

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1478-o

Tallinnas 30. mail 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Foodmaier OÜ (Löötsa 6, Tallinn 11415) kaebuse Patendiameti otsuse peale kaubamärgi „LE COCO” (taotlus nr M201001145) osalisest registreerimisest keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

21.08.2013 esitas Foodmaier OÜ (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Mart Enn Koppel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaebuse Patendiameti 20.06.2013 otsuse nr 7/M201001145 peale, millega Patendiamet keeldus kaubamärgi „LE COCO” registreerimisest järgmiste kaupade ja teenuste osas:

„Klass 31 – põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; värsked puuvili; seemned; pähklid; looduslikud taimed.

Klass 35 – toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele).

Klass 43 – toitlustusteenused.”

Kaebus võeti 04.09.2013 komisjonis menetlusse numbri 1478 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Foodmaier OÜ (edaspidi ka kaebaja) on seisukohal, et Patendiamet on põhjendamatult kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 ning § 10 lg 1 p 2 alusel keeldunud kaubamärgi „LE COCO” registreerimisest ülalviidatud kaupade ja teenuste osas. KaMS § 9 lg 1 p 3 keeldumisaluse kohaldamist põhjendas Patendiamet sellega, et „le coco” tähendab prantsuse keeles kookspähklit, mistõttu kaebaja kaubamärk kirjeldab keeldutud klassi 31 kaupade ja klassi 35 teenuste (aga mitte klassi 43 toitlustusteenuste) liiki. KaMS § 9 lg 1 p 2 keeldumisaluse kohaldamist põhjendas Patendiamet sellega, et tarbija ei taju kaebaja tähist „LE COCO” kui kaubamärki, vaid kui osade klassi 31 kaupade ja klassi 35 teenuste (aga mitte klassi 43 teenuste) liiki näitavat mõistet tähendusega „kookspähkel, kookspalm”. KaMS § 10 lg 1 p 2 keeldumisaluse kohaldamist põhjendas Patendiamet sellega, et klassi 43 toitlustusteenuse puhul on kaebaja kaubamärk „LE COCO” sarnane varasema ühenduse kaubamärgiga „COCO + kuju” (CTM nr 008720914) määral, et on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine.

Kaebaja leiab, et Patendiamet on valesti kohaldanud KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3, kuna faktiliste asjaoludega pole tõendatav, et tähis „LE COCO” tähendaks Eesti tarbijate jaoks kookost. Samuti leiab kaebaja, et Patendiamet on valesti kohaldanud KaMS § 10 lg 1 punkti 2, kuna sõna COCO eraldivõetuna on madala eristusvõimega toiduainete müügiteenuste ja toitlustusteenuste osas,

mistõttu selle tähtsus vastandatud ühenduse kaubamärgis „COCO + kuju” on teisejärguline ning seetõttu on välistatud kaebaja kaubamärgi ja ühenduse kaubamärgi segiajamise tõenäosus.

Kaebaja leiab, et kaubamärk „LE COCO” tervikuna ei ole keeldunud kaupade ja teenuste osas kirjeldav. Isegi kui nõustuda, et „LE COCO” üks tähendusi prantsuse keeles on *kookospähkel*, ei ole prantsuse keele oskus Eesti tarbijate seas nii levinud, et tarbija tajuks tähist prantsuskeelsena ja mõistaks järelemõtlematult selle sisu. Teisalt ei ole antud kaubamärgitaotluse puhul asjassepuutuv ka sõna *coco* ingliskeelne tähendus, kuna taotletav kaubamärk on „LE COCO” ja tähist tuleb hinnata tervikuna. KaMS § 9 lg 1 p 3 saab kohaldada, kui tähis koosneb üksnes kirjeldavatest elementidest, kuid antud juhul sisaldab kaebaja kaubamärk lisaks sõnale COCO ka sõna LE. Kaebajale teadaolevalt ei tähenda sõnaühend „LE COCO” inglise keeles midagi ja ei ole seega inglise keeles ka ühtegi kaupa või teenust kirjeldav. Kui hakata omistama sõnapaarile „LE COCO” võõrkeelseid tähendusi, tuleb arvestada, et sõnal LE on tähendused ka näiteks itaalia, hispaania, taani ja inglise (lühend mõistest *language engineering*) keeles. Patendiamet on aga lähtunud üksnes prantsuskeelse tähenduse arvatavast tajumisest, kuigi prantsuse keele oskus on Eestis kindlasti vähem levinud kui inglise keele oskus. Arvestades tarbijate väga vähest teadlikkust prantsuse keele sõnavarast ja grammatikast (sh artiklite kasutamine), ei ole eluliselt usutav, et tarbija mõistab sõnapaari „LE COCO” kui kookost või kookospähklit. Samas, kui tarbija peaks tõepoolest tajuma sõna „coco” tähendust eelkõige inglise keelest tulenevana, muudab sõna „le” kaubamärgi ilmselgelt eristusvõimeliseks. Kaebaja leiab, et kuna Eesti tarbijad ei taju tähist „LE COCO” otsekohe ja järelemõtlemata prantsuskeelsena ning tarbijad ei mõista prantsuse keelt, ei ole kaubamärk „LE COCO” tajutav kui „kookos” ning tähis ei kirjelda viidatud kaupa ja teenuseid.

