

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 701-o

Tallinnas, 15. novembril 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ning Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Société des Produits Nestlé S.A., aadress: Avenue Nestlé 55, Vevey CH-1800, Šveits poolt esitatud kaebuse Patendiameti otsuse vastu mitte registreerida kaubamärk „purk“ (rahvusvaheline registreering nr 765035) klassis 30.

Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet otsustas 03.06.2003. a (otsus nr 7/R200103854) mitte registreerida Société des Produits Nestlé S.A. kaubamärki „purk“. Oma otsust põhjendab Patendiamet järgmiselt.

Kaubamärgil on esitatud tavapärane klaasist või plastikust kaanega purgi kujutis. Teatud liiki toodete purkidesse pakendamine on toiduainetetööstuses väga tavapärane ning ainult purgi kuju järgi ei ole keskmine tarbija võimeline ühe tootja kaupu teise tootja samaliigilistest kaupadest eristama. Patendiameti arvates on taoline toiduainete pakendamiseks mõeldud purk muutunud majandus- ja äritegevuses toiduainete osas tavapäraseks.

Taotleja väitele (30.10.2002. a teade nr 172/K7166), et käesoleva purgi disain kui tervik on uudselt pilkupüüdev, elegantne ning muljet avaldav, taotleja sõnul ei ole tegemist traditsioonilise purgi kujuga, vastandab Patendiamet oma arvamuse, et vaadeldaval purgil puuduvad eristavad elemendid (nt etikett v värvikombinatsioon), mis muudaksid purgi teistest oluliselt erinevaks ning võimaldaksid selle alusel ära tunda ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja samaliigiliste kaupade hulgast. Patendiamet ei saa kõnealuse purgi disaini pidada uudseks ega elegantseks, tegemist on tavalise läbipaistvast klaasist või plastikust purgiga, millesarnaseid võib kaubandusvõrgust leida mitmeid.

30.10.2002. a kirjale nr 172/K7166 näitena lisatud vaidlusaluse originaalpurgi põhjal esitatud taotleja väitele, et üksnes reaalne purgi näidis saab olla objektiivse hinnangu objektiks käesoleval juhul, vastab Patendiamet järgmiselt. Kuna kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 5 lg 8 kohaselt võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon, siis ei saa Patendiamet oma otsuse tegemisel arvestada ei taotleja saadetud purgi näidist ega ka kirjades loetletud purgi eripärasusi, mis pole meie käsutuses oleval reproduktsioonil eristatavad.

Taotleja märkusele (17.01.2003. a teade nr 172K/7166), et füüsiliselt ei ole võimalik kolmemõõtmelist märki tema kõigi iseärasustega esitada paber kandjal, eriti kui võtta arvesse taotlusele esitatavaid formaalseid nõudeid (nt reproduktsiooni suurus 8x8 cm), mis on eelkõige tingitud taotluse vormist, publitseerimisest ja info salvestamisest, teatab Patendiamet, et seni, kuni vorminõuded kaubamärgi registreerimise taotlusele püsivad sellistena nagu nad on seda praegu, kujundab Patendiamet oma arvamuse iga kaubamärgi kohta vastavalt KaMS § 5 lg 8 sätestatule.

Aadress:
Harju 11
15072

Telefon:
6 256 490
E-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 313 660

Taotleja on märkinud, et tema nägemuse kohaselt ei saa kolmemõõtmeline kaubamärk olla tavapärane keelekasutuses ning sellest tulenevalt tuleb järeldusele, et kõnealune säte ei ole antud juhul asjakohane kriteerium. Samuti märgib taotleja, et Patendiamet on väitnud, et kõnealune purgi kuju ei ole muutunud tavapäraseks majandus- ja äritegevuses. Patendiamet oma otsuses aga ei pea kõnealust purgi kujutist tavapäraseks majandus- ja äritegevuses üldiselt, küll aga mainib, et selline pakendivorm nagu seda on kaanega klaaspurk on muutunud majandus- ja äritegevuses toiduainete osas tavapäraseks, millega tunnistab, et ülalmainitud seadussäte on kohaldatav igat tüüpi kaubamärkide puhul ja kolmemõõtmelised kaubamärgid ei moodusta siinjuures mingit erandit.

Taotleja teatab (31.10.2002. a kiri nr 172/K7166), et kui 3-mõõtmeline kaubamärk sisaldab ka teisi elemente peale selle väliskuju ja kui need elemendid üksinda või kombinatsioonis väliskujuga on küllaldased, et teha märk registreeritavaks, ei tohiks Patendiamet mingil juhul keelduda registreeringust. Taotleja väidab samuti, et purgi kaanel oleva kirje näol (väidetavalt on seal Nestlé ja linnupesa kujutis) on tegemist sellise eristava elemendiga. Patendiamet aga leiab, et Patendiametisse WIPO-st saabunud registreeringu reproduktsioonil ei ole taotleja poolt kirjeldatud võimalik eristada. Reproduktsioonil on näha küll kaanel asetsev häguste piirjoontega ruudu kujutis, ent Patendiamet ei saa seda pidada piisavaks eristavaks elemendiks.

16.04.2003. a teates nr 172/K7166 küsib taotleja, miks ei lähtuta käesoleva kaubamärgi registreeritavuse hinnangul turusituatsioonist, so on sellest, kus, kuna ja kuidas asjakohane tarbija tajub vaatluse all olevat tähist? Sellele vastab Patendiamet oma otsuses, et antud juhul puuduvad Patendiametil andmed selle kohta, kus, kuna ja kuidas asjakohane tarbija vaatluse all olevat tähist tajub, seega ei saa Patendiamet ka vastavatest andmetest lähtuda.

Antud kaubamärgil esitatud lihtne läbipaistvast klaasist või plastikust kaanega purgi kujutis, millel puuduvad teiste samalaadsete pakenditega võrreldes olulised eristavad jooned ning mis on majandus- ja äritegevuses toiduainete osas tavapäraseks muutunud, ei suuda ühe isiku kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest eristada. Seega puudub tähisel kaubamärgina eristusvõime.

