MAJANDUS– JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
**TÖÖSTUSOMANDI**
**APELLATSIOONIKOMISJON**

# OTSUS nr 1016-o

Tallinnas 30. detsembril 2009.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Rein Laaneots ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Plus Warenhandelsgesellscaft mBH (Wissollstrasse 5-43, Mülheim D-45478, DE), keda esindab patendivolinik Toom Pungas, kaebuse kaubamärgi Rich (taotluse nr R200404296) klassis 30 nimetatud toodete suhtes registreerimisest keeldumise otsuse tühistamiseks.

## I Asjaolud ja menetluse käik

1. Välismaisele juriidilise isikule Plus Warenhandelsgesellscaft mBH (edaspidi *kaebaja*) kuulub rahvusvaheline kaubamärk Rich (reg nr 836882), prioriteediga 21. aprill 2004. Kaubamärk omab rahvusvahelist registreeringut 30. septembrist 2009.
2. Kaebaja esitas Patendiametile taotluse kaubamärgi Rich registreerimiseks kauba-ja teenindusmärkide registris klassis 30 nimetatud kaupade *sauces for meat, fish, poultry, crustacean or game dishes; pasta and noodle sauces, ketchup; spices and seasoning products; sauces for salads, mayonnaise and remoulades; cream sauces for salads and sauces known as "dressings"* suhtes.
3. Patendiamet otsustas 29. juuni 2006 otsusega nr 7/R200404296 jätta kaebaja kaubamärgi registreerimise taotluse rahuldamata. Patendiamet tugines otsuse tegemisel kaubamärgiseaduse (edaspidi *KaMS*) § 9 lg 1 p 2, § 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 1 p 4.
4. 29. augustil 2006 esitas kaebaja Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse Patendiameti 29. juuni 2006 otsuse tühistamiseks.

### Kaebaja põhiseisukohad

5. Kaebuse kohaselt on kaebaja rahvusvahelise registreeringuga kaubamärgi nr 836882 Rich omanik. Tuginedes internetis olevatest inglise keele seletavatest sõnaraamatustest võetud sõna „rich“ tähendusele märgib Patendiamet, et tähis Rich ei mõju tarbijale kaubamärgina vaid tavalise toote omadusi näitava teabena. Sellest tulenevalt ei suuda keskmine tarbija tähist Rich kindlalt seostada vaid ühe kastmeid ja maitseaineid tootva ettevõtte toodanguga ning seeläbi eristada selle tähisega markeeritud tooteid teiste tugevat maitset andvaid vürtse ning rammusaid ja tugevalt maitsestatud kastmeid valmistavate ettevõtete toodangust.
6. Kaubamärgitaotleja ei nõustu ülaltoodud väidetega. Eesti riigikeel on eesti keel. Suuremale osale elanikkonnast on lisaks mõistetavad vene ja soome keel. Eesti keeles ei oma sõna „rich“ mingit tähendust. Patendiameti seisukoht kehtib kahtlemata riikides, kus siseriiklikult kasutatakse inglise keelt. Ent kuna Eesti selliste riikide hulka ei kuulu, ei ole Patendiameti otsus tähisele Rich kaitse andmisest keeldumise kohta põhjendatud. Ühtlasi ei ole Patendiameti otsus kooskõlas Patendiameti varasema praktikaga.
7. Kaubamärgi Rich eristusvõimet kinnitavad märgi registreerimisel 18-s Euroopa riigis (neist 13 Euroopa Liidu liikmesriigid) – Austrias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Bulgaarias, Beneluxi kaubamärgiametis, Tšehhis, Prantsusmaal, Ungaris, Itaalias, Lätis, Moldovas,

Aadress: Harju 11, 15072 Tallinn
Telefon: 6 256 490, e-mail: toak@mkm.ee
Faks: 6 256 404, www.mkm.ee/apellatsioon

Makedoonias, Rumeenias, Sloveenias, Slovakkias, Kreekas ja Leedus. Mõistetavalt ei saa registreeringud teistes riikides olla aluseks kaubamärgile kaitse andmisel Eesti Vabariigis. Kaebaja viitab Euroopa Kohtu 9. märtsi 2006 otsusele nr C-421/04, mille kohaselt võivad Euroopa Liidu liikmesriigid, sh Eesti, registreerida siseriikliku kaubamärgina sõna, millel mõnes teises liikmesriigis eristusvõime puudub. Seega isegi, kui sõna „rich" on eristusvõimetu või kirjeldab Inglismaal või mõnes muus inglise keelt kõnelevas riigis kaupu, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse, ei laiene see Eestile, kus rich ei tähista ühtegi käibekeelset sõna.

