

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1171-o

Tallinnas 19. oktoobril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli Ausmees ja Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise kaebuse esitaja Peep Martverki Sireli Mesindustalu, aadressiga Orjaku, Käina vald, 92111 Hiiumaa, EE, kaebuse Patendiameti 26.09.2008. a otsusele nr 7/M200700874 kaubamärgi **SIRELI** (taotlus nr M200700874) osalise registreerimisest keeldumise kohta klassis 30.

Asjaolud

Komisjonile laekus 26.11.2008. a kaebus Peep Martverki Sireli Mesindustalult (edaspidi kaebuse esitaja/taotleja), keda esindab patendivolnik Enn Urgas, Patendibüroo TURVAJA OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn. Kaebus võeti menetlusse nr 1171 all.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 03.12.2008. a kaebuse eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneots'a.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti 26.09.2008. a otsus nr 7/M200700874 kaubamärgi **SIRELI** (taotlus nr M200700874) osalise registreerimisest keeldumise kohta klassis 30: mesi, meeseegu astelpajuga; tarupigi, taruvaik, proopolis (inimtoiduks) osas.

Kaebuse esitaja taotleb Patendiameti 26.09.2008. a otsuse nr 7/M200700874 kaubamärgi **SIRELI** (taotlus nr M200700874) osalise registreerimisest keeldumise kohta klassis 30 tühistamist.

Kaebusele on lisatud volikiri, tõendid 6 lisa kujul 51 lehel ja riigilõivu tasumist tõendav dokument ning 15.01.2009. a esitatud täiendav lisatõend 2 lehel.

Kaebuse sisu kokkuvõtlikult ja menetluse käik

Taotleja esitas 01.06.2007. a registreerimiseks sõnalise kaubamärgi **SIRELI** järgmiste kaupade tähistamiseks:

klass 5 – *bioloogilised farmaatsiapreparaadid; mesilasema toitepiim (meditsiiniline);*

klass 30 – *mesi, meeseegu astelpajuga; tarupigi, taruvaik, proopolis (inimtoiduks);*

klass 35 – *kaubandusteenused, sh. jae- ja hulgikaubandusteenused (kolmandatele isikutele); kaupade ja info jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele) Interneti vahendusel; kaupade pakkumine Interneti vahendusel; kaupade demonstreerimine Internetis, Interneti reklaam; näidiste levitamine; müügikampaaniad, reklaam;*

klass 39 – *kaupade pakendamine ja ladustamine; ladude üürimine.*

Patendiamet keeldus oma 08.05.2008. a kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teates registreerimiseks esitatud kaubamärgile klassis 5 *bioloogiliste farmaatsiapreparaatide* ning klassis 30 *mesi, meeseegu astelpajuga; tarupigi, taruvaik, proopolis (inimtoiduks)* osas kaitse võimaldamisest (lisa 1). Õiguskaitse võimaldamisest keeldumise alustena oli toodud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 2, p 3 ja p 6. Keeldumise põhjendusena osundas Patendiamet asjaolule, et kuivõrd sireli õisi, lehti, pungi ja koort kasutatakse ravimina on sõna **SIRELI** klassis 5 farmaatsiapreparaatide osas kirjeldavaks tähiseks, mis annab tarbijale teavet, et bioloogiliste farmaatsiapreparaatide koostises on kasutatud sireli õisi, lehti, pungi või koort. Samuti leidis Patendiamet, et klassis 30 taotletud *mesi, meeseegu astelpajuga; tarupigi, taruvaik, proopolis (inimtoiduks)* osas annab tähis

SIRELI tarbijale informatsiooni, et tegu on sireli õite nektarist valmistatud mee ja taruvaiguga või teavitab, et mee ja taruvaigule on lisatud sireli ravitoimelisi osi.

07.07.2008. a esitatud vastuses esitas taotleja arvukalt materjale kaubamärgi **SIRELI** katkematu ja aktiivse kasutamise ning seeläbi omandatud kõrge maine ja eristusvõime kohta (lisa 2). Samuti esitas taotleja Interneti väljatrüki meetaimede loetelu kohta, millest nähtub, et sirel ei kuulu meetaimede hulka, so. tegemist ei ole taimega, millelt mesilased korjavad nektarit, lehemett, õietolmu ja ainet taimepungadelt, millest nad valmistavad taruvaiku ehk proopolist. Seega ei ole tegemist ei taotletud kaupu kirjeldava ega ka tarbijat eksitava kaubamärgiga.

Ühtlasi piiras taotleja klassis 5 kaupade loetelu ning taotles registreerimiseks esitatud kaubamärgile kaitset üksnes *mesilasema toitepiim (meditsiiniline)* tähistamiseks.

11.07.2008. a kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teates osundas Patendiamet, et asjaolu, kas sireli näol on tegemist meetaimega või mitte ei ole kaubamärgi registreerimise seisukohalt asjasse puutuv (lisa 3). Ka lisatud materjalid ei olnud Patendiameti arvates piisavad kaubamärgi kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime ja üldtuntuse tõestamiseks ning tuginedes KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 sätestatule jäi Patendiamet endiselt seisukohale, et registreerimiseks esitatud tähise näol on tegemist kirjeldava ning eristusvõimetu tähisega, so. sõnaline tähis **SIRELI** ei ole klassis 30 taotletud kaupade osas registreeritav.

Taotleja esitas 10.09.2008. a täiendava vastuse Patendiameti seisukohtadele, milles osundas taotleja varasemale kaubamärgile **SIRELI** (reg nr 17407) ning tuginedes esitatud materjalidele rõhutas täiendavalt registreerimiseks esitatud kaubamärgi omandatud eristusvõimet ning kaubamärgina registreeritavust (lisa 4).

Vaatamata kaebuse esitaja poolt 07.07.2008. a ja 10.09.2008. a esitatud argumentidele ja lisatud tõenditele tegi Patendiamet 26.09.2008. a kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M200700874 (lisa 5). Nimetatud otsuses jäi Patendiamet, osaliselt ignoreerides taotleja esitatud argumente ning tõendeid, endiselt seisukohale, et kuivõrd tegemist on klassis 30 taotletud kaupade suhtes eristusvõimetu tähisega, ei saa registreerimiseks esitatud kaubamärk, vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 2, p 3 ja p 6 sätestatule Eestis klassis 30 õiguskaitset, järgmiste kaupade tähistamiseks: *mesi, meeseegu astelpajuga; tarupigi, taruvaik, proopolis (inimtoiduks)*.

