

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1335-o

Tallinnas 8. märtsil 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Tanel Kalmet ja Rein Laaneots vaatas kirjalikus menetluses läbi Kikas OÜ (registrikood 10112763, Saha tee 8a, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201, edaspidi kaebaja) kaebuse kaubamärgi "POŽARSK" (taotluse nr M200801728) osalise registreerimisest keeldumise otsuse tühistamiseks.

Kaebajat esindab patendivolinik Mari Must. Kaebus on võetud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetluse numbri 1335 all.

I Asjaolud ja menetluse käik

08. detsembril 2008 esitas kaebaja Patendiametile taotluse sõnalise kaubamärgi "POŽARSK" (taotluse nr M200801728) registreerimiseks klassis 29 nimetatud kaupade suhtes.

Kaubamärgi registreerimistaotlus esitati järgmistele kaupadele õiguskaitse andmiseks:

klass 29: liha, kala, linnuliha, ulukiliha ning nendest poolvalmis ja valmistooted, s.h. keeduvorst, sink, poolsuitsuvorst, pasteet, grillvorst, suitsuliha, liha želees, šnitslid, kotletid, paneeritud liha- ja linnulihapalad, näksid, pikkpoisid, lihapallid, marineeritud liha, viinerid, sardellid, lihakonservid.

Patendiameti 27. aprilli 2011 otsusega nr 7/M200801728 rahuldati kaebaja kaubamärgi registreerimistaotlus osaliselt ning Patendiamet tegi kaubamärgi registreerimise otsuse järgmiste kaupade suhtes:

klass 29: *liha, kala, linnuliha, ulukiliha, keeduvorst, sink, poolsuitsuvorst, pasteet, grillvorst, suitsuliha, liha želees, marineeritud liha, viinerid, sardellid.*

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 punktide 2 ja 3, § 39 lõigete 2 ning 3 alusel keeldus Patendiamet kaubamärgi registreerimisest järgmiste kaupade puhul:

klass 29: *lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast poolvalmis- ja valmistooted, sh šnitslid, kotletid, paneeritud liha- ja linnulihapalad, näksid, pikkpoisid, lihapallid, lihakonservid.*

21. juunil 2011 esitas kaebaja Patendiameti 27. aprilli 2011 otsuse peale kaebuse apellatsioonikomisjonile.

Apellatsioonikomisjonile esitas kaebuse OÜ Kikas Kaubandus (registrikood 10112763). Äriregistrist nähtuvalt on alates 13. novembrist 2012 OÜ Kikas Kaubandus uus ärinimi Kikas OÜ (registrikood 10112763). Sellest tulenevalt on apellatsioonikomisjonis kaebajaks OÜ Kikas (registrikood 10112763).

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

Kaebaja põhiseisukohad

Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktidega 2 ja 3. Kaebaja märgib, et Patendiamet on osalise kaubamärgi registreerimisest keeldumise alusena toonud välja asjaolu, et sõna „POŽARSK” on keeldutud kaupade osas kirjeldav tähis, kuna näitab kauba liiki. Sõna „POŽARSK” on ebaoluline muudatus sõnast „požarski”, mis on teatud tüüpi kotlettide tuntud tootenimetus. Keeldumise põhjendused eeldavad tähise „POŽARSK” kasutamist tootenimetusena. Patendiamet ei ole tõendanud tähise laialdast kasutamist tootenimetusena, vaid asunud seisukohale, et tähise faktiline kasutamine teiste ettevõtete poolt ei ole vaatamata Patendiameti enda keeldumise põhjendustele käesoleval juhul üldse oluline. Peale kaebaja ei kasuta ükski teine Eesti lihatoodete tootja sellist tähist nagu „POŽARSK” (või „požarski”) oma toodete tähistamiseks. Samuti puuduvad muud tõendid sellise nimetusega toote turustamise kohta Eestis või selle kohta, et varasemalt on tähis „POŽARSK” (või „požarski”) olnud laialdaselt kasutusel tootenimetusena. Tähis ei saa olla tootenimetus või veelgi enam „tuntud tootenimetus”, kui tootjad ei ole seda kasutanud ega kasuta seda toodete tähistamiseks. Seega on seisukoht nagu oleks „POŽARSK” tuntud tootenimetus põhjendamata ja tõendamata.