8. Ühtlasi ei ole kaubamärgile Rich kaitse andmisest keeldumine kooskõlas Euroopa Liidu ühe põhiprintsiibiga, kaupade ja teenuste vaba liikumisega, ning soodustab varjatult piraatlust. Luuakse olukord, kus hea reputatsiooni saanud, seaduslikult kaubamärgiga kaitstud toodet turustatakse suures osas Euroopa Liidust, aga teatud piirkonnas kaubamärgikaitse tõkestatakse, andes sellel territooriumil suvalistele isikutele võimaluse kopeerida nimetatud kaubamärki, st võimaldatakse sellel territooriumil piraattoodete tootmine, mida ei saa seadusega peatada.

9. Kaebaja leiab, et kuivõrd tähisel Rich puudub tähendus eesti keeles või siin kasutatavates käibekeeltes, ei ole ega saa see olla muutunud tavapäraseks ei keelekasutuses ega heauskses äripraktikas. Kõik Patendiameti poolt esitatud näited sõna rich reaalse kasutamise kohta esinevad inglisekeelse teksti koosseisus ja pärinevad (aadressi järgi otsustades) anglofoonsete riikide ettevõtete kodulehekülgedelt.

10. Eeltoodud põhjendustel leiab kaebaja, et Patendiameti 29. juuni 2006 otsus nr 7/R200404296 kaubamärgi Rich registreerimisest keeldumise kohta ei ole põhjendatud.

11. Kaebusele on lisatud järgmised dokumendid:
    - Patendiameti 29. juuni 2006 otsus nr 7/R200404296;
    - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi RICH (reg nr 781425) registreeringu andmete kohta;
    - väljavõtted kaubamärgi Rich registreerimispraktikast teistes riikides;
    - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi *star* (reg nr 36931) registreeringu andmete kohta;
    - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi RICH BLUE (reg nr 880291) registreeringu andmete kohta;
    - maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta;
    - kaebuse esitaja esindaja volikiri.

12. Täiendavalt on kaebuse läbivaatamise käigus asja materjalide juurde võetud Patendiameti 29. juuni otsuse nr 7/R200404296 aluseks olevad kaubamärgi Rich registreerimise taotlusega seonduvad materjalid.

**Patendiameti põhiseisukohad**

13. Patendiamet esitas kaebusele vastuväited 15. detsembril 2006. Patendiamet märgib, et kaebaja ei ole otsuse tegemisele eelnenud kirjavahetuse käigus esitanud põhjendatud seisukohti, vaid on esitanud tõendid ja kinnitavad materjalid alles seonduvalt kaebusega. Sellega seoses selgitab Patendiamet, et tal puudus võimalus enne otsuse tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud materjale sisuliselt hinnata.

14. KaMS § 9 lg 1 p-s 2 on sätestatud, et õiguskaitset ei saa tähis, millel puudub eristusvõime. Eristusvõimet on tähis, mis ei suuda eristada ühe ettevõtja tooteid ja/või teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Patendiamet leiab, et tähis Rich on eristusvõimetu, sest tähendab toiduainete kontekstis rammus, vürtsikas ja tugevalt maitsestatud ja ei mõju kaubamärgina. Antud arusaam ei ole kujundatud üksnes vastavalt

internetis olevatele inglise keele seletavatele sõnaraamatutele nagu ekslikult kaebuses on märgitud, vaid tugineb muuhulgas nt Eestis 2001. aastal ilmunud J. Silveti Inglise-eesti sõnaraamatule, Oxford University Press poolt välja antud „Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English" sõnaraamatule ja „DK Illustreeritud Oxfordi sõnaraamatule. Seoses eeltooduga asus Patendiamet seisukohale, et keskmine tarbija ei suuda tähist Rich seostada vaid ühe kastmeid ja maitseaineid tootva ettevõtte toodanguga ning seeläbi eristada selle tähisega markeeritud tooteid teiste tugevat maitset andvaid vürtse ning rammusaid ja tugevalt maitsestatud kastmeid valmistavate ettevõtete toodetest.

15. Patendiamet leiab, et tegelikult antud vaidluse juures ei olegi oluline, kui suur hulk Eesti tarbijaskonnast saab aru selle sõna tähendusest või ei saa. Selle KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes kirjeldava termini kasutamise piiramine Eestis tooks endaga kaasa ettevõtlusvabaduse piiramise. KaMS sätted, sh § 9 lg 1 p 3 on mõeldud aga ka teiste ettevõtjate kaitseks, mistõttu kirjeldava tähise Rich registreerimine kaubamärgina ei saa olla õiguspärane.

