvalt eeltoodust on komisjoni otsuse kohaselt tuvastatud asjaolud järgmised:

1. Patendiameti 20.06.2013 otsus nr 7/M201001145 on õiguspärane absoluutsete keeldumisaluste kohaldamise osas ning
2. Patendiameti 20.06.2013 otsus nr 7/M201001145 ei ole õiguspärane suhtelise keeldumisaluse kohaldamise osas.

Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 61 lõikele 1 jätab komisjon kaebuse rahuldamata või rahuldab selle täies ulatuses või osaliselt. Sama põhimõte on sätestatud ka justiitsministri määruses „Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus“. Teisisõnu lahendab komisjon vaidluse üksnes kaebuses toodud nõude piirides.

Vaidluse kindlates piirides püsimise põhimõte on sätestatud ka TÕAS § 18¹ lõikes 5 ja apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 10 lõikes 1, mille kohaselt võib lõplikes seisukohtades viidata

üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist komisjonile esitatud ning kaebuses võib teha lõppmenetluse alguseni üksnes parandusi ja täiendusi, mis ei laienda kaebuses esitatud nõude alust ja sisu.

Lähtuvalt eeltoodust ei olnud kaebuse objektiks ega seega ka komisjoni otsuse objektiks Patendiameti KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaldamine klassi 43 teenusele *toitlusteenused*. Selle asjaolu kohta ei ole komisjon ühtegi asjaolu tuvastanud ja ei saakski tuvastada, kuna see polnud Patendiameti otsuse ja seega ka kaebuse nõude osa. Kuna sellist asjaolu ei ole komisjoni otsuses tuvastatud, siis ei saa Patendiamet seda asjaolu ka menetlust jätkates arvesse võtta.

Kokkuvõtteks rõhutab kaebaja veelkord, et komisjoni otsuses on teenust *toitlustusteenused* käsitletud ainuüksi KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise kontekstis. KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaldamise osas tuvastas komisjon Patendiameti otsuse õiguspärasuse. Seega puudus Patendiametil õigus vastava asjaolu kohta uus otsus teha.

Kaebaja leiab, et Patendiamet on kahjustanud tema õigusi menetluse käigus enda õiguste kaitsmiseks.

Kaebajal ei ole olnud kunagi võimalust oma vastuväiteid esitada või õigusi kaitsta klassi 43 *toitlustusteenuste* osas absoluutsete keeldumisaluste kohaldamise kohta, sest Patendiamet tuvastas ekspertiisi käigus, et selline keeldumisalus puudub. Sellest Patendiameti otsuses toodud seisukohast lähtus kaebaja ka edaspidises menetluses komisjonis. Kui kaebajale oleks olnud teada, et Patendiamet muudab juba tuvastatud seisukohta ja hakkab tuginema hoopis muule õiguskaitset välistavale asjaolule, siis oleks kaebaja ilmselgelt valinud osalise registreerimise otsuse vaidlustamisel teistsuguse kaitsetaktika. Antud juhul kaebaja seda teha ei saanud ning Patendiamet kasutab kaebaja KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise kohta antud argumente kaebaja vastu KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 kohaldamisel.

Kaebaja rõhutab, et isegi kui antud juhul oleks absoluutse keeldumisaluse kohaldamine viidatud teenuse suhtes olnud vaidluse osa, on Patendiameti seisukoha tagantjärele muutmine kaubamärgi registreerimist taotleva isiku õigusi rikkuv. Välja antud haldusakti (Patendiameti otsus) avalik-õiguslikus suhtes muutmine isiku kahjuks on lubatud üksnes erandkorras. Selliseks õigusi kitsendavaks muutmiseks peavad haldusmenetluse üldpõhimõtete järgi olema väga kaalukad põhjused, mis lubavad isiku usaldust kuritarvitada.

Antud juhul sellised alused puuduvad ja taotlejal on õigustatud ootus, et Patendiamet ei kitsenda enda eksimuse tõttu tagantjärele kaebaja tähise õiguskaitse mahtu. Tagasiulatuvalt haldusakti muutmine kaebaja kahjuks riivab antud juhul kaebaja õigusi eriti ilmselt, kuna komisjon tuvastas oma otsuses, et Patendiamet kohaldas taotleja suhtes õigust valikuliselt (mitte ühetaoliselt).