Otsusest ei selgu tooteliigi iseloomulikud tunnused. Patendiameti otsusest ega ekspertiisi käigus esitatud materjalidest ei ilmne, mis on väidetava kotletiliigi iseloomulikud tunnused, s.t mille poolest „požarski” erinevad teistest kotlettidest ning moodustavad iseseisva alaliigi. Kui kaubamärgi ekspertiisi käigus ei olnud Patendiametil võimalik välja selgitada väidetava tooteliigi iseloomulikke tunnuseid, on ebatõenäoline, et nendest oleks teadlik keskmine tarbija ja tajuks tähist „POŽARSK” kui viidet just nende tunnustega tootele. Sõnade „POŽARSK” (või „požarski”) näol ei ole tegemist algupäraste eestikeelsete sõnadega. Kumbki sõna ei esine üheski kättesaadavas eesti keele sõnaraamatus. Kui sõna puudumine sõnaraamatutes ei välista, et tegemist on liiki näitava sõnaga, peab põhjendus, miks konkreetset sõna peetakse liiki näitavaks ja kirjeldavaks, tulenema muudest asjaoludest. Erinevalt sellistest lihatoodete liike tähistavatest tavapärastest sõnadest nagu kotlet, vorst, sink, keeduvorst, saaks sõna „POŽARSK” (või „požarski”) olla lihatoodete liiki näitav, kui ta on liiki näitavaks muutunud läbi ulatusliku kasutuse (nt doktori vorst, aspiriin, žilett, eterniit vms). Patendiamet ei ole tõendanud, et tähist „POŽARSK” oleks Eestis kasutatud teatud kindlat liiki kotlettide tähistamiseks ulatuses, et tarbijad või vastav äriühing oleks hakanud seda tajuma kui viidet kotlettide alaliigile.

Otsuse põhjendustest tulenevalt puudub keeldumise alus osade keeldutud kaupade osas. Patendiamet keeldus kaubamärgi „POŽARSK” registreerimisest klassis 29 järgmiste kaupade osas: lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast poolvalmis- ja valmistooted, sh šnitslid, kotletid, paneeritud liha- ja linnulihapalad, näksid, pikkpoisid, lihapallid, lihakonservid. Patendiamet tugines KaMS § 9 lg 1 punktile 3 ja põhjendas osalist registreerimisest keeldumist asjaoluga, et tähis „POŽARSK” näitab kotleti liiki. Samas on lisaks kotlettidele Patendiamet samale alusele ning põhjendustele tuginedes keeldunud kaubamärgi registreerimisest ka šnitslite, paneeritud liha- ja linnulihapalade, näkside, pikkpoisi, lihapallide ja lihakonservide osas. KaMS § 9 lg 1 punkt 3 saab olla keeldumise aluseks üksnes selle kauba osas, mille liiki taotletav tähis näitab. KaMS § 9 lg 1 p 3 sõnastus ei võimalda keelduda mingite muude, s.h samaliigiliste vms kaupade osas. Patendiamet on küll väitnud, et tähis „POŽARSK” on liiki näitav kõigi keeldutud kaupade osas, kuid sisulised põhjendused puudutavad ainult kotlette. Seega isegi kui eeldada, et tähis „POŽARSK” on liiki näitav kotlettide osas (millega kaebaja ei nõustu), puudub Patendiameti enda põhjendustest tulenevalt alus KaMS § 9 lg 1 p 3

kohaldamiseks ülejäänud kaupade, s.t šnitslid, paneeritud liha- ja linnulihapalad, näksid, pikkpoiss, lihapallid ja lihakonservid osas.

Kaubamärk „POŽARSK“ ei ole keeldunud kaupade osas eristusvõimetu. Patendiamet on põhjendanud KaMS § 9 lg 1 punkti 2 alusel keeldumist sisuliselt samade asjaoludega, mis KaMS § 9 lg 1 punkti 3 alusel keeldumist. Tähis ei ole eristusvõimetu, kuna puuduvad KaMS § 9 lg 1 p 3 sätestatud asjaolud. Patendiamet on põhjendanud KaMS § 9 lg 1 punkti 2 kohaldamist üksnes asjaoludega, mis olid KaMS § 9 lg 1 punkti 3 kohaldamise aluseks. Kuivõrd taotletav kaubamärk „POŽARSK“ ei ole keeldunud kaupade osas liiki näitav, langeb automaatselt ära ka alus KaMS § 9 lg 1 punkti 2 kohaldamiseks.

Ekspertiisi käigus esitatud materjalid ei ole asjakohased. Lisaks asjaolule, et Patendiamet ei ole esitanud tõendeid selle kohta, et tähist „POŽARSK“ (või „požarski“) kasutatakse või oleks kasutatud Eestis tootenimetusena, ei ole esitatud materjalid ka asjakohased. Asjaolusid tuleb hinnata taotluse esitamise seisuga. Kaubamärgi „POŽARSK“ osalise keeldumise alustena toodud KaMS § 9 lg 1 punktid 2 ja 3 ei ütle, mis hetke seisuga keeldumise asjaolude esinemist tuleb hinnata. Samas KaMS teistest sätetest lähtuvalt võib väita, et seaduse läbiva põhimõtte kohaselt on oluline just kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev (KaMS § 9 lg 2; § 9 lg 1 p 10; § 38 lg 11; § 10). Sellest tulenevalt leiab kaebaja, et ka KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 toodud asjaolusid tuleb hinnata kaubamärgi „POŽARSK“ taotluse esitamise kuupäeva 8. detsember 2008 seisuga. Kõik Patendiamet 15. juuli 2010 teate lisadena toodud Interneti väljatrükkid on 26. aprillist 2010. Kaebaja tegi samasuguse otsingu enne kaubamärgitaotluse esitamist ning otsing selliseid tulemusi ei andnud. KaMS § 8 lõike 2 kohaselt hakkab registreeritud kaubamärgi suhtes õiguskaitse kehtima küll kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast, kuid tulenevalt KaMS § 5 lg 1 punktist 2 ei saa taotleja enne registreeringu tegemist oma õigusi realselt siiski teostada. Seega kui ka mõni teine ettevõtja on selle tähise kasutusele võtnud peale taotluse esitamist, ei ole võimalik kaebajal kasutada kaubamärgiomanikule ette nähtud õiguskaitsevahendeid ning sellist tegevust takistada. Samas ei ole põhjendatud sellise asjaolu arvesse võtmine kaubamärgi eristusvõime hindamisel, kuivõrd see võimaldab peale kaubamärgitaotluse esitamist pahatahtlikul konkurendil oma teadliku tegevusega välistada kaubamärgi registreerimise taotleja nimele.