Analoogsetel põhjendustel leiab kaebaja, et tema kaubamärgi tervikuna hinnates ei ole võimalik väita, et tähisel „LE COCO” puudub eristusvõime. Patendiamet on eristusvõimet hinnanud läbi sõna „coco” ingliskeelse tähenduse ning jätnud teisejärguliseks sõnapaari esimese sõna LE. Kaebaja peab sõnapaaris esimesel kohal asuvat sõna LE kaubamärgi eristuvaks osaks, mis tagab kaubamärgile „LE COCO” vähemalt minimaalse eristusvõime. Kohtupraktikas on rõhutatud, et keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile. Eesti tarbija ei saa lugeda, kuulata ja mõista sõnapaari „LE COCO” sõnana „coco”. Arvestades sõna „coco” nappi eristusvõimet, on kaebaja hinnangul esisõna LE isegi tähise domineerivaim osa.

Kuna vaidlustatud otsuses on Patendiamet õiguskaitsset välistavaid asjaolusid hinnates suures osas lähtunud sõnast „coco”, analüüsib kaebaja eraldi ka selle sõna eristusvõimet. Kaebaja leiab, et tema kaubamärgi „LE COCO” eristusvõimeline ja domineeriv osa on eelkõige sõna „LE”, mitte „COCO”. Seda muu hulgas põhjusel, et (nagu ka Patendiamet tuvastas) sõna „coco” kirjeldab klassi 35 teenust *toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)*. Lisaks Patendiameti tuvastatule leiab kaebaja, et sõna „coco” (inglise keeles *kookos*) kirjeldab tootlustusteenuseid (klass 43) mitte vähem kui *toiduainete jae- ja hulgimüügiteenuseid (kolmandale isikutele)*, kuna teenused *toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)* ja *tootlustusteenuseid* on olemuselt sarnased, suures osas kattuvad ning küllalt sageli samaaegselt ja samas kohas pakutavad (nt tootlustusasutused kaubanduskettides ning kohvik-poed). Kuigi Patendiamet väidab vaidlustatud otsuses, et ametile teadaolevalt ei ole olemas kookosest valmistatud toidule spetsialiseerunud kohvikuid, restorane jne, kuid on olemas kitsale tootegrupile spetsialiseerunud müügiteenuste osutajaid, on kaebaja hinnangul selline põhjendus otsitud ja eluliselt ebausutav. Tegelikuses ei ole olemas ka kookosele spetsialiseerunud müügikohti, eriti veel kaebaja kaubamärgi õiguskaitses hõlmatud territooriumil.

Sõna „COCO” eristusvõimet hinnates tuleb ka arvestada, et Euroopa Liidus (seega ka Eestis) on registreeritud mitmeid sõna *coco* sisaldavaid kaubamärke klassis 43 toitlusteenuste tähistamiseks, mis tähendab, et vastandatud ühenduse kaubamärki saab tõlgendada kaitstuna üksnes spetsiifilises kujunduses ja tervikuna. Kaebaja hinnangul puudub sõnal *coco* eraldivõetuna eristusvõime nii toiduainete jae- ja hulgimüügi kui ka toitlustusteenuse osas või on eristusvõime väga madal.

