

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1023-o

Tallinnas 21. juulil 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Harri-Koit Lahek ning Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Plus Supermercados, S.A. (Avda. Cataluña 37-39, E-28700 San Sebastian De Los Reyes, Madrid, Hispaania) kaebuse Patendiameti otsuse peale kaubamärgi „SUISS” (rahvusvaheline taotlus nr R200403857) registreerimisest keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

13.09.2006 esitas Plus Supermercados, S.A. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka „komisjon”) kaebuse Patendiameti 13.07.2006 otsuse nr 7/ R200403857 peale, millega Patendiamet keeldus kaubamärgi „SUISS” registreerimisest klassis 32 (*Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*). Kaebus võeti 29.09.2006 komisjonis menetlusse numbril 1023 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Plus Supermercados, S.A. (edaspidi ka „kaebaja”) on seisukohal, et Patendiamet on ebaõigesti kohaldanud materiaalõiguse norme, rikkudes nii otseselt kaebaja õigusi.

Patendiamet on keeldunud kaubamärgi „SUISS” registreerimisest kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 2, 3 ja 6 alusel. Patendiamet on oma otsuses leidnud, et kaubamärgil „SUISS” puudub taotletud kaupade osas eristusvõime, kuna tähis seostub tarbija jaoks Šveitsi riigi nimetusega (ebaoluliselt muudetud versioon prantsusekeelsest sõnast SUISSSE), näidates nii kaupade geograafilist päritolu. Seetõttu on Patendiamet ka arvamisel, et kaubamärk võib tarbijat kaupade geograafilise päritolu osas eksitada, kui see registreeritakse Hispaania tootja nimele. Kaebaja Patendiametiga ei nõustu. Eesti keskmine tarbija ei seosta sõna „SUISS” Šveitsi riigi nimetusega. Patendiamet ei ole oma väiteid millegagi tõendanud. Sõna „SUISS” on tehissõna ning loodud tähistamiseks osade taotletavate kaupade (nt gaseeritud joogid) pakendi avamisel tekkivat susisevat heli. Eesti keeles esineb mitmeid sõnaga „SUISS” sarnaseid sõnu, näiteks *suss, siss, suessi (kanal)*. Seisukoht, et sõna „SUISS” seostub just Šveitsiga, on oletuslik ja tõendamata. Patendiamet ei ole pööranud tähelepanu ka sellele, et taotletavate kaupade osas ei ole teadaolevalt sõna „SUISS” varem kasutatud. Kuna Eestis ei ole riiginimetuste kasutamine klassi 32 toodetel tavapärane praktika, puudub alus eeldada, et tarbijad tajuksid tähist „SUISS” kui Šveitsi riigi nime. Pealegi on Statistikaameti andmetel prantsuse keele oskajaid Eestis märkimisväärselt vähe, alla 1% Eesti elanikkonnast. Sõnade „SUISS” ja „SUISSE” võrdlemisel tuleb ka arvestada, et tegu on suhteliselt lühikeste sõnadega, mistõttu on ka ühetäheline erinevus nende üldmuljes koheselt märgatav. Meelevaldne on ka Patendiameti eeldus, et kaubamärki võidakse samastada inglisekeelse sõnaga „Swiss”. Nimetatud sõnas sisalduv eesti keeles vähe kasutatav täht „w” muudab üldmulje võrreldavatest tähistest selgelt erinevaks. Lisaks teavad keeli tundvad tarbijad, et tehissõna „SUISS” ei kuulu kummagi keele sõnavarasse. Kaebaja rõhutab, et kaubamärk „SUISS” täidab edukalt kaubamärgifunktsiooni Hispaanias, kus prantsuse keelt tuntakse