Kaubamärk „LE COCO“ ei ole Eesti tarbija jaoks klassi 43 teenuste *toitlustusteenused* osas kirjeldav või eristusvõime. Patendiametil puudub õigus muuta jõustunud TOAKi otsuse alusel KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaldamist.

Lähtuvalt ülaltoodust palub kaebaja Patendiameti otsuse tühistada kaubamärgi „LE COCO“ registreerimisest keeldutud klassi 43 teenuste *toitlustusteenused* osas ja kohustada Patendiametit tegema uue otsuse apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud:

1. Patendiameti 18.12.2014 otsus nr 7/M201001145

2. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimistaotluse nr M201001145 kohta
3. Digitaalselt allkirjastatud volikiri
4. Riigilõivu tasumist tõendav dokument, 18.02.2015 maksekorraldus nr 1210

22.05.2015 esitas Patendiamet kaebusele omapoolse seisukoha. Patendiamet kaebusega ei nõustunud ja palus jätta kaebus rahuldamata. Patendiamet leiab, et kaubamärgi „LE COCO“ osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ning põhjendatud.

Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest osaliselt keeldunud alljärgnevatel põhjustel.

Patendiamet tegi 26.06.2013 kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M201001145, kus teatas mh, et tegi KaMS § 39 lõigete 2 ja 3 alusel kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse kaupade „31 – põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; värske puuvili; seemned; pähklid; looduslikud taimed“ ja teenuste „35 – toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)“ osas tulenevalt KaMS § 9 lg 1 punktist 2 ja 3 ning teenuste „43 – toitlustusteenused“ osas tulenevalt KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ja lõikest 2.

Taotleja esitas 21.08.2013 apellatsioonikomisjonile kaebuse nr 1478 Patendiameti osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M201001145 peale.

Apellatsioonikomisjon tegi 30.05.2014 otsuse nr 1478-o. Kokkuvõtlikult leidis komisjon, et Patendiamet on õiguspäraselt kohaldanud KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3 ja põhjendatult keeldunud kaubamärgi „LE COCO“ registreerimisest klassi 31 kaupade „põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; värske puuvili; seemned; pähklid; looduslikud taimed“ ja klassi 35 teenuste „toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)“ tähistamiseks ning selles osas tuleb kaebus jätta rahuldamata.

Apellatsioonikomisjon leidis samas, et taotleja kaebus on põhjendatud osas, mis puudutab Patendiameti poolt kaubamärgi „LE COCO“ registreerimata jätmist klassi 43 teenuse „toitlustusteenused“ tähistamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2, lg 2 alusel.

KaMS § 41 lõike 3 kohaselt tühistab apellatsioonikomisjon kaebuse või vaidlustusavalduse täieliku või osalise rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja kohustab Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Patendiamet lähtus eeltoodust ning jätkas menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Patendiamet vaatas tähise „LE COCO“ kaubamärgina registreerimise taotluse uuesti läbi ning tulenevalt apellatsioonikomisjoni 30.05.2014 otsuses nr 1478-o toodud asjaoludest teatas taotlejale, et ei saa tähist „LE COCO“ pidada kaubamärgina registreeritavaks kaupade „31 – põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; värske puuvili; seemned; pähklid; looduslikud taimed“, teenuste „35 – toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)“ ja teenuste „43 – toitlustusteenused“ osas, kuna nende kaupade ja teenuste kontekstis rakenduvad tähisele KaMS § 9 lg 1 p-d 2 ja 3.

Patendiamet selgitas enda seisukohta järgnevalt.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Selle sätte eesmärgiks olev avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, kaubamärgina registreerimiseks sobivad.