Kuna sõna „coco” on toidu jae- ja hulgimüügi ja toitlustusteenuse osas eristusvõimetu või madala eristusvõimega, leiab kaebaja, et sellest tuleb lähtuda ka kaubamärgi suhtelisi keeldumisaluseid hinnates ning kaubamärkide sarnasust hinnates tuleb jätta kõrvale toitlustusteenuste osas eristusvõimetu ja kirjeldav sõna „coco” ning vastandada kaubamärkide muid osasid. Võrreldes kaebaja kaubamärgi „LE COCO” domineerivaimat ja eristusvõimelisemat sõna LE ning vastandatud ühenduse kaubamärgi „COCO + kuju” kujundust, puudub kaebaja hinnangul alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks. Puudub alus ka väita, et varasemal ühenduse kaubamärgil oleks tuntuusest tulenev suurem eristusvõime, kuna puuduvad igasugused viited selle kohta, et ühenduse kaubamärk nr 008720914 oleks Eesti tarbijaile teada või turul tuntud. Lisaks leiab kaebaja, et isegi juhul, kui tegelikkuses oleks sõna COCO toitlustusteenuste osas eristusvõimeline, puudub ikkagi alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks, kuna vastandatavad kaubamärgid tervikuna on piisavalt erinevad. Foneetiliselt eristab kaebaja kaubamärki varasemast ühenduse kaubamärgist kaebaja märgi domineeriv ja eristuv esimene sõna LE, seega kaubamärgi terviklik hääldus on mõistlikule tarbijale selgelt erinevalt tajutav. Visuaalsest aspektist on kaebaja hinnangul varasema ühenduse märgi omanik soovinud anda suurema tähtsuse kaubamärgis sisalduvale stiliseeritud tegelase näo kujutisele ning seda kaubamärgi omaniku tahet tuleb aktsepteerida. Semantilise aspektist tuleb arvesse võtta, et LE COCO ei tähenda Eesti tarbija jaoks kookospähklit ning on väga ebatõenäoline, et tarbija ei pane märki tajudes tähele domineerivat sõna LE, mis on eelduseks sarnaste tähenduste tajumiseks.

Kaebaja leiab kokkuvõtlikult, et kaubamärk „LE COCO” ei ole Eesti tarbija jaoks kirjeldav või eristusvõimetu ning seega puudub alus KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaldamiseks. Kaubamärk „LE COCO” erineb ka varasemast ühenduse kaubamärgist „COCO + kuju” nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantilisele ning seega puudub alus KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohaldamiseks. Kaebaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „LE COCO” registreerimisest keeldunud kaupade ja teenuste osas ja kohustada Patendiametit tegema uue otsuse komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud vaidlustatud Patendiameti 20.06.2013 otsus nr 7/M201001145, väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaebaja kaubamärgitaotluse nr M201001145 kohta, väljatrükk Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) kaubamärkide andmebaasist ühenduse kaubamärgi nr 008720914 kohta, volikiri, riigilõivu tasumise maksekorraldus.

21.11.2013 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ning leiab, et otsus kaubamärgi „LE COCO” osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise kohta on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet märgib, et on oma otsuses selgitanud kaebaja kaubamärgi registreerimisest keeldumise asjaolusid. Registreerida ei saa tähiseid, millega võidakse kirjeldada taotletavaid kaupu või teenuseid. Seejuures, nagu kinnitab ka Euroopa Kohtu praktika, ei ole oluline, kas kirjeldava iseloomuga tähis on taotluse hetkel ka tegelikult kasutusel kaupade/teenuste kirjeldamiseks – piisab, et selline tähis võib olla kasutusel sellistel