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

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

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

kaheldamatult paremini kui Eestis. Kaebaja kaubamärgile õiguskaitse andmine ei takistaks mingil viisil teisi turuosalisi kasutamast sõnu „Suisse” ja „Swiss”. Kuna sõna „SUISS” ei seostata Šveitsiga, ei saa kaebaja kaubamärki tarbijaid ka eksitada kaupade geograafilise päritolu osas. Ühtlasi ei pea kaebaja õigeks seda, et Patendiamet on eksitavuse hinnangu sidunud kaubamärgitaotleja asukohaga – Hispaania ettevõtte võib turustada ka Šveitsis valmistatud tooteid. Kuna tegemist on väljamõeldud, otsese tähenduseta sõnaga, mida ei ole varem Eestis kasutatud, ei puudu kaebaja kaubamärgil eristusvõime. Kaebaja osundab, et Patendiamet on senises praktikas pidanud eristusvõimelisteks mitmeid analoogseid kaubamärke, mida Patendiameti mõttekäigu kohaselt võiks samuti pidada mõne geograafilise piirkonna võõrkeelsele nimele viitavaks, nt ITALA (Italy), VITALIA (Italia), ФРАНСИЕ (France), BRITISS (British), MAJORICA (Mallorca).

Kaebaja palub tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „SUISS” registreerimisest keeldumise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on tõenditena lisatud Patendiameti 13.07.2006 otsus nr 7/ R200403857, näited „SUISS” toodete etiketidest ja pudelikorkidest, tõendid kaubamärgi „SUISS” kasutamise kohta Hispaanias, väljatrükkid Statistikaameti ning Patendiameti andmebaasidest.

02.01.2007 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ning leiab, et kaubamärgi „SUISS” registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud. „SUISS” on ebaoluliselt muudetud versioon sõnast „SUISSE” (prantsuse keeles Šveits, Šveitsi), mis näitab kaupade geograafilist päritolu. Antud juhul on tegemist laiatarbekaupadega klassis 32 ning tarbija ei pööra selliste kaupade tähistele ostu sooritamisel kõrgendatud tähelepanu. Tähe „E” puudumine sõna „SUISSE” lõpust võib jääda märkamatuks. Isegi kui Eesti turul ei ole tähiseid „SUISSE” või „SWISS” seni kasutatud seoses taotletavate kaupadega, tuleb ikkagi arvestada, et tegemist on nimetusega, mida ettevõtjad võivad tulevikus kasutada kaupade geograafilisele päritolule viitamiseks. Isegi kui prantsuse keele oskajaid on Eestis vähe, on sõna „SUISSE” ärialselt siiski laialdaselt kasutusel ning seda ka Eestis. Patendiamet peab asjakohatuks kaebaja väidet, et sõna „SUISS” on tehissõna eesmärgiga tähistada osade taotletavate kaupade pakendite avamisel tekkivat susisevat heli. Kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on kaubamärgi reproduktsioon ning arvesse ei saa võtta seda, kuidas kaebaja reaalselt oma kaubamärki kasutab. Asjakohane ei ole ka see, et kaebaja kaubamärki on kasutusel Hispaanias, kuna teiste riikide kaubamärgipraktika ei ole Eestile siduv. Vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine Hispaania tootja nimele võib oma olemuselt ka tarbijaid eksitada kaupade geograafilise päritolu suhtes. Tähise „SUISS” seostumine Šveitsi riigi nimega muudab ühtlasi kaebaja kaubamärgi eristusvõimetuks. Patendiamet ei pea oluliseks kaebaja viiteid Patendiameti varasemale praktikale (ITALA, VITALIA jne), kuna Patendiameti varasemad otsused ei moodusta pretsedente, mida peaks pimedalt järgima.

Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

18.07.2008 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles teatas, et jääb täielikult vaidlustusavalduse juurde.

21.08.2008 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma seniste seisukohtade juurde.

07.05.2009 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

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

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.

KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Käesolevas asjas tuleb hinnata, kas kaubamärgi „SUISS” (rahvusvaheline taotlus nr R200403857; reg nr 712220) osas esinevad ülalnimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud seoses klassi 32 kaupadega „*Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*”.

