

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1095-o

Tallinnas 22. aprillil 2009 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi August Storck Kg, Waldstrasse 27, Berlin 13403, DE kaebuse Patendiameti otsusele rahvusvahelise kaubamärgi nr 849120 “Caramelts“ (R200501334) registreerimisest keeldumise kohta

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 22.08.2007 August Storck Kg (edaspidi ka kaebaja või taotleja) kaebus Patendiameti otsusele rahvusvahelise kaubamärgi nr 849120 (R200501334) registreerimisest keeldumise kohta. Kaebuse esitas kaebaja volitatud esindaja patendivolinik Heinu Koitel. Kaebus võeti menetlusse nr 1095 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian. Kaebuse objektiks on Patendiameti 22.06.2007 otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 849120 “Caramelts“ (taotlus R200501334) registreerimisest keeldumise kohta.

Kaebuse sisu kokkuvõtlikult

Patendiamet keeldus oma otsusega 22. 06. 2007 (kaebuse lisa 1) KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel Eestis registreerimast rahvusvahelist kaubamärki nr 849120 “Caramelts” (lisa 2) klassis 30.

Taotleja ei nõustu Patendiameti otsusega järgnevatel põhjustel.

1. Tähis “Caramelts“ on tehissõna, mis ei oma tähendust ei eesti ega ka inglise keeles. Tähendust mitteomav tähis ei saa olla eristusvõimetu ega kirjeldav ning kaupade liiki näitav tähis. Patendiamet on märkinud, et sõnade kirjeldavuse üle ei saa otsustada üksnes sõnaraamatutes esinemise või mitteesinemise alusel, kuna sõnaraamatutes ei ole kõiki käibes kasutatavaid sõnu. Käesoleval juhul ei esine sõna “Caramelts“ ka kõige kaasaegsemates sõnaraamatutes (st 2007. aastal välja antud sõnaraamatutes), mis tähendab seda, et tähis “Caramelts“ ei olnud kasutusel enne kaubamärgitaotluse esitamist 27. oktoobril 2004 (rahvusvahelise registreeringu kuupäev 24. märts 2005), ega ka pärast seda.

Kaebaja viitab Euroopa Ühenduste Kohtu (*The Court of Justice of the European Communities*) 20/09/2001 otsusele nr. C-383/99 P analoogilise juhtumi lahendamisel – nimelt kaubamärgi “Baby-dry” osas. Esmalt keeldus OHIM-i kaubamärgiekspert kaubamärki “Baby-dry” registreerimast, põhjendades seda sellega, et kaubamärk koosneb üksnes kaupade liiki näitavatest tähistest. Olgu märgitud, et kaubamärk “Baby-dry” oli registreerimiseks esitatud paberist, tselluloosist või tekstiilist valmistatud mähkmete valdkonnas. OHIM-i otsus vaidlustati ning olles läbinud Euroopa Esimese Astme kohtu, leidis Euroopa Ühenduste Kohus, et kunstlikult kokku sobitatud sõnadest “Baby” ja “dry” moodustatud sõnakombinatsioon ei ole inglise keeles igapäevane termin ega ka kaitstavaid kaupasad kirjeldav ega nende liiki näitav tähis. Selle vaidluse lahendamisel Euroopa Ühenduste Kohtu poolt tehtud otsus on tähtis pretsedent OHIM-i edasises praktikas kaubamärkide eristusvõime määrat-

lemisel. Üldmäärgitud kohtuotsus võimaldab tõmmata otseseid paralleele ka tähise “Caramelts” eristusvõime määratlemisel, st. otsustada kas antud sõna on eristusvõimeline ning klassis 30 kaupasad kirjeldav ja nende liiki näitav tähis või ei.

Kaebaja on arvamusel, et autoriteetsete ja kaasaegsete tõenditega on tõendatud, et tähis “Caramelts” on tähendust mitteomav tehissõna, mida ei kasutata igapäevases keeles. Seetõttu ei ole see tähis ka eristusvõimetu ega kirjeldav ning kaupade liiki näitav tähis.

