

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APPELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 824-o**

Tallinnas, 21. augustil 2008. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ Noires HA (aadress: Pärnu mnt 160c, 11317 Tallinn) vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida tähis "Лещина Сараруу" (taotlus nr M200300662, registreerimisotsus avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2004) klassis 30 OÜ KOMANCHERO (aadress: Punane 42-14, 13619 Tallinn) nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 04.10.2004 vaidlustusavaldus, milles vaidlustatakse kaubamärgi "Лещина Сараруу" (taotlus nr M200300662) registreerimine klassis 30 (*kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, siirup, pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää*) OÜ KOMANCHERO nimele. Vaidlustusavaldus registreeriti apellatsioonikomisjonis numbri 824 all ja võeti menetlusse 05.10.2004. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Kirli Ausmees'ile.

Vaidlustusavalduse esitas OÜ Noires HA nimel patendivolinik Kalev Käosaar (Patendibüroo Käosaar & Co OÜ, Peterburi tee 46, 11415 Tallinn). Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiri ning põhjendus tõenditega.

Esitatud vaidlustusavalduses leiab OÜ Noires HA (edaspidi ka vaidlustaja), et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk "Лещина Сараруу" klassis 30 ühe ettevõtja nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lõikega 3, vastavalt millele ei saa õiguskaitset 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.

Vaidlustaja on KaMS § 41 lg 2 mõistes asjast huvitatud isik, kes võib komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Vaidlustaja leiab, et tähise "Лещина Сараруу" registreerimisega ühe ettevõtja nimele klassis 30 on Patendiamet otsustanud registreerida sõnad, mida ei ole oluliselt muudetud ning mis kirjeldavad kaupa ja näitavad kaupade omadusi.

Sarapuu e pähklipuu on kõrge rõõsas, mille viljadeks on pähklid. 'лещина' on venekeelne sõna, mille tähendus on 'sarapuu'. Tähistes 'лещина' ja 'sarapuu' viitavad vaidlustaja sõnul otseselt sellele, et toode sisaldab sarapuupähkleid ning seega on tegemist sõnadega, mis kirjeldavad kauba omadusi. Tähist 'sarapuu' võib pidada sõnaks, mida ei ole algvormiga võrreldes oluliselt muudetud. Vaidlustaja on seisukohal, et ühele ettevõtjale ei ole võimalik anda ainuõigust tähise kasutamiseks, mis näitab ja kirjeldab üksnes kauba omadust.

Vaidlustaja on Eesti kirjakeele sõnaraamatust leidnud sellised toodete nimetused nagu pähklikompvek, pähklišokolaad, pähklikook, pähklitort jms. Kõik need kaubad kuuluvad klassi 30. Vaidlustaja leiab, et selliste kauba koostist kirjeldavate tähiste, mida ei ole oluliselt muudetud, kasutamiseõigus peab jääma avatuks kõigile ettevõtjatele, kes antud valdkonnas tegutsevad.

Vaidlustaja viitab ka Eesti Vabariigis kehtivale määrusele kakao- ja šokolaaditoodete koostis- ja kvaliteedinõuete ning nende toodete märgistamise erinõuete kohta, mis sätestab ühtlasi sarapuupähklite sisalduse šokolaadis. Määruses on kasutatud korduvalt sõna 'sarapuupähkel'.

Sarapuupähkleid kasutatakse laialdaselt kondiitritoodete, maiustuste, jäätise ning muude sarnaste toodete tootmisel ning tähise 'sarapuupähkel' kasutamine oma toodete kirjeldamiseks on laialdaselt levinud klassi 30 kuuluvate kaupade koostise kirjeldamisel.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse nr 7/M200300662 registreerida kaubamärk "Лещина Сараруу" klassis 30 OÜ KOMANCHERO nimele tühistamist.

