

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 797-o**

Tallinnas, 27. septembril 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ning Priit Lello vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus kaebuse Patendiameti 26.05.2004 otsuse peale registreerida kombineeritud kaubamärk "Viru juust+kuju" (taotlus M200300311) piiranguga.

**Asjaolud ja menetluse käik**

26.07.2004 esitas OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus (edaspidi kaebaja) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 26.05.2004 otsuse kombineeritud kaubamärgi "Viru juust + kuju" (taotlus M200300311) piiranguga registreerimiseks vaidlustamiseks. Patendiameti otsuse kohaselt ei anna kaubamärgi registreerimine ainuõigust sõnakombinatsiooni "Viru juust" kasutamiseks kaubaklassis 29 (juust, sh sulatatud juust; piimatooted; kohupiim, sh kodujuust; tofu (sojakohupiim)).

Kaebaja leiab, et Patendiamet oleks pidanud kaubamärgi registreerima nimetatud piiranguta viisil, kus kaubamärk ei annaks klassis 29 ainuõigust sõnade "Viru" ja "juust" eraldi kasutamiseks.

Kaebaja põhjendab oma seisukohta järgmiselt. Patendiamet ei ole otsuses põhjendanud kaubamärgi registreerimist klassis 29 piiranguga, ega viidanud ühelegi seadusele, mille alusel mittekaitstav osa on määratud sõnakombinatsioonina. Samuti ei ole Patendiamet põhjendanud, miks ei ole nõustatud kaebaja (taotleja) nõustumusega registreerida kaubamärk klassis 29 piiranguga, kus registreerimine ei annaks ainuõigust sõnade "Viru" ja "juust" eraldi kasutamiseks. Kaebaja oli viidanud kirjavahetuses registreeringutele Patendiameti praktikas 28797, 27325, 21556, 16913, 23602; Patendiamet ei kommenteerinud otsuses, miks kaebaja kaubamärki on koheldud erinevalt kui loetletud varem registreeritud kaubamärke.

Kaebaja märkis ühtlasi, et Patendiameti otsuses sisalduv argument, nagu viitaks sõna "Viru" kaupade geograafilisele päritolule (Viru maakonnast pärit), on eksitav, kuna Viru maakond on olematu. Kaebaja hinnangul võib sõna "Viru" seostada teatud geograafilise alaga (tinglikult kogu Põhja-Eesti), kuid seda mitte ranges tähenduses; eelkõige võib sõna "Viru" seostada Eestimaise päritoluga.

Kaebaja palus komisjonil tühistada Patendiameti 26.05.2004 otsus kaubamärgi "Viru juust+kuju" registreerimisest piiranguga, mille kohaselt registreerimine ei anna ainuõigust sõnakombinatsiooni "Viru juust" kasutamiseks klassis 29 ja saata taotlus antud osas täiendavaks menetlemiseks, arvestades komisjoni poolt tuvastatavate seisukohtadega. Kaebusele oli lisatud kaevatava otsuse ärakiri, riigilõivu tasumist tõendav dokument ja kaebuse koopia.

Kaebusele lisatud Patendiameti kaevatud otsusest selgub, et 03.03.2003 esitatud taotluse M200300311 kohta on 26.05.2004 tehtud registreerimise otsus nr 7/M200300311, mille kohaselt on registreeritud kombineeritud kaubamärk "Viru juust+kuju" (värvide loetelu – kollane, helekollane, roheline, valge), määrates mittekaitstava osa järgmiselt: "kaubamärgi

