

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 832-o

Tallinnas, 27. augustil 2007. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ning Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus, Kaarlijärve küla, Rannu vald, 61101 Tartumaa kaebuse Patendiameti 30.08.2004 otsuse nr 7/M200201142 peale registreerida kaubamärk "Ehtne Taluvõi Eestimaa Piimast + kuju" (taotlus M200201142) piiranguga, mille kohaselt kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnakombinatsiooni „EHTNE TALUVÕI EESTIMAA PIIMAST” kasutamiseks kaubaklassis 29.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 01.11.2004 esitas OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus (edaspidi kaebaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 30.08.2004 otsuse vaidlustamiseks. Kaebuse esitamisel oli tasutud nõutav riigilõiv. Kaebuses märgitakse järgmist.

Kõnealune kaubamärk:



(Taotlus esitatud 30.07.2002, avaldatud 01.10.2004, mittekaitstav osa formuleeritud järgmiselt: „kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna EESTIMAA ning tähise KAUBANDUSE AS kasutamiseks klassis 16 ning sõnade kombinatsiooni EHTNE TALUVÕI EESTIMAA PIIMAST ja ülejäänud kirjeldava ja selgitava teksti kasutamiseks klassis 29”, kaubad klassis 16 paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid; klišeed ning klassis 29 piimatooted, sh või.)

Kaebaja ei nõustu kõnealuse kaubamärgi registreerimisega piiranguga ning leiab, et Patendiamet oleks pidanud kaubamärgi registreerima eelkirjeldatud piiranguta nii, et sõnad oleksid mittekaitstavad eraldi. Muus osas kaubamärgi registreerimist ei vaidlustata.

Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

Patendiamet on otsuse tegemisel tuginenud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-st 3 ning tuleneb Patendiameti arvamusest, et kaubamärgi koosseisus näitavad sõnad „EHTNE, TALUVÕI, EESTIMAA, PIIMAST” otseselt kauba kvaliteeti (ehtne = tõeline), liiki (taluvõi = hapukoorevõi liik), geograafilist päritolu (Eestimaa) ja omadusi (piimast). Kaebaja soovib kaubamärki registreerida nii, et selle koosseisus ei oleks eraldivõetavalt kaitstav ükski nimetatud sõnadest, kuid sõnaühend kui tervik oleks kaitstav. Kaebaja leiab, et nendest sõnadest moodustunud tervik on kaubamärgina funktsioneeriv ning kaubamärk on tervikuna funktsioneeriv, kui kasutada sõna „eraldi” mittekaitstava osa formuleeringus. Ka siis, kui sõnad on märgitud eraldi mittekaitstavaks, saab lugeda KaMS § 9 lg 1 p 3 nõuded täidetuks, kuivõrd antud juhul on tegemist kombineeritud kaubamärgiga ja sõnade määramine mittekaitstavaks kombinatsioonis ei mõju kuidagi kaubamärgi eristusvõimele.

Väär on Patendiameti arvamus, nagu võtaks kaubamärgi registreerimine muudelt ettevõtjatelt õiguse teavitada tarbijat kauba päritolust, liigist, kvaliteedist ja omadustest. Kaebajal puudub seadusest tulenev õigus keelata teisel isikul osundada kauba päritolule jne ning kaebaja ei pretendeeri seesugusele seadusvälisele õigusele. Kolmandaid isikuid kaitseb ja kaubamärgiomaniku õigusi piirab KaMS § 16, seega ei teki võimalust, et kaubamärgiomanik saaks õigustatud isikul keelata kauba päritolu jne näitavate tähistete kasutust isegi siis, kui seesugused tähised oleks registreeritud kaubamärgi koosseisus kaitstava osana. Kaubamärgi registreerimine ei võta kellelki võimalust ega õigust markeerida oma toodet vastavalt kehtivale pakendiseaduse ja toiduseaduse regulatsioonile.

Kaebusalusest otsusest nähtub, et kaubamärk oleks registreeritav viisil, kus n.ö kirjeldavad tähised oleks mittekaitstavad sõnade kaupa juhul, kui märgil olevad sõnad üksikult võetuna on küll toodet kirjeldavad, kuid moodustavad kokku mingi uudse mõiste. Kaebaja ei vaidle, et sõnaühendi komponendid on tõepoolest teada ja tuntud mõisted, samas aga sõnaühend iseenesest on uudne, kuna Patendiamet ei ole näidanud, et esineb andmeid sõnaühendi varasemast kasutusest ühegi teise isiku poolt. Iga sõna eraldivõetuna on omaette mõiste, seepärast on kaebajale selgusetu, millisel moel on võimalik võrrelda iga sõna kui eraldi mõistet uudse sõnaühendiga kui omaette mõistega ja teha järeldusi, nagu ei oleks vahetegemine võimalik. Erinevused on ilmsed kuivõrd mõiste „ehtne” ei ole määratletav kui „ehtne taluvõi eestimaa piimast” jne. Seega on sõnaühend uudne mõiste võrreldes ja suhtes iga eraldivõetud sõnaga. Seega nähtub kaebusaluse otsuse loogikast (lk 3 esimene lõik), et vastavalt Patendiameti praktikale oleks tulnud kaubamärk formaalsest piiranguga registreerimise otsusest hoolimata registreerida viisil, et kaubamärgi koosseisus klassis 29 oleks sõnad „EHTNE TALUVÕI EESTIMAA PIIMAST” eraldi mittekaitstavad, sõnaühend aga seevastu kaitstav.

