

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1137-o

Tallinnas 13. märtsil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Tanel Kalmet ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku THE MENTHOLATUM COMPANY (707 Sterling Drive, Orchard Park, New York, NY 14127, US) kaebuse kaubamärgi OXY (registreerimise taotluse nr R200602159) kaubaklassides 3 ja 5 registreerimise taotluse rahuldamata jätmise otsuse tühistamiseks.

Asjaolud ja menetluse käik

1. Kaebaja esitas Patendiametile registreerimiseks sõnalise tähise järgmisel kujul:

OXY

2. Kaebaja taotles kaubamärgile õiguskaitset klassides 3 ja 5 nimetatud kaupadele:

Klass 3: *Non-medicated skin care and cleansing preparations; skin creams, skin lotions;*

Klass 5: *Medicated skin care and cleansing preparations for human use.*

3. 3. aprillil 2008 võttis Patendiamet vastu otsuse nr 7/200602159 sõnalisele kaubamärgile OXY klassides 3 ja 5 nimetatud kaupadele õiguskaitse andmisest keeldumise kohta. Patendiamet jättis kaubamärgi registreerimise taotluse rahuldamata kaubamärgiseaduse (edaspidi *KaMS*) § 9 lg 1 punktide 2-4 alusel.
4. 2. juunil 2008 esitas kaebaja Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni kaebuse Patendiameti 3. aprilli 2008 otsuse nr 7/200602159 tühistamiseks.

Kaebaja põhiseisukohad

5. Kaebuse kohaselt on sõna OXY on kaubamärgina registreeritav klassis 3 ja 5 kaubamärgitaotluses märgitud ulatuses. Kaebaja hinnangul annavad selleks väiteks alust kaebaja varasemad faktilised õigused kaubamärkidele OXY (reg nr 23277, klassis 5), OXY 5 (reg nr 24105, klassis 5), OXY 10 (reg nr 24106) ja OXY (CTM 1050640, klassides 3 ja 5). Kuna kaubamärkide registreerimise süsteem on loodud selleks, et takistada ebaausat konkurentsi ja kaitsta sellega ettevõtluse reputatsiooni, siis kaubamärke on üldjuhul võimalik kaitsta jäädavalt, igaveseks ajaks. Kaubamärkide kehtivust on võimalik pikendada vastava taotluse esitamisega ning ilma igasuguse kasutamist tõendavat deklaratsiooni esitamata [kaubamärgiõiguse lepingu artikkel 13(4)(iii)]. Seetõttu on kaebaja jaoks ebaselge, miks Patendiamet ei loe sama kaubamärgi registreeringu olemasolu faktiliseks asjaoluks uue taotluse parallelesitamisel samale märgile. Kaubamärgi pikendamise taotlus tehakse, mitte uue kaubamärgiõiguse loomiseks, vaid nõ originaalõiguse kehtivusaja pikendamiseks. Kaebaja on seisukohal, et taolises situatsioonis, nagu eelpool kirjeldatud, ei saa Patendiametil olla mingit seaduspärast alust sama märgi registreerimisest keeldumiseks. Kõiki rahvuslikke kaubamärke saab tunnistada seaduspäraselt õigustühiseks vaid *KaMS* § 53 lg 1 järgi tehtud lõpliku kohtulahendi alusel. Antud juhtumi jaoks

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

Faks:
6208109

võiks taolise lahendi aluseks olla vaid asjaolu, et kaubamärk OXY oleks muutunud mõne taotluses esitatud kaubamärgi üldiseks nimetuseks.