Vaidlustusavalduse juurde lisan vaidlustaja järgmised materjalid:

- Koopia Kaubamärgilehest 8/2004 kaubamärgi "Лещина Сараруу" avaldamise kohta;
- Fimapäring – OÜ Noires HA;
- Väljavõte Vene-eesti sõnaraamatust;
- Väljavõte Eesti keele sõnaraamatust;
- Kakao- ja šokolaaditoodete koostis- ja kvaliteedinõuded ning nende toodete märgistamise erinõuded (määrus);
- Väljavõtted internetist – viited tootjatele ja hariliku sarapu liigikirjeldus.

Komisjon edastas vaidlustusavalduse ja selle sisu 06.10.2004 OÜ-le KOMANCHERO (edaspidi ka taotleja) ja Patendiametile ning palus taotlejal esitada kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse nr 824 kohta kolme kuu jooksul.

OÜ KOMANCHERO esitas oma seisukohad vaidlustusavalduse nr 824 osas 03.01.2005. OÜ KOMANCHERO esindaja on patendivolnik Olga Treufeldt patendibüroost TURVAJA OÜ, aadress: Liivalaia 22, 10118 Tallinn. Esitatud on ka sellekohane volikiri.

Taotlejale jääb arusaamatuks vaidlustaja viide KaMS § 9 lõikele 3, mille kohaselt § 9 lõike 1 punktides 2, 3, 4, 5 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Kuigi viide § 9 lõikele 3 ei kuulu antud vaidluses kohaldamisele, esitab taotleja sisulised vastuväited vaidlustaja poolt vaidlustusavalduses toodud väidetele.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Taotleja märgib, et vaidlustaja väide, et tähise "Лещина Сараруу" registreerimisega on Patendiamet otsustanud anda ühele ettevõttele ainuõiguse tähise kasutamiseks, mis üksnes näitab ja kirjeldab kauba omadust, on meelevaldne ega vasta tegelikkusele.

Taotleja kommenteerib vaidlustaja väiteid, milles viimane seletab, et sarapuu on pähklipuu ja venekeelse sõna 'лещина' tõlge eesti keelde tähendab sama ning et selle puu viljadeks on pähklid ja siit jõutakse seoseni, et tähised 'лещина' ja 'sarapuu' viitavad otseselt sellele, et nendega märgistatud toode sisaldab sarapuupähkleid, järgmiselt:

vaidlustaja on viidanud ainult ühele sarapuu liigile – harilikule sarapuule ja on jätnud tähelepanuta fakti, et sarapuu liike on kokku 15 ning nad kasvavad looduslikult Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias. Eestis kasvab sarapuu nii metsas kui ka dekoratiivpõõsana koduaedades. Vaidlustaja enda poolt lisatud aiandite hinnakirjadest nähtub, et Eestis kasvatatakse ja aretatakse sarapuu liike juba aastaid. Oluliseks peab taotleja ka aiandusfirmade internetilehekülgedel toodud fakti, et dekoratiivsarapuu pähkleid ei kanna.

Taotleja peab vääraks vaidlustaja väidet, et sõna 'sarapuu' on ühetähenduslik ning leiab kasutust ainult viljade näol, mistõttu registreerimiseks esitatud tähis on klassi 30 kaupade osas kirjeldav.

Taotleja märgib, et KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel on kirjeldava tähis kaitsmine kaubamärgina välistatud, ainult kauba või teenuse liiki või omadusi kirjeldavast informatsioonist koosnev tähis ei saa kanda eristusvõimet kaubamärgina. Taotleja rõhutab, et välistatud on otseses mõttes kirjeldav tähis.

Taotleja tuletab meelde, et sõnapaari Лещина Sarapuu tuleb vaadata sellises tähenduses nagu see on registreerimiseks esitatud, mistõttu ei saa sõna SARAPUUPÄHKEL olla sõna SARAPUU registreerimisest keeldumise aluseks. Taotleja leiab, et sõnale ei tohi anda lisatähendust või funktsionaalsust, kui see mõjutab kaubamärgi eristusvõimet. Vaadeldav märk kutsub taotleja arvates esile assotsiatsioone teatud puust, mitte aga kauba koostisest.