Kaebaja leiab, et kaubamärgil paiknev sõnaühend on määratletav kui originaalne loosung, mis võib olla Patendiameti avaliku info kohaselt kaubamärgiks (vt lisas <http://www.epa.ee/kaubam/kaubam.htm>); antud juhul toimib loosungina kaubamärgi sõnaline osa.

Seega on Patendiameti kaevatav otsus põhjendamatu ja vastuoluline suhtes nii otsuse enese kui muude Patendiameti poolt avaldatud seisukohtadega ning kaebaja palub komisjonil kaevatav otsus tühistada märgitud osas ja saata taotlus antud osas täiendavaks menetlemiseks, arvestades komisjoni poolt tehtavas otsuses tuvastatavate seisukohtadega.

Kaebusele on lisatud veel:

- Patendiameti kaevatav otsus, milles märgitakse mh, et Patendiamet ei saa antud juhul taotleja seisukohaga nõustuda ega aktsepteerida tema poolt väljapakutud mittekaitstava osa sõnastust, kuna kõnealused tooteid kirjeldavad sõnad moodustavad nii eesti keele grammatikast kui tekkiva lause sisust lähtuvalt terviku, mis on komplekselt kaupu kirjeldav. Kõnealuse lause uudsus seisneb selles, et keegi teine ettevõtja ei ole sellist lauset oma toote

markeerimisel kasutanud; see fakt ei muuda asjaolu, et tegemist on tervikuna kaupu kirjeldava tähisega. Küsimuse all ei ole nimelt sõnakombinatsiooni tavapärasus, vaid kirjeldavus. Kirjeldavad või tavapärased tähised loetakse mittekaitstavaks sõnade kaupa juhul, kui need kokku moodustavad mingi uue mõiste, teise rakendusega terviku, mis ei osutu kaupade suhtes ei kirjeldavaks ega tavapäraseks. Antud juhul sõnakombinatsioon sellist teise, uue tähendusega mõistet ei moodusta;

- väljavõtted sünonüümisõnastikust sõna „ehtne” osas (<http://ee.www.ee/Synon/>) ning fraasiotsingust google.com „Ehtne taluvõi Eestimaa piimast” ja „Ehtne taluvõi” kohta, mille tulemuseks on null.

Komisjon võttis kaebuse nr 832 all menetlusse 10.11.2004; eelmenetlejaks määrati komisjoni liige Alar Vaaks, hiljem komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) 09.02.2005 esitas Patendiamet oma seisukoha kaebuse osas. Patendiamet ei nõustu kaebuses esitatuga. Patendiamet leiab, et sõnade kombinatsioon, mille sõnad on eraldi mittekaitstavad, on kaubamärgina registreeritav vaid juhul, kui kirjeldavate sõnade liitmisel tekib uude tähendusega mõiste. See põhimõte on kinnitamist leidnud Euroopa Kohtu otsuses C-265/00, mille kohaselt uudissõna, mis koosneb kirjeldavatest sõnadest, on ka ise kirjeldav, välja arvatud juhul, kui tekkiv kombinatsioon loob mulje, mis on tajutavalt erinev lihtsalt sõnade summast. Antud juhul sellist uue tähendusega tervikut ei moodustu, vastupidi, selline markeering kannab tarbija jaoks üksnes informatiivset, kaupu kirjeldavat iseloomu. Kirjeldav tähis peab jääma vabaks kasutamiseks ka teistele ettevõtjatele (vrd EK otsus C-191/01 P ja muudes otsustes antud tõlgendused). Kirjeldava tähise registreerimisel kaob ära kaubamärgi mõtte eristada ühe isiku kaupa ja teenust teise isiku samaliigilisest kaubast ja teenusest; kaubamärk peab tagama tarbijale kauba päritolu, võimaldades tal segadusse sattumata eristada eri päritolu tooteid ja viidata seega konkreetsele ettevõtjale, kes vastutab kauba kvaliteedi eest (EK lahendid C.349/95, C-39/97).