---

Aadress:  
Harju 11  
15072

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

Faks:  
6 313 660

registreerimine ei anna ainuõigust sõna VIRU kaustamiseks klassis 16 ning sõnakombinatsiooni VIRU JUUST kasutamiseks klassis 29." Klassi 16 osas tehtud piirangu osas vaidlust ei ole. Patendiamet on viidanud otsuses KaMS § 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 3, märkides, et kaubamärgi koosseisus olev sõnakombinatsioon VIRU JUUST on klassis 29 kaupade liiki ja geograafilist päritolu näitav. Seoses sellega oli Patendiamet kirjavahetuses kaebajaga (taotlejaga) palunud määrata nimetatud tähis vastavas klassis mittekaitstavaks. Kaebaja (taotleja) ei nõustunud mittekaitstava osa määramisega klassis 29 ning leidis, et selles klassis tuleks määrata mittekaitstavaks üksnes sõna "juust". Patendiametile jäi ebaselgeks, miks ei nõustutud sõna VIRU mittekaitstavaks määramisega klassis 29, kuigi sellega nõustuti klassis 16. Kui on tegemist geograafilist päritolu näitava sõnaga, siis määratakse see mittekaitstavaks kõigis klassides, st. KaMS ei tee selles osas vahet. Taotleja oli ka viidanud kaubamärgi kujunduslikule osale, mis Patendiameti hinnangul ei muuda seda vähem kirjeldavaks tähiseks, vähem geograafilist päritolu või kaupade liiki näitavaks. Eeltoodut arvestades võttis Patendiamet vastu otsuse piiranguga.

Komisjon võttis kaebuse nr 797 all menetlusse 09.08.2004; eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

09.11.2004 esitas Patendiamet oma seisukoha kaebuse osas. Patendiamet leiab endiselt, et tulenevalt juba otsuses viidatud KaMS sätetest sõnakombinatsioon "Viru juust" näitab klassis 29 kaupade liiki ja geograafilist päritolu ja tuleb seega määrata mittekaitstavaks osaks. Kaebusele vastates leiab Patendiamet, et otsuses on põhjendatud, et kaubamärgi koosseisus olev sõnakombinatsioon "Viru juust" tuleb määrata mittekaitstavaks, sest on klassis 29 KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes kaupade liiki ja geograafilist päritolu näitav tähis. KaMS ei sisaldu otsesest alust, milliste konkreetsete tingimuste esinemise korral tuleb määrata mittekaitstav osa sõnakombinatsioonina, kuid antud põhimõte on kooskõlas KaMS üldise mõtte ja eesmärgiga, milleks on, et kirjeldavad tähised peavad jääma vabalt kasutatavaks. Sõnade kombinatsioon, mille sõnad eraldi on mittekaitstavad, on kaubamärgina registreeritavad vaid juhul, kui kahe kirjeldava tähise liitmisel tekib uudse tähendusega mõiste. Sõnakombinatsioon "Viru juust" ei moodusta uue tähendusega mõistet, vaid jääb üksnes kauba päritolu ja liiki näitavaks tähiseks. Patendiameti praktika kohaselt määratakse kaubamärgi koosseisus kaupu ja teenuseid kirjeldavad tähised tervikuna kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Patendiamet märgib kaebaja väite kohta, et pole põhjendatud sõnade "Viru" ja "juust" eraldi mittekaitstavaks määramisega nõustumist, et nii otsuses kui varasemas kirjavahetuses on Patendiamet esitanud seisukoha, mille kohaselt sõnakombinatsioon "Viru juust" tuleb määrata mittekaitstavaks. Lähtudes Patendiameti praktikast ei ole võimalik anda tähisele "Viru juust" klassis 29 õiguskaitset kaebaja soovitud kujul (st sõnad määratakse mittekaitstavateks osadeks eraldi).

Patendiamet ei pea kaebaja viiteid Patendiameti varasemale praktikale asjakohaseks, sest iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Vaidlusalune kaubamärk ja kaebaja poolt viidatud varem registreeritud kaubamärgid ei ole sarnased. Patendiamet viitab seejuures komisjoni otsusele nr 577 ("Säästu"), kus on leitud, et tähise "Säästu" registreerimisest keeldumine ei ole vastuolus Patendiameti senise praktikaga analoogsetes olukordades ega ole rikutud võrdse kohtlemise, õiguskindluse ja õiguspärase ootuse printsiipe. Iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooniga ja asjaoludega, mis võivad olla määravad.