Taotleja märgib, et kaubamärgi registreerimine ja selle omaniku õiguste kaitse on mõistlik ainult siis, kui õiguste ulatus on fikseeritud. Registreeritud sõnalise kaubamärgi puhul on õigus fikseeritud sõna või sõnade kombinatsiooniga ning kaupade ja/või teenuste loeteluga ning teadaolevalt on registreerimiseks esitatud või registreeritud kaubamärgi puhul selle õigusulatus laiendamine keelatud.

Taotleja rõhutab, et ta ei ole esitanud oma kaubamärgi koosseisus sõna 'sarapuupähkel' ega 'pähkel', seega ei ole õige laiendada registreerimiseks esitatud õiguse ulatust ning vaadata sõna 'sarapuu' teises tähenduses. See kehtib taotleja sõnul ka kolmandate isikute suhtes ning ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, kuna kaubamärgi kaitse ulatus piirdub registreerimisel taotletud õiguste ulatusega. Taotleja peab oluliseks märkida, et venekeelset sõna 'лещина' kasutatakse hoopis tähenduses 'sarapik'.

Seega on taotleja arvates vääri väita nagu oleks tegemist sõnadega, mis kirjeldavad klassis 30 toodud kaupu ning et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk "Лещина Sarapuu" oleks vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 3.

Taotleja leiab, et sõnad 'лещина' ja 'sarapuu' viitavad pigem klassi 20 kaupadele (mööbel) ning klassi 30 kaupade kohta on nende tähendus kujunduslik ja ei ole otseselt kirjeldav.

Taotleja arvates väljendab asjaolu, et kaubamärk SARAPUU on registreeritav, ka fakt, et vaidlustaja OÜ Noires HA on esitanud registreerimistaotluse nr M200300703 kaubamärgi "Лещина Leštšina" registreerimiseks. Taotlus on Patendiametile esitatud 06.05.2003 (OÜ KOMANCHERO taotlus esitati 29.04.2003) kaubaklassis 30 - maiustused, kondiitritooted, kompvekid, šokolaad, martsipan, marmelaad, kakaotooted, vahvlid, küpsised, kreekerid,

suhkur, siirup, mesi, jäätis. Markeerimaks samu kaupu on vaidlustaja esitanud registreerimiseks ka kaubamärgi "Горішок Орешек Orešek" (taotlus nr M200400004), mis tõlgituna tähendab 'pähklike'.

Järgnevalt juhib taotleja tähelepanu asjaolule, et klassi 30 toodete puhul kasutatakse tihti puude ja taimede nimetusi: näiteks on klassis 30 (maiustused, kondiitritooted, kompvekid, karamellkompvekid, šokolaadikompvekid, šokolaad, martsipan, kakaotooted, kakaajoogid, vahvlid, närimiskummi) registreeritud kaubamärk KASEKE (reg nr 29017). Taotleja märgib, et antud juhul on asjatu spekuloida, kas nimetatud kaupade koostiseks on kasemahl või mitte.

Samuti osutab taotleja klassis 30 vaidlustaja OÜ Noires HA nimele registreeritud kaubamärgile "Червоний Мак Тšervoni Mak" (reg nr 39758, eestikeelne tõlge – punane moon). Samuti toob taotleja veel mitmeid Eestis klassi 30 kaupade osas registreeritud kaubamärke, mis viitavad mingi taime nimele ja kuuluvad erinevatele omanikele. Taotleja märgib, et neist registreeringuist nähtub, et Patendiamet on samadel alustel otsustanud kaubamärgi ainuõigust omava isiku õigusi tunnistada ja neid õiguslike vahenditega kaitsta ning ta leiab, et ka käesolevas vaidluses ei ole ühtki mõjuvat põhjust, miks peaks taotleja kahjuks kõrvale kalduma välja kujunenud kaubamärkide registreerimispraktikast.

