

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1081-o

Tallinnas, 19. veebruaril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (edaspidi kaebaja), aadress: Wissollstrasse 5-43, Mülheim, D-45478, DE, poolt esitatud kaebuse Patendiameti 30.03.2007. a otsuse nr 7/R200501253 rahvusvahelise kaubamärgi **Super Pro** (rahvusvaheline reg nr 848205) registreerimisest keeldumise kohta klassi 3 kaupade suhtes. Kaebus esitati 30.05.2007. a ja registreeriti nr 1081 all. Kaebuse esitas patendivolinik Toom Pungas. Kaebuse eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet tegi registreerimisest keeldumise otsuse vastavalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 2 ja § 9 lg 1 p 3 alusel (lisa 1).

Kaebaja ei nõustu Patendiameti otsusega alljärgnevatel põhjustel.

Kaebaja ei ole nõus Patendiameti seisukohaga, et tarbija näeb kõrvuti asetatud sõnu **super pro** ainult kui kaupade kohta infot edastavaid tähiseid (eriti head professionaalseks kasutamiseks sobivad tooted) ja see sõnaühend mõjub tarbijale vaid kahe kirjeldava sõnana ja seetõttu ei ole käsitletav eristusvõimelise tähisena.

Oma seisukohta põhjendab kaebaja sellega, et nimetatud sõnakombinatsioon on inglisekeelne ja selletõttu ei ole see sõnakombinatsioon suuremale osale Eesti elanikkonnast mõistetav.

Toetudes Euroopa Kohtu otsusele nr C-421/04 09.03.2006. a, mille kohaselt võivad EL liikmesriigid registreerida siseriikliku kaubamärgina sõnu, millel mõnes teises liikmesriigis eristusvõime puudub.

Patendiamet aga on seisukohal, et sõnakombinatsioon **super pro** ei kuulu selliste juhtumite hulka. Kuid kaebaja arvab, et ei ole tõendatud, et Eesti avalikkus mõistab kaubamärki **Super Pro** kirjeldava tähisena tähenduses **super professionaalne**. Kaebaja ei nõustu, et lühend **pro** assotsieerub eestikeelse sõnaga **professionaalne**, kuna eesti keeles selle sõna lühendiks on **proff** (vt lisa 2) ning selle tõttu kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et **pro** on eestikeelse sõna **professionaalne** algus. Sellest tulenevalt arvab kaebaja, et Patendiameti väide, et tarbija tajub kaubamärki **Super Pro** sõnalist osa **pro** tähenduses **professionaalne**, on paljasõnaline ja tõendamata.

Samuti märgib kaebaja, et kuna Eesti elanikkonnast 25 % oskab inglise keelt, siis siinne keskmine tarbija ei ole võimeline ülalviidatud tähise tähendusest aru saada. Ka pole Patendiamet esitanud mingeid tõendeid peale oma arvamuse, mille põhjal saaks otsustada, et keskmine Eesti tarbija mõistab kaubamärki **Super Pro** kirjeldava tähisena tähenduses **super professionaalne**.

Ka märgib kaebaja, et Patendiameti otsus ei ole kooskõlas Patendiameti senise praktikaga. Kaebuse lisa 3 on esitatud näited tähistest, mille koosseisus on Patendiamet sõnalisele osale **pro** andnud kaitse.

Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise alusena viidanud KaMS § 9 lg 1 p 2 ja § 9 lg 1 p 3. Kuid Patendiameti poolt WIPO rahvusvahelisele büroole saadetud esialgsel kaitse andmisest keeldumise teatel kaitse andmisest keeldumise alusena sisaldus

ka KaMS § 9 lg 1 p 4. Kaebajale pole teada, millal Patendiamet loobus KaMS § 9 lg 1 p 4 keeldumise alusena.

Lähtudes ülalesitatust palub kaebaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 848205 **Super Pro** registreerimisest keeldumise kohta. Kaebusele on lisatud kolm lisa tõendusmaterjalidega.