Taotletav tähis LE COCO on prantsuskeelne termin, mis koosneb tõlkimata jäetavast artiklist „le“ ja sõnast „coco“, mille tähenduseks on „kookospähkel“. Sõnal „coco“ on tähendus ka inglise keeles – „kookospalm, kookospähkel“. Nähes sellise tähendusega tähist eelnimetatud kaupadel, saab tarbija informatsiooni selle kohta, et tegemist on kookospähklitega (põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, värske puuvili, pähklid), kookospalmidega (looduslikud taimed) või seemnetega nende kasvatamiseks (seemned), mistõttu tuleb tähist LE COCO pidada nende kaupade puhul liiki kirjeldavaks. Nähes sellise tähendusega tähist eelnimetatud teenustel, saab tarbija informatsiooni selle kohta, et tegemist on kookospähklite müügiga (toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)), mistõttu tuleb tähist LE COCO pidada nende teenuste puhul liiki kirjeldavaks.

Toitlustusteenuste osas lähtus Patendiamet apellatsioonikomisjoni otsuses nr 1478-o toodud asjaoludest, täpsemalt seal esitatud selgitustest, et sõna „coco“ kirjeldab toitlustusteenuseid (klass 43) mitte vähem kui toiduainete jae- ja hulgimüügiteenuseid (kolmandatele isikutele), kuna need teenused on olemuselt sarnased, suures osas kattuvad ning võivad olla ka samaaegselt ja samas kohas pakutavad (nt toitlustusasutused kaubanduskettides või kohvik-poed). Apellatsioonikomisjon ei pidanud veenvaiks Patendiameti põhjendusi, et ametile teadaolevalt ei ole olemas kookosest valmistatud toidule spetsialiseeritud toitlustusasutusi, samas kui on olemas kitsale tootegrupile spetsialiseerunud müügiteenuste osutajaid. Apellatsioonikomisjon leidis, et samamoodi nagu on olemas spetsialiseerunud toidukaupade müüjad (nt juustupood), on olemas ka spetsialiseerunud toitlustusasutusi (nt juusturestoran) ning et ka sõna „kookos“ või selle sõna võõrkeelseid Eesti tarbijaile arusaadavaid analooge (nt „coco“) on kahtlemata võimalik kasutada toitlustusteenuste kirjeldamiseks, isegi kui käesoleval ajahetkel seda ei tehta.

Apellatsioonikomisjon ütles, et selline (senine) lahknevus Patendiameti seisukohtades ühelt poolt toitlustus- ja teiselt poolt toidukaupade müügiteenuste käsitlemisel ei ole põhjendatud. Kuna apellatsioonikomisjon leidis, et Patendiamet on õigesti rakendanud KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3 toidukaupade müügiteenuste käsitlemisel, jõudis Patendiamet järeldusele, et seisukohtade lahknevuse vältimiseks tuleb ka toitlustusteenuste osas rakendada KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3.

Eeltoodust tulenevalt leidis Patendiamet, et tähis LE COCO koosneb üksnes tähistest, mida tervikuna on võimalik kasutada eelnimetatud klassi 31 kaupade, klassi 35 ja 43 teenuste kirjeldamiseks, näitamaks nende liiki. Seega peab antud tähis jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele ning ei ole klassi 31 kaupade „põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; värske puuvili; seemned; pähklid; looduslikud taimed“, klassi 35 teenuste „toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)“ ja klassi 43 teenuste „toitlustusteenused“ osas kaubamärgina registreeritav.

Euroopa Kohus on kohtuasja C-136/02 P otsuse punktis 29 öelnud: „Selleks, et kaubamärk omaks eristusvõimet määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõige 1 punkti b tähenduses, peab

ta suutma määratleda kaupu või teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevõtjalt pärinevat ja seega eristama neid teiste ettevõtjate kaupadest ja teenustest /.../“.

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-37/03 P: „/.../ määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõike 1 punkti b aluseks olev üldise huvi mõiste on endastmõistetavalt vastavuses kaubamärgi peaülesandega, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu /.../“ (p 60).

Eristusvõime hindamisel KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-363/99, p 34). Eelnimetatud klassi 31 kaupade ja klassi 35 ja 43 teenuste puhul on asjaomaseks avalikkuseks kogu tarbijaskond, mistõttu tuleb tähist vaadata keskmise Eesti tarbija seisukohalt, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas.