6. Kaebaja peab oluliseks märkida, et kaebajale kuulub peale siseriiklike kaubamärkide ka Euroopa Ühenduse kaubamärk OXY. Kaebaja leiab, et kuigi OHIM-i otsused ei ole ülimuslikud liikmesriikide ametite suhtes, peaks Eesti Patendiamet seda fakti siiski oma otsuse tegemisel arvestama. Antud juhul on tegemist Eesti territooriumil kehtiva sama kaubamärgiga OXY (CTM 1050640), mis on registreeritud samade kaupade suhtes ja mis osundab samale päritolule vaadeldava rahvusvahelise kaubamärgi OXY (nr 893276) registreerimisel Eestis. Seega vastuolulise situatsiooni tekitamiseks Patendiameti poolt, kus üheltpoolt euromärk OXY täidab 2000. aastast peale kaubamärgi põhifunktsiooni kõigis Euroopa ühenduse maades ja rahvuslikud OXY kaubamärgi registreeringud (kehtivusega kuni 2017) väidetavalt alates 2003 ei täida seda, puudub igasugune seaduspärane ja adekvaatne alus.
7. Patendiamet on otsuses leidnud, et tähis OXY on kirjeldav registreeringus loetletud kaupade suhtes, kuna hapnik on oluline komponent nahahooldustoodetes ja –protseduurides. Patendiamet leiab ka, et tähis OXY ei ole eristusvõimeline klassides 3 ja 5 loetletud kaupade osas, kuna sellel puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks eristada ühe ettevõtja kaupa teise ettevõtja samaliigilisest kaubast. Kaebaja ei nõustu eeltooduga osundades, et Patendiamet on otsuses öelnud, et kaebaja omandas ainuõiguse tähisele OXY enne seda, kui see muutus tavapäraseks heauskses äripraktikas ja ilmus konkreetse tähendusega paljudesse sõnaraamatutesse. Kaebaja selgitab, et talle kuuluv sõnamärk OXY (reg nr 23277) registreeriti 22. aprillil 1997. Samuti registreeris Patendiamet samal alusel kaebaja nimele veel sõnamärgid OXY 5 ja OXY 10, seejuures sõna OXY mittekaitstavaks osaks määramata. Sõnal OXY oli konkreetne tähendus J. Silveti „Inglise-Eesti sõnaraamatus juba 1992. aastal, so viis aastat enne, kui Patendiamet otsustas registreerida sõnamärgi OXY „meditsiiniliste ja farmatseutiliste preparaate“ tähistamiseks.
8. Kaubamärgile OXY ekspertiisi tegemise hetkel kehtisid nii 1997. aastal kui ka 2008. aastal ühesugused olud, st et sõnal OXY oli ka 1997. aastal sama tähendus, mis tal on 2008. aastal. Seetõttu on kaebaja seisukohal, et Patendiamet on jätnud antud olukorras olulised faktid arvesse võtmata.
9. Kaebuse leitakse, et Patendiamet ei ole veenvalt tõendanud sõna OXY tavapäraseks muutumist heauskses äripraktikas. Paljud ettevõtjad võivad sõna OXY küll oma kaubamärkide koosseisus kasutada, kuid see ei tähenda veel, et kõnesolev sõna on muutunud kindlate toodete osas tavapäraseks. Pigem võiks siinkohal rääkida kaebuse esitaja kaubamärgiõiguse rikkumisest aga mitte sõna OXY tavapärasusest. 2005. aastal omanda kaebaja Beecham Group plc-le kuuluvad akne ravimite markeerimiseks kasutatavad kaubamärgid, millel oli üksnes sõna OXY või need sisaldasid sõna OXY. See fakt näitab ilmekalt, et ettevõtjad ise käsitlevad sõna OXY kui kaubamärki, sest vastasel juhul poleks pidanud kaebaja vastavat lepingut sõlmima.
10. 9. jaanuaril 2009 esitas kaebaja täiendavad seisukohad. Patendiamet on esitanud mitmeid väljatrükke, kuid need ei ole asjakohased, kuna käsitlevad teiste firmade kaubamärke. Sisestades interneti otsingumootoris sõna OXY tuleb juba teise vastena välja The Mentholatum Company OXY nimelt link nimega „Welcome to OXY Nation“ ning kuuenda vastena link nimega „New OXY/Girls stick to Oxy guys“, mis kuulub samuti kaubamärgitaotlejale. Arvestades internetis olevat infomahtu, võib näha, et informatsioon vaidlusaluse kaubamärgi kohta on tarbijale koheselt kättesaadav. Seda, et tegemist on kaubamärgi, mitte lihtsalt kirjeldavad sõnaga näitab ka väljatrükk entsüklopeediast Wikipedia. Nimelt on seal välja toodud mitmeid vasteid sõnale OXY, millest üks on järgmine: „OXY is a trademark for preparation of benzoyl proxide to treat acne“.
11. Üheski seaduses või määruses ei ole küll öeldud, et Patendiamet peaks otsuste tegemisel aluseks võtma teiste riikide registreerimispraktika. Samas on Patendiamet oma kirjades ja

otsuses suures osas tuginenud internetiväljavõtetele, mis ei käsitle otseselt Eestit. Kaebaja leiab, et sellest tulenevalt peaksid olema asjakohased ka teiste riikide vastu võetud registreerimisotsuses. Sõnaline kaubamärk OXY (nr 1050640) on registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärgina, mis tähendab, et see kehtib kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, sh Eestis. Seega ei näe kaebaja põhjust, miks on teiste riikide kohta käivad internetiväljavõtted olulisemad, kui nendes riikides kehtivad ametlikud registreeringud.

