

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 744-o

Tallinnas, 30. novembril 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kerli Tults ning Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG, aadress: Am Alten Bach, Norf bei Neuss D-41469, DE, poolt esitatud kaebuse Patendiameti 17.11.2003. a otsuse nr 7/R200103741 kaubamärgi **Silesia** (rahvusv reg nr R447162) klassides 2, 3, 5, 29, 30, 32 ja 33 registreerimisest keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet võttis 19.01.2004. a (otsus nr 7/R200103741) kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 7 lg 1 p 3 ja lg 3 alusel vastu sõnalise tähise **Silesia** registreerimisest keeldumise otsuse.

Kaubamärgi registreerimise taotluse nr R200103741 kauba- ja teenusklassides 2, 3, 5, 29, 30, 32, 33 sõnalise tähise **Silesia** kaubamärgina registreerimiseks on Patendiametile esitanud Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG.

Patendiameti registreerimisest keeldumise otsuse põhjendus on järgmine.

KaMS § 7 lg 1 p 3 ja lg 3 alusel ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade geograafilist päritolu näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Sõna **SILESIA** (inglise keeles, eesti keeles *SILEESIA*) on kaupade geograafilist päritolu näitav tähis.

Samuti on sõna **SILESIA** eestikeelse sõnaga *SILEESIA* võrreldes kaupade geograafilist päritolu näitav tähis, mida pole oluliselt muudetud.

Patendiamet toetub sellise väite esitamisel mitmele teatmeteosele, samuti Internetis leiduvatele andmetele. Väljatrükid teatmeteostest ning Internetist on rahvusvahelise registreeringu omanikule edastatud.

Nimelt sisaldub Eesti Entsüklopeedia 8. köites artikkel *Sileesia*, kust võime lugeda, et tegemist on piirkonnaga Kesk-Euroopas Odra ülemjooksul Sudeetidest põhjas. Tegemist on (sõltuvalt käsitlusest) (36400 – 45500) km² alaga, mis hõlmab alasid Poolas, Tšehhis ja Saksamaal. Seega on tegemist geograafilise nimetusega. Lisaks entsüklopeediale on Eesti tarbijale kättesaadav P. Pälli teatmeteos Maailma kohanimed, kus on *Sileesia* kohanimena ära toodud. Väitele, et kohanimi *Sileesia* ei ole eestlasele tundmatu, annab kinnitust ka asjaolu, et märksõna *Silesia* leidub ka 2002. a ilmunud J. Silveti Inglise-eesti sõnaraamatus. Samuti on märksõna *Silesia* olemas väljaandes Merriam-Webster's Geographical Dictionary.

Lisaks eeltoodud materjalidele on rahvusvahelise registreeringu omanikule esitatud väljatrükk Interneti otsingumootorist Google.

Tegemist on esimese leheküljega, mis avaneb, sisestades otsingusse sõna *Silesia*. Kaks nimetatud leheküljel asuvat artiklit, *Welcome to Lower Silesia* ning *Invest in Upper Silesia*, viitavad Patendiameti hinnangul selgelt asjaolule, et inglisekeelne sõna **SILESIA** on kasutusel geograafilise kohanimetusena.

Kuigi eestikeelne kohanimi *Sileesia* erineb taotleja poolt esitatud märgist **Silesia** ühe tähe võrra, on hääldus eesti keeles nende kahe märgi puhul identne ja ei takista Eesti tarbijal tähisest arusaamist.

Oma esimeses kirjas Patendiametile leidis rahvusvahelise registreeringu omanik, et geograafilist nimetust/piirkonda *SILESIA* ei ole võimalik leida ei Eestis väljaantud atlastest ega ka välisriikides publitseeritud analoogsetest väljaannetest. Kaubamärgiomaniku sõnul on **Silesia** hea eristusvõimega, huvitava kõlaga ja hästi meelde jääv sõna, mis pealegi on oluline osa registratsiooni jõustamist taotleva ettevõtte nimest. Ülalviidatud tõendusmaterjalid, mis näitavad sõnade *SILESIA* või *SILEESIA* käsitlemist geograafilise piirkonna nimetusena, esitati taotlejale vastusena tema esimesele kirjale. Nimetatud materjale ei ole kaubamärgiomanik hiljem kommenteerinud ega ümber lükanud.

Samuti teavitas kaubamärgiomanik Patendiametit, et kaubamärk **Silesia** on registreeritud mitmetes riikides, sh ka taotleja päritoluriigis Saksamaal. Seda fakti arvesse võttes leiab Patendiamet, et teiste riikide otsused ja seisukohad ei saa olla meile kohustuslikuks järgimiseks ega legaalseks aluseks registreerimisotsuste tegemisel. Eestis teostatav kaubamärgiekspertiis ei saa tugineda teistes riikides tehtud otsustele, kuna iga riik järgib seal kehtivat seadusandlust ning seega teeb Eesti Patendiamet kaubamärgiekspertiisi Eesti Vabariigi Kaubamärgiseaduse alusel.

Taotleja on seejuures soovinud taotleda oma märgile kaitset Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6 *quinques* tuginedes. Seda lähtuvalt sellest, et antud kaubamärk on päritoluriigis registreeritud. Patendiamet soovib juhtida tähelepanu art 6 *quinques* punktile B.2, mille kohaselt kaubamärkide registreerimise võib tagasi lükata või kehtetuks tunnistada mh järgmistel juthudel: *kui märgil puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, päritolukoha või valmistusaja märkimiseks.*

Patendiamet on seisukohal, et tähisel **Silesia** puuduvad täielikult eristustunnused ja samuti võib nimetatud tähis olla kaubanduskäibes toodete päritolukoha märkimiseks.

Oma 21. mai 2003. a kirjas on rahvusvahelise registreeringu omanik soovinud rakendada antud kaubamärgi registreerimisel KaMS § 7 lg 2, mille järgi KaMS § 7 lg 1 punkte 2, 3 ja 4 ei kohaldata, kui tõendatakse, et kaubamärk on kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäevaks kasutamise tulemusena muutunud Pariisi konventsiooni art 6 *bis* tähenduses Eesti Vabariigis üldtuntuks.

Mainitud üldtuntuse tõendamiseks esitas taotleja oma 21. mai 2003. a kirjas 2 kaubamarkeeringut ning 3 arvet, milledele on kantud sõna *Silesia* koos kahe värvilise tilgakujutisega. Patendiamet oli seisukohal, et nimetatud materjalid ei ole piisavad sõnalise tähise **Silesia** üldtuntuse tõestamiseks Eesti Vabariigis klassi 2, 3, 5, 29, 30, 32 ja 33 kuuluvate kaupade osas.

Oma 14. oktoobri 2003. a kirjas viitab rahvusvahelise registratsiooni omanik 3. septembril 2003. a kaubamärgitaotluse nr R200101651 juurde lisatud tõendusmaterjalidele. Nimetatud materjalid koosnevad 336 tellimuse kinnitusest, 336 arvest ning 205 pakkumisest, mis taotleja hinnangul tõendavad kaubamärgi **Silesia** laialdast kasutamist Eesti Vabariigis. Nimetatud dokumendid näitavad kaubamärgiomaniku hinnangul seda, et registreeringu omanikul on äripartnereid mitmete Eesti suurettevõtete seas. Olgu siinkohal mainitud AS KALEV, Tallina Piimatööstuse AS, Tallinna Külmoone AS, Saku Õlletehas jpt. Enamik tellimusi ja arveid on seejuures seotud ettevõttega AS MALMOND, mis on maitseainete hulgimüügile spetsialiseerunud ettevõtte.

Toetudes esitatud materjalidele, on taotleja seiskohal, et esitatud materjalid tõendavad: kaubamärgiga **Silesia** markeeritud tooteid (põhiliselt mitmesugused toiduainetetööstuses kasutatavad maitseained) kasutavad Eesti suurettevõtted väga erinevate toodete koosseisus.

