

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1014-o**

Tallinnas 10. märtsil 2010.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus: Evelyn Hallika (eesistuja), Kirli Ausmees ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaiste juriidilise isiku S.A. SPA Monopole Compagnie Fermiere de Spa, aadressiga 34, rue A. Laporte, Spa, BE, keda esindab patendivolnik Jüri Käosaar, kaebuse rahvusvahelise kaubamärgi SPA (reg nr 0583625), klassis 32 registreerimisest keeldumise kohta.

**I Asjaolud ja menetluse käik**

1. Kaebusele on lisatud Patendiameti 08.06.2006. a otsus nr 7/R200400476 rahvusvahelise kaubamärgi SPA S.A. SPA Monopole Compagnie Fermiere de Spa, (edaspidi kaebaja) nimele registreerimisest keeldumise kohta klassis 32; väljavõte internetilehelt Wikipedia; Patendiameti kiri 06.04.2005. a; väljavõte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi SPA+kuju registreeringust nr 28912; koopia väljavõtetest kaebaja ja Spa linna vahelisest lepingust (koos tõlgetega); volikiri ja riigiloivu tasumist tõendav dokument.
2. Patendiamet on keeldunud kaebaja kaubamärki registreerimast tulenevalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 3, mille kohaselt ei registreerita kaubamärki, mis koosneb üksnes kaupade geograafilist päritolu näitavatest tähistest või andmetest.
3. Otsuse tegemisel on Patendiamet kaebaja arvates lähtunud vaid asjaolust, et sõna SPA on Belgia linna nimi, seega ei saa seda sõna registreerida kaubamärgina KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses. Kaebaja leiab, et sõna SPA tähendab tänapäeva Eesti tarbija jaoks pigem kohta, kus on parimad võimalused tervenemiseks, profülaktikaks ja taastumiseks.
4. Euroopa Kohus on leidnud oma otsuse C-108/97 ja C-109/97 punktis 37, käsitledes kirjeldavaid geograafilisi tähiseid, et juhul, kui hetkel puudub vastava sihtgrupi jaoks assotsiatsioon geograafilise nime ja vastavate kaupade vahel, peab asjaomane ametiasutus otsustama, kas on mõistlik eeldada, et selline nimetus on vastava sihtgrupi jaoks võimeline näitama vastavate kaupade päritolu. Selle otsuse tegemisel tuleb muuhulgas arvestada, kui tuttav on vastav geograafiline nimetus selles sihtgrupis, millised on selle kohta iseloomulikud omadused ja millised asjasse puutuvad kaubad. Kaebaja leiab, et Belgia linna Spa nimi ei ole Eesti tarbijale tuttav kaupade geograafilist päritolu näitava tähisena.
5. Samuti on Patendiamet 1999. a registreerinud kaebaja teise kaubamärgi SPA+kuju identsetele kaupadele. Nimetatud kaubamärgi domineerivaks osaks on samuti sõna SPA ning see ei ole määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.
6. Samuti on Patendiametile esitatud notariaalselt tõestatud koopiaid väljavõtetest lepingust, mille kohaselt kuulub kaebajale õigus Spa linna territooriumil toodetava mineraalvee, selle soolade ja komponentide markeerimiseks tähisega SPA.

7. Kõike eeltoodud arvestades puudub alus kaubamärgi SPA registreerimisest keeldumiseks klassis 32. Kaebaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus ja kohustada Patendiametit tegema uus otsus komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

### **Patendiameti seisukohad**

8. Patendiamet esitas oma seisukohad 16.11.2006. a.
9. Patendiamet ei nõustu kaebusega ning peab seda järgnevatel põhjustel alusetuks.
10. Sõna SPA klassi 32 kuuluvate kaupade osas on geograafilist päritolu näitav tähis. Sõna SPA pärineb SPA linna nimest Belgias, sealsete mineraalveeallikate vett on terviseparanduseks kasutatud juba alates 14. sajandist. Vastav informatsioon on kättesaadav muuhulgas internetiaadressil [http://en.wikipedia.org/wiki/SPA%2C\\_Belgium](http://en.wikipedia.org/wiki/SPA%2C_Belgium) ja teatmetoeses Merriam Webster's Geographical Dictionary kolmandas väljaandes. Kaubamärki taotletakse klassi 32 kaupadele, mis hõlmavad mineraalvett ja teisi samasse valdkonda kuuluvaid kaupu, mis seovad tarbija jaoks omavahel Belgia kohanime SPA kui maailmakuulsate mineraalveeallikate asukoha ja selle tähise all turustatavad kaubad. Patendiamet leiab, et antud juhul tuleb rakendada KaMS § 9 lg 1 p 3.
11. Viidates kaebuses toodud Eurooa Kohtu asjadele, leiab Patendiamet, et isegi juhul, kui tähis SPA praegu ei assotsieeru sihtgrupi jaoks taotletavate kaupadega, tuleb ikkagi arvesse võtta, et tegemist on nimetusega, mida ettevõtted tulevikus võivad kasutada selle kaubakategooria geograafilise päritolu tähistamiseks ja sihtgrupi jaoks on selline geograafiline nimi võimeline näitama taotletavate kaupade geograafilist päritolu.
12. Lisaks leiab Patendiamet, et sellise geograafilist päritolu näitava, st kirjeldava, termini kasutamise piiramine Eestis tooks endaga kaasa ettevõtlusvabaduse piiramise, mistõttu kirjeldava tähise SPA registreerimine kaubamärgina ei ole õiguspärane. Kirjeldavad tähised peavad olema kõigi jaoks vabalt kasutatavad. .
13. Patendiamet leiab, et iga kaubamärgi registreerimine on erinev ja sellega kaasnevad asjaolud samuti. Ei saa olla eeldust, et kui kaebajal on juba 1999. a registreeritud kaubamärk SPA+kuju (reg nr 28912), siis sellest peaks kohe järelduma, et kõik teised kaebaja kaubamärgid, mis sisaldavad sõna SPA, oleksid ka kohe registreeritud. Vaatamata asjaolule, et 1999. a registreeritud kaubamärgis SPA+kuju ei ole sõnalist osa määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, on kaubamärgi registreerimise põhjuseks kaubamärgi SPA+kuju selgelt eristusvõimeline kujunduslik element. Oluline on märkida, et 1999. a ei olnud Patendiameti kasutuses nii põhjalikke infoallikaid ja sellest võivad ka kahe märgi registreerimismenetlused erineda ja märgi ekspertiisi tulemus võib olla erinev 1999. a omast.
14. Patendiamet leiab ka, et 1974. a sõlmitud leping kaebajale monopoolsete õiguste andmise kohta SPA linna territooriumil toodetavate mineraalvete, nende soolade ja komponentide markeerimiseks tähisega SPA, ei ole antud juhul relevantne. Nimetatud leping ei näita kaebaja õigust kaubamärki SPA kaebaja nimele registreerimise õigusest välisriikides. Samuti soovib kaebaja registreerida tähist SPA mitte üksnes vete, vaid ka teiste mittealkohoolsete jookide ning joogivalmistamiseks kasutatavate siirupite tähistamiseks, mille kasutamiseõigust vastavalt lepingule ei ole antud.