Patendiameti seisukoht kaebuse kohta

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

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

Sõna *super*, mis tähendab „üle-, ülem- või üli-“, inglise keeles (Johannes Silvet, Inglise-Eesti sõnaraamat) ja „eriti, ülimalt“ eesti keeles (Eesti kirjakeele seletussõnaraamat), näitab kaupade head kvaliteeti ja eriti häid omadusi. Sõna *pro*, *professional*, mis tähendab „professionaalne, meisterlik“ inglise keeles (Johannes Silvet, Inglise-Eesti sõnaraamat) näitab kaupade kvaliteeti ja omadusi edastades informatsiooni, et tegemist on professionaalidele, oma ala meistritele kasutamiseks sobivate toodetega. Registreerimiseks esitatud kaubamärk **Super Pro** koosneb seega kahest kõrvuti asetatud kaupade kvaliteeti ja omadusi näitavast sõnast. Sõnad *super* ja *pro* näitavad kaupade kvaliteeti ja omadusi nii eraldi võetuna kui ka ühendatuna ning sõnade *super* ja *pro* asetamisel kõrvuti ei moodustu uue tähendusega mõistet, mis tervikuna oleks tajutav eristusvõimelise kaubamärgina.

Sõnadest *super* ning *pro* koosnev sõnaühend näitab, et tegemist on eriti hea kvaliteediga, professionaalseks kasutamiseks sobivate toodetega. Sõnaühend *super pro*, ehk ülimalt professionaalne, meisterlik seostub kõrge kvaliteedi ja heade omadustega. Seega on sõnaühend *super pro* tervikuna kaupade kõrget kvaliteeti ja häid omadusi näitav tähis, mis ei saa omada õiguskaitset kaubamärgina.

Kaebuse kohaselt on sõnakombinatsioon **Super Pro** ingliskeelne ning kuivõrd Eesti ei kuulu riikide hulka, kus siseriiklikult oleks kasutusel inglise keel, ei ole Patendiameti seisukoht tähisele **Super Pro** kaitse admisest keeldumise kohta põhjendatud. Kaebaja viitab ka Euroopa Kohtu otsusesle nr C-421/04, mille kohaselt võivad Euroopa Liidu liikmesriigid, sh Eesti, registreerida siseriikliku kaubamärgina sõna, millel mõnes teises liikmesriigis eristusvõime puudub. Samuti viitab kaebaja Statistikaameti kohuleheküljel olevatele andmetele, mille kohaselt 2000 a rahvaloenduse andmetel oskab inglise keelt ~25 % Eesti elanikkonnast.

Patendiamet on erinevalt kaebajast seisukohal, et Eesti tarbijatest märkimisväärselt suur osa mõistab inglise keelt ja registreerimiseks esitatud sõna tähendust, hoolimata asjaolust, et inglise keele näol ei ole tegemist Eesti riigikeelega. Seisukohta, et inglise keel on laialdaselt tuntud ja arusaadav Eesti tarbijaskonna hulgas, on kinnitamist leidnud ka komisjoni otsuses 615-o.

Patendiameti otsus on kooskõlas kaebaja poolt viidatud Euroopa Kohtu otsusega C-421/04, et Euroopa Liidu liikmesriigid võivad registreerida siseriikliku kaubamärgina sõna, millel mõnes liikmesriigis eristusvõime puudub. Patendiamet arvestas viidatud põhimõttega oma otsuse kujundamisel, kuid siiski kõiki asjaolusid igakülgset hinnates asus seisukohale, et antud juhul asjaomane avalikkus saab sõnakombinatsioonist **Super Pro** aru.

Patendiamet märgib täiendavalt, et KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes kirjeldava termini kasutamise piiramine Eestis tooks kaasa ettevõtlusvabaduse piiramise. KaMS sätted, sealhulgas § 9

Ig 1 p 3 on mõeldud ka teiste ettevõtjate kaitseks, mistõttu kirjeldava tähise **Super Pro** registreerimine kaubamärgina ei ole õiguspärane.