Kaebuse esitaja jääb oma kaubamärgi **SIRELI** õiguskaitse võimaldamise üle otsustamise menetluse jooksul esitatud seisukohtade ning argumentide juurde ning leiab, et Patendiameti otsus registreerimiseks esitatud kaubamärgi **SIRELI** registreerimisest keeldumise kohta klassis 30 on õigusvastane alljärgnevatel põhjustel.

1. Kaebuse esitaja juhib komisjoni tähelepanu ilmsele vasturääkivusele Patendiameti otsuses. Nimelt on Patendiamet kaubamärgi **SIRELI** menetluse jooksul korduvalt rõhutanud, et taotleja ei ole esitanud piisavalt materjale tõendamaks registreerimiseks esitatud kaubamärgi üldtuntust ning omandatud eristusvõimet. Samas ei ole Patendiamet esitanud mitte ühtegi faktiväidet kinnitavat tõendit ega isegi viidet võimalikule allikale, millele tuginedes on korduvalt deklareeritud, et nt. sireli õisi, lehti, punge ja koort kasutatakse ravimina.

Haldusorgani otsus peab ühest küljest olema põhjendatud, kuid teisalt peab jääma kaebusele esitajale ka võimalus õiguste piiramise otsuse aluseks olevaid tõendeid analüüsida ning soovi korral esitada ka otsuse aluseks olevatele tõenditele vastuväiteid. Käesoleval juhul Patendiamet oma otsust nr 7/M200700874 aga tõenditega kinnitanud ei ole. Veelgi enam - puuduvad mistahes viitedki vastavatele allikatele, mille alusel võiks järeldada otsuse põhjustust.

Samuti on oluline siinkohal märkida, et on õiguspärane eeldada, et kaubamärgile ekspertiisi teostamisel analüüsib ekspert kõiki taotleja poolt esitatud tõendeid ning juhul, kui vastav tõend ei ole vastuargumente kinnitav või ei lükka ümber vastavaid eksperdi seisukohti, tuleb nimetatud ka põhjendada. Osundatu on vajalik eelkõige säilitamiseks taotleja elementaarneim võimalus kaitsta oma õigusi ning oma seisukohti ja tõendeid. Käesoleval juhul on Patendiamet

absoluutselt tähelepanuta jätnud, näiteks taotleja poolt esitatud kinnituse kaubamärgi omaniku ja temaga seotud isikute poolt kaubamärgi kasutamise kohta. Samal ajal osundatud tõendit täielikult ignoreerides on korduvalt rõhutatud, et esitatud materjalidest nähtub kaubamärgi kasutamine teiste isikute, so. mitte taotleja poolt, mistõttu on vastavad tõendid asjakohatud.

Kaebuse esitaja juhtis Patendiameti tähelepanu ka KaMS § 17 lg 2 p 3 sätestatule, so. kaubamärgi kasutamiseks loetakse ka kasutamist kaubamärgiomaniku loal, on ekspert nimetatud asjaolu täielikult ignoreerinud, jätnud vastava tõendi analüüsita ning juhul, kui tõend ei ole asjakohane, on Patendiamet nimetatut jätnud põhjendamata.

2. Otsuse nr 7/M200700874 sisuliste aspektidega seonduvalt on Patendiamet vaatamata taotleja korduvalt esitatud argumentidele ning lisatud tõenditele otsuses endiselt seisukohal, et registreerimiseks esitatud kaubamärk ei saa klassis 30 taotletud kaupade suhtes õiguskaitset, so. tähis osutab üksnes klassis 30 taotletud kaupade koostisele ning on seetõttu eristusvõimetu.

Kaebuse esitaja ei nõustu kaubamärgi **SIRELI** väidetavat eristusvõimetust kajastavate seisukohtadega ning leiab, et registreerimistaotluses nr M200700874 toodud tähise näol on tegemist eristusvõimelise kaubamärgiga, mis täidab kaubamärgi funktsiooni ning nimetatud taotluses toodud kaubamärgile klassis 30 taotletud kaupade osas õiguskaitse võimaldamisest keelduda on väär.

3. Patendiamet on otsuses, pärast kaebuse esitaja poolt vastavasisulise tõendi esitamist, deklareerinud, et tavatarbija ei ole teadlik, millised taimed kuuluvad meetaimede hulka ning millised mitte, samas vasturääkivalt nimetatule leitakse otsuses, et tarbija on absoluutselt üheselt arusaadavalt teadlik, et kaubamärk **SIRELI** annab teavet kauba ravitoimelisest koostisest. Kaebuse esitaja on seisukohal, et nimetatud vasturääkiv paljasõnaline faktiväide ei saa kuidagi olla argumendiks registreerimiseks esitatud kaubamärgile õiguskaitse võimaldamisest keeldumise kohta.

Samuti ei saa registreerimiseks esitatud kaubamärgi registreerimisest keeldumine tugineda hüpoteesil, et tavatarbija turusituatsioonis kokku puutudes registreerimiseks esitatud kaubamärgiga teab, et meele on lisatud sireli õisi, lehti, pungid ja/või koort. Ühtlasi on absoluutselt paljasõnaline väide, et meele üldse võiks lisada sireli õisi, lehti, pungid ja/või koort.

4. Asjaolu, et registreerimistaotluses nr M200700874 toodud tähis ei anna tarbijale üheselt arusaadavat teavet kauba koostise kohta, kinnitab täiendavalt ka Patendiamet ise oma 08.05.2008. a ja 11.07.2008. a esitatud teadetes toodud argumentatsioonis. Nimelt osundab taotleja, et esialgselt oli ka ekspert ekslikul arvamusel, et sireli õite nektarist valmistatakse mett ja taruvaiku. Arvestades, et Patendiameti eksperdi näol on tegemist tavatarbijast oluliselt rohkem informeerituma tarbijaga, on vähe tõenäoline, et reaalses turusituatsioonis turuosaline kokku puutudes kaubamärgiga **SIRELI** teab sireli, kui puu õite omadusi, veel vähem oskab neid seostada *mee, meesegu astelpajuga, tarupigi, taruvaigu või proopolisega* ning seega pidada tähist **SIRELI** nimetatud kaupade suhtes kirjeldavaks või eksitavaks.