01.08.2003. a esitas Šveitsi äriühing Société des Produits Nestlé S.A. (keda esindab patendivolnik Jüri Käosaar) ülalesitatud Patendiameti otsuse kohta tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse, milles palus tunnistada seadusevastaseks ja tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi „purk“ mitteregistreerimise kohta klassis 30 ning teha Patendiametile ettepanek rahvusvaheline registreering nr 765035 uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus. Oma kaebust põhjendab kaebaja sellega, et Patendiamet on väärtalt kohaldanud KaMS § 7 lg 1 p 2 ja 4 ning § 12 lg 6¹, kuna kaubamärgi „purk“ registreerimisest keeldumise asjaolusid ei esine. Rahvusvahelises registreeringus nr 765035 kujutatud kaubamärk ei ole ei eristusvõimetu ega tavapärane keelekasutuses klassi 30 kaupade osas või majandus- ja äritegevuses.

28.04.2004. a täiendas kaebuse esitaja oma apellatsioonikomisjonile esitatud kaebust lisades kaebusele kirjaliku selgituse koos tõenditega. Selles selgituses mainib ta järgmist.

Patendiamet on oma otsuses leidnud, et kaebuse esitaja kaubamärgi registreerimine oleks vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 2, kuna kaubamärgil „purk“ puudub eristusvõime.

Samuti on Patendiamet leidnud, et kaebuse esitaja kaubamärgi registreerimine oleks vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 4, kuna kaubamärk „purk“ on muutunud majandus- ja äritegevuses toiduainete osas tavapäraseks.

Kui jälgida Patendiameti argumentatsiooni, tuleb täheldada, et kuigi Patendiamet on registreerimisest keeldumise alusena nimetanud ka KaMS § 7 lg 1 p 2, siis tegelikult

käsitleb Patendiamet oma otsuses üksnes § 7 lg 1 p 4, s.o kaubamärgi tavapäraseks muutumist. Teisisõnu, kuna Patendiamet peab kaebuse esitaja kaubamärki majandus- ja äritegevuses toiduainete osas tavapäraseks, siis sellest on Patendiamet tuletanud ka kaubamärgi eristusvõime puudumise. Sellist teguviisi ei saa pidada korrektseks, kuna KaMS § 7 lg 1 p 2 ja p 4 kujutavad endast olemuslikult erinevaid ning teineteisest sõltumatuid registreerimisest keeldumise aluseid. KaMS § 7 lg 1 p 2 all on mõeldud seda, et kaubamärk iseenesest on eristusvõimetu, mitte aga, et kaubamärk on eristusvõimetu tavapäraseks muutumise tõttu. KaMS § 7 lg 1 p 2 alusel on võimalik keelduda vaid selliste kaubamärkide registreerimisest, mis on algusest peale, olemuselt eristusvõimetus, sõltumata mistahes muudest tähistest või taustsüsteemist. Vastasel juhul ei olekski seadusandjal tarvitsenud sätestada kaubamärgiseadusest erinevaid kaubamärkide registreerimisest keeldumise absoluutseid aluseid.

Mis puudutab Patendiameti väidet, et kaubamärk “purk” on muutunud majandus- ja äritegevuses toiduainete osas tavapäraseks, siis soovib kaebuse esitaja kõigepealt märkida järgmist. KaMS § 7 lg 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamärgina *“kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses.”* Seega, nagu nimetatud lausest üheselt nähtub, ei registreerita kaubamärgina kaubamärke,

- 1) mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse; või
- 2) mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses majandus- ja äritegevuses.

Patendiamet on KaMS § 7 lg 1 p 4 tõlgendanud meelevaldselt ning leidnud, et majandus- ja äritegevuse puhul ei peaks kaubamärk olema justkui keelekasutuses tavapärase, vaid registreerimisest keeldumise alusena on käsitletav ka “lihtsalt” tavapärane. Kaebuse esitaja on seisukohal, et kui seadusandja on pidanud vajalikuks võimaldada vaid keelekasutuses tavapäraste kaubamärkide registreerimisest keeldumist, siis tuleb Patendiametil seda aktsepteerida, ning mitte mugandada seadust oma äranägemise järgi. Millised asjaolud võimaldasid Patendiametil vaatlusalust kolmemõõtmelist kaubamärki pidada keelekasutuses tavapäraseks, ei ole otsuses sõnagagi selgitatud.

Samas on kaebuse esitaja seisukohal, et kaubamärk “purk” ei ole käsitletav ka “lihtsalt” tavapärase kaubamärgina.

Patendiamet annab vaidlustatavas otsuses mõista, et vaatlusalune kaubamärk võiks olla oluliselt erinevam ja äratuntavam üksnes siis, kui purgil oleksid eristavad elemendid nagu näiteks etikett või värvikombinatsioon. Kaebuse esitaja aga rõhutas nii kaubamärgiekspertiisi käigus ning rõhutab ka nüüd, et peab just nimelt purgi kuju piisavalt omanäoliseks selleks, et see oleks kaubamärgina registreeritav. Kaebuse esitaja ei kahtle selles, et kaubaturul on kasutuses väga palju erinevaid purke, neist osa ka kahtlemata selliseid, mida võib pidada tavapärasteks/eristusvõimetus. Antud juhul tuli aga Patendiametil langetada otsus konkreetselt rahvusvahelises registreeringus nr 765035 kujutatud kaubamärgi/purgi osas. Seega, et seaduspäraselt kaubamärgi registreerimisest keelduda, peavad ka keeldumise asjaolud esinema konkreetselt selle purgiga seoses, mitte aga mistahes muude purkidega, mida Patendiamet võib pidada kaebuse esitaja kaubamärgiga sarnasteks.

Patendiamet on ennast ilmselt lasknud mõjutada kaubamärkide registreerimisest keeldumise suhtelistest alustest, kus tõepoolest kaubamärgi registreeritavus võib teatud

juhtudel sõltuda tähise sarnasusest teiste tähistega. Samu põhimõtteid ei saa aga üle kanda kaubamärgi registreeritavuse hindamisel absoluutsetel alustel.

Patendiamet ei olegi tegelikult vaielnud vastu kaebuse esitaja nendele seisukohtadele, kus kaebuse esitaja on selgitanud, et täpselt sellist purki mitte ükski teine ettevõtja ei kasuta. Patendiamet on pelgalt märkinud, et sellesarnaseid purke võib kaubandusvõrgust leida mitmeid. Järelikult on Patendiamet ka ise tuvastanud, et täpselt sellist purki kaubandusvõrgus ei leidu. See asjaolu on aga iseenesest piisav selleks, et välistada rahvusvahelises registreeringus nr 765035 kujutatud kaubamärki tavapärasus/eristusvõimetus.