Kaebaja väite kohta, nagu ei oleks "Viru" kaupade geograafilist päritolu näitav tähis, vastab Patendiamet viitega Euroopa Kohus otsusele C-108/97, C-109/07 (Windsurfing Chiemsee), kus on leitud, et geograafilise nime puhul tuleb arvestada, kas on mõistlik eeldada, et tarbijate jaoks võib see nimetus näidata nende toodete päritolu, seejuures tuleb arvestada koha tuntuust ja omadusi; Patendiameti hinnangul on Virumaa lühend Viru maakonnast (viide Eesti Entsüklopeedia artiklile – "haldusüksus Kirde-Eestis, mis jaguneb tänapäeval Ida- ja Lääne V-ks") ja Eesti tarbija jaoks näitab reaalses turusituatsioonis kaupade geograafilist päritolu.

Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja esitas 24.01.2005 kirjaliku seisukoha Patendiameti vastuse kohta. Kaebaja väitel Patendiamet möönab oma vastuses, et KaMS ei sisalda aluseid, mille esinemisel tuleb määrata mittekaitstav osa sõnakombinatsioonina; seega ei põhine kaevatav otsus õiguslikul alusel. KaMS § 9 lg 1 p 3 ja lg 3 saab antud juhul järgida nii, et kaubamärk ei anna ainuõigust sõnade "viru" ja "juust" eraldi kasutamiseks (nagu kaebaja on nõustunud). Määrates sõnad mittekaitstavaks eraldi, täidetakse eesmärk, et kirjeldavad tähised peavad jääma vabalt kasutatavateks. Kaebaja juhib tähelepanu, et Patendiamet ei ole põhjendanud, kas KaMS viidatud sätete sellisel viisil järgimisel jääks nimetatud eesmärk täitmata, ning kui, siis milles see võiks väljenduda. Kaebaja väidab ka, et vastuses nimetatud "uudse mõiste tekkimise" kategooria ei haaku Patendiameti poolt osundatud KaMS eesmärgiga, mille kohaselt kirjeldavad tähised peavad jääma vabalt kasutatavaks.

Kaebaja märgib ühtlasi, et Patendiamet on põhjendamatult ja seaduseväliselt kitsendanud kaubamärgi seaduskaitse ulatust, tuues seejuures otsuse põhjenduseks mitte seadusliku aluse, vaid subjektiivse nägemuse seaduse mõttest ja eesmärgist. Selline kitsendus on vastuolus PS § 32 (omandi kaitse), kuivõrd nii ettevõtte kaubamärki kui selle taotlust saab pidada ettevõtte omandiks. KaMS rajatud kitsendustest tuleb rangelt lähtuda; Patendiameti poolne tõlgendus, mille kohaselt saab KaMS sätteid kohaldada lähtuvalt KaMS sisust ja mõttest taotleja õigusi ahendavalt ja kaubamärgi õiguskaitset kitsendavalt, on vastuolus PS § 32 sisu ja mõttega, kuivõrd on tegu seadusevälise kitsendusega. Kaebaja hinnangul on võimalik KaMS vastavaid sätteid kohaldada ka õiguste seadusvälise ahendamiseta – juhul, kui sõnad "viru" ja "juust" määratakse mittekaitstavaks eraldi.

Kaebaja hinnangul puudub ka seaduslik põhjendus tugineda vastuses osundatud Euroopa Kohtu lahendile. Samuti, selle osundusega ei haaku kuidagi Patendiameti argumentatsioon viite juures komisjoni otsusele 577. Kuna nimetatud otsus ei ole avalik, oleks see tulnud esitada; viidatud lahendeid esitamata jäävad vastuse argumendid kontekstiväliseks. Seisukohale on lisatud väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasi registreeringute kohta, mida kaebuses oli viidatud (16913 Viru valge+kuju, 21556 Viru valge+kuju, 23602 Viru kange+kuju, 27325 Viru joogid+kuju, 28797 Bar-mix siirup Viru joogid+kuju).