Kuigi keskmine Eesti tarbija reeglina ei valda prantsuse keelt, on Patendiamet seisukohal, et lihtsamatest sõnadest, eriti kui need on moodustatud rahvusvaheliselt levinud tüvedest, saab keskmine piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas tarbija aru. Kookospähklite, kookospalmide või nende kasvatamiseks mõeldud seemnete ja kookospähklite müügi kontekstis tähisest LE COCO arusaamine ei nõua erilist mõttepingutust või süvateadmisi prantsuse keelest. On mõistlik eeldada, et keskmine Eesti tarbija, isegi kui ta ei ole prantsuse keelt õppinud, omab algteadmisi prantsuse keelest ja kokkupuudet prantsuse päritolu isiku- ja kohanimedega ning terminitega sellisel määral, et teada, et LE on prantsuskeelne mitte-tõlgitav artikkel (analoogselt ingliskeelse artikliga „the“). Sellest tulenevalt mõistab tarbija, et sõnaühendi LE COCO tähendus on sama, mis sõnal „coco“ ilma artiklita. Sõnast „coco“ saab tarbija aru, kuna see tähendab „kookospähkel, kookospalm“ ka inglise keeles kui keeles, mida õpetatakse Eesti üldhariduskoolides ja millest saab Statistikaameti andmetel aru üle 580 000 eestlase (2012. aasta andmed). Lisaks tuleneb eestikeelne sõna „kookos“ samast sõnatüvest. Nende teadmiste põhjal kannab tarbija talle teadaoleva tähenduse üle tuttavatest sõnadest koosnevale prantsuskeelsele sõnaühendile, mõistes tähist tervikuna kui „kookospähkel, kookospalm“.

Kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-363/99 p 86, Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-265/00 p 19).

Patendiamet leidis, et asjaomane tarbija ei taju tähist LE COCO ilma kujundusliku elemendita eelnimetatud kaupadel ja teenustel kui ühele ettevõtjale kuuluvat kaubamärki, vaid kui mõistet tähendusega „kookospähkel, kookospalm“ ehk kui antud toodete ja teenuste liiki näitavat tähist. Seega puuduvad taotletaval tähisel tunnused, mille põhjal tarbija suudaks ühe ettevõtja kaupu või teenuseid eristada teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest või teenustest ning seda tuleb pidada tervikuna eristusvõimetuks. Eeltoodust tulenevalt ei ole tähis klassi 31 kaupade „põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; värsked puuvili; seemned; pähklid; looduslikud taimed“, klassi 35 teenuste „toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)“ ja klassi 43 teenuste „toitlustusteenused“ osas kaubamärgina registreeritav.

Kaebaja ei ole Patendiameti seisukohtadega nõustunud ning esitab kaubamärgi registreerimisest keeldumisele järgmised vastuväited:

Kaebaja hinnangul on Patendiameti otsus vastuolus komisjoni otsuses nr 1478-o kindlakstehtud asjaoludega klassi 43 teenuste *toitlustusteenused* osas, kuna komisjon ei ole tuvastanud asjaolu, et kaubamärk oleks toitlustusteenuste osas KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 alusel mitteregistreeritav. Kaebaja märgib, et Patendiamet ei olnud enne komisjoni otsust tuvastanud, et klassi 43 teenuse toitlustusteenuse osas esineks absoluutne keeldumisalus, vastupidi, Patendiamet oli tuvastanud, et selline keeldumisalus puudub. Kaebaja lisab, et komisjon ei ole teenuse *toitlustusteenused* osas kunagi KaMS § 9 lg 1 p 2 või 3 kohaldamisel viga tuvastanud ega kohustanud Patendiametit absoluutse keeldumisaluse osas uut otsust tegema.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et Patendiameti otsus on vastuolus komisjoni otsusega nr 1478-o. Komisjon on oma otsuses leidnud, et sõna „coco“ kirjeldab *toitlustusteenuseid* (klass 43) mitte vähem kui *toiduainete jae- ja hulgimüügiteenuseid (kolmandatele isikutele)*, kuna need teenused on olemuselt sarnased, suures osas kattuvad ning võivad olla ka samaaegselt ja samas kohas pakutavad (nt toitlustusasutused kaubanduskettides või kohvik-poed). Komisjon märkis ka, et ei pea veenvaks Patendiameti põhjendusi, et ametile teadaolevalt ei ole olemas kookosest valmistatud toidule spetsialiseerunud toitlustusasutusi, samas kui on olemas kitsale tootegrupile spetsialiseerunud müügiteenuste osutajaid. Komisjon märkis oma otsuses üheselt, et selline lahknevus Patendiameti seisukohtades ühelt poolt toitlustus- ja teiselt poolt toidukaupade müügiteenuste käsitlemisel ei ole põhjendatud. Komisjon on ka selgelt juhtinud tähelepanu asjaolule, et sõna „kookos“ või selle sõna võõrkeelseid Eesti tarbijatele arusaadavaid analooge (nt „coco“) on kahtlemata võimalik kasutada toitlustusteenuste kirjeldamiseks, isegi kui seda käesoleval ajal ei tehta.