Kaebuse esitaja soovib juhtida tähelepanu ka sellele, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus saab olla nimelt eristusvõime puudumine, s.o kui kaubamärk on ilma igasuguse eristusvõimeta. Kaubamärgid võivad olla küll suurema või väiksema eristusvõimega, kuid see ei ole asjaolu, mida tuleb hinnata Patendiametil kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutseid aluseid vaagides. Seda, kui suure eristusvõimega kaubamärk on, saavad pädevad ametkonnad/kohtud välja selgitada hiljem, kui peaks tekkima vajadus hinnata registreeritud kaubamärgi sarnasust teiste tähistega.

Antud juhul aga, nagu ülalpool viidatud, ei ole Patendiamet tõendanud (ega väitnudki), et sellist konkreetset kaebuse esitaja kaubamärki kasutaks kaubaturul veel mõni teine ettevõtja. Järelikult on ka kaubamärk kui selline uus ja omanäoline ning ei saa olla ilma igasuguse eristusvõimeta.

Tähelepanuväärne on ka teatav vastuolu Patendiameti otsuses väljendatud seisukohtades. Nimelt esitas kaebuse esitaja ekspertiisi käigus Patendiametile ka purgi näidise, s.o reaalse tähise, mis on kujutatud rahvusvahelise registreeringu nr 765035 reproduktsioonil. Patendiamet asus aga seisukohale, et kuna KaMS § 5 lg 8 kohaselt võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks Patendiametile esitatud kaubamärgi reproduktsioon, siis ei ole purgi näidist võimalik ekspertiisis arvestada. Ometi on Patendiamet muus osas oma otsuses läbivalt käsitletud nn “päris purke” ning kirjeldanud oma visiooni reaalsest turusituatsioonist. See asjaolu viitab sellele, et Patendiamet ei ole oma argumentatsioonis järjepidev ning käsitleb kord päris purke, kord reproduktsiooni vastavalt sellele, kuidas Patendiametile parajasti sobivam on. Kui Patendiameti arvates välistab KaMS § 5 lg 8 “päris” kaubamärkide arvesse võtmise ekspertiisis, siis tuleks ju ka kaubamärgi registreeritavuse hindamisel lähtuda sellest, et kaubamärki asutaksegi reaalselt kasutama täpselt sellisena nagu reproduktsioonil kujutatud on – näiteks nii, nagu kujutatud käesoleva kaebuse täienduse lisas. Ilmselt nõustub ka Patendiamet, et sellise kaubamärgi kasutamine toodetel oleks kahtlemata vägagi omanäoline ja pilkupüüdev, mistõttu ei saa rääkida reproduktsioonil kujutatud kaubamärgi eristusvõimetusest või tavapärasusest.

Samas leiab kaebuse esitaja, et KaMS § 5 lg 8 ei tulene Patendiametile võimalust keelduda taotletavate kaubamärkide reaalse kuju arvessevõtmisest. Kui seadusandja on soovinud teinud võimalikuks kolmemõõtmeliste tähiste registreerimise kaubamärkidena, siis tuleb Patendiametil ekspertiisi käigus ka vajadusel uurida neid kolmemõõtmelisi tähiseid, kuivõrd reaalsed näidised ju ongi tegelikult tähised, millele õiguskaitset soovitakse.

Lisaks juhib kaebuse esitaja tähelepanu sellele, et KaMS § 5 lg 8 käsitleb üldsegi üksnes registreeritud kaubamärkide õiguskaitse ulatuse määramist, s.o õiguskaitse ulatuse määramist tähistel, mis juba on registreeritud kantud. Nimetatud sätte mõte on selles, et välistada juba registreeritud kaubamärgi omaniku võimalikud püüdlused tugineda oma

õiguste teostamisel tähistele, mis erinevad tema nimele registreeritud tähis(t)est. KaMS § 5 lg 8 ei sea aga piiranguid Patendiameti poolse ekspertiisi läbiviimiseks.

Vaidlustusavalduse esitaja palub ka apellatsioonikomisjonil võtta käesoleva vaidlusasja materjalide juurde Patendiametile esitatud purgi näidis. Nimetatud purk asub endiselt Patendiametis.

Eraldi tähelepanu väärrib Patendiameti märkus, mille kohaselt taotleja ei ole soovinud kasutada võimalust esitada Patendiametile andmeid, mis tõestaksid asjakohase tarbija hinnanguid kõnealusele purgile ning seda, kuidas asjakohane tarbija vaatluse all olevat tähist tajub. Sellest nähtub, et Patendiamet on püüdnud enda tõendamiskoormust veeretada kaebuse esitaja õlule – mitte kaebuse esitajal ei tulnud/tule tõendada, et tema kaubamärk on registreeritav, vaid Patendiametil tuli tõendada, et kaubamärk ei ole registreeritav. Mõistagi võivad taotlejad alati soovi korral Patendiametile esitada oma seisukohti kinnitavaid tõendeid/argumente, see ei tähenda aga, et sellise võimaluse kasutamata jätmine muudaks iseenesest õigeteks Patendiameti tõendamata ja põhjendamata väited. Antud otsuses tunnistab ka Patendiamet ise, et temal puuduvad andmed, kuidas asjakohane tarbija vaatluse all olevat tähist tajuks. Järelikult on Patendiamet oma ekspertiisikohustust teostanud puudulikult.

Kokkuvõtlikult leiab kaebuse esitaja, et Patendiamet on 03.06.2003. a otsuse nr 7/R200103854 tegemisel väärtalt kohaldanud KaMS § 7 lg 1 p 2 ja p 4 ning sellest tulenevalt ebaõigesti KaMS § 12 lg 6¹ alusel keeldunud kaebaja kaubamärgi registreerimisest.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 35 lg 3¹ Soci t  des Produits Nestl  S.A. palub võtta asja materjalide juurde Patendiametile esitatud rahvusvahelises registreeringus nr 765035 kujutatud purgi näidis ning tunnistada seadusevastaseks ja tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi “purk” Eestis mitteregistreerimise kohta klassis 30 ning teha Patendiametile ettepanek rahvusvaheline registreering nr 765035 uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Lisatud:

Joonis rahvusvahelises registreeringus nr 765035 kujutatud kaubamärgi võimaliku kasutamise kohta purgi etiketina.

Eeltoodud kaebaja seisukohtadest lähtudes esitas Patendiamet 20.01.2005. a vastulause kaebuse nr 701 kohta. Selles Patendiamet märgib, et vastavalt KaMS (kehtis kuni 30.04.2004) § 7 lg 1 p 2 ei registreerita kaubamärke, millel puudub eristusvõime.