Interneti materjalide usaldusväärsus ja sisu nõuab eriti hoolikat kaalumist. Peale „Vene-eesti sõnaraamat II“ (Tallinn, 1988) on kõik Patendiameti poolt ekspertiisi käigus viidatud materjalid erinevate Interneti lehekülgede väljatrükkid. Interneti materjale tuleb eriti hoolikalt kaaluda. Esiteks tuleb arvestada sellega, et Internetti võib üles panna kestaheas mistahes materjale. Üles pandud materjalide sisu täpsuse ja õigsuse osas puudub kontroll, keelekasutus võib sõltuvalt konkreetsest Interneti leheküljest olla trükimaterjalidest ebatäpsem ning lohakam ja sageli ei ole üheselt arusaadav, mis funktsioonis või tähenduses on tähist kasutatud. Samadele asjaoludele on viidanud ka Siseturu Ühtlustamise Amet oma juhtnõuroides. Patendiameti viidatud Interneti leheküljed kas ei ole Eesti tarbijale üldse mõistetavad või suunatud, nendest ei selgu, mis tähenduses tähist on kasutatud või on tegemist hoopis tähise kasutamisega konkurendi poolt, mille osas kaebaja ei saa enne kaubamärgi registreerimist õiguskaitsemeetmeid rakendada.

Lähtudes eeltoodust palub kaebaja kaebus rahuldada ning Patendiameti 27. aprilli 2011 otsuse nr 7/M200801728 kaubamärgi „POŽARSK“ registreerimisest keelduvas osas tühistada ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Patendiameti põhiseisukohad

Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja palub jätta selle rahuldamata. Patendiamet on seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähis „POŽARSK“ osutub klassi 29 kaupade „lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast poolvalmis- ja valmistooded, sh šnitslid, kotletid, paneeritud liha- ja linnulihapalad, näksid, pikkpoisid, lihapallid, lihakonservid“ osas kirjeldavaks tähiseks, kuna näitab otseselt loetelus toodud kaupade liiki. Sõna „požarsk“ puhul on tegemist ebaolulise muudatusega sõnast „požarski“, mis on loetelus toodud kaupade osas tuntud tootenimetus (požarski kotletid). I-tähe puudumine registreerimiseks esitatud sõnalise tähise lõpust ei muuda sõna kirjeldavat iseloomu, kuna i-täht sõna lõpus ei ole sedavõrd domineeriv või eripärane, et tarbija selle puudumist tajuks. Samuti võib tarbija i-tähte pidada käändetunnuseks analüüsivõimega seejuures sõna keelelist korrektsust. Seega tähise üldmulje i-tähe puudumise tõttu ei muutu ning Patendiamet on põhjendatult eeldanud, et tarbija tajub sõna „požarsk“ otseselt registreerimisest keeldutud kaupu kirjeldavana. Patendiamet on kaubamärgi ekspertiisi tulemusena teinud kindlaks, et tähis, millele õiguskaitset taotleti, edastab registreerimiseks keeldutud kaupade osas tarbijale üksnes toodet kirjeldavat teavet ning ei sisalda mitte mingeid täiendavaid eristusvõimelisi elemente, mis võimaldaksid kõnealust tähist tarbijal kaubamärgina tajuda. Tarbija ei ole võimeline üksnes toote liiki kirjeldava sõna alusel eristama ühe ettevõtja tooteid teise ettevõtja toodetest. Seega osutub tähis „POŽARSK“ registreerimisest keeldutud kaupade osas eristusvõimeks tähiseks, mis ilma täiendava kujundusliku või sõnalise elemendita ei ole võimeline täitma kaubamärgi põhiülesannet, milleks on ühe isiku kaupade eristamine teise isiku samaliigilistest kaupadest.

Patendiamet jääb põhjenduste juurde, mille kohaselt KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vajalik esitada täiendavaid materjale, mis tõendaksid, et teised ettevõtjad kasutavad tähist oma toodete turustamisel. Vastav nõue võiks olla asjakohane üksnes juhul, kui Patendiamet oleks keeldumist põhjendanud asjaoluga, et registreerimiseks esitatud tähis on tavapärane ning keeldumise alusena oleks tuginetud KaMS § 9 lg 1 punktile 4. Kui kaubamärgi registreerimisest keeldutakse tähise kirjeldava iseloomu ja eristusvõime puudumise tõttu, ei ole oluline, kas keegi realselt kasutab tähist oma toote markeerimisel või kas tähise kasutamisest huvitatud konkurente on vähe või palju. Euroopa Kohtu praktika kohaselt piisab sellest, et neid tähiseid on võimalik kasutada kirjeldavatena.