Komisjon tegi 04.03.2005 menetlusosalistele ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 08.04.2005.

Kaebaja oma lõplikus seisukohas 04.04.2005 jäi kaebuses ja hiljem esitatud seisukohtade juurde ja palus kaebus rahuldada.

Patendiamet oma lõplikus seisukohas 07.04.2005 jäi selle juurde, et kaevatud otsus on seaduslik ja põhjendatud. KaMS üldise mõtte ja eesmärgi kohaselt ei ole võimalik registreerida tähist kaebaja poolt soovitud kujul, kus kaubamärk ei annaks ainuõigust sõnade Viru ja juust eraldi kasutamiseks. Otsus on kooskõlas KaMS üldise mõtte ja

Patendiameti väljakujunenud praktikaga, mis on kinnitamist leidnud ka Euroopa õigusruumis. Selle kinnituseks viidatakse Euroopa Kohtu lahendeile C-191/01 P, C-108/97 - C-109/97 § 25, C-53/01 § 73, C265/00 § 35 ja 55.

Märgitakse, et kirjeldava tähise registreerimisel kaob kaubamärgi mõte eristada ühe isiku kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest; kui kaubamärgil ei ole ühtegi eristavat osa, ei saa tarbija infot kauba päritolu kohta ega suuda eristada eri ettevõtjate samaliigilisi tooteid (viited C-349/95, C-39/97).

Sõnade kombinatsioon "Viru juust" ei moodusta uue tähendusega mõistet, vaid jääb üksnes kauba päritolu ja liiki näitavaks tähiseks, mis peab olema vaba kasutada kõigile antud valdkonna ettevõtjatele. Kuna uue tähendusega mõistet mittekaitstavatest sõnadest ei moodustu, ei ole sõnakombinatsioon kaitstav ega kaubamärgina registreeritav. Selle seisukoha toetuseks viidatakse Euroopa Kohtu lahendit C-265/00, millest nähtuvalt esitatud põhimõte uudissõnade kohta ei ole üksnes Patendiameti subjektiivne nägemus.

Kaebaja viitega PS §-le 32 Patendiamet nõustub, kuid leiab, et KaMS-s sisalduvad PS § 32 lõigus 2 viidatud piirangud omandi valdamisele, kasutamisele ja käsutamisele konkreetse sätte näol või teatud sätete koosmõjust tingituna. Antud juhul on Patendiamet lähtunud seaduse üldisest mõttest, milleks on, et kirjeldavad tähised (sh sõnaühendid) peavad jääma vabaks kasutada. See tuleneb KaMS § 9 lg 3 sõnastusest, kus kasutatud sõna "tähis" on laiemalt käsitletav kui "sõna". Tähis võib koosneda ühest sõnast või sõnade kombinatsioonist. Antud juhul on kombinatsioon "Viru juust" ühtse tervikuna käsitletav tähis, mis näitab kauba geograafilist päritolu ja liiki. Kui kaebaja leiab, et tema põhiseaduslikke õigusi on piiratud, on võimalik pöörduda kohtusse, kusjuures PS § 15 kohaselt võib nõuda kohtus mis tahes seaduse põhiseaduse vastaseks tunnistamist.

Patendiameti varasem viide Euroopa Kohtu lahendile on asjakohane, kuna selles on antud määruse nr 40/94 artikkel 7(1)(c) tõlgendus, millel on üldine ja liikmesriikidele kohustuslik iseloom. Analoogiline nimetatud määruse sättega on direktiivi nr 89/104 artikkel 3(1)(c), mis on aluseks KaMS § 9 lg 1 punktile 3. Euroopa Liidu õigusaktid on Eesti Vabariigile kohustuslikud. Samuti, Euroopa Kohtu poolt antud määruste ja direktiivide tõlgendused on kohustuslikud erinevalt komisjoni otsustest, mis on üldjuhul antud konkreetset märki või märke käsitlevalt ega oma paragrahvide sisu avamisel erilist tõlgenduslikku tähendust. Komisjon on otsuses 577 asunud seisukohale, et iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Antud komisjoni otsusega leidis põhjendamist Patendiameti varasemate sarnaste situatsioonide kõrvutamise ja rakendamise kohaldamatus ning sobimatus käesolevale juhtumile.

Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

### **Komisjoni seisukohad**

1. Komisjon nõustub esiteks Patendiameti seisukohaga, mille kohaselt tähist "viru" on võimalik pidada ja reeglina tuleb pidada kaupade geograafilist päritolu näitavaks tähiseks. Asjaolu, et Viru maakonda ei eksiteeri kehtiva administratiiv-territoriaalse jaotuse kohaselt, ei muuda fakti, et sellenimeline regioon on eksisteerinud sajandeid ning eksisteerib potentsiaalsete tarbijate teadvuses. Sama järeldeb geograafilise tähise kaitse seadusest, mille § 3 lõike 2 kohaselt "Geograafilise ala nimi geograafilise tähisena ei pea vastama selle geograafilise ala praegusele ametlikule nimele." Kuigi antud kaebuse puhul ei ole tegemist geograafilise tähise õigusega, tuleb ka kaubamärgi puhul kauba geograafilist päritolu kirjeldava tähise määramisel lähtuda mitte grammatilisest

identsusest ja haldusjaotusest, vaid sellest, kas on mõistlik eeldada, et tarbijate jaoks võib mingi tähis näidata nende toodete päritolu, seejuures arvestades koha tuntust ja omadusi. Sama tuleb arvestada ajalooliste geograafilist päritolu viitavate tähiste puhul; komisjon ei pea mõistlikuks eeldada, et tähist "viru" võiks seostada tinglikult kogu Põhja-Eesti või Eestimaise päritoluga, see tähendab erinevate geograafiliste piirkondadega, kui see, millele vastav tähis on ajalooliselt viidanud.

2. Komisjon nõustub Patendiametiga ka selles osas, et iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Seetõttu on ebakohased kaebaja viited varasematele registreeringutele (16913 Viru valge+kuju, 21556 Viru valge+kuju, 23602 Viru kange+kuju, 27325 Viru joogid+kuju, 28797 Bar-mix siirup Viru joogid+kuju), mille üksikhaaval hindamist ei pea komisjon vajalikuks, kuna need – üksikult võetuna – ei moodusta pilti kehtivast kaubamärgiõigusest.

Patendiameti varasemad otsused üksikhaaval võetuna ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid (pimedalt) järgida või millega teiselt poolt võiks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist nõudes. Võrdne kohtlemine kaubamärgi registreerimise menetluses seisneb eeskätt iga taotluse asjaolude igakülgnes kaalumises Patendiameti poolt, kusjuures *Patendiametil on kohustus põhjendada, millistel õiguslikel alustel ja milliseid faktilisi asjaolusid arvestades ei ole ühte või teist tähist taotleja poolt soovitud ulatuses registreeritud, s.t miks ei ole õiguslikult võimalik taotlust täies ulatuses rahuldada*. Õiguslikud alused, millele Patendiamet oma otsuses võib viidata, ei piirdu seejuures kaubamärgiseaduse kirjatähega, vaid hõlmavad ka Euroopa riikides Euroopa õiguse või siseriikliku õiguse kohaldamise praktika põhimõtteid (vt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 6 lg 1).