16. Patendiamet on seisukohal, et KaMS 9 lg 1 p 4 kohaselt ei ole oluline, et mingi sõna saab olla tavapärane vaid siis, kui ta on tavapärane Eestis. Siin mõeldud tavapärasust üleüldiselt. Patendiamet leiab, et majandus-, kaubandus- ja ärisuhetes ei ole riigid isoleeritud, vaid omavahel tihedas suhtlemises, mistõttu peab arvestama ka üldiselt olukorda teistes riikides, mitte üksnes Eesti territooriumil. Fakt on, et Eestis ei tohi kolmandatele ettevõtjatele takistuseks saada tavapäraste tähiste sisaldumine juba varasemalt registreeritud kaubamärkides. Sellega tagatakse kaebaja poolt viidatud kaupade vaba liikumine. Kuivõrd kõnealloleval tähisel Rich on eesti keeles klassi 30 kaupade kontekstis tähendus rammus, vürtsikas, tugevalt maitsestatud, on sõna ise ka selleläbi nimetatud tooteid kirjeldav ning laialdase kasutamise tulemusel muutunud KaMS § 9 lg 1 p 4 mõttes tavapäraseks. Lähtudes eeltoodust palub Patendiamet jätta kaebuse rahuldamata.

**Kaebaja täiendavad seisukohad**

17. 20. juunil 2007 esitas kaebaja täiendavad seisukohad ja tõendid. Kaebaja ei nõustu Patendiametiga, et suur osa Eesti tarbijatest mõistab inglise keelt. 2000. aasta rahvaloenduse andmetel oskab inglise keelt umbes 25% Eesti elanikkonnast (345 854 inimest). Elanikkonnast 25%-line inglise keele oskus ei taga, et siinne avalikkus mõistab tähist Rich üheselt tähenduses rammus, maitsestatud.

18. Mis puutub Patendiameti väitesse, et kaubamärgi Rich registreerimisest on keeldunud 8 riiki, siis märgib kaebaja, et Patendiameti nimetatud riikidest 5-s põhines keeldumine suhtelistel keeldumise alustel.

19. Seonduvalt ettevõtlusvabaduse võimaliku kitsendamisega leiab kaebaja, et kuna kaubamärk Rich on juba avaldatud, on Siseturu Ühtlustamise Amet kontrollinud kaubamärgi registreeritavust keeldumise absoluutseid aluseid arvestades. Siseturu Ühtlustamise Amet ei leidnud alust tähise Rich registreerimisest keeldumiseks klassis 30 üheski liikmesriigis või –keeles.

**Kaebaja lõplikud seisukohad**

20. Kaebaja lõplikke seisukohti ei esitanud.

**Patendiameti lõplikud seisukohad**

21. Patendiamet esitas lõplikud seisukohad 28. septembril 2009 jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Patendiamet palub jätta kaebuse rahuldamata.

**II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

22. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikuses seoses, märgib järgmist.

23. Patendiamet keeldus kaubamärgi Rich registreerimisest KaMS § 9 lg 1 p 2, 3 ja 4 alusel. KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. KaMS § 9 lg 1 punktis 3 sätestatakse, et õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste 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. Patendiameti otsuse kohaselt on tähis Rich eristusvõimetu, sest tähendab toiduainete kontekstis rammus, vürtsikas ja tugevalt maitsestatud ja ei mõju kaubamärgina.

24. Kaebuse esitaja tähis koosneb ühest sõnalisest osast „Rich". Kaebaja soovib kaubamärgi registreerida klassis 30 loetletud kaupade *sauces for meat, fish, poultry, crustacean or game dishes; pasta and noodle sauces, ketchup; spices and seasoning products; sauces for salads, mayonnaise and remoulades; cream sauces for salads and sauces known as "dressings"* suhtes.

25. Patendiameti vaidlusaluses otsuses on selgitatud, et sõna rich tähendus toidu/toiduainete kontekstis on järgmine:

    - Compact Oxford English Dictionary: (of food) containing much fat, sugar etc – sisaldab palju rasva, suhkrut, jne;
    - Allwords.com: (of food) heavily seasoned, or strongly flavoured – tugevalt vürtsitatud, maitsestatud;
    - Merriam-Webster Online Dictionary: highly seasoned, fatty, oily, or sweet (rich foods) – tugevalt maitsestatud, rasvased, õlised või magusad (rammusad toidud).

