

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 804-o**

Tallinnas, 25. veebruaril 2008.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Evelyn Hallika ja Kirli Ausmees, vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus (registrikood 10585935, Kaarlijärve küla, Rannu vald, 61101 Tartumaa), keda esindab juhatuse liige Ago Teder, kaebuse Patendiameti 14. juuni 2004 otsuse nr 7/M200201015 tühistamiseks kaubamärgi „Rakvere Juust” registreerimisest keeldumise peale klassis 29 nimetatud kaupade suhtes.

**I Asjaolud ja menetluse käik**

**Patendiameti otsus**

1. 14. juunil 2004 võttis Patendiamet KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel vastu otsuse nr 7/M200201015 sõnalise kaubamärgi „Rakvere Juust” klassis 29 registreerimisest keeldumise kohta. Patendiameti otsuse järgi registreerimiseks esitatud tähis „Rakvere Juust” tervikuna ei oma klassis 29 eristusvõimet, vaid näitab üksnes kauba päritolu ja liiki.

**Kaebuse esitaja põhiseisukohad**

2. 13. augustil 2004 esitas Eesti äriühing Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Rakvere Juust” registreerimisest keeldumise otsuse tühistamiseks. Kaebus on registreeritud numbri all 804.

3. Kaebuses leitakse, et kuigi „Rakvere” osundab ka geograafilisele piirkonnale ning sõna „juust” on kauba liiki näitav tähis, on nendest sõnadest moodustunud tervik kaubamärgina funktsioneeriv. Kaubamärk on tervikuna funktsioneeriv, kui kasutada sõna „eraldi” mittekaitstava osa formuleeringus.

4. Väär on Patendiameti arvamus, nagu võtaks kaubamärgi registreerimine Rakvere ettevõtjalt õiguse kauba päritolu ja liigi näitamiseks. Kaebajal puudub seadusest tulenev õigus keelata isikul osundada kauba päritolule ja liigile, kaebaja ei pretendeeri seesugusele seadusevälisele õigusele. Rakvere ettevõtjaid kaitseb ja kaubamärgiomaniku ainuõiguseid piirab KaMS § 16. Seega vastavate õiguslike aluste olemasolul ei teki võimalust, et kaubamärgiomanik saaks õigustatud isikul keelata sõnapaari kasutust isegi siis, kui sõnapaar oleks registreeritud kaubamärgi koosseisus kaitstava osana (antud juhul klassis 29). Kaubamärgi registreerimine ei võta kellelki võimalust markeerida oma toodet vastavalt kehtivale regulatsioonile (Pakendiseadus, Toiduseadus).

5. Varasemas ei ole alati seostatud kohanimega seonduvaid kaubamärke vastuoludega KaMS § 9 lg 1 punktiga 3 ja neid on registreeritud (näiteks Tarvastu juust, Vene juust, Saare juust). Puuduvad andmed, mis kinnitaks näiteks Venemaa ettevõtjate raskustest oma toodangu turustamisega Eestis seoses registreeritud kaubamärgiga. Patendiameti arvamus, et kaubamärk oleks registreeritav vaid juhul, kui „kahe kirjeldava tähise liitmisel tekib uudse tähendusega mõiste” ei tugine seadusel. Seega Patendiameti otsus

---

Adress:  
Harju 11  
15072

Telefon:  
6 256 490  
e-mail: [toak@mkm.ee](mailto:toak@mkm.ee)

Faks:  
6 256 404  
[www.mkm.ee/apellatsioon](http://www.mkm.ee/apellatsioon)

kaubamärgi „Rakvere Juust” mitteregistreerimisel kaubaklassis 29 on põhjendamatu kuna selleks puudusid otsuses viidatud KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 tulenevad alused. Neil kaalutlustel palub kaebaja Tööstusomandi apellatsioonikomisjonil tühistada Patendiameti 14. juuni 2004 otsus kaubamärgi „Rakvere Juust” mitteregistreerimise kohta klassis 29 ja saata taotlus antud osas täiendavaks menetlemiseks.