eesmärkidel. Kaebaja tähis „LE COCO” on prantsuskeelne termin, mis koosneb tõlkimata jäetavast artiklist *le* ja sõnast *coco*, mis tähendab „kookospähkel”. Sõnal *coco* on tähendus ka inglise keeles – „kookospalm, kookospähkel”. Nähes sellise tähendusega tähist keeldutud klassi 31 kaupadel ja klassi 35 teenustel, saab tarbija informatsiooni selle kohta, et tegemist on kookospähklitega (*põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; värske puuvili; pähklid*), kookospalmidega (*looduslikud taimed*), seemnetega nende kasvatamiseks (*seemned*) või et tegemist on kookospähklite müügiga (*toiduainete jae- ja hulгимүүк (kolmandatele isikutele)*). Kaebaja kaubamärki tuleb seega pidada vastavate kaupade ja teenuste liiki kirjeldavaks. Kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade ja teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes ka eristusvõimetu. Kuigi keskmine Eesti tarbija ei valda reeglina prantsuse keelt, on Patendiamet seisukohal, et lihtsamatest sõnadest, eriti kui need on moodustatud rahvusvaheliselt levinud tüvedest, saab keskmine mõistlikult tähelepanelik ja arukas tarbija aru. Kookospähklite, -palmide jne kontekstis ei nõua tähisest „LE COCO” arusaamine erilist mõttepingutust või süvateadmisi prantsuse keelest. On mõistlik eeldada, et ka prantsuse keelt mitteõppinud Eesti tarbijal on algteadmisi ja kokkupuudet prantsuse terminitega sellisel määral, et teada, et *le* on prantsuskeelne mittetõlgitav artikkel. Sellest tulenevalt mõistab tarbija, et sõnaühendi „le coco” tähendus on sama, mis sõnal „coco” ilma artiklita. Isegi kui keskmine Eesti tarbija otsekohe ja järelemõtlemata ei tea, et väljend „le coco” tuleb just prantsuse keelest, tuleb tarbija kookospähklite, -palmide, nende seemnete ja kookospähklite müügi kontekstis tähis „LE COCO” nähes otsekohe ja järelemõtlemata selle peale, et see tähendab „kookos, kookospähkel või kookospalm”. Sõnast „coco” saab tarbija aru, kuna see tähendab „kookospähkel, kookospalm” ka inglise keeles, millest statistikaameti andmeil saab aru üle 580 000 eestlase. Lisaks tuleneb eestikeelne sõna „kookos” samast sõnatüvest. Nende teadmiste põhjal kannab tarbija talle teadaoleva tähenduse üle tuttavatest sõnadest koosnevale prantsuskeelsele sõnaühendile, mõistes tähist tervikuna kui „kookospähkel, kookospalm”. Patendiamet ei pea tõenäoliseks, et tarbija analüüsib tähist „LE COCO” selliselt, et kuna „coco” on talle tuttav ühest keelest ja „le” teisest keelest, siis jääb tähis talle tervikuna arusaamatuks. Samuti leiab Patendiamet, et kuigi sõnapaaril „LE COCO” on ka muid tähendusi – nt keeletöötlus, kommunist, silmatera – ei ole tõenäoline, et sellised tähendused meenuksid tarbijale kookospähklite või neid müüva ettevõtjaga seoses. Ka Euroopa Kohus on leidnud, et sõnamärki ei registreerita, kui vähemalt üks selle võimalikest tähendustest tähistab asjaomaste kaupade või teenuste omadust. Patendiameti hinnangul ei taju tarbija seega tähist „LE COCO” ilma kujundusliku elemendita eelnimetatud klassi 31 kaupadel ja klassi 35 teenustel kui ühele ettevõtjale kuuluvat kaubamärki, vaid kui kaupade ja teenuste liiki näitavat ja seega eristusvõimetus tähist.