12. Seoses Patendiameti väitega, et alates 2003. aastast ei ole sellele tähisele õiguskaitset antud, soovib kaebaja juhtida tähelepanu firma Ludovico Martelli s.r.l. poolt 21. novembril 2006 esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärgitaotlusele nr 5485388 OXY, mille kohta on OHIM positiivse otsuse teinud 2007. aastal. Seega on OHIM leidnud, et sõnamärk OXY on absoluutsete keeldumisel põhjal registreeritav klassi 3 ja 5 kaupade ning kaasaarvatud inglise keelt kõneleva tarbija suhtes. Kaebaja sõnul tuleks seda käsitleda kui faktilist asjaolu. Kaebuses leitakse, et tekkinud on vastuoluline situatsioon. Ühest küljest ei ole Patendiameti väitel taotlejal alates 2003. aastast kaubamärgile OXY enam sisuliselt õiguskaitset, samas seaduslikult on õiguskaitse siiski olemas ning kestab edasi (reg nr 23277 ja CTM 1050640). Kaebajale jääb arusaamatuks kuidas on võimalik mitte arvestada Eesti territooriumil kehtivat sama kaubamärki OXY (CTM 1050640), mis on registreeritud samade kaupade suhtes ja mis osundab samale päritolule vaadeldava rahvusvahelise kaubamärgi OXY (reg nr 893276) registreerimisel Eestis.
13. Kokkuvõtteks ei näe kaebaja ühtegi õiguslikku alust Patendiameti keeldumisele rahvusvahelise kaubamärgi OXY (nr 893267) osas. Kaebaja palub Patendiameti 03. aprilli 2008 otsuse nr 7/R200602159 tühistada.
14. Kaebusele on kokkuvõtvalt lisatud alljärgnevad tõendid:
 - Väljatrükkid Patendiameti andmebaasist kaubamärkide OXY kohta;
 - Väljatrükk OHIM andmebaasist – CTM OXY nr 001050640;
 - Kaubamärkide loovutamise leping;
 - Väljatrükk kaebaja tootelehest internetis;
 - Väljavõte Inglise-eesti sõnaraamatust, Silvet. J, Valgus 1992;
 - Patendiameti 03. aprilli 2008 otsus nr 7/R200602159;
 - Volikirj;
 - Väljatrükk internetiaadressilt Google.com otsingutulemuse „OXY“ kohta;
 - Väljatrükk kodulehelt www.mentholatum.com;
 - Väljatrükk internetiaadressilt en.wikipedia.org/wiki/Oxy sõna „OXY“ tähenduse kohta;
 - Väljatrükk OHM andmebaasist kaubamärgi OXY (reg nr 005485388) kohta;
 - Maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta.

Patendiameti põhiseisukohad

15. Patendiamet esitas vastuväited 15. septembril 2008 leides, registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ning kaebuse rahuldamiseks ei ole alust.
16. Vastuseks kaebusele selgitab Patendiamet tähis OXY on laialdaselt kasutusel reaalses turusituatsioonis nahahooldustoodete ja –protseduuride tähistamisel ning ka paljude tootjate kaubamärkidel. Nimetatud asjaolu tõendavad kaebajale 13. septembril 2007 rahvusvahelise registreeringu puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teate lisana edastatud materjalid. Esitatud väljavõtetest nähtub tähise OXY ulatuslik kasutamine teiste ettevõtjate poolt. Samaliigilise ning identse kauba omaduste tähistamisel kasutavad sõna „oxy“ selliste kaubamärkide omanikud nagu Henkel, Recknit Benckiser, Avon, Moss, Belnatur, Bioptron, jt. Samuti sisaldub tähis OXY ka mitmetel Eestis registreeritud kaubamärkidel. Turusituatsiooni arvestades on Patendiamet tunnistanud tähise OXY registreerimiseks esitatud kaupade osas tavapäraseks ning ei ole alates 2003. aastast sellele tähisele enam õiguskaitset võimaldatud. Õeldut kinnitab Patendiameti sellekohane praktika, nimelt on tähised OXY või OXI loetud