Patendiamet ei nõustu väitega, et kaubamärgis sisalduv sõnakombinatsioon on loosung; kaubamärgipraktikas kasutatav loosungi mõiste ei ole samastatav tavakeeles mõistetud loosungi mõistega; loosungitele ei ole KaMS-s teistsuguseid registreerimise või sellest keeldumise kriteeriume ja seega ka loosung ei tohi olla kirjeldav. Loosungina saab käsitleda sellist sõnade kombinatsiooni, mis tekitab sõnade kombinatsioonile mõtteliselt uude tähenduse (vrd sarnased juhtumid „Eesti leib Eesti viljast” M200001007 ja „Eesti leib Eesti jahust” M200001008).

Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

3) Komisjon tegi menetlusosalistele ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks. Kaebaja lõplikku seisukohta ei ole esitanud. Patendiamet jääb oma 18.07.2007 laekunud lõplikes seisukohtades varemõeldu juurde.

21.08.2007 alustas komisjon asjas 832 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste esitatud argumente, leiab, et kaebus tuleb jätta rahuldamata.

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-i 3 regulatsioonile ei saa õiguskaitses 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. Vastavalt sama paragrahvi lõikele 3 loetakse kirjeldava tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Antud juhul ei ole vaidlust selles, et kõik kaubamärgi koosseisus olevad sõnad „EHTNE TALUVÕI EESTIMAA PIIMAST” eraldi võetuna on klassis 29 kaupa kirjeldavad ega saa olla ainuõiguse objektiks. See fraas moodustub seega ainult kirjeldavatest tähistest. Kaebaja ei ole demonstreerinud, milles seisneb selle fraasi uus, uudne või selle tavatähendusest erinev (teisene) tähendus, mis õigustaks fraasi „EHTNE TALUVÕI EESTIMAA PIIMAST” eristusvõimeliseks lugemist. Komisjon on erinevalt kaebajast seisukohal, et ka fraasina ei ole tegemist uue või uudse tähisega, mis ei oleks kokkuvõttes kirjeldav nimetatud kaupade suhtes.

Kaebaja poolt internetiotsinguga tõendatud asjaolu, et keegi varem ei ole analoogilist kirjeldavate tähiste kombinatsiooni kasutanud, ei näita iseenesest selle fraasi omandatud eristusvõimet. Asjaolu, kas ja kui palju mõni muu ettevõtja on taolist ühendit oma kaupade omaduste kirjeldamisel kasutanud, ei oma antud juhul tähtsust, kuna nagu ka Patendiamet õigesti märgib, ei ole küsimuse all vaidlusaluse tähise tavapärasus. Samad tõendid näitavad ka, et taotleja kaupu tähistava tähisena ei ole sõnad „EHTNE TALUVÕI EESTIMAA PIIMAST” tuntud ega eristusvõimelised. Kui fraasi taotluse esitamise kuupäevaks omandatud eristusvõime oleks tõendatud, tulnuks kohaldada KaMS § 9 lõiget 2, mille kohaselt kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatud. Samuti võimaldab KaMS § 12 lg 6 kaubamärgi õiguskaitse ulatuse laiendamist uue registreerimise kaudu juhul, kui registreeritud kaubamärgi mittekaitstav osa on kaubamärgi hilisema kasutamise käigus omandanud eristusvõime või omandanud üldtuntuse. Viimatinimetatud sätete olemasolu kaubamärgiseaduses võimaldab eristada eristusvõime omandanud algselt kirjeldava tähendusega kaubamärgi komponente ning kirjeldava tähendusega komponente, millel eristusvõime puudub ja millele seega ainuõigus ei saa laieneda. Nende tähiste kasutamine peab olema konkureerivatele ettevõtetele vaba ja tarbija peab saama eri ettevõtjate tooteid eristada eristusvõimeliste kaubamärkide abil.

KaMS § 39 lg 4 kohaselt juhul, kui taotleja ei nõustu kaubamärgi osa mittekaitstavaks osaks lugema, kuid Patendiamet ei loe taotleja seisukohta põhjendatuks, teeb Patendiamet kaubamärgi registreerimise otsuse piiranguga, märkides ära mittekaitstava osa. Seega on Patendiamet kohaldanud seadust antud juhul õigesti ja puudub alus selle otsuse tühistamiseks osaliselt või tervikuna.

Komisjon peab ühtlasi vajalikuks märkida, et loosungistiilis kaubamärgid ei moodusta õiguslikult iseseisvat kaubamärkide kategooriat, nende suhtes ei ole kehtestatud mingisugust eriregulatsiooni ja nende kaubamärkide registreeritavuse kriteeriumid ei erine üldistest kaubamärgi registreeritavuse tingimustest.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 9 lg 1 punktist 3 ja lõikest 3, komisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

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

Allkirjad:

T. Kalmet

H.-K. Lahek

K. Tults