



**PATENDIAMET**  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

**OTSUS nr 1769-o**

Tallinnas 29.05.2019

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Evelyn Hallika ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi Pihtla pruulikoda OÜ (Jõe, Pihtla küla, Saaremaa vald, 94101 Saare maakond) kaebuse Patendiameti 25.05.2018 otsuse peale, millega keelduti kaubamärgi **PIHTLA ÕLU** (taotlus nr M201600192) registreerimisest.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 25.07.2018 esitas Pihtla pruulikoda OÜ (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 25.05.2018 otsuse nr 7/M201600192 peale, millega täielikult keelduti kaubamärgi PIHTLA ÕLU registreerimisest. Pihtla Pruulikoda OÜ (edaspidi ka *kaebaja* või *taotleja*) soovis kaubamärki PIHTLA ÕLU registreerida klassi 32 kaupade *õlu, sh õllekokeitlid, alkoholivaba õlu, õllemaitselised joogid; õllejoogivalmistusained, õllevirre, linnasevirre, humalaekstrakt õlle valmistamiseks* osas.

Kaebus võeti menetlusse 06.08.2018 nr 1769 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Kaebaja leiab, et Patendiameti menetlus taotluse nr M201600192 ekspertiisil on olnud arusaamatu, kallutatud ning ebaõiglane, samuti taotleja kaubamärgi suhtes ei esine õiguskaitset välistavad asjaolud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 10 (pahausksus) alusel, ning sellest tulenevalt ei ole Patendiameti keeldumisotsus põhjendatud ega seaduslik.

Taotleja esitas kaubamärgitaotluse 05.03.2016 ning mõned kuud hiljem, 14.07.2016 sai Patendiametist teate, et taotluse kohta on kolmas isik OÜ Taako esitanud oma advokaadist esindaja kaudu märgukirja. OÜ Taako oli esitanud ka hilisema 13.05.2016 kaubamärgitaotluse nr M201600451 PIHTLA ÕLU registreerimiseks enda nimele nagu ka taotluse nr M201600567 PIHTLA ÕLLEKÖÖK, kuid selle menetlus on lõppenud kaebajale teadmata asjaoludel.

Patendiamet saatis ekspertiisi käigus taotlejale esimese teate, milles teatati Patendiameti seisukoht, et kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 9 lg 1 p-de 3 ja 2 alusel, kuna kaubamärk PIHTLA ÕLU kirjeldab kaupade geograafilist päritolu ning on seetõttu eristusvõimetus.

01.06.2017 edastas Patendiamet täiendava teate, milles teatas, et seoses menetluse käigus ilmnenuid uute asjaoludega lisandub keeldumisalustesse KaMS § 9 lg 1 p 10, kuna taotlus on esitatud pahauskselt põhjusel, et OÜ Taako on PIHTLA ÕLU kaubamärki varem kasutanud ning Patendiamet oli OÜ Taako hilisema taotluse nr M201600451 suhtes teinud juba registreerimisotsuse ja selle ka kaubamärgilehes avaldanud 01.06.2017, s.t samal päeval, kui kaebajale väljastati kõnealune täiendav keeldumisaluse teade.

Taotleja vastas 02.08.2017 ning argumenteeris, et Patendiamet seisukoht PIHTLA ÕLU kirjeldavuse osas ei ole õige, kuna PIHTLA ei ole üldiselt tuntud ega mainekas geograafiline koht, kust pärinevad kaubad (õlu) omaksid konkreetsest kohast tingitud mainet. Taotleja vaidles vastu ka väitele taotluse pahauskse esitamise kohta, kuna OÜ Taako ei oma varasemat õigust PIHTLA ÕLU kaubamärgile, taotleja ettevõtte asutajaks on Arne Trei, Saaremaa õllemeister, kes elab ja tegutseb Pihtlas ning on aastakümneid (alates 1960-ndatest) tegelenud koduõlle pruulimise ning turustamisega. Arne Trei poolt pruulitud õlut tunti tema elu- ja tegevuskohapõhiselt Pihtla õluna. Seoses Eestis muutunud väikeõlletootjate õiguslike tegevusraamistikuga asutas Arne Trei koos oma väimehe Andrus Viil'iga äriühingu Pihtla pruulikoda OÜ, et omandada vajalikud load ning kooskõlastused, et jätkata senist õllepruulimise tegevust kehtivate normide alusel.

01.08.2017 vaidlustas Pihtla pruulikoda OÜ Patendiameti otsuse registreerida hilisem PIHTLA ÕLU kaubamärk OÜ Taako nimele tulenevalt oma varasemast kaubamärgitaotlusest nr M201600192 (vaidlustusavaldus nr 1724) ja Pihtla pruulikoda OÜ ärinimest (vaidlustusavaldus nr 1721).

Patendiameti 31.08.2017 teate kohaselt jäi amet oma keeldumisaluste juurde, et PIHTLA ÕLU on kauba geograafilist päritolu kirjeldav (lisatud väljatrükkid Eesti õlle väiketootjate kohta) ning samaaegselt on taotlus esitatud pahauskselt. Patendiamet argumenteeris, et nad olid taotluse nr M201600451 (13.05.2016) menetluse käigus tuvastanud, et OÜ Taako kaubamärk oli (ilma tõendeid esitamata/neile viitamata) kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime enne kaebaja taotluse M201600192 esitamist (05.03.2016) ja et Pihltla pruulikoda OÜ ärinime olemasolu ei ole asjakohane.

Taotleja vastas Patendiametile 01.11.2017 ning argumenteeris, et ainuüksi see, et Pihltla külas toimub õlletootmine, ei anna alust lugeda see kohanimi kirjeldavaks KaMS § 9 lg 1 p 3 ning Euroopa Kohtu praktika (WindsurfingChiemsee) ja Eesti kohtupraktika (VERGI) alusel. Samas on taotleja ja tema asutajaliikme Arne Trei päritolust ja senisest tegevusest tulenevalt olemas piisav alus mõnmaks, et taotlejal on õigustatud alus esitada PIHTLA ÕLU kaubamärgitaotlus ning tegemist ei ole OÜ Taako suhtes pahauskse tegevusega. Taotleja osundas ka, et Patendiamet viitab teise kaubamärgi menetluses kogutud materjalidele ning tehtud otsustele ilma dokumente taotlejale edastamata.

Patendiamet peatas 01.12.2017 taotluse nr M201600192 menetluse, õigusliku alusena KaMS § 43 lg 1 (varasem menetluses olev kaubamärk), kuid faktilise alusena hoopis hilisem kaubamärgitaotlus (OÜ Taako taotlus nr M201600451 PIHTLA ÕLU). Hilisema kaubamärgi oli taotleja sunnitud komisjonis vaidlustama tulenevalt asjaolust, et Patendiamet oli otsustanud ebaseaduslikult enne varasema taotluse suhtes menetluse lõpetamist registreerida esmalt hoopis hilisema OÜ Taako kaubamärgi.

Tulenevalt asjaolust, et komisjon tegi taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse 1724 menetluses lõplikud seisukohad, kuid taotleja kaubamärgi suhtes ei olnud jõustunud registreerimise ega registreerimisest keeldumise otsust (see ei olnud ka võimalik arvestades menetluse peatamist), taotles taotleja komisjoni menetluse peatamist, mida komisjon ka oma 19.04.2018 otsusega tegi. OÜ Taako on selle otsuse vaidlustanud Harju Maakohus ning soovib, et komisjon menetleks (sisuliselt jätkaks formaalsetel alustel rahuldamata) Pihltla pruulikoda OÜ vaidlustusavalduse varasema PIHTLA ÕLU kaubamärgitaotluse alusel.

Arvestades tekkinud ummikseisu, pöördus taotleja Patendiameti poole selgitustaotlusega, millele Patendiamet vastas 17.05.2018, selgitades, et menetluse peatamine oli seaduslik ja sisuliselt argumenteerides, et Patendiamet luges Pihltla pruulikoda OÜ varem esitatud kaubamärgitaotluse hoopis hilisemaks (sic!) ja seetõttu oli menetluse peatamine õigustatud. Sellise kaebaja hinnangul kafkaliku otsuse tegemisel pidas Patendiamet oma selgituse kohaselt silmas „menetlusökonomika, otstarbekuse ja asjakohasuse põhimõtet ning hea halduse kaalutlusi“ kuni viidatud (peatatud) kaubamärgi kohta tehtav otsus on jõustunud.

Vaatamata eelnimetatud õpetliku hea halduse tava, õigust ja õiglust tutvustava selgituse andmist edastas Patendiamet taotlejale 4 päeva hiljem, s.o 21.05.2018 teate, mille kohaselt on vastupidiselt mõni päev varasemale seisukohale taastatud Pihltla pruulikoda OÜ taotluse M201600192 menetlus.

Omakorda 4 päeva hiljem, 25.05.2018 võttis Patendiamet üllatuslikult vastu aga PIHTLA ÕLU (taotluse nr M201600192) registreerimisest keeldumise otsuse. Lisaks eelpool kirjeldatud menetluslikule segadusele oli Patendiamet muutnud ka sisuliselt oma seisukohta – keeldumisotsuses loobus Patendiamet väitest, et PIHTLA ÕLU on kaubamärgina kirjeldav ja eristusvõimetu (KaMS § 9 lg 1 p-d 2 ja 3) ning tugines oma otsuses üksnes sellele, et taotlus on esitatud pahauskselt (KaMS § 9 lg 1 p 10).

Taotleja vaidlustab Patendiameti keeldumisotsuse menetluslikult, kuna taotluse menetlus on olnud taotlejale arusaamatu, täis „üllatavaid arenguid“ ja seisukohamuutusi. Patendiameti poolt läbiviidud menetlus ei ole kooskõlas seadusega, see ei ole ega näi õiglane. Kuid samuti vaidlustab kaebaja otsuse sisuliselt, sest keeldumisotsus ei ole kooskõlas KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, sest taotleja ei ole taotlust esitanud pahauskselt.

Nagu ilmekalt nähtub ka eelnevalt kirjeldatud taotluse nr M201600192 menetluskäigust, oli kogu menetlus taotleja suhtes pehmelt öeldes kummaline, täis ootamatusi, vastandlikke seisukohti (menetluse peatamine, keeldumisaluste lisandumine ja kadumine), mille alusel võib väita, et Patendiameti poolt läbiviidud taotluse ekspertiis ei olnud objektiivne, seaduslik ega õige. Menetluse käik jätab taotlejale paratamatult mulje kallutatud ja ühepoolsetest seisukohtadest ning tema seisukohtadega mittearvestamisest. Nagu kaebaja juba varem mainis, oli kogu Patendiameti menetlus kafkalik.

Kuigi OÜ Taako oli esitanud Patendiametile 14.07.2016 märgukirja, et OÜ Taako peab PIHTLA ÕLU enda kaubamärgiks, siis taotluse ekspertiisil teatas Patendiamet taotlejale hoopis, et kaubamärgi õiguskaitse on välistatud KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel ning ei leidnud, et esineks pahausksuse aluseid.