Vastavalt KaMS § 7 lg 1 p 4 ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses.

Patendiamet nõustub, et eelviidatud paragrahvid on iseseisvad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused, mistõttu peab argumentatsioon käsitlema nii kaubamärgi tavapärasust kui eristusvõime puudumist. Patendiamet on oma otsuse motiveerivas osas selgitanud, et kaubamärgi reproduktsioonil on esitatud tavapärane klaasist või plastikmaterjalist kaanega purgi kujutis. Teatud liiki toodete purkidesse pakendamine on toiduainetetööstuses väga tavapärane ning ainult purgi kuju järgi ei ole keskmine tarbija võimeline ühe tootja kaupu teise tootja samaliigilistest kaupadest eristama (KaMS § 7 lg 1 p 2). Patendiameti arvates on taoline toiduainete pakendamiseks mõeldud purk muutunud majandus- ja äritegevuses toiduainete osas tavapäraseks (KaMS § 7 lg 1 p 4). Otsuse edasises tekstis on paralleelselt käsitletud ja antud sisuline hinnang mõlemale seaduse sättele. Patendiamet on otsuse tegemisel lähtunud pikaajalisest väljakujunenud praktikast, mille kohaselt eristusvõime, mis küll on seaduses sätestatud eraldi registreerimisest keeldumise alusena, on väga tihedalt seotud teiste absoluutsete registreerimisest keeldumiste alustega, mistõttu paragrahvide põhjendus võib teatud osas

sarnaneda või isegi kattuda. Kuid otsuses on esitatud põhjalik selgitus, miks reproduktsioonil kujutatud tähis ei oma KaMS § 7 lg 1 p 2 mõttes eristusvõimet.

Kaubamärgiseaduse mõtte kohaselt on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärgi reproduktsioonil kujutatud kolmemõõtmeline tähis seda funktsiooni ei täida. Patendiamet on oma otsuses esitanud seisukoha, et kõnealuse purgi disaini ei saa pidada uudseks ega elegantseks, tegemist on tavalise läbipaistvast klaasist või plastikust purgiga, millesarnaseid võib kaubandusvõrgust leida mitmeid. Antud kaubamärgil esitatud kujutis ei suuda eristada ühe isiku kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest. Patendiamet on seisukohal, et reaalses turusituatsioonis ei puutu tarbija kokku sellise tühja ilma etiketita purgi kujuga nagu see on esitatud registreerimiseks kaubamärgina. Tarbija eristab tavalisse klaas- või plastikpurki pakendatud toiduaineid ikkagi etiketi ja sellel märgitud kaubamärgi, toote nimetuse või tootja kaudu. Eelnevast järeldub, et Patendiamet on kaubamärgi eristusvõime hindamisel lähtunud konkreetsest sellest purgist seotuna kaupadega, millele registreerinut soovitakse ja arvestades tarbija taju. Ka Euroopa kohus on oma otsuses C-404/02 (16.09.2004. a) leidnud, et vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 89/104 artiklile 3 (1) (b) tuleb kaubamärgi eristusvõimet hinnata seotuna kaupade ja/või teenustega, millele registreeringut taotletakse ja seejuures arvestades asjasse puutuva tarbija arusaama. Kohtuotsuses esitatud põhimõtte toetab Patendiameti otsuse õigsust.

Kaebaja on leidnud, et täpselt sellist purki, nagu registreerimiseks esitatud tähis, ükski teine ettevõtja ei kasuta ning et keeldumise asjaolud peavad esinema konkreetsest selle purgiga seoses.

Patendiamet leiab, et kaebaja selline seisukoht on ekslik ning ei vasta Euroopa Kohtu praktikale antud küsimuses, refereerides Euroopa Kohtu otsust C-136/02 P, mis käsitleb ruumiliste kaubamärkide eristusvõimet (firma Mag Instrument Inc. taskulambi kujutise registreerimine). Otsuses on leitud, et kaubamärgi eristusvõime üle otsustades tuleb arvestada nii kaupu ja teenuseid, millele tähist soovitakse registreerida, kui ka vastava sihtgrupi arusaamu. Viimase puhul lähtutakse sellise keskmise tarbija eeldatavatest ootustest, kes on mõistlikult hästi informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ning ettevaatlik. Keskmise tarbija tajub üldjuhul märki kui tervikut ning ei analüüsi selle üksikuid detaile. Seetõttu tuleb eristusvõime üle otsustamisel lähtuda üldmuljest (C-136/02 P punktid 19-21).

Samas otsuses ütleb Euroopa Kohus, et keskmisel tarbijal ei ole harjumust teha oletusi kauba päritolu kohta lähtudes toote või selle pakendi kujust, millel puudub igasugune sõnaline või graafiline element. Seetõttu võib ruumilisele kaubamärgile eristusvõime loomine osutada raskemaks kui sõna- või kujundmärgi puhul. Nendel asjaolude tõttu leiab Euroopa Kohus, et mida sarnasem on kujutis, mida registreerida soovitakse, vastava toote tavalisele kujule, seda tõenäolisem on, et tal puudub eristusvõime. Ainult märgil, mis erineb oluliselt (*significantly*) vastava tootesektori tavadest ja normidest ja sellega täidab oma olemusliku ülesande - päritolu näitamise, ei puudu eristusvõime. Seetõttu, kui ruumiline märk kujutab endast selle toote kujutist, millele teda registreerida soovitakse, siis ainuüksi asjaolu, et märgiks olev kujutis on "variant" seda tüüpi toote tavalisest kujust, ei ole piisav märgi eristusvõimeliseks pidamiseks. Alati tuleb otsustada, kas selline kujutis võimaldab keskmisel tarbijal, kes on mõistlikult hästi informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ning ettevaatlik, eristada kaupa teiste ettevõtete kaupadest ilma analüütilist ekspertiisi läbi viimata ja kõrgendatud tähelepanu osutamata (C-136/02 P punktid 29-32).

Patendiamet on seisukohal, et kaebaja poolt taotletav kujutis ei vasta eelnimetatud tingimusele põhjustel, mis on toodud meie otsuses.