3. Patendiameti viiteid Euroopa Kohtu lahenditele tuleb üldiselt pidada asjakohaseks. Euroopa Kohus on Euroopa Ühenduse õiguse autoritatiivne tõlgendaja; Eesti kaubamärgiseadus pidi tulenevalt nn Euroopa Lepingust (RT II, 01.01.1995, 120) juba enne Eesti Ühenduse liikmeks saamist olema (osaliselt) harmoneeritud Ühenduse kaubamärgiõigusega (eeskätt direktiiviga nr 89/104) ning peab seda olema täielikult alates liikmeks saamisest. Kuigi antud vaidluses ei ole tegemist Ühenduse õiguse rakendamisega (mistõttu väitesse, nagu oleks mingi direktiivi säte aluseks KaMS sättele, tuleb suhtuda reservatsiooniga), on nii määrusele nr 40/94 kui nimetatud direktiivile *antud Euroopa Kohtu tõlgendused olulised kaubamärgiseaduse lünkade täitmisel analoogia alusel ja vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 6 lõikega 1*.

Ühenduse õigusele viitamisel tuleb siiski arvestada seda, et kui riik ei ole oma seadusi Ühenduse õigusega nõutud viisil ja määral harmoneerinud, saab Ühenduse õigusest otseselt, s.t ilma riigi õiguse vahenduseta, kohustusi tekkida ainult riigil, mitte aga selle subjektidel. Kuna riigil on kohustus viia oma õigus Ühenduse õigusega kooskõlla, ei saa selle kohustuse rikkumisest tuleneda riigile ega selle nimel tegutsevatele agentidele tuleneda õigusi või pädevusi, millele vastavad subjektide kohustused ja millele tuleb alluda.

Konkreetselt ei ole Patendiamet selgitanud, millisel viisil on Euroopa Kohtu lahendid, sealhulgas asjas Biomild (C-265/00) käsitletavat pretsedentidena antud asjas, mis õigustaks otsuse tegemise ainult nende lahendite alusel.

Kaebaja seisukoht, et Euroopa Kohtu või ka komisjoni lahenditele viidates tuleks lisada nende lahendite tekstid, ei ole asjakohane, kuna nimetatud lahendid on avalikud (komisjoni lahendid on kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist).

4. Komisjon nõustub kaebaja seisukohaga, et Patendiameti otsuses ei ole piisavalt selgelt põhjendatud kaubamärgi registreerimist klassis 29 piiranguga. Patendiameti seisukoht, et sõnad "viru juust" on kirjeldava iseloomuga klassi 29 kauba, nimelt juustu osas, ei tekita seejuures komisjonis kahtlusi. Sõna "viru" viitab kauba geograafilisele päritolule teatud Eesti regionist (vaatamata administratiivsele korraldusele) ning sõna "juust" on juustu tähistamisel eristusvõimetu, kauba liiki üheselt kirjeldav tähis. Teiste klassi 29 kaupade osas ei ole tähise kirjeldav iseloom võimalik. Seega tuleb need tähised kaubamärgi koosseisus KaMS § 9 lg 3 alusel lugeda kaubamärgi mittekaitstavaks osaks selle klassi kaupade suhtes, mille suhtes need on kirjeldavad. Nagu võib järeldada kaebusest, on ka kaebaja nõustunud sõnade "viru juust" eraldi mittekaitstavaks määramisega.

KaMS § 39 lg 4 kohaselt juhul, kui taotleja ei nõustu kaubamärgi osa mittekaitstavaks osaks lugema, kuid Patendiamet ei loe taotleja seisukohta põhjendatuks, teeb Patendiamet kaubamärgi registreerimise otsuse piiranguga, märkides ära mittekaitstava osa. Selline otsus on taotleja suhtes negatiivne otsus kahes mõttes; esiteks ei rahuldata taotlust täies ulatuses ja teiseks ei nõustu Patendiamet taotleja seisukohaga mittekaitstava osa suhtes. See eeldab Patendiameti poolset põhjendamist igas punktis, milles Patendiameti ja taotleja seisukohad lahknevad.