- kaubamärgi mittekaitstavaks osaks klasside 3 ja 5 osas järgmistes registreeringutes: nr 811938 OXI Aktiv + kuju, nr 833737 MiR OXY + kuju, nr 877547 Sil OXI. Menetlus on lõpetatud registreeringute nr 823675 Oxy Active, nr 819255 Oxi Activ osas. Ülaltoodud põhjustel leiab Patendiamet, et praegust turusituatsiooni arvestades ei ole võimalik anda kasutamise ainuõigust ühele isikule tähise osas, mida teised turuosaliselised on hakanud laialdaselt kasutama. Patendiamet on seisukohal, et heauskses äripraktikas tavapäraseks muutunud tähised peavad jääma kõikidele turuosalistele vabaks kasutamiseks (KaMS § 9 lg 1 p 4).
17. Viidates KaMS § 9 lg 1 punktile 3 leiab Patendiamet, et sõnamärk OXY (kombinatsioonides kasutatav lühend, mis tähendab hapnikku, hapnikuga seotust või sisaldavust) osutub seetõttu klassi 3 ja 5 toodud kaupade osas üksnes kirjeldavaks tähiseks. Sellist teavet saab ja võib oma toodetel kasutada iga ettevõtte, mistõttu ei individualiseeri sellise kirjeldava tähise kaubamärgina kasutamine ja registreerimine ühe ettevõtja tooteid ning kitsendab põhjendamatult teiste ettevõtjate õigusi.
 18. Sõnamärk OXY (inglisekeelne lühend sõnast oxygen) ei ole eristusvõimeline klassides 3 ja 5 loetletud kaupade osas. Registreeritud Sõnamärk OXY ei suuda keskmine tarbija kindlalt seostada vaid ühe nahahoodustooted tootva ettevõtja kaupadega ning eristada selle tähisega markeeritud tooteid teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest. Euroopa Kohtu otsuse C-329/02 p 23 kohaselt on kaubamärgina kaitstavad üksnes sellised tähised, mis suudavad tagada lõpptarbijale või –kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu. Registreerimiseks esitatud tähis ei täida nimetatud eesmärki ning on KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes eristusvõimetu tähis.
 19. Patendiamet leiab, et kaebaja viited varasematele õigustele ei ole käesoleval juhul asjakohased. Kaebaja seisukohast lähtuvalt peaks Patendiamet loobuma registreerimiseks esitatud kaubamärgile ekspertiisi teostamisest, kuna varasemalt on kaebaja nimele registreeritud sarnased ja identsed tähised. Selline käsitus on vastuolus KaMSiga, mille kohaselt on Patendiamet kohustatud teostama ekspertiisi kõikidele märkidele ning kohtlema kõiki taotlejaid võrdselt. Patendiamet käsitleb igat kaubamärgitaotlust individuaalselt ning igale kaubamärgitaotlusele tehakse ekspertiis eraldi. Patendiamet võtab vastu otsuseid antud ajahetkel kehtivast olukorrast lähtuvalt, sõltumata sellest, millised otsused on tehtud 10 aastat tagasi. Täiendavalt märgitakse, et kaebaja varasemad tähised on saanud õiguskaitse üksnes klassi 5 kuuluvate toodete osas.
 20. Patendiamet leiab, et kaebuses toodud seisukoht on sisult ebaselge. Kaubamärgi kehtivuse pikendamise taotlust ning kaubamärgi registreerimise taotlust menetletakse KaMSist tulenevalt erinevatel alustel. Käesoleval juhul ei ole kaebaja esitanud kaubamärgi pikendamise avaldust vaid taotleb kaubamärgile esmast õiguskaitse võimaldamist. Nimetatud taotluse läbivaatamisel on Patendiamet vastavalt KaMS §-le 38 kohustatud läbi viima ekspertiisi ning kontrollima sealjuures, kas esineb vastuolusid KaMSis sätestatud absoluutsete asjaoludega ning KaMS § 39 lg 2 kohaselt keelduma kaubamärgile õiguskaitse andmisest, kui esinevad näiteks § 9 lg 1 nimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud.
 21. Patendiamet on seisukohal, et registreeringud teiste riikide ametites ei saa olla aluseks kaubamärgi kaitse andmisele Eesti Vabariigis. Ka OHIM on oma otsustes võrdne liikmesriikide ametitega, st OHIMI otsused ei ole üliluslikud liikmesriikide ametite suhtes. Seega tuleb OHIMI otsuseid käsitleda samamoodi kui liikmesriikide ametite otsuseid. Liikmesriikidel on õigus arendada oma praktikat OHIMI otsustest sõltumata (Euroopa Kohtu otsus C-218/01).
 22. Patendiamet põhjendab, et tänapäeva kiiresti muutuvas turusituatsioonis ei pruugi keeldumise aluseks olevad asjaolud püsida samana 10 aastat. Juhul, kui ekspertiisi tegemise olud on muutunud tuleb ka Patendiametil oma praktikat korrigeerida. Nimetatud seisukoha õigsust on kinnitanud apellatsioonikomisjon otsuses nr 829-o. Tähise kirjeldavuse hindamisel on

Patendiamet tuginenud lisaks sõnaraamatutes toodule ka Interneti otsingusüsteemist Google tehtud väljavõtetele, mis näitavad tähise OXY kasutamist naha hoolduse ja nahahooldustoodete kirjeldamisel. Esitatud materjalides kirjeldatakse tooteid, mis neutraliseerivad vabade radikaalide toimet (free oxy radicals) jne. Selliste toodete nimed sisaldavad tähist oxy, näiteks oxy nahapihustid (oxy skin sprays) või oxy nahahooldustooted (oxy skin care products).

23. Kaebajale 13. septembril 2007 esitatud materjalid tõendavad, et registreerimiseks esitatud tähis on nahahooldustoodete tähistamisel muutunud tavapäraseks tähiseks (apellatsioonikomisjonile esitatud). Muuhulgas tõendavad sõnamärgi OXY tavapärast kaebaja viidatud tähised. Nimetatud kaubamärgid sisaldavad lisaks tavapärasele ning kirjeldavale tähisele oxy ka eristusvõimelist sõna või eristusvõimelist kujunduslikku elementi, mille järgi tarbija reaalses turusituatsioonis tooteid eristab.
24. Lähtudes eeltoodust palub Patendiamet jätta kaebuse rahuldamata.