Seega saab kaubamärki **Silesia** pidada Eestis tuntuks nii erinevate maitseainete osas, kui ka nende toodete puhul, mille valmistamisel neid maitseaineid kasutatakse.

Patendiamet on vaadanud läbi esitatud tõendusmaterjalid ja jääb taotlejast erinevale seisukohale. Esitatud tõendusmaterjalideks on kõigepealt tellimuse kinnitused. Need kujutavad endast paberilehti, kuhu on kantud mitmesuguseid numbrilisi koode ning kaubanimetusi inglise keeles. Ühelegi tellimuse kinnitusele ei ole kantud sõnalist kaubamärki **Silesia**.

Teiseks arved. Arved kujutavad endast pikki nimekirju firmanimedest koos kaubahulga ning hindadega. Taas - ühelegi arvele ei ole kantud sõnalist tähist **Silesia**.

Kolmandaks pakkumised. Taas sisuliselt raskesti mõistetavad koodide read koos hindadega. Taas ei ole üheltki leheküljelt võimalik leida sõnalist tähist **Silesia**.

Eelnevast järeldab Patendiamet, et ehkki meile esitatud dokumendid võivad tõendada äriettevõtte Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG laialdast äritegevust Eestis, ei ole nende abil võimalik lugeda tõendatuks sõnalise kaubamärgi **Silesia** üldtuntus Eesti Vabariigis KaMS § 7 lg 2 mõistes.

Patendiameti hinnangul puuduvad materjalid, mis tõendaksid tähise **Silesia** üldtuntust. Taotleja ei pea seejuures õigustatuks Patendiameti soovi saada selliseid tõendusmaterjale, mis annaksid informatsiooni tähisega **Silesia** markeeritud toodete turuosa kohta võrreldes teiste samaliigiliste toodete tootjatega. Samuti ei ole, vaatamata Patendiameti palvele, esitatud materjale, mis tõendaksid tähisega **Silesia** markeeritud toodete tuntust tarbijate sihtgrupis.

Eelnevast lähtudes leiab Patendiamet, et sõnalise tähise **Silesia** üldtuntus Eesti Vabariigis KaMS § 7 lg 2 mõistes on tõendamata.

Patendiamet on seisukohal, et sõnaline tähis **Silesia** annab tarbijale ühest informatsiooni - tegemist on kaupade geograafilist päritolu näitava tähisega. Seega kannab registreerimiseks esitatud kaubamärk **Silesia** tarbija seisukohalt tervikuna kirjeldavat iseloomu.

Samuti peab selline tervikuna kirjeldavat iseloomu omav tähis olema vaba kasutamiseks igale ettevõtjale. Ka teistel ettevõtjatel peab jääma õigus oma kaupu tähistades rõhutada, et tegemist on nimetatud geograafilisest piirkonnast pärinevate klassidesse 2, 3, 5, 29, 30, 32 ja 33 kuuluvate kaupadega.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 12 lg 6¹ võttis Patendiamet vastu kaubamärgi **Silesia** registreerimisest keeldumise otsuse.

Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG (keda esindab patendivolnik Villu Pavelts) esitas 19.01.2004. a apellatsioonikomisjonile kaebuse, mille sisu koos viidetega tõenditele on järgmine.

03. augustil 1999. a registreeriti WIPO Rahvusvahelise Büroo poolt Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG nimele rahvusvaheline kaubamärk **Silesia**. Nimetatud rahvusvaheline registreering märgiti Eesti suhtes 01. veebruaril 2001. a.

Kaitset taotletakse klassides 2, 3, 5, 29, 30, 32 ja 33, peamiselt erinevate toiduekstraktide, essentside, maitseainete ja ka alkoholivabade ning alkoholjookide valmistamisainete osas (vt lisa 1 - kaupade loetelu tõlge esitatakse menetluse hilisema käigu jooksul).

Kõnealuse kaubamärgi ekspertiisis asus Patendiamet seisukohale, et sõnamärk **Silesia** ei ole kaubamärgina registreeritav, kuna see on kaupade geograafilist päritolu näitav tähis. Seega oleks Patendiameti hinnangul kaubamärgi **Silesia** registreerimine vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 3.

Rahvusvahelise kaubamärgi **Silesia** registreerimisest keeldumise otsus on tehtud 17. novembril 2003. a.

Kaebuse esitaja Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG leiab, et Patendiameti keeldumine ei ole kooskõlas KaMS § 7 lg 1 p 3 alljärgnevatel põhjustel.

Esiteks KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Vastavalt keeldumise otsuses toodule on Patendiamet seisukohal, et sõnaline tähis **Silesia** annab tarbijale ühest informatsiooni – tegemist on kaupade geograafilist päritolu näitava tähisega ning seega kannab see kaubamärk tarbija seisukohalt tervikuna kirjeldavat iseloomu. Oma seisukoha põhistamisel tugines Patendiamet Eesti Entsüklopeedia 8. köitele, P. Pälli teatmeteosele Maailma kohanimed, J. Silveti Inglise-Eesti sõnaraamatule, Merriam-Webster's Geographical Dictionary'le ja Internetis Google'i otsingumootori vahendusel tehtud otsingu tulemustele, sh artiklitele *Welcome to Lower Silesia* ja *Invest in Upper Silesia*.

Kaebuse esitaja ei eita ja ei ole kunagi eitanud, et tähise **Silesia** näol on tegemist geograafilise nimetusega. Samas ei tähenda KaMS § 7 lg 1 p 3 sõnastus, et mistahes geograafilised nimetused ei ole kaubamärgina registreeritavad. Seega ei tähenda asjaolu, et tähis **Silesia** on geograafiline nimetus, automaatselt seda, et see tähis antud kaupade kontekstis ei ole võimeline funktsioneerima kaubamärgina.

Eestis on kaubamärkide registreerimisest keeldumise aluseid sätestavate õigusnormide (sh KaMS § 7) sisustamisel saanud tavaks viidata ja juhendada WIPO juhendis *Introduction to Trademark Law and Practice. The Basic Concepts*. (Geneva 1993) toodud reeglitele, mistõttu võib nimetatud väljaandes toodud teoreetilist käsitlust pidada tunnustatud õigusallikaks. Nimetatud väljaande punkt 3.1.3.1 käsitlebki geograafilisele päritolule viitavaid tähiseid.

Vastavalt nimetatud peatükis toodule kehtib tõepoolest üldreegel, et kauba geograafilisele päritolule viitavad tähised ei ole kaubamärgina registreeritavad. Samal ajal on aga üldreeglist erandid. On loogiline, et selleks, et tarbijas selline seos geograafilise kohaga saaks tekkida, peab see koht talle enne tuttav olema. Seega on WIPO juhendi kohaselt tähised, mis viitavad praktiliselt tundmatutele paikadele kaubamärgina registreeritavad. Tõepoolest kohanimi *Silesia* sisaldub nii Eesti Entsüklopeedias (EE) kui ka kohanimed kogumikus (Maailma kohanimed), millele viitas ka Patendiamet. Samas ei saa ainuüksi faktist, et see tähis on neis teostes ära nimetatud, teha järeldust, et keskmine tarbija on kindlasti sellisest asukohast teadlik. EE ja Maailma kohanimed sisaldavad palju muid kohanimesid, sealhulgas neid, mida enamik teab (nt California - USA osariik) kui ka vähelevinumaid (nt Tripura - osariik Ida-Indias). Mille poolest kohanimi *Silesia* (*Sileesia*) on enamikule tarbijatele tuttav, see Patendiameti otsusest ega ka sellele eelnenud teadetest ei selgu. Kindlasti ei saa pidada selliseks kinnituseks selle sõna sisaldumist lisaks käsitletud teostes ka J. Silveti Inglise-Eesti sõnaraamatus, Merriam-Webster's Geographical Dictionary's ega Internetis leiduvaid ingliskeelseid artikleid. Seega on deklaratiivne ja arusaamatu Patendiameti väide, et kohalik tarbija sõna *Silesia* tajumisel seda koheselt ja üksnes kindla geograafilise piirkonnana mõistab ja vastavalt tähistatud kaupu selle piirkonnaga seostab.

