

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

---

**OTSUS nr 596-o**

Tallinnas, 22. detsembril 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Kerli Tults ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus kaebuse, mille objektiks on Patendiameti 13.05.2002 otsus nr 7/M200000743 mitte registreerida kaubamärki „Light Juust“ (taotlus nr M200000743) OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus nimele klassides 16 ja 29.

**Asjaolud ja menetluse käik**

OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus (edaspidi kaebaja, aadressiga Paneeli 2a, 11415 Tallinn) esitas 15.07.2002. a tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse.

Kaebus võeti menetlusse nr 596 all ja eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

**Kaebuse sisu, kaebuse esitaja taotlus kokkuvõtlikult**

Patendiamet keeldus 13.05.2002 otsusega nr 7/M200000743 kaubamärgi „LIGHT JUUST“ (19.05.2000 esitatud taotlus nr M200000743) registreerimisest kaebaja nimele klassides 16 ja 29.

Kaebaja taotleb Patendiameti 13.05.2002 a otsuse nr 7/M200000743 mitte registreerida kaubamärki „LIGHT JUUST“ põhjendamatuks tunnistamist, selle tühistamist ning Patendiametis uuesti läbivaatamist.

Kaebajat esindab OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus juhataja Ago Teder.

Kaebaja leiab, et kaubamärk „LIGHT JUUST“ on kaubamärgina registreeritav, kuivõrd sõna "light" (käsitledes seda kasvõi ingliskeelsena) omab mitmeid erinevaid tähendusi ning sellel tähistamisel on seetõttu kaubamärgi koosseisus hoopis assotsiatsioone tekitav iseloom. Nii on selle sõna ingliskeelse versiooni vasted omadussõnad (nt J. Silvet "Inglise-Eesti Sõnaraamat", Tallinn "Valgus" 1995 lk 710-711): "hele, kerge, kergestiseeditav, kergekaaluline, kergesisuline, kerglane...", kuid juustu ei saa selliste omadussõnadega iseloomustada. Kaebaja leiab, et tarbija võib tajuda sõna „light“ kui juustu pärisnime - juustusorti, kuivõrd eesti keeles ei ole antud sõnal tähendust (ÕS 1999). Kaubamärgitaotluses ei ole sõnale "light" antud tõlget, mis muudab viidatud sõna veelgi enam assotsiatsioone tekitavaks kui juhul, kui see oleks antud tõlgituna.

Kaebaja selgitab, et Patendiameti poolt viidatud asjaolu, et sõna "light" on kolmandale isikule mõistetav ja nende poolt üldkasutatav vaid ingliskeelses variandis, ja seda ka vaid tähenduses nagu "lahja, vähese rasvasisaldusega" või "kerge, kergestiseeditav" või siis inglise keeles vastetena "low of fat, cholesterol or sugar", on oletuslik, piiratud ja terviklikust võimalikust kontekstist põhjendamatult kitsendavalt eraldatud.

Kaebaja lisab, et kaubamärgitaotlust esitades polnud eesmärgiks seda kasutada toodetel, mille rasvasisaldus on alla mingisuguse kindlaksmääratud nivoo.

Kaebaja osutab kaubamärgitaotlejate ebavõrdsele kohtlemisele, sest varem on olnud võimalik registreerida sõnaline kaubamärk "Eesti Kuldne Juust" (nr. 9702910) TÜ E-Piima nimele, milles sõna „kuldne“ kuulub kaitse alla. Seepärast peab kaebaja võimalikuks, et tähise "LIGHT JUUST" puhul pole tegemist kaubamärgiga, mis koosneb üksnes kauba liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu vm. kauba omadusi näitavatest tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud. Seega puudub ka vastuolu kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 7 lg 1 p 3 mõttes.

Kaebaja peab Patendiameti seisukohta, et sõna "light" peab jääma vabaks kasutuseks „kõigile antud valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele“, seadusevastaseks. Kaebaja ei taotle oma nimele sõna „light“ ainuõiguslikku kasutusõigust, välja arvatud tema toodetega sarnastel või identsetel kaupadel või teenustel.

Kaebaja märgib, et Patendiameti vastav väide ei ole seostatav argumentatsiooniga seoses viidatud kaubamärgi väidetava vastuoluga KaMS § 7 lg 1 p-ga 4.