Kaebaja väitel ei ole Patendiamet ekspertiisi käigus kaebajale selgitanud, millised on kotletiliigi „požarski“ iseloomulikud tunnused ning mille poolest erinevad požarski kotletid teistest samalaadsetest toodetest. Patendiamet leiab, et vastav nõue ei ole asjakohane ning detailsete kulinaarsete selgituste andmine, mis selgitaksid üksikasjalikult, mille poolest erinevad požarski kotletid teistest kotlettidest väljaks käesoleva vaidluse raamest. Patendiametil on üksnes kohustus selgitada, miks on ekspertiisi käigus jõutud järeldusele, et vastav tähis on tooteliiki kirjeldav ning sellekohased selgitused ja ameti väidet kinnitavad allikad on taotlejale ka esitatud.

Seoses tõendite kogumise ajaga märgib Patendiamet, et kaebaja arutluskäigu kohaselt ei oleks Patendiametil võimalik esitada kaebajale ühtegi oma seisukohta kinnitavat internetiväljatrükki, kuna paratamatult saavad kõik ameti poolt tehtavad väljatrükid internetist kanda üksnes taotlusest hilisemat kuupäeva. Kaebaja nõuab sisuliselt, et Patendiamet teostaks ekspertiisi ja teeks oma seisukohti kinnitavad väljatrükid juba enne taotluse esitamist. Taoline nõue ei ole realselt rakendatav ning on vastuolus KaMS § 38 lõikega 1, mis kohustab Patendiametit teostama ekspertiisi esitatud registreerimistaotlusele. Põhjendamatu on arvata, et arvukad materjalid (kaasa arvatud

internetisõnaraamatud ja entsüklopeediad), mis osutavad sõna „požarski“ tähendusele, on kõik lisatud interneti vahetult pärast kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva. Ekspertiisi käigus esitatud materjalidest ilmneb, et požarski kotlet on tuntud tootenimetus juba 19. sajandist. Termin esineb ka näiteks 1998. aastal välja antud vene-eesti sõnaraamatus. Seega kaebaja väide, et tähise kirjeldavat tähendust tõendavad materjalid on tekkinud interneti peale taotluse esitamist, on apellatsioonikomisjoni selgelt eksitavad.

Mitmeid kordi viidatakse kaebuses asjaolule, et internetist pärit materjalid ei ole usaldusväärsed. Näiteks võivad vastavad materjalid olla üles laetud taotleja konkurentide poolt. Kaebaja toonitab, et internetis olev entsüklopeediline materjal ei ole usaldusväärne ning seda ei saa võrdsustada paber kandjal väljaantava teatmeteosega. Samasisulisi paljasõnalisi väiteid esitab kaebaja ka teiste Patendiameti edastatud materjalide kohta. Patendiamet leiab, et erinevates allikates sisalduvat samasisulist teavet ei saa pidada internetis juhuslikuks. Materjalid, mis pärinevad internetikeskkonnas avaldatud teatmeteostest ning vastavas valdkonnas tegutsevate professionaalsete ettevõtjate lehekülgedelt, on aktsepteeritavad ja omavad tõenduslikku jõudu. Erinevalt kaebajast on Patendiamet seisukohal, et internetientsüklopeediad ja -sõnaraamatud on allikad, millele Patendiamet võib üldjuhul oma väidete esitamisel tugineda. KaMS ei sätesta eraldiseisvat nõuet, mille alusel võiks väita, et arvestada võib vaid sõnastikest pärit materjalidega ja paber kandjal oleva entsüklopeedia materjaliga ning kõiki teisi internetimaterjale ei saa pidada seejuures adekvaatseteks ja arvestatavateks. Samas ei ole Patendiamet oma otsuse tegemisel tuginenud üksikule materjalile, vaid hinnanud vastavaid väljavõtteid kogumis. Patendiameti hinnangul ei saa tõepoolest täielikult välistada, et üksikutel juhtudel võib internetis avaldatav teave olla puudulik või eksitav, kuid äärmiselt vähetõenäoline on taotleja oletus, et eksituse kombel on toote liiki kinnitav samasisuline teave sattunud nii entsüklopeedilisse teatmeteosesse, sõnastikesse kui ka vastava ala professionaalide kodulehtedele. Taoliseks oletuseks puudub igasugune alus. Samuti ei tundu Patendiametile tõenäoline, et vastav teave on interneti üleslaetud üksnes taotleja pahatahtlike konkurentide poolt, kes soovivad taotleja kaubamärgi registreerimist takistada.