Teise erandina üldreeglist nimetatakse WIPO juhendis, et kaubamärgina on võimelised funktsioneerima sellised tähised, mis viitavad teatud asukohale, kust keegi ei arva, et vastavad tooted on seal toodetud. Kaubamärgiga **Silesia** tähistatavad kaubad kuuluvad toiduainetööstuse haru maitseainetööstuse valdkonda. Meile ei ole teada ja ka Patendiameti otsusest ei nähtu, et *Silesia* oleks kohalike tarbijate hulgas tuntud maitseainete

valmistamise või maitsetaimede kasvatamise piirkond. Seega ei saa ka eeldada, et tarbijatele see kohanimi vastavate kaupadega seostub ja nad vaatlevad seda kui viidet toodete päritolule.

Asjaolu, et sõna *Silesia* ei ole taotletavate kaupade suhtes geograafilist päritolu näitav, kinnitab ka kaubamärgi **Silesia** kaitsmise rahvusvaheline praktika. Nagu nähtub WIPO rahvusvaheliste kaubamärkide andmebaasist Madrid Express, on kaubamärk **Silesia** registreeritud väga paljudes riikides (lisa). Ainsad keeldujad peale Eesti on Jaapan ja Singapur. Võib eeldada, et erinevalt Eesti Patendiametiga on teiste Euroopa riikide Patendiametid arvestanud ülal selgitatud reegleid geograafiliste tähistega kaubamärgina registreerimise osas ja on lähenenud asjale paindlikumalt.

Arvestades, et kaubamärk **Silesia** on registreeritud taotleja päritoluriigis Saksamaal, on kaubamärgitaotleja viidanud ekspertiisi kestel ka Pariisi konventsiooni art 6 *quinquies* sätestatud *telle quelle* printsiibile. Arvestades kõike ülaltoodut, sh teiste riikide registreerimispraktikat, leiab kaebaja, et Patendiamet on ebaõigesti leidnud, et kaubamärgil **Silesia** puuduvad täielikult eristustunnused ja et see tähis võib olla kaubanduskäibes toodete päritolukoha märkimiseks.

Olles endiselt seisukohal, et kaubamärk **Silesia** on taotletavate kaupade suhtes oma olemuselt registreeritav, leiab kaebuse esitaja, et Patendiamet saanuks taotleja poolt esitatud materjalide baasil kohaldada ka KaMS § 7 lg 2, mille kohaselt KaMS § 7 lg 1 punkte 2, 3 ja 4 ei kohaldata kui tõendatakse, et kaubamärk on kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäevaks kasutamise tulemusena muutunud Pariisi konventsiooni art 6 *bis* tähenduses Eestis üldtuntuks.

Patendiameti käsutuses on materjalid, mis kinnitavad, et kaebuse esitaja on oma tooteid Eestis laialdaselt ja suures ulatuses turustanud. Arusaamatuks jäävad eksperdi poolt otsuses väljendatud etteheited, et esitatud tellimuste kinnitused, arved ja pakkumised ei sisalda sõnalist tähist **Silesia**. Nimetatud loetelud pandi kokku just kaubamärgi **Silesia** registreerimist Eestis silmas pidades ning kummaline on eksperdi kahtlus, et jutt võiks käia mingite muude kaubamärkide all turustatud maitseainetest ja essentsidest. *Silesia* Gerhard Hanke GmbH & Co KG kasutab Eestis üksnes **Silesia** kaubamärki, mida kinnitab muuhulgas ka asjaolu, et Eestis taotletakse kaitset üksnes nimetatud sõnamärgile ja sama sõna sisaldavale kombineeritud märgile.

Kaubamärgi **Silesia** puhul tuleb üldtuntuse osas arvestada, et selle märgiga tähistatud tarbijate sihtgruppi kuuluvad toidukaupade, kondiitritoodete ja jookide valmistajad ja maitseainete hulgimüüjad mitte füüsilistest isikutest nn tavatarbijad. Kuna on tõendatud, et *Silesia* Gerhard Hanke GmbH & Co KG klientideks Eestis on sellised suured ja juhtivad toidukaupade ja jookide tootjad ja müüjad nagu AS Kalev, Tallinna Külmoone AS, Saku Õlletehas, Tartu Õlletehas, AS Onistar, AS Õsel Foods AS Salvest, AS LIVIKO, Marmiton AS, Viru Joogid AS jpt (so praktiliselt kogu Eesti toiduaine- ja joogitööstuse tipp), siis ei saa teha muud järeldust, et antud kaupadega seoses kaubamärk **Silesia** on tarbijate sihtgrupis üldtuntud. Patendiametist on ebamõistlik nõuda siin veel turuosade kohta uuringuid jms., kui tarbijate sihtgruppi kuuluvate isikute alusel saab üldtuntuse kohta järelduse teha.

Ka WIPO juhendi kohaselt võib geograafilist nimetust registreerida kaubamärgina, kui seda läbi pikaajalise ja intensiivse kasutamise seostatakse kindla ettevõttega. Siinkohal on tähelepanuvääriv otsuse lk 3 alt 2. lõik, kus Patendiamet on pidanud võimalikuks lugeda tõendatuks, et kaebuse esitaja on Eestis arendanud laialdast äritegevust. Arvestades WIPO juhendis toodud reeglit ning võttes arvesse tarbijate sihtgruppi liikmeid, aga ka asjaolu, et peale oma toodete müügi (**Silesia** kaubamärgiga tähistatud essentside ja maitseaineid kasutatakse Eestis juba 1993-ndast aastast) *Silesia* Gerhard Hanke GmbH & Co KG'l muu

äritegevus Eestis puudub, siis saab järeldada, et tarbijate sihtgrupp seostab tähist **Silesia**, vähemalt kaupade loetelus sisalduvate toodetega seoses, Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG'ga.

Kõike eeltoodut arvestades, tuginedes KaMS § 7 lg 1 p 3, § 7 lg 2 ja Pariisi konventsiooni art 6 *quinquies* sätestatule ning juhindudes KaMS § 13 lg 1 palub kaebuse esitaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/R200103741 kaubamärgi **Silesia** (rahvusvah reg nr R447162) klassides 2, 3, 5, 29, 30, 32 ja 33 registreerimisest keeldumise kohta ning teha Patendiametile ettepanek võtta vastu uus otsus.

Lisad:

1. Patendiameti 17.11.2003. a rahvusvahelise kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/R200103741 koopia;
2. Väljavõte Patendiameti kaubamärkide *online*-andmebaasist;
3. Väljavõte WIPO juhendist *Introduction to Trademark Law and Practice. The Basic Concepts*. (Geneva 1993);
4. väljatrükk WIPO rahvusvaheliste kaubamärkide andmebaasist Madrid Express;
5. Patendiametile esitatud tõendusmaterjalide koopiad.

Apellatsioonikomisjonile esitatud kaebuse kohta esitas Patendiamet 19.01.2005. a oma seisukoha, mille sisu on järgmine.

Vastavalt KaMS (kehtis kuni 30.04.2004. a) § 7 lg 1 p 3 ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade geograafilist päritolu näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Patendiamet leiab, et sõna **Silesia** (inglise keeles, eesti keeles **Sileesia**) on kaupade geograafilist päritolu näitav tähis. Samuti on sõna **Silesia** eestikeelse sõnaga **Sileesia** võrreldes kaupade geograafilist päritolu näitav tähis, mida pole oluliselt muudetud (vt Patendiameti 17.11.2003. a otsus nr 7/R200103741).