6. 8. veebruaril 2005 esitas kaebaja vastuväited Patendiameti 17. novembri 2004 vastusele. Kaebaja leiab, et KaMS § 9 lg 1 p 3 saab kohaldada koos sama sätte lõikega 3, registreerides kaubamärgi ja määrates kaubamärgi mittekaitstava osa nii, et kaubamärk ei anna ainuõigust sõnade „Rakvere” ja „Juust” eraldi kasutamiseks. Sellise ettepaneku on kaebaja teinud. Määrates sõnad „Rakvere” ja „Juust” mittekaitstavaks eraldi, täidetakse Patendiameti osundatud eesmärk, mille kohaselt kirjeldavad tähised peavad jääma vabalt kasutatavateks. Patendiamet ei ole põhjendanud, et kas KaMS § 9 lg 1 p 3 ja lg 3 järgimisel eelosundatud viisil jääks eesmärk, mille kohaselt kirjeldatavad tähised peaks jääma vabalt kasutatavateks, täitmata, ning kui nii, siis milles see võiks väljenduda. Patendiameti tõlgendus, mille kohaselt ei saa KaMS § 9 lg 1 p 3 ja lg 3 koos kohaldada lähtuvalt KaMS mõttest ja eesmärgist, kaubamärgitaotleja õigusi ahendav ja kaubamärgi registreeritavuse aluseid põhjendamatult kitsendav, seega ka vastuolus Põhiseaduse § 32 sisu ja mõttega, kuivõrd tegemist on seadusevälise kitsendusega.

### **Patendiameti põhiseisukohad**

7. Vastuses esitatud kaebusele leiab Patendiamet, et registreerimiseks esitatud tähis RAKVERE JUUST tervikuna ei oma klassis 29 eristusvõimet, vaid näitab üksnes kaupade päritolu ja liiki. Patendiamet on seisukohal, et sõnade kombinatsioon, mille sõnad eraldi on mittekaitstavad, on kaubamärgina registreeritav vaid juhul, kui kahe kirjeldavad tähise liitmisel tekib uude tähendusega mõiste. Sõnade kombinatsioon „RAKVERE JUUST” ei moodusta uue tähendusega mõistet, vaid jääb üksnes kauba päritolu ja liiki näitavaks tähiseks, mis peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile antud valdkonnas tegutsevatele või tulevikus juustutoodetega tegelevatele ettevõtjatele. Eelnevat kinnitab Euroopa Kohtu otsus C-191/01 P (23.10.2003), kus kohus on leidnud, et määruse nr 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.

8. Patendiameti otsuses on põhjendatud, et tähis „RAKVERE JUUST” ei oma tervikuna klassis 29 eristusvõimet (KaMS § 9 lg 1 p 2), sest näitab üksnes kaupade liiki ja geograafilist päritolu (KaMS § 9 lg 1 p 3). KaMS ei sisaldu otsest 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.

9. Patendiamet leiab, et kui sõnakombinatsioon oleks kaubamärgi koosseisus kaitstav osa, siis oleks tõepoolest tulenevalt KaMS § 16 kolmandatel isikutel õigus eraldivoetult sõnapaari osi kasutada. Kuid sõnakombinatsiooni on võimalik kaitsta üksnes, kui ei esine vastuolu muuhulgas näiteks KaMS § 9 lg 1 p 3. Antud juhul registreerimiseks esitatud tähis RAKVERE JUUST on KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes kauba päritolu ja liiki näitav tähis ja ei ole registreeritav.

10. Patendiameti hinnangul sellise tähise registreerimisel kaob ära kaubamärgi mõte eristada ühe isiku kaupu või 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.

11. Patendiamet leiab, et viide nende varasemale praktikale ei ole asjakohane, sest iga kaubamärki peab käsitlema individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Vaadeldav kaubamärk RAKVERE JUUST ja varem registreeritud kaubamärgid ei ole sarnaseid. Patendiamet on oma 14. juuni 2004 otsuses eelnevalt ka väljendanud, et Patendiamet ei ole seotud varasemate otsustega. Kaubamärki ei saa registreerida või selle registreerimisest keelduda põhjusel, et varem on registreeritud või keeldutud registreerimast teisi kaubamärke. Patendiamet palub jätta kaebuse rahuldamata.