Patendiamet viitab siinkohal komisjoni otsusele nr 636-o, milles on kinnitamist leidnud sama põhimõte. Otsuse kohaselt: "Isegi kui Eesti tarbija ei saa aru sõna tähendusest, ei oleks õiglane olukord, kus selle sõna kasutamiseks ainuõiguse andmine ühele ettevõtjale saaks oma tegevuse laiendamisel ja kaubamärgi registreerimisel takistuseks mõnele teisele ettevõtjale. Sõna ei pea olema arusaadav tarbijaskonnale, et selle registreerimisest keelduda. Piisab faktist, et tähis on kirjeldav või tavapärane ja peab jääma vabaks kasutamiseks kolmandatele ettevõtjatele." Samuti on esitatud seisukohta kinnitanud Euroopa Kohus, nimelt Euroopa Kohtu lahendis C-191/01P, mille kohaselt on määruse 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c eesmärgiks avaliku huvi kaitsmine, nimelt, et kõigil oleks õigus vabalt kasutada kaupu ja teenuseid kirjeldavaid tähiseid. See säte hoiab ära selliste tähiste reserveerimise ainult ühele ettevõttele seeläbi, et see registreeritakse kaubamärgina. Seoses ülalesitatuga ei ole oluline kaebaja viide 2000. a rahvaloenduse andmetele, nimelt, et inglise keelt oskab ~25 % Eesti elanikkonnast.

Kaebaja leiab, et ei ole tõendatud, et Eesti avalikkus mõistab kaubamärki **Super Pro** kirjeldava tähisena tähenduses super professionaalne.

Patendiamet on erinevalt kaebajast seisukohal, et ingliskeelsed sõnad **Super** ja **Pro** ei jää eesti tarbijale arusaamatuks. Tegemist on lihtsate ning tavaliste ingliskeelsete sõnadega, mille tähendust tunneb kõigi eelduste kohaselt ka vähese inglise keele oskusega või väikese inglise keele sõnavaraga opereeriv Eesti tarbija. Sõnad **Super** ja **Pro** sisalduvad Inglise-Eesti sõnaraamatus. Sõna **super**, "üle-, ülim-, üli-," inglise keeles näitab kaupade head kvaliteeti ja eriti häid omadusi. Sõna **pro**, **professional**, "professionaalne" näitab kaupade kvaliteeti ja omadusi, edastades informatsiooni, et tegemist on professionaalidele, oma ala meistritele kasutamiseks sobivate toodetega. Samaaegselt on sõna **super** ka eestikeelne sõna ning sõna **pro** assotsieerub eestikeelse sõnaga professionaalne. Isegi kui lühend **pro** pole eesti keeles kasutusel sõna professionaalse ametliku lühendina, on see siiski eestikeelse sõna professionaalne algus. Kõnekeeles näiteks interneti jututubades kasutatakse lühendit **pro** juba ka eesti keeles professionaalne tähenduses. Lähtudes eeltoodust ei ole tarbijal sõnaühendi **super pro** alusel võimalik eristada ühe ettevõtja samaliigilisi kaupu teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest. Seetõttu puudub sõnaühendil **super pro** kaubamärgina eristusvõime.

Kaebuses leitakse, et Patendiameti otsus ei ole kooskõlas Patendiameti senise praktikaga. Kaebaja viitab mitmetele tähistele, mille koosseisus on Patendiamet sõnalisele osale **pro** andnud kaitse.

Patendiamet leiab, et viide varasemale praktikale ei ole oluline, sest iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest. Komisjon on oma otsuses 601-o eeltoodud seisukohta kinnitanud. Komisjoni otsuse kohaselt: "Kaebaja viide teiste märkide kohta muudel asjaoludel tehtud Patendiameti otsuste (ka komisjoni otsuste) alusel väljakujunenud praktikale ei ole asjakohane alus Patendiameti otsuse tühistamiseks. Iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ja seejuures on iga kaubamärgi puhul tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Seetõttu on ebakohased kaebaja viited varasematele registreeringutele, mille üksikhaaval hindamist ei pea komisjon vajalikuks, kuna need üksikult võetuna ei moodusta pilti kehtivast kaubamärgiõigusest."

Kaebaja väidab, et ei ole teada, millal on Patendiamet loobunud KaMS § 9 lg 1 p 4 kui ühest WIPO rahvusvahelisele büroole teatatud esialgsest keeldumise alusest. Patendiamet on juba oma esimeses 19.05.2006. a taotlejale esitatud teates väljendanud seisukohta, et tähisele **Super Pro** ei saa vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 anda õiguskaitset. Selleläbi

kinnitas Patendiamet, et loobus KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaldamisest. Samuti ei ole otsuse keeldumise üheks aluseks viidatud paragrahv, mistõttu antud kaebuse menetlemisel ei ole ülalnimetatud kaebaja tähelepanek oluline.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 2 ja § 9 lg 1 p 3 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja lõplikud seisukohad

Kaebaja oma lõplikke seisukohti lõppmenetluse alustamise alguseks, st 12.02.2009. a ei esitanud.