Kaebuse esitaja on geograafilise nimetuse **Silesia** registreerimisest keeldumise otsuse vaidlustamisel lähtunud Wipo juhendmaterjalis "Introduction to Trademark law and Practice. The Basic Concepts" (Geneva 1993) esitatud reeglistest, mis ei ole Eesti Patendiametile järgimiseks kohustuslik normatiivakt, vaid WIPO materjal, mis sisaldab algajatele mõeldud lihtsustatud käsitlust. Teatavasti teiste riikide õigusallikad ja praktika meile *a priori* siseriikliku õigussüsteemi kujundamisel eeskujuks olla ei saa, sest meie õigussüsteem peab vastama meie siseriiklikele traditsioonidele ja praktikale, mistõttu ei ole WIPO soovituslikus materjalis sisalduv reeglistik küllaldane alus Patendiameti otsuse tühistamiseks. Rõhutame veel, et Eesti Patendiametil ei ole saanud tavaks juhendada eelnimetatud WIPO õppematerjalist. Antud käsiraamatus esitatud soovitusel on üle 10 aasta vanad ja käesoleva otsuse tegemise hetkeks ilmselgelt aegunud. Patendiameti otsuse tegemisel on lähtutud Eesti kaubamärgiseadusest ja Eesti Patendiameti pikaajalisest väljakujunenud praktikast. Patendiameti otsus on õige ja põhjendatud.

Patendiamet ja kaebuse esitaja on asunud ühisele seisukohale osas, et sõna **Silesia** näol on tegemist geograafilise nimetusega. Kuid kaebuse esitaja leiab, et eelnev ei tähenda automaatselt asjaolu, et see tähis antud kaupade kontekstis ei ole võimeline funktsioneerima kaubamärgina. Seda seonduvalt WIPO juhendmaterjalis sisalduva reegluga, mille kohaselt on tähised, mis viitavad praktiliselt tundmatutele paikadele kaubamärgina registreeritavad. Patendiamet ei pea võimalikuks kohaldada eelnimetatud reeglit käesoleva tähise **Silesia** registreerimisest keeldumise ümbervaatomisel. Patendiamet leiab, et geograafiline piirkond **Silesia** ei ole Eesti tarbija jaoks tundmatu paik. Patendiamet on geograafilise tähise **Silesia** registreerimisest keeldumise otsuse formuleerimise üheks alusmaterjaliks võtnud Eesti Entsüklopeedia 8. köites sisalduva

informatsiooni, mille kohaselt **Sileesia** on piirkond Kesk Euroopas Odra ülemjooksul Sudeetidest põhjas; olenevalt käsitlusest (36400–45500) km. Suurem osa asub Poolas, väiksem Tšehhis ja Saksamaal. **Sileesia** on suurimaid tööstuspiirkondi (mäetööstus, metallurgia, keemia-, tekstiili-, masina-, klaasi- ja portselanitööstus) ning Poola tihedamini asustatud alasid. Samuti on Patendiamet esitanud mitmeid teisi tõendavaid materjale, millest järeldub, et geograafiline tähis **Silesia** on mitmeid riike hõlmav piirkond ja ei saa olla Eesti tarbija jaoks tundmatu kohanimi.

Patendiamet ei nõustu kaebuse esitajaga osas, et geograafilise tähisega **Silesia** markeeritud tootluses sisalduvaid tooteid ostes ei arva tarbija, et vastavad tooted on sealt pärit. Kaebuse esitaja tugineb jällegi WIPO juhendmaterjalile, mille kohaselt on kaubamärgina võimelised funktsioneerima sellised tähised, mis viitavad teatud asukohale, kust keegi ei arva, et vastavad tooted on seal toodetud. Eelnevast nähtub, et geograafiline tähis ei pea olema tuntud mingi toote valmistajana, vaid piisab teadmisesest, et seal on võimalik toota mingit konkreetset toodet, mistõttu on vaidlustusavalduse esitaja teinud WIPO juhendile tuginedes täiesti meelevaldse järelduse. WIPO juhendis esitatud ja vaidlustusavalduse esitaja meelevaldne tõlgendus on sisuliselt kaks täiesti erinevat käsitlust. WIPO juhendis sisaldub reegel, et kaubamärgina on võimelised funktsioneerima sellised tähised, mis viitavad teatud asukohale, kust keegi ei arva, et vastavad tooted on seal toodetud, erinevalt kaebuse esitaja käsitlusest, mille kohaselt peab **Silesia** olema kohalike tarbijate hulgas tuntud maitseainete valmistajana või kasvatamise piirkonnana. Seonduvalt WIPO juhendis esitatuga ei pea kohanimi **Silesia** olema tuntud maitseainete valmistamise või maitsetaimede kasvatamise piirkonnana, sest kaubamärgi registreerimise tootluses loetletud toiduainetööstuse valdkonnaga seonduvaid tooteid on võimalik toota praktiliselt igas kohas, sealhulgas **Sileesias**.

Patendiamet ei pea võimalikuks lähtuda käesoleva otsuse tegemisel rahvusvahelistest registreeringutest, sealhulgas ka kaebuse esitaja päritoluriigis Saksamaal. Eeltoodu on leidnud põhjendamist Patendiameti otsuses ning seal esitatud põhimõtte on omakorda kinnitamist leidnud Euroopa Kohtu otsuses C-21P/01. Patendiameti otsuse kohaselt teiste riikide otsused ja seisukohad ei saa olla meile kohustuslikuks järgimiseks ega legaalseks aluseks registreerimisotsuse tegemisel. Eestis teostatav kaubamärgiekspertiis ei saa tugineda teistes riikides tehtud otsustele, kuna iga riik järgib seal kehtivat seadusandlust ning seega teeb Patendiamet kaubamärgiekspertiisi Eesti Vabariigi kaubamärgiseaduse alusel. Samuti tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6 *quinquies* punkti B.2 kohaselt võib päritoluriigis registreeritud kaubamärgi registreerimise tagasi lükata või kehtetuks tunnistada mh järgmistel juhtudel: kui märgil puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, päritolukoha või valmistusaja märkimiseks. Patendiamet on seisukohal, et tähisel **Silesia** puuduvad täielikult eristustunnused ja samuti võib nimetatud tähis olla kaubanduskäibes toodete päritolukoha märkimiseks.

Kaebuse esitaja on rõhunud ka üldtuntusele, kuid täiendavaid uusi tõendeid apellatsioonikomisjonile esitatud ei ole. Seetõttu jääb Patendiamet oma otsuses öeldu juurde, mille kohaselt esitatud tõenditest järeldame, et ehkki meile esitatud dokumendid võivad tõendada äriettevõtte Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG laialdast äritegevust Eestis, ei ole nende abil võimalik lugeda tõendatuks sõnalise kaubamärgi **Silesia** üldtuntus Eesti Vabariigis KaMS § 7 lg 2 mõistes. Patendiameti hinnangul puuduvad materjalid, mis tõendaksid tähise **Silesia** üldtuntust. Taotleja ei pea seejuures õigustatuks Patendiameti soovi saada selliseid tõendusmaterjale, mis annaksid informatsiooni tähisega **Silesia** markeeritud turuosa kohta võrreldes teiste samaliigiliste toodete tootjatega.

Samuti ei ole, vaatamata Patendiameti palvele, esitatud materjale, mis tõendaksid tähisega **Silesia** markeeritud toodete tuntust tarbijate sihtgrupis. Kaebuses ei ole esitatud tõendavaid materjale kaubamärgi **Silesia** kasutamisest. Kaebuse esitaja on üksnes esitanud paljasõnalised väited, et neil materjalidel on seos kaubamärgiga **Silesia**. Eelnevast lähtuvalt leiab Patendiamet, et sõnalise tähise **Silesia** üldtuntus Eesti Vabariigis KaMS § 7 lg 2 mõistes on tõendamata. Patendiamet leiab, et seoses eeltooduga ei ole õigustatud kaebuse esitaja viide WIPO juhendmaterjalile, mille kohaselt võib geograafilist nimetust registreerida kaubamärgina, kui seda on võimalik pikaajalise ja intensiivse kasutamise tõttu seostada kindla ettevõttega.