Kaubamärgi „LIGHT JUUST“ registreerimine ei piira kuidagi teistel müüjatel või tootjatel oma kaupa kirjeldamast kui need teevad seda nõuetekohaselt eesti keeles nt nii, et "X-toode on madala rasvasisaldusega".

Kaebaja peab Patendiameti väidet ebatõeseks, nagu sõnaühend "LIGHT JUUST" ei moodusta uudse tähendusega mõistet, sest keegi pole sellise kaubamärgi registreerimist taotlenud.

Kaebaja rõhutab, et oluline pole lingvistiliselt uudse mõiste moodustamine või selle võimalus, vaid uudne juustusort kui kaup ja lisab, et kaubamärgilt ei nõua seadus seda, et selle esitamisega moodustuks uus mõiste, sest kaubamärk on tähis, mida kasutakse majandus- ja äritegevuses kaupade või teenuste eristamiseks teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

Kaubamärgi registreerimise vajadust klassis 16 põhjendab kaebaja sellega, et tõkestada kaubamärgi reprodutseerimist taotleja loata trükistel, kleebistel jm reklaammaterjalil jms. Kaebaja viitab Patendiameti varasemale praktikale, et varem pole mõningate juustuga seonduvate kaubamärkide kaitstus klassis 16 olnud menetlemise takistuseks. Kaebaja selgitab, et konkreetse toote suhtes on kaubamärgi kasutamine võimalik just nimelt tootele kinnitatud kleebistel, pakendil ja reklaammaterjalil ja leiab, et kaubamärgi kaitstus antud klassis 16 ei ole tarbijat eksitav. Kaebaja leiab viidatud seisukohast lähtuvalt, et KaMS § 7 lg 1 p-ga 6 puuduvad vastuolud.

Kaebaja informeerib, et juustuga seotud kaubamärkidest on lisaks klassile 29 klassis 16 kaitstud näiteks "HIIRTE JUUST" (tunnistus nr. 32209) ja "VÕILEIVA JUUST" (tunnistus nr.31095), millest nähtub, et Patendiameti eitav suhtumine kaubamärgi „LIGHT JUUST“ klassis 16 registreerimise kohta on vastuolus Patendiameti varasema praktikaga. Kaebaja peab vajalikuks lisada, et kui Patendiameti seisukohta klassis 16 suhtes isegi õigeaks pidada, oleks Patendiamet sellest hoolimata pidanud kaubamärgi registreerima KaMS § 12 lg 6 p 2 alusel klassis 29.

Eeltoodust lähtuvalt ja juhindudes KaMS § 13 lg 1 ning § 35 lg 3.1 palub kaebaja komisjonil tunnistada Patendiameti 13.05.2002. a kaubamärgi „LIGHT JUUST“ registreerimisest keeldumise otsus nr. 7/M200000743 põhjendamatuks ja see tühistada.

**Patendiameti 03.02.2005 seisukoht kaebuse kohta**

Patendiamet märgib oma vastuses, et vastavalt KaMS § 7 lg 1 p 3 ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud ja lisab järgmist.

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.

Vastavalt KaMS § 7 lg 1 p 6 ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise ajal või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Patendiamet leiab, et markeerides kaupu selle sõnaühendiga antakse edasi üheselt mõistetavat informatsiooni: antud kauba puhul on tegemist vähese rasvasisaldusega, madala kalorsusega (kauba omadus) juustuga (kauba liik) ja tähis on kirjeldav KaMS § 7 lg 1 p 3 mõistes.

KaMS § 7 lg 1 p 4 mõistes on sõna „light“ muutunud tavapäraseks nende kaupade osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Sõna „light“ on toiduainete, sh piimatoodete puhul tavapärane kui kauba omadusi ja liiki näitav tähis.

KaMS § 7 lg 1 p 6 mõttes on tähis „LIGHT JUUST“ eksitav teiste piimatoodete (piim, jogurt, kohupiim jt.) ning klassis 16 loetletud kaupade osas, mis ei ole otseselt seotud toote „LIGHT JUUST“ markeerimisega, pakendamisega, tutvustamisega. Tähise kasutamine kaupadel, mis ei ole seotud tootega „LIGHT JUUST“, s.o madala rasvasisaldusega juustuga, on tarbija eksitamine kauba liigi suhtes.