Patendiameti lõplikud seisukohad

Patendiamet jääb oma varasemalt 06.09.2007. a esitatud seisukoha juurde ja leiab, et Patendiameti 30.03.2007. a registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200501253 on seaduslik ning põhjendatud.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 1 p 2 palub Patendiamet jätta komisjonil kaebus rahuldamata.

Komisjon alustas asjas nr 1081 lõppmenetlust 12.02.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

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

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

30.03.2007. a otsusega nr 7/R200501253 keeldus Patendiamet rahvusvahelise kaubamärgi **Super Pro** (rahvusvaheline reg nr 848205) registreerimisest klassis 3 kaupade: *washing and bleaching substances and other products for maintaining textiles (included in this class); fabric softeners; cleaning and polishing substances* suhtes.

Komisjon nõustub Patendiameti otsuse põhjendustega ega korda kõiki käesolevas otsuses. Komisjon leiab, et registreerimiseks esitatud kaubamärgis **Super Pro** sõna **super** tähendab „eriti ülimalt” ja näitab kaupade ülimalt head kvaliteeti või eriti häid omadusi ning sõna **pro** tähenduses „professionaalne” näitab, et tegemist on professionaalidele kasutamiseks sobivate toodetega. Sõna **super** on tegelikult ka eestikeelne sõna ning lühend **pro** on eestikeelse sõna „professionaalne” algusosa, mida kasutatakse juba tihti ka lühendina sõna „professionaalne” tähistamiseks.

Seega registreerimiseks esitatud kaubamärk **Super Pro** koosneb kahest kõrvuti asetatud, nii eraldi võetuna kui ka ühendatuna, kaupade kvaliteeti ja omadusi näitavast sõnast. Sõnad **super** ja **pro** üksikuna võttes on kaks kirjeldavat sõna ja seega neil puudub eristusvõime. Kuid need sõnad ka kõrvuti asetamisel ei moodusta uue tähendusega mõistet, mis tervikuna oleks tajutav eristusvõimelise kaubamärgina.

Mis puutub kaebaja seisukohta, et nimetatud sõnakombinatsioon on inglisekeelne ja selletõttu ei ole see sõnakombinatsioon suuremale osale Eesti elanikkonnast mõistetav, siis komisjon arvab, et Eesti tarbijatest märkimisväärselt suur osa mõistab inglise keelt ja registreerimiseks esitatud sõnade tähendust nii inglisekeelsena kui ka eestikeelsena. Seega

komisjon on seisukohal, et antud juhul asjaomane avalikkus saab sõnakombinatsioonist **Super Pro** väga hästi aru.

KaMS § 9 lg 1 p 3 sätted on mõeldud ka teiste ettevõtjate kaitseks. Isegi kui Eesti tarbija ei saa aru sõnade **Super** ja **Pro** tähendusest, ei oleks õiglane olukord, kus selliste sõnade kasutamiseks ainuõiguse andmine ühele ettevõtjale saaks oma tegevuse laiendamisel ja kaubamärgi registreerimisel takistuseks mõnele teisele ettevõtjale. Antud juhul sõnad **Super** ja **Pro** üksikuna võttes, kui ka koos, on kirjeldavad tähised ja peavad jääma vabaks kasutamiseks kolmandatele ettevõtjatele.

Komisjon leiab samuti, et kaebaja viide teiste märkide kohta muudel asjaoludel tehtud Patendiameti otsuste alusel väljakujunenud praktikale ei ole asjakohane alus Patendiameti otsuse tühistamiseks. Iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ja seejuures on iga kaubamärgi puhul tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Seetõttu on ebakohane kaebaja viide varasematele registreeringutele.

Kokkuvõttes leiab komisjon, et Patendiameti 30.03.2007. a otsus nr 7/R200501253 rahvusvahelise kaubamärgi **Super Pro** (rahvusvaheline reg nr 848205) registreerimisest keeldumise kohta klassi 3 kaupade suhtes on kooskõlas KaMS § 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 1 p 2.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 1 p 2 ning § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

R. Laaneots

E. Hallika

E. Sassian