5. Kaubamärgi eristusvõimet, sh. võimalikku kirjeldavust ja/või eksitavust, tuleb hinnata registreerimistaotluses toodud reproduktsioonist lähtuvalt mitte omistades sellele meelevaldselt muid viiteid või tähendusi. Eesti tarbija teab sirelit siiski üksnes, kui madalat dekoratiivset põõsast või lehtpuud, mis on tuntud eelkõige õite hea lõhna ning erinevate värvide poolest. Seega tekitab käesolev märk pigem assotsiatsioone teatud puuga, mitte aga kauba koostisega ning kuna kaubamärgi koosseisus ei esine ei sõna “sirelimesi” ega “mesi”, ei ole õige laiendada registreerimiseks esitatud õiguse ulatust ning vaadata sõna “sireli” teises tähenduses. Toodud asjaoludel on täiesti väär pidada registreerimistaotluses nr M200700874 toodud kaubamärki kirjeldavaks või tarbijat eksitavaks.

6. Käesoleval juhul on absoluutselt väär kohaldada ka KaMS § 9 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu, so. õiguskaitset ei saa tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik

stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. Nimetatud asjaolu kinnitab ilmekalt kaubamärgi **SIRELI** registreering nr 17407, so. kaebuse esitaja kaubamärk **SIRELI** on juba Patendiameti poolt eristusvõimeliseks tunnistatud ning ühtlasi ka õiguskaitset võimaldatud, mh. klassis 30 taotletud kaupade tähistamiseks.

Sõna **SIRELI** lugemine mittekaitstavaks mh. samade kaupade tähistamiseks tähendaks olulist praktikamuudatust ning pretseдени loomist, mida ei saa võtta iseenesest mõistetavana omaniku varasemate õiguste suhtes. Kaubamärgi registreeringu nr 17407 puhul ei saa olla kahtlust, kas sõnale on antud õiguskaitse või mitte ning Patendiamet ei saa omaalgatuslikult ära võtta kaitset märgilt, millele juba õiguskaitset on antud. Kui huvitatud isikud leiavad, et varasem märk on saanud õiguskaitse seadusevastaselt, on neil vastavalt võimalus varasem registreering vaidlustada ning taotleda selle tühistamist. Kuni registreering kehtib, tuleb sellega ekspertiisi käigus arvestada.

Kaebuse esitaja kahtlemata nõustub Patendiametiga osas, et varasem kaubamärk ei saa olla juriidiliseks aluseks uue kaubamärgi registreerimisel. Samas ei nõustu kaebuse esitaja, et nimetatud asjaolu tuleb täielikult ignoreerida. On kahtlustetagi selge, et Patendiamet nagu iga teine haldusorgan peab oma otsustustes olema seaduse raamides järjepidev, et kaubamärkide väljatöötajad ja/või taotlejad saaksid kaubamärkide väljatöötamisel ning kasutusele võtmisel teatava õiguspärase ootuse oma tähistele kaitse saavutamisel.

Kaebuse esitaja kaubamärgi **SIRELI** (reg nr 17407) ekspertiisi edukas läbimine andis kaebuse esitajale sellise õiguspärase ootuse, millele tuginedes soovib kaebuse esitaja kaitset ka registreerimistaotluses nr M200700874 toodud kaubamärgile.

Osundatud varasema kaubamärgiga seoses on otsuses toodud, et osundatud kaubamärgi registreerimise ajal olid ekspertiisi mõjutavad asjaolud praegustest erinevad. Järjekordselt ei ole selgitatud nimetatud asjaolude sisu ega seost käesoleva kaasusega.

7. KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaldamisega seonduvalt rõhutab kaebuse esitaja täiendavalt, et piisavalt informeeritud tavatarbija ei tea, et sireli näol on väidetavalt tegemist ravimtaimiga ning, et on tavapärane lisada meele erinevate taimede osi. Mistõttu ei ole ka põhjust väita, et tarbija kokku puutudes kaubamärgiga **SIRELI** võiks pidada kaubamärki taotletud kaupu kirjeldavaks või eksitavaks. Patendiamet ei ole ühest küljest tõendanud, et sireli näol on tegemist ravimtaimiga, mis on Eestis laialdaselt nimetatud eesmärkidel ka kasutusel ning teisalt on täiesti paljasõnaline väita, et klassis 30 taotletud kaupade koostisse lisataks sirelit või selle osi. Arvestades toodut ei ole käesoleval juhul kohaldatav ka KaMS § 9 lg 1 p 6 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

8. Seonduvalt registreerimistaotluses toodud kaubamärgi kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime ning üldtuntusega juhib taotleja ka komisjoni tähelepanu KaMS § 9 lg 2 sätestatule. Nimelt taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata § 9 lõike 1 punktides 2-4 sätestatut.

Käesoleval juhul on registreerimistaotluses nr M200700874 toodud kaubamärgi näol tegemist kasutamise tulemusena eristusvõime ning üldtuntuse omandanud kaubamärgiga, millele õiguskaitse võimaldamisest keelduda on väär. Taotleja on oma kaubamärki **SIRELI** aktiivselt ning katkematult kasutanud juba aastaid.

Kuigi taotleja esitas 07.07.2008. a vastusele mitmeid tõendeid, sh. Peep Martverk selgituse kaubamärgi **SIRELI** kasutamise kohta taotleja kontrolli all ning taotlejaga seotud isikute poolt, on nimetatud argumendid ning kinnitavad tõendid väidetavalt asjasse mittepuutuvateks loetud.

Kaubamärgiseadus ei sätesta kaubamärgi eristusvõime ja/või üldtuntuse tuvastamiseks tõendite sisule või mahule kriteeriume. Käesoleval juhul on esitatud piisavalt materjale, mis kogumis ning vastastikustes seostes kinnitavad taotleja kaubamärgi eristusvõimet ning registreeritavust. Esitatud materjalid kinnitavad ilmekalt just kaubamärgi **SIRELI** kasutamist osundatud isikute

poolt ning nimetatud kasutamise tulemusena on omistatud taotlejale ning temaga otseselt seotud isikutele korduvalt erinevaid tunnustusi. Osundatust tulenevalt on absoluutselt väär väita, et esitatud materjalid ei ole käesolevas protsessis asjakohased. Võlaõigusseadus sätestab ühelt poolt lepinguvormi vabaduse ning kaubamärgiseaduse kohaselt ei ole obligatoorne registreerida litsentsilepinguid. Mistõttu on täiesti põhjendamatu mitte arvestada Peep Martverk'i kinnitusega kaubamärgi **SIRELI** kasutamise kohta.