Alles pärast seda, kui Patendiamet oli teinud ilmselgelt ebaseadusliku otsuse hilisema OÜ Taako kaubamärgitaotluse kohta (KaMS § 43 lg 1 alusel oleks tulnud hilisema OÜ Taako taotluse M201600451 menetlus peatada kuni varasema Pihltla pruulikoda OÜ taotluse M201600192 suhtes lõpliku otsuse jõustumiseni), lisas Patendiamet keeldumisaluste hulka KaMS § 9 lg 1 p 10 ning teatas OÜ Taako taotluse avaldamisest kaubamärgilehes. Selles olukorras pidi kaebaja tegema kulutusi ja vaidlustama Patendiameti

otsused komisjonis et vähemalt säilitada oma õiguslik positsioon seni, kui tema taotlust menetletakse (hiljem selgus, et Patendiamet ei soovi üldse kaebaja taotlust menetleda).

Juhul kui KaMS § 9 lg 1 p 10 rakendamine põhines tõesti hilisemalt registreerimiseks esitatud kaubamärgi, kuid varasemalt kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime tuvastamisel, nagu Patendiamet on korduvalt väitnud, siis tuleb tõdeda, et Patendiamet oma ebaseadusliku tegevusega (hilisema märgi varasem registreerimine) lõi ise sellise olukorra, mis võimaldas taotleja kaubamärgi suhtes rakendada KaMS § 9 lg 1 p 10, sest ilma taotluste esitamise ajalise prioriteedi reegli eiramiseta ei oleks olnud võimalik OÜ Taako taotluse lõpuni menetlemine, registreerimisotsuse tegemine ning 01.06.2017 avaldamine. Samas kasutas Patendiamet hilisema kaubamärgi varasemat registreerimist just ainsa argumendina kaebaja taotluse vastu. Eeltoodust tuleneb kaebaja hinnangul ilmselge kallutatud ning eesmärgipärane (keelduda iga hinna eest Pihltla pruulikoda OÜ taotluse registreerimisest) tegevus. Juhul, kui Patendiamet oleks OÜ Taako taotluse peatanud, siis arvestades senist Patendiameti argumentatsiooni, ei oleks neil olnud alust kaebaja kaubamärgist keelduda KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel. Märkimisväärne on ka see, et täiendav teade KaMS § 9 lg 1 p 10 lisandumise kohta edastati samal päeval, kui avaldati OÜ Taako taotlus, s.t tegemist oli teadliku ning etteplaneeritud tegevusega.

Hilisemates selgitustes menetluse peatamise kohta väidab Patendiamet, et tuvastas, et OÜ Taako kaubamärk oli omandanud eristusvõime varem kui Pihltla pruulikoda OÜ kaubamärk. Isegi, kui Patendiamet õiguspäraselt (taotleja selles kahtleb) tuvastas OÜ Taako PIHTLA ÖLU kaubamärgi omandatud eristusvõime, siis KaMS 9 lg 2 kohaselt sai Patendiamet seda teha vaid OÜ Taako taotluse kuupäeva seisuga (13.05.2016), mitte aga Pihltla pruulikoda OÜ varsema taotlusele esitamisele (05.03.2016) eelnenud aja seisuga – puudub seaduslik alus konkreetse (OÜ Taako) taotluse menetluses tuvastada asjaolusid ajalise seisuga, mis ei puutu konkreetse taotluse käigus tuvastamist vajavate asjaolude ringi. Kuna Patendiamet loobus Pihltla pruulikoda OÜ taotluse keeldumisotsuses KaMS § 9 lg 2 p-de 2 ja 3 rakendamise, siis järelikult Patendiamet nõustus, et kaubamärk PIHTLA ÖLU ei ole kirjeldav ja vastavaid õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine. Seega tuleb asuda seisukohale, et Patendiamet on OÜ Taako taotluse puhul omandatud eristusvõime tuvastanud üldse ilma menetlusliku vajaduseta ja ilma seadusliku aluseta, sest olemuslikult eristusvõimelise kaubamärgi suhtes ei ole võimalik KaMS § 9 lg 2 rakendada. Jääb paratamatult mulje, et Patendiamet on loonud teadlikult olukorra, mis võimaldas tuvastada asjaolud, mille alusel keelduda kaebaja varasema kaubamärgi registreerimisest.

Seoses aga küsimusega, et OÜ Taako on väidetavalt varem kasutanud PIHTLA ÖLU kaubamärki ja selle kasutus on olnud sedavõrd intensiivne, et OÜ Taako on omandanud registreerimata kaubamärgi õigused, siis märgib kaebaja, et Patendiamet ei ole selliseid tõendeid taotlejale menetluse käigus esitanud ega neile viidanud, et oleks võimalik tutvuda ja aru saada, mille vastu on üldse vaja argumenteerida. Taolist tegevust ei saa pidada seaduslikuks ega hea halduse tavaga kooskõlas olevaks, kui haldusorgan ei edasta taotlejale dokumente, mille alusel keeldub tema kaubamärgi registreerimisest. Lisaks, kaebajale teadaolevalt ei kasutanud OÜ Taako sisuliselt PIHTLA ÖLU nimetust kaubamärgifunktsioonis enne antud vaidluse tekkimist. Lisaks vaidleb kaebaja vastu, et KaMS § 9 lg 2 rakendamise alused on piisavad tuvastamiseks isiku registreerimata kaubamärgiõigus ning registreerimata kaubamärgiõigus saaks esineda vaid KaMS § 5 lg 1 p 1 (üldtuntus) juhul, mille tuvastamiseks antud juhul pole ilmselgelt mingit alust.

Taotleja on antud juhul esitanud esimesena kaubamärgi PIHTLA ÖLU registreerimistaotluse, kuid mingil põhjusel, et ole Patendiamet järginud *first-to-file* põhimõtet taotleja kaubamärgi ekspertiisil. Veelgi enam, lisaks on hilisemat kaubamärki menetletud viisil, et luua näiliselt motivatsioon keelduda varasema kaubamärgi registreerimisest. Sellest annab tunnistust:

- keeldumisaluste korduv muutmine (algselt täiendavalt lisandunud KaMS § 9 lg 1 p 10, hiljem ära langenud KaMS § 9 lg 1 p-d 2 ja 3)
- taotluste ajalise prioriteedi eiramine ja hilisema kaubamärgi varasem registreerimine;
- OÜ Taako taotluse puhul ilma aluseta omandatud eristusvõime tuvastamine;
- OÜ Taako taotluse omandatud eristusvõime väidetav tuvastamine varasema ja seisuga, kui OÜ Taako taotluse kuupäev;
- OÜ Taako väidetavale õigusele tuginemine ilma dokumente esitamata või isegi neile otseselt viitamata.

Eelpool mainitu on kaasa toonud, et taotlejal ei ole olnud võimalik hoomata kogu menetluskäiku, ega aru saada keeldumise alustest. Kõige tipuks, kui Patendiamet oli musta-valgeks-rääkides peatanud taotleja kaubamärgi menetluse, esitas 4-päevase vahega Patendiamet kaks vastandlikku sisukohta – menetluse peatamise seaduslikkuse kohta ja teisalt menetluse jätkamise kohta. Samas 4 päeva hiljem tehti keeldumisostus ilma taotlejale selgituste andmise võimaluseta, kusjuures Patendiamet oli järjekordselt muutnud oma seisukohta (PIHTLA ÖLU olemusliku eristusvõime osas), arvestamata millisel viisil muudab see PIHTLA ÖLU kaubamärgi registreerimise asjaolusid nii OÜ Taako taotluse (aluselt rakendatud KaMS § 9 lg 2), kui Pihltla pruulikoda OÜ taotluse (aluselt menetluses argumenteeritud KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3; ning käsitus PIHTLA ÖLU-st kui eristusvõimelisest kaubamärgist).

Seoses asjaoluga, et kaebajal ei ole olnud võimalik aru saada ega tutvuda Patendiameti otsuse asjaoludega (viiteid teise kaubamärgi toimikus asuvatele väidetavatele materjalidele, internetiotsingu ja analüüsi tulemustele, abstraktselt määratletud tuvastused jne) annavad tunnistust alljärgnevad viited Patendiameti keeldumisotsuse

argumentatsioonile, mis on sisutühjad ning ei võimalda kontrollida Patendiameti otsuse aluseks olnud asjaolusid ega mõista otsuse motivatsiooni:

- „Patendiamet tuvastas ekspertiisil, et tähis „Pihtla õlu” on kaubamärk, mida on pikaajaliselt kasutanud ja avalikkusele tutvustanud OÜ Taako. Lähtuvalt sellest tegi Patendiamet tähise „PIHTLA ÕLU” registreerimisotsuse OÜ Taako nimele (kõnealune otsus on avaldatud 01.06.2017 ilmunud kaubamärgilehes).“ (keeldumisotsuse lk 1)
- Patendiamet tuvastas ekspertiisi käigus, et „Pihtla õlu” on tähis, mida on pikaajaliselt kasutanud ja avalikkusele tutvustanud OÜ Taako. Seetõttu leidis Patendiamet, kõnealune tähis on omandanud kasutamise käigus eristusvõime enne Teie taotluse esitamise kuupäeva kui OÜ TAAKO kaubamärk. (keeldumisotsuse lk 2, punkt 2.1)
- Oma 01.06.2017 kirjas nimetatud täiendavate tõendite all pidas Patendiamet silmas materjale, mida esitas meile taotluse nr M201600451 “PIHTLA ÕLU” menetluse käigus OÜ Taako ja materjale, mis on avalikult kättesaadavad internetist ning millest nähtub, et „Pihtla õlu” on tähis, mida on pikaajaliselt kasutanud ja avalikkusele tutvustanud OÜ TAAKO. Patendiamet selgitab, et taotluse M201600451 menetluse käigus esitatud tõendid ning internetist kogutud materjalid olid piisavad selle kaubamärgi omandatud eristusvõime tõendamiseks. Patendiamet osutab, et ei vahenda teise taotluse materjale ja tõendeid. Kõnealune OÜ Taako kaubamärgiregistreering on avaldatud juuni 2017 kaubamärgilehes ning Teil taotlejana on võimalus antud toimikuga ning selle koosseisus olevate dokumentide ja materjalidega tutvuda. Patendiamet leiab seejuures, et selgitus käesoleva taotluse pahausksuse esitamise kohta on piisav. (keeldumisotsuse lk 2, punkt 2.2)
- Samas jääb Patendiamet eri seisukohale selles, et tähis ei olnud OÜ Taako poolt kasutusel oma toodangu tähistamisel – Patendiamet tuvastas nimelt, nagu eespool öeldud, et antud tähist oli pikaajaliselt kasutanud ja tarbijale tutvustanud OÜ Taako, mistõttu tähis „Pihtla õlu” oli omandanud kasutamise käigus eristusvõime enne Teie taotluse esitamise kuupäeva kui OÜ Taako kaubamärk. (keeldumisotsuse lk 2-3, punkt 2.4)
- Patendiamet on hinnanud igakülgset OÜ Taako esitatud omandatud eristusvõime tõendeid ning leidnud, et tervikuna on tegu materjalidega, mis tõendavad, et tähis „Pihtla õlu” on omandanud eristusvõime kui OÜ Taako kaubamärk. Nagu käesoleva otsuse p 2.2 öeldud, on kõnealune OÜ Taako kaubamärgiregistreering avaldatud juuni 2017 kaubamärgilehes ning Teil on võimalus antud toimikuga ning selle koosseisus olevate dokumentide ja materjalidega tutvuda. (keeldumisotsuse lk 4, punkt 2.7)
- Patendiamet on hinnanud Teie esitatud materjale ja väiteid, samuti viinud läbi põhjaliku uuringu internetis leiduvate materjalide alusel, analüüsides tähise „Pihtla õlu” seost taotlejaga Pihtla pruulikoda OÜ. Vastava analüüsi tulemusel tuvastas Patendiamet, et Pihtla Pruulikoda OÜ ei ole tähist „Pihtla õlu” aktiivses majandustegevuses kasutanud ning tarbijale tutvustanud. (keeldumisotsuse lk 4, punkt 2.8)
- Hinnates tervikuna Teie poolt esitatud väiteid ja tõendeid pahausksuse küsimuses, leiab Patendiamet, et need ei lükka ümber Patendiameti seisukohta, et samas valdkonnas tegutseva ettevõtjana olite teadlik, et tähist kasutab teine ettevõtja ehk OÜ Taako, ning et kõnealune taotlus on esitatud pahauskselt. (keeldumisotsuse lk 4, viimane lõik)

Patendiamet leiab, et taotleja on esitanud PIHTLA ÕLU kaubamärgi pahauskselt ja seejuures leiab, et pahausksuse kriteeriumid on täidetud sellega, et:

- Patendiamet tuvastas OÜ Taako taotluse menetlusel selle kasutuse ja kasutamise läbi omandatud eristusvõime (alusetult nagu Pihtla pruulikoda OÜ keeldumisotsusest võis lugeda – KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 rakendamisest loobumine);
- Pihtla pruulikoda OÜ oli teadlik OÜ Taako poolsest PIHTLA ÕLU tähise kasutusest.