Patendiamet leiab, et 17.11.2003. a kaubamärgi **Silesia** registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200103741 klassides 2, 3, 5, 29, 30, 32, 33 on seaduslik ja põhjendatud.

Lähtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 lg 1 p 3 palub Patendiamet appellatsioonikomisjonil jätta kaebus rahuldamata.

22.09.2005. a esitas Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG oma lõplikud seisukohad, milles mainib, et jääb oma 19.01.2004. a kaebuses ning 02.05.2005. a kirjalikes seisukohtades esitatu juurde, rõhutades käesolevaga alljärgnevat:

1. Kaubamärk **Silesia** on asjaomases tarbijate sektoris üldtuntud. KaMS § 7 lg 2 kohaselt arvestatakse kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas :
 - 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris;
 - 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
 - 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
 - 4) hinnangulist väärtust.

Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG taotleb kaubamärki **Silesia** toiduainete tööstustes kasutatavate toiduvärvide, toidu essentside, toidu ekstraktide ja muude nimetatud tööstusharus kasutatavate toodete tähistamiseks. Sellest tulenevalt moodustavad taotletava kaubamärgi puhul asjaomase tarbijate sektori mõistlikult informeeritud, tähelepanelikud ja hoolsad Eesti toiduainetööstustega seotud professionaalid (vt. Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 26). Eesti tavatarbijatel puutub kokkupuude taotleja toodete ja nende tähistamiseks kasutatava kaubamärgiga **Silesia**, kuna tähistatavad tooted moodustavad vaid ühe tavatarbijatele mõeldud toodete koostisosa. Tavatarbijatele suunatud lõpp-tooteid toodavad Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG kliendid ning neid turustatakse vastavalt iga tootja oma kaubamärgi all. Seega on Patendiamet oma vaidlustatud otsuses lähtunud vales tarbijate sihtgrupist ning jõudnud seetõttu ebaõigetele lõpp-järeldustele kaubamärgi **Silesia** registreeritavuse osas.

Patendiamet viitab vaidlustatud otsuses sellele, et kaubamärk **Silesia** registreerimise menetluses on esitatud muuhulgas kaubamarkeeringud, millele on kantud kaubamärk **Silesia**. Lisaks sellele tõdeb Patendiamet, et registreerimise menetluse käigus on täiendavalt esitatud 336 tellimuse kinnitust, 336 arvet ning 205 pakkumist. Taotleja on korduvalt kinnitanud, et ta on oma tooteid turustanud Eestis tähistatuna vaid kaubamärgiga **Silesia**, mis tähendab seda, et iga taotleja poolt Eestisse tarnitud toode kannab taotletavat tähistust. Nimetatut kinnitab muuhulgas ka asjaolu, et Eestis taotletakse kaitset üksnes kõnealusele sõnamärgile ning sama sõna sisaldavale kombineeritud märgile. Patendiamet ei ole nimetatut ei kahtluse alla seadnud ega seda ümber lükanud. Vaidlustatud otsuses Patendiamet lihtsalt tõdeb, et kuigi taotleja teostab Eestis laialdast äritegevust, so tarnib

Eestisse suures ulatuses kaubamärgiga **Silesia** tähistatud tooteid, ei nähtu esitatud pakkumistelt, tellimuse kinnitustelt ja arvetelt, et kaubamärk **Silesia** oleks Eestis asjaomases tarbijate sektoris üldtuntud.

Taotleja on seisukohal, et Patendiameti nimetatud järeldus on vastuoluline ja ebaõige. Patendiamet tunnistab, et taotleja äritegevus Eestis on laiahaardeline. Lisaks sellele moodustab taotletav kaubamärk ka kaubamärgitaotleja ärinime. Esitatud tõenditest nähtuvalt on suur osa Eesti toiduainetööstustest taotlejaga otsesest ärisuhetes, olles seega teadlikud nii taotleja ärinimest kui ka tarnitavate toodete tähistamiseks kasutatavast kaubamärgist **Silesia**. Seega tajub asjaomane ärisektor sõnamärki **Silesia** koheselt ja ilma kahtlusteta otsese viitena taotlejale Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG ning tema toodetele. Lisaks sellele kasutab taotleja taotletavat kaubamärki nii oma veebileheküljel, taotlejat tutvustava CD plaadi kujunduses kui ka muul Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG seonduval ärilisel materjalil (nt reklaammeenitel, dokumendiblankettidel jne). Nimetatust nähtuvalt ei ole kaubamärk **Silesia** asjaomases Eesti toiduainetööstuse sektoris ühetähenduslik tähis, so toiduainetööstuse professionaalid ei taju nimetatud tähist ühese viitena taotletavate kaupade geograafilisele päritolule või nende muudele omadustele. Tähistatavate toodete sihtgrupp teab, et tegemist on kaubamärgiga ja toodete tootja ärinimega.

Ka Patendiameti varasema praktika kohaselt saab geograafiline tähis olla registreeritud isiku nimele, kes ei ole sellest piirkonnast pärit juhul, kui selle tähisega ei saa siduda vaid ühte tähendust. Eelpool toodust nähtuvalt seostub ka üldtuntud tähis **Silesia** Eesti toiduainetööstuse sektoris eelkõige kaubamärgitaotleja ärinime ja laialdaselt turustatavate toodetega, mitte aga selle geograafilise tähendusega. Lähtuvalt tähise üldtuntusest tuleb selle kaubamärgi seostamist geograafilise tähendusega pidada Eesti toiduainetööstuse sektoris põhjendamatuks ja ebatõenäoliseks. Ei ole kahtlust selles, et vastavas tööstusharus töötavad, mõistlikult informeeritud, tähelepanelikud ja hoolsad professionaalid teavad oma suuremaid äripartnereid.

Taotleja on kaubamärki **Silesia** kasutanud Eestis alates 1993. aastast. Kooskõlas KaMS § 7 lg 3 sätestatuga piisab kaubamärgi üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus asjaomases tarbijate sektoriga. Patendiametile esitatud tõendusmaterjalidest nähtuvalt on taotleja otsesest ärisuhetes väga suure osaga asjaomasesse ärisektoris kuuluvatest tootjatest ning sedalaadi tooteid edasi müüvatest ettevõtetest (näiteks: AS Kalev, Tallinna Külmoone AS, Saku Õlletehas, Tartu Õlletehas, AS Onistar, AS Ösel Foods, AS Salvest, AS Liviko, Marmiton AS, Viru Joogid AS jne). Lisaks teavad taotleja kaubamärki kaheldamatult ka kliendid, kes ostavad taotleja tooteid edasimüüjatelt.

Kõigele eeltoodule tuginedes palub Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG tööstusomandi apellatsioonikomisjonil tunnistada kaubamärgi **Silesia** üldtuntust Eesti toiduainetööstuse sektoris.

Kooskõlas nii täna kehtivas KaMS § 9 lg 2, kui ka kaubamärgitaotluse esitamise ajahetkel kehtinud KaMS § 7 lg 2 sätestatuga ei kohaldata taotluse esitamise kuupäevaks üldtuntud kaubamärgi puhul sama paragrahvi lg 1 punktides 2–4 sätestatud, so ei kohaldata ka taotluse esitamise ajal kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 3 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alust, millele on Patendiamet oma vaidlustatud otsuses tuginenud. Seega on Patendiameti vaidlustatud otsus vastuolus nii otsuse tegemise ajal kehtinud, kui ka täna kehtiva kaubamärgiõigusega.