Patendiamet on esitanud mitmeid materjale, mis kinnitavad, et vastav tähis on tooteliiki otseselt kirjeldav. Mitmed materjalid pärinevad Eestis tegutsevate professionaalsete ettevõtjate kodulehtedelt (AS Tallegg, Wris Reisibüroo), samuti annab Eestikeelne Wikipedia vastavat teavet. Põgus otsing internetis näitab, et tähis on liiki näitavana kasutusel ka populaarses Eesti tarbijale suunatud kokandusalases internetifoorumis Toidutare (www.toidutare.ee), Eestis tuntud jaemüügi teenust pakkuva tootja Rimi Eesti Food AS kodulehel (www.rimi.ee) jne. Seega on kaebaja väide, et Eesti tarbija ei ole teadlik sõna „požarski“ tähendusest meelevaldne ning apellatsioonikomisjoni tahtlikult eksitav. Lähtudes eeltoodust palub Patendiamet jätta kaebuse rahuldamata.

Kaebaja lõplikud seisukohad

Kaebaja esitas lõplikud seisukohad 27. juulil 2012 jäädes kõigi varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Kaebuse rahuldamisel palub kaebaja tagastada riigilõivu.

Patendiameti lõplikud seisukohad

Patendiamet esitas lõplikud seisukohad 30. augustil 2012 jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Kaebaja on väärtalt väitnud, et Patendiamet ei ole välja selgitanud požarski kotlettide kui tooteliigi iseloomulikke omadusi. Patendiamet on kaebajale esitanud väljavõtte 1988. aasta

sõnaraamatust, mille kohaselt on požarski kotletid eriliselt valmistatud sealihakotletid ning erinevaid internetiväljavõtteid, mis kinnitavad, et požarski kotlettide näol on tegemist teatud tüüpi kotlettidega, mida valmistatakse tavaliselt kanalihast ning mida enne praadimist paneeritakse riivsaia. Patendiamet rõhutab, et ekspertiisi käigus leitud erinevatest allikatest pärinevad materjalid kinnitavad, et tegemist on pikaajaliste traditsioonidega Vene rahvusköögi rooga, mille nimetus ning valmistamisviis pärineb 19. sajandist.

Patendiamet ei ole tähise osalisest registreerimisest keeldumisel tuginenud tähise tavapärasusele, mis eeldaks tähise kasutamise tõendamist, vaid kirjeldavusele, mille juures on oluline tähise võime viidata kauba teatud omadustele ja liigile. Nimi „Požarski“ viitab teatud liiki kotlettidele, millel on teatud liiki omadused (paneeritud, reeglina kanalihast valmistatud). Patendiameti poolt ekspertiisi käigus kogutud ning kaebajale esitatud materjalid näitavad üheselt, et nimi „Požarski“ on olnud Eestis pikaajaliselt kasutusel teatud tüüpi kotlettidele viitamiseks.

Patendiamet on seisukohal, et klassi 29 kaupade šnitslid, paneeritud liha- ja linnulihapalad, näksid, pikkpoiss, lihapallid ja lihakonservid puhul on tegemist kotlettide või kotlettidega ära vahetamiseni sarnaste kaupadega või üldmõistetega, mis hõlmavad ka kotlette. Kaupu šnitslid, pikkpoissid, lihapallid võib pidada kotlettidega ära vahetamiseni sarnasteks kaupadeks, kuna tegemist on tootmisviisilt, välimuselt ja koostiselt väga sarnaste kaupadega. Kaubad paneeritud liha- ja linnupalad on välimuselt ära vahetamiseni sarnased požarski kotlettidega, mis on Patendiameti poolt esitatud materjalide kohaselt samuti paneeritud lihatooted. Kaupade näksid (pisisuupisted) ja lihakonservid näol on tegemist üldmõistetega, mis hõlmavad mitmesuguseid tooteid, sh ka kotlette. Ka kotlette võib valmistada, müüa ja serveerida pisisuupistetena. Patendiamet on kaubamärgi osalisest registreerimisest keeldumise otsuses samuti selgitanud, et ka kotlette võib pikema säilivus- ning realiseerimisaja tagamiseks steriliseerimisprotsesse kasutades pakendada õhukindlatesse pakenditesse ning seetõttu võib ka kotlettide puhul tegemist olla konserviga.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

Apellatsioonikomisjon kontrollib alljärgnevalt, kas Patendiamet on kaubamärgi „POŽARSK“ klassis 29 nimetatud kaupade suhtes osaliselt registreerimisest keeldumisel kohaldanud õigesti KaMS § 9 lg 1 punkte 2 ja 3. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. KaMS § 9 lg 1 p 2 järgi õiguskaitset ei saa tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

KaMS §-st 3 tuleneb, et kaubamärk on registreeritav, kui tähisega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kui kaubamärk kirjeldab kaupu või teenuseid, mille suhtes tähist soovitakse registreerida, siis puudub kaubamärgil asjaomaste kaupade või teenustega seoses eristusvõime, välja arvatud siis, kui on täidetud KaMS § 9 lg-s 2 sätestatud tingimused. Kaebaja ei väida, et kaubamärk „POŽARSK“ oleks taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime või et tähis oleks üldtuntud (KaMS § 9 lg 2).

KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused täidavad avaliku huvi eesmärki, mille kohaselt peavad märgid või tähised, mis kirjeldavad asjaomaste kaupade ja teenuste omadusi, on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas või on eristusvõimetud, olema kõikide jaoks vabalt kasutatavad (vaba kasutatavuse eesmärk).