Kaebaja lõplikud seisukohad

25. Kaebaja esitas lõplikud seisukohad 1. augustil 2011 jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde.

Patendiameti lõplikud seisukohad

26. Patendiamet esitas lõplikud seisukohad 21. septembril 2011 jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde.

Komisjoni seisukohad ja otsus

27. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud poolte seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.
28. Patendiamet keeldus kaubamärgile OXY (reg taotluse nr R200602159) taotluses märgitud klassides 3 ja 5 nimetatud kaupade suhtes õiguskaitse andmisest KaMS § 9 lg 1 punktide 2, 3 ja 4 alusel. Kaebaja leiab, et kaubamärgi OXY registreerimine ei ole vastuolus nimetatud sätetega. Patendiamet on jätnud arvesse võtmata asjaolu, et kaubamärk OXY oli varasemalt registreeritud, Patendiameti otsus ei ole piisavalt põhjendatud ning kaubamärgi registreerimisest keeldumine ei ole kooskõlas Patendiameti enda praktikaga sõna „OXY“ sisalduvate tähiste registreerimisel.
29. KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. KaMS § 9 lg 1 punkt 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 punkt 4 järgi õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.
30. Patendiameti otsuse punktis 3 põhjendatakse, et kui kaubamärk koosneb tähistest, mida tarbija on harjunud sageli nägema erinevate ettevõtjate kaupadel, sealhulgas kauba omadusi kirjeldavana, puudub tal eristusvõime ehk olemuslik võime eristada asjaomasel tarbijate sektoris ühe tootja kaupu teise tootja kaupadest. Seega on Patendiamet KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamise seostanud peamiselt KaMS § 9 lg 1 p 3 ja p 4 eelduste täitmisega.

31. Vaadeldes asjaomast avalikkust, siis puudutavad Patendiameti otsuses loetletud kaubad kõiki tarbijaid. Järelikult tuleb taotletavale kaubamärgile õiguskaitse andmist hinnata lähtudes piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest.
32. KaMS § 9 lg 1 punktides 2, 3 ja 4 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused kaitsevad avalikku huvi, mille kohaselt peavad märgid või tähised, mis kirjeldavad asjaomaste kaupade ja teenuste omadusi, muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas või on eristusvõimetus, olema kõikide jaoks vabalt kasutatavad. Nimetatud sätted takistavad selliste märkide või tähiste kasutamise ainuõiguse andmist ainult ühele ettevõtjale põhjusel, et need on kaubamärgina registreeritud.
33. Tarbijal peab olema võimalus tuvastada kaubamärgi päritolu, kuid mis ei ole kauba omadustele viitava (kirjeldava), eristusvõimetus ja keelekasutuses tavapäraseks muutunud tähise puhul tagatud. Samuti võib kaubamärgis kauba või teenuse omadusi kajastavale teabele õiguskaitse andmine kaasa tuua olukorra, kus teised ettevõtjad ei saa kaubamärgis sisalduvat teavet, sõna (terminit) või muud elementi oma sarnaste toodete iseloomustamiseks kasutada, kitsendades selliselt põhjendamatult ettevõtlusvabadust ja kaupade vaba liikumist.
34. Käesolevas asjas ei ole poolte vahel vaidlust selles, et Patendiamet on 22. aprillil 1997 registreerinud kaebaja nimele kaubamärgi OXY klassis nr 5 nimetatud mõnede kaupade osas. Nimetatud registreering on kehtiv (tähtajaga kuni 15. august 2017). Käesoleval juhul on kaebaja esitanud kaubamärgi OXY registreerimise taotluse, millega soovitakse kaubamärgile õiguskaitset täiendavalt klassis 3 loetletud kaupadele (mõnevõrra erinevalt on sõnastatud ka klassis 5 märgitud kaubad, kuid neid saab siiski pidada samaliigilisteks). Patendiameti andmebaasist nähtuvalt on Patendiamet erinevatel aegadel registreerinud sõna „OXY“ sisalduvaid kaubamärke, kuid Patendiameti selgituse järgi on amet lõpetanud sõnasid „OXY“ ja „OXI“ sisalduvate kaubamärkide registreerimise alates 2003. aastast, kui neil puuduvad õiguskaitse andmiseks vajalikud täiendid (kaubamärgiosad).
35. Menetlusosalised on nõustunud, et sõna OXY on lühend sõnast *oxygen*, mis tähendab hapnikku, hapnikuga seotust või sisalduvust. Apellatsioonikomisjon märgib, et selline tähendus eesti keeles või eesti tarbijale arusaadaval viisil ei ole siiski üheselt tõendatud.
36. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel on Patendiameti otsuses ja kaebajaga tema taotluse menetlemisel peetud kirjavahetuses korduvalt väitnud, et hapnik on oluline komponent nahahooldustoodetes ja –protseduurides. Patendiameti otsuses tuginetakse taotluse rahuldamata jätmisel 13. septembril 2007 kaebajale saadetud tõenditele, milles väidetavalt kirjeldatakse tooteid, mis lisavad nahale hapnikku, aidades võidelda naha vananemise, akne ja muude probleemidega.
37. Patendiameti otsusest ei nähtu ning appellatsioonikomisjonile jääb ebaselgeks, milliste konkreetsete Patendiameti 13. septembri 2007 tõenditega on tuvastatud, et lühend OXY on registreerimistaotluses klassis 3 ja 5 loetletud kaupade omaduseks. Patendiamet on kaubamärgi registreerimistaotluse lahendamisel ja appellatsioonimenetluses viidanud abstraktselt 13. septembril 2007 kaebajale saadetud tõendite kogumile. Patendiamet on lisanud väljavõtteid sõnastikest ja otsingutulemusi erinevatelt internetilehekülgedelt, sh wikipediast. Enamus väljavõtteid kujutavad endast teiste ettevõtjate tootereklaame ja vähemal määral üldsõnalisi tootekirjeldusi. Patendiameti otsuses pole ühelegi tõendile viidatud ning Patendiameti otsuse järeldustega loogiliselt seostatud. Ainsana on Patendiamet selgitanud, millistes sõnastikes sisaldub sõna OXY. Ülejäänud tõendid moodustavad peaaegjalikult erinevatest nahahooldustoodetest tutvustavatest interneti väljavõtetest. Nende kohaselt kasutavad ettevõtjad sõna OXY enda toodete nimetustes ja kaubamärkides. Näiteks: OXY-SKIN tooted, Oxy-Zap, OXY-POWDER, OXY Blu, jne. Patendiameti otsusest ei nähtu, kuidas neid nimetusi sisaldavad tõendid kirjeldavad taotleja kaupade omadust. Ebaselgeks jäävad väljavõtted mitmetelt