Klassi 43 *toitlustusteenuste* osas leiab Patendiamet jätkuvalt, et nimetatud teenuste tähistamiseks ei saa kaebaja kaubamärki „LE COCO” registreerida tulenevalt selle sarnasusest varasema ühenduse kaubamärgiga „COCO + kuju”. Ühenduse kaubamärgi domineerivaks osaks tuleb pidada sõna „coco”, kuna see on võrreldes kaubamärgis sisalduva kujutisega esitatud rõhutatult paksus kirjašriftis ja asub kaubamärgi koosseisus eespool. Ka kaebaja kaubamärgi domineeriv element on sõna „coco”, kuivõrd „le” kui prantsuskeelne mittetõlgitav artikkel ei muuda sõna tähendust ja on eristusvõimetu. Võrreldavate kaubamärkide domineerivad ja meeldejäädavad osad on seega mõlemal juhul „coco”. Tähised tervikuna on semantiliselt identsed ning visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Arvestades ka kaubamärkidega tähistatavate kokkulangevate teenuste identsust, jõudis Patendiamet järelduseni, et asjaomane tarbijaskond võib kaubamärgid omavahel ära vahetada ja uskuda, et teenused pärinevad samast ettevõttest või seotud ettevõtetest.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et Patendiameti põhjendused, nagu ei oleks olemas kookosest valmistatud toidule spetsialiseerunud kohvikuid, restorane jt, kuid on olemas kitsale tootegrupile spetsialiseerunud müügiteenuse osutajaid, on otsitud ja eluliselt ebausutavad, kuna tegelikkuses ei ole olemas ka kookosele spetsialiseerunud müügikohti, eriti Eesti territooriumil. Patendiamet ei leia, et õiguse ühetaoline kohaldamine pidanuks avalduma selles, et kui ameti kaalutluste kohaselt on sõna „LE COCO” toiduainete müügi puhul teenust kirjeldav, siis on ta seda ka toitlustusteenuste osas. Patendiamet märgib, et ei ole olemas ainult universaalkauplusi, vaid ka kindlatele tootegruppidele spetsialiseerunud kauplusi (nt juustumüügile spetsialiseerunud pood „Juustukuningad”), kuid toitlustusteenuste puhul ei ole tavaline, et spetsialiseerutakse sedavõrd kitsastele tootegruppidele. Patendiametile teadaolevalt ei ole olemas kookosest valmistatud toitudele spetsialiseerunud kohvikuid, restorane jne. Patendiamet on seega põhjendatult leidnud, et sõna „coco” on toiduainete müügi puhul teenust kirjeldav, aga ei ole seda toitlustusteenuste puhul.

Patendiamet ei pea asjakohasteks vaidlustaja viiteid, et kuna Euroopa Liidu territooriumil (seega ka Eestis) on klassis 43 registreeritud mitmeid sõna „coco” sisaldavaid kaubamärke, on klassi 43 osas tegemist madala eristusvõimega tähisega. Patendiamet leiab, et mitmete teatud sõna sisaldavate registreeritud kaubamärkide olemasolu ei tähenda automaatselt, et tähisel puudub või on nõrk eristusvõime ja seega peaks loobuma selliste kaubamärkide vastandamisest. Patendiamet osutab, et tehes päringu Ühenduse kaubamärkide andmebaasis sõnale „coco” klassis 43, tuleb vasteks neli seda sõna sisaldavat kehtivat registreeringut, mis on kaebaja taotlusest varasemad. Patendiameti hinnangul ei ole see piisav alus, et pidada sõna „coco” nõrga eristusvõimega tähiseks. Patendiametile teadaolevalt ei eksisteeri turul kookoserestorane, kookoskohvikuid või muid kookosest valmistatud toidule spetsialiseerunud toitlustusasutusi ja seetõttu ei ole mõistlik eeldada, et tarbija tajub sõna „coco” sisaldavaid tähiseid toitlustusteenuseid kirjeldavate tähistena. Patendiamet tuvastas, et sõna „coco” oli kaebaja kaubamärgi ekspertiisi ajal toitlustusteenuste puhul eristusvõimeline ning et seda sõna sisaldavate kaubamärkide sarnasuse võrdlemisel ei tulnud kasutada erikriteeriume. Seetõttu ei oleks olnud põhjendatud ekspertiisi käigus kaubamärkide sarnasust hinnates jätta kõrvale sõna „coco” ja vastandada vaid kaubamärkide muid osasid. Patendiamet leiab jätkuvalt, et võrreldavates kaubamärkides on domineerivateks osadeks just nimelt sõna „coco” ja mitte vastandatud kaubamärgi kujundus või kaebaja kaubamärgi sõna „le”.

Patendiamet palub komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

17.02.2014 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Kaebaja jäi kõigi oma varem esitatud seisukohtade juurde. Lisaks toonitab kaebaja, et õiguse eritaoline kohaldamine Patendiameti poolt ei ole kuidagi põhjendatud – kaebaja hinnangul on Patendiameti argumendid ühtviisi sobivad tähise „coco” kirjeldavuse hindamisel nii müügiteenuste kui toitlustusteenuste osas. Eestis on nii ühele tootegrupile keskendunud müügiteenuste pakkujaid (nt puu- ja köögiviljakauplus, juustupood) kui ka kitsale tootegrupile spetsialiseerunud toitlustusteenuse pakkujaid (taimetoidurestoran, küüslaugurestoran jm). Seega, kui Patendiameti väitel on sõna „coco” toiduainete müügi puhul teenust kirjeldav, ei saa amet väita vastupidist toitlustusteenuste osas seda sõna tuleb kaubamärkide „LE COCO” ja „COCO + kuju” võrdlemisel käsitleda kui eristusvõimetut osa.