Kaebaja leiab, et eeltoodu ei täida iseenesest KaMS § 9 lg 1 p 10 normikoosseisu, lisaks arvestades antud juhtumi asjaolusid, on see seisukoht ka sisuliselt väär – Pihtla pruulikoda OÜ omab seaduslikku õigust esimese kaubamärgitaotluse esitajana registreerida enda nimele PIHTLA ÕLU kaubamärk, kuna pärineb ise Pihtla külast, Pihtla nimi on taotleja äriühingu ärinime osa, Arne Trei (Pihtla pruulikoja OÜ asutajaliige, õllemeister kuni surmani – jaanuar 2018; Andrus Viil ettevõtte tegevuse jätkaja on Arne Trei väimees) oli pikaajaline ja tuntud Saarema koduõlle pruulija, tehes seda oma kodus – Jõe talus, Pihtla külas. Arne Trei oli ka äriühingu Taako asutajaliikmete hulgas, kuid aastakümnete taguste lahkkelide tõttu tegutses hiljem läbi oma äriühingute Vesiroos ja Klipsi OÜ.

Pihtla Pruulikoda OÜ ei esitanud 05.03.2016 taotlust tähise "Pihtla õlu" registreerimiseks pahauskselt, kuna esitas taotluse tähise "Pihtla õlu" registreerimiseks ajaliselt varem kui 13.05.2016 esitatud OÜ Taako taotlus tähise "PIHTLA ÕLU" registreerimiseks ja Patendiamet tegi otsuse registreerida tähis "PIHTLA ÕLU" kaubamärgina OÜ Taako nimele alles 01.06.2017.

Pihtla Pruulikoda OÜ taotluse esitamise kuupäevale s.o. 05.03.2016.a. eelnevalt ei olnud tähis "PIHTLA ÕLU" üldtuntud ega olnud OÜ-l Taako tekkinuid muid õigusi nimele „PIHTLA ÕLU“.

Taotleja ärinimi kattub eristavas osas (PIHTLA) kaubamärgiga PIHTLA ÕLU ja kaubamärk ja ärinimi on mõtteliselt samatähenduslikud. Pihta pruulikojas pruulitaksegi PIHTLA ÕLU nimelist õlut. Seega on taotlejal õigus kaubamärgi enda nimele registreerimiseks juba ainuüksi tulenevalt vastavast ärinime õigusest. Lisame äriregistri väljatrüki kust nähtuvad kõik ühingud, mille nimes kasutatakse sõna „Pihtla“, ja et õlletootmise

valdkonnas on vastavad äriühingud Pihtla pruulikoda OÜ (25.02.2016), Pihtla Õlleköök OÜ (24.10.2017) ja Pihtla Õlu OÜ (02.06.2016) kõik seotud taotlejaga.

Kaebaja juhib tähelepanu asjaolule, et OÜ Taako kasutas oma toodangu tähistamiseks tootenimesid "Kolm Venda", "Ingveriõlu", "Viljapuna", "Porter" ja „Taluõlu” ega turustanud oma toodangut jaekettides (nt Prisma, Selver, Maxima etc) ega käsitööõlle (koduõlle) poodides.

Täiendavalt märgib ja viitab kaebaja 02.08.2017 Patendiametile esitatud materjalidele, et:

- Pihtla pruulikoda OÜ juhatuse liikmeks on Arne Trei kelle isiklikul panusel valmivad Pihtla pruulikoja OÜ poolt toodetud õlled. Ettevõttega on seotud ka Andrus Viil, kes on Arne Trei sugulane (väimees), seega tegemist on Pihtla külas asuva ja tegutseva Saaremaa pereettevõttega. Arne Trei suri 2018. aasta alguses.
- Õlut pruulis juba Arne Trei vanaonu, kelle õllepruulimise retsepti kasutab ka Arne Trei. Vt väljatrükk ajalehe "Saarte Hääl" 13.07.2010 artiklist "Parimat koduõlut tehakse Pihtlas". Arne Trei (sünd. 1944), Pihtla Pruulikoda OÜ juhatuse liige ja Pihtla küla elanik on Pihtla õlut pruulitud alates 1960. aastate lõpust (vt ka ajaleht "Saarte Hääl" 13.07.2010.a. artikkel "Parimat koduõlut tehakse Pihtlas") oma kindla retsepti järgi, mille ta sai oma esivanematelt (retsepti kirjeldus Soome huvilistelt: <http://www.pcu.fi/~jarmala/esaarema.html>). Pihtla õluna tunti rahvasuus just Arne Trei pruulitud koduõlut ning see toimus ammu enne Taako AS asutamist.
- Arne Trei on Pihtla külas õllepruulimisega tegelenud aastakümneid, enne Pihtla pruulikoda OÜ asutamist tegi ta seda oma põllumajandusettevõtte OÜ Klipsi (ettevõtteregistri nimi AS Vesiroos) kaudu.
- 1998. aastal sai Arne Trei (praeguse Pihtla pruulikoda OÜ juhatuse liige) esimesena Saaremaal litsentsi õlle müümiseks "Saare Taluõlle" nime all. Lisatud on Arne Trei õlletootmise ajalooga seotud esinevad ajaloolised sertifikaadid, s.h 04.04.1998 Saare Õlu laboris tehtud füüsikalise-keemilise analüüs.
- Arne Trei pikaajalist ja tunnustatud õllepruulimise ajalugu tõendab ka see, et 2010. saavutas Arne Trei pruulitud õlu Saaremaal õllefestivali "Õlletoober" raames peetaval traditsioonilisel Saaremaa õlle konkursil teiste ees esikoha, võistlejaid oli üle 40. Sarnane edu on saatnud Arne Trei õllesid ka hilisematel üritustel. Lisatud on õllemeistri sertifikaadid.

Arne Trei tegemisi õllemeistrina on korduvalt kajastatud ka ajakirjanduses ja muudes allikates, Patendiametile oli esitatud väljatrükk Soome Koduõlled pruulijate assotsiatsiooni kodulehelt, august 1995 ürituse kajastus; Eesti Päevaleht 06.07.1999 „Saarlased taastavad koduõlle mainet; Õhtuleht 15.12.1999 „Saare nipid niidavad mehi“; SL Õhtuleht 11.05.2001 „Koduõlle kraanid kinni“; 18.03.2003 Äripäev „Saare õlu on suvel kuum kaup“; Saarte Hääl 17.07.2014 „Üle nelja aasta valitakse taaskord parim koduõlu“.

Arne Trei sai esimesed kogemused ja kokkupuuted õlleteoga 13 aastaselt, kui pidi vanematele meestele õlleteoks tassima ämbriga kaevult vett ja tegema abitöid. Arne Trei poolt tehtud õlled on oma retseptuurist tingitud maitse ja spetsiifilised organoleptilised omadused. „Pihtla õlu” on kindla retseptuuri järgi tehtud nii nagu Arne Trei on seda õlut läbi aja on teinud. Ühtlasi on Arne Trei esimene õllemeister ja 1990.a. asutatud aktsiaseltsi Taako (OÜ Taako on AS-i Taako õigusjärglane) asutajaliige. AS Taako ärinime mõttes välja Arne Trei ja see moodustus asutajate eesnimedest – Tõnu, Arvet, Arne ja toimumiskohast – endine Kõljala sovhoosile kuulunud Konservitseh aastal 1989. Arne Trei oli loodavas ettevõttes sobivaks aktsionäriks sellepärast, et Arne Treil oli praktiline kogemus Kõljala sovhoosi mahla- ja konservitsehhi käima panemisega ning Aarnel oli ka Pihtla õlle tegemise kogemus varasemast perioodist ja samuti oli temal töö tõttu sovhoosis ligipääs mahlatsehhi seadmetele ja ruumidele.

1992. a. paiku tekkisid Arvet Väli ja Arne Treil lahkkelid, kuna õlut tehti rottide poolt reostatud linnastest, sest kuur, kus hoiti linnaseid, ei olnud näriliste kindel ning 25 tonni linnaseid lagastati ja reostati hiirte ja rottide poolt ära. Varutud kogus oli vähemalt viie aasta ports ning hoiustamiskoht ei olnud sobiv. Arvet Väli hankis Nõukogude Liidu armee päritolu kaks raketikütuse mahutit ning kavatses neid kasutada õlle laagerdamiseks (vaata Postimehe 08.08.2008 artikkel „Maitsva taluõlle saladuseks on hea tuju“ tekst foto all: „Arved Väli laseb Nõukogude armeelt saadud 500-liitristesse tünnidesse hommikul settima lastud taluõlut. Ainuüksi ühest toobitaiest piisas proovijatele 0,5-promilliseks joobeks. Nii et päris õige õlu!“, allikas: <http://www.postimees.ee/25475/maitsva-taluolle-saladuseks-on-hea-tuju>). Õlle tootmise tehnoloogia muutus, kasutati virde keetmist, mis ei ole kohane Saaremaa koduõlle tehnoloogiale. Kvaliteet langes. Inimesed heitsid ette AS Taako poolt toodetud õlled ette halba kvaliteeti, teades Arne Trei retsepti järgi tehtava õlle maitset ja küsisid Arne kui ettevõtte ühe esindaja käest, et miks AS Taako õlu nii vilets on?

Arvet Väli pahatahtlik suhtumine Arne Trei traditsioonilistesse õlletegemise meetoditesse ei meeldinud Arne Treile ja ta otsustas edasi kvaliteetset „Pihtla õlut” hakata tegema ja müüma Pihtla külas oma kodus Jõe talus tema poolt selleks asutatud AS-i Vesiroosi (hilisemalt OÜ Klipsi) majandustegevuse raames.