Kaebus tugineb seisukohale, et kaubamärgi koosseisus oleval sõnal „light“ on inglise keelest eesti keelde tõlgituna mitmeid erinevaid tähendusi, mistõttu ei näita tähis kauba omadusi, vaid tekitab üksnes assotsiatsioone.

Patendiamet ei pea võimalikuks nõustuda kaebuses esitatud käsitlusega. Patendiamet leiab, et kui sõnale on tõlkepraktikas antud mitmeid erinevaid tunnustatud tähendusi, siis piisab kui üks neist on kaubamärgiseaduse kontekstis kaupa või teenust kirjeldav. Kaubamärgi tõlkimisel tuleb arvestada konteksti, s.t. kaubamärk ei ole üksnes sõnaühend, vaid on tähis, mida kasutatakse kaupade ja teenuste tähistamiseks. Antud juhul kasutatakse sõna „light“ juustu markeerimisel seega saab omistada sõnale „light“ vaid ühe tähenduse, s.o lahja, vähese rasvasisaldusega toode. Patendiameti käsitluse õigsust kinnitab Euroopa Kohtu 23.10.2003 otsus C-191/01 P (Doublemint), mille kohaselt märgi registreerimisest tuleb keelduda, kui vähemalt üks võimalikest tähendustest näitab kauba või teenuse omadusi. Käesoleval juhul on Patendiamet oma otsuses põhjalikult selgitanud sõna „light“ ühte konkreetset tähendust, mis näitab kauba omadusi. J. Silveti Inglise-eesti sõnaraamat (Tallinn, Valgus, 1998) annab sõnale LIGHT tähenduseks kerge, kergeseeditav. Illustreeritud Oxfordi sõnaraamat (koostatud ja kirjastatud Suurbritannias 1998. aastal kirjastuse DORLING KINDERSLEY ja OXFORD UNIVERSITY PRESS poolt) annab sõnale LIGHT seletuseks **"low in fat, cholesterol, or sugar, etc"**. Markeerides kaupa sõnaühendiga „LIGHT JUUST“ antakse edasi üheselt mõistetavat informatsiooni - antud kauba puhul on tegemist vähese rasvasisaldusega, madala kalorsusega juustuga. Patendiamet märgib täiendavalt, et ka teised sõnale „light“ antavad tähendused, millele viitab kaebaja oma kaebuses (nt. kergestiseeditav, kergekaaluline, kergesisuline jne.), omavad eesti keelde tõlgituna samalaadset sisu ja annavad tarbijale kirjeldavat informatsiooni toote omaduste kohta.

Kaebaja rõhutab, et ei ole avaldanud soovi omistada sõnale „light“ eesti keelde tõlgituna konkreetset ja kindlat tähendust, vaid soovib, et ingliskeelset sõna käsitletaks kui eesti keeles tähenduseta sõna tähistamaks juustu pärisnime, juustusorti.

Patendiamet leiab, et kooskõlas kaubamärgiseaduse üldise mõttega on õige tõlgendada KaMS § 7 lg 1 punkti 3 arvestades ka teiste keelte baasil eesti keelde tõlgitud kirjeldavat tähendust omavaid sõnu.

Patendiamet leiab, et kuigi kaebaja ei ole kaubamärgi registreerimise avalduses sõna „light“ määratlenud võõrkeelsena, ei muuda see tähise olemust. Kuna sõna „light“ kasutatakse ka muude toiduainete puhul kauba liiki ja omadusi kirjeldava tähisena, on see tarbijatele mõistetav nimelt antud tähenduses, s.t antud kaupade puhul on tegemist madala rasvasisaldusega toodetega. Laialdase kasutuse tulemusel on sõna „light“ toiduainete tähistamisel üheselt arusaadav ka neile tarbijatele, kes inglise keelt ei valda.

Täiendava seletusena märgib Patendiamet, et KaMS § 7 lg 1 p 3 on mõeldud muuhulgas ka teiste ettevõtjate huvide kaitseks. Isegi kui Eesti tarbija ei saaks aru kirjeldava sõna „light“ tähendusest (mida Patendiamet seejuures ei leia), ei oleks õiglane olukord, kus selle sõna kasutamiseks ainuõiguse andmine ühele ettevõtjale saaks oma tegevuse laiendamisel ja kaubamärgi registreerimisel takistuseks mõnele teisele ettevõtjale, kes samuti soovib ära märkida, et tegemist on selliste omadustega tootega. Kirjeldava sõna kasutamise piiramine Eestis piiraks omakorda ettevõtlusvabadust.