- internetilehtedelt, nagu näiteks biojuvenate.com, americanhealthyliving.com, www.antiaging-skin-care-products.com ja www.eurodrugspharmacy.com, kus selgitatakse vabade hapniku radikaalide (*free oxy radicals*) negatiivset mõju inimnahale ning räägitakse E ja C vitamiinidel põhinevate kreemide ja muude toodete kasulikkusest naha kaitsmisel. Selles kontekstis (*free oxy radicals*) sõna OXY kasutamine ei põhjenda hapnikku nahahooldusvahendite omadus(t)ena. Ühel väljavõttel on vaid ühes lauses viidatud sõnadele *Oxy skin spray*, kuid siingi pole sõna oxy kasutatud nahahooldustoodete omadusi kirjeldavana (vähemalt ühelegi oxy-st tulenevale omadusele pole vastavas lauses viidatud peale selle, et tooted sobivad väidetavalt kõikidele nahatüüpidele, kuna neil puuduvad kõrvalmõjud ja tegemist on allergiavaba tootega).
38. Patendiameti 13. septembri 2007 mahukas tõendite loetelus on vaid üksikuid näiteid sõna oxygen kasutamise kohta seoses nahahooldustoodetega (nt pathfoundation.com, osasisadvancedwellness.com, oxydenamerica.com või oxydenskincare.co.uk). Kuid need tõendid on vaadeldavad pigem toodete tutvustuste ja reklaamidena eesmärgiga mõjutada tarbijat kaupu ostma. Samuti ei saa kaupade omadusi kirjeldavana käsitleda väljavõtteid internetiaadressidelt www.susanmaccoy.com ja www.antiaging-skin-care-products.com, kus reklaamitakse tooteid, millede nimes on kasutatud sõna OXY (nt OXY-SKIN tooted, Oxy-Zap, OXY-POWDER, jne). Apellatsioonikomisjon leiab, et kauba omadusi ei saa tuvastada ainult mõne tootja või müüja kauba reklaami või üldsõnalise tootetutvustuse kaudu, ehk selle alusel, mida kauba müüja üldsõnaliselt väidab või võib väita enda toote kohta (nt kauba müügi suurendamise eesmärgil). Turustajad väidavad, et nende nahahooldustooted on nahale kasulikud, kuid sellel ei pruugi objektiivselt olla midagi seost kauba tegelike omadustega ning selgitada mil moel kuulub toote koostise hulka hapnik. Nii on praktikas esinenud tootjaid, kes väidavad reklaamides, et nende juuksehooldustooted või pesupulber sisaldavad intelligentseid osakesi. Sellest oleks ilmselt meelevaldne teha järeldust, et pesupulber sisaldabki osakesi, millel on vaimne võimekus (intelligentsus) ja sõna intelligentsus on nende toodete omadusi kirjeldav.
39. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et kauba omadus peab olema teaduslikult, tehnoloogiliselt või sellele sarnasel viisil objektiivselt selgitatav ning tõendite alusel kontrollitav. Kauba omaduse kirjeldamiseks tuleb tuvastada, millisel kujul ja kuidas tegelikult ning konkreetset hapnikku kasutatakse nahahooldustoodete valmistamisel, ja et nendel toodetel võib hapniku kasutamise tulemusena olla Patendiameti otsuses väidetav mõju nahale, kui Patendiamet on nii leidnud nagu käesoleval juhul. Taotlejal ja appellatsioonikomisjonil peaks olema võimalik Patendiameti osundatud tõendite põhjal veenduda, mil moel kasutatakse hapnikku nahahooldustoodetes ja võimaluse korral milline on hapniku mõju inimnahale. Neid asjaolusid pole Patendiameti otsuses põhjendatud ning otsuse aluseks olevad tõendid selliseid asjaolusid ei kinnita.
40. Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei saa eeldada, et hapniku kasutamine nahahooldustoodete juures on nii ilmne, et tarbija peaks tähist OXY tingimata registreerimistaotluses märgitud kaupade omadusi kirjeldavaks. Hapnik on keemiliselt aktiivne mittemetall, mis on teatavasti üks enam levinuid elemente. Hapnikul on kaks allotroopset vormi: dihapnik ehk lihtsalt hapnik (O₂) ja trihapnik ehk osoon (O₃) (vt Wikipedia). Hapnik esineb looduses nii lihtainena, kui ka väga paljude erinevate ühendite koostises (kõige enam levinud ühend on vesi). Hapnikku kasutatakse väga paljudes erinevates valdkondades (nt tööstuses, meditsiinis, tootmises, jne). Järelikult on hapnik ühel või teisel moel esindatud paljude kaupade koostises ning on sisuliselt kogu elu aluseks.
41. Patendiameti otsuses väidetakse, et paljudes materjalides on juttu vabadest radikaalidest, mida nimetatakse *free oxy radicals*, mis kahjustavad nahka. Ebaselgeks jääb, kuidas see asjaolu selgitab OXY kirjeldavust nahahooldustoodete omadusena. Kuigi vabad radikaalid on teatud ulatuses kehatalituse osaks, põhjustavad nad nahakortse ja enneaegset vananemist. Asja materjalid ei viita, et mõne tootja nahahoolduskreemides kasutatakse vabasid hapniku radikaale. Seega ei saa vabad radikaalid kirjeldada nahahooldustoodete (positiivseid) omadusi ning neid