Ka WIPO juhendmaterjali kohaselt võib geograafilist nimetust registreerida kaubamärgina, kui seda seostatakse läbi pikaajalise ja intensiivse kasutamise kindla ettevõttega. Nagu oleme juba viidanud, tunnustab ka Patendiamet ise taotleja laialdast äritegevust Eestis.

2. Kaubamärk **Silesia** ei näita tähistatavate toodete olulisi omadusi. Euroopa Kohus on kohtuasjades 'EuroHealth' ning 'EUROPREMIUM' väljendanud seisukohta, et hinnangu kaubamärgi kirjeldavusele saab anda vaid taotletavate kaupade või teenuste suhtes. Euroopa Kohtu seisukoha kohaselt saab tähist pidada kirjeldavaks vaid juhul, kui see annab asjaomasele tarbijate sektorile tähistatavate kaupade ja teenuste kohta piisavalt otseselt ja konkreetselt informatsiooni, mida nimetatud tarbijate sektor tajuks koheselt ja ilma edasiste kaalutlusteta kauba või teenuse mõnda omadust näitavana või vastavat kaubakategooriat kirjeldavana. Euroopa Kohus on oma otsuses BABY-DRY väljendanud ka seisukohta, et Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse nr 40/94 art-s 7 (1) (c) sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus [analoogne kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 3 sõnastusega] esineb vaid tähiste puhul, mis võivad asjaomases tarbijate sektoris normaalse kasutamise juures viidata kas otseselt või kaudselt taotletavate kaupade mõnele olulisele omadusele, so kaubamärk **Silesia** on viidatud seadusesätte mõistes kirjeldav vaid juhul, kui see annab toiduainetööstuse mõistlikult informeeritud ja tähelepanelikule professionaalile informatsiooni kaupade või teenuste mõne sellise omaduse osas, mis mõjutab toodete ostuotsustust. Kaubamärki **Silesia** soovitakse registreerida toiduainete tööstustes kasutatavate toiduvärvide, toidu essentside, toidu ekstraktide ja muude nimetatud tööstusharus kasutatavate toodete tähistamiseks. Taotletava kaubamärgi asjaomase tarbijate sektori moodustavad Eesti toiduainetööstustega seotud professionaalid. Patendiamet ei ole vaidlustatud otsuses, pärast seisukohavõttu, et sõna **Silesia** võib viidata geograafilisele piirkonnale, põhjendanud miks peaks asjaomane toiduainetööstuses töötav, mõistlikult informeeritud ja tähelepanelik professionaal ostuotsust langetades oluliseks pidama eelnimetatud kaupade geograafilist päritolu, so Patendiamet ei ole selgitanud, millised toiduainete tööstuses kasutatavate toiduvärvide, toidu essentside, toidu ekstraktide jne olulised omadused võiksid tuleneda konkreetsest geograafilisest piirkonnast. Sellega on Patendiamet jätnud selgitamata, milliseid koheseid ja kaheldamatuid järeldusi võiksid tarbijad, nähes taotletavat kaubamärki, tähistatud kaupade omaduste osas teha. Nimetatud selgituste olulisust on rõhutanud ka Euroopa Kohus oma otsuses 'EUROPREMIUM'. Toodust nähtuvalt on Patendiamet oma vaidlustatud otsuses jätnud põhjendamata järelduse sellest, et kaubamärk **Silesia** näitab taotletavate kaupade omadusi. Taotlejale ei ole teada ja ka Patendiameti vaidlustatud otsusest ei nähtu, et geograafiline piirkond Sileesia oleks tuntud kui maitseainete valmistamise või maitsetaimede kasvatamise piirkond. Kuna tähistatavate kaupade olulised omadused ei sõltu geograafilisest piirkonnast, ei eksita ka võimalik viide geograafilisele piirkonnale tarbijaid.

Lisaks sellele on taotletavat kaubamärki **Silesia** tarbijate sihtgruppi moodustavas tööstussektoris juba laiaulatuslikult kasutatud, tähis on saavutanud üldtuntuse ning see langeb kokku kaubamärgitaotleja ärinimega. Seetõttu on äärmiselt ebatõenäoline, et toiduainetööstuse professionaalid võiksid taotletavat kaubamärki üldse seostada selle geograafilise tähendusega.

Patendiamet on ka ise oma 20.01.2005. a seisukohas väitnud, et taotletavaid toiduainetööstuse valdkonnaga seonduvaid tooteid on võimalik toota praktiliselt igas kohas. Nimetatut kinnitab omakorda ka fakt, et taotleja toodabki oma samaliigilisi tooteid üle kogu maailma. Seega ei näita taotletava kaubamärgi **Silesia** võimalik geograafiline tähendus Eesti toiduainetööstuste jaoks ostuotsustuse tegemisel tähistatavate kaupade olulisi omadusi KaMS § 7 lg 1 p 3 sätestatu mõistes.

3. Kaubamärk **Silesia** on registreeritud mitmes riigis. Asjaolu, et sõna **Silesia** ei ole taotletavate kaupade suhtes geograafilist päritolu näitav, kinnitab ka kaubamärgi **Silesia** kaitsmise rahvusvaheline praktika. Taotletav kaubamärk **Silesia** on WIPO rahvusvahelise registri andmetel registreeritud enamikus taotletud riikides, sealhulgas nii Saksamaal (kus

asub ka vastandatav geograafiline piirkond Sileesia), Norras, Inglismaal kui ka Gruusias. Vaatamata sellele, et Eesti Patendiamet ei ole seotud välisriikide patendiametite otsustega, näitavad need siiski üksmeelset seisukohta kaubamärgi registreeritavuse osas. Ka Euroopa Kohus on oma 12.02.2004. a otsuses nr C-218/01 HENKEL väljendanud seisukohta, et kaubamärgiekspertiisi läbiviiv institutsioon, so Patendiamet, võib muude asjas tähtsust omavate asjaolude kõrval võtta täiendava, kaubamärgi eristusvõimet tõendava asjaoluna arvesse ka teiste liikmesriikide vastavat praktikat identse kaubamärgi registreerimise osas. Ei ole põhjust arvata, et Eesti asjaomase tööstussektori professionaalid teaksid geograafilist piirkonda Sileesia paremini kui professionaalid analoogsetes tööstussektorites teistes taotletud riikides.

Arvestades asjaolu, et kaubamärk **Silesia** on registreeritud ka kaubamärgitaotleja päritoluriigis Saksamaal, oleme viidanud ka Pariisi konventsiooni art 6 *quinquies* A (1) sätestatud *telle quelle* printsiibile, mille kohaselt tuleb teistes liidu liikmesriikides kaitsta iga kaubamärki, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, niisugusena, nagu ta on. Üllatav on, et Patendiamet nimetatud, Pariisi konventsioonis sätestatud printsiibiga ei nõustu. Vaadeldav printsiip moodustab Eesti tänase õigussüsteemi ühe osa ning sellest võib Pariisi konventsiooni art 6 *quinquies* B kohaselt kõrvale kalduda vaid juhul, kui tähisel puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, päritolukoha või valmistusaja märkimiseks või mis on saanud üldkasutatavaks igapäevases keeles või ausates ja püsivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse. Kuna kaubamärk **Silesia** on Eesti vastavas tööstussektoris üldtuntud ja seega tugeva eristusvõimega, ei esine taotletava kaubamärgi puhul Pariisi konventsiooni art 6 *quinquies* B sätestatud erandeid. Tähis **Silesia** ei ole taotletavate kaupade osas, Eesti toiduainetööstuse sektoris, ilma täiendavate selgitusteta kaubanduskäibes toodete päritolukoha märkimiseks kasutatav ega näita ka tähistatavate kaupade olulisi, mõistlikult informeeritud ning tähelepanelike professionaalide ostuotsuseid mõjutavaid omadusi. Seega ei kirjelda kaubamärk **Silesia** taotletavate kaupade omadusi ning käesolevas asjas *telle quelle* printsiibi kohaldamata jätmine on põhjendamatu.