### **Kaebaja lõplikud seisukohad**

15. Kaebaja esitas lõplikud seisukohad 27.08.2009. a, milles ta jääb varasemalt esitatud

põhjenduste juurde ja palub kaebuse rahuldada.

### **Patendiameti lõplikud seisukohad**

16. Patendiamet esitas lõplikud seisukohad 1.10.2009. a. Lõplikes seisukohtades jääb Patendiamet varasemate esitatud põhjenduste juurde ja palub jätta kaebus rahuldamata.

### **Lõppmenetluse alustamine**

17. Komisjon alustas lõppmenetlust 04.03.2010. a.

### **II Komisjoni seisukohad ja otsus**

18. Komisjon, analüüsinud kaebaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.
19. Käesolevas vaidluses on põhiküsimusteks, kas kaubamärgi SPA registreerimine klassis 32 on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste geograafilist päritolu näitavatest tähistest.
20. Komisjon nõustub kaebajaga, et tähis SPA seostub tänapäeva keskmisele tarbijale ennekõike kohaga, mis seostub peamiselt spaa-, ilu- ja terviseteenustega, mitte aga Belgias asuva linnaga, mille nimi on Spa. Sisestades interneti erinevatesse andmebaasidesse (Google, Neti, Yahoo, Wikipedia) sõna spa, saame enamasti vastuseks erinevate teenusepakujate nimed, kes tegutsevad peamiselt spaa-, ilu- ja terviseteenuste osutajatena.
21. Samuti annab näiteks Wikipedia andmebaas sõna spa esmaseks tähenduseks „kaasaegses sõnavaras koht, kus on parimad võimalused tervenemiseks, profülaktikaks ja taastumiseks“. Selleks, et saada teada laialdaselt kasutatavast interneti keskkonna vahendusel Spa linnast, tuleb otsinguribale kirjutada Spa, Belgia (Belgium). Seostamiseks esitatud tähist SPA geograafilist päritolu näitava tähisega Spa, Belgia, peab isikul olema eelnev teave selle väikelinna kohta. Tavalisele tarbijale see tänapäeval iseenesest mõistetav ei saa olla.
22. Asjaolu, et tähist SPA soovitakse registreerida klassis 32 ja et kaebaja firma asub Spa linnas Belgias, ei saa olla takistuseks saamaks kaitset selles klassis. Komisjon leiab, et 1974. a sõlmitud leping kaebajale monopoolsete õiguste andmise kohta Spa linna territooriumil toodetavate mineraalvete, nende soolade ja komponentide markeerimiseks tähisega SPA, on antud juhul asjakohane. Kuigi nimetatud leping ei näita kaebaja õigust kaubamärgi SPA kaebaja nimele registreerimiseks välisriikides *expressis verbis*, ei ole seal väljatoodud ka nimetatud piirangut.
23. Patendiamet on registreerinud klassis 32 kaebaja nimele kaubamärgi (reg nr 28912) SPA+kuju, mille sõnaline osa on identne kaebaja taotletava tähisega SPA. Komisjoni hinnangul on käesoleval juhul tegemist kaebaja varasema registreeritud kaubamärgi ühe modifikatsiooniga. Jääb arusaamatuks, miks Patendiamet on otsustanud mitte registreerida kaebaja nimele kaubamärgina kaubamärgitaotluses (reg nr 0583625) kujutatud sõnalist tähist SPA. Varem kaebaja nimele kaubamärgina registreeritud kombineeritud tähis loob olukorra, mil Patendiamet on sisuliselt nõustunud asjaoluga, et tagasilükatud ja registreeritud kaubamärk saavad Eesti turul koos eksisteerida.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS ja § 41 lg 3, komisjon,

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

**kaebuse rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200400476 kaubamärgi SPA registreerimisest keeldumise kohta klassides 32 kaebaja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid arvestades.**

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

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

Allkirjad:

E. Hallika

K. Ausmees

H.-K. Lahek