2. Patendiamet on arvamusel, et tähis “Caramelts” näitab klassi 30 kuuluvate kaupade, täpsemalt maiustuste liiki. Selle tõenduseks on Patendiamet esitanud Internetimaterjale, mis näitavad, et tegemist on maiustusega, mis sisaldab karamelle, piima, riisist hommikusöögihelbeid ning soolapähkleid.

Taotleja vaidleb Patendiameti arvamusele vastu. Esiteks võib Patendiameti poolt esitatud tõenditest (retseptist) välja lugeda, et tegemist ei ole maiustusega, vaid müsli- või müsli-keerge (hommiku)ainega. Sellest annab tunnistust retseptis märgitud toiduainete loetelu: karamellid, piim, riisist hommikusöögihelbed ja soolapähklid. See, et retsepti üks komponent on karamell, ei muuda kogu toitu veel maiustuseks. Selle poolt räägib ka fakt, et retsepti üheks komponendiks on soolapähklid. Ka müsli-keergele lisatakse mitmeid erinevaid komponente, mis võivad esineda ka maiustustes (nt rosinad). See aga ei muuda toitu maiustuseks. Enamik samalaadseid hommikusööke (müslid, helbed jms) sisaldab endas aineid, mida võib pidada ainuomaseks ainult maiustustele – nt. kakao, šokolaad, suhkur, maisihelbed, rosinad jms. Vaatamata sellele on nad siiski nende valmistajate ja ka tarbijate poolt defineeritavad kui (hommiku)söök, mitte aga maiustus. Müsli-keergeid aineid valmistatakse ka nn tahkel e batoonide kujul. See tähendab, et söömiseks ei pea vastavat toitu enam taldrikusse panema ning piimaga üle valama, vaid seda saab ka süüa tahkelt. Nimetatud asjaolu ei tähenda, et vastav toit muutub automaatselt maiustuseks.

Eeltoodu põhjal järeldab taotleja, et Patendiameti poolt ei ole leidnud piisavalt tõendamist, et tähis “Caramelts” on Eestis või ka mujal maailmas kasutusel kaubamärgitaotluses märgitud klassi 30 kaupade osas.

Taotleja rõhutab asjaolu, et nimetatud viited toiduretseptile põhinevad ainult USA Internetilehekülgedelt. Ühtegi viidet tähisele “Caramelts” ei ole esitatud Eesti või Eestiga seotud lehekülgedelt. Seetõttu ei saa ka väita, et tähis “Caramelts” on kaubamärgitaotluses esitatud kaupade liiki näitav tähis, mis tekitab Eesti tarbijale mingeid assotsiatsioone maiustuste või teiste toiduainetega. Taotleja nõustub, et Internet on ülemaailmne infovõrk, mis otseselt ei tunne riigipiire. Samas on kaubamärkide õiguskaitse oluline territoriaalsuse printsiip, mis tähendab, et kujuteldavate riigipiiride tõmbamine Internetis seoses kaubamärkide ning tarbijate temaatikaga praktikas on oluline ja rakendamist vajav.

Muuseas, ka Eesti kaubamärgiseaduses on säte, mille kohaselt loetakse kaubamärgi kasutamine Internetis kaubamärgi kasutamiseks Eestis ainult siis, kui sellel on Eestis äri- või äri- tagajärg (§ 14 lg 3). Selle sätte olemasolust tuleneb ka analoogia kaubamärkide registreerimiskriteeriumide arvestamisel teatud riigi piires (võimalike Internetis leitud vastete seostamine Eesti tarbijatega jms). Oluline on siinjuures, kas Eesti tarbija igapäevases tarbimiskäitumises või äritegevuses teab või tajub, et tähis “Caramelts” võib olla kasutusel USA-s teatud isikute poolt mingi konkreetse toiduretsepti tähistamisel.

3. Taotleja on kaubamärgiekspertiisi käigus palunud kaubamärgile “Caramelts” anda Eestis õiguskaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 quinquies A 1 *telle quelle* printsiibi alusel, kuna rahvusvahelise kaubamärgiregistreeringu aluskaubamärk on päritoluriigis Saksamaal nõuetekohaselt registreeritud (lisa 5 – Saksamaa kaubamärgitunnistus).