Patendiamet on rõhutatud, et ettevõtte Sireli Mesindus OÜ osalemine arvukatel messidel ei näita tähise **SIRELI** kaubamärgina kasutamist või tuntust tarbijate seas. Taotleja ei nõustu tooduga, kuivõrd diplomid messidel antakse mitte messidel osalemise eest, vaid firma saavutuste ning tulemuste eest. Sireli Mesindus OÜ ainukeseks tegevuseks on meetootmine ning toodangut tähistatakse kaubamärgiga **SIRELI**. Seetõttu ekspertiisile esitatud diplomid ei ole midagi muud kui messidel eksponeeritud kaubamärgiga **SIRELI** tähistatud toodangu kõrge kvaliteedi tunnustuse kinnitused. See näitab ilmekalt kaubamärgi kasutamist, omandatud eristusvõimet ning ka tuntust vastavas tarbijasektoris.

Samuti rõhutab taotleja, et ta kasutab oma toodangu tähistamiseks registreerimistaotluses nr M200700874 toodud kaubamärki juba alates 1997. aastast, so. enam kui 10 aasta jooksul ei ole esinenud mitte ühtegi juhtumit, kus tarbija oleks saanud eksitatud kaupade omaduste osas.

Absoluutselt meelevaldne on Patendiameti järeldus, et kuivõrd eelnimetatud argumendid on kaebuse esitaja poolt tõendamata, on tegemist paljasõnaliste ning asjakohatute väidetega, mis ei saa olla aluseks kaubamärgile õiguskaitse andmisel. Kaebuse esitaja soovib siinkohal täiendavalt rõhutada, et kuivõrd kaebuse esitajale teadaolevalt enam kui 10 aasta jooksul ei ole esinenud tarbija eksitamise juhtumeid, ei saa kaebuse esitaja nimetatud fakti esinemise puudumist kuidagi ka tõestada.

9. Kaebuse esitaja on kaubamärgi **SIRELI** menetluse jooksul esitanud tõendeid messidel ja laatadel osalemise kohta (alates 2004 aastast – 2004 2 korral; 2006 9 korral, 2007 enne taotluse esitamist 4 korral), lisaks mitmeid tunnustusi ning artikleid, mis kõik kogumis kinnitavad registreerimistaotluses nr M200700874 esitatud kaubamärgi registreeritavust.

Täiendavalt lisab kaebuse esitaja näiteid kasutatavatest etiketidest, millel on üheselt arusaadavalt näha kaubamärk **SIRELI** (lisa 6).

Arvestades, et kõnealuste kaupade tarbijad on harjunud nendele osutama ja neid ära tundma sõnalise osa alusel, mis neid identifitseerib, on kahtlustetagi selge, et tarbija tähelepanu köidab ning tarbija mällu jääb ka etiketidel esitatud minimaalsest kujundusest hoolimata siiski sõnaline osa **SIRELI**. Siinkohal tuleb arvestada ka väljakujunenud kohtupraktikaga, mis ilmekalt kinnitab esitatud kaebuse esitaja argumente (Esimese Astme Kohtu otsus nr T-7/04, 12.11.2008.a. – Limoncello + kuju vs. Limonchelo).

Kaubamärgi loomupärast kaitsevõimet eeldatakse, mitte esmajoones ei välistata. Käesoleval juhul ei ole tegemist taotleja sooviga läbi väidetavalt kirjeldava ja/või eksitava tähise enda nimele registreerimise takistada vaba konkurentsi. Vastupidi, taotleja soovib enda poolt välja töötatud ning aktiivselt juba aastaid kasutatud kaubamärgile omandada kaitse, lisaks üldtuntusele, ka läbi registreerimise.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 39 lg 1, TÕAS § 39 lg 1 p 1 ja § 61 Peep Martverki Sireli Mesindustalu palub Patendiameti otsuse nr 7/M200700874 kaubamärgi **SIRELI** registreerimisest keeldumise kohta klassis 30 tühistamist ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi **SIRELI** asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. Patendiameti 08.05.2008. a kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teade;
2. Kaebuse esitaja 07.07.2008. a vastus koos lisadega;

3. Patendiameti 11.07.2008. a kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teade;
4. Kaebuse esitaja 10.09.2008. a vastus koos lisadega;
5. Patendiameti 26.09.2008. a otsus nr 7/M200700874;
6. Kaubamärgiga „SIRELI“ tähistatud etiketid;
7. Volikiri.

Kaebuse esitaja saatis 15.01.2009. a komisjonile kirja, milles soovib kaebuse nr 1171 materjalide juurde lisada ning palub komisjonil nimetatud kaebuses otsuse tegemisel arvestada MTÜ Eesti Mesinike Liidu 12.01.2009. a kaebuse esitajale edastatud vastuses väljendatud seisukohtadega (lisa).

Nimelt oma vastuses kaebuse esitaja 15.12.2008. a päringule seoses tähise või nimetuse **SIRELI** võimaliku loomuliku ja loodusliku seotusega mesindussaaduste tootmisel mesilaste poolt või kasutamisel mesindussaaduste omadusi mõjutava asjaoluna on MTÜ Eesti Mesinike Liit, kui mesindusega igapäevaselt kokkupuutuvate isikute ühenduse juhatuse esimees Aleksander Kilk, esitanud alljärgneva sisuga vastuse:

Eestis kasvab valdavalt harilik sirel, kuid ilutaimena esineb parkides ja haljasaladel ka ungari sirelit, pärsia sirelit, jaapani sirelit ja harvem ka teisi erimeid. Mesinduspraktikas ei käsitleta sirelit mesilaste korjetaimena nektari või õietolmu kogumisel. Hariliku sireli ja ka teiste sireliliikide õiekarikas on suhteliselt sügav (8...10 mm) ning õiekarika põhjale erituv vähene nektar ei ole mesilastele kättesaadav. Väga soodsate kevadiste ilmaolude korral võib sireliõite nektarieritus olla mõnevõrra rikkalikum. Kuid praktilise mesinduse ja meetootmise seisukohast pole Eestis sirelinektaril siiski mingit reaalset mõju. Eesti Mesinike Liidule pole ka teada, et kusagil mujal maailma mesinduses oleks viiteid sireli seotuse kohta mee või teiste mesindussaaduste tootmisega. Samuti pole ka teateid selle kohta, et SIRELI nimetust kasutatakse mesindussaaduste või nende baasil valmistatud toodete või kaupade iseloomustamiseks botaanilise või päritoluseose kaudu.