Kaebaja viitab Patendiameti varasemale praktikale sarnastes olukordades (kaubamärk „Eesti Kuldne Juust“, reg. nr. 31243) ja asub seisukohale, et Patendiameti poolt ei ole järgimist leidnud võrdse kohtlemise printsiip.

Esiteks juhib Patendiamet tähelepanu asjaolule, et kaebaja ei ole esitanud sisulist põhjendust viidatud kaubamärgi ja registreerimiseks esitatud kaubamärgi omavahelise seose kohta. Patendiametile jääb mõistetamatuks, millistel kaalutlustel on kaebaja käsitlenud kaubamärke Eesti Kuldne Juust ja „LIGHT JUUST“ analoogsetena.

Teiseks märgib Patendiamet, et on otsuse tegemisel jälginud võrdse kohtlemise printsiipi, kuid see ei tähenda, et igal konkreetsel juhul saavutatakse samasugune lõpptulem. Kõiki taotlejaid on koheldud ja koheldakse sarnastel asjaoludel võrdselt, kuid taotleja poolt esitatud näite puhul ei ole tegemist sarnaste asjaoludega. Seega viide Patendiameti varasemale praktikale sarnastes situatsioonides ei ole asjakohane, sest iga kaubamärki peab käsitlema individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Eelnev põhimõte on kinnitamist leidnud ka Majandus - ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuses nr. 577, mille kohaselt tähise SÄÄSTU registreerimisest keeldumise otsus ei ole vastuolus Patendiameti senise registreerimispraktikaga analoogsetes olukordades, ei ole rikutud võrdse kohtlemise, õiguskindluse ega õiguspärase ootuse printsiipi. Iga kaubamärgi registreerimise või mitte registreerimise puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad.

Kaebaja on asunud seisukohale, et Patendiameti otsuses toodud väide ei ole seaduslik. Väide ise, mille õigus seatakse kahtluse alla, on järgmine: "sõna „light“ peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile antud valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele."

Patendiamet ei nõustu eeltooduga. Patendiameti otsuses esitatud väide on oma sisult seaduslik ja põhjendatud. Vastavalt KaMS § 7 lg 1 p 4 ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuseks nende kaupa ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse.

Patendiamet on asunud seisukohale, et sõna „light“ on muutunud tavapäraseks nende kaupade osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Sõna „light“ on toiduainete, sh piimatoodete puhul tavapärane kui kauba omadusi ja liiki näitav tähis,

mistõttu ei saa ühele tootjale anda ainuõigust tähise „LIGHT JUUST“ kasutamiseks, vaid see peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile antud valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele. Oluline on, et kirjeldav tähis jääks vabaks kasutamiseks ka teistele ettevõtjatele, kes soovivad oma toodet markeerida antud kirjeldava tähisega „LIGHT JUUST“. Eelviidatud käsitluse õigus on kinnitamist leidnud ka Euroopa Kohtu otsuses C 191/01 P, mille kohaselt määruse 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti C eesmärgiks on avalikkuse huvi kaitsmine, nimelt et kõigil oleks õigus vabalt kasutada kaupu ja teenuseid kirjeldavaid tähiseid. See säte hoiab ära selliste tähiste reserveerimise ainult ühele ettevõttele seeläbi, et see registreeritakse kaubamärgina. Sama seisukohta on väljendatud ka otsuses C- 108/97 ja C- 109/ 97 (§ 25), C-53/01 (§ 73), C-104/01 (§ 73), C-104/01 (§ 52), C-265/00 (§ 35 ja § 55).

Patendiamet selgitab täiendavalt, et Euroopa Kohtu otsustes antud seadusesätete tõlgendused on Patendiametile kohustuslikud järgimiseks ja seda tulenevalt Eesti Vabariigi Põhiseaduse täiendamise seaduse (RT I 10, 10, 2003, 64, 429) § 2, mis sätestab, et Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Eelnev tähendab, et Euroopa Liidu õigusaktid on Eesti Vabariigile järgimiseks kohustuslikud. Seetõttu on Patendiameti otsuses esitatud väide asjakohane, sest selline üldine käsitlus sisaldub ka mitmetes Euroopa Kohtu otsustes.