10.03.2014 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad. Patendiamet jäi kõigi oma varasemate seisukohtade juurde. Muu hulgas ei nõustu Patendiamet jätkuvalt kaebajaga, et Patendiameti toodud argumendid on ühtviisi sobivad tähise „coco” kirjeldavuse hindamisel nii

müügi- kui toitlustusteenuste osas. Patendiamet märgib, et nagu ta on ka oma osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuses kaebajale selgitanud, on võimalus toitlustusasutusest valmistoitu kaasa osta toitlustusteenuse osa, mitte klassi 35 kuuluv müügiteenus. Jaemüük ei kaasne olemuslikult toitlustusteenusega, jaemüük ei ole toitlustusteenuse osa ning ei ole alust lugeda sõna „coco” toitlustusteenuste tähistamisel mittekaitstavaks põhjendusel, et toitlustusasutus tegeleb samaaegselt ka jaemüügiga.

02.04.2014 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Komisjoni hinnangul on Patendiamet õigesti kohaldanud KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3 ning põhjendatult keeldunud kaebaja kaubamärgi „LE COCO” (taotlus nr M201001145) registreerimisest klassides 31 (*põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; värske puuvili; seemned; pähklid; looduslikud taimed*) ja 35 (*toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)*). Nimetatu osas nõustub komisjon täielikult Patendiameti 20.06.2013 otsuses nr 7/M201001145 ja Patendiameti poolt komisjonile esitatud seisukohtades tooduga ega pea vajalikuks vastavaid seisukohti korrata. Komisjon soovib omalt poolt siiski märkida järgmist.

KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset muu hulgas tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest.

Komisjoni hinnangul on tõenäoline, et Eesti tarbija tajub kaebaja tähist „LE COCO” klassi 31 kaupade ja klassi 35 teenustega seoses kui *kookospähkel, kookospalm*, ehk üldistatult – *kookos*. Seega nähes sellise tähendusega tähist keeldutud klassi 31 kaupadel või klassi 35 teenustel, saab tarbija informatsiooni selle kohta, et tegemist on kookospähklitega (*põllumajandus-, aia- ja metsasaadused; värske puuvili; pähklid*), kookospalmidega (*looduslikud taimed*), seemnetega nende kasvatamiseks (*seemned*) või et tegemist on kookospähklite müügiga (*toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)*). Teisisõnu, tarbija jaoks on tegemist kaupade ja teenuste liiki näitava tähisega ja seega puudub tähisel samade kaupade ja teenuste suhtes ühtlasi ka eristusvõime.

Lingvistiliselt on tähis „LE COCO” prantsuskeelne termin, mis koosneb tõlkimata jäetavast artiklist *le* ja sõnast *coco*. Komisjon nõustub Patendiametiga, et kuigi keskmine Eesti tarbija reeglina prantsuse keelt ei valda, saab keskmine mõistlikult tähelepanelik ja arukas tarbija siiski aru lihtsamatest sõnadest, eriti kui need on moodustatud rahvusvaheliselt levinud tüvedest. Selliseks tüveks on ka sõna *coco*, mis tähendab muu hulgas *kookost* ka inglise keeles, mis on Eesti tarbijate seas prantsuse keelest ka märksa rohkem levinud. Lisaks tuleneb samast sõnatüvest ka eestikeelne sõna *kookos*, olles seejuures sõnaga *coco* nii kirja- kui ka häälduselt ([kookos] vs. [kooko]) sarnane. Komisjon nõustub Patendiametiga, et kookospähklite, -palmide jne kontekstis ei nõua tähisest „LE COCO” arusaamine Eesti tarbijalt erilist mõttepingutust või süvateadmisi prantsuse keelest ning seda isegi juhul, kui Eesti tarbija otsekohe ja järelemõtlemata ei tea, et väljend „le coco” tuleb just nimelt prantsuse keelest.