Komisjon nõustub kaebajaga, et Patendiamet on ebaõigesti kohaldanud materiaaõiguse norme ning põhjendamatult keeldunud kaubamärgi „SUISS” registreerimisest. Komisjon leiab, et Eesti keskmine tarbija ei seosta sõna „SUISS” Šveitsi riigi nimetusega ning seega ei ole kaebaja kaubamärgile õiguskaitse andmine vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 3. Arvestades muuhulgas prantsuse keele oskajate vähesust Eestis, ei pea komisjon tõenäoliseks sõna „SUISS” tajumist ebaoluliselt muudetud versioonina sõnast „SUISSE”. Veel vähem tõenäoliseks saab pidada sõna „SUISS” assotsieerumist inglisekeelse sõnaga „SWISS”. Palju tõenäolisem on see, et tarbijail tekivad assotsiatsioonid muude, eesti keeles enam levinud sõnadega (nt *suss, siss, suessi (kanal)*).

Komisjon möönab, et teatud juhtudel võib ebaoluliselt muudetud geograafilisele alale viitav sõna tõepoolest tekitada assotsiatsioone vastava geograafilise alaga. Näiteks sõna „Prantsusmaa” ilmselt seostuks valdavale enamusele tarbijatest sõnaga „Prantsusmaa”. Samas sõna „Eest” suure tõenäosusega ei seostu sõnaga „Eesti”. Seejuures leiab komisjon, et sõnad „SUISS” ja „SUISSE” on võrreldavad just sõnadega „EEST” ja „EESTI”.

Kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata koosmõjus kaupadega, mille tähistamiseks kaubamärgile õiguskaitset taotletakse (vt nt Euroopa Kohtu otsused C-404/02 ja C-299/99). Seetõttu leiab komisjon, et käesoleval juhul võidakse sõna „SUISS” tajuda ka sõnana, mis on loodud tekitamiseks assotsiatsioone taotletavate kaupade (milleks võivad olla gaseeritud joogid) pakendite avamisel tekkiva susiseva heliga.

Kuna eeltoodud põhjustel sõna „SUISS” ei seostamine Šveitsiga ei ole tõenäoline, on komisjon seisukohal, et kaebaja kaubamärk ei saa ka tarbijaid eksitada kaupade geograafilise päritolu osas. Komisjon peab siiski vajalikuks märkida, et isegi kui käesoleval juhul oleks tegemist geograafilisele piirkonnale viitava tähisega, on ebaõige eksitavuse hinnangu sidumine kaubamärgitaotleja asukohaga. Hispaania ettevõtte võib valmistada tooteid Šveitsis või turustada Šveitsis valmistatud tooteid, ja ka vastupidi – Šveitsi ettevõtte ei pruugi valmistada

tooteid Šveitsis või turustada Šveitsi tooteid. Patendiameti lähenemine KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaldamisele ei arvesta ka asjaoluga, et kaubamärgi näol on tegemist vabalt võõrandatava varaga. Nii ilmselt ei näeks Patendiamet vastuolu KaMS § 9 lg 1 punktiga 6 juhul, kui Šveitsile viitava tähise registreerimist taotleks Šveitsi isik. Samas võib Šveitsi isik tema nimele registreeritud kaubamärgi mistahes ajal võõrandada muule isikule, näiteks Hispaania äriühingule.

Arvestades, et Patendiamet on sidunud seisukoha, et kaubamärgil „SUISS” puudub eristusvõime, üksnes hinnanguga, et nimetatud kaubamärk viitab Šveitsi riigi nimetusele, kehtivad komisjoni eespool toodud seisukohad ka KaMS § 9 lg 1 p 2 osas.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et Patendiameti 13.07.2006 otsus nr 7/ R200403857 ei ole põhjendatud ja kuulub seetõttu tühistamisele.

Seoses kaebuse rahuldamisega on käesoleval juhul vastavalt KaMS § 41 lõikele 4 kaebajal õigus tagasi saada tasutud riigilõiv.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p-dest 2, 3 ja 6 ning § 41 lg-test 3 ja 4, tööstusomandi apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

- 1) kaebus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „SUISS” (rahvusvaheline taotlus nr R200403857; reg nr 712220) registreerimisest keeldumise kohta klassis 32 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades;**
- 2) tagastada kaebajale tasutud riigilõiv.**

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:

S. Sulsenberg

H.-K. Lahek

E. Sassian