Pihtla külas, Jõe talus seadis Aarne Trei üles müürikatla, hankis roostevabast metallist meskimise ja kääritamise nõud. Lisaks rajas külmuuri õlle hoidmise jaoks. Need samad ruumid ja seadmed on käigus praegusel hetkel Pihtla pruulikoda OÜ töös „Pihtla õlle” tegemisel selle sama retsepti järgi. Aarne Trei „Pihtla õlu” retsept on järgnev, kogused võivad erineda, aga suhted on sarnased 75 kg linnaseid ehk magesid, sellest sai 220 liitrit virret (kehtis reegel, et virde saadav kogus liitrites on 3x linnase kogus kilogrammides), 150 grammi pärm, 100 grammi humalat, kääritamistemperatuur kindlasti alla 30 kraadi. 1997.a. kujundas aktsionär Arvet Väli ilma aktsionär Aarne Trei vastava nõusolekuta AS-i Taako ümber OÜ-ks Taako. Tähelepanuväärne on asjaolu, et enne AS-i Taako ümberkujundamist ei võõrandanud Aarne Trei oma osalust AS-is Taako, aga OÜ Taako osanike ringi ta enam kuulunud.

Eeltoodu alusel saab täiendavalt järeldada, et Pihtla Pruulikoda OÜ juhatuse liige Aarne Trei ei esitanud taotlust tähise "Pihtla õlu" kaubamärgina registreerimiseks pahauskselt, sest Pihtla küla elanik Aarne Trei on pruulind „Pihtla õlut” oma esivanemate retsepti järgi juba ajavahemikus 1968-1989 s.t. enne aktsiaseltsi Taako asutamist 1990. aastal. AS-i Taako asutamisele eelnevalt ei tegelenud asutajaliige Tõnu Hütt õlle pruulimisega ja asutajaliige Arvet Väli elas ja töötas ajavahemikus 1968-1989 Kuressaares ega omanud enne AS-i Taako asutamist mingit varasemat sisulist ja praktilist kokkupuudet õlle pruulimisega ega tootmise tehnoloogia välja töötamisega. Ilma Aarne Trei osavõtuta ja panuseta ei oleks toimunud AS Taako loomist, mille õigusjärglane on OÜ Taako.

Pihtla Pruulikoda OÜ toodab 8.8 % ABV alkoholisisaldusega traditsioonilise Aarne Trei esivanematelt pärit retsepti järgi odralinnastest, veest, humalatest ja pärmist, traditsioonilise tehnoloogia järgi keetmata virdest ja *Sahharomyces cerevisiae* (tuntud rahvakeeles saiapärm või pinnakäärituspärm) pärmiga „Pihtla õlut”. Värskest sisaldab ohtralt puuviljaseid maitseid (banaan, passionivili), sisaldab Saaremaa koduõllele iseloomulikke maitseid. Õlu on värskest magus, mis varjutab humala kibedust. Laagerdudes tõmbab magusus tagasi ning humala maitseid tulevad esile.

Eeltoodu alusel on Aarne Trei ja Pihtla pruulikoda OÜ õigustatud taotlema PIHTLA ÕLU kaubamärgina enda nimele registreerimist ning OÜ Taako ei saa omada suuremat õigust sellele nimele, mille alusel oleks võimalik väita, et antud taotlus on esitatud pahauskselt. Seega tuleb lähtuda sellest, kes on esimesena kaubamärgitaotluse esitanud. Lisatud on ka väljatrükk taotleja kodulehelt [www.pihtlapruulikoda.ee](http://www.pihtlapruulikoda.ee) Aarne Trei tegevuse lühitutvustusega.

Antud juhul peab ka arvestama, et koduõlle valmistamine ja müümine, samuti väikepruulikojad tekkisid Eestis alles hiljuti, kui seda võimaldas muutunud seaduslik raamistik. Seetõttu Pihtla pruulikoja OÜ (või ka Klipsi OÜ) avalikest registritest nähtav tegevus (vt lisatud alkoholiregistri väljavõtet) pärineb kahtlemata hilisemast ajast, kui OÜ Taako esimesed registreeringud, kuid see ei näita antud hetkel OÜ Taako suuremat õigust.

OÜ Taako leidis, et PIHTLA ÕLU on tema kaubamärk alles siis, kui sai teada, et naabruses tegutsev Pihtla pruulikoda OÜ on sellest huvitatud. Taako AS (praegune OÜ Taako) registreeris juba 1993. aastal oma TAAKO + kuju kaubamärgi (reg nr 16091) ja hiljem ka selle värvilise logo TAAKO + kuju (reg nr 44737), kuid ei ole varem pidanud vajalikuks PIHTLA sõna sisaldavate kaubamärkide registreerimist. Lisaks on ka TAAKO kaubamärgid registrist kustutatud, seega ei saa öelda, et kaubamärgid OÜ Taako jaoks olulised on (v.a kui neile ei meeldi, et seda teeb Pihtla pruulikoda OÜ).

Nagu tuleneb ka Eesti õigusest, nimelt TsÜS § 139 kohaselt eeldatakse isiku heausksust. Seega ei saa taotleja poolt käesoleva kaubamärgi registreerimise taotlust lugeda pahausksest taoliste Patendiameti üldsõnaliste väidete alusel ning printsipiaalse „first-to-file“ kaubamärgiõiguse aluspõhimõtte eiramisel.

Kaebaja hinnangul on Patendiameti seisukohad taotluse keeldumise kohta sedavõrd üldsõnalised ja deklaratiivsed, et kaebajal puudub sisuliselt võimalus neile vastu vaielda. Kaebaja kõik seisukohad on Patendiameti tagasi lükanud samasuguste üldsõnaliste ja deklaratiivsete seisukohtadega. Patendiameti seisukohad, et nad on „tuvastanud asjaolud“, kuid ei selgita, mille alusel vastavad asjaolud on tuvastatud. Andmed selle kohta, millised on vastavad allikad, et nendega oleks võimalik tutvuda ja neile vastu vaielda – lihtsalt puuduvad.

Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine kooskõlas KaMS § 9 lg 1 p-ga 10. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg-st 1 ja 3 palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus keelduda registreerimast kaubamärki PIHTLA ÕLU (taotluse nr M201600192) ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust ning tagastada kaebajale kaebuse esitamise riigilõiv.

Kaebusele on lisatud Pihtla pruulikoda OÜ volikiri; Pihtla pruulikoda OÜ äriregistri väljatrükk; PIHTLA ÕLU kaubamärgitaotlus nr M201600192 (Pihtla pruulikoda OÜ); Patendiameti 14.07.2016 teade OÜ Taako märgukirja kohta; OÜ Taako taotlused nr M201600451 PIHTLA ÕLU ja M201600567 PIHTLA ÕLLEKÖÖK; Patendiameti 01.06.2017 teade täiendavast keeldumisalusest; Pihtla pruulikoda OÜ 02.08.2017 vastus ja lisad; Patendiameti 31.08.2017 teade; Pihtla pruulikoda OÜ 01.11.2017 vastus; Patendiameti 01.12.2017 menetluse peatamise teade; Patendiameti 17.05.2018 vastus selgitustaotlusele; Patendiameti 21.05.2018 teade menetluse taastamisest; Patendiameti 21.05.2018 teade menetluse taastamisest; PIHTLA nime sisaldavad

ühingud; Väljatrükk koduleheküljelt [www.pihlta Pruulikoda.ee](http://www.pihlta Pruulikoda.ee); Alkoholiregistri väljavõte Pihlta pruulikoda OÜ kohta; TAAKO + kuju kaubamärk reg nr 16091; TAAKO + kuju kaubamärk reg nr 44737; maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta.

**2)** 05.11.2018 esitas Patendiamet oma seisukohad, milles vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi 'PIHTLA ÕLU' registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Vastavalt KaMS-i §-i 9 lg 1 p-le 10 ei saa õiguskaitses taotlusele, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

05.03.2016 esitas Pihlta pruulikoda OÜ Patendiametile kaubamärgina registreerimiseks tähise „Pihlta õlu“. Patendiamet tuvastas ekspertiisil, et tähis „Pihlta õlu“ on kaubamärk, mida on pikaaegselt kasutanud ja avalikkusele tutvustanud osaühing Taako. Lähtuvalt sellest tegi Patendiamet tähise Pihlta õlu registreerimisotsuse OÜ Taako nimele (kõnealune otsus on avaldatud 01.06.2017 ilmunud kaubamärgilehes). Eespool kirjeldatud põhjustel ja arvestades, et samas valdkonnas tegutseva ettevõtjana oli taotleja teadlik, et tähist kasutab teine ettevõtja, leidis Patendiamet, et taotlus on esitatud pahauskselt ning ei ole õiguspärane registreerida tähist „Pihlta õlu“ Pihlta pruulikoda OÜ nimele. Patendiamet juhtis mh tähelepanu Tallinna Ringkonnakohtu lahendile, kus kohus on selgitanud, et pahauskselt on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ja kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk (Tallinna Ringkonnakohtu 03.10.2003 otsus haldusajal nr 2-3/549/2003).

Kaebaja ei ole Patendiameti otsuses toodud seisukohtadega nõustunud ning on arvamisel, et Patendiameti otsus keelduda kaubamärgi registreerimisest ei olnud põhjendatud ega seaduslik, esitades järgmised vastuväited.

Kaebaja toob kaebuses välja, et Pihlta pruulikoda OÜ vaidlustas Patendiameti otsuse registreerida hilisem PIHTLA ÕLU kaubamärk OÜ Taako nimele tulenevalt Pihlta pruulikoja ärinimest (vaidlustusavaldus 1721). Patendiamet peab selguse huvides oluliseks märkida, et antud asjas on komisjon teinud 28.09.2018 otsuse, millega vaidlustusavaldus on jäetud rahuldamata, leides, et vaidlustusavalduse lahendamisel peab komisjon hindama vaidluse sisu üldiselt, hinnates kõiki tähtsust omavaid asjaolusid. Apellatsioonikomisjon leidis, et tuginedes varasema ärinime erinevale funktsioonile ja kirjeldavale iseloomule, ei saa antud kaasuses mehaaniliselt kohaldada KaMS § 10 lg 1 p-s 4 sätestatud ning kirjeldava ärinime alusel sarnast tähist sisaldavate kaubamärkide registreerimise piiramine ei ole kooskõlas KaMS-i mõtte ja eesmärgiga.

Kaebaja väide, et Patendiamet ei esitanud ega viidanud tõenditele, millega tuvastati, et OÜ Taako kaubamärk oli kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime enne kaebaja taotluse M201600192 esitamist, on väär. Patendiamet hindas oma kirjades ning 25.05.2018 kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses nr 7/M201600192 tõendite kogumi alusel tuvastatud asjaolusid ja põhjendas oma järeldusi. Patendiamet selgitab taas, et tal ei ole õigust avaldada kolmandatele isikutele üksikasju taotluste menetluse kohta. Iga taotluse materjalid on eraldi registritoimikutes, mistõttu taotlused M201600192 ning M201600451 sisaldavad erinevaid dokumente. Patendiameti poolt taotluse avalikustamise päevast arvates (kaubamärgi registreerimise otsuse kohta teate avaldamise päev) on kirje ja registritoimik avalikud, arvestades tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 10 lg-s 1 sätestatud piiranguid. Patendiamet selgitab, et taotluse M201600451 menetluse käigus esitatud tõendid ning internetist kogutud materjalid olid piisavad kaubamärgi „Pihlta õlu“ omandatud eristusvõime tõendamiseks. Kõnealune OÜ Taako kaubamärgiregistreeing on avaldatud 2017. a juuni kaubamärgilehes ning kaebajal oli võimalik toimikuga ning selle koosseisus olevate dokumentide ja materjalidega tutvuda. Nagu Patendiamet juba korduvalt on selgitanud, tuvastas amet käesoleval juhul pahausksuse, tuginedes tõsiasjale, et Pihlta pruulikoda OÜ teadis teisele äriühingule kuuluvast ja kasutusel olevast kaubamärgist, ning on esitanud taotluse eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk.