Kaebaja rõhutab, et seadus ei nõua kaubamärgilt, et selle esitamisega moodustuks uus mõiste, vaid on reguleerimist leidnud kaubamärgi põhifunktsioon, et märk peab suutma eristada ühe tootja kaupu teise tootja samaliigilistest kaupadest. Seoses eeltooduga ei pea kaebaja põhjendatuks Patendiameti otsuses sisalduvat väidet, mille kohaselt ei moodusta sõnauhend „LIGHT JUUST“ uude tähendusega mõistet.

Patendiamet nõustub kaebaja seisukohaga osas, et kaubamärgi põhifunktsioon on eristada ühe tootja kaupu teise tootja samaliigilistest kaupadest. Kuid Patendiamet jääb oma arvamuse juurde sõnadest moodustatud ja uut tähendust omava kaubamärgi registreeritavuse osas. Patendiamet leiab, et eelnimetatud käsitlus on kooskõlas kaubamärgiseaduse üldise mõttega, mille kohaselt kirjeldavad tähised ei suuda eristada ühe tootja kaupu teise tootja samaliigilisest kaubast ja peavad jääma vabaks kasutamiseks teistele ettevõtjatele. Patendiamet leiab, et sõnade kombinatsioon, mille sõnad eraldi on mittekaitstavad, on kaubamärgina registreeritavad vaid juhul, kui kahe kirjeldava tähise liitmisel tekib uudse tähendusega mõiste. Esitatud seisukohta kinnitab Euroopa Kohus oma otsuses C-265/00 ( Biomild), mille kohaselt uudissõna, mis koosneb kirjeldavatest sõnadest, on ka ise kirjeldav, välja arvatud juhul, kui tekkiv kombinatsioon loob mulje, mis erineb tajutavalt lihtsast sõnade summast. Sõnade kombinatsioon „LIGHT JUUST“ ei moodusta uue tähendusega mõistet ja peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile antud valdkonnas tegutsevatele või tulevikus toiduainete tootmise või müüjiga tegelevatele ettevõtjatele.

Patendiamet märgib, et sellise tähise registreerimisel kaob ära kaubamärgi mõte eristada ühe isiku kaupa ja teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kui kaubamärgil pole ühtki eristavat osa, siis ei saa tarbija infot kauba päritolu kohta ja ei suuda eristada eri ettevõtjate samaliigilisi tooteid.

Eelnevat kinnitavad Euroopa Kohtu otsused C-349/95, C-39/97, mille kohaselt on kaubamärgi põhifunktsiooniks anda tarbijale võimalus eristada kauba päritolu, so võimaldada tal segadusse sattumata eristada eri päritolu tooteid. Kaubamärk peab garanteerima tarbijale, et seda kandvad tooted on pärit ühelt konkreetselt ettevõtjalt, kes vastutab nende kvaliteedi eest.

Uudset tähendust ei tekita tähisele „LIGHT JUUST“ ka asjaolu, et mitte ükski juustutootja ega müüja ei ole varem tootnud, müünud ega taotlenud nimetatud tähist. Euroopa Kohus oma otsuses C-363/99 (Postkantoor) on leidnud, et ei ole oluline, kas tähise kasutamisest

huvitatud konkurente on vähe või palju, sest kirjeldav tähis peab olema vaba kasutamiseks ka tulevikus tekkida võivatele ettevõtjatele.

Kaebaja leiab, et tähis „LIGHT JUUST“ ei ole tarbijat eksitav ja on registreeritav klassis 16.

Patendiamet nõustub kaebaja KaMS § 7 lg 1 p 6 käsitlusega osas, et käesoleva kaebuse arutamise ajaks on Patendiameti seisukoht tähise sõnalise osa „LIGHT JUUST“ eksitavuse osas klassi 16 kuuluvate kaupadega seonduvalt muutunud. Klassis 16 on tähis „LIGHT JUUST“ registreeritav kaubamärgina.