Esitatud seisukohad kinnitavad ilmekalt kaebuses esitatud seisukohti Patendiameti otsuse, keelduda kaubamärgi **SIRELI** klassis 30 registreerimisest kaebuse esitaja nimele õigusvastasust. Lisa:

Eesti Mesinike Liidule edastatud päring koos vastusega.

Patendiameti seisukoht kaebuse kohta

Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi **SIRELI** osalise registreerimisest keeldumise otsus klassis 30 on seaduslik ja põhjendatud.

1. Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3 ei saa õiguskaitsset 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.

Patendiamet on seisukohal, et registreerimiseks esitatud sõna SIRELI osutub klassi 30 kaupade 'mesi, meesegu astelpajuga; tarupigi, taruvaik, proopolis (inimtoiduks)' osas üksnes kirjeldavaks tähiseks, teavitades tarbijat vaid sellest, et loetelus nimetud kaubad (mesindustooted) võivad sisaldada erinevaid sirelitaime osiseid või saadusi (nektarit, ekstrakti, pungi, õisi vms). Patendiameti seisukohta kinnitab veelgi asjaolu, et kaubanduses on levinud meesegud, millele on lisatud erinevate taimede osi ning tarbija on harjunud tootelt vastavat infot leidma. Seega on Patendiamet arvamusel, et nähes turusituatsioonis registreerimistaotluses loetletud kaupadel tähist **SIRELI** eeldab tarbija, et tegemist on sirelitaime osiseid või saadusi sisaldava tootega.

Esitatud kaebuses leitakse, et osaline registreerimisest keeldumise otsus on põhjendamatu, sest menetluse kestel ei ole Patendiamet esitanud tõendeid, mis kinnitaks registreerimiseks esitatud sõna SIRELI kirjeldavat tähendust.

Patendiamet vaidleb kaebajale vastu ning leiab, et osalise registreerimisest keeldumise otsus on põhjendatud. Patendiamet juhib kaebaja tähelepanu asjaolule, et kohaldades keeldumisalusena KaMS § 9 lg 1 p 3 ei ole Patendiamet kohustatud täiendavaid tõendeid esitama, piisab, kui õiguskaitse võimaldamisest keeldumise aluseks olev seisukoht on asjakohaselt argumenteeritud. Oma 26.09.2008. a otsuses ning ekspertiisi käigus toimunud kirjavahetuses on Patendiamet kaebajat teavitanud ilmnenu õiguskaitset välistavatest asjaoludest ning selgitanud, millest lähtuvalt on jõutud järeldusele, et sõna SIRELI osutub osade registreerimiseks esitatud kaupades suhtes kirjeldavaks tähiseks (vt otsuse lk 2).

Viidates Patendiameti 08.05.2008. a ja 11.07.2008. a puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teadetele märgib kaebaja, et Patendiameti ekspert oli esialgselt ekslikul arvamusel, et sireli õite nektarist valmistatakse mett ja taruvaiku. Sellega kinnitab ka Patendiamet ise, et tähis **SIRELI** ei anna tarbijale üheselt arusaadavat teavet kauba koostise kohta.

Patendiamet on oma kirjades läbivalt seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähis annab tarbijale üheselt arusaadavat teavet kauba koostise kohta. Oma 08.05.2008. a ja 11.07. 2008. a teadetes on Patendiamet selgitanud, et kuna mesindustoodetele lisatakse erinevate taimede osi, siis on alust eeldada, et tarbija nähes turusituatsioonis loetelus toodud kaupu markeeringuga **SIRELI** eeldab, et tegemist sireli taime saadusi sisaldava mesindustootega. Patendiamet, ei ole lugenud tähist kirjeldavaks üksnes kaebaja poolt viidatud põhjusel ning ei ole väljendanud seisukohta, et tähis **SIRELI** ei anna tarbijale üheselt arusaadavat teavet kauba koostise kohta.

Kaebaja on viidanud, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on kaubamärgi reproduktsioon ning kuna taotluses esitatud tähise koosseisus ei esine sõnu sirelimesi või mesi, seostab tarbija sõna sireli pigem teatud puuga, mitte kindla kauba koostisega.

Patendiamet selgitab, et teatavasti on kaup ning tema markeering omavahel tihedalt seotud. Kui vaadelda tähist **SIRELI** kontekstivabalt, siis tõepoolest ei saa üheselt väita, et see tähistab just kindlat konkreetset kauba omadust või koostist. Kui aga selline tähis on kauba peal, kannab see tarbija jaoks kindlat tähendust. Seega leiame, et tähise kirjeldavust tuleb hinnata just kaubamärgitaotluses nimetatud kaupadest ja teenustest lähtudes. Sõna 'sireli' osutub loetelus nimetatud kaupade koostist näitavaks tähiseks, seega ei oma antud juhul tähtsust, kas tähisele on täiendavalt lisatud sõna mesi või mitte.

Kaebaja arvab, et kaubamärgile õiguskaitse andmisest keeldumise aluseks ei saa olla Patendiameti seisukoht, et sirelisaadusi kasutatakse ravimina. Kaebaja leiab, et turusituatsioonis kokku puutudes registreerimiseks esitatud kaubamärgiga, ei eelda tarbija, et meele on lisatud sirelitaime saadusi.

Patendiamet ei jaga kaebaja seisukohta. Käesoleval juhul ei oma tähtsust, kas tarbija on teadlik sireli ravitoimelistest omadustest või mitte. Kuna tavatarbija teab, et sirel on taim ning kaubandusturul on levinud meesegud, millele on lisatud erinevate taimede osi, siis oleme arvamisel, et tarbija tajub sõna sireli loetelus nimetatud kaupade koostist näitava tähisena.

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

Patendiameti hinnangul on tähis **SIRELI** tarbijale tajutav kui teave pakutava kauba kohta, mitte aga viide kauba pärinemisele ühelt kindlalt ettevõtjalt. Toote koostist kirjeldavat sõnamärki **SIRELI** ei suuda keskmine tarbija kindlalt seostada vaid ühe mesindussaadusi tootva ettevõtja kaupadega ning eristada selle tähisega markeeritud tooteid teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest ning seetõttu nimetatud tähis KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes eristusvõimet ei oma.