KaMS § 9 lg 1 punkti 3 kohaldamiseks ei pea tingimata tuvastama, et ettevõtjad kasutavad asjaomast tähist faktiliselt teenuste või kaupade omaduste kirjeldamisel, nagu on leidnud kaebaja. Küll võib aga tähise kasutamine ettevõtjate poolt asjaomaste kaupade või teenuste omadusi siiski näidata ja kirjeldavust tõendada. Euroopa Kohtu praktika kohaselt piisab sellest, et vastavat tähist võidakse kirjeldusena kasutada. Järelikult ei oma tähendust kaebaja väide, et puuduvad tõendid toote turustamise kohta Eestis või selle kohta, et varasemalt on tähis „POŽARSK“ (või „požarski“) olnud laialdaselt kasutusel tootenimetusena.

Patendiameti otsuse kohaselt on registreerimiseks esitatud tähis „POŽARSK“ klassis 29 nimetatud kaupade „*lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast poolvalmis- ja valmistooted, sh šnitslid, kotletid, paneeritud liha- ja linnulihapalad, näksid, pikkpoisid, lihapallid, lihakonservid*“ omadusi kirjeldav tähis, kuna näitab otseselt loetelus toodud kaupade liiki. Apellatsioonikomisjon nõustub Patendiametiga, et sõna „požarsk“ on väga sarnane sõnale „požarski“, kuna erineb sellest ainult lõpus oleva tähe „i“ poolest. Vaadeldav sõna kasutatakse ka kujul, kus tähe „ž“ asemel on kirjutatud täht „š“ (näiteks pošarski kotlet). Sisuliselt on need sõnad teineteisest eristamatud. Patendiameti otsuse kohaselt viitab sõna „požarsk“ kotleti liigile požarski kotletid, mis on teatud tootenimetus. Apellatsioonikomisjon leiab, et Patendiamet on vaidlusaluses otsuses, kaubamärgi ekspertiisi käigus esitatud seisukohtades ja kogutud tõenditega piisavalt tõendanud, et požarski kotletid on teatud tüüpi lihatoode, millel on olemas mitmed konkreetset valmistamise retseptid vasika- või kanalihast ning et selline kauba liik tegelikult eksisteerib. Viiteid požarski kotlettidele leiab Vene-Eesti sõnaraamatust (Tallinn, Valgus, 1988), internetiaadressilt <http://nammy.pbworks.com>, www.tallegg.ee/retseptid, www.toidutare.ee, www.nadka.pri.ee, www.wris.ee ja <http://wikipedia.org>. Nimetatud kodulehtedelt nähtub, et požarski kotletid on tuntud linnu- või loomaliha roog vene köögist, mille ajalugu ulatub legendi kohaselt 19. sajandisse. Kodulehtedel on avaldatud mitmeid retsepte požarski kotlettide valmistamisviisi kohta. Veebilehel www.tallegg.ee selgitatakse, et kotlettide valmistamise retsept on ära märgitud 1955. aastal välja antud raamatus „Raamat maitsvast ja tervislikust toidust“. Nimetatud tõenditest tuleneb, et požarski kotletid on ajalooliselt vene köögist pärinev kindla retsepti alusel valmistatav toode. Kaubamärgi ekspertiisi käigus kogutud tõendid käsitlevad Eesti territooriumi, millest tulenevalt saab väita, et nimetatud kauba liik on Eestis teada. Neid asjaolusid ei ole kaebaja veenvalt ümber lükanud.

Kaebaja üks põhiväide on, et tema kaubamärk „POŽARSK“ ja požarski kotleti nimetus on erinevad, kuna kaubamärgis ei kasutata sõna „kotlet“. Apellatsioonikomisjonile esitatud materjalide kohaselt soovib kaebaja kaubamärgiga õiguskaitset klassis 29 nimetatud kaupadele, nagu: *lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast poolvalmis- ja valmistooted, sh šnitslid, kotletid, paneeritud liha- ja linnulihapalad, näksid, pikkpoisid, lihapallid, lihakonservid*. On tõenäoline, et puutudes kokku klassis 29 nimetatud kotlettide ja teiste lihatoodetega, milliseid tähistatakse kaubamärgiga „POŽARSK“, võib kaubamärk tarbijas jätkuvalt tekitada mulje või arusaamise, et tegemist on požarski kotlettidega ja seega kauba omadusi kirjeldada. Sõna „kotlet“ puudumise kaubamärgis kompenseerib väga suur sarnasus asjaomaste kaupadega ja tähise „POŽARSK“ arvestatav sarnasus sõnaga „požarski“, mille põhjal võib tarbijas tekkida üldmulje, et tegemist on požarski tüüpi kotlettide ja lihatoodetega. Seega

on iseenesest õige kaebaja väide, et tema kaubamärk erineb tootenimetusest požarski kotlet selle viimase sõna puudumise poolest, kuid apellatsioonikomisjoni hinnangul ei ole nimetatud erinevus siiski piisav kaubamärgi kirjeldavuse välistamiseks, nagu on korrektselt Patendiamet selgitanud. Samuti on ühetähelise erinevuse näol on tegemist ebaolulise muudatusega, mille puudumist ei pruugi tarbijad tähisega kokkupuutumisel tähele panna. Sõna „požarski“ lõpust i-tähe ärajätmine ja sõna „kotlet“ puudumine ei ole kõiki asjaolusid tervikuna vaadates käsitletav tähise registreerimiseks vajaliku tähise kirjeldavust välistava olulise muudatusena KaMS § 9 lg 1 p 3 mõistes.