Väitega, et Pihlta pruulikoda OÜ ärinime olemasolu ei ole asjakohane, on nõustunud ka komisjon oma otsuses nr 1721-o. Seega ka kaebaja väide, et ärinimi kattub eristavas osas (PIHTLA) kaubamärgiga „Pihlta õlu“ ja kaubamärk on ärinimega mõtteliselt samatähenduslikud ning et kaebajal on õigus kaubamärgi enda nimele registreerimiseks juba ainuüksi tulenevalt vastavast ärinime õigusest, on ümber lükatud.

Patendiamet ei nõustu kaebaja väitega, et ameti läbiviidud menetlus ei ole kooskõlas seadusega ning ei ole ega näi õiglane ja et amet on teinud ilmselgelt ebaseadusliku otsuse. Kaebaja väidab, et kogu menetlus oli tema suhtes kummaline, täis ootamatusi, vastandlike seisukohti, mille alusel võib väita, et Patendiameti läbi viidud taotluse ekspertiis ei olnud objektiivne, seaduslik ega õige. Patendiameti hinnangul on need väited paljasõnalised, sobimatud ja väärad. Patendiamet rõhutab, et lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidest ning rahvusvahelistest lepingutest, lisaks mängivad rolli konkreetse juhtumi asjaolud, arvestatakse õiguse üldpõhimõtetega ja isikute põhjendatud huvide ning ka võimaliku avaliku huvi ja kohaliku ühiskonna valitseva seisukoha vahel olevate tasakaalu tagamise motiividega. Patendiamet selgitab täiendavalt, et kaubamärgimenetluse tulemusel vastu võetav otsus peab olema õige ja õiglane ning kogu protsess vastama hea halduse põhimõttele, olema õigus-ja eesmärgipärane, efektiivne ja tulemuslik. Siinkohal peab Patendiamet vajalikuks ka selgitada, et Eesti Patendiameti töötajad on oma valdkonnas tunnustatud ning haritud

tippspetsialistid, valdav osa töötajatest on pikaajalise tööstaažiga. Ametnikud täidavad ettenähtud tööülesandeid seadusepäraselt, kvalifitseeritult, erapooletult ning järgivad objektiivsuse reegleid.

Patendiamet selgitab, et KaMS § 38 lg 1 kohustab ametil kontrollida, kas registreerimiseks esitatud kaubamärgitaotlusel esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud. Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus kaubamärgi KaMS § 9 lõikes 1 ja §-s 10 sätestatu suhtes. Amet on ekspertiisi käigus tuvastanud, et „Pihtla õlu” on tähis, mida on pikaajase kasutamisega ja avalikkusele tutvustanud OÜ Taako. Seetõttu leidis Patendiamet, et kõnealune tähis on omandanud kasutamise käigus eristusvõime enne Pihtla pruulikoda OÜ taotluse esitamise kuupäeva kui OÜ Taako kaubamärk. Patendiamet ei tuvastanud Pihtla pruulikoda OÜ esitatud materjalidest, et äriühing oleks tutvustanud tarbijale enda toodetud õlut „Pihtla õlu” nime all ehk et tarbija seostaks Pihtla pruulikoda OÜ poolt toodetud õlut tähisega „Pihtla õlu”. Patendiamet peab siinkohal oluliseks märkida, et lakooniliselt öeldes selgubki kaubamärgi taotluse menetluse käigus, kas teatud kaubamärki on võimalik konkreetsele isikule registreerida või mitte.

Tõele vastav ei ole kaebaja väide, et tal ei olnud võimalik aru saada keeldumise alustest ning ei olnud võimalik aru saada ega tutvuda Patendiameti otsuse asjaoludega. Patendiamet peab oluliseks märkida, et kõnealuse menetluse käigus olid kaebajale antud võimalused esitada oma seisukohad ning selgitada oma versiooni menetletavast asjast, mida viimane on ka kasutanud. Patendiamet on informeerinud kaebajat menetluse igas etapis tehtud toimingutest ning menetluse kulgemisest ja tulemustest. Samuti ei ole kaebuses sedastatu ega ka muu teadaoleva info põhjal alust asuda seisukohale, et ametnikud ei ole menetluse läbiviimisel olnud erapooletud või on rikkunud objektiivsuse reegleid. Eeltoodust tulenevalt on alust väita, et kaebaja nimetatud väited on põhjendamatud ja paljasõnalised.

Kaebaja leiab, et tulenevalt TsÜS §-st 139 eeldatakse isiku heausksust ning seega ei saa taotleja käesoleva kaubamärgi registreerimise taotlust lugeda pahausksuseks taoliste Patendiameti üldsõnaliste väidete alusel.

Patendiamet peab oluliseks selgitada, et relevantse tähtsusega on tõsiasi, et väljakujunenud Euroopa kohtupraktika kohaselt eeldatakse heausksust niikaua, kuni esitatakse vastupidine tõend (T-136/11, punkt 57). Euroopa Kohus on väljendanud kohtuasjas C-529/07 teatud juhtnööre mõiste "pahausksus" tõlgendamiseks. Sama tegi ka Üldkohus mitme kohtuasja korral (01.02.2012 otsus kohtuasjas T-291/09, 14.02.2012 otsus kohtuasjas T-33/11, 13.12.2012 otsus kohtuasjas T-136/11). Üks viis pahausksuse kirjeldamiseks on „käitumine, mis kaldub kõrvale üldtunnustatud headest kommetest või ausatest kaubandus-ja äritavadest”. Selleks, et leida, kas isik tegutses taotluse esitamise ajal pahauskselt, tuleb teha üldine hindamine, milles tuleb arvestada juhtumi kõiki asjakohaseid tegureid. Patendiamet on menetluse käigus kogunud tõendeid kaubamärgi „Pihtla õlu” kohta, millega oli tuvastatud ja tõendatud kaebaja pahausksuse käitumine.

Patendiamet selgitab, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt on eriti asjakohased kolm tegurit, mis võivad osutada pahausksusele.

Esimeseks on tähiste identsus või segadust tekitav sarnasus. Kaubamärk, mis on väidetavalt registreeritud pahauskselt, peab olema identne või segadust tekitavalt sarnane vastandatava tähisega. Antud juhul on tegemist identse sõnamärgiga „Pihtla õlu”.

Teiseks on identse või segadust tekitavalt sarnase tähise kasutamisest teadmine. Kaubamärgi omanik teadis või pidi teadma, et kolmas isik kasutas identset või segadust tekitavalt sarnast tähist identsete või samasuguste toodete või teenuste jaoks. Teadlik ollakse näiteks siis, kui pooled on olnud omavahel ärisuhtes, kusjuures teadlik olemist võib eeldada („pidi teadma”) *inter alia* asjaomase majandusvaldkonna kohta üldteadmiste põhjal või kasutamise kestuse põhjal. Mida kauem tähist kasutati, seda suurem on tõenäosus, et ühenduse kaubamärgi omanik seda teadis (11.06.2009 otsus kohtuasjas C-529/07, punkt 39). Kõnealusel juhul on see asjaolu kinnitust leidnud. On fakt, et tähis „Pihtla õlu” ei olnud enne Pihtla Pruulikoda OÜ taotluse esitamist Patendiametis kaubamärgina registreeritud. Patendiamet on hinnanud Pihtla pruulikoda OÜ esitatud materjale ja väiteid, samuti viinud läbi põhjaliku uuringu internetis leiduvate materjalide alusel, analüüsides tähise „Pihtla õlu” seost Pihtla pruulikoda OÜ-ga. Vastava analüüsi tulemusel tuvastas Patendiamet, et Pihtla Pruulikoda OÜ ei ole tähist „Pihtla õlu” aktiivses majandustegevuses kasutanud ning tarbijale tutvustanud. Kuivõrd taotleja Pihtla pruulikoda OÜ on OÜ-ga Taako samas valdkonnas tegutsev äriühing ning nähtuvalt esitatud materjalidest ja väidetest on selle juhatuse liikmed õlletootmisega pikaajaseks tegelenud, teadis taotleja Patendiameti hinnangul margist „Pihtla õlu”. Sellest saab üksnes järeldada, et Pihtla pruulikoda OÜ esitas tähise „Pihtla õlu” kaubamärgina registreerimiseks pahauskselt.

Kolmandaks on kaubamärgi omaniku ebaaus kavatsus. See on subjektiivne tegur, mis tuleb määratleda objektiivsetele asjaoludele viidates (C-529/07, punkt 42). Kaubamärgi omaniku pahausksusele võib osutada ka poolte otsene või kaudne suhe enne ühenduse kaubamärgi taotlemist (01.02.2012 otsus kohtuasjas T-291/09, punktid 85–87). Sellisel juhul võib asjaolu, et kaubamärgi omanik registreerib tähise oma nimele, käsitleda ausa kaubandus-ja äritava rikkumisena. Patendiameti hinnangul on kõnealusel juhul tegemist analoogilise juhtumiga.

Patendiamet mainib muuhulgas, et Pihtla pruulikoda OÜ (rg-kood 14001782) asutaja ja osanik on Andrus Viil, ik 37802242716, mitte Arne Trei, ik 34404030020 (väljavõtte äriregistrist ning põhikiri on lisatud), kes on kaebuse sisust tulenevalt esialgne õllemeister. Seega ei vasta tõele kaebuses toodu, justkui Arne Trei oleks koos oma väimehe Andrus Viil-iga äriühingu Pihtla pruulikoda OÜ asutanud. Äriregistrist olevatel andmetel on Pihtla pruulikoda OÜ asutatud 25.02.2016 ning OÜ Taako juba 17.10.1997. Veebileht pihtlapruulikoda.ee on registreeritud 29.02.2016 ning OÜ-le Taako kuuluv pihtlapruul.ee 25.08.2015. Praegusel juhul omab asja



lahendamisel tähtsust ka fakt, et kaubamärgi „Pihltla õlu“ taotlejateks on juriidilised, mitte füüsilised isikud. Patendiamet tuvastas, et tähist „Pihltla õlu“ oli pikaajaliselt kasutanud ja tarbijale tutvustanud OÜ Taako, mistõttu tähis „Pihltla õlu“ oli omandanud kasutamise käigus eristusvõime enne kaebaja taotluse esitamise kuupäeva kui OÜ Taako kaubamärk.

Eesti Vabariigi õigusruumis on asunud seisukohale, et ühelgi tõendil ei ole ette kindlaks määratud jõudu. Tõendeid hinnatakse kogumis ning vastastikusel seoses. Käesoleval juhul tuvastas Patendiamet kaebaja pahauskuse asjaolude pinnalt, millele on viidatud Pihltla pruulikoda OÜ-le edastatud kirjades. Patendiamet leiab, et eelviidatud tõenditega kogumis on tõendatud, et Pihltla pruulikoda OÜ kavatsus kaubamärgi „Pihltla õlu“ registreerimiseks enda nimele on olnud pahauskne.

Patendiamet on seisukohal, et käsitletaval juhul ei oma kaebaja muud väited asja lahendamisel tähtsust.