26. Eeltoodust nähtuvalt on kaubamärgis kasutatud sõnalisel osal toiduainete kontekstis toodete omadustele, nagu *rammus, vürtsitatud, (tugevalt) maitsestatud*, viitav tähendus. Kaubamärgi ja sellega tähistatavate kaupadega kokkupuutumisel tajub tarbija, et tegemist on rammusalt või tugevalt maitsestatud, vürtsitatud toodetega (vürtsid või kastmed). Sõna rich tähendab tõlkes muuhulgas rikast, kuid see ei mõjuta siiski tema teisi tähendusi. Poolte vahel ei ole ka vaidlust selles, et sõna rich viitab toote omadustele. Nii märgib kaebaja, et Patendiameti seisukoht (so siis sõna rich tähenduse kohta) kehtib kahtlemata riikides, kus siseriiklikult kasutatakse inglise keelt. Apellatsioonikomisjon nõustub kaebajaga, et sõna rich enamlevinud tähendus eesti keeles on rikas, kuid see ei tähenda siiski, et tarbija ei pruugi vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatud toiduainetega kokkupuutumisel sõna rich teisest tähendusest aru saada. Kaebaja on põhimõtteliselt lähtunud eeldusest, et Eesti tarbija ei tea sõna rich inglisekeelseid erinevaid tähendusi. Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei ole kaebaja eeldus põhjendatud, kuna sõna rich näol ei ole tegemist ebatavalise ja Eesti keeleruumis tundmatu sõnaga.

27. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et kaubamärk on eristusvõimetu ka siis, kui tähises kasutatud sõna mõni tähendustest on kirjeldav KaMS-i mõistes. Patendiamet on otsuses ja kaubamärgi ekspertiisi käigus piisavalt põhjendanud, et tähis Rich ei mõju tarbijale kaubamärgina, vaid tavalise toote omadusi näitava teabena. Apellatsioonikomisjon nõustub Patendiametiga, et sellest tulenevalt ei suuda keskmine tarbija tähist Rich kindlalt seostada vaid ühe kastmeid ja maitseaineid tootva ettevõtte toodanguga ning seeläbi eristada selle tähisega markeeritud tooteid teiste tugevat maitset andvaid vürtse ning rammusaid ja tugevalt maitsestatud kastmeid valmistavate ettevõtete toodetest. Sellest tulenevalt kirjeldab sõna rich kaubamärgitaotluses märgitud toodete omadusi ning Patendiamet on kooskõlas KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 keeldunud kaubamärgi registreerimisest. Kaebaja viide Patendiameti praktikale kaubamärgi RICH (reg nr 781425) registreerimise kohta klassis 5 nimetatud väikelaste toitude suhtes ei ole põhjendatud, kuna nimetatud tähis ja kaebaja kaubamärgiga tähistatavad kaubad on erinevad.

28. Kaebaja viited kaubamärgi Rich rahvusvahelisele registreeringule ei ole asjakohased, kuna apellatsioonikomisjon ei anna hinnangut WIPO tegevusele kaubamärkide registreerimisel ning ei hinda ameti otsuste õiguspärasust. Samuti ei ole võimalik arvesse võtta kaebaja viidatud teiste riikide otsuseid kaubamärgiga Rich seotud tööstusomandivaidluste lahendamisel, kuna need ei ole Eesti kaubamärgiõiguse aluseks.

29. Patendiameti otsuse aluseks olevad KaMS § 9 lg 1 punktides 2, 3 ja 4 sätestatud absoluutsed kaubamärgi registreerimise keeldumise alused kaitsevad avalikku huvi, mille kohaselt peab kõigil isikutel olema võimalus nimetatud tunnustele vastavaid tähiseid või nende osasid ilma piiranguteta ehk vabalt kasutada. Tarbijal peab olema võimalus tuvastada kaubamärgi päritolu, kuid mis ei ole eristusvõimetu tähise puhul tagatud. Samuti võib kaubamärgis kauba või teenuse omadusi kajastavale teabele õiguskaitse andmine kaasa tuua olukorra, kus teised ettevõtjad ei saa kaubamärgis sisalduvat teavet, sõna (terminit) või muud elementi oma sarnaste toodete iseloomustamiseks kasutada, kitsendades selliselt põhjendamatult ettevõtlusvabadust ja kaupade vaba liikumist.

30. Apellatsioonikomisjon jõudis järeldusele, et Patendiamet 29. juuni 2006 otsusega nr 7/R200404296 on põhjendatult jätnud kaubamärgi Rich registreerimistaotluse rahuldamata KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 alusel, siis puudub vajadus analüüsida tähisele õiguskaitse mitteandmist KaMS § 9 lg 1 p 4 alusel.

**Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61, KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3, apellatsioonikomisjon,**

**otsustas:**

**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:

P. Lello

R. Laaneots

E. Sassian

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONI-KOMISJON

30.11.2009