Apellatsioonikomisjonile ei ole esitatud tõendeid, mis seaksid kahtluse alla ja lükkaksid ümber Patendiameti kogutud tõendid ja otsuse järeldused. Apellatsioonikomisjon nõustub kaebajaga, et KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 toodud asjaolusid tuleb hinnata kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva seisuga, so 8. detsember 2008. Internetist tuvastatud teave peab olema seostatav taotluses märgitud kaubamärgi õiguskaitse aluseks olevate asjaoludega. Kaebuse kohaselt on Patendiamet seda põhimõtet rikkunud, kuna kõik Patendiameti 15. juuli 2010 teate lisadena toodud Interneti väljatrükkid on 26. aprillist 2010. Kaebaja olevat teinud samasuguse otsingu enne kaubamärgitaotluse esitamist ning otsing selliseid tulemusi ei andnud. Apellatsioonikomisjon märgib, et asjaolu, et Patendiameti teostatud kaubamärgi ekspertiisi tulemusena teostatud internetiotsingu kuupäev on hilisem kaubamärgitaotluse kuupäevast, ei tõenda, nagu oleks õiguskaitset välistav asjaolu tekkinud pärast taotluse kuupäeva. Tõendite kohaselt olid požarski liiki kotletid olemas oluliselt enne kaubamärgi taotluse esitamist 8. detsembril 2008. Teavet asjaomase lihatoote kohta võib leida 1955. aastal välja antud raamatust „Raamat maitsvast ja tervislikust toidust“ ja Vene-Eesti sõnaraamatust (Tallinn, Valgus, 1988). Toidu retseptide ja roogade tutvustamisel on tavapäraselt asjakohasteks allikateks näiteks kokaraamatud. Eestis on enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist ilmunud mitmeid erinevaid toidu retseptide raamatuid, mis sisaldavad požarski kotlettide valmistamise kirjeldusi, nagu näiteks: „Rahvaste Toite“ (Salme Masso, „Valgus“, Tallinn, 1978, lk 382), „Vene köök“ (Anne Kangur, „Odamees OÜ, 2003, lk 93-94) ja „101 nõuannet, Toite Kanalihast“ (Dorling Kindersely Limited, 1996-1997, lk 42). Nendes on avaldatud erinevaid antud liiki kotlettide valmistamise retsepte – požarski kotletid, požarski kotletid kanahakklihast, naturaalsed požarski kotletid, kanakotletid *a la* požarski. Lisaks nendele raamatutele nähtub näiteks toidutare.ee leheküljelt, et seal on požarski kotlettide üks retseptidest avaldatud 26. mail 2008. Interneti lehekülgedel oleva informatsiooni põhjal võib požarski kotlettide kui teatud tüüpi kotlettide ja lihatoodete ajalugu ulatuda isegi 19. sajandisse. Apellatsioonikomisjonile esitatud tõenditest ei nähtu, et požarski kotletid ja sellest tulenevalt sõna „požarsk“ oleks muutunud kirjeldavaks pärast kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva.

Kõiki kogutud tõendeid tuleb hinnata koostoimes ning ühelgi tõendil ei ole ette kindlaks määratud jõudu. Põhjendatud on kaebaja seisukoht, et internetis avaldatud materjale tuleb eriti hoolikalt kaaluda, kuna teabe sisu õigsuse osas puudub kontroll. Hinnates vaidluses esitatud tõendeid kogumis ei saa aga siiski järeldada, et käesolevas asjas internetilehekülgedel požarski kotlettide kohta avaldatud teave oleks iseenesest vastuoluline või see oleks ümber lükatud muude, nt paberandjal olevate tõenditega. Mitmetel interneti lehekülgedel on avaldatud požarski kotlettide erinevaid valmistamisretsepte (nt kana- ja veiselihast), mille allikana on viidatud retseptiraamatuid 1953. ja 1955. aastast; toodet on ettevõtjad kasutanud ka oma reklaamides (nt reisibüroo). Asjaolud ei viita, et see info oleks ebaõige või vastuoluline. Internetis avaldatud teavet toetavad mitmed Eestis avaldatud toiduretseptide raamatud. Tõendamata on kaebaja väide, et kaebaja enne kaubamärgitaotluse esitamist teostatud otsingu kohaselt ei olnud internetis infot požarski kotlettide

kohta. Kaebaja esitatud tõendid sellist väidet ei kinnita. Näiteks toidutare.ee kodulehel on viide, et požarski kotlettide retsept on sinna lisatud 26. mail 2008, mis on enne taotluse esitamise aega. Samuti ei nähtu tõenditest, et požarski kotlettide kohta oleks kolmandad isikud lisanud internetti teabe selleks, et pahatahtlikult takistada kaebaja kaubamärgi registreerimist. Sellest tulenevalt ei ole käesolevas asjas põhjendatud jätta internetist kogutud teave tähelepanuta.