Mis puutub asjaolusse, et antud taotluse puhul soovitakse registreerida purgi kujutist mitte pakendite klassis, vaid klassis 30 mitmesuguste kuivainete ja vedelike tähistamiseks, siis

on Euroopa Kohus otsuses C-218/01 (p 33) seda tüüpi kaubad ja nende pakendid võrdsustanud. Nimelt leiab Euroopa Kohus, et nende kaupade puhul, millel ei ole endal kindlat kuju ja mis peavad turustamiseks olema pakendis, on pakendi kuju kauba kujuks ning ka ekspertiisis tuleb pakend käsitleda kauba kujuna. Sellisteks kaupadeks on näiteks kaubad, mida toodetakse graanulite, pulbri või vedeliku kujul.

Patendiamet ei pea hoolimata kaebuses esitatud selgitustest võimalikuks kaubamärgi ekspertiisis võtta arvesse reaalselt tähist Patendiametile esitatud purginäidise kujul, sest registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon, mis on sõnaselgelt väljendamist leidnud kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 5 lg 8. Samuti oleme ekspertiisil arvesse võtnud arvesse asjaolu, et registreerimiseks esitatud tähis on kolmemõõtmeline kaubamärk nagu on märgitud ka taotluses. Muude selgituste osas oleme käsitlenud nn päris purke ja kirjeldanud visiooni reaalsest turusituatsioonist, sest seaduses ei ole esitatud eraldiseisvat regulatsiooni või piirangut, mis välistaks kinnitavate materjalide esitamise reaalse näidete varal. Lähtudes keskmise tähelepanelikkusega tarbija kontseptsioonist peab arvestama ka reaalse turusituatsiooniga, milles see tarbija tegutseb. Patendiamet on seisukohal, et § 5 lg 8 on hõlmatud ka taotluse seisus olevad kaubamärgid ning selle sätte sisu eiramine ekspertiisil tooks kaasa tähisele laiema õiguskaitse kui reproduktsioonil esitatu võimaldab. Laiem õiguskaitse võib omakorda kahjustada kolmandate isikute huvisid, kes soovib turul kasutada oma toodete pakendamiseks tavalist klaasist või plastikust purki.

Patendiamet on KaMS § 7 lg 1 p 4 sisustamisel lähtunud kaubamärgiseaduse üldisest mõttest. Vastavalt otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 6 lg 1 võis kaubamärgina registreerida graafiliselt kujutatavat tähest, sõnalist, numbrilist, kujutislikku või ruumilist tähist või tähistekombinatsiooni, mis eristab ühe füüsilise või juriidilise isiku kaupu või teenuseid teiste omadest. Eeltoodust tulenevalt ei ole alati võimalik, et kaubamärk on muutunud keelekasutuses tavapäraseks, sest nii kujutislik kui ka ruumiline tähis saab olla graafiliselt kujutatav, kuid seejuures mitte mõne konkreetse terminiga tähistatav. Seoses eelnevaga ei ole õige tõlgendada KaMS § 8 lg 1 p 4 üksnes leksikaalsest tähendusest lähtuvalt ning keeleteaduse seisukohta arvestades, vaid tuleb paragrahvi tegeliku sisu avamisel kasutada laiendavat tõlgendamist lähtudes KaMS üldisest mõttest.

Leiame, et Patendiameti 03.06.2003. a kujundmärgi registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200103854 klassis 30 on seaduslik ja põhjendatud.

Lähtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 lg 1 p 2 ja § 7 lg 1 p 4 palub Patendiamet apellatsioonikomisjonil jätta kaebus rahuldamata.

14.02.2005. a tegi apellatsioonikomisjon menetlusosalistele ettepaneku esitada ühe kuu jooksul oma lõplikud seisukohad. Kuna kuu jooksul ei saanud apellatsioonikomisjonile lõplikke seisukohti, siis saatis apellatsioonikomisjon menetlusosalistele meeldetuletused lõplikke seisukohtade esitamise kohta.

22.08.2005. a esitas kaubamärgitaotleja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad, milledes kaubamärgitaotleja jääb 1. augustil 2003. a esitatud kaebuses, 28. aprillil 2004. a esitatud kaebuse täienduses ning 2. mail 2005. a esitatud kirjalikes seisukohtades toodud argumentide juurde. Seejuures kaubamärgitaotleja soovib veelkord välja tuua alljärgnevad asjaolud:

1. Vastavalt kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse tegemise ajal kehtinud KaMS § 12 lg 6¹ kohaselt Patendiamet keeldub kaubamärgi registreerimisest, kui ekspertiisi käigus ilmneb vähemalt üks § 7 või 8 nimetatud registreerimisest keeldumise aluseks olev asjaolu. Eeltoodust tulenevalt peab Patendiamet olema

kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks tuvastanud vastavad asjaolud, s.t. tõendamiskoormus lasub Patendiametil.

Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse leheküljel 3 möönnud, et Patendiametil puuduvad andmed selle kohta, kus, kuna ja kuidas asjakohane tarbija vaatluse all olevat tähist tajub, seega ei saa Patendiamet ka vastavatest andmetest lähtuda. Seega on Patendiamet teinud otsuse ilma, et oleks välja selgitanud, kas registreerimisest keeldumise aluseks olevad asjaolud ka tegelikult esinevad.