#### **Kaebaja lõplikud seisukohad**

12. 17. augustil 2007 apellatsioonikomisjonile esitatud lõplikes seisukohtades jäi kaebaja varasemate seisukohtade juurde. Lisaks eeltoodule märkis kaebaja, et arvestades võimaliku vajadusega analüüsida 13. augusti 2004 kaebuse argumente seoses varasemate kaubamärkide „Tarvastu juust”, „Vene juust” ja „Saare juust” registreeringutega osundab kaebaja Riigikohtu lahenditele 3-3-1-49-02, 3-3-1-52-02 ja 3-3-1-68-02. Osundatud lahenditest nähtub põhimõtte, et isikud tuleb erinevatel ajamomentidel, kui pole muutunud õiguslikud ja faktilised asjaolud või kui pole ilmnunud seniteadmata asjaolusid, kohelda ühtemoodi. Kuigi võib väita, et osundatud Riigikohtu lahendid ei ole tehtud kaubamärgivaidlustes, leiab kaebaja, et siinesitatud põhimõtte järgimine peaks olema kohaldatav ka Patendiametile kaalutusõiguse teostamisel. Seega saab minimaalselt väita seda, et Patendiamet ei täitnud registreerimisest keeldumise otsuse motiveerimise kohustust kuivõrd ei ole esitanud ühtegi mõistlikku argumenti KaMS põhimõtete erinevast tõlgendamisest või kohaldamisest erinevatel ajamomentidel.

#### **Patendiameti lõplikud seisukohad**

13. Patendiamet jäi samuti varasemalt esitatud seisukohtade juurde ja leidis, et Patendiameti 14. juuni 2004 kaubamärgi RAKVERE JUUST osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse osa, millega keelduti andmast tähisele õiguskaitset klassi 29, on seaduslik ja põhjendatud.

14. Patendiamet leiab, et registreerimisest esitatud tähisele ei ole võimalik anda õiguskaitset kaebuse esitaja poolt soovitud kujul, määrates sõnad „Rakvere” ja „juust” eraldi mittekaitstavaks. Sõnade kombinatsioon „Rakvere juust” ei moodusta uue tähendusega mõistet, vaid jääb üksnes kauba päritolu ja liiki näitavaks tähiseks, mis peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile.

15. Seoses kaebaja viidetega Riigikohtu lahenditele märgib Patendiamet, et need tuleb jätta tähelepanuta, kuna Patendiamet ei ole seotud varasemate otsustega. Kaubamärki ei saa registreerida või selle registreerimisest keelduda põhjusel, et varem on registreeritud või keeldutud registreerimast teisi kaubamärke. Kaubamärgi registreerimisel tuleb lähtuda KaMS-ist arvestades iga kaubamärgiga kaasnevaid konkreetseid asjaolusid, tunnuseid, erinevusi.

## **II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

16. Apellatsioonikomisjon, analüüsides kaebuse esitaja ja Patendiameti seisukohti, tutvudes taotluse nr M200201015 ja sellega seonduvate materjalidega ning hinnates teisi apellatsioonikomisjonile esitatud dokumente kogumis ja vastastikuselt seoses, leiab järgmist:

17. Käesolevas asjas vaidlevad pooled peaausjalikult selle üle, kas sõnade kombinatsiooni „RAKVERE JUUST” registreerimist keeldumisel klassis 29 nimetatud piimatoodete sh juustu suhtes on Patendiamet õigesti kohaldanud KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3. Kaebuse esitaja hinnangul on tähis „RAKVERE JUUST” võimalik kaubamärgina registreerida

selliselt, et sõnad „Rakvere” ja „juust” määratakse eraldi mittekaitstavaks. Lisaks leiab kaebaja, et Patendiameti vaidlustatud otsus ei ole piisavalt põhjendatud (motiveeritud).

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

19. KaMS § 9 lg 1 p 3 sätestab, et õiguskaitsset ei saa tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

20. Euroopa Kohus on erinevates lahendites kaubamärgiõiguse sisustamisel selgitanud, et KaMS § 9 lg 1 punktile 3 vastava Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 40/94 Ühenduse kaubamärgiõiguse kohta artikli 7 lõike 1 punkt c täidab üldise huvi eesmärki, mille kohaselt peavad sellised tähised või märgid, mis kaubanduses tähistavad kauba või teenuse, mille jaoks registreerimist on taotletud, omadusi, olema kõikide jaoks vabalt kasutatavad. See säte hoiab ära selliste tähistest reserveerimise ainult ühele ettevõttele seeläbi, et see registreeritakse kaubamärgina (nt C-55/01, C-104/01) .