tõenäoliselt ei kasutatagi asjaomaste kaupade valmistamisel. Vähemalt pole apellatsioonikomisjonil võimalik selles lisatud tõendite alusel veenduda. Seetõttu ei saa asjakohaseks lugeda muuhulgas tõendina esitatud interneti väljavõtet kodulehelt www.biojuvenate.com, kus räägitakse hapniku aatomite (*oxy radicals*) mõjust inimnahale.

42. Põhjendatud ei ole Patendiameti seisukoht taotluse rahuldamata jätmisel, mille kohaselt tähis OXY on viimaste aastate jooksul ilmunud paljudesse internetisõnastikesse, mis uuenevad kiiremini, kui paberandjal olevad sõnaraamatud. Patendiamet rõhutab seejuures, et sellise tähise kasutamise ainuõiguse andmine ühele turuosalisele oleks otsene konkurentsivabaduse piiramine. Patendiameti seisukoht ei ole kooskõlas KaMS §-ga 3 ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) artikli 15 punktiga 1, kuna nende sätete kohaselt võivad kaubamärgiks olla eriti sõnu sisaldavad tähised. Et sõna või lühend OXY eksisteerib ja on ilmunud internetisõnastikesse, ei anna alust väita, et sõna seostub kaubamärgiga kaitstavate kaupadega ja loob õigusliku aluse sõna tähisena registreerimisest keeldumiseks. Patendiameti 13. septembri 2007 teate nr 7/R200602159 lisad nr 1 ja 2 näitavad vaid, et selline lühend on olemas, kuid neid ei ole lisades kasutatud kaubamärgiga kaitstavate kaupade omaduste kirjeldamisel. Igasuguses vormis tähise OXY kasutamine ei võimalda veel pidada tähist OXY vahetult ja üheselt mõistetavalt sõnaks, mis tähistab nahahooldustooteid või kirjeldab selle omadusi. Patendiameti esitatud tõendite seos kaupade omadustega on ebaselge ja kirjeldab vaid seda, et sõna OXY on lühend sõnast OXYGEN.
43. Patendiameti 15. septembri 2008 teates nr 7/R200602159 osundas amet, et tähise kirjeldavuse hindamisel on Patendiamet tuginenud lisaks sõnaraamatutes toodule ka Interneti otsingüsteemist Google tehtud väljavõtetele, mis näitavad tähise OXY kasutamist naha hoolduse ja nahahooldustoodete kirjeldamisel. Apellatsioonikomisjoni otsing tähise OXY järgi annab valdavalt tulemuseks siiski viited kaebaja kaubamärgile OXY ja sellega tähistatavatele erinevatele toodetele.
44. Lähtudes eeltoodust ei ole Patendiamet veenvalt selgitanud, kuidas sõna või lühend OXY kirjeldab taotleja kaubamärgitaotluses märgitud kaupade omadusi, mis muudab tähise kirjeldavaks KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt. Patendiameti vaidlusaluses otsuses ei ole igakülgset põhjendatud ja 13. septembri 2007 tõenditest ei tulene, et tarbija loob järele mõtlemata ja konkreetse ning otsese seose tähise OXY tähenduse ja klassi 3 ja 5 märgitud toodete vahel. Kuna hapnik võib suure tõenäosusega esineda mingil määral enamuse toodete koostises, siis ei pruugi tarbija viidet sõna OXYGEN lühendile OXY tajuda vahetult ja üheselt mõistetavalt sõnana, mis tähistab nahahooldustoodete valdkonna kaupu ja mille alusel identifitseerida kauba omadusi.