Patendiamet jääb endiselt otsuses väljendatud seisukoha juurde, et tähis „LIGHT JUUST“ on eksitav teiste klassi 29 kuuluvate piimatoodete osas (nt piim, jogurt, kohupiim jt).

Patendiamet leiab, et tema 13.05.2002 kaubamärgi „LIGHT JUUST“ registreerimisest keeldumise otsus nr.7/M200000743 on seaduslik ja põhjendatud.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 7 lg 1 p 3, § 7 lg 1 p 4 ja § 7 lg 1 p 6 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

09.10.2007 tegi komisjon kaebajale ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks kuni 12.11.2007. Kaebaja ei esitanud komisjonile oma lõplikke seisukohti.

14.07.2008 tegi komisjon Patendiametile ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks. Patendiamet esitas oma lõplikud seisukohad kaebuse kohta 15.08.2008, milles ta jäi 03.05.2005 esitatud seisukohtade juurde.

### **Komisjon alustas kaebuse lõppmenetlust 07.11.2008**

#### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

01.05.2004 jõustus uus kaubamärgiseadus (edaspidi uus KaMS), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 01.05.2004 Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Komisjon jätab menetlusosaliste viited varasemate komisjoni otsustele tähelepanuta. Nendel puudub käesolevas asjas õiguslik tähendus. Iga komisjoni otsus tehakse konkreetse kaubamärgi kohta ja otsuses tuvastatavaid asjaolusid ei ole võimalik kanda automaatselt üle teistesse Patendiameti haldusaktidesse või komisjoni otsusesse.

Patendiamet keeldus oma 13.05.2002 otsusega stiliseerimata sõnalise kaubamärgi „LIGHT JUUST“ (taotlus M200000743, esitatud 19.05.2000) registreerimisest kaebaja nimele klassides 16 ja 29 .

Kaubamärgi registreerimise keeldumise otsuse tegemisel juhindus Patendiamet kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 7 lg 1 p-st 3 , § 7 lg 1 p-st 4 ja § 7 lg 1 p-st 6.

Käesoleva asja materjalidest nähtuvalt on Patendiamet 03.02.2005 oma seisukohta muutnud seoses kaubamärgi „LIGHT JUUST“ registreeritavuse osas klassis 16. Seega pole kaebaja ja Patendiameti vahel enam vaidlust selles, kas kaubamärk „LIGHT JUUST“ on klassis 16 registreeritav või mitte.

Ka komisjoni seisukoht ühtib kaebaja ja Patendiameti omaga selles, et tähis „LIGHT JUUST“ on kaubamärgina registreeritav klassis 16 loetletud kaupade markeerimiseks, sest sel juhul ei viita tähis kauba omadusele ja liigile. Komisjon peab siiski vajalikuks märkida

seda, et ekslik on kaebaja lähenemine, et klassis 16 on vaja kaubamärki „LIGHT JUUST” registreerida takistamiseks teistel isikutel kaubamärgi kasutamist juustutoodete kleebistel, pakenditel ja reklaammaterjalidel. Sellist ainuõigust ei saa kaubamärgiomanik kaubamärgi registreerimisega klassis 16, vaid märgi registreerimisega pakendatavate, reklaamitavate jne kaupade klassis, antud juhul klassis 29 (vt KaMS § 5 lg 3 punktid 1 ja 5, samuti uus KaMS § 14 lg 2 punktid 1 ja 5).

Komisjon nõustub Patendiameti seisukohaga, et kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähisega „LIGHT JUUST“ antakse tarbijale edasi üheselt mõistetavat informatsiooni, et kauba näol on tegemist vähese rasvasisaldusega, madala kalorsusega (kauba omadus) juustuga (kauba liik), so KaMS § 7 lg 1 p 3 mõistes on tähis kirjeldav ega ole seepärast kaubamärgina klassis 29 registreeritav tähis.

Tähis „LIGHT JUUST” ei loo uut mõistet ega täida kaubamärkide olulist funktsiooni - eristada ühe tootja kaupu teiste tootjate omadest.

Samuti nõustub komisjon Patendiameti seisukohaga, et kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähisel olev sõna „LIGHT“ on KaMS § 7 lg 1 p 4 mõistes muutunud tavapäraseks nende kaupade osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Sõna „LIGHT“ kasutamine on toiduainete, sh piimatoodete puhul tavapärane kui toidukauba omadusi ja liiki näitav tähis ega ole seepärast ka vastavalt KaMS § 7 lg 1 p 4 kaubamärgina registreeritav tähis.