21. Apellatsioonikomisjon nõustub Patendiameti vaidlustatud otsuses toodud seisukohaga, et registreerimiseks esitatud tähis „RAKVERE JUUST” koosneb üksnes kaupade liiki ja geograafilist päritolu näitavatest tähistest. Sõna „Rakvere” on kohanimi ja tähistab Eesti konkreetset geograafilist piirkonda; sõna „juust” on kauba „juust” liiki näitav tähis KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes. Patendiamet on kaebaja taotluse menetlemise käigus ja vaidlustatud otsuses seda asjaolu selgitanud. Kuivõrd üldmõiste „piimatooted” sisaldab samuti juustu, siis on juust neidki kaupu kirjeldav. Ka kaebaja ise on appellatsioonikomisjonile esitatud kaebuses märkinud, et Rakvere osundab geograafilisele piirkonnale ning sõna „juust” on kauba liiki näitav tähis (vt kaebuse 3. lõik).

22. Küll leiab kaebaja, et nendest sõnadest moodustunud tervik on kaubamärgina funktsioneeriv, kui kasutada sõna „eraldi” mittekaitstava osa formuleeringus.

23. Apellatsioonikomisjon kaebaja seisukohaga ei nõustu. Patendiameti otsuses on kooskõlas seaduse ja Euroopa Kohtu praktikaga selgitatud, et sõnade kombinatsioon, mille sõnad eraldi on mittekaitstavad, on kaubamärgina registreeritav vaid juhul, kui kahe kirjeldavad tähise liitmisel tekib uude tähendusega mõiste (nt T-369/02). Apellatsioonikomisjon märgib, et kaubamärk peab funktsioneerima selliselt, et sellega oleks võimalik eristada ühe isiku kaupu või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Kahest kirjeldavast sõnast – „Rakvere” ja „juust” – sõnalise tähise moodustamisel ei ole käesoleval juhul tekkinud funktsioneerivat kaubamärki, mis võimaldaks täita kaubandusliku päritolu tähistamise ülesannet. Sõnade kombinatsioon „Rakvere juust” ei moodusta uue tähendusega mõistet, sest sõnade kooskasutamisel kaebaja soovitud viisil ja ilma sõnade muutmise või täiendavate stiliseeritud (nt kujutis-) elementideta viitab tarbija jaoks sõna „Rakvere” jätkuvalt geograafilisele päritolule ja sõna „juust” kauba liigile. Neile omadustele viidates võib keskmine tarbija taotletavat kaubamärki tajuda Rakvere päritolu kaupade (juustutoodete) tähisena. Seega tarbijale oleks tähis „RAKVERE JUUST” tervikuna kaitstavaks lugemisel sellest tekkiva tervikmulje põhjal jätkuvalt kirjeldav KaMS § 9 lg 1 p 3 mõistes. Seda isegi siis, kui kaubamärgis lugeda sõnad „Rakvere” ja „juust” mittekaitstavaks eraldi, sest selle tulemusena ei kõrvaldata olukorda, kus sõnakombinatsioon „Rakvere juust” tervikuna on kirjeldav. Sellest tulenevalt ei ole võimalik kaubamärki registreerida lugedes sõnad „Rakvere” ja „juust” eraldi mittekaitstavaks KaMS § 9 lg 3 alusel.

24. Tähisel, mis koosneb ainult kirjeldatavatest elementidest, puudub lisaks eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 järgi (nt T-28/06).

25. Apellatsioonikomisjon märgib, et kaubamärgi registreerimise aluseks olevate ja kaebuses esitatud asjaolude ning väidete tõendamise kohustus lasub kaubamärgitaotlejal. Kui taotleja väidab, et vaatamata kaubamärgis kasutatud kirjeldavatele tähistele on sõnade kooskasutamisel kaubamärk siiski eristusvõimeline ja funktsioneeriv, siis tuleb kaebajal neid asjaolusid põhjendada ning tõendada. Kaubamärgi taotluse menetlemise käigus ja apellatsioonikomisjonile esitatud kaebuses ei ole kaebaja selgitanud ega tõendanud, kuidas on tagatud päritolu ja kauba liiki kirjeldavate sõnade eraldi mittekaitstavaks lugemisel kaubamärgi kui terviku eristusvõimelisus, funktsioneerimine ja erilisus ning milles see konkreetselt võiks seisneda. Kaebaja ei ole tõendanud, et tarbija tajuks kaubamärki „RAKVERE JUUST” teisiti kui lihtsalt vaadeldavate sõnade summa, nõ teistsugusel või uudsel kujul. Sellest tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et kaebaja väited tähise „RAKVERE JUUST” funktsioneerimisest, eristusvõimelisusest ja kaubandusliku päritolu tagamisest on tõendamata.

