

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1280-o**

Tallinnas 01. novembril 2011 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Aldo Group International AG, Lindenstrasse 8, CH-6340 Baar, CH kaebuse Patendiameti otsusele nr 7/M200701517 kaubamärgi Spring+ kuju registreerimisest keeldumise kohta klassis 25

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 18.08.2010 Aldo Group International AG (edaspidi ka kaebaja või taotleja) kaebus Patendiameti otsusele nr 7/M200701517 kaubamärgi Spring+ kuju registreerimisest keeldumise kohta klassis 25.

Kaebuse esitas kaebaja volitatud esindaja patendivolitik Raivo Koitel. Kaebus võeti menetlusse nr 1280 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Kaebuse sisu kokkuvõtlikult**

Kaebuses palutakse Patendiameti kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus tühistada ning kohustada Patendiametit kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama apellatsioonikomisjoni seisukohtadega.

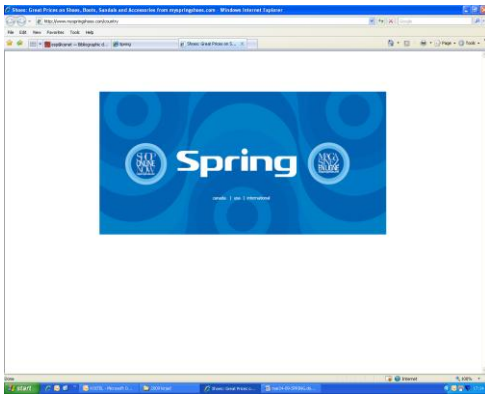
Patendiamet on oma 18. 06. 2010 otsusega (lisa 1) keeldunud kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 ja p 3 ning § 39 lg 2 alusel Eestis klassis 25 registreerimast kaubamärki nr M200701517 “Spring + kuju”.

Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus ei ole õige ja piirab tema õigusi alltoodud põhjendustel.

**1. Kaubamärgi kujundus**

Registreerimiseks esitatud kaubamärk on võõrkeelne kombineeritud kaubamärk „Spring + kujutis“. Patendiamet on seisukohal, et kaubamärgi eristusvõimet ei saa võrdsustada kombineeritud märgi mõistega. Kui tegemist on eristusvõimetu sõnaga, tuleb iga kaubamärgitaotluse puhul eraldi hinnata, kas märk on piisavalt kujundatud, suutmaks eristada ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtjate omadest. Patendiamet leiab, et tähis „Spring“ ei ole piisavalt kujundatud, et tarbija tajuks seda kui kujutismärki, vaid tegu on tavapärase kirjaviisiga, mis ei lisa muidu eristusvõimetele sõnale kaubamärgina eristusvõimet.

Kaubamärgitaotlejale jääb arusaamatuks, millele tugineb Patendiameti hinnang tavapärase kirjaviisi kohta. Kaubamärgimääruse § 19 lg 2 sätestab, et „must-valge, kujunduseta sõnamärk on soovitatav esitada standardkirjas Univers Bold kirja suurusega 24. Kui taotleja ei ole kaubamärgi reproduktsioonil kasutanud standardkirja Univers Bold, kuid on märkinud kaubamärgi kirjeldusse, et tegemist on sõnamärgiga, siis muudab Patendiamet kirjastiili ja kaubamärk registreeritakse standardkirjas Univers Bold“. Järelikult saab antud paragrahvi nimetatud lõigetest järeldada, et kui taotleja soovib oma kaubamärki registreerida sõnamärgina, siis peaks sõnamärk olema esitatud standardkirjas Univers Bold kirja suurusega 24. Sama paragrahvi lõikes 3 on veel lisatud, et „kujutis-kombineeritud ja ruumilised märgid esitatakse taotleja soovitud kujul.“ Kaubamärgitaotlus on 02/10/2007 esitatud kombineeritud kaubamärgina (lisa 3), mida kaubamärgitaotleja realselt sellisena ka kasutab (vt. internetis [www.myspringshoes.com](http://www.myspringshoes.com) – ekraani väljatrükk lisatud).



Kaubamärgitaotleja soov esitada registreerimiseks kujundatud kaubamärk tuleneb sellest, et ta seda kaubamärki reaalselt selliselt ka kasutab, mitte aga soovist nt. saada mingigi õiguskaitse eristusvõimetule või kaupade liiki näitavale tähisele. Pole alust asuda seisukohale, et tähis pole piisavalt kujundatud ning tarbija ei taju seda kui kujutismärki, vaid kui tavapärasest kirjaviisist kujutatud tähist.

Euroopa Kohtu lahendite T-79/00 (27/02/2002, LITE) p-st 28 ja T-305/02 (03/12/2003 kujutismärk) p-st 42 nähtub, et Nõukogu määruse 40/94 artikli 7(1)(b) keeldumisaluse sõnastus, mis on samaväärne KaMS § 9 lg 1 p-ga 2, näeb ette, et minimaalne eristusvõime on piisav, et mitte rakendada seda artiklit kaubamärgile õiguskaitse andmise keeldumisel.

Nagu ka Euroopa Kohtu otsuses T-79/00 p-s 30 sätestatud, ei pea kaubamärk ilmingimata olema väljamõeldis ning põhinema ainult originaalsel või kujunduslikul elemendil, vaid ta peab olema võimeline eristama turul olevaid kaupu sarnaste kaupade tootjate omast. Eristusvõime puudumine ei saa tugineda tõdemusel, et kaubamärgil puudub lisakujutusvõimeline või minimaalne kujutusvõimeline element.

Kokkuvõttes leiab kaubamärgitaotleja, et tähis „Spring + kuju” on esitatud registreerimiseks piisava kujundusega (kombineeritud kaubamärk) ning tarbija tajub seda kui kaubamärki, mis eristab ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtjate omadest.

## 2. Kaubamärgi tähendus

Registreerimiseks esitatud kaubamärk on võõrkeelne kombineeritud kaubamärk „Spring + kujutis“. Sõnal „spring“ on mitmeid eestikeelseid tähendusi. Nimelt võib sõna „spring“ eesti keeles lisaks Patendiameti poolt esile toodud tähendusele tähendada ka hüppama, tärkama, puhkema, allikas, läte jne (vt. lisa 4). On küsitav (mitmetähendusliku) võõrsõna tõlkimine eesti keelde kaubamärgiekspertiisi käigus ja selle võimalikest tähendustest ainult ühe sidumine absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaoludega. Kaubamärgiseadus sellist tõlke tegemise võimalust ette ei näe. Teadaolevalt ei tõlgi Patendiamet ekspertiisi käigus ka kaubamärke nende vastandamiseks suhteliste keeldumisaluste korral (nt pealinna vs stolitsnaja (kirillitsas) vms).