Komisjoni hinnangul ei ole põhjendatud kaebaja poolne keskendumine sõnale *le* sõnakombinatsioonis „le coco” ning kaebaja on seda sõna selgelt ületähtsustanud. Nagu eelnevalt öeldud, on *le* prantsuskeelne mittetõlgitav artikkel ning komisjon jagab Patendiameti seisukohta, et on mõistlik eeldada, et ka prantsuse keelt mitteõppinud Eesti tarbijal on algteadmisi ja kokkupuudet prantsuse terminitega määral, et *le*’d sellise artiklina tajuda. Komisjon lisab, et kui tarbija ka ei oska seostada sõna *le* just prantsuse keele artikliga, on siiski väga tõenäoline, et tarbija – olles vähemalt mingilgi määral kokku puutunud tõsiasjaga, et paljudes keeltes lisatakse nimisõnade algusesse lühikestest tähekombinatsioonidest artiklid – peab seda sõna „mingi keele artikliks”. Komisjon ei nõustu kaebajaga, et sõna *le* tema kaubamärgis „LE COCO” on midagi sellist, mida tuleks käsitleda kaubamärgi domineeriva elemendina, mis muudab kaubamärgi tervikuna ilmselgelt eristusvõimeliseks või et selle sõna esinemise tõttu ei oska tarbija enam sõna *coco* seostada kookosega.

Komisjon ei pea asjakohaseks ka kaebaja osutust, et sõnaühendile „LE COCO” võib peale kookose omistada veel teisigi tähendusi, kaasa arvatud seda, et täheühend „LE” võib olla lühend ingliskeelsest terminist *language engineering*. Komisjon ei pea seesuguste seoste tekkimist Eesti tarbijal eluliselt usutavateks, seda eriti vaatlusaluste klassi 31 kaupade ja klassi 35 teenuste kontekstis. Pealegi ei ole asjakohase kohtupraktika kohaselt sõnamärk registreeritav ka ainuüksi siis, kui kasvõi üks märgi võimalikest tähendustest tähistab asjaomaste kaupade või teenuste mingit omadust (nt Euroopa Kohtu otsus nr C-191/01P, p 32).

Kokkuvõtlikult leiab komisjon, et Patendiamet on õiguspäraselt kohaldanud KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3 ja põhjendatult keeldunud kaubamärgi „LE COCO” registreerimisest kaevatavas otsuses nimetatud klassi 31 kaupade ja klassi 35 teenuste tähistamiseks ning selles osas tuleb kaebus jätta rahuldamata.

Komisjon leiab samas, et kaebaja kaebus on põhjendatud osas, mis puudutab Patendiameti poolt kaubamärgi „LE COCO” registreerimata jätmist klassi 43 teenuse *toitlustusteenused* tähistamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Patendiamet on klassi 43 *toitlustusteenuste* osas vastandanud kaebaja kaubamärgile „LE COCO” varasema Ühenduse kaubamärgi „COCO + kuju” (CTM nr 008720914) leides, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased määral, et on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine. Samas ei nähtu vaidlustatud Patendiameti otsusest objektiivseid põhjuseid, et kui klassi 35 teenuste *toiduainete jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)* puhul leidis Patendiamet tähise „coco” olevat kirjeldava ja eristusvõimetu, siis millistel kaalutlustel ei ole Patendiamet sama leidnud klassi 43 *toitlustusteenuste* puhul. Komisjon nõustub kaebajaga, et sõna „coco” kirjeldab *toitlustusteenuseid* (klass 43) mitte vähem kui *toiduainete jae- ja hulgimüügiteenuseid (kolmandale isikutele)*, kuna need teenused on olemuselt sarnased, suures osas kattuvad ning võivad olla ka samaaegselt ja samas kohas pakutavad (nt toitlustusasutused kaubanduskettides või kohvik-poed). Komisjon ei pea veenvaiks Patendiameti põhjendusi, et ametile teadaolevalt ei ole olemas kookosest valmistatud toidule spetsialiseerunud toitlustusasutusi, samas kui on olemas kitsale tootegrupile spetsialiseerunud müügiteenuste osutajaid. Patendiameti vastavast mõttekäigust võib järeldada, et