Patendiamet rõhutab, et tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas täidesaatva riigivõimu teostamise raames vastu võetav otsus peab olema erapooletu, õige ja õiglane ning menetluse protsess vastama hea halduse põhimõttele, olema õigus- ja eesmärgipärane, tulemuslik ja tõhus. Tulenevalt TÕAS § 36 lg-st 1 on Patendiamet TÕAS §-s 35 sätestatud ülesannete täitmisel, sealhulgas tööstusomandi esemele õiguskaitse andmise otsuste tegemisel ja otsuste tegemise meetoodika kasutamisel sõltumatu. Selgitame, et avaliku võimu teostamine eeldab eeskätt seaduspärast ja eetilist käitumist ning tegutsemist avalikes huvides. Ühiskonna õiglustunne ja menetluslike protsesside efektiivne toimimine on väärtused, mis loovad õiguslikult tugeva ja tasakaalustatud vundamendi üldisele heaolule.

Kokkuvõtvalt märgib Patendiamet, et on kohustatud ekspertiisi raames välja selgitama, kas kaubamärgile on võimalik õiguskaitset anda, s.t kas esinevad kaubamärgiseaduses sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Käesoleval juhul tuvastas Patendiamet, et vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud esineb õiguskaitset välistav asjaolu, nimelt „Pihltla õlu“ registreerimist taotlev isik Pihltla pruulikoda OÜ on esitanud taotluse pahauskselt.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 39 lõikest 2 palub Patendiamet komisjonil jätta Pihltla pruulikoda OÜ kaebus rahuldamata. Patendiameti seisukohtadele on lisatud komisjoni 28.09.2018 otsus nr 1721-o; Pihltla pruulikoda OÜ äriregistri väljavõte ning põhikiri; Veebisaidi pihltlapruulikoda.ee WHOS-i väljavõte; Veebisaidi pihltlapruul.ee WHOS-i väljavõte.

**3)** 27.02.2019 tegi komisjon kaebajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 28.03.2019. Kaebaja esitas oma lõplikud seisukohad tähtaegselt ja jäi oma seisukohtade juurde, et Patendiameti otsus keelduda PIHTLA ÕLU kaubamärgi registreerimisest ei olnud seaduslik materiaaõiguse (KaMS § 9 lg 1 p 10) ebaõige kohaldamise ja menetlusnormide rikkumise tõttu. Kaebaja peab vajalikuks kommenteerida Patendiameti alljärgnevat väidet, mille Patendiamet esitas 05.11.2018 vastuseks kaebusele.

Patendiameti põhjendab oma vastuses KaMS § 9 lg 1 p 10 rakendamist asjaoluga, et menetlusväline isik OÜ Taako oli varem kasutanud PIHTLA ÕLU kaubamärki (väidetavalt pikaajaliselt). Kuna vastuse ülejäänud osa keskendub aga kaebuse kriitikale, siis tõdeb kaebaja, et argumendiga „kolmas isik kasutas tähist varem“ ongi Patendiamet sisustanud vastava seadusesätte (pahauskne taotlus või kasutamine) rakendamise.

Sellise põhjenduse alusel aga jääb kaebajale täielikult arusaamatuks, kas Patendiamet rakendab kaubamärgi registreerimisel „first to file“ või „first to use“ põhimõtet. Seda küsimust, teisisõnu kahtlust, võimendab ka asjaolu, et Patendiamet on kaebaja kaubamärgitaotluse menetlusega paralleelselt hoopis otsustanud registreerida OÜ Taako hilisema kaubamärgitaotluse (taotluse nr M201600451, taotluse kuupäev 15.05.2016, klass 32). Asjaolu ei muuda ka Patendiameti seisukoht hilisema kaubamärgitaotluse kasutamise läbi omandatud eristusvõimest, sest registreeritud kaubamärgi õigused saavad kehtida üksnes taotluse kuupäevast, mis on aga hilisem kaebaja kaubamärgi taotluse kuupäevast.

Täiendavalt, Patendiamet ei ole ka kaebajale taotluse nr M201600192 menetluses esitanud neid tõendeid, millele Patendiamet tugines taotluse nr M201600192 menetluses, leides, et Pihltla pruulikoda OÜ taotlus on pahauskne ega ka neid, millele Patendiamet tugines taotluse nr M201600451 menetluses leides, et OÜ Taako kaubamärk on kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime. Patendiamet ei ole selliseid tõendeid esitanud ka komisjoni menetlusse – ainsana esitatud pihltlapruul.ee domeeni registreerimise info (25.08.2015) ei saa olla kindlasti piisavaks selliste järelduste tegemiseks.

Seega võib juba eeltoodu alusel järeldada, et:

- Patendiameti väide OÜ Taako poolt PIHTLA ÕLU kaubamärgi kasutamise osas on kontrollimatu ja seega ka tõendamata;
- Patendiameti poolt KaMS § 9 lg 1 p 10 rakendamine ei ole õige.

Ainuüksi eeltoodu alusel tuleb Patendiameti otsus lugeda kaebaja hinnangul ebaseaduslikuks ning registreerimisest keeldumise otsus tühistada. Lisaks juhib kaebaja tähelepanu menetluslikele minetustele ja/või segadusele, mille Patendiamet on antud juhul tekitanud seoses:

- Keeldumisaluste korduva muutmisega (kirjeldavus, lisandunud pahausksus; keeldumine ilma igasuguse selgituseta üksnes pahausksuse alusel);
- Vastandlike keeldumisaluste esitamise (kirjeldavus vs pahatahtlikus, mis üldjuhul ei saa üheaegselt esineda);
- Menetlusvälise isiku suhtes ebaseadusliku otsuse tegemine (hilisema kaubamärgi varem registreerimine) ning menetlusvälise isikule kaubamärgi kasutamise alusel õiguste omistamine (põhineb fraasil „Patendiamet tuvastas...“), millega kaebaja samas menetluses ei ole kurssi viidud;
- Arusaamatu menetluse peatamine, selle õigustamine ja seejärel ootamatu (4-päevase vahega) menetluse taastamine;
- Kaebajale lõppsõna mitte-andmine (s.t ootamatu keeldumisotsus muudetud keeldumisaluste kogumis).

Patendiameti väited, et tal oli õigus tugineda OÜ Taako väidetavatele kaubamärgiõigustele ilma vastavaid materjale kaebajale esitamata ja oma seisukohti põhjendamata ei saa kaebaja arvates olla õige, sest kaebaja õiguste piiramine ei saa toimuda anonüümselt, ilma põhjendamata ning võimaluseta tutvuda keeldumise sisuliste asjaoludega. Samuti on kaebajale kummastav Patendiameti seisukoht, et kaebaja oleks pidanud ise pärast OÜ Taako taotluse avaldamist minema teise toimiku materjalide tutvuma, et kontrollida Patendiameti seisukohtade õiguspärasust. See ei ole aga ka sisuliselt võimalik, sest Patendiamet ei põhjenda kaubamärgi registreerimisotsuseid, s.h omandatud eristusvõimel põhinevaid registreerimisotsuseid, seega ei ole üldse arusaadav, milliste tõendite alusel Patendiamet tuvastas tarbija taju – et tarbija tunneb ja tajub PIHTLA ÕLU tähist OÜ Taako kaubamärgina. Ning isegi nüüd, vastates kaebusele, ei viita Patendiamet ühelegi konkreetsele asjaolule, kust üldse nähtuks (lisaks domeeni registreerimisele), kas ja kuidas OÜ Taako on kõnealust kaubamärki enne käesoleva taotluse esitamist kasutanud, s.h kuidas Pihtla pruulikoda OÜ on saanud olla teadlik, et vastav tähis on omandanud kasutamise läbi eristusvõime, kui Patendiamet on ise võtnud seisukoha, et kaubamärk ei ole absoluutsetel alustel eristusvõimeline. Seega kuidas saab üldse esineda pahausksus registreerimata tähise suhtes, mida Patendiamet ise loeb kirjeldavaks ja kaubamärgina mitteregistreeritavaks (enne, kui tähise omandatud eristusvõimet ehk kaitstavust pädev organ üldse tunnistab). Seega ei saanud ka ükski kolmas isik pidada PIHTLA ÕLU kellegi kolmanda isiku kaubamärgiks enne, kui on jõustunud pädeva organi otsus selle tähise kaitstavuse suhtes.

Samuti viitab kaebaja Patendiameti vastuses esitatud väitele, et: „*Nagu Patendiamet juba korduvalt on selgitanud, tuvastas amet käesoleval juhul pahausksuse, tuginedes tõsiasjale, et Pihtla pruulikoda OÜ teadis teisele äriühingule kuuluvast ja kasutusel olevast kaubamärgist, ...*“. Teatavasti saab isikule kuuluda kaubamärk tulenevalt selle registreerimisest või pädeva organi poolt tunnistatud üldtuntusest. OÜ Taako kaubamärk ei olnud registreeritud ja ükski pädev organ (kohus, komisjon ega Patendiamet ei ole seda üldtuntuks tunnistanud), seega ei saa juttugi olla „teisele isikule kuuluvast kaubamärgist“.

Patendiamet analüüsib oma vastuses ka küsimust, et Pihtla pruulikoda OÜ asutajaks on Andrus Viil ning asutajaks ei ole Aarne Trei. Patendiamet ei ole sellele argumendile varasemas menetluses üldse tuginenud, et kaebajal oleks olnud võimalik sellele vastata. Samas on kaebaja korduvalt selgitanud, et Andrus Viil ja Aarne Trei olid sugulased (väimees-äi) ning Aarne Trei oli Pihtla pruulikoda OÜ õllemeister ja juhatuse liige. Sõna „asutama“ ei pea mõistma üksnes formaalselt kitsas juriidilises tähenduses ning isikud, kes ühiselt ettevõtlusega alustavad võivad ettevõtte omandisuhted reguleerida omavaheliste kokkulepetega. Seda enam, et Aarne Trei oli ettevõtte asutamisel juba eakas ning küsimus oli õllepruulimise perekondliku traditsiooni edasiandmise, mille vajalikkus ilmnes juba kaubamärgi registreerimise menetluse jooksul, mil Aarne Trei suri. Patendiameti formalistlik küsitlus on ekslik ka küsimuses, et erilist tähendust omistatakse asjaolule, et kaubamärgi registreerimist taotleb juriidiline isik, mitte füüsilised isikud. On arusaadav, et äritegevust teostatakse äriühingu kaudu ja koduõlle pruulimise majandustegevuse korraldamiseks on äriühingu asutamine igati mõistlik ja tavapärane tegevus, millest ei saa tuleneda mingit järeldust pahausksuse kohta. Patendiamet samas ei põhjenda, mis vahe seisneb selles, kas taotluse esitab juriidiline isik või füüsilised isikud.

Kokkuvõttes tõdeb kaebaja, et Patendiameti põhjustused või pigem õigustused on paljasõnalised ja ilma tegeliku sisuga. Pahausksuse peamine sisuline asjaolu (taotleja eesmärk kahjustada teist isikut – ebaaus kavatsus) on täielikult sisustamata – selles osas argumenteerib Patendiamet üksnes asjaoluga, et kaubamärgi registreerimist taotleb juriidiline isik (mitte selle asutanud ja selle kaudu tegutsenud füüsilised isikud) ja asjaoluga, et õllemeister Aarne Trei ei olnud formaalselt äriühingu kaasasutaja koos oma väimehe Andrus Viiliga.