2. Kaubamärgitaotleja on jätkuvalt seisukohal, et kuivõrd käesoleval juhul on tegemist kolmemõõtmelise kaubamärgiga, ei ole KaMS § 7 lg 1 p 4 kohaldatav. KaMS § 7 lg 1 p 4 kohaselt kaubamärgina ei registreerita märke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuseks nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses. Kaubamärgitaotleja leiab, et Patendiametil puudub pädevus laiendada kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluse sisu oma äranägemise kohaselt. Patendiamet on 20.01.2005. a seisukohtade kolmandal leheküljel ise möönnud, et on tõlgendanud KaMS § 7 lg 1 p 4 laiendavalt. Kui Patendiamet leiab, et kaubamärgiseaduse mõttest tulenevalt peab olema keelatud ka majandus- ja äritegevuses tavapäraste kolmemõõtmeliste tähiste registreerimine kaubamärgina, on loogiline eeldada, et vastav keeldumise alus on § 7 lg 1 mõnes muus punktis juba sätestatud. Seega ei ole KaMS § 7 lg 1 p 4 ainuüksi oma sõnastusest tulenevalt kohaldatav kaubamärgi “purk” (rahv reg 765035) registreerimisest keeldumise alusena.
3. Samas kui ka tõlgendada KaMS § 7 lg 1 p 4 laiendavalt nagu seda on teinud Patendiamet, ei ole kõnealune säte käesoleval juhul ikkagi kohaldatav. KaMS § 7 lg 1 p 4 sellise tõlgenduse kohaldamine eeldab, et kõnealune tähis “purk” on muutunud tavapäraseks majandus- ja äritegevuses toiduainete osas, s.t. et kaubamärgitaotluses esitatud kolmemõõtmelist tähist kasutavad paljud ettevõtjad toiduainete pakendamiseks. Kaubamärgitaotleja leiab, et ka kolmemõõtmeliste kaubamärkide puhul tuleb lähtuda apellatsioonikomisjoni varasemast praktikast, mille kohaselt tavapäraseks tunnistamine eeldab konkreetse tähise kasutamist paljude ettevõtjate poolt. Käesoleval juhul ei ole Patendiamet oma otsuses ega ka 20.01.2005. a seisukohtades väitnud, et kolmemõõtmeline kaubamärk “purk” oleks kasutusel erinevate isikute poolt. Kuivõrd kaubamärki ei ole kasutanud erinevad isikud, ei saa see olla muutunud kasutamise tulemusel tavapäraseks.
4. Patendiamet on leidnud, et teatud liiki toodete purkidesse pakendamine on toiduainetetööstuses väga tavapärane ning ainult purgi kuju järgi ei ole keskmine tarbija võimeline ühe tootja kaupu teise tootja samaliigilistest kaupadest eristama (KaMS § 7 lg 1 p 2). Kaubamärgitaotleja juhib tähelepanu asjaolule, et kaubamärki “purk” taotletakse muuhulgas selliste kaupade tähistamiseks nagu šokolaad, šokolaaditooted, suhkur, pagaritooted, leib, kondiitritooted, koogid, teraviljadest tehtud magustoidud, pudingid, söödav jää (jäätis ja šerbett), hommikusöögihelbed, riis, pasta, riisist, jahust või teraviljadest tehtud toiduained, mida ei pakendata tavapäraselt klaasist või plastist purki. Patendiamet on korduvalt rõhutanud eristusvõime hindamisel konkreetsete kaupade arvesse võtmise vajadust ning viidanud ka vastavatele Euroopa Kohtu lahenditele (nt C-404/02). Šokolaadi, šokolaaditoodete, suhkru, pagaritoodete, leiva, kondiitritoodete, kookide, teraviljadest tehtud magustoitude, pudingite, söödav jää (jäätis ja šerbett), hommikusöögihelveste, riisi, pasta, riisist, jahust või teraviljadest tehtud toiduainete puhul on ainuüksi klaas- või plastist purki pakendamine piisav, et tõmmata tarbijate tähelepanu ja eristada kaubamärgitaotleja kaupu teiste tootjate kaupadest. Samas on kaubamärgina taotletava purgi puhul tegemist purgiga, mis erineb mistahes teistest kasutusel olevatest purkidest (ka Patendiamet on möönnud, et

konkreetselt sellist purki teised ettevõtjad ei kasuta). Samuti on kaubamärgi reproduktsioonist näha, et kaubamärgi kaanel on toodud Nestlé logo. Seega on kaubamärk tervikuna (purgi kuju koos logoga) eristusvõimeline ka ülejäänud toodete puhul, s.t selliste toodete puhul nagu kohvi, kohviekstrakt ja kohvil põhinevad tooted; kohvi aseained ja kunstlikud kohviekstraktid; tee, tee ekstraktid ja teel põhinevad tooted; kakao, kakaol põhinevad tooted, maiustused, magusad tooted; looduslikud magusained; küpsised, aedviljadest tehtud magustoidud; mesi ja mee aseained; kastmed; toiduainete maitsestamiseks mõeldud tooted, salatikastmed, majonees. Seega on täidetud Euroopa Kohtu lahendis C-136/02 toodud tingimus, mille kohaselt “Ainult märgil, mis erineb oluliselt vastava tootesektori tavadest ja normidest ja sellega täidab oma olemusliku ülesande - päritolu näitamise, ei puudu eristusvõime”.

Eeltoodust tulenevalt ei ole käesoleval juhul kohaldatav ka KaMS § 7 lg 1 p 2.

Tuginedes ülaltoodule palub kaubamärgitaotleja rahuldada kaebus nr 701 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “purk” (rahv reg 765035) registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit uue otsuse tegemiseks apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

26.09.2005. a esitas Patendiamet apellatsioonikomisjonile oma lõpliku seisukoha, mille sisu on alljärgnev.

Kaebuse esitaja on aga jäänud eriarvamusele ja leiab jätkuvalt, et registreerimiseks esitatud pudeli kuju ei ole KaMS § 7 lg 1 p 4 mõttes tavapärase ega sama seaduse § 7 lg 1 p 2 mõttes eristusvõimetu. Kaebuse kohaselt lasub Patendiametil tulenevalt KaMS § 12 lg 6 tõendamiskoormus. Antud juhul ei ole kaebaja arvates Patendiamet tuvastatud registreerimisest keeldumise aluseks olevaid asjaolusid. Sellise järelduse teeb kaebaja ühe, otsuse 3. leheküljel toodud lause kontekstist väljarebimise teel.

Patendiamet ei nõustu eeltooduga. Patendiamet on esitanud nii oma otsuses kui ka 20.01.2005. a seisukohas mitmeid kõnealoleva tähise tavapärasuse kohta käivaid põhjendusi, selgitusi, tõendeid. Samas ei ole õige tõlgendada kaebaja poolt viidatud KaMS § 12 lg 6 laiemalt kui seadusandja seda silmas pidas. Siinkohal viitab Patendiamet ka 1. mail 2004. a jõustunud ja hetkel kehtivale KaMS samasisulisele sättele (§ 39 lg 2), milles on selgemalt ja ühesemalt avatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse sisuline pool. Sarnaselt tuleks mõista ja tõlgendada ka otsuse tegemise hetkel kehtinud ja kaebaja poolt viidatud KaMS § 12 lg 6.

Nimelt uue ja hetkel kehtiva KaMS § 39 lg 2 kohaselt tehakse kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus, kui ekspertiisi käigus ilmnenu viidatud seaduse § 9 lg 1 või § 10 nimetatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid taotleja ei ole kõrvaldanud. Eeltoodust näeme, et Patendiamet peab eelkõige esitama ekspertiisil ilmnenu registreerimisest keeldumise aluseks olevad asjaolud ja nende välistamise soovi korral lasub nimetatud täiendav tõendamiskohustus taotlejal. Patendiameti otsus on seoses eelnimetatuga seaduslik ja põhjendatud, sest Patendiameti teadetes on viidatud asjaoludele ja otsuses on esitatud konkreetsed kaubamärgi “purgi kujutis” registreerimist takistavad põhjendused.