Patendiamet märgib, et on otsuse tegemisel lähtunud kaubamärgiseadusest. KaMS § 41 lõike 3 kohaselt tühistab apellatsioonikomisjon kaebuse või vaidlustusavalduse täieliku või osalise rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja kohustab Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Käesoleva komisjoni otsuse resolutiivosa sätestab samuti: „*rahuldada kaebus osaliselt, tühistada Patendiameti 20.06.2013 otsus nr 7/M201001145 osas, millega Patendiamet keeldus Foodmaier OÜ kaubamärgi „LE COCO“ (taotlus nr M201001145) registreerimisest klassi 43 toitlustusteenuste tähistamiseks ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.*“ Eeltoodu ei välista uue otsuse tegemist absoluutse keeldumisaluse osas, vaid kohustab Patendiametit jätkama menetlust otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Antud asjas polnud komisjoni poolt märgitu kohaselt selline lahknevus Patendiameti seisukohtades ühelt poolt toitlustus- ja teiselt poolt toidukaupade müügiteenuste käsitlemisel põhjendatud. Kuna komisjon leidis, et Patendiamet oli õigesti rakendanud KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3 toidukaupade müügiteenuste käsitlemisel, jõudis Patendiamet seisukohale, et seisukohtade lahknevuse vältimiseks (millele komisjon oma otsuses tähelepanu juhtis) tuleb ka toitlustusteenuste osas rakendada KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3. Patendiamet on seega järginud komisjoni otsuses toodud asjaolusid ning neid arvesse võttes põhjendatult keeldunud antud tähise registreerimisest toitlustusteenuste osas.

Kaebaja tugineb tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusele ning justiitsministri määrusele „Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus“ ning märgib, et komisjon lahendab vaidluse üksnes kaebuses toodud nõude piirides. Kaebaja leiab, et kaebuse objektiks ega ka komisjoni otsuse objektiks ei olnud Patendiameti KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaldamine klassi 43 teenusele *toitlustusteenused*. Kaebaja lisab, et selle asjaolu kohta ei ole komisjon ühtegi asjaolu tuvastanud ja ei saaski tuvastada, kuna

see polnud Patendiameti otsuse ja seega ka kaebuse nõude osa. Kuna sellist asjaolu ei ole komisjoni otsuses tuvastatud, siis ei saa Patendiameti seda asjaolu ka menetlust jätkates arvesse võtta.

Patendiamet on teadlik, et komisjon lahendab vaidluse kaebuses toodud nõude piirides. Tulenevalt kaebusest käsitleski komisjon oma otsuses absoluutsete keeldumisaluste ja suhteliste keeldumisaluste kohaldamist. Suhteliste keeldumisaluste käsitlemisel on komisjon aga üheselt tuvastanud, et tootlustusteenuste osas on sõna „kookos“ või selle sõna võõrkeelseid Eesti tarbijaile arusaadavaid analooge (nt „coco“) kahtlemata võimalik kasutada tootlustusteenuste kirjeldamiseks, isegi kui seda käesoleval ajal ei tehta. Eeltoodust tulenevalt jõudiski komisjon järeldusele, et Patendiamet oleks pidanud vastavalt hindama ka vastandatud Ühenduse kaubamärki „COCO + kuju“ ning jõudma järeldusele, et sõna „COCO“ nimetatud kaubamärgis kirjeldab klassi 43 tootlustusteenuseid ja nimetatud sõna ei ole sellest tulenevalt eristusvõimeline. Järelikult on TOAK selgelt juhtinud tähelepanu asjaolule, et sõna „COCO“ on tootlustusteenuste osas kirjeldav, vastasel juhul poleks kaebust ka KaMS § 10 lg 1 p 2 osas rahuldatud. Kuna komisjon oma otsuses antud asjaolu tuvastas, oli Patendiamet seaduse kohaselt kohustatud antud asjaolu ka menetlust jätkates arvesse võtma.