Teatud juhtudel võib konventsiooni artikli 6 quinquies B 2 kohaselt niisuguse kaubamärgi registreerimisest keelduda, kuid ka siinjuures on oluline territoriaalsuse printsiibi põhimõte – artikli viimases lõigus on toodud märge „riigis, kus kaitset taotletakse”.

Seega on kaubamärgi registreerimisest keeldumiskriteeriumide arvestamisel ja hindamisel vaja arvestada ka selle riigi asjaolusid, kus otsus tehakse. Käesoleval juhul ei ole Patendiameti keeldumise aluseks olevad tõendid Eestiga kuidagi seotud ning ei nähtu, et need tõendid näitavad vastava tähise kasutamist Eestis. Samuti ei ole tõendatud, et Eesti tarbija on vastavatest asjaoludest teadlik. Esitatud tõendite alusel võib järeldada, et Eesti tarbija ei puutu igapäevases tarbijakäitumises vastava probleemiga üldse kokku ning talle ei ole ka vastav info suunatud. Esitatud tõenditest nähtub, et need on selgelt ainult USA tarbija suunitlusega.

Hetkel puudub Patendiameti poolt esitatud tõenditel ja seisukohtadel seos Eestiga ja Eesti tarbijaskonnaga, seega ei ole vastavad materjalid ka aluseks tähise eristusvõime ja liiki näitavate omaduste hindamisel Eesti kontekstis.

4. Kaubamärk “Caramelts“ on probleemideta registreeritud lisaks Saksamaale ka Iirimaal, Taanis, Norras, Poolas, Lätis, Ungaris ja Tšehhi Vabariigis (lisa 6 – riikide kaubamärgi registreerimise otsused). Tõsi, mõningates riikides, kus kaitset taotletakse, on kaubamärgi “Caramelts“ registreering ka tagasi lükatud. Kõikide riikide puhul ei ole teada registreerimisest keeldumise alus, kuid on teada, et Ühendkuningriigis e Suurbritannias, kus kaubamärgi “Caramelts“ registreerimistaotlus on tagasi lükatud, on see tehtud põhjusel, et varasemalt on seal klassis 30 registreeritud kaubamärk “CARAMELT“ (lisa 7 – Suurbritannia Patendiameti põhjendus kaubamärgi “Caramelts“ registreerimisest keeldumise kohta). Seega on Suurbritannias registreerimiseks keeldumiseks kohaldatud suhtelisi keeldumise aluseid, mis tähendab seda, et “Caramelts“ registreeringuga rikutakse kolmanda isiku varasemat õigust sarnasele tähisele. Sellest võib järeldada, et absoluutsetel alustel (kirjeldatavus, liiki näitavus) on tähis “Caramelts“ Suurbritannias kaubamärgina registreerimiskõlblik. Seega ei nähta ka Suurbritannias, kus riigikeeleks on inglise keel, alust kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks seetõttu, et tegu võiks olla kirjeldava või kaupade liiki näitava tähisega. Eesti Patendiamet on selle asjaolu oma otsuses jätnud tähelepanuta. Absoluutsed kaubamärkide registreerimisest keeldumise alused on sarnased nii Suurbritannias kui ka Eestis (lisa 8 – väljavõte Suurbritannia kaubamärgiseadusest absoluutsete keeldumisaluste kohta).

5. Lisaks Pariisi konventsiooni artiklile 6 quinquies A. 1 on samasugune säte olemas ka Esimeses Ühenduse Direktiivis 89/104/EC, mis on kohaldatav ka Eesti õigusruumis. Selle sätte kohaselt saab registreerimisest keelduda ainult siis, kui tähis koosneb ainult tähistest, mis viitavad kauba liigile, kvaliteedile jms omadustele. Seetõttu on absoluutsetel alustel registreeritav iga kaubamärk, mis ei koosne ainult nimetatud omadusi näitavatest tähistest. Tähis “Caramelts“ on tehissõna ning seega on täidetud tingimused, mis vastavad ülalnimetatud kriteeriumile ning puudub alus registreerimisest keeldumiseks. Sarnasele otsusele on jõudnud ka mitmete Euroopa Liidu riikide Patendiametid, sh ka Saksamaa Patendiamet, kelle suhtes kehtib sama direktiivi säte.