18. novembril 2011 edastatud täiendavates seisukohtades väidab kaebaja, et Patendiamet on küll otsustanud, et tähis „POŽARSK“ on liiki näitav kõigi keeldutud kaupade osas, kuid ekspertiisi käigus kaebuse vastuses esitatud sisulised põhjendused puudutavad ainult kotlette. Patendiametil puudub enda põhjendustest tulenevalt alus KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamiseks ülejäänud kaupade, st šnitslid, paneeritud liha- ja linnulihapalad, näksid, pikkpoiss, lihapallid ja lihakonservid. Kaebaja seisukoht ei ole kooskõlas Patendiameti poolt ekspertiisi käigus esitatud seisukohtade ja vaidlustatud otsuses tuvastatud asjaoludega. Patendiameti vaidlustatud otsuse nr 7/M200801728 2. ja 4. leheküljel on käsitletud ja otsus hõlmab kõiki neid kaupu, mille registreerimisest Patendiamet keeldus. Patendiameti otsuses põhjendatakse muuhulgas, et: *„klassi 29 kaupade lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast ja ulukilihast poolvalmis- ja valmistooted, sh šnitslid, kotletid, paneeritud liha- ja linnulihapalad, näksid, pikkpoissid, lihapallid, lihakonservid puhul on otseselt tegemist kotlettide või kotlettidega äravahetamiseni sarnaste kaupadega või on tegemist üldmõistetega, mis hõlmavad ka kotlette. Kaupade loetelus on otseselt nimetatud kotletid. Kaupu šnitslid, pikkpoissid, lihapallid võib pidada kotlettidega äravahetamiseni sarnasteks kaupadeks, kuna tegemist on tootmisviisilt, välimuselt ja koostiselt väga sarnaste kaupadega. Kaupade lihast, kalast, linnulihast ja ulukilihast poolvalmis- ja valmistooted, sh paneeritud liha- ja linnulihapalad, näksid, lihakonservid on aga üldmõisted, mis hõlmavad mitmesuguseid liha- ja kalatooteid, sh kotlette.“* Eraldi on Patendiamet ekspertiisi käigus ja otsuses vastanud kaebaja vastuväidetele (vt otsuse lk 3-4). Kaubamärgile õiguskaitse andmisest keeldumist konservide osas Patendiamet näiteks täiendavalt põhjendanud, et: *„Võõrsõnastiku kohaselt on konserv steriliseeritud toiduaine õhukindlas pakendis. Kuna ka kotlette pakendatakse õhukindlasse pakendisse, sisaldab üldmõiste lihakonservid ka spetsiifilisemat toodet kotletid. Nii üldisemalt lihakonservid kui ka kitsamalt kotletid võivad olla pakendatud nii plekk-karpi kui plastpakendisse. Nii võib ka kotlettide puhul olla tegemist lihakonserviga. Seega osutub tähis „POŽARSK“ kauba „lihakonservid“ osas kirjeldavaks ja eristusvõimetuks tähiseks.“*

Samu seisukohti on Patendiamet korduvalt edastanud kaebajale kaubamärgi ekspertiisi käigus peetud kirjavahetuses, mis on kooskõlas KaMS § 38 2. lõikega. Sellest tulenevalt on apellatsioonikomisjon seisukohal, et Patendiameti otsus on piisavalt põhjendatud ning kontrollitav, miks on amet osaliselt keeldunud kaubamärgi „POŽARSK“ registreerimisest. Patendiamet on vastanud kaebaja vastuväidetele.

Lähtudes eeltoodust leiab apellatsioonikomisjon, et Patendiamet on kooskõlas seadusega jõudnud järeldusele, et kaubamärk „POŽARSK“ on otsuses viidatud ulatuses klassis 29 nimetatud kaupu kirjeldav tähis, mille registreerimine on välistatud KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt.

Kaubamärk, mis tähistab vaid sellega hõlmatud kaupade või teenuste omadusi, on kirjeldav ja kirjeldavat tähist, mis ei ole omandanud eristusvõimet, ei saa kasutada ühe isiku kauba eristamiseks teise isiku samaliigilisest kaubast. KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisala on laiem KaMS § 9 lg 1 punktist 3 ja hõlmab endas kõiki neid tingimusi, mil kaubamärk ei erista ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja omadest. Euroopa Kohtu praktika kohaselt on üheks selliseks juhuks olukord, kus taotletav

kaubamärk võib tähistada sellega hõlmatavate kaupade või teenuste omadusi. Sellest tulenevalt on Patendiameti otsuses kooskõlas seadusega jõutud järeldusele, et kaubamärk „POŽARSK“ on tähise kirjeldavuse tõttu ka eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt.

Kõiki nimetatud asjaolusid arvesse võttes tuleb esitatud kaebus jätta rahuldamata.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

jätta OÜ Kikas (registrikood 10112763) kaebus rahuldamata.

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:

P. Lello

T. Kalmet

R. Laaneots