Kaebaja leiab, et Patendiamet on kahjustanud tema õigusi menetluse käigus enda õiguste kaitsmiseks. Kaebaja märgib, et tal polnud kunagi võimalust oma vastuväiteid esitada või õigusi kaitsta klassi 43 tootlustusteenuste osas absoluutsete keeldumisaluste kohaldamise kohta, sest Patendiamet tuvastas ekspertiisi käigus, et selline keeldumisalus puudub. Sellest Patendiameti otsuses toodud seisukohast lähtus kaebaja ka edaspidises menetluses komisjonis. Kui kaebajale oleks olnud teada, et Patendiamet muudab juba tuvastatud seisukohta ja hakkab tuginema hoopis muule õiguskaitset välistavale asjaolule, siis oleks kaebaja ilmselgelt valinud teistsuguse kaitsetaktika. Kaebaja lisab, et antud juhul kaebaja seda teha ei saanud ning Patendiamet kasutab kaebaja KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise kohta antud argumente kaebaja vastu KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 kohaldamisel.

Patendiamet märgib, et on KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 kohaldamisel arvestanud komisjoni otsuses toodud asjaoludega ning neist tulenevalt ka menetlust jätkanud. Patendiamet saatis taotlejale 12.09.2014 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teate, kus Patendiamet teatas taotlejale, et tähis „LE COCO“ pole KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel kaupade „põllumajandus-, aia- ja metsasaadused, värsked puuvili, seemned, pähklid, looduslikud taimed“ ning teenuste „toiduainete jae- ja hulgemüük (kolmandatele isikutele) ja „tootlustusteenused“ osas kaubamärgina registreeritav. Enne kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsust anti taotlejale seega võimalus puuduste kõrvaldamiseks ja selgituste andmiseks, mistõttu pole Patendiamet kahjustanud kaebaja õigusi menetluse käigus enda õiguste kaitseks.

Kaebaja rõhutab, et isegi kui antud juhul oleks absoluutse keeldumisaluse kohaldamine viidatud teenuse suhtes olnud vaidluse osa, on Patendiameti seisukoha tagantjärele muutmine kaubamärgi registreerimist taotleva isiku õigusi rikkuv. Välja antud haldusakti avalik-õiguslikus suhtes muutmine isiku kahjuks on lubatud üksnes erandkorras. Selliseks õigusi kitsendavaks muutmiseks peavad haldusmenetluse üldpõhimõtete järgi olema väga kaalukad põhjused, mis lubavad isiku usaldust kuritarvitada. Kaebaja lisab, et antud juhul sellised alused puuduvad ja taotlejal on õigustatud ootus, et Patendiamet ei kitsenda enda eksimuse tõttu tagantjärele kaebaja tähise õiguskaitse mahtu.

Patendiamet rõhutab, et muutis oma seisukohta tulenevalt komisjoni otsusest nr 1478-o. Patendiamet ei saa nõustuda kaebajaga, et seisukoha muutmine, mis tulenes komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades, on kaubamärgi registreerimist taotleva isiku õigusi rikkuv. Patendiamet juhib kaebaja tähelepanu, et KaMS § 41 lg 3 kohaselt tühistab apellatsioonikomisjon kaebuse täieliku või osalise

rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja kohustab Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Patendiamet peab lähtuma seadusest ning menetluse jätkamisel arvestama otsuses toodud asjaoludega.

Taotleja ei ole oma lõplike seisukohti esitanud.