Taotleja viitab ka vaidlustaja esitatud kakao- ja šokolaaditoodete koostis- ja kvaliteedinõuete ning nende toodete märgistamise erinõuete määrusele ning väljavõttele Eesti keele sõnaraamatust sõna 'pähkel' kohta ning leiab, et neid väljavõtteid ei saa antud vaidluses vaadelda kui argumente, kuna nendes kirjeldatakse sõna 'pähkel' kasutamist. Registreerimiseks on aga esitatud tähis "Лещина Sarapuu", mis ei sisalda sõna 'pähkel'.

Lähtudes eeltoodust ja arvestades, et kaubamärgi "Лещина Sarapuu" registreerimine OÜ KOMANCHERO nimele klassi 30 kaupade osas ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 3 ning lähtuvalt KaMS § 39 lg 1 palub OÜ KOMANCHERO jätta OÜ Noires HA vaidlustusavaldus rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi "Лещина Sarapuu" registreerimise kohta OÜ KOMANCHERO nimele klassis 30 jõusse.

Oma seisukohtadele on taotleja lisanud järgmised materjalid:

- Väljatrükid aiandite Ceres, Nurmiko jt sarapuu hinnakirjadest;
- Väljatrükid Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärkide registreerimistaotluste nr M200300703 ja M20040004 kohta;
- Väljatrükid Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi-registreeringute nr 29017, 39758, 37547, 12464 ja 38168 kohta

Komisjon edastas taotleja seisukoha vaidlustajale 10.01.2005 ning teatas, et õigus sellele vastata on hiljemalt 12.04.2005.

Vaidlustaja esitas oma täiendavad seisukohad 12.04.2005.

Kõigepealt märgib vaidlustaja, et on oma esialgses vaidlustusavalduses ekslikult viidanud KaMS § 9 lõikele 3 ning vaidlustusavalduse sisust nähtuvalt on silmas peetud KaMS § 9 lg 1 p 3.

Vaidlustaja jääb oma esialgse seisukoha juurde, et kaubamärgi "Лещина Sarapuu" puhul on tegemist tähisega, mis näitab klassis 30 kaupade, eeskätt kondiitritoodete ja maiustuste, omadusi. Vaidlustaja arvates on tegemist otsese viitega nimetatud toodete koostisele.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja väitega, mille kohaselt kasutatakse venekeelset sõna 'лещина' tähenduses 'sarapik'. Selle tõestuseks esitab vaidlustaja mitmeid väljavõtteid internetist, millest nähtub, et sõna 'лещина' on laialdaselt kasutuses tähenduses 'pähkel' ning on otseselt seostatav sarapuupähklitega. Toodud lisad kinnitavad vaidlustaja sõnul fakti, et sõna 'лещина' tähendab pähkliit ning on kasutuses kui kondiitritoote ja maiuste üks komponent.

Vaidlustaja leiab, et arvestades Eesti Vabariigis elavate isikute üldist laialdast vene keele oskust ning vene keelt emakeelena kõnelevate isikute suurt osakaalu, on tähis "Лещина Саралу" tarbija jaoks kaupa kirjeldavaks tähiseks, mille kasutamine peab olema vaba kõikidele antud sektoris tegutsevatele isikutele.

Mis puudutab taotleja poolt toodud näiteid varasemate registreeringute kohta, siis ei ole need vaidlustaja arvates olulise tähtsusega, kuna Patendiamet ei ole seotud oma varasemate otsustega.

Seega palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk "Лещина Саралу" OÜ KOMANCHERO nimele järgmiste klassi 30 kaupade osas: kondiitritooted ja maiustused.

01.06.2005 edastas komisjon vaidlustaja seisukohad taotlejale ning seejärel tehti mõlemale osapooltele ettepanek lõplike seisukohtade esitamiseks.

12.11.2007 laekusid apellatsioonikomisjonile vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles leitakse endiselt, et tähise "Лещина Саралу" registreerimisega ühe ettevõtja nimele on Patendiamet otsustanud registreerida sõnad, mis on klassi 30 kaupade kondiitritooted ja maiustused puhul kirjeldavad ning näitavad nende kaupade omadusi.