Seetõttu on lisaks menetluslikele eksimustele, mis on toonud kaasa lisaks ilmselge hea halduse tava rikkumisele ka kaebaja õiguste kahjustamise, ei ole Patendiameti keeldumine põhjendatud.

#### 4) 29.04.2019 esitas Patendiamet kaebuse kohta lõplikud seisukohad.

Patendiamet jääb täies ulatuses kõigi oma 05.11.2018 esitatud esialgsete seisukohtade juurde, vaidleb kaebusele vastu ning leiab, et 25.05.2018 kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus nr 7/M201600192, milles amet keeldus kaubamärgi „Pihtla õlu“ registreerimisest Pihtla pruulikoda OÜ nimele KaMS § 39 lõike 2 alusel, on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet vastab kaebaja lõplikel seisukohtades esitatud väidetele alljärgnevalt.

Patendiamet rõhutab taas, et on menetluse käigus kogunud tõendeid kaubamärgi „Pihltla õlu“ kohta, millega on tuvastatud ja tõendatud kaebaja pahauskne käitumine. Praegusel juhul tuvastas Patendiamet kaebaja pahauskuse asjaolude pinnalt, millele on viidatud Pihltla pruulikoda OÜ-le edastatud kirjades ning kõik materjalid on olemas ka käesoleva vaidluse materjalides (25.07.2018 kaebuse lisad). Patendiamet leiab, et eelviidatud tõenditega kogumis on tõendatud, et Pihltla pruulikoda OÜ kavatsus kaubamärgi „Pihltla õlu“ registreerimiseks enda nimele on olnud pahauskne.

Patendiamet juhib taotleja tähelepanu asjaolule, et kaubamärgi registreerimine ei ole kohustus, vaid õigus, st kaubamärk ei pea ilmingimata olema registreeritud. Registreerimise abil omandatakse ainuõigus kaubamärgi kasutamiseks kindlate kaupade või teenuste tähistamisel. Registreeritud kaubamärk annab õiguse keelata teistel isikutel kaubamärgiga identsete või sarnaste tähiste kasutamise samas tegevusvaldkonnas sellel territooriumil, kus kaubamärk on õiguskaitse saanud. Kaubamärgi kaitse peab olema heauskne, st mõeldud taotleja äritegevuse kaitseks, mitte konkurentsivabaduse piiramiseks või sihilikult mõne teise ettevõtja äritegevuse takistamiseks.

Selguse huvides märgib Patendiamet, et *first-to-file*-printsipi sisuks on lähtumine põhimõttest *first in time, first in right* (kel paremus ajas, sel paremus õiguses) ning seda rakendatakse juhul, kui sama leiutise (kaubamärgi) on eri aegadel loonud eri isikud üksteisest täiesti sõltumatult ning tegeliku loomise hetke on võimatu tuvastada. Sellisel juhul loetakse tegelikult leiutise autoriks (kaubamärgi omanikuks) isik, kes on märgitud esimesena ametile esitatud taotluses.

Patendiamet peab oluliseks selgitada kaebajale, et kaubamärgi registreerimistaotluse menetlus koosneb kindlas järjekorras läbiviidavatest õiguslikest toimingutest, mida tehakse selleks, et välja selgitada kõiki aspekte ning detaile, tehes seejärel ainuõige otsuse. Iga kaubamärgi menetlus on ainulaadne koos oma nüansside ja peensustega ning menetluse käigus selgubki asjade tegelik seis, mille järel tehakse lõplik otsus. Seetõttu on kaebaja etteheide menetluslikele minetustele kohatu ja väär.

Patendiamet tuvastas ekspertiisil, et tähis „Pihltla õlu“ on kaubamärk, mida on pikka aega kasutanud ja avalikkusele tutvustanud OÜ Taako. Lähtuvalt sellest tegi Patendiamet tähise „Pihltla õlu“ registreerimise otsuse OÜ Taako nimele (kõnealune otsus on avaldatud 01.06.2017 ilmunud kaubamärgilehes). Eespool kirjeldatud põhjustel ja arvestades, et samas valdkonnas tegutseva ettevõtjana oli kaebaja (Pihltla pruulikoda OÜ) teadlik, et tähist kasutab teine ettevõtja, leidis Patendiamet, et taotlus on esitatud pahauskselt ning ei ole õiguspärane registreerida tähist „Pihltla õlu“ Pihltla pruulikoda OÜ nimele.

**5) 10.05.2019** alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

**1)** Kaebaja esitas 05.03.2016 taotluse nr M201600192 kaubamärgi PIHTLA ÕLU registreerimiseks klassi 32 kaupade *õlu, sh õllekokteilid, alkoholivaba õlu, õllemaitsetelised joogid; õllejoogivalmistusained, õllevirre, linnasevirre, humalaekstrakt õlle valmistamiseks* osas.

Patendiamet leidis kaubamärgitaotluse menetluse tulemusena, et tähis PIHTLA ÕLU on kaebaja poolt registreerimiseks esitatud pahauskselt. Kaebaja Patendiameti seisukohaga ei nõustu ning heidab Patendiametile lisaks ette kaubamärgiekspektiisi arusaamatust, kallutatust ning ebaõiglust.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.*

Esmalt leidis Patendiamet kaebaja kaubamärgitaotlust menetledes, et kaebaja kaubamärgi PIHTLA ÕLU suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 suhtes ehk kaubamärk on kirjeldav ja eristusvõimetus.

14.07.2016 edastas Patendiamet kaebajale OÜ Taako esindaja aramusavalduse kaebaja kaubamärgitaotluse kohta.

Oma 01.06.2017 teates märkis Patendiamet, et lisandunud on täiendav keeldumisalus KaMS § 9 lg 1 p 10 näol, kuna ekspertiisi käigus ilmnenud täiendavate tõendite alusel tuvastas Patendiamet, et tähis „Pihltla õlu“ on kaubamärk, mida on pikaaegselt kasutanud ja avalikkusele tutvustanud OÜ Taako ning lähtuvalt millest tegi Patendiamet tähise PIHTLA ÕLU registreerimisotsuse OÜ Taako nimele (kõnealune otsus OÜ Taako taotluse nr M201600451, esitatud 13.05.2016, kohta on avaldatud 01.06.2017 ilmunud kaubamärgilehes).

Eeltoodust nähtuvalt on kaebaja kaubamärgitaotlus varasem kuupäevaga kui OÜ Taako oma. Patendiamet esitas kaebajale 01.12.2017 kaubamärgitaotluse menetluse peatamise teate. Eelnimetatud teates märkis Patendiamet:

- kuna kaebaja kaubamärgi PIHTLA ÕLU registreerimise taotluse ekspertiis sõltub teise, varasema kaubamärgi kohta tehtavast otsusest, siis menetlus peatatakse kaubamärgiseaduse § 43 lõike 1 alusel kuni varasema kaubamärgi kohta tehtava lõpliku otsuse jõustumiseni;
- kuivõrd kaebaja kaubamärgi PIHTLA ÕLU ekspertiis sõltub kaubamärgist nr M201600451 PIHTLA ÕLU, millega OÜ Taako taotleb õiguskaitset klassi 32 kaupadele „õlu; alkoholivabad joogid“;

joogivalmistusained”, siis pidades silmas menetlusökoonomia, otstarbekuse ja asjakohasuse põhimõtet ning hea halduse kaalutlusi, peatab Patendiamet kaebaja kaubamärgi menetluse, kuni viidatud kaubamärgi kohta tehtav lõplik otsus on jõustunud.

21.05.2018 teatas Patendiamet, et on otsustanud tuginedes komisjoni esimehe 19.04.2018 a ainuisikulises otsuses 1724-p toodud seisukohtadele menetluse peatamise lõpetada ja jätkab ekspertiisi.

25.05.2018 tegi Patendiamet kaebaja kaubamärgi PIHTLA ÕLU suhtes registreerimisest keeldumise otsuse, mille kohaselt esinevad kaebaja märgi PIHTLA ÕLU puhul õiguskaitsset välistavad asjaolud KaMS § 9 lg 1 p 10 osas.

Eeltoodud Patendiameti menetluse käiku hinnates leiab komisjon, et Patendiamet ei ole menetluse käigus käitunud kaubamärgiõiguse ega hea halduse põhimõtete kohaselt.

**2)** Esiteks on mõistetamatu, miks on Patendiamet registreerinud varem hilisemas kaubamärgitaotluses sisalduva kaubamärgi enne varasema taotluses sisalduva kaubamärgi kohta lõpliku otsuse jõustumist ja peatanud varasema kaubamärgitaotluse menetluse, põhjendades seda „kuni varasema kaubamärgi kohta tehtava lõpliku õiguse jõustumiseni“. Varasema kaubamärgi mõiste on avatud KaMS § 11 lõikes 1. Selle kohaselt *varasem kaubamärk on:*

*1) kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem;*

*2) registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem;*

*3) registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.*

*Registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui see registreeritakse [...]*

Komisjon märgib, et Patendiamet, samuti komisjon ega kohus ei ole komisjonile teadaolevalt OÜ Taako kaubamärgi üldtuntust hinnanud, mistõttu KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses varasema kaubamärgiga tegemist olla ei saa. KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses varasemaks kaubamärgiks ei saa samuti olla OÜ Taako taotluses sisalduv kaubamärk, kuna identse kaubamärgiga varasema taotluse esitas hoopis kaebaja. KaMS § 11 lg 1 p 3 kohaselt saab varasemaks kaubamärgiks olla üksnes kaebaja kaubamärk, kuna seda sisaldav taotlus esitati varem. Tõsi, viimati viidatud kaubamärgiseaduse punkt on tingimuslik, lugedes registreerimiseks esitatud kaubamärgi vanemuse (senioriteedi) tingimuseks selle kaubamärgi registreerimise. Sellegipoolest tuleb KaMS § 11 kohaldada muuhulgas ka KaMS § 43 lg 1 kontekstis, kus on ette nähtud Patendiameti kohustus peatada hilisema kaubamärgi registreerimise menetlus varasema kaubamärgi kohta lõpliku otsuse jõustumiseni, kui [hilisema] kaubamärgi registreerimise otsus sõltub varasema kaubamärgi kohta tehtavast otsusest. Seda õigustab asjaolu, et KaMS § 43 lõikes 1 räägitakse varasema kaubamärgi kohta tehtavast lõplikust otsusest, mis hõlmab olukorda, kus varasemat kaubamärki ei ole veel KaMS § 11 lg 1 p-s 3 kasutatud tähenduses registreeritud, vaid see on veel lõplikult otsustamata. Seega tuleb KaMS § 11 lg 1 p 3 kohaselt lugeda varasemaks kaubamärgiks varem taotletud kaubamärk, kui selle registreerimine on veel võimalik.