26. Õige on kaebaja väide, et Patendiameti otsused peavad olema põhjendatud. Samas ei saa apellatsioonikomisjon siiski nõustuda seisukohaga, et Patendiameti otsus on motiveerimata. Patendiameti otsuses on viidatud taotluse rahuldamata jätmise õiguslikele alustele ning selgitatud tähise „RAKVERE JUUST” kaubamärgina registreerimisest keeldumise aluseid. Nii nagu eelnevalt viidatud, on Patendiameti otsuses põhjendatud, et registreerimiseks esitatud tähis „RAKVERE JUUST” tervikuna ei oma klassis 29 eristusvõimet, vaid näitab üksnes kauba päritolu ja liiki. Otsuses on põhjendatud, et sõnade kombinatsioon, mille sõnad eraldi on mittekaitstavad, on kaubamärgina registreeritav vaid juhul, kui kahe kirjeldava tähise liitmisel tekib uude tähendusega mõiste. Patendiameti sellekohane seisukoht on kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga (vt C-265/00). Sõnade kombinatsioon „RAKVERE JUUST” ei moodusta uue tähendusega mõistet, vaid jääb üksnes kauba päritolu ja liiki näitavaks tähiseks, mis peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile antud valdkonnas tegutsevatele või tulevikus juustutootmisega tegelevatele Rakvere ettevõtjatele. Lisaks märgiti, et AS Rakvere Piim Annikvere juustutootmise jaoskonnas toodetakse juustu 1950. aastast alates. Seetõttu leiab apellatsioonikomisjon, et Patendiameti otsuses on põhjendatud, miks ei ole tähist „RAKVERE JUUST” võimalik registreerida määrates sõnad „Rakvere” ja „juust” mittekaitstavaks eraldi.

27. Patendiameti otsuses on kaebajale selgitatud sedagi, mis kaalutlustel ei ole otsuse tegemisel võimalik arvestada varasema praktikaga teiste kaubamärkide registreerimise taotluste menetlemisel. Vaidlusaluses otsuses selgitatakse, et kaubamärgi registreerimisel tuleb lähtuda kaubamärgiseadusest arvestades iga kaubamärgiga kaasnevaid konkreetseid iseärasusi, tunnuseid, erinevusi. Ühtlasi juhiti otsuses tähelepanu, et aastate jooksul on kaubamärkide ekspertiisi praktika mõnevõrra muutunud ning praegu määratakse kaupu ja teenuseid kirjeldavad tähised tervikuna kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

28. Apellatsioonikomisjon peab vajalikuks täiendavalt arvesse võtta sedagi, et kaebuse esitaja on jätnud selgitamata, miks Patendiameti otsuses toodud taotluse rahuldamata jätmise õiguslikud alused ja selgitused ei ole piisavad otsuse põhjendamiseks. Asjaolu, et kaebaja Patendiameti seisukohtadega ei nõustu, ei tähenda, et otsus on motiveerimata. Haldusakti põhjendamine on vajalik muuhulgas selleks, et isikul oleks võimalik teostada Põhiseaduse §-s 15 sätestatud kaebeõigust. Kaebuse esitaja on Patendiameti otsuse vaidlustanud lähtudes sisulistest aspektidest – pooled vaidlevad apellatsioonikomisjonis selle üle, kas tähis „Rakvere Juust” on KaMS § 9 lg 1 punktis 3 sätestatud asjaolusid kirjeldav. Seega on kaebaja mõistnud, miks tema taotlus on jäetud rahuldamata ning tal

on olnud võimalus oma vastuväidete esitamiseks ja kaebeõiguse teostamiseks. Patendiameti otsus sisaldab taotluse rahuldamata jätmise õiguslikke aluseid koos põhjendustega ning Patendiamet ei ole rikkunud haldusakti motiveerimise nõuet ega Põhiseaduse §-s 12 sätestatud võrdsuspõhiõigust.

**Lähtudes eeltoodust ja juhindudes Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 59 lg 4, § 61 lg 1 ja KaMS § 3 ja 9, apellatsioonikomisjon,**

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

jätta OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kui nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

P. Lello

E. Hallika

K. Ausmees