Kõike ülmärgitut arvesse võttes on kaubamärgitaotleja arvates põhjendamatu Patendiameti toetumine Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies B-le (2).

Mis puutub aga viidetes USA registreeringule, siis taotleja on arvamisel, et käesoleval juhul ei puutu see asja, kuna USA õigussüsteem on Euroopa omast oluliselt erinev, samuti on USA-s registreeritud mitmeid kolmandate isikute kaubamärke, mis samuti sisaldavad tähist “Caramelts“ (nt “Arcor Caramelts“). Seega võib seal olla samuti tegemist suhteliste keeldumisalustega.

Kõiki ülalmainitud argumente arvestades võib järeldada, et kaubamärgi “Caramelts” registreerimine klassis 30 ei ole vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-dega 2 ja 3, mistõttu palutakse Patendiameti kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus tühistada ning kohustada Patendiametit kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama apellatsioonikomisjoni seisukohtadega.

Kaebusele on lisatud:

- 1 – Patendiameti otsus 22. 06. 2007;
- 2 – rahvusvaheline registreering nr. 849 120.
- 3 – One Look Dictionary Search andmebaasist;
- 4 – Wikipedia väljavõte;
- 5 – Saksamaa kaubamärgitunnistus;
- 6 – riikide kaubamärgi registreerimise otsused;
- 7 – Suurbritannia Patendiamet põhjendus kaubamärgi „Caramelts“ registreerimisest keeldumise kohta;
- 8 – väljavõtte Suurbritannia kaubamärgiseadusest absoluutsete keeldumisaluste kohta;
- 9 – riigilõivu tasumise maksekorraldus.

28.11.2007 esitas Patendiamet kaebusele vastuse. Patendiamet leidis, et nende otsus on õige.

1. 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 säte eesmärgiks on avalike huvide kaitse, nimelt tagamine, et sellised tähised oleks vabad kõigile kasutamiseks. KaMS § 9 lg 1 p 3 hoiab ära kirjeldavate tähiste kaubamärgina registreerimise ja seeläbi nende kasutamise monopoliseerimise ühe ettevõtja poolt. Patendiamet leiab, et CAMELTS näitab klassi 30 kuuluvate kaupade, täpsemalt maiustuste, liiki. Internetist kättesaadavate toiduretseptide kohaselt on CAMELTS maiustus, mis sisaldab karamelle, piima, riisist hommikusöögihelbeid ning soolapähkleid. Kõik kättesaadavad retseptid viitavad ühesugustele koostisele ja valmistusviisile, mis näitab, et tegemist on teatud kindla magusa tootega. Loetelus nimetatud kaubad on oma olemuselt sellised, et nad kas hõlmavad Patendiameti poolt viidatud retseptiga tähistatud toodet (maiustused) või võivad seda sisaldada (ülejäanud kaubad). Toote liiki näitava tähise registreerimine ühe firma nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse nõuetega.

2. KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitses tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga, et Caramelts on tehissõna, mis ei ole kirjeldav ega eristusvõimetu, sest seda ei esine sõnaraamatutes ning sellist tähist ei leidu ka Wikipedias. Kaubamärgi kirjeldavuse ja eristatavuse hindamisel tuleb vaadelda kõik asjaolusid, mis näitavad, milline seos on konkreetsetel tähistel kõnealuste kaupade või teenustega. Sõna esinemine või mitteesinemine sõnaraamatutes (või Wikipedias) on vaid üks asjaoludest, mida analüüsitakse. Antud juhul puudub sõna Caramelts küll sõnaraamatutes, kuid Internetis kättesaadavad retseptid viitavad sellenimelise maiustuse ühesugusele koostisele ja valmistusviisile, mis näitab, et tegemist on teatud kindlat liiki tootega. Taotluse kaupade loetelus nimetatud kaubad on oma olemuselt sellised, et nad kas hõlmavad selle retseptiga tähistatud toodet (maiustused) või võivad seda sisaldada (ülejäanud kaubad).

3. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vaja, et antud konkreetne tähis oleks kaubamärgi registreerimise taotluse hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupu või teenuseid või

nende või nende omadusi kirjeldavana. Piisab sellest, et sellised märgid ja tähised võivad olla kasutusel sellistel eesmärkidel.

4. Patendiamet ei nõustu taotlejaga, et Patendiameti esitatud materjalid on avaldatud üksnes USA Internetilehekülgedelt ja seega seal olev informatsioon justkui Eestile ei laiene. Internet on oma olemuselt ülemaailmne infovõrk, mis ei tunne riigipiire. USA päritolu retsepte on võimalik toote valmistamiseks kasutada ükskõik millises riigis, samuti seda toodet üle terve maailma turustada.

Oma olemusel kirjeldav tähis on seda ka siis, kui sellel tähisel puudub tõendatav side Eestiga.

5. Patendiamet ei ole nõus taotlejapoolse KaMS § 14 lg 3 tõlgendusega. Patendiamet juhib tähelepanu asjaolule, et KaMS § 14 sätestab kaubamärgiomaniku ainuõiguste mahtu Eestis. KaMS § 14 lg 3 eesmärk on reguleerida, kas ja millal on tegemist Eesti territooriumil kehtiva kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumisega juhul, kui rikkuvat tähist kasutatakse Internetis, kus teatavasti riigipiirid puuduvad. KaMS § 9 lg 1 p 3 ja p 2 aluseks on avalik huvi jätta eristusvõimetus tähised kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks.

6. Pariisi Konventsiooni artikli 6 *quinquies* osa A lõike 1 *telle quelle* printsiip ei kuulu kohaldamisele tulenevalt 6 *quinquies* osa B lõikest 2. Patendiamet on seisukohal, et tähisel CAMELTS puuduvad täielikult eritunnused ja samuti võib nimetatud tähis olla kaubanduskäibes toodete liigi märkimiseks.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 12.12.2008, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Patendiamet esitas oma lõplikud seisukohad 19.01.2009, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 16.04.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Taotleja taotleb rahvusvahelise kaubamärgi “Caramelts” Eestis registreerimist klassis 30 kaupadele (toodetele) - *Confectionery, chocolate and chocolate products, pastries, all containing caramel (maiustused, šokolaad ja šokolaaditooted, kondiitritooted, kõik sisaldavad karamelli)*. Kõik loetelus märgitud kaubad (tooted) saab liigitada maiustusteks.

Tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Punkti 3 kohaldamisel lähtus Patendiamet sellest, et “Caramelts” tähistab klassi 30 kuuluvate kaupade, täpsemalt maiustuse, liiki. Oma väidet põhjendas Patendiamet sellega, et Internetis leidub carameltsi maiustuse retsept. Kuna carameltsi puhul on Patendiameti arvates tegemist maiustuse liigiga, siis peab see tähis olema kõigile kasutatav. Patendiamet nõustus taotleja väitega, et retsept pärineb USA Internetilehtedelt.

Komisjon Patendiameti arvamusega ei nõustu. Pelgalt USA Internetilehekülgedelt leitud retseptiga ei saa vaieldamatult ja veenvalt põhistada väidet, et caramelts tähendab maiustuste liiki. Võimalik, et tegemist on teatud piirkonnas levinud maiustuse nimega, mitte maiustuse liigiga. Liik ja nimi ei ole alati samastatav. Nimi võib kujuneda liigi tähistuseks ajalooliselt pika ja laialdase kasutamise käigus (näiteks on Eestis kujunenud toodete liigiks sellised vorstitoodete nimetused nagu Lemmik, Doktor, Laste jne).

Tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

Ka selle aluse põhjendamisel lähtus Patendiamet sellest, et caramelts tähistab maiustuse liiki. Patendiameti otsuse kohaselt tähisel CAMELTS puudub eristusvõime, sest see on kaubanduskäibes kasutusel toodete liigi märkimiseks.