Kaebuses on viidatud, et tähise funktsioneerimist eristusvõimelise kaubamärgina kinnitab varasemalt (aastal 1995) õiguskaitses saanud kombineeritud kaubamärk (reg nr 1704), mis sisaldab sõna *sireli*. Kaebaja hinnangul on Patendiamet eeltoodud asjaolu täielikult eiranud ning jätnud oma osalise registreerimisest keeldumise otsuses põhjendamata, miks ei ole ekspertiisi teostades varasemat õigust arvestatud. Kaebaja väidab lisaks, et Patendiamet ei saa omaalgatuslikult ära võtta kaitset märgilt, millele juba õiguskaitses on antud.

Osalise registreerimisest keeldumise otsuses (lk 3) on Patendiamet selgitanud, et varasema kaubamärgi registreerimine ei saa olla õiguslikuks aluseks uue kaubamärgi registreerimisel. Igale kaubamärgile teostatakse ekspertiisi eraldi ning kaubamärgi registreerimise otsuse tegemisel arvestatakse konkreetse taotlusega seotud asjaolusid. Märgime, et kaebaja seisukohast lähtuvalt peaks Patendiamet loobuma registreerimiseks esitatud kaubamärgile ekspertiisi teostamisest, kuna varasemalt on kaebaja nimele registreeritud sama sõnalist osa sisaldav tähis. Leiame, et selline käsitus on vastuolus kaubamärgiseadusega, mille kohaselt on Patendiamet kohustatud teostama ekspertiisi kõikidele märkidele ja kohtlema kõiki taotlejaid võrdselt. Patendiamet võtab vastu otsuseid antud ajahetkel kehtivast olukorrast lähtuvalt, sõltumata sellest, milliseid otsuseid on tehtud enam kui 13 aastat tagasi. Samuti selgitab Patendiamet, et osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus puudutab üksnes vaidlusalust tähist ning ei mõjuta kuidagi taotlejale kuuluvaid muid varasemaid õigusi.

Viidates mitmetele menetluse kestel esitatud materjalidele väidetakse kaebuses, et kuna registreerimiseks esitatud kaubamärki on katkematult kasutatud aastaid, siis on sõnamärgi **SIRELI** näol tegemist eristusvõimelise ja üldtuntud kaubamärgiga. Sealjuures rõhutab kaebaja korduvalt, et Patendiamet on põhjendamata nimetanud esitatud materjale asjakohatuteks. Samuti on kaebaja arvates täiesti meelevaldne mitte arvestada Peep Martverki kinnitusega kaubamärgi **SIRELI** kasutamise kohta.

Patendiamet on jätkuvat seisukohal, et esitatud materjalid ei kinnita eraldivõetuna ega ka kogumis sõnamärgi kasutamist ega anna informatsiooni tähise **SIRELI** kaubamärgina üldtuntuse või omandatud eristusvõime kohta kaupade '*mesi, meeseugu astelpajuga; tarupigi, taruvaik, proopolis (inimtoiduks)*' osas.

Patendiamet selgitab, et menetluse kestel esitanud tõendid kajastavad üksnes Sireli Mesindus OÜ osalemist erinevatel messidel ja laatadel ajavahemikul 2004-2007 ning ei anna ülevaadet registreerimiseks esitatud kaubamärgi kasutamisest. Seetõttu on Patendiamet oma osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuses põhjendatult leidnud, et ettevõtte tegevust kajastavaid materjale ei saa lugeda asjakohasteks.

Ka viited erinevatele tunnistustele ja artiklitele ei kinnita sõnamärgi **SIRELI** üldtuntust ja kasutamise käigus omandatud eristusvõimet. Kõnealustes materjalides esinevad nimed Sireli mesindustalu, Sireli talu ja Sireli Mesindus OÜ, seega ei näita antud materjalid kaubamärgi **SIRELI** kasutamist ega anna informatsiooni tähise **SIRELI** üldtuntuse või omandatud eristusvõime kohta. Patendiamet on oma otsuses põhjendatult leidnud, et esitatud materjalid ei ole asjakohased ning ei kinnita kaebaja väiteid.

Ka Peep Martverki kinnituse põhjal ei saa Patendiamet teha otsustust, et sõnamärk **SIRELI** on üldtuntud või on omandanud kasutamise käigus eristusvõime. Selgitame, et Patendiamet saab kaubamärgi omandatud eristusvõime või üldtuntuse alusena arvestada üksnes objektiivseid tõendeid.

Viidates kaebuse lisas 6 toodud etikettidele märgib kaebaja, et tarbija tähelepanu köidab ja tarbija mällu jääb etikettidel esitatud minimaalsest kujundusest hoolimata siiski sõnaline osa *sireli*. Kaebaja leiab, et siinkohal tuleb arvestada ka Esimese Astme Kohtu otsusega T-7/04.

Patendiamet märgib, et esitatud etikettidel on kujutatud kaebajale kuuluvat kujundatud kaubamärki (reg nr 1704), seega ei ole nimetatud etiketid arvestatav materjal, mille põhjal saaks

teha otsustust, et sõnamärk **SIRELI** on üldtuntud või omandanud kasutamise käigus eristusvõime.

Arusaamatuks jääb ka kaebaja viide kohtuotsusele T-7/04. Viidatud otsuses on kohus üksnes hinnanud varasema sõnamärgi ning kujutismärgi äravahetamise tõenäosust. Kõik kohtupoolsed seisukohad puudutavad üksnes suhtelisi aluseid. Oleme seisukohal, et viidatud otsus ei saa olla arvestatav materjal kaebuse menetlemisel.

15.01.2009. a on kaebaja edastanud täiendavalt MTÜ Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimehe seisukoha ning leiab, et esitatu kinnitab ilmekalt osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse õigusvastasust.

Patendiamet kaebaja seisukohta ei jaga. Viidatud MTÜ Eesti Mesinike Liidu seisukohast ilmneb üksnes asjaolu, et praktilise mesinduse ja meetootmise seisukohast pole sirelitaime olulist mõju. Patendiamet juhib tähelepanu, et eeltoodud fakt on ilmnunud juba varasemalt kirjavahetuses ning Patendiamet on edasises menetluses nimetatud asjaoluga arvestanud.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes KaMS § 9 lg 1 p 3, § 9 lg 1 p 2 palub Patendiamet jätta komisjonil kaebus rahuldamata.