Patendiamet leiab, et asjakohane on ka väide otsuse leheküljel 3, mille kohaselt Patendiametil puuduvad tegelikust turusituatsioonist andmed selle kohta, kus, kuna ja kuidas asjakohane tarbija vaatluse all olevat tähist tajub, seega ei saa Patendiamet ka vastavatest andmetest lähtuda. Sest edaspidi on otsuses öeldud, et Patendiamet on ka taotlejale teatanud, et viimane võib esitada Patendiametile vastavasisulised andmed, mis tõestavad asjakohase tarbija hinnanguid kõnealusele purgile ning ka seda, kuidas asjakohane tarbija vaatluse all olevat tähist tajub, ent taotleja ei ole ilmselgelt soovinud

seda võimalust kasutada. Patendiamet ei pane selle lausega tõendamiskoormust taotlejale, vaid kommenteerib taotleja enda varasemas kirjavahetuses esitatud väiteid.

Kaubamärgi eristusvõime hindamisel ei hinnata selle kaubamärgi kasutamist turul ja tegelikku tajumist tarbijate poolt, sellekohased tõendid saavad näidata ainult kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime olemasolu või puudumist. Selliste tõendite kogumine ja arvestamine *ab initio* ('algusest peale') eristusvõime hindamisel muudaks kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime seadusesätte mõttetuks (Euroopa Kohtu otsuseid C-136/02 P punktid 46-50). Antud juhul tuleb ka silmas pidada, et taotleja ei ole ilmselgelt kaubamärki kunagi kasutanud niisugusena, nagu see on reproduktsioonil kujutatud (etiketi või muude kirjeteta). Seetõttu ei ole ega saagi olemas olla andmeid, mis võimaldaksid sisuliselt vastata taotleja esitatud retoorilisele küsimusele, miks ei lähtuta käesoleva kaubamärgi registreeritavuse hinnangul turusituatsioonist (taotleja 16.04.2003. a kiri 172/K7166).

Kaebuse esitaja kindel seisukoht on, et täpselt sellist purki, nagu registreerimiseks esitatud tähis, ükski teine ettevõtja ei kasuta, mistõttu ei esine vastuolu KaMS § 7 lg 1 p 4 ega KaMS § 7 lg 1 p 2.

Patendiamet jääb siinkohal oma 20.01.2005. a seisukohas esitatu juurde. Patendiamet leiab, et kaebaja selline seisukoht on ekslik ning ei vasta Euroopa Kohtu praktikale antud küsimuses, refereerides Euroopa Kohtu otsust C-136/02 P, mis käsitleb ruumiliste kaubamärkide eristusvõimet (firma Mag Instrument Inc. Taskulambi kujutise registreerimine). Otsuses on leitud, et kaubamärgi eristusvõime üle otsustades tuleb arvestada nii kaupu kui teenuseid, millele tähist soovitakse registreerida, kui ka vastava sihtgrupi arusaamu. Viimase puhul lähtutakse sellise keskmise tarbija eeldatavatest ootustest, kes on mõistlikult hästi informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ning ettevaatlik. Keskmise tarbija tajub üldjuhul märki kui tervikut ning ei analüüsi selle üksikuid detaile. Seetõttu tuleb eristusvõime üle otsustamisel lähtuda üldmuljest (C-136/02 P punktid 19-21).

Samas otsuses ütleb Euroopa Kohus, et keskmisel tarbijal ei ole harjumust teha oletusi kauba päritolu kohta lähtudes toote või selle pakendi kujust, millel puudub igasugune sõnaline või graafiline element. Seetõttu võib ruumilisele kaubamärgile eristusvõime loomine osutada raskemaks kui sõna- või kujundmärgi puhul. Nende asjaolude tõttu leiab Euroopa Kohus, et mida sarnasem on kujutis, mida registreerida soovitakse, vastava toote tavalisele kujule, seda tõenäolisem on, et tal puudub eristusvõime. Ainult märgil, mis erineb oluliselt (*significantly*) vastava tootesektori tavadest ja normidest ja sellega täidab oma olemusliku ülesande - päritolu näitamise, ei puudu eristusvõime. Seetõttu, kui ruumiline märk kujutab endast selle toote kujutist, millele teda registreerida soovitakse, siis ainuüksi asjaolu, et märgiks olev kujutis on "variant" seda tüüpi toote tavalisest kujust, ei ole piisav märgi eristusvõimeliseks pidamiseks. Alati tuleb otsustada, kas selline kujutis võimaldab keskmisel tarbijal, kes on mõistlikult hästi informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ning ettevaatlik, eristada kaupa teiste ettevõtete kaupadest ilma analüütilist ekspertiisi läbi viimata ja kõrgendatud tähelepanu osutamata (C-136/02 P punktid 29-32). Patendiamet on seisukohal, et kaebaja poolt taotletav kujutis ei vasta eelnimetatud tingimusele põhjustel, mis on toodud meie otsuses.

Kaebaja rõhutab veel, et eristusvõime hindamisel tuleb arvesse võtta konkreetseid kaupu, mistõttu kaubamärgi "purgi kujutis" loetelus olevad kaubad nagu šokolaad, šokolaaditooted, suhkur, pagaritooted, leib, kondiitritooted, koogid, pudingid jne ei ole tüüpilised tooted, mida pakendada läbipaistvasse klaasist purki ja märk peaks olema registreeriv vähemalt nimetatud kaupade ulatuses.

Patendiamet jääb oma 20.01.2005. a seisukohas esitatu juurde. Mis puutub asjaolusse, et antud taotluse puhul soovitakse registreerida purgi kujutist mitte pakendite klassis, vaid

klassis 30 mitmesuguste kuivainete ja vedelike tähistamiseks, siis on Euroopa Kohus otsuses C-218/01 (p 33) seda tüüpi kaubad ja nende pakendid võrdsustanud. Nimelt leiab Euroopa Kohus, et nende kaupade puhul, millel ei ole endal kindlat kuju ja mis peavad turustamiseks olema pakendis, on pakendi kuju kauba kujuks ning ka ekspertiisis tuleb pakendit käsitleda kauba kujuna. Sellisteks kaupadeks on näiteks kaubad, mida toodetakse graanulite, pulbri või vedeliku kujul.