45. Hea halduse põhimõtte kohaselt peab Patendiameti otsus peab olema põhjendatud ning kontrollitav. Haldusakti põhjendamise kohustus ei ole täidetud, kui haldusakti andja viitab üldsõnaliselt 13. septembril 2007 saadetud 40. leheküljelisele materjalide kogumile. Apellatsioonikomisjon on varasemates otsustes selgitanud Patendiameti otsuste põhjendamise nõuet ning et apellatsioonikomisjon ei saa seda kohustust täita Patendiameti eest. Sellest tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et Patendiameti keeldumine kaubamärgi OXY registreerimisest ei ole kooskõlas KaMS § 9 lg 1 punktiga 3. Kuivõrd tähise kirjeldavad tunnused ei ole leidnud tõendamist, siis pole ilma täiendavate eristusvõimet hindavate argumentideta alust väita, et tähis OXY on eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 järgi. Määravat tähtsust ei oma, kas Patendiamet on alates 2003. aastast muutnud lühendit OXY sisaldavate kaubamärkide registreerimise praktikat, kuna apellatsioonikomisjonile pole teada nende tähiste registreerimise asjaolud ning sellest ei sõltu taotleja tähisele õiguskaitse andmine.
46. Apellatsioonikomisjon ei nõustu Patendiameti väitega, kaubamärk OXY kirjeldavuse ja tähise keelekasutuses ning äripraktikas tavapäraseks muutumise (KaMS § 9 lg 1 p 4) tuvastamine on toimunud tõenditega, mis puudutasid sõna OXY kasutamist teiste isikute toodete nimetustes. Apellatsioonikomisjonile esitatud materjalide põhjal on tõendamata Patendiameti väide, et sõna

OXY on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Põhjendatud on kaebaja väide, et Patendiamet on otsuses tuginenud valdavalt sõna OXY kasutamisele teiste isikute kaubamärkides. Patendiameti enda viidatud 13. septembri 2007 väljatrükkidest nähtub, et sõna OXY on kasutatud kaupade nimetustel ja kaubamärkides, nt OXY-SKIN tooted, Oxy-Zap, OXY-POWDER, OXY Blu, jne. Lisaks on esitatud väljavõtted erinevatest sõnaraamatutest sõna või lühendi OXY tähenduse kohta. Apellatsioonikomisjon leiab, et internetisõnastike arvu ja nendes sõna OXY kasutamine või teiste isikute kaubamärkides sõna OXY kasutamine ei tõenda sõna muutumist tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Rangel võttes näitab sõnastik, et vastav sõna on selles keeles olemas, kuid sellest siiski ei tulene, kuidas on sõna kasutamine levinud, kui laialdaselt on sõna kasutusel antud keeleruumis, sh heauskses äripraktikas. Patendiameti otsuse aluseks olevates interneti väljavõtetes on mõningaid üksikuid näiteid sõna OXY kasutamisest keelekasutuses, mis ei anna alust väita, et sõna OXY on laialdaselt levinud. Väärib märkimist, et Patendiamet ei ole esitanud mitte ühtegi tõendit sõna OXY kasutamise kohta Eesti keeleruumis ja äripraktikas. Seetõttu ei ole Patendiamet veenvalt tõendanud sõna OXY muutumist tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas KaMS § 9 lg 1 punkt 4 mõistes.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1, kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 punktide 2, 3 ja 4, § 41 lg 4, appellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

- 1. Rahuldada The Mentholatum Company kaebus.**
- 2. Tühistada Patendiameti 3. aprilli 2008 otsus nr 7/R200602159 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust appellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**
- 3. Tagastada kaebajale kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv.**

Kaebaja võib esitada kaebuse appellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul appellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata appellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest.

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

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

Allkirjad:

P. Lello

R. Laaneots

T. Kalmet