Vaidlustaja rõhutab veelkord, et venekeelse sõna 'лещина' tähendus eesti keeles on 'saraluu', 'pähklipuu', ent sõna kasutatakse ka tähenduses 'pähkel', mis on otseselt seostatav sarapuupähklitega. Seda tõestavad vaidlustaja sõnul ka tema varem esitatud väljavõtted internetist.

Veelkord viitab vaidlustaja, et klassi 30 kuuluvate kaupade nagu ПÄНКЛИКОМПВЕК, ПÄНКЛИКООК jne koostist kirjeldavate tähiste kasutamiseõigus peab jääma avatuks kõigile antud valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele. Samuti viitab vaidlustaja veelkord kakao- ja šokolaaditoodete koostis- ja kvaliteedinõuete ning nende toodete märgistamise erinõuete määrusele, milles kasutatakse korduvalt sõna 'sarapuupähkel'. Kuna sarapuupähkleid kasutatakse laialdaselt kondiitritoote ja maiustuste koostises, siis on klassi 30 kaupade koostisele viitamisel kasutusel sõna 'sarapuupähkel'.

Lähtudes ülaltoodust ning vaidlustusavalduses ja kirjalikes seisukohtades esitatust ning juhindudes KaMS § 41 lg 2 ja tuginedes KaMS § 9 lg 1 p 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk "Лещина Саралу" OÜ KOMANCHERO nimele klassis 30 järgmiste kaupade osas: kondiitritooted ja maiustused.

12.12.2007 esitas ka taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma menetluse jooksul esitatud argumentide ning põhjenduste juurde, so kaubamärgi "Лещина Саралу" registreerimise otsus ei ole vastuolus õiguskaitset välistavate asjaoludega, mistõttu vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata ning Patendiameti otsus nr M/200300662 muutmata.

Taotleja leiab endiselt, et vaidlustaja väide nagu oleks Patendiamet otsustanud tähiste Лещина ja Sarapuu registreerimisega anda ühele ettevõttele ainuõiguse sellise tähise kasutamiseks, mis näitab ja kirjeldab kauba omadust, on meelevaldne ega vasta tegelikkusele. Taotleja väidab, et KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa ainult kauba või teenuse liiki või omadusi kirjeldavast informatsioonist koosnev tähis kanda eristusvõimet kaubamärgina. Taotleja rõhutab, et välistatud on otseses mõttes kirjeldav tähis.

Tuginedes KaMS § 12 lg 1 p 2 sätestatud kaubamärgi õiguskaitse regulatsioonile, leiab taotleja, et sõna 'sarapuupähkel' ei saa olla sõna 'sarapuu' registreerimisest keeldumise aluseks. Käesolev märk kutsub pigem esile assotsiatsioon teatud puust, mitte aga kauba koostisest ning kuna kaubamärgi koosseisus ei esine ei sõna 'sarapuupähkel' ega 'pähkel', ei ole õige laiendada registreerimiseks esitatud õiguse ulatust ning vaadata sõna 'sarapuu' teises tähenduses.

Taotleja leiab, et väär on vaidlustaja väide nagu oleks sõna 'sarapuu' ühetähenduslik ning leiab kaustust ainult viljade näol ning seega on esitatud tähis klassis 30 kaupade osas kirjeldav.

Taotleja tuletab veelkord meelde sarapuude liigirohkust ning ka seda, et mitmed liigid vilju ei kannu ja et vaidlustaja ise on 06.05.2003 klassis 30 registreerimiseks esitanud kaubamärgi "Лещина Leštšina" (taotlus nr M200300703) ning ka kaubamärgi "Горішок Орешек Orešek" (taotlus nr M200400004), mis tõlgituna tähendab 'pähklike'. Viimase puhul märgib taotleja, et vaidlustaja väljendab oma tegevusega seisukohta sõna 'орешек' registreerimise õiguspärasuse kohta, kuigi vene keeles on tavapärased sellised väljendid nagu 'конфеты с орешками' või 'шоколад с орешками'. Samal ajal väidab vaidlustaja käesolevas vaidluses, et puu liik ei ole registreeritav, kuna viitab teatava puu viljadele. Taotleja arvates on tegemist vasturääkivate seisukohtadega, millest ilmneb, et vaidlustusavaldus ei ole esitatud ajendatuna Patendiameti otsuse õigusvastasusest, vaid eesmärgiga tühistada varasem kaubamärk ning registreerida enda nimele taotluses nr M200300703 toodud tähis.

Kommentaariks vaidlustaja seisukohale selle kohta, et Patendiameti registreerimispraktikat ei saa registreerimisotsuse õiguspärasuse hindamisel arvestada, mainib taotleja, et kuigi nimetatud praktika ei ole otseselt siduv, on nimetatud aspekti kajastavatele tõenditele osutamine lubatud allikaks näitamaks analoogsete kaasuste puhul kohaldatud meetodeid ning põhimõtteid.

Vaidlustaja poolt esitatud materjalidele viidates leiab taotleja, et need ei kinnita vaidlustusavalduse aluseks olevaid argumente ning põhjendusi, kuna materjalides on esitatud sõna 'pähkel' kasutamist. Samuti ei toeta vaidlustaja väiteid tema 12.04.2005 esitatud lisamaterjalid, milles on sõna 'лещина' tõlgitud nii 'sarapuupähkel' kui ka 'metspähkel', samas nähtub vaidlustusavaldusele lisatud Vene-eesti sõnaraamatu koopiast, et 'лещина' tähendus eesti keeles on 'sarapuu', st et tegemist on puu liigi, mitte selle viljaga.

Lähtudes eeltoodust ja arvestades, et kaubamärgi "Лещина Sarapuu" registreerimine OÜ KOMANCHERO nimele klassi 30 kaupade osas ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitset välistava asjaoluga jääb taotleja oma seisukohtade juurde ning palub jätta OÜ Noires HA vaidlustusavaldus rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi "Лещина Sarapuu" registreerimise kohta taotleja nimele klassis 30 muutmata.

Komisjon, hinnanud esitatud vaidlustusavaldust ja muid tõendeid kogumis, otsustas vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

## Otsuse põhjendus:

Vaidlustaja OÜ Noires HA leiab, et Patendiameti otsus registreerida tähis "Лещина Sarapuu" (taotlus nr M200300662, registreerimisotsus avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2004) klassis 30 OÜ KOMANCHERO nimele on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 3. Hilisemates ja lõplikes seisukohtades kitsendab vaidlustaja klassi 30 kuuluvate kaupade nimistut, mille suhtes registreerimiseks esitatud kaubamärk tema arvates kirjeldav on: kondiitritooted ja maiustused.

Tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 3 ei saa õiguskaitset 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.

Seega tuleb hinnata, kas kaubamärk "Лещина Sarapuu" registreerimine ühe ettevõtja nimele klassi 30 kaupade kondiitritooted ja maiustused osas on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 3.

Vaidlustaja leiab, et sõnad 'лещина' (venekeelne sõna, mille tähendus on 'sarapuu') ja 'sarapuu' (kõrge põõsas, mille viljadeks on pähklid) viitavad otseselt sellele, et toode sisaldab sarapuupähkleid ning seega on tegemist sõnadega, mis kirjeldavad kauba omadusi.

Vaidlustaja toob esile mitmed tooted nagu pähklikompvek, pähklikook, pähklitort jne ning mainib, et neis ja paljudes muudes klassi 30 toodetes kasutatakse sarapuupähkleid ja tähis 'sarapuupähkel' on laialt levinud kaupade koostise kirjeldamisel. Seega peaks selle kasutamisoigus jääma avatuks kõigile ettevõtjatele, kes antud valdkonnas tegutsevad.

Siinkohal peab komisjon vajalikuks märkida, et 'sarapuu' on eesti keele sõna, mis markeerib puud/põõsast, mille liike on kokku üle 15 ning looduslikult kasvab neid nii Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Aasias. Sõna 'pähkel' tähistab hariliku sarapuu vilju, mida tõepoolest kasutatakse mitmete klassi 30 kuuluvate toodete koostises. Klassi 30 kuuluvate kaupade koostise kirjeldamisel kasutatakse ikkagi vilja, mitte aga viljapuu nimetust. Ehk siis 'pähkel'/'орех' sõnade 'sarapuu'/'лещина' ning näiteks 'dattel' 'palmi' asemel. Taotleja ei kasuta oma kaubamärgi koosseisus sõna '(sarapuu)pähkel' ning komisjon on seisukohal, et seos sõnade 'sarapuu'/'лещина' ja klassi 30 kuuluvate kaupade vahel on liiga kaudne, et pidada sõnu 'sarapuu'/'лещина' iseseisvalt klassi 30 kaupu kirjeldavaks. Komisjon nõustub taotleja väitega, mille kohaselt kutsub kõnealune kaubamärk esile assotsiatsioone teatud puust, mitte aga kauba koostisest.

Komisjon tuletab meelde, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on kaubamärgi reproduktsioon. Seega tuleb kaubamärki vaadata sellisena nagu see on registreerimiseks esitatud ning mitte omistada sellele meelevaldselt muid viiteid ja tähendusi.

Vaidlustaja esitatud tõendites (väljavõtted internetist, viited tootjatele ja nende toodangule) ei ole toodete koostisele viidates esitatud ei sõna 'sarapuu' ega venekeelset sõna 'лещина', vaid siiski sõnu 'орех, орехи' ehk siis '(sarapuu)pähkel'. Mitmes kohas kasutatakse sõna 'лещина' hoopis ilmselgelt fantaasianimena (nt tort nimega 'Лещина'). Esitatud materjalidest ei nähtu, et sõna 'лещина' kasutatakse ka tähenduses 'pähkel' nagu vaidlustaja väidab. Liiatigi annab kaubamärgi esitamine kujul "Лещина Sarapuu" tarbijale informatsiooni, et venekeelse sõna puhul on tegemist eestikeelse sõna vastega ja vastupidi. Seega ei ole antud juhul asjakohane

ka väide Eesti elanike laialdase vene keele oskuse ning Eestis elavate vene keelt emakeelena kõnelevate isikute suure osakaalu kohta.

Mis puutub taotleja vastuväidetes esitatud viidetes Patendiameti varasemale praktikale kaubamärkide registreerimise kohta, siis komisjon leiab, et Patendiameti registreerimispraktikat ei saa antud registreerimisotsuse õiguspärasuse hindamisel arvestada. Kaubamärgi registreerimise menetlus seisneb eeskätt iga taotluse asjaolude igakülgse 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. Komisjon nõustub taotlejaga siiski selles, et vaidlustaja vaidlustusavalduses väljendatud seisukohad on vastuolus tema enda tegevusega, eriti seoses kaubamärgitaotluste nr M200300703 ("Лещина Leštšina") ja M200400004 ("Горшок Орешек Orešek") esitamisega klassis 30. Neist viimase – mis vaidlustaja poolt komisjonile esitatud seisukohti arvestades peaks olema sootuks rohkem klassi 30 kaupu kirjeldav kui tähis "Лещина Sarapuu" – on Patendiamet käesolevaks ajaks ka vaidlustaja nimele registreerinud.

Eeltoodud põhjustel leiab komisjon, et eestikeelne sõna 'sarapuu' ning venekeelne sõna 'лещина' ei kirjelda klassi 30 kuuluvate kaupade kondiitritooteid ja maiustused omadusi.

Arvestades eeltoodut ning lähtudes KaMS § 9 lg 1 p 3 ja § 41 ning TÕAS § 39, 43 ja 44 komisjon

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

**jätta OÜ Noires HA vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

K. Ausmees

R. Laaneots

S. Sulsenberg