Arusaamatuks jääb kaebaja väide, et teatud toiduainete puhul on ainuüksi klaas- või plastist purki pakendamine piisav, et tõmmata tarbijate tähelepanu ning eristada kaubamärgitaotleja kaupu teiste tootjate toodetest. Asjaolu, et üht konkreetset toiduainet ei pakendata hetkel tavapäraselt klaasist või plastist purki ei taga veel sellisele purgile kaubamärgina funktsioneerimiseks nõutavat eristusvõimet. Tänapäeval pakendatakse samu toiduaineid väga erinevatesse pakenditesse, et rahuldada erinevate soovidega tarbijate vajadusi nii koguse kui ka toiduaine mugavama transpordiviisi osas. Tarbija on sellise pakendite varieerumisega harjunud. Seetõttu jääb Patendiamet seisukohale, et toiduaine pakendamine ilma eristavate tunnusteta klaas- või plastpurki ei võimalda tarbijal, kes on mõistlikult hästi informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ning ettevaatlik, eristada sellist toiduainet teiste ettevõtete pakutavatest toiduainetest ilma analüütilist ekspertiisi läbi viimata ja kõrgendatud tähelepanu osutamata.

Patendiamet leiab, et 03.06.2003. a kaubamärgi “purgi kujutis” registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200103854 klassis 30 on seaduslik ja põhjendatud.

Lähtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 lg 1 p 2 ja § 7 lg 1 p 4 palub Patendiamet jätta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjonil kaebus rahuldamata.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata. Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile „purk“ õiguskaitse mitteandmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 2 ja § 7 lg 1 p 4.

KaMS § 7 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärke, millel puudub eristusvõime. Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Apellatsioonikomisjon leiab, et antud kaubamärgi reproduktsioonil kujutatud kolmemõõtmeline tähis seda funktsiooni ei täida, kuna tähise „purk“ disaini ei saa pidada uudseks ega elegantseks, tegemist on tavalise läbipaistvast klaasist või plastikust kaubandusvõrgus kasutatava purgiga. Antud kaubamärk, mille määratlemise aluseks tuleb võtta kaubamärgi reproduktsioonil esitatud kujutis, ei suuda eristada ühe isiku kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest. Apellatsioonikomisjon on samuti seisukohal, et üldjuhul reaalses turusituatsioonis ei puutu tarbija kokku tühja ilma etiketita purgi kujuga nagu see on esitatud registreerimiseks kaubamärgina. Tarbija eristab tavalisse klaas- või plastikpurki pakendatud toiduaineid ikkagi etiketi ja sellel märgitud kaubamärgi, toote nimetuse või tootja kaudu. Sellest järeldub, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel tuleb lähtuda selle purgiga seotud kaupadest, millele registreeringut soovitakse ja arvestades tarbija taju. Kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata seoses kaupade ja/või

teenustega, millele registreeringut taotletakse (vrd Euroopa Kohtu otsus C-404/02, 16.09.2004. a).

Ülalesitatust tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et taotleja poolt esitatud ruumilisel tähisel „purk“ (rahvusvaheline reg 765035) puudub eristusvõime.

Kuigi KaMS § 7 lg 1 p 2 on iseseisev kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus, esineb see üldjuhul koos mõne teise § 7 lõikes 1 nimetatud registreerimisest keeldumise alusega, mis on vaadeldavad kui eristusvõime puudumise aspektid või asjaolud, mis ei võimalda kaubamärki kasutada ühe isiku kaupade või teenuste eristamiseks teiste isikute samaliigilistest kaupadest või teenustest. Seetõttu on antud juhul Patendiameti viide nii KaMS § 7 lg 1 punktile 2 kui ka punktile 4 registreerimisest keeldumise õigusliku alusena põhjendatud. Eristusvõime puudumisele eraldi viitamist kasutatakse praktikas juhtudel, kui tähis, mida soovitakse kaubamärgina registreerida, on nii üldine, et ei saa täita eristusfunktsiooni, näiteks kui tähis seisneb ainult ühes tähes, ühes numbris, ühes värvis või kui tähise üldine iseloom on dikteeritud viisist, kuidas vastavaid kaupu turul käideldakse, nagu antud juhul.

KaMS § 7 lg 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses.

Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioonil on esitatud tavapärase klaasist või plastikmaterjalist kaanega purgi kujutis. Taoline toiduainete pakendamiseks mõeldud purk on muutunud majandus- ja äritegevuses toiduainete osas tavapäraseks. Sellest tulenevalt asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et Patendiameti kirjalikud selgitused ja tõendused on asjakohased ning taotleja poolt esitatud ruumiline kaubamärk on muutunud tavapäraseks nende kaupade osas, mille tähistamiseks registreerimist taotletakse.

Samuti leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel ei kasutata andmeid selle kaubamärgi kasutamisest turul ja tegelikku tajumist tarbijate poolt, sellekohased tõendid saavad näidata ainult kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime olemasolu või puudumist. Selliste tõendite kogumine ja arvestamine kaubamärgi registreerimise taotlemisel eristusvõime hindamisel muudaks kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime seadusesätte mõtetuks. Puuduvad andmed, et taotleja on seda kaubamärki kunagi kasutanud niisugusena, nagu see on reproduktsioonil kujutatud (purki ilma etiketi või muude kirjeteta). Seetõttu ei ole ka andmeid, mis võimaldaksid sisuliselt vastata taotleja esitatud küsimusele, miks Patendiamet ei lähtunud käesoleva kaubamärgi registreeritavuse hinnangul turusituatsioonist.

Apellatsioonikomisjon leiab, et Patendiamet ei saanud kaubamärgi ekspertiisis võtta arvesse reaalselt tähist Patendiametile esitatud purginäidise kujul, sest registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse KaMS § 5 lg 8 kohaselt aluseks kaubamärgi reproduktsioon. Patendiamet on ekspertiisil arvesse võtnud asjaolu, et registreerimiseks esitatud tähis on kolmemõõtmeline kaubamärk nagu on märgitud ka taotluses. Laiemat õiguskaitset aga ei saa lubada, sest see võib omakorda kahjustada kolmandate isikute huvisid, kes soovivad turul kasutada oma toodete pakendamiseks tavalist klaasist või plastikust purki.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 5 lg 8, § 7 lg 1 p 2 ning § 7 lg 1 p 4, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

kaebust mitte rahuldada.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

R. Laaneots

T. Kalmet

P. Lello