Patendiamet ei ole pidanud sõna „coco” toitlustusteenuste osas kirjeldavaks ja eristusvõimetuks ainuüksi põhjusel, et Patendiamet ei tea olemas olevat konkreetselt kookostoituledele spetsialiseerunud toitlustusasutusi. Teisalt nähtub Patendiameti argumentatsioonist, et Patendiametile ei ole teada ka ühtegi konkreetselt kookoskaupadele spetsialiseerunud müügiteenuse osutajat, kuid ometi on Patendiamet selle teenuse osas pidanud sõna „coco” müügiteenust kirjeldavaks. Selline lahknevus Patendiameti seisukohtades ühelt poolt toitlustus- ja teiselt poolt toidukaupade müügiteenuste käsitlemisel ei ole põhjendatud. Komisjon märgib, et tõepoolest ei olegi tähise kirjeldavana käsitlemise eeltingimuseks see, et see tähis oleks juba kaubamärgitaotluse esitamise hetkel realselt kasutusel kaupade/teenuste kirjeldamiseks, vaid piisab, et vastavat tähist on võimalik kasutada sellistel eesmärkidel (vt ka Euroopa Kohtu otsus nr C-191/01P, p 32). Komisjon leiab, et samamoodi nagu on olemas spetsialiseerunud toidukaupade müüjaid (nt juustupood), on olemas ka spetsialiseerunud toitlustusasutusi (nt juusturestoran). Ka sõna „kookos” või selle sõna võõrkeelseid Eesti tarbijaile arusaadavaid analooge (nt „coco”) on kahtlemata võimalik kasutada toitlustusteenuste kirjeldamiseks, isegi kui seda käesoleval ajal ei tehta.

Ülaltoodut silmas pidades oleks Patendiamet pidanud vastavalt hindama ka vastandatud Ühenduse kaubamärki „COCO + kuju” ning jõudma järeldusele, et sõna „COCO” nimetatud kaubamärgis kirjeldab klassi 43 toitlustusteenuseid ja nimetatud sõna ei ole sellest tulenevalt eristusvõimeline. See omakorda tähendab, et kaebaja kaubamärgi „LE COCO” registreerimine ei saa rikkuda varasema Ühenduse kaubamärgi „COCO + kuju” omaniku õigusi tulenevalt sõnast „COCO”. Ometi on Patendiamet pidanud kaebaja kaubamärki klassi 43 toitlustusteenuste tähistamiseks mitteregistreeritavaks just nimelt põhjendustel, et kaebaja kaubamärgis ja varasemas kaubamärgis on ühine domineeriv ja identne element „COCO”. Poolte vahel puudub vaidlus selles, et võrreldavate kaubamärkide muud elemendid on erinevad. Sellest järeldub, et Patendiamet on keeldunud kaebaja kaubamärgi registreerimisest klassi 43 toitlustusteenuste tähistamiseks üksnes tulenevalt varasema Ühenduse kaubamärgi teenuseid kirjeldavast ja seega mittekaitstavast elemendist. Komisjoni hinnangul on kaebus seega põhjendatud ja tuleb rahuldada osas, mis puudutab kaubamärgi „LE COCO” mitteregistreerimist klassi 43 toitlustusteenustele tulenevalt KaMS § 10 lg 1 punktist 2.

Tulenevalt KaMS § 41 lõikest 4 on kaebuse rahuldamise korral kaebajal õigus tasutud riigilõiv tagasi saada. Kuna käesoleval juhul rahuldatakse kaebus osaliselt, kusjuures kaupu ja teenuseid, mille osas kaebus jääb rahuldamata, on rohkem kui teenuseid, mille osas kaebus rahuldatakse, on komisjoni hinnangul kaebajal õigus ka riigilõiv tagasi saada osaliselt ja rahuldatud osaga proportsionaalselt, summas 53 eurot.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p-dest 2 ja 3, § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lg-test 3 ja 4, komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada kaebus osaliselt, tühistada Patendiameti 20.06.2013 otsus nr 7/M201001145 osas, millega Patendiamet keeldus Foodmaier OÜ kaubamärgi „LE COCO” (taotlus nr M201001145) registreerimisest klassi 43 toitlustusteenuste tähistamiseks ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Muus osas jätta kaebus rahuldamata.

Kaebajal on õigus saada tagasi kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv osaliselt, summas 53 eurot.

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

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Hallika

K. Tillberg