Patendiamet on ka seisukohal, et KaMS § 7 lg 1 p 6 mõttes on tähis „LIGHT JUUST“ eksitav seoses teiste klassi 29 kuuluvate piimatoodete (piim, jogurt, kohupiim jt.) markeerimisega, pakendamisega või tutvustamisega. Komisjon nõustub, et tähise „LIGHT JUUST” kasutamine kaupadel, mis ei ole seotud madala rasvasisaldusega juustuga, on tõenäoline tarbija eksitamine kauba liigi suhtes.

Komisjon peab põhjendamatuks ja otsituiks kaebaja argumente seonduvalt sellega, et sõna „light” omab mitmeid erinevaid tähendusi ning seetõttu on selle sõna kasutamisel kaubamärgi koosseisus hoopis assotsiatsioone tekitav iseloom. Võttes arvesse kaubamärgi registreerimise konteksti (klassi 29 piimatooted), on sõna „light” üheselt mõistetav kui väherasvastele, madala kalorsusega jms toodetele osundav sõna. Seetõttu peab komisjon põhjendamatuks ka kaebaja kriitikat, et Patendiameti tõlgendus sõnale „light” on oletuslik, piiratud ja kontekstist väljarebitud. Pealegi – nagu on kinnitanud ka Euroopa Kohus oma 23.10.2003 otsuses C-191/01 P (Doublemint) – tuleb kaubamärgi registreerimisest keelduda ka siis, kui kasvõi üks võimalikest tähendustest näitab kauba või teenuse omadusi.

Komisjon juhib tähelepanu ka Patendiameti otsusele seoses kaubamärgi „Saareleet light juust” registreeringuga nr 37995 (taotlus M200200750), mille puhul selle kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni „LIGHT JUUST“ kasutamiseks klassis 29. Komisjon ei näe põhjust, miks oleks Patendiamet pidanud kaebaja kaubamärgiga seoses otsustama teisiti. Sõnade „light juust” mittekaitstavaks osaks määramine kaubamärgis „Saareleet light juust” näitab ühtlasi, et Patendiamet ei ole kohelnud taotlejaid analoogsetes olukordades ebavõrdselt nagu on põhjendamatult süüdistanud kaebaja.

Eeltoodust lähtuvalt komisjon leiab, et puudub alus kaebuse rahuldamiseks seoses kaubamärgi „LIGHT JUUST” registreerimisest keeldumisega klassis 29 loetletud kaupade tähistamiseks. Samas tuleb Patendiameti otsus tühistada osas, millega kaebaja kaubamärk jäeti registreerimata klassis 16.

Uue KaMS § 41 lg-st 4 tulenevalt on kaebuse rahuldamise korral kaebajal õigus tasutud riigilõiv tagasi saada. Kuivõrd käesoleval juhul rahuldab komisjon kaebuse osaliselt, leiab komisjon, et põhjendatud on ka riigilõivu tagastamine osaliselt. Kuna kaebus rahuldatakse ühe kaubaklassi osas, kuid jäetakse rahuldamata teise osas, on komisjon seisukohal, et

proportsionaalne on tagastada kaebajale pool tema poolt tasutud riigilõivust (2500 krooni), s.o 1250 krooni.

Eeltoodu alusel, juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 59, 61, 63, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 7 lg 1 p-dest 3, 4 ja 6 ning alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 41 lg-test 3 ja 4 ja § 72 lg-st 5, komisjon

**o t s u s t a s :**

- 1) rahuldada kaebus osaliselt;**
- 2) tühistada Patendiameti otsus osas, mis puudutab kaubamärgi „LIGHT JUUST” (taotlus nr M200000743) registreerimata jätmist klassis 16 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;**
- 3) jätta kaebus rahuldamata osas, mis puudutab kaubamärgi „LIGHT JUUST“ registreerimata jätmist klassis 29;**
- 4) tagastada kaebajale riigilõiv osaliselt, summas 1250 krooni.**

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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

Allkirjad:

Harri-Koit Lahek

Sulev Sulsenberg

Kerli Tults