Otsusest jääb ometi selgusetuks see, miks ei ole Patendiamet nõustunud kaebaja (taotleja) nõustumusega registreerida kaubamärk klassis 29 piiranguga, kus registreerimine ei annaks ainuõigust sõnade "viru" ja "juust" eraldi kasutamiseks ning milles seisneb õiguslik erinevus sõnade "viru juust" eraldi ja sõnakombinatsioonina mittekaitstavaks lugemisel. Patendiameti sellekohast selgitust ja viidet KaMS üldisele mõttele ja eesmärgile, et kirjeldavad tähised peavad jääma vabalt kasutatavaks, nagu see sisaldub komisjoni kaudu kaebajale antud vastuses, ei saa pidada ajakohaseks otsuse motivatsiooniks. Ka selle põhjenduse juures jääb selgusetuks küsimus, kas sõnade "viru juust" eraldi mittekaitstavaks lugemine piirab nende tähiste vaba kasutatavust. Nagu kaebaja on märkinud, ka "määramises sõnad mittekaitstavaks eraldi, täidetakse eesmärk, et kirjeldavad tähised peavad jääma vabalt kasutatavateks".

Ka ei ole üheselt mõistetav Patendiameti alles komisjoni menetluses korduvalt väljendatud seisukoht, et sõnade kombinatsioon, mille sõnad eraldi on mittekaitstavad, on kaubamärgina registreeritavad vaid juhul, kui kahe kirjeldava tähise liitmisel tekib uude tähendusega mõiste. Sellest põhimõttest lähtuv väide, et sõnakombinatsioon "viru juust" ei moodusta uue tähendusega mõistet, vaid jääb üksnes kauba päritolu ja liiki näitavaks tähiseks, jääb seetõttu paljasõnaliseks. Vastuolu seisneb muuhulgas selles, et kui sõnad "viru juust" moodustaksid uue mõiste, siis oleks seda vähem võimalik nende sõnade mittekaitstavaks lugemine eraldi.

Patendiamet on möönnud, et KaMS ei sisalda aluseid, mille esinemisel tuleb määrata mittekaitstav osa sõnakombinatsioonina; sellest ei saa siiski järeldada, nagu ei põhineks kaevatav otsus õiguslikul alusel. Ka Patendiameti praktika, millega täidetakse seaduse kohaldamisel selle lüngad, on õigusliku alusena arvestatav, kuid üksnes juhul, kui see praktika ei ole vastuolus seadusega ja on vajalik seadusliku eesmärgi saavutamiseks. Kui Patendiameti praktika kohaselt määratakse kaubamärgi koosseisus kaupu ja teenuseid kirjeldavad tähised tervikuna kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, siis peab sellel praktilal

olema nii legaalne kui ratsionaalne põhjendus, mida on võimalik taotlejale arusaadavas keeles teatavaks teha ja mis tuleb teatavaks teha otsuses, millega keeldutakse taotluse täies ulatuses rahuldamisest.

Kaebuse menetlemise käigus esitatud argumendid, mille koosmõjus võib taotleja (kaebaja) mingisuguse ülevaate Patendiameti motiividest ja praktika põhimõtetest saada, on liiga hilised. Selle kaudu, et Patendiameti praktikat, mis arendab detailides edasi seaduses sätestatud reegleid ja täidab sellega seaduse lünki, praktikat, mis on kooskõlas seaduse üldise mõtte ja eesmärgiga ning Euroopa õigustraditsiooniga *selgitatakse Patendiameti otsuse motiveerivas osas selgelt, arusaadavalt ja piisavas ulatuses*, tagatakse lisaks otsuse kontrollitavusele seda, et taotleja mõistab, *kuidas ja milleks tema põhiseaduslikult kaitstud omandi valdamist, kasutamist ja käsutamist piiratakse*.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 punktist 3 ja lõikest 3, § 39 lõikest 4 ning § 41 lõigetest 3 ja 4, komisjon

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

**kaebus rahuldada, tühistada Patendiameti 26.05.2004 kaubamärgi registreerimise otsus nr 7/M200300311 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades; tagastada kaebajale kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv 2500 krooni.**

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kui nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

T. Kalmet

H.-K. Lahek

P. Lello