Kaebuse esitaja lõplikud seisukohad

Kaebuse esitaja jääb oma kaubamärgi **SIRELI** õiguskaitse võimaldamise üle otsustamise menetluse jooksul ning kaebuses nr 1171 esitatud seisukohtade ning argumentide juurde ning leiab endiselt, et Patendiameti otsus kaubamärgi **SIRELI** registreerimisest keeldumise kohta klassis 30 on õigusvastane. Nimetatu kinnituseks märgib kaebuse esitaja lisaks juba esitatule, järgmist.

1. Kui võrd tegemist on kaubamärgi registreerimisest keeldumisega toetudes kõige absoluutsematele õiguskaitset välistavatele asjaoludele, on kaebuse esitaja seisukohal, et sedavõrd tingimatuid aluseid ei saa kohaldada tuginedes üksnes oletustele või hüpoteesidele. Kaebuse esitaja leiab, et vastav haldusorgani otsus peab ühest küljest olema põhjendatud, kuid teisalt peab jääma kaebusele esitajale ka elementaarne võimalus ning õigus õiguste piiramise otsuse aluseks olevaid tõendeid analüüsida ning soovi korral esitada ka otsuse aluseks olevatele tõenditele vastuväiteid.

Käesoleval juhul Patendiamet oma otsust nr 7/M200700874 tõenditega kinnitanud ei ole.

2. Samas kontekstis on äärmiselt kummastav, kuidas Patendiamet 08.05.2008. a teates paljasõnalise faktiväitena deklareerib, et „*tähis SIRELI annab tarbijale informatsiooni, et tegu on sireli õite nektarist valmistatud mee ja taruvaiguga*“. Pärast kaebuse esitaja poolt 07.07.2008. a esitatud meetaimede nimistut, loobus Patendiamet tsiteeritud väitest ning leidis, et tegelikkuses ei olegi „sireli kuulumine meetaimede hulka“ käesoleval juhul oluline. Olulisemaks argumentiks on ameti arvates hoopis asjaolu, et „*sireli õisi, lehti, pungi ja koort kasutatakse ravimina*“.

Kaebuse esitaja osundab siinkohal 14.01.2009. a kaebuse materjalide juurde lisatud MTÜ Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimehe vastusele, millises on toodud, et sirelil seos mee ning meesaadustega puudub.

Samuti on täielikult tõendamata mistahes seosed sireli ja mee ning meetoodete vahel ning võimalikud näited kinnitamaks sireli või selle osade kasutamise võimalikkust mee ja meetoodete koostisena.

Viidates nii ülalosalendatud kui ka kaubamärgi menetlemise jooksul Patendiametile esitatud tõenditele puudub mistahes ratsionaalne põhjus miks peaks tarbija reaalses turusituatsioonis nähes kaubamärki **SIRELI** järelutama, et vastav toode sisaldab sireli puu osi.

Toodud asjaoludel on täiesti väär pidada registreerimistaotluses nr M200700874 toodud kaubamärki kirjeldavaks või tarbijat eksitavaks.

3. Käesoleval juhul on absoluutselt väär kohaldada ka KaMS § 9 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kuivõrd kaebuse esitaja kaubamärk **SIRELI** on juba Patendiameti poolt registreeringus nr 17407 eristusvõimeliseks tunnistatud ning ühtlasi ka õiguskaitset võimaldatud, mh. klassis 30 taotletud kaupade tähistamiseks.

4. Kui lähtuda hüpoteesist, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on klassis 30 taotletud kaupu kirjeldav, leiab kaebuse esitaja toetudes KaMS § 9 lg 2 sätestatule, et registreerimistaotluses nr M200700874 esitatud kaubamärk on aktiivse ning katkematu kasutamise tulemusena omandanud taotluse esitamise kuupäevaks nii eristusvõime kui ka üldtuntud kaubamärgi staatuse. Kaebuse esitaja kasutab oma toodangu tähistamiseks registreerimistaotluses nr M200700874 toodud kaubamärki juba alates 1997. aastast, so. enam kui 10 aasta jooksul ja ei ole esinenud mitte ühtegi juhtumit, kus tarbija oleks saanud eksitatud kaupade omaduste osas.

Kaebuse esitaja leiab, et võttes arvesse esitatud argumente ning neid kinnitavaid arvukaid materjale ning arvestades, et Patendiameti otsus on vastuolus nii kaubamärkide registreerimise praktika kui ka üldiste ekspertiisi läbiviimise printsiipidega ei ole käesoleval juhul kohaldatavad KaMS § 9 lg 1 p 2, p 3 ega p 6 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

Patendiameti lõplikud seisukohad

Patendiamet jääb oma 26.09.2008. a osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse ja varasemalt 04.03.2009. a esitatud esialgse seisukoha juurde ning leiab, et kaubamärgi **SIRELI** (M200700874) osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus on põhjendatud ja seaduslik.

Patendiamet on jätkuvalt seisukohal, et registreerimiseks esitatud sõna **SIRELI** osutub klassi 30 kaupade '*mesi, meesegu astelpajuga; tarupigi, taruvaik, proopolis (inimtoiduks)*' osas üksnes kirjeldavaks tähiseks, teavitades tarbijat vaid sellest, et loetelus nimetud kaupad (mesindustooted) võivad sisaldada erinevaid sirelitaime osiseid või saadusi (nektarit, ekstrakti, punge, õisi vms). Patendiameti seisukohta kinnitab asjaolu, et kaubanduses on levinud meesegud, millele on lisatud erinevate taimede osi ning tarbija on harjunud tootelt vastavat infot leidma. Seega nähes turusituatsioonis registreerimistaotluses loetletud kaupadel tähist **SIRELI** eeldab tarbija, et tegemist on sirelitaime osiseid või saadusi sisaldava tootega. Eeltoodud põhjustel on Patendiameti hinnangul tähis **SIRELI** tarbijale tajutav kui teave pakutava kauba kohta, mitte aga viide kauba pärinemisele ühelt kindlalt ettevõtjalt. Toote koostist kirjeldavat sõnamärki **SIRELI** ei suuda keskmine tarbija kindlalt seostada vaid ühe mesindussaadusi tootva ettevõtja kaupadega ning eristada selle tähisega markeeritud tooteid teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest.