Komisjon selgitab, et KaMS §-s 11 sätestatakse kaubamärgiõiguse üheks aluspõhimõtteks olev senioriteedipõhimõte, mille kohaselt eelis ajas annab eelise ka õiguses. Selle põhimõtte protseduuriliseks väljenduseks on *first to file* põhimõte, mille kohaselt eelis on sellel, kes esitab esimesena kaubamärgi registreerimise taotluse. Seda eelist on võimalik murda kahel viisil. Esiteks on võimalik, et kuigi taotlus on esitatud esimesena, ilmneb taotluses sisalduva kaubamärgi suhtes veelgi varasem kaubamärk, nt varem üldtuntuse omandanud märk või kaubamärk, millel on varasem prioriteedikuupäev, kuigi taotlus esitatakse hiljem prioriteeditähtaja jooksul. Teiseks on võimalik, et esimene taotlus kaotab oma eelise seetõttu, et menetlus tema suhtes lõpeb ebasoodsalt. Näiteks, kui kaubamärgi suhteliseks aluseks on (nagu see on olnud Eestis kuni 31.03.2019) muu varasema õiguse omaja luba ning varasema taotluse esitajal ei õnnestu seda saada, kuid hilisema taotluse esitaja selle saab. Samuti näiteks, kui varasem taotlus võetakse tagasi või selle esitamise eest ei tasuta nõutud lõive. Samuti, kui varasema taotluse suhtes esineb muu õiguskaitsset välistav asjaolu (nt pahausksus), mis aga hilisema taotluse suhtes ei esine. Patendiamet peab nende õigustatud eelistega arvestamiseks oma menetluses järgima täpselt taotluste esitamise järjekorda, eeldades vankumatult *first to file* põhimõtet tuleneva eelise kehtimist. Antud juhul on Patendiamet seda kohustust rikkunud, tehes varem otsuse hilisema kaubamärgitaotluse kohta, lisaks veel rikkudes ka KaMS § 43 lõikes 1 sätestatud menetlusreeglit, mille kohaselt hilisema kaubamärgitaotluse menetluse võib peatada kuni varasema kaubamärgi osas lõpliku otsuse tegemiseni, aga mitte vastupidi.

Patendiamet on selgitanud oma 17.05.2018 vastuses kaebaja selgitustaotlusele, et „*Pihtla pruulikoda OÜ 05.03.2016 esitatud kaubamärgitaotluse nr M201600192 luges Patendiamet hilisemaks ja selliseks järeltuleks annab aluse asjasse puutuvate sätete grammatiline tõlgendamine ning sätete tähendusliku sisu mõistmine, ehk mida seaduse looja on tegelikult üritanud sellega väljendada. KaMS § 11 lg 1 p 3 teise lause kohaselt on registreerimiseks esitatud kaubamärk varasem kaubamärk ainult juhul, kui see registreeritakse. Käsitlaval juhul ei saa aprioorset väita, et kaubamärgitaotlus nr M201600192 kuulub rahuldamisele ja kaubamärk registreerimisele, seega ei ole tegemist varasema kaubamärgiga õigusnormi lingvistilise semantika tähenduses.*“ Komisjon leiab, et Patendiametile ei ole antud õigust lugeda musta valgeks ja vastupidi, hilisemat varasemaks ja vastupidi. Selleks, et anda seadussättele selle lingvistilisest semantikast diametraalselt vastupidine sisu, on vajalikud väga kaalukad põhjendused, mida haldusorgan peab oma sellekohases otsuses vm haldusaktis arusaadavalt ja vaidlustamist võimaldaval viisil avama. Seda Patendiamet ei ole teinud, jättes mulje läbipaistmatust, kallutatud ja meelevaldsest menetlusest. Seadusandja mõte ei ole kindlasti kaubamärgitaotleja jaoks õiguselgusetuse tekitamine ja kaubamärgitaotluste menetlusjärjekordade muutmine.

Kuigi selles või muus üksikus konkreetsetes vaidluses võib ilmned, et varasemast taotlusest tekkiv eelis ei jää püsima, tuleb kuni selle erandi põhjastatud otsustamiseni lähtuda eelise kehtivusest, et tagada kaubamärkide õiguskindel kaitse.

**3)** Teiseks on Patendiamet olnud oma menetluses läbipaistmatu ja etteaimamatu. Kuigi Patendiamet teatas kaebajale oma esialgsetes teadetes, et kaubamärgi PIHTLA ÖLU registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg p-dega 2 ja 3, siis kaebajale edastatud teadetes ja registreerimisest keeldumise otsuses puudub selgitus, millistel põhjustel eelnimetatud alustest loobuti. Kaebajale ja ka komisjonile jääb sel juhul ebaselgeks, kas Patendiamet siiski tuvastas ekspertiisi käigus, et kaebaja kaubamärk ei ole kirjeldav ega eristusvõimetu. Samas on sellise seisukohaga vastuolus Patendiameti otsus registreerida OÜ Taako hilisem identne kaubamärk (taotlus nr M201600451), mille juures on märgitud, et see on kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud. Kasutamise tulemusena eristusvõime omandamist saab rakendada ainult eristusvõimetu, kirjeldava või tavapärase tähise puhul: vastavalt KaMS § 9 lg-le 2 ei kohaldata taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul § 9 lõike 1 punktides 2–4 sätestatud. Komisjoni hinnangul ei saa sellist erinevat praktikat lugeda hea halduse praktikaga kooskõlas olevaks, iseäranis, kui sellist eriviisilist õiguskaitset välistavate asjaolude rakendamist ei põhjendata.

**4)** KaMS § 11 lg 1 sätestab, millisel juhul loetakse kaubamärki varasemaks. Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 1 on *kaubamärk varasem, kui ta omandas üldtuntuse varem*. Kuigi Patendiamet on tuvastanud oma menetluses ilmselt OÜ Taako poolt kasutamise tulemusel tekkinud kaubamärgi eristusvõime (mis ei ole käesoleva menetluse ese), ei ole komisjonile esitatud seisukohtades kordagi kinnitanud, et OÜ Taako kaubamärk PIHTLA ÖLU on hinnatud üldtuntuks, seega ei saa seda lugeda varasemaks õiguseks. Omandatud eristusvõimest ei järeldu kaubamärgi üldtuntus, mis oleks iseseisev kaubamärgi vanemuse alus vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 1.

KaMS § 5 lõike 1 kohaselt saavad Eestis õiguskaitse kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses (edaspidi üldtuntud kaubamärk) ning registreeritud kaubamärgid. Eristusvõime omandanud registreerimata kaubamärk ei ole kaubamärgiseaduse alusel kaitstav ning sellest ega selle alusel esitatud taotlusest ei tulene eeliseid teise isiku varasema taotluse ees, isegi kui see on esitatud pärast eristusvõime omandamist.

**5)** Hea halduse ja mõistliku menetluspraktikaga ei käi kokku ka Patendiameti seisukoht, et kuigi amet kasutab kaebaja kaubamärgitaotluse ekspertiisil õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamisel taotluse M201600451 juurde esitatud tõendusmaterjale, siis kaebajale kui kolmandale isikule ei ole tal õigust avaldada selle taotluse üksikasju. Patendiamet peab kujundama oma seisukoha vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja olemasolevale tõendusmaterjalile, niisamuti peab taotlejal olema adekvaatset kaitset tagav võimalus tema taotluse menetluses rakendatud materjalidega tutvumiseks ja seisukohtade andmiseks. Võimalus käia kaubamärgiregistris tutvumas teise taotluse menetlusdokumentidega, millele Patendiamet oma argumentatsiooni rajab, ei taga adekvaatset võimalust menetluses nendele argumentidele vastu vaielda. Kui taotlejale tekivad teise taotluse juurde esitatud materjalidest õiguslikud tagajärjed, siis peab ta nendega tavapärase menetlusprotsessi raames tutvuda saama.

**6)** Patendiamet on taotleja pahauskust sisuliselt läbi selle, et on otsustanud registreerida taotleja varasema kaubamärgiga PIHTLA ÖLU identse hilisema OÜ Taako kaubamärgi PIHTLA ÖLU identsete kaupade osas. Ilmselgelt peab Patendiamet OÜ Taako kaubamärki PIHTLA ÖLU kirjeldavaks ja eristusvõimetuks, sest vastasel kujul ei oleks ta otsustanud kaubamärki OÜ Taako nimele registreerida KaMS § 9 lg 2 kohaselt. Kui tegemist on kirjeldava märgiga, siis isik, kes soovib toota või toodab õlut kohas nimega Pihtla, ei saa olla koheselt pahauskne, isegi kui keegi teine samas kohas sama tegevusega tegeleb. Kirjeldavaid ja eristusvõimetuid tähiseid ei registreerita kaubamärgina just sel põhjusel, et sellised tähised peavad jääma vabalt kasutamiseks kõigile, kes samale kirjeldusele vastavat toodet või teenust pakuvad.

Komisjon ei välista võimalust, et tähist, mis ei oma kaitset, võib teine isik taotleda pahauskselt enda nimele kaubamärgina. Taoliseks juhtumiks on näiteks esindaja poolt oma kliendi seni mitte kaitstud tähise registreerimine oma nimele. Sel juhul tuleb pahauskust hinnata seaduslikult, mis tähendab esiteks menetlusnormide järgimist taotluste järjekorrast kinnipidamisel ning teiseks pahausksuse veenval põhjastamisel. Samuti tuleb neid reegleid järgida juhul, kui tähis, mida väidetavalt pahauskselt ära kasutatakse, omab kehtivat või *in spe* kaitset kaubamärgina. Kui kahe identse kaubamärgi puhul ei ole ühe pahauskust teise suhtes võimalik veenvalt tõendada, peab jääma võimalus *first to file* põhimõtte alusel vanemust omava tähise eelise väljendamiseks registreerimisotsuse tegemisel; kui Patendiamet on oma minetuste tulemusel juba otsustanud hilisemas taotluses sisalduva kaubamärgi registreerimise, võib see osutada keerukamaks. Nagu kaebaja poolt esitatud materjalidest nähtub, on kaebaja juhatuse liikmed (täna on juhatuses ainult Andrus Viil, kuna Arne Trei on jaanuaris 2018 surnud ja vastavalt äriseadustiku § 33 lg-le 7<sup>2</sup> on juhatuse liikme kohalt kustutatud 24.01.2018) seotud Pihtlaga nii elukoha kui töö kaudu. Ka nähtub kaebaja poolt esitatud materjalidest, et taotlejaga seotud olnud Arne Trei on Pihtlas õlut pruulinud juba pikka aega. Seega ei saa väita, et kaebaja on pahatahtlik või -uskne tulenevalt teise isiku varasematest õigustest, vaid pigem püüdis oma juhatuse liikme varasema tegevuse kaubamärgiga kaitsta. Esitatud materjalid ei anna siiski alust pahausksuse kinnitamiseks.

Isik, kes väidab, et teine isik on käitunud pahauskselt, peab seda tõendama. Komisjon, hinnates Patendiameti poolt esitatud materjale, leiab, et nimetatud materjal ei võimalda veenduda kaebaja pahausksuses.

Kokkuvõtteks leiab komisjon, et Patendiameti 25.05.2018 otsus nr 7/M20600192 ei ole põhjendatud ning materiaals- ja samuti menetlusõiguse norme ei ole korrektselt kohaldatud.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61 ning KaMS § 9 lg 1 p-st10, komisjon

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

**1) kaebus rahuldada,**

**2) tuvastada Patendiameti otsuse õigusvastasus KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaldamise osas, tühistada Patendiameti 25.05.2018 otsus kaubamärgile PIHTLA ÕLU registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades, ja**

**3) tagastada kaebajale tasutud riigilõiv.**

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses, kaasates puudutatud isikuna Patendiameti. Kaebaja teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest.

Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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 komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

M. Tähepõld

E. Hallika

T. Kalmet

Vaidlustusviide on viidud avaldamise järel seadusega kooskõlla. Parandatud 29.05.2019.