Kokkuvõtvalt, arvestades muuhulgas kaubamärgi **Silesia** üldtuntust asjaomases tööstussektoris, samuti asjaolu, et nimi Sileesia geograafilise piirkonna tähistusena ei ole Eestis hästi tuntud ning ka seda, et Patendiamet ei ole oma vaidlustatud otsuses selgitanud, milliseid taotletavate kaupade omadusi võiks üks või teine kaubamärk **Silesia** võimalikest tähendustest tarbijatele koheselt ja ilma kahtlusteta näidata, on selge, et kaubamärk **Silesia** osas puudub Patendiameti poolt viidatud KaMS § 7 lg 1 p 3 sätestatud kaubamärgile õiguskaitse andmist välistav asjaolu. Nii on Patendiamet vaidlustatud otsuse tegemisel rakendanud ebaõigesti kaubamärgiseaduse norme ning teinud kaubamärk **Silesia** osas kaubamärgiseadusega vastuollu sattuva otsuse.

Toodule tuginedes jääb Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG käesolevaga oma 19.01.2004. a kaebuses esitatud nõuete juurde.

24.10.2005. a esitas Patendiamet lõpliku seisukoha kaebuse nr 744 kohta.. Patendiamet leiab, et Patendiameti otsus on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet 19.01.2005 a seisukohaga on esitanud täiendavad põhjendatud seisukohad viidatud tähise **Silesia** registreerimisest keeldumise küsimuses ning jääb seal esitatu juurde. Patendiamet leiab, et sõna **Silesia** (inglise keeles, eesti keeles Sileesia) on kaupade geograafilist päritolu näitav tähis. Samuti on sõna **Silesia** eestikeelse sõnaga **Sileesia** võrreldes kaupade geograafilist päritolu näitav tähis, mida pole oluliselt muudetud. Patendiamet toetub sellise väite esitamisel mitmele teatmeteosele, samuti Internetis leiduvatele andmetele nt nagu Eesti Entsüklopeedia 8. köide ning P.Pälli teatmeteos Maailma kohanimed jne.

Kaebuse esitaja ei ole oma 22.09.2005. a lõplikus seisukohas toonud uusi sisulisi argumente võrreldes kaebuses esitatuga, mistõttu Patendiamet jääb esialgsetele seisukohtadele.

Selgitusena märgib Patendiamet, et kaubamärk **Silesia** ei ole otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgiseaduse mõttes käsitletav kui üldtuntud kaubamärk.

Kaebuse esitaja on oma lõplikes seisukohtades läbivalt viidanud ja oma käsitluse aluseks võtnud 1. mail 2005. a jõustunud uue KaMS ja seal sisalduva § 7 lg 3, mille kohaselt tuleb üldtuntuse hindamisel arvestada seal loetletud erinevate teguritega, millede järgimise tulemusel saaks lugeda ka kaubamärgi **Silesia** asjaomases tarbijate sektoris üldtuntuks. Patendiamet leiab, et ei ole õige ega põhjendatud viidata käesoleval hetkel kehtivale seadusele. Rõhutame, et kaebaja poolt viidatud käesoleval hetkel kehtiva KaMS § 7 lg 3 sätestatu ei esinenud ei identses ega sarnases sõnastuses otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgiseaduses. Patendiameti otsuse sisustamisel sai olla aluseks üksnes sel ajal kehtinud KaMS § 7 lg 2 ja sama paragrahvi kohaldamisel väljakujunenud praktika ja põhimõtted. Seoses eeltooduga ei ole õige kaebaja käsitlus, mille läbi ta leiab, et kaubamärk **Silesia** on asjaomases tarbijate sihtgrupis üldtuntud. Tulenevalt KaMS § 7 lg 2 järeldub üheselt, et kaubamärk peab olema muutunud üldtuntuks kogu Eesti Vabariigi territooriumil. Antud juhul on Patendiamet ka oma otsuses selgelt väljendanud, et ehkki meile esitatud dokumendid võivad tõendada äriettevõtte Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG laialdast äritegevust Eestis, ei ole nende abil võimalik lugeda tõendatuks sõnalise kaubamärgi Silesia üldtuntus Eesti Vabariigis KaMS § 7 lg 2 mõistes.

1. Patendiamet on oma otsuses põhjendanud, millisel viisil on registreerimiseks esitatud kaubamärk kirjeldav. Otsuse kohaselt: “Sõna **Silesia** on kaupade geograafilist päritolu näitav tähis.” Eelnevalt esitatud selgitus on vastavuses Patendiameti otsuses viidatud KaMS paragrahvides sisalduvate keeldumisalustega. Antud juhul sätestab KaMS § 7 lg 1 p 3, et õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes kauba ja/või teenuse geograafilist päritolu näitavast tähisest. Ei ole juttu eraldiseisvast keeldumise alusest kui kauba omadust näitavast tähisest, mistõttu Patendiamet ei pidanud ega pea ka vajalikuks otsuses selgitada täiendavalt, milliseid taotletavate kaupade omadusi näitab tähis **Silesia**.
2. Patendiamet ei pea õigeks oma kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise otsuse kujundamisel lähtuda üksnes ja ainult teiste riikide registreerimisotsustest, mistõttu kaebaja viide tähise **Silesia** registreerimisotsustele Saksamaal, Austrias, Ameerika Ühendriikides ei ole sedavõrd olulise tähtsusega. Eelesitatud põhimõtet, mida Patendiamet on väljendanud ka oma 19.01.2005. a seisukohas, on kinnitanud ka Euroopa Kohus oma otsuses C-218/01 punktis 62 ja lõppjäreldustes. Otsuse kohaselt fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele võib arvestada ka mõni teine liikmesriigi pädev ametiasutus, seda siis koos kõikide muude asjaoludega, mida selles

asutuses kaubamärgi eristusvõime määra hindamiselt arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur. Patendiamet leiab, et Patendiameti 17.11.2003. a kaubamärgi **Silesia** registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200103741 klassides 2, 3, 5, 29, 30, 32, 33 on seaduslik ja põhjendatud. Lähtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 lg 1 p 3 palub Patendiamet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjonil jätta kaebus rahuldamata.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et Patendiameti otsus on põhjendatud ning vaidlustusavaldust ei saa rahuldada.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile **Silesia** õiguskaitse mitteandmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS (edaspidi vana KaMS) § 7 lg 1 p 3, § 7 lg 2 ja § 7 lg 3.

Vana KaMS § 7 lg 1 p 3 alusel ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade geograafilist päritolu näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Vana KaMS § 7 lg 3 kohaselt § 7 lg 1 p 3 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Apellatsioonikomisjon ei pea võimalikuks kasutada WIPO nn juhendmaterjali “*Introduction to Trademark Law and Practice*”. Selle raamatu näol ei ole tegemist kohustusliku juhendmaterjaliga, vaid õpikuga ning see õpik ei ole kasutatav kehtiva õiguse allikana. Seejuures märgib komisjon, et WIPO õpikus toodud põhimõtteid on kaebaja käsitlenud meelevaldselt. Sisuliselt on õige Patendiameti vastuväide: „*WIPO juhendis esitatu ja vaidlustusavalduse esitaja meelevaldne tõlgendus on sisuliselt kaks täiesti erinevat käsitlust. WIPO juhendis sisaldub reegel, et kaubamärgina on võimalised funktsioneerima sellised tähised, mis viitavad teatud asukohale, mille puhul keegi ei arva, et vastavad tooted on seal toodetud, erinevalt kaebuse esitaja käsitlusest, mille kohaselt peab Silesia olema kohalike tarbijate hulgas tuntud maitseainete valmistajana või kasvatamise piirkonnana. Seonduvalt WIPO juhendis esitatuga ei pea kohanimi Silesia olema tuntud maitseainete valmistamise või maitsetaimede kasvatamise piirkonnana, sest kaubamärgi registreerimise taotluses loetletud toiduainetööstuse valdkonnaga seonduvaid tooteid on võimalik toota praktiliselt igas kohas, sealhulgas Sileesias*”