18.07.2016 esitas Patendiamet lõplikud seisukohad. Patendiamet jäi varem esitatud väidete juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 17.01.2017.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

Patendiamet tegi 20.06.2013 samas taotluses (M2010001145) kaubamärgi registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse, mis oli vaidlustatud asjas nr 1478.

Patendiamet keeldus kaubamärgi registreerimisest osaliselt klassides 31 – põllumajandus- aia- ja metsasaadused; värsked puuvili; seemned; päHKlid; looduslikud taimed; 35 – toiduainete jae- ja hulгимүүк (kolmandatele isikutele) KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 alusel ning klassis 43 – toitlustusteenused – KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Asjas nr 1478 rahuldab apellatsioonikomisjon kaebuse osaliselt. Komisjon jättis kaebuse rahuldamata, mis puudutas keeldumise otsust klassides 31, 35, leides, et Patendiameti otsus on KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 alusel põhjendatud, ning rahuldab kaebuse osas, mis puudutas keeldumise otsust klassis 43.

18.12.2014 on Patendiamet vastu võtnud uue otsuse registreerida kaubamärgi „LE COCO“ (taotlus M2010001145) taotleja nimele osaliselt klassides 31 ja 43 – tähtajaline majutus. Sama otsusega keelduti registreerida kaubamärk osaliselt klassides:

31 – põllumajandus- aia- ja metsasaadused; värsked puuvili; seemned; päHKlid; looduslikud taimed;
35 – toiduainete jae- ja hulгимүүк (kolmandatele isikutele);
43 – toitlustusteenused.

18.12.2014 Patendiameti otsus puudutab kogu kaubamärgitaotlust. Patendiamet kordas sisuliselt oma varasemat 20.06.2013 otsust, kuid klassis 43 – toitlustusteenused – muutis kaubamärgi registreerimisest keeldumise alust. Kui esimeses otsuses tugines Patendiamet KaMS § 10 lg 1 p 2, siis 18.12.2014 otsuses on tuginetud KaMS § 9 lg 2 p 2 ja 3.

Kaebaja õiguspärast ootust ei ole Patendiameti uue otsusega rikutud. Peale apellatsioonikomisjoni poolt Patendiameti 20.06.2013 otsuse tühistamist ja asja tagastamist kaubamärgitaotluse menetluse jätkamiseks ei ole Patendiamet seotud apellatsioonikomisjoni otsusega selliselt, nagu seda leiab kaebaja.

Uue otsuse tegemisel on Patendiametil õigus kontrollida KaMS § 9 ja 10 sätestatud õiguskaitset väljastavate aluste kohaldamise eeldusi, võttes ühtlasi arvesse komisjoni otsusega tuvastatud asjaolud, mis on komisjonile kohustuslikud. Sellest aga ei tulene Patendiametile keeldu kontrollida KaMS §-des 9 ja 10 sätestatud teiste keeldumisaluste esinemist. Patendiamet jäi kaubamärgi registreerimisest keeldumisel klassides:

31 – põllumajandus- aia- ja metsasaadused; värske puuvili; seemned; pähklid; looduslikud taimed;
35 – toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)

sama aluse juurde – KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3, mis oli 20.06.2013 Patendiameti otsuses ja mis läbis komisjonipoolse kontrolli asjas nr 1478.

30.05.2014 apellatsioonikomisjoni otsuses nr 1478- o juhiti Patendiameti tähelepanu sellele, et klassides 31, 35 ja 43 kaubamärgi registreerimisest keeldumisel erinevate KaMS sätete kohaldamine ei ole põhjendatud. Klassis 35 – toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele) ja 43 – toitlustusteenused on teenused oma olemuselt sarnased ja KaMS erinevate sätete kasutamine ei ole põhjendatud.

Vaidlustatud otsuses lähtus Patendiamet teisest keeldumisalusest – KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3. Apellatsioonikomisjon nõustub 18.12.2014 Patendiameti otsuses toodud põhjendustega ja neid ei korda. Vaidlustatud Patendiameti otsus on piisavalt põhjendatud, otsuses on arvestatud 30.05.2014 apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatuga, millest tulenevalt tuleb kaebus jätta rahuldamata.

Lähtudes eeltoodust apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

Jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

T. Kalmet

P. Lello