Patendiamet ei ole aga selgelt ja üheselt põhjendanud, milles seisneb tähise eristusvõimetus KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes. Põhjendused, mis on Patendiameti otsuses toodud KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisel, on käsitletavad KaMS § 9 lg 1 p 3 tõlgendamise puhul. Asjaolu, et taotleja kaubamärgi loetelus on eraldi välja toodud „maiustused”, ei tähenda seda, et ülejäänud loetelu ei hõlma maiustusi ning seepärast peaks Patendiamet täiendavalt kohaldama KaMS § 9 lg 1 p 2. Patendiameti otsuses toodud põhjendused ei anna alust KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamiseks.

Õige on Patendiameti väide, et KaMS § 9 lg 1 p 3 ja p 2 eesmärk on kaitsta avaliku huvi (s.h. jätta eristusvõimetus tähised kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks).

Samuti õige on Patendiameti väide, et KaMS § 14 lg 3 eesmärk on reguleerida, kas ja millal on tegemist Eesti territooriumil kehtiva kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumisega juhul, kui rikkuvat tähist kasutatakse Internetis, kus teatavasti riigipiirid puuduvad.

Väär on aga Patendiameti järeldus, et territoriaalsuse põhimõtet tuleb kohaldada erinevalt registreerimiseks esitatud kaubamärgi õiguskaitsstavuse määramisel ja kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumisel.

Ka registreerimiseks esitatud kaubamärgi ekspertiisi tegemisel tuleb lähtuda territoriaalsuse põhimõttest. KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 kohaldamisel tuleb kontrollida, kas vastav avalik huvi esineb Eesti territooriumil ning ka seda, et kas tähis on eristusvõimetus Eestis ja kas vastav tähis on muutunud teatud kauba (toote) liigiks.

Patendiamet on seisukohal, et tähisel CAMELTS puuduvad täielikult eritunnused ja samuti võib nimetatud tähis olla kaubanduskäibes toodete liigi märkimiseks ning Pariisi Konventsiooni artikli 6 *quinquies* osa A lõike 1 *telle quelle* printsiip ei kuulu kohaldamisele tulenevalt 6 *quinquies* osa B lõikest 2.

Komisjon sellega ei nõustu. Pariisi Konventsiooni Artikkel 6 *quinquies* osa C lõike 1 kohaselt märgi kaitsevõimelisuse kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid, eriti märgi kasutamise kestust.

Patendiameti online-andmebaasist nähtub, et sõna *Caramelts* on taotleja poolt Eestis kaitstud rahvusvahelise kaubamärgi nr 849127 “Werther’s Original Caramelts“ koosseisus. Kaubamärk nr 849127 on registreeritud Eestis klassis 30 - *Confectionery, chocolate and chocolate products, pastries (maiustused, šokolaad ja šokolaaditooted, kondiitritooted)* 24.03.2005 konventsiooniprioriteediga 27.10.2004. Kaubamärgi 849127 koosseisus olev sõna *Caramelts* ei ole mittekaitstavaks osaks märgitud.

Taotleja August Storck KG müüb oma tooteid Eestis nii Werther’s Original brändi koosseisus kui ka muude brändide all.

Patendiamet ei ole kaubamärgi nr 849127 olemasoluga ja muude võimalike asjaoludega arvestanud.

Kuna sõna *Caramelts* on Eestis kaitstud taotleja kaubamärgi nr 849127 koosseisus ning võimalik, et see tähis on Eestis olnud kasutusel ja on Eesti tarbijale teada, siis kaubamärgi

ekspertiisi käigus kõiki asjaolusid kontrollides, ei ole välistatud, et rahvusvahelise kaubamärgi nr 849120 registreerimine Eestis on võimalik ka Pariisi Konventsiooni Pariisi Konventsiooni Artikkel 6 *quinquies* osa A ja osa C lõike 1 alusel.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1 ja § 63 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada kaebus, tühistada Patendiameti 22.06.2007 otsus nr 7/R200501334 rahvusvahelise kaubamärgi “Caramelts” (rahv reg nr 8492120, taotlus nr R200501334) registreerimisest keeldumise kohta klassis 30 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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 menetluse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

P. Lello

S. Sulsenberg