Patendiamet märgib, et kui hinnata tähist **SIRELI** kontekstivabalt, siis ei saa üheselt väita, et see tähistab just kindlat konkreetset kauba omadust või koostist. Kuid kuna selline tähis on kauba peal, siis kannab see tarbija jaoks kindlat tähendust. Seega erinevalt kaebajast leiame, et keskmine tarbija mõistab tähise sisu kaupade loetelus sisalduvate kaupade kontekstis, mistõttu ei mõju sõna *sireli* registreerimiseks esitatud tähise loetelus toodud kaupadel mitte kaubamärgina, vaid üksnes kauba koostist kirjeldava tähisena.

Patendiamet märgib, et igale kaubamärgile teostatakse ekspertiisi konkreetsetes turusituatsioonides ning konkreetse märgi ekspertiisis ilmnenuid asjaoludest tulenevalt. Patendiamet võtab vastu otsuseid antud ajahetkel kehtivast olukorrast lähtuvalt, sõltumata sellest, milliseid otsuseid on tehtud enam kui 13 aastat tagasi. Käesoleval juhul on ekspertiisi käigus ilmnenuid, et tähis **SIRELI** osutub registreerimiseks esitatud kaupade osas eristusvõimetuks ning kirjeldavaks tähiseks ning on tarbijale tajutav kui teave pakutava kauba kohta, mitte aga kui viide kauba pärinemisele ühelt kindlalt ettevõtjalt. Kaubamärgiseaduse kohaselt tuleb Patendiametil

eelloetletud asjaolude ilmnemisel registreerimiseks esitatud tähisele õiguskaitse võimaldamisest keelduda. Seega Patendiamet on arvamusel, et Patendiamet ei ole kohustatud vastu võtma tähise **SIRELI** registreerimise otsust üksnes seetõttu, et varasemalt on õiguskaitse saanud kombineeritud kaubamärk **SIRELI** + kuju (17407). Varasem registrisse kantud kombineeritud kaubamärk ei kinnita ega tõenda registreerimiseks esitatud sõnamärgi funktsioneerimist eristusvõimelise kaubamärgina.

Patendiamet on jätkuvalt seisukohal, et esitatud materjalid ei kinnita eraldivõetuna ega ka kogumis sõnamärgi kasutamist ega anna informatsiooni tähise **SIRELI** kaubamärgina üldtuntuse või omandatud eristusvõime kohta kaupade '*mesi, meesegu astelpajuga; tarupigi, taruvaik, proopolis (inimtoiduks)*' osas. Kaebaja poolt ei ole esitanud mitte ühtegi tõendit, millest nähtuks sõnalise tähise **SIRELI** kasutamine kaubamärgina. Patendiamet oma osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuses põhjendatult leidnud, et vaid ettevõtte tegevust kajastavad materjalid ei ole piisavad, et tunnistada registreerimiseks esitatud tähis eristusvõime omandanuks või üldtuntuks.

Komisjon alustas käesolevas asjas lõppmenetlust 02.10.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, hinnanud esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et kaebus kuulub rahuldamisele.

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

KaMS § 9 lg 1 p 3 sätestab, et õiguskaitset ei saa 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 tähisest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

KaMS § 9 lg 1 p 6 järgi ei saa õiguskaitset tähis, mis on 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.

Komisjonil tuleb käesolevas vaidluses hinnata, kas kaubamärgi **SIRELI** registreerimisel taotleja nimele klassis 30 kaupade: mesi, meesegu astelpajuga; tarupigi, taruvaik, proopolis (inimtoiduks) osas eksisteerivad õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 9 lg 1 p 2, § 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 1 p 6 mõttes.

Komisjon leiab, et antud juhul ei ole Patendiamet küllaldaselt argumenteerinud seda, kuidas tarbija nähes tähist **SIRELI** turusituatsioonis eeldab, et tegemist on sirelitaime osiseid või saadusi (nektarit, ekstrakti, pungi, õisi vms) sisaldava tootega valdkonnas: mesi, meesegu astelpajuga, tarupigi, taruvaik ja proopolis (inimtoiduks). Komisjon on seisukohal, et keskmine tarbija on küllalt teadlik sellest, et mee müügi otstarbel tavaliselt lisandeid ei lisata, sest siis ei ole tegu enam meega vaid meeseguga. Mee, suira ja taruvaigu koostis kujuneb sellest, millistelt taimedelt mesilased korje teevad. Ka keskmine tavatarbija on teadlik, et mesilased sireliõitel korjet üldjuhul ei tee. Seda kinnitab ka kaebaja poolt esitatud Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimehe Aleksander Kilk'i esitatud selgitus.

Lisaks, kõige eelduste kohaselt on tavatarbija teadlik asjaolust, et mesilane ei tee korjet ühte liiki õistaimel korje perioodil ning seega mee päritolu saab vaid ennustada (pärnaõie mesi, kanarbiku mesi jms) väikese protsendi ulatuses. Seega komisjon leiab, et Patendiameti argumentatsioon, et loetletud kaupade: mesi, meesegu astelpajuga; tarupigi, taruvaik, proopolis (inimtoiduks) osas osutub sõna **SIRELI** kaupade koostist näitavaks tähiseks, ei ole asjakohaselt argumenteeritud ja komisjoni hinnangul see sõna ei kirjelda loetletud kaupu ja ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 3.

Komisjon ei pea põhjendatuks kaebaja seisukohta, et varasemas kaubamärgis (reg nr 17407) on sõna SIRELI eristusvõimeliseks tunnistatud ja on nõus Patendiametiga selles osas, et varasema kaubamärgi registreerimine ei saa olla õiguslikuks aluseks uue kaubamärgi registreerimisel.

Kuna Patendiamet oma seisukohtades ei ole kirjeldanud tähise **SIRELI** vastuolu KaMS § 9 lg 1 p 6, siis komisjon antud juhul tähise **SIRELI** vastavust KaMS § 9 lg 1 p 6 sättele otsuse tegemisel ei analüüsinud.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p 2 ja § 9 lg 1 p 3, komisjon

o t s u s t a s :

- 1) kaebuse rahuldada ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni 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:

R. Laaneots

K. Ausmees

K. Tults