Apellatsioonikomisjon nõustub Patendiameti väidetega, et registreerimiseks esitatud tähis **Silesia** (eesti keeles *Sileesia*) on otseselt kaupade geograafilist päritolu näitav tähis, mida pole oluliselt muudetud. Eesti Entsüklopeedia 8. köite artiklist *Sileesia* võib lugeda, et tegemist on piirkonnaga Kesk-Euroopas Odra ülemjooksul Sudeetidest põhjas ja hõlmab alasid Poolas, Tšehhis ja Saksamaal. Ka Eesti tarbijale kättesaadavas P. Pälli teatmeteos “Maailma kohanimed” on *Sileesia* kohanimena ära toodud. Samuti Internetist selgub, et sõna SILESIA on kasutusel geograafilise kohanimetusena. Seega on tegemist geograafilise nimetusega. Kuigi eestikeelne *Sileesia* erineb taotleja poolt esitatud märgist **Silesia** ühe

tähe võrra, on hääldus eesti keeles nende kahe märgi puhul identne ja ei takista Eesti tarbijal tähisest arusaamist ning seostamist konkreetse geograafilise piirkonnaga.

Apellatsioonikomisjon jagab Patendiameti seisukohta ka selles osas, et antud asjas ei saa rakendada taotleja viidatud Pariisi konventsiooni art 6 *quinquies* sätestatud *telle quelle* printsiipi. Pariisi konventsiooni art 6 *quinquies* punkti B.2 kohaselt võib päritoluriigis registreeritud kaubamärgi registreerimise tagasi lükata või kehtetuks tunnistada mh järgmistel juhtudel: kui märgil puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, päritolukoha või valmistusaja märkimiseks. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et tähisel **Silesia** puuduvad täielikult eristustunnused ja samuti võib nimetatud tähis olla kaubanduskäibes toodete päritolukoha märkimiseks. Igal ettevõtjal peab jääma võrdne õigus märgistada kaupu geograafilise tähisega (antud juhul Silesia) andmaks kaupade päritolu kohta informatsiooni.

Seega tuleb lugeda Patendiameti otsus kaubamärgi **Silesia** registreerimisest keeldumise kohta vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja § 7 lg 3 kohaselt igati põhjendatuks.

Kaubamärgitaotleja rõhutab, et kaubamärk **Silesia** on registreeritud mitmetes riikides, sh ka taotleja päritoluriigis Saksamaal (vt lisa 2 ja 4). Apellatsioonikomisjon nõustub Patendiameti väitega, et teiste riikide otsused ja seisukohad ei ole Patendiametile kohustuslikuks järgimiseks ega legaalseks aluseks registreerimisotsuste tegemisel. Kaubamärgile õiguskaitse andmine toimub konkreetsetes õigusruumis ja arvestades konkreetse riigi seadusi ning konkreetseid asjaolusid. Eestis teostatav kaubamärgiekspertsis saab tugineda üksnes Eesti Vabariigi kaubamärgiseadusele.

Vana KaMS § 7 lg 2 kohaselt § 7 lg 1 p 3 ei kohaldata, kui tõendatakse, et kaubamärk on kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäevaks kasutamise tulemusena muutunud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6 *bis* tähenduses Eesti Vabariigis üldtuntuks.

Üldtuntuse tõendamiseks esitas taotleja Patendiametile 2 väljaspool Eestit kasutatud kaubamarkeeringut ning 3 kommivabrik Kalevile esitatud arvet (lisa 5), millele on kantud sõna **Silesia** koos kahe värvilise tilgakujutisega. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et nimetatud materjalid ei ole piisavad sõnalise tähise **Silesia** üldtuntuse tõestamiseks Eesti Vabariigis klassi 2, 3, 5, 29, 30, 32 ja 33 kuuluvate kaupade osas.

Rahvusvahelise registratsiooni omanik lisas 03.09.2003. a kaubamärgitaotluse nr R200101651 juurde täiendavaid tõendusmaterjale koos firma Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG esindaja kaaskirjaga, mis koosnevad 336 tellimuse kinnitusest, 336 arvest ning 205 pakkumisest ja mis taotleja hinnangul peaksid tõendama kaubamärgi **Silesia** laialdast kasutamist Eesti Vabariigis. Seejuures on kaebuse esitaja oma lõplikes seisukohtades viidanud ja oma käsitluse aluseks võtnud 01.05.2005. a jõustunud uue KaMS sisalduva § 7 lg 3, mille kohaselt tuleb üldtuntuse hindamisel arvestada seal loetletud erinevate teguritega (vt kaebuse esitaja lõplikud seisukohad punktis 1 esitatud alapunktid 1–4), mille järgimise tulemusel saaks lugeda ka kaubamärgi **Silesia** vastavas tarbijate sektoris üldtuntuks.

Eeltoodud dokumentidest järeldub, et registreeringu omanikul on äripartnereid mitmete Eesti suurettevõtete seas, nagu AS KALEV, Tallina Piimatööstuse AS, Tallinna Külmoone AS, Saku Õlletehas jpt. Kusjuures enamik tellimusi ja arveid on seejuures seotud ettevõttega AS MALMOND, mis on maitseainete hulгимүүгиле spetsialiseerunud ettevõtte. Nendele tellimustele on kantud mitmesuguseid numbrilisi koode ning kaubanimetusi inglise keeles, kusjuures ühelegi tellimuse kinnitusele ei ole kantud sõnalist

kaubamärki **Silesia**. Arved aga kujutavad pikki nimekirju firmanimedest koos kaubahulga ning hindadega ja ühelegi arvele ei ole kantud sõnalist tähist **Silesia**. Pakkumistel on esitatud koodide read koos hindadega, aga ühelgi leheküljel ei leidu sõnalist tähist **Silesia**, mistõttu puudub tõendus, et vastavad dokumendid on seotud just kaubamärgi **Silesia** turustamisega Eestis. Sellest järeldeb apellatsioonikomisjon, et nende tõendite abil ei ole võimalik lugeda tõendatuks sõnalise kaubamärgi **Silesia** üldtuntus Eesti Vabariigis vana KaMS § 7 lg 2 mõistes. Samuti leiab apellatsioonikomisjon, et ei ole õige viidata käesoleval hetkel kehtivale seadusele, kuna käesoleval hetkel kehtiva KaMS § 7 lg 3 sätestatu ei esinenud ei identses ega sarnases sõnastuses otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgiseaduses. Apellatsioonikomisjoni hinnangul sai Patendiamet otsuse tegemisel võtta aluseks üksnes sel ajal kehtinud vana KaMS § 7 lg 2 ja sama paragrahvi kohaldamisel väljakujunenud praktika ja põhimõtted. Seoses eeltooduga ei ole õige ega ka tõendatud kaebaja käsitus, mille läbi ta leiab, et kaubamärk **Silesia** on vastavas tarbijate sihtgrupis üldtuntud. Tulenevalt vana KaMS § 7 lg 2 järeldeb üheselt, et kaubamärk peab olema muutunud üldtuntuks kogu Eesti Vabariigi territooriumil.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS § 61, vana KaMS § 7 lg 1 p 3, § 7 lg 2 ja § 7 lg 3 ning uue KaMS § 41 lg 1 ja lg 3 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta välismaise juriidilise isiku Silesia Gerhard Hanke GmbH & Co KG kaebus Patendiameti 17.11.2003. a otsuse nr 7/R200103741 tühistamises kaubamärgi Silesia (rahvusv reg nr R447162) registreerimisest keeldumise kohta klassides 2, 3, 5, 29, 30, 32 ja 33 kohta rahuldamata.

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

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

Allkirjad:

R. Laaneots

K. Tults

E. Sassian