Patendiamet on seisukohal, et sõna „spring” tuleb pidada lihtsaks ja tavaliseks ingliskeelseks sõnaks. Kuna iga keeleõppe baassõnavara sisaldab aastaegade nimetusi, sh sõna „kevad” ning inglise keeles õpitakse seda juba algklasside kooliprogrammis, on mõistlik eeldada, et ka passiivse ja vähese inglise keele oskajad mõistavad sõna „spring” ja seda ennekõike „kevade” tähenduses, eriti kui tegemist on sellise kontekstiga sõna „spring” kasutamisel nagu rõivad ja jalatsid.

Inglise keel ei ole ainuke võõrkeel, mida koolis või hiljem täiskasvanueas õpitakse. Samuti ei ole sõna „spring“ näol tegemist rahvusvahelise sõnaga, mis omaks sarnast tähendust erinevates keeltes. Kuna tähis „spring” on esitatud registreerimiseks laiatarbekaupade osas, siis tuleb asjaomase avalikkusena võtta aluseks ka laiem tarbijaskond (s.t mitte ainult kooliealised tarbijad, kes lisaks sõltuvad oma tarbijaotsustes paljuski lapsevanemate otsustest). Järelikult tuleb laiemal tarbijaskonnal hulka tuleb arvestada ka vanem generatsioon, kellele kas kooliajal inglise keelt ei õpetatud või kellel on hiljem vajadus selle keele järgi puudunud ja seetõttu on ka võimalik, et see vähene koolist omandatud keeleoskus on ununenud. Seetõttu ei taju enamik keskmisest tarbijast seda ingliskeelset tähist kirjeldavana või liiki näitavana.

Võrdleva näitena tuuakse ingliskeelse sõna „goods“, mis võiks eeldada on samuti lihtne ja tavapärane ingliskeelne sõna. Ometi on sellel sõnal mitmeid eri tähendusi (vt. lisa 5). Kas nt. keskmine tarbija on teadlik, et teatud ingliskeelsetes riikides kasutatakse sõna „goods“ asemel sõna „wares“ (nt Kanadas, mis on kaubamärgitaotleja päritoluriigiks). Selle näite eesmärgiks on osutada, et näiliselt kerge ja arusaadava sõna

tajumisel ja sellele tähenduse andmisel eesti keeles ei pruugi keskmise tarbija jaoks olla üheselt lahendatav ülesanne.

Oma väidete tõendamiseks esitas kaubamärgitaotleja vastuseks Patendiameti seisukohtadele Rahvastikuminiistri poolt 2008. aastal läbiviidud Integratsiooni Monitooringu. Viimases jõuti järeldusele, et üksnes 34% eestikeelsest elanikkonnast ja 14% Eesti venekeelsest elanikkonnast valdab inglise keelt vabalt (vt lisa 6). Oluline järeldus sellest monitooringust on ka see, et Eesti elanikkonnast ei valda inglise keelt iga teine venelane ja iga viies eestlane. See monitooring näitab selgelt, et selge enamus Eesti elanikkonnast (s.t ka klassi 25 kaupade tarbijaskonnast, kuna rõivad ja jalatsid on esmatarbekaup) ei valda inglise keelt. See tõendab, et tähise „spring“ kasutamine ei saa Eesti tarbijaid eksitada, kuna enamus tarbijaid ei mõista lihtsalt mida antud sõna/tähis tähendab.

Samas leidis Patendiamet, et taotleja poolt esitatud Integratsiooni monitooringust nähtub aga vastupidine. Nimelt summeerides keeleoskajate protsendi alates passiivsest keeleoskusest, jõudis Patendiamet järelduseni, et aastal 2008 oskas inglise keelt vähemalt passiivselt lausa 75% eestlastest ja 53% venekeelsest elanikkonnast. Monitooringust sellise järelduse tegemine on meelevaldne ja monitooringutulemuste ühepoolne tõlgendamine. Integratsiooni monitooringu esimesel lehel asub Tabel 1, mis näitab Eesti venekeelse elanikkonna enesehinnangulist eesti keele oskust 1989-2008. Nimetatud tabelist selgub, et passiivne keeleoskus jagatakse kaheks. Esimene variant passiivsest keeleoskusest tähendab, et isik saab aru, aga ei räägi. Teine variant passiivsest keeleoskusest tähendab, et saab aru ja veidi räägib. Kuna ülejäänud Integratsiooni monitooringus toodud tabelites ei ole eraldi välja toodud, mida konkreetselt passiivse keeleoskuse all silmas peetakse, siis leiame, et tuleks lähtuda Tabelis 1 toodud passiivse keeleoskuse mõiste lahti mõtestamisest. Taotleja leiab, et kui inimene saab võõrkeelest veidi aru, siis ei tähenda see veel sugugi seda, et isikud mõistaksid registreerimiseks esitatud tähise „spring“ tähendust (arvestades ka seda, et sellel tähisel on mitmeid tähendusi).

Kaubamärgitaotleja soovib veelkord rõhutada, et juhul kui tarbija märkab jalatsipakendil või jalatsil endal kombineeritud tähist „Spring“, siis ei taju ta seda kui kirjeldavat tähist. Karbil domineerivalt ilutsevat üksikut kombineeritud tähist ei saa võtta kui soovitus, kuidas ning millal toodet kasutada või kui kauba liiki näitavat tähist. Olulise tähtsusega on siinjuures ka asjaolu, et registreerimiseks esitatud tähis on võõrkeelne. Nimelt tarbijakaitse seaduse §-s 5 on sätestatud kauba märgistuse üldnõuded, mille lõike 6 kohaselt peab kauba liiki, omadusi ja otstarvet sisaldav teave olema esitatud kirjalikult ja eesti keeles. Kuna viimasel ajal on hakatud suurendama tarbijate teadlikkust nende õigustest (erinevad reklaamid televisiooni vahendusel, informatiivsete voldikute jagamine jne), siis võib eeldada, et tarbijad on teadlikud, et toodet puudutav informatsioon peab olema eestikeelne. Seega, nähes tootepakendil võõrkeelset üksikut kombineeritud tähist, tajuvad tarbijad seda kui kaubamärki, mitte kui soovitus, kuidas, millal ning mille jaoks nimetatud toodet kasutada.

Järelikult ei saa ka väita, et sõna „spring“ on klassis 25 eristusvõimetu või osutaks kaupade liigile või otstarbele, kuna tal puudub ühene vaste eesti tarbija jaoks.

### **3. Varasemad kaubamärgitaotleja „Spring“ Euroopa ühenduse kaubamärgid**

Kaubamärgitaotleja esitas Patendiametile väljavõtted oma varasemalt registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärkidest „Spring + kuju“ (nr 003677887) ja „Spring one + kuju“ (nr 002572337). Patendiamet asus seisukohale, et antud juhul ei pea eelnevaid registreeringuid arvesse võtma, kuna antud juhul ei ole tegemist identse märgiga ning seega ei saa neid kuidagi pidada analoogseteks juhtumiteks.

Viide varasematele kaubamärgitaotleja Euroopa Ühenduse kaubamärkidele nr. 03677887 ja 002572337 (vt. lisa 11) ja nende registreeringutest tulenevalt Euroopa Ühenduse õiguspraktikale on kaubamärgitaotleja arvates igati õigustatud ja käesoleval juhul rakendatav. Eesti, olles Euroopa Liidu liikmesriik, on ühtlustanud oma õigusaktid Euroopa Liidu omadega. Samuti on Patendiamet ka oma teadetes viidanud Euroopa Kohtu otsustele ja kaasustele. Eesti Vabariigi Riigikohus on 03. 10. 2007 otsuses nr. 3-2-1-4-06 leidnud, et Eesti seadust on võimalik tõlgendada direktiivi põhimõtteid ja Euroopa Kohtu praktikast arvestades (p. 31). Euroopa Kohus on leidnud, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art-d 5-7 sisaldavad kaubamärgist tulenevate õiguste täielikku regulatsiooni (vt nt Euroopa Kohtu 16. juuli 1998. a otsust kohtuasjas C-355/96; Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH). Eeltoodust tulenevalt peavad direktiivijärgsed kaubamärgiomaniku õigused olema tagatud igas liikmesriigis. Lähtudes Euroopa Kohtu praktikast, tuleb direktiivi alusel kehtestatud siseriikliku regulatsiooni tõlgendamisel võimalikult arvestada direktiivi põhimõtteid, vaatamata sellele, et õigusvaidluses ei saa tugineda kodanike suhtes ainuüksi direktiivile (vt nt Euroopa Kohtu otsust viidatud kohtuasjas C-355/96).

Kaubamärgitaotleja Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr. 03677887 domineerivam osa on sõna „Spring“, mis kujunduselt on käesolevas kaubamärgitaotluses toodud tähisega „Spring“ identne. Samuti on kaheldav, kas sõnale „spring“ lisatud täiendavad kujutiselemendid annavad tervikkaubamärgile piisava täiendava eristusvõime, nagu Patendiamet seda väidab. Tarbija tajub seda kaubamärki siiski selgelt kui „Spring“ kaubamärk. Tuues paralleele kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsiatsioonide tekkimise hindamisega märgitakse, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh. assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi. Käesoleval juhul (s.t rahvusliku ja Euroopa Ühenduse kaubamärgi võrdlemisel) on tarbija seisukohast tegemist visuaalsuse ja foneetilise aspektist äravahetamiseni sarnaste „Spring + kuju“ kaubamärkidega.

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

Kaubamärgitaotleja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et tähisel „Spring + kuju“ puudub kaubamärgitaotluses loetletud klassi 25 kaupade tähistamisel eristusvõime.

Patendiamet on seisukohal, et inglise keelne sõna „spring“ on klassis 25 nimetatud kaupade tähistamisel tavapärane ja kirjeldav, andes infot kaupade liigi, otstarbe ja omaduste kohta – kevadkingad, kevadriided, kevadkollektsiooni kingad/riided. Patendiamet on kirjavahetuse käigus esitanud kaubamärgiomanikule selle väite kohta tõendusmaterjale, väljatrükke internetilehekülgedelt, mis annavad Patendiameti arvates tunnistust sõnade „spring“ ja „kevad“ kasutamisest antud kontekstis. Lisaks eelnevale leiab Patendiamet, et paljud Eestis rõivaid pakkuvad firmad kasutavad oma toodete kirjeldamisel paralleelselt nii eesti kui inglise keelt.

Kaubamärgitaotleja on arvamisel, et tähis „Spring + kuju“ on võõrsõna, mis ei ole Eesti keskmise tarbija jaoks eristusvõimetu tähis (KaMS § 9 lg 1 p 2). Euroopa Kohtu lahendis T-23/07 on kirjas, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b (vastab KaMS § 9 lg 1 p-le 2) nõutavat kaubamärgi eristusvõimet hinnata ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ning teisest küljest seoses sellega, kuidas kõnealuste kaupade ja teenuste tarbijatest koosnev asjaomane avalikkus seda kaubamärki tajub.

Kaubamärgitaotleja leiab, et tähise tajumisel omab suurt tähtsust see, kas tarbija mõistab võõrkeelse tähise mõtet ning kas ta teab, mida nimetatud tähis tema emakeeles tähendab.

Ühtlasi leiab kaubamärgitaotleja, et asjaomase tarbija määratlemisel tuleb samuti arvesse võtta seda, mis keelt konkreetne asjaomane tarbija kõneleb. Ka Euroopa Kohus lähtub tarbija määratlemisel samasugusest põhimõttest. Nii leidis Euroopa Esimese Astme Kohus kohtuasjas T-322/03 WEISSE SEITEN (p. 54), et: „kuna tegemist on saksakeelse tähisega, siis on keskmine tarbija saksa keelt kõnelev“. Järelikult arvestab Euroopa Kohus keskmise tarbija määratlemisel sellega, mis keelt sihtgrupiks olev tarbija räägib. Seetõttu leiab taotleja, et ka käesoleva vaidluse puhul tuleks arvesse võtta asjaomase tarbija keelekasutust (eesti keel) ja registreerimiseks esitatud tähise keelt (inglise keel).

Võttes arvesse käesoleva vaidluse esemeks olevat tähist, mida soovitakse registreerida laiatarbekaupade osas (klassi 25 rõivad, jalatsid jm kaubad), on asjaomaste kaupade kategooria keskmine tarbija keskmise haridusega eesti või vene keelt kõnelev tavainimene, kellelt ei saa automaatselt eeldada head võõrkeelse oskust. Järelikult, kui tarbija ei mõista vaidluse esemeks oleva tähise mõtet ning tähendust, siis sellisel juhul ei saa tarbija ka seda sõna tajuda eristusvõimetu ning seega ei saa lugeda seda tähist kaubamärgiseaduse § 9 lõike 1 p 2 alusel Eesti kontekstis eristusvõimetuks.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahendile T-312/03 (14/07/2005, SELENIUM-ACE) p-le 40 on võõrkeelne sõna, mida asjaomased tarbijad ei ole võimelised aru saama kui kauba, mida nad soovivad osta, ühe koostisosana (või muu kirjeldava tähisena), on see sõna iseäranis eristav, sest seda tajutakse kui kauba nime, mitte aga selle koostist kirjeldavat tähist. Olgu märgitud, et viidatud kohtulahendis oli tegemist klassi 5 ja 30 kuuluva varasema Saksa kaubamärgiga sarnasuse hindamisega. Kaubamärgil oli kasutusel ingliskeelne sõna „selenium“, mille saksakeelne vaste on „selen“, mis tähistab keemilist elementi. Kohus asus seisukohale, et kuna asjaomase tarbija e. saksa tarbija jaoks on tegemist kaubamärgi koosseisus oleva võõrkeelse sõnaga, mis ei ole arusaadav vastavale tarbijarühmale, siis ei saa see tähis olla eristusvõimetu.

Eestis kasutatakse kaupade liigi, otstarve, omaduste jm tähistamiseks siiski eestikeelseid sõnu nt. kevadriided, talvejalatsid jne. Kuna aga antud sõna „spring“ on kirjutatud inglise keeles, siis asjaomane avalikkus ei taju antud tähist kui eristusvõimetut ja kaupade liiki, omadusi, otstarvet näitavaks, vaid kui

võrkeelset, keskmisele tarbijale arusaamatut tähist, millega üks ettevõtte eristab oma kaupu teiste ettevõtjate kaupadest.

Patendiamet on menetluse käigus esitanud väljatrükke internetilehekülgedelt, mis pidanuks tõendama tähise „Spring” kasutamist kevadkaupade tähistamisel (vt. lisa 7). Nimetatud ingliskeelsed väljatrükid olid aga eranditult võetud erinevate välisriikide internetilehekülgedelt. Väljatrükkidelt nähtub selgelt, et tähist „spring” kasutatakse kevadkaupade tähistamiseks üksnes välisriikides. Kuna Eesti tarbijale suunatud informatsioonis ja turunduses ei ole omane kasutada Patendiameti poolt viidatud n.ö kevadkaupade tähistamiseks võrkeelset tähist „spring”, siis on vale järeldada, et tarbijad mõistavad ja seostavad tähist „spring“ kui eristusvõimetu tähisena. Registreerimiseks esitatud kaubamärgi ekspertiisi tegemisel tuleb lähtuda territoriaalsuse põhimõttest. KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 kohaldamisel tuleb kontrollida, kas vastav avalik huvi esineb Eesti territooriumil ning ka seda, et kas tähis on eristusvõimetu Eestis ja kas vastav tähis on muutunud teatud kauba (toote) liigiks.“ Käesoleval juhul kaubamärgitaotleja arvates seda tõdeda pole võimalik.

Kaubamärgitaotleja leiab, et Patendiameti arvamus, et paljud Eestis rõivaid pakkuvad firmad kasutavad oma toodete kirjeldamisel paralleelselt nii eesti kui inglise keelt ei oma antud juhul tähtsust (vastavasisulised tõendeid ei ole Patendiamet menetluse käigus esitanud). See, et mõningate rõivaid pakkuvate firmade internetilehekülgedel on võimalik valida rippmenüüst inglise keel on suunatud siiski pigem välismaallastest tarbijatele või tulenev asjaolust, et tegemist on firmadega, kes tegutsevad ka välisriikides ja seetõttu peavad vajalikuks infot edastada ka inglise keeles. Kaubamärgitaotleja leiab, et eesti tarbija vaatab siiski nimetatud internetilehekülgi oma emakeeles, antud juhul eesti keeles.

**5. Kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitsel kaubamärk, 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.**

Kaubamärgitaotleja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et sõna „Spring” näitab kaubamärgitaotluses loetletud kaupade liiki, otstarvet ja omadusi ning koosneb üksnes kaupu kirjeldavatest tähistest.

Patendiameti arvamus kohaselt on viimati nimetatud sätte eesmärgiks avalike huvide kaitse, nimelt tagamine, et selliseid tähiseid oleks vabalt kõigile kasutamiseks. Patendiamet leiab, et kõikidel ettevõtjatel, kes toodavad hooajalisi, antud juhul kevadkaupu, peab olema õigus kirjeldada oma tooteid sõnaga „kevad” ja seda ka inglise keeles sõnaga „spring”. Lisaks märgib Patendiamet, et märgi kirjeldavust tuleb hinnata esiteks seoses sellega, kuidas asjaomane avalikkus seda mõistab ning teiseks seoses asjasse puutuvate kaupade ja teenustega.

Hinnates, kas kaubamärk on kirjeldava iseloomuga või mitte, tuleb seda teha siiski kooskõlas registreerimiseks esitatud kaubamärgitaotluse märgitud kaupade ja teenustega ning ühtlasi tuleb arvestada sellega, kuidas asjaomane avalikkus registreerimiseks esitatud tähist tajub. Ka Euroopa Esimese Astme Kohus on jõudnud oma 19/11/2009 otsuses kohtuasjas nr T-234/06 „Cannabis“ (p. 26) järeldusele, et: „seda, kas kaubamärk on kirjeldav, tuleb hinnata lähtuvalt kaupadest ja teenustest, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, võttes arvesse seda, kuidas asjaomaste kaupade kategooria keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, eeldatavalt seda kaubamärki tajub”. Järelikult ei ole siin tegemist ainult ettevõtjate huvide kaitsega, vaid arvestama peab ka tarbijatega ning nende arusaamaga kaubamärgist ja tema võimalikust seosest kaitstavate kaupadega.

Kaubamärgitaotleja leiab, et tähise tajumisel omab suurt tähtsust see, kas tarbija mõistab võrkeelse tähise mõtet ning kas ta teab, mida nimetatud tähis tema emakeeles tähendab. Viitame siinjuures veelkord Euroopa Kohtu ostustele T-322/03 WEISSE SEITEN ja T-312/03 (SELENIUM-ACE) ning kaubamärgitaotluse tõlkega seonduvatele aspektidele (vt. p 2 ülal).

Võttes arvesse käesoleva vaidluse esemeks olevat tähist, mida soovitakse registreerida laiatarbekaupade osas (klassi 25 rõivad, jalatsid jm kaubad), on asjaomaste kaupade kategooria keskmine tarbija keskmise haridusega eesti või vene keelt kõnelev tavainimene, kellelt ei saa automaatselt eeldada head võrkeelse oskust. Järelikult, kui tarbija ei mõista vaidluse esemeks oleva tähise mõtet ning tähendust, siis sellisel juhul ei saa tarbija ka seda sõna tajuda kirjeldavana ning seega ei saa lugeda vaidluse esemeks olevat tähist kaubamärgiseaduse § 9 lõike 1 p 3 alusel Eesti kontekstis kirjeldavaks.

Patendiamet leiab, et vaatamata sellele, et sõnal „spring” on eesti keeles mitmeid tähendusi, oleks antud kontekstis esmane tähendus siiski kevad, mis viitab kauba hooajalisusele. Patendiamet leiab, et tarbija seostab sõna tähendust kaubaga, mida see tähistab ning on harjunud liigitama jalatseid ja rõivaid aastaegade järgi. Seega nähes antud kaupadel sõna „spring” eeldab tarbija, et tegemist on kevadkaubaga, mis on mõeldud kevadel kandmiseks.

Sõnal „spring” on mitmeid eestikeelseid tähendusi (vt. ka p 2 ülal). Järelikult ei saa väita, et sõna „spring” osutaks klassis 25 kaupade liigile või otstarbele, kuna tal ühene vaste puudub.

Ka KaMS § 9 lg 1 p 3 sätestab, et 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.

Samuti juhib kaubamärgitaotleja tähelepanu sellele, et kaubamärgitaotleja toodangust võib leida kaupu olenemata aastaajast – nt. ka talvejalatseid (vt lisa 2a väljavõte kaubamärgitaotleja koduleheküljelt internetis (lisa Patendiametile esitatud 01/04/2009 kirjast)). Kaubamärgitaotleja leiab, et tarbija, nähes poes müügil talvejalatseid kaubamärgiga „Spring + kuju”, ei arva, et tegu on kevadjalatsitega. Tegemist ei saa ka olla eksitamisega kaupade liigi suhtes, sest nt. talvejalatsitel on nõutavad nt. teatud soojapidavus jm aastaajaspetsiifilised nõuded, mida nt. kevad- või suvejalatsite puhul ei ole. Tarbija lähtub hooajajalatsite valimisel ennekõike nende hooajale vastavatest omadustest. Samuti tulenevalt jalatsite hooajalisusest, ei müüda üldjuhul kevad-, suve- või talvejalatseid aastaringiselt, vaid ikka vastaval aastaajal või vahetult sellele eelneval aastaajal. Ka see asjaolu välistab kaubamärgi kirjeldavuse, kuna mõistlik tarbija ei eelda, et sügisel või talvel soojustatud talvesaapaid ostes võiks tegemist olla kevadjalanõudega.

## **6. Tähise „spring” varasem õiguskaitse klassis 25 ning teistes sarnaste kaupadega klassides (nt klassis 9)**

Varasemalt on registreeritud mitmeid „spring” nimelisi kaubamärke, mida võiks samuti pidada kaupade liiki jm omadusi näitavaks või tavapäraseks tähiseks keekekasutuses või heauskses äripraktikas. Üheks selleks näiteks võiks pidada ka Patendiameti poolt käesoleva kaubamärgitaotluse klassi 9 kaupadele „päikesepillid” vastandatud Euroopa Ühenduse kaubamärk „ULTRA SPRING” (reg nr 002143147). Tähis „ULTRA” ei ole üksikuna kaitsevõimeline tähis (vt. nt. Eesti kaubamärgid 9501674 ULTRA, 20205 TIDE ULTRA, 15426 ALWAYS ULTRA, 23250 ULTRA GRIP, 26181 ESSO ULTRA, IR 735995 ULTRA LASTING jpt) ning järelikult on kaubamärgi ainsaks eristusvõimeliseks osaks sõna „spring”. Päikesepillid on kaitseks päikese eest ja vähemalt meie geograafilises asupaigas seostub päike alati ka kevadega. Paralleele saaks tuua kaubamärgi võimaliku tähenduse ehk nt. „ülrikevad” ja kevadel suureneva päevavalguse ja päikeseintensiivsuse vahel. Päikesepillid on samuti sagedane rõivastega kaasnev aksessuaar. Kõigele sellele vaatamata leidis Patendiamet, et käesolev kaubamärk on klassis 9 „päikesepillide” osas registreerimiskõlbulik ja selleks on vaja varasema kaubamärgiomaniku kirjalikku nõusolekut. Kaubamärgitaotleja loobus aga nõusoleku taotlemisest.

Samuti on varasemalt klassis 25 õiguskaitse tagatud kaubamärgitaotleja Euroopa Ühenduse kaubamärkidele nr. 003677887 „Spring + kujutis” ja 002572337 „Spring one + kujutis”, millede õiguskaitse laieneb ka Eestile (vt. ka p 3 ülal). Võttes arvesse kaubamärkide registreerimise absoluutsete kriteeriumide kattuvust Eesti ja Euroopa Ühenduse kaubamärgi osas, ei tohiks olla sarnaste kaubamärkide registreerimisel samaliigiliste kaupade osas erinevusi. Käesoleval juhul on aga Patendiameti seisukoht vastuolus Euroopa Ühenduse kaubamärgi õiguspraktikaga.

## **7. Õiguskaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 qinques A 1 telle quelle printsiibi alusel**

Kaubamärgitaotleja on kaubamärgiekspertsiisi käigus palunud kaubamärgile „Spring + kuju” anda Eestis õiguskaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 qinques A 1 telle quelle printsiibi alusel. Patendiamet keeldus antud artikli alusel õiguskaitse andmisest ning leidis, et antud juhul saab keeldumisalusena rakendada Pariisi konventsiooni artiklit 6 qinques B 2.

Kaubamärgitaotleja leiab, et antud juhul on õiguskaitse andmine Pariisi konventsiooni artikkel 6 qinques A 1 telle quelle printsiibi alusel võimalik.

Käesoleval juhul käib Patendiameti poolt ennekõike vaidlus selle üle, kas sõna „Spring” on kaitsevõimeline. Nimetatud asjaolu tõenduseks saab kaubamärgitaotleja arvates viidata ka siis Pariisi konventsiooni artiklile 6 qinques lõikele A (1) ning tuua päritoluriigi registreeringu tõendusena ka sõnamärgi registreeringu. Seoses

sellega lisatud väljavõtte Kanada Patendiamet onlain kaubamärgiandmebaasist registreeritud sõnamärgi nr. TMA641171 „SPRING“ kohta (vt. lisa 8).

Pariisi konventsioon artikkel 6 quinquies A2 sätestab, et päritoluriigiks loetakse liidu liikmesriiki, kus taotlejal asub tõeline ja tegutsev tööstus- ja kaubandusettevõte. Lisatakse internetilehekülje väljavõtte, mis tõendab, et kaubamärgitaotleja ALDO pärineb Kanadast, kus tal asub muuhulgas ka mitu kauplust st. kaubandusettevõtet (vt. lisa 9). Pariisi konventsioon ei täpsusta detailselt taotleja definitsiooni. Sellest võib järeldada, et taotlejana võib käsitleda ka ükskõik millist ALDO-ga seotud isikut (s.h ka käesolevat kaubamärgitaotlejat, kes on ALDO Šveitsi (tütar)firma. Pariisi konventsiooni viidatud artikli sätte põhirõhk on kaubamärgil ja õigusel see registreerida ka teistes liikmesriikides.

Lisaks leiab kaubamärgitaotleja, et Patendiameti keeldumine registreerida tähis „Spring + kuju“ Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies B2 alusel ei ole põhjendatud, kuna nimetatud sättest tuleneb, et Patendiameti poolt nimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud (märgil puuduvad eristustunnused ja see koosneb ainult sõnast) peavad esinema riigis, kus kaitset taotletakse. Patendiameti poolt esitatud tõendite saab üksnes järeldada, et USA-s kasutatakse tõepoolest nimetatud tähist kevadtoodete tähistamiseks, kuid Patendiameti poolt esitatud tõenditest ei nähtu, et tähis „Spring + kuju“ oleks selliselt kasutatav ka Eesti territooriumil.

Tähis „Spring + kuju“ on registreeritud muuhulgas ka paljudes Euroopa ja Euroopa Liidu riikides. (vt. lisa 10). Kaebaja leiab, et kuna paljude nendest riikidest kuuluvad samuti Euroopa Liitu ning kuna Euroopa Liidu liikmesriikide seadusandlus kui ka praktika peavad olema ühtlustunud, siis on nimetatud registreerimistunnistuste esitamine igati õigustatud ning viitab sellele, et ka Eestis puuduvad absoluutsed keeldumisalused tähise „Spring + kuju“ registreerimiseks. Samuti pole inglise keel enamike nimetatud riikide ametlikuks keeleks ning lisaks on nii mitmeski riigis kaubamärkide registreerimisel samuti ekspertiisisüsteem. Samuti on äärmiselt vähetõenäoline, et kaubamärgitaotleja kaubamärk on registreeritud kõikides nendes riikides kasutamise käigus saavutanud eristusvõime omandamise tulemusena. Seetõttu ei ole Patendiameti põhjendus veenev keeldumaks kaubamärki registreerida Pariisi konventsiooni artikkel 6 quinquies A1 selle quelle printsipi alusel.

#### **8. Vastuolu puudumine KaMS § 9 lg 1 p-ga 4.**

Ekspertiisi käigus keeldus Patendiamet kaubamärgile õiguskaitset andmast ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 4 alusel. Oma lõplikus keeldumisotsuses Patendiamet küll loobus sellest keeldumisalusest, kuid kaubamärgitaotleja põhjendused selle keeldumisaluse vastu on rakendatavad ka KAMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 osas.

Kuna Patendiameti vaidlustatud otsus ei tugine KaMS § 9 lg 1 p-le 4, siis jätab komisjon kaebuse punkti 8 väited välja.

Kaebuses palutakse tühistada Patendiameti registreerimisest keeldumise otsus ning kohustada Patendiametit kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama Apellatsioonikomisjoni seisukohtadega.

Kaebusele on lisatud:

1 – Patendiameti 18/06/2010 otsus;

2 – Patendiametile menetluse käigus esitatud kaubamärgitaotleja seisukohad koos lisadega:

2a – kiri 01/04/2009;

2b – kiri 23/09/2009;

2c – kiri 19/10/2009;

2d – kiri 29/04/2010;

3 – esitatud kaubamärgitaotluse M200701517 “Spring + kuju” avalduse blankett;

4a ja 4b – väljavõtted sõnastikest sõna „spring“ tähenduste kohta;

5 – väljavõtte sõnastikust sõna „kaup“ tähenduste kohta;

6 – Integratsiooni Monitooring 2008 väljavõtte;

7 – Patendiameti tõendid internetilehekülgedelt tõendamaks tähise „Spring” kasutamist kevadkaupade tähistamisel;

8 – väljavõtte Kanada Patendiamet onlain kaubamärgiandmebaasist registreeritud sõnamärgi nr. TMA641171 „SPRING“ kohta;

9 – internetilehekülje väljavõtte, mis tõendab, et kaubamärgitaotleja ALDO pärineb Kanadast;

10 – väljavõtted tähise „Spring + kuju“ registreerimise kohta paljudes Euroopa ja Euroopa Liidu riikides;

11 – Euroopa Ühenduse kaubamärgid nr. 03677887 ja 002572337;

12 – maksekorraldus;

13 – volikiri.

**27.10.2010 esitas Patendiamet kaebusele vastuse.** Patendiamet leidis, et nende otsus, millega ei võimaldatud kaubamärgile ‘**Spring** + kuju’ 7/M200701517 õiguskaitset klassis 25, on seaduslik ning põhjendatud.

18.08.2010 esitas Aldo Group International AG Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumi Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse Patendiameti osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M200701517 peale.

1. Patendiamet on keeldunud kaubamärgile ‘**Spring** + kuju’ õiguskaitse võimaldamisest järgmistel põhjustel:

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

Tähisel puudub eristusvõime, kui selle abil ei ole võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Sõna spring (eesti keeles kevad) on moevaldkonnas üldkasutatav tähis riiete ja jalatsite tähistamisel ja liigitamisel. Patendiamet on kirjavahetuse käigus ja otsuses kaebajale selgitanud, et mitmed erinevad klassi 25 kaupu tootvad ettevõtjad (nt Ivo Nikkolo, Monton, Reserved jt) kasutavad sõna spring oma toodete reklaamimisel ja müümisel, mistõttu on tarbijad harjunud sõna spring sageli nägema erinevate ettevõtjate kaupadel. Sellisel laialdaselt kasutataval, vaid kauba kohta informatsiooni andval sõnal puudub kaubamärgina eristusvõime, sest märki vaadates ei teki tarbijal seost kindla ettevõtjaga. Laialdaselt kasutatavale sõnale spring lisatud minimaalne kujundus ei sisalda elemente, mis võimaldaksid registreerimiseks esitatud tähist tajuda eristusvõimelise kaubamärgina.

1.2 Kaubamärgiseaduse § 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 andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

Ülaltoodud sätte kohaselt tuleb ametil kaubamärgi registreerimisest keelduda siis, kui tähisel on loetelus toodud kaupadega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade kirjeldusega. Registreerimiseks esitatud tähise tõlge inglise keelest on kevad. Patendiameti hinnangul kirjeldab kõnealune tähis otseselt loetelus toodud kaupade liiki ja otstarvet. Markeerides loetelus toodud kaupu sõnaga spring informeerib ettevõtja tarbijat üksnes sellest, et tegemist on kevadkaupadega, st vastavalt tähistatud tooted on mõeldud eelkõige kevadisel aastaajal kandmiseks. Seega leidis Patendiamet oma keeldumisotsuses põhjendatult, et loetelus toodud kauba liiki ja otstarvet näitava tähise registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-ga 3.

2. Kaebuses esitatud seisukohad

Oma 18.08.2010 esitatud kaebuses ei vaidlusta kaebaja fakti, et sõna spring eestikeelne vaste kevad osutub kaubamärgi loetelus toodud kaupu kirjeldavaks. Samuti ei vaidlusta kaebaja Patendiameti poolt tuvastatud asjaolu, et sõna spring on erinevate ettevõtjate poolt klassi 25 kaupa kirjeldavas tähenduses kasutusel. Kaebaja põhilised vastuväited tuginevad oletusele, et Eesti tarbija ei valda piisavalt inglise keelt, et mõista sõna spring tähendust.

Patendiamet soovib juhtida tähelepanu, et mahukas kaebus (14 lk), sisaldab kaebaja vastuväiteid õiguskaitset välistavale asjaoludele, mida Patendiamet tähise ‘**Spring** + kuju’ registreerimisest keeldumise alusena rakendanud ei ole (vt kaebuse punkt 8 lk 12). Korduvalt, samasisulisi seisukohti (nt tarbija keeleoskuse puuduse argumendile tuginetakse kaebuses korduvalt lk 3, 4, 6, 7, 8, 9) ning arutluskäike, mis ei ole seotud vaidluse objektiks oleva kaubamärgiga (nt lk 10 toodud väited sõna ‘ultra’ eristusvõime kohta, sh analüüs Euroopa Ühenduse kaubamärgi ULTRA SPRING õiguskaitse kohta). Samuti on kaebaja korduvalt üritanud siduda oma seisukohti mitmete Esimese Astme Kohtu lahenditega, mis käsitlevad vaid faktiküsimusi ning ei ole seetõttu käesolevas menetluses asjakohased (nt Esimese Astme Kohtu otsus T-233/03, T-312/03, T-405/05). Leiame, et taolised väited ja materjalid tuleb jätta tähelepanuta, kuna need on käesolevas menetluses asjakohatud ning selliste kaebuse objekti mitte puudutavate väidete käsitlemine osutub menetluslikult ebaotstarbekas.

Patendiameti vastuväited kaebuses esitatud seisukohtadele

2.1 Kaebaja hinnangul on tähis eristusvõimeline, kuna on esitatud registreerimiseks kombineeritud kaubamärgina, mitte sõnamärgina. Oma väite illustreerimiseks lisab kaebaja kaubamärgi reproduktsioonist erineva kujutise (kaebuse lk 2), mis kajastab kaubamärgi nn reaalset kasutamist ning märgib, et vastavast



kujutisest tuleb lähtuda eristusvõime hindamisel. Kaebaja väitel ei ole Patendiameti-poolsed eristusvõime hindamise kriteeriumid kooskõlas Esimese Astme Kohtu otsustega T-79/00, T-305/02, milles on märgitud, et kaubamärk ei pea olema väljamõeldis ning põhinema ainuüksi originaalsel või kujunduslikul elemendil. Eristusvõime puudumine ei saa tugineda tõdemusele, et kaubamärgil puudub lisakujutusvõimeline või minimaalne kujutusvõimeline element.

Patendiamet on oma otsuses selgitanud, et kaubamärgi eristusvõime mõistet ei saa võrdsustada kombineeritud märgi mõistega. Isegi registreerimiseks esitatud kombineeritud märgid peavad suutma eristada ühe ettevõtja kaupu teiste omadest, et saada kaitset kaubamärgina. Juhul kui tegemist on eristusvõimetu sõnaga, tuleb hinnata, kas märk on kujundatud piisavalt, et funktsioneerida eristusvõimelise tähisena. Lähtudes asjaolust, et reaalses turusituatsioonis esitatakse erinevate ettevõtjate poolt tarbijale suunatud tooteinfo erinevas kirjaviisis ja/või kirjafondis on Patendiamet põhjendatult asunud seisukohale, et registreerimiseks esitatud sõna spring kirjaviis ei võimalda tarbijal tajuda registreerimiseks esitatud tähist eristusvõimelise kaubamärgina. Eristusvõimetu sõna spring on niivõrd nõrga ja minimaalse kujundusega (tähis on must-valge, tähed on esitatud paksus kirjastiilis), et tarbija ei taju kujundust eristava elemendina ning märki tervikuna eristusvõimelise kaubamärgina.

Kaebaja viited tähise n-ö reaalsele, turusituatsioonis kasutamisele ei ole käesolevasse vaidlusesse puutuvad. Kaubamärgiseaduse § 12 lg 1 p 2 ja § 31 lg 1 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse aluseks kaubamärgi reproduktsioon, mis peab andma tähisest täieliku ja täpse ettekujutuse. Seega põhineb kaubamärgi kaitse reproduktsioonil ning eristusvõime hindamisel saab arvesse võtta üksnes reproduktsioonil toodud tähist. Vastupidine seisukoht muudaks võimatuks kaubamärkide õiguskaitse ulatuse hindamise registris sisalduvate materjalide alusel. Seega kaebaja viited kaubamärgi n-ö reaalse kasutamise kohta tuleb jätta tähelepanuta.

Kaebaja poolt viidatud otsuses T-79/00 ei hinnanud kohus kombineeritud kaubamärgi eristusvõime küsimust ega andnud hinnanguid kombineeritud kaubamärgi kujundusliku elemendi eristusvõime kohta. Otsuses T-305/02 analüüsis kohus ruumilise kaubamärgi (mitte kujutismärgi, nagu kaebaja eksitavalt märgib) eristusvõimet ja tõdes, et märgi registreerimiseks on nõutav minimaalse eristusvõime olemasolu, mis eksisteerib üksnes juhul, kui tähis ei koosne vaid tavapäraste tunnusjoonte kogumist. Patendiameti seisukohad on kooskõlas Esimese Astme Kohtu praktikaga ning kuigi kaebaja soovib jätta vastupidist muljet, ei ole amet esitanud käesoleval juhul registreeritavale tähisele tavapärasest rangemaid nõudeid. Patendiamet on oma keeldumisotsuses selgitanud, et sõna spring osutub registreerimistaotluses toodud kaupu kirjeldavaks tähiseks ning tähis on esitatud kirjaviisis, mille alusel ei ole võimalik reproduktsioonil toodud sõna kaubamärgina tajuda. Seega puudub märgil minimaalne registreerimiseks vajalik eristusvõime.

2.2. Kaebaja hinnangul on tähise eristusvõimetus välistatud, sest Eesti tarbija ei valda piisavalt inglise keelt, et mõista registreerimiseks esitatud tähise tähendust. Vastavat fakti kinnitab 2008. aastal Rahvastikuministri Büroo ja Eesti Integratsiooni Sihtasutuse poolt läbiviidud integratsiooniuring. Patendiamet on uuringu tulemusi hinnates lähtunud põhjendamatult tarbijate passiivsest keeleoskusest ning asunud väärale järeldusele, et enamus Eesti tarbijatest mõistab sõna spring tähendust. Klassi 25 kaupade tarbijate hulka kuulub ka vanem generatsioon, kes inglise keelt ei valda. Patendiamet ei arvesta Esimese Astme Kohtu otsustest T-23/07, T-234/06 tulenevat seisukohta, et kaubamärgi eristusvõimet hinnates tuleb arvestada seda, kuidas tarbija registreerimiseks esitatud tähist tajub. Näiteks otsuses T-312/03 p 40 (SILENIUM–ACE), on kohus märkinud, et juhul kui kaubamärgi koosseisus on võõrkeelne sõna, mis on tarbijale arusaamatu, siis on tähis eristusvõimeline.

Kaebaja lisab, et võõrkeelsed sõnad funktsioneerivad tarbija jaoks kaubamärgina, kuna kauba liiki, omadusi ja otstarvet sisaldav teave peab tarbijakaitseaduse § 5 lõike 6 kohaselt olema esitatud eesti keeles.

Patendiamet on oma otsuses selgitanud, et Eesti tarbijatest märkimisväärselt suur osa mõistab inglise keelt ja registreerimiseks esitatud sõna tähendust. Sõna spring näol on tegemist tavalise ingliskeelse sõnaga, mille tähendust on suuteline mõistma isegi vähese inglise keele sõnavaraga opereeriv Eesti tarbija.

Patendiameti järeldused, mis on tehtud kaebaja poolt viidatud uuringu põhjal, on vastupidiselt kaebaja väidetele täiesti korrektset. Uuringust nähtub üheselt, et aastal 2008 oskas inglise keelt vähemalt passiivselt 75% eestlastest ja 53% venekeelsest elanikkonnast. Seega mitte üksnes märkimisväärselt suur osa tarbijaskonnast, vaid koguni valdav enamus tarbijaskonnast on võimeline aru saama lihtsatest inglise keele põhisõnavarasse kuuluvatest sõnadest. Eeldus, et passiivselt keelt valdav isik on võimeline aru saama ka sõna spring tähendusest, on põhjendatud juba ainuüksi seetõttu, et iga keeleõppe baassõnavara sisaldab aastaegade nimetusi, sh sõna kevad. Kuna kaebaja enda poolt viidatud uuring kajastab elanikkonna

keeleoskust vanusegrupist sõltumata (uuring ei kajasta üksnes kooliealiste keeleoskust), jääb sisult ebaselgeks väide, et Patendiamet hindab oma otsuses tendentslikult vaid teatava vanusegrupi keeleoskust.

Patendiamet ei ole eiranud kaebaja poolt otsustes T-23/07, T-234/06 viidatud seisukohta. Käesoleval juhul on ülaltoodud põhjustel ilmne, et tarbija on võimeline aru saada sõna spring kirjeldavast tähendusest ning tajub seetõttu tähist registreerimiseks esitatud kaupade kontekstis eristusvõimetu, üksnes kaupu kirjeldava teabena.

Vaatamata asjaolule, et kaupade omaduste tähistamiseks kasutatakse eestikeelseid sõnu, ei tähenda see, et kõik võõrkeelsed sõnad võiksid funktsioneerida kaubamärgina. Inglise keel on Eestis reaalselt kasutusel erinevate kaupade tähistamisel, ega ole asjaomasele avalikkusele uudne. Tarbija on harjunud ingliskeelse info kasutamisega tootereklaamides, tootepakenditel paralleelselt eestikeelse teabega ning tajub ingliskeelset tooteteavet kirjeldavana. Seega ei ole põhjendatud eeldus, et kaupa kirjeldav teave saab toimib kaubamärgina juhul, kui ta on esitatud registreerimiseks ingliskeelsena.

2.3. Kaebaja rõhutab oma kaebuses korduvalt, et sõnal spring on inglise keeles mitmeid tähendusi ning seetõttu ei assotsieeru tähis sõnaga kevad. Pigem tekib tarbijal seoseid sõnadega hüppama, tärkama, puhkema, allikas, nooremale tarbijale meenutab tähis aga hoopis sõna offspring.

Kuigi sõnal spring on eesti keeles tõepoolest mitmeid tähendusi, on registreerimiseks esitatud kaupade kontekstis sõna esmaseks tähenduseks siiski kevad. Sõna tähenduse hindamisel tuleb arvestada, et tarbija on harjunud loetus toodud kaupu liigitama vastavalt aastaajale/hooajale ning nähes registreerimiseks esitatud kaupadel sõna spring eeldab, et tegemist on kevadkaubaga, mis on mõeldud eelkõige kevadel kandmiseks. Vastupidine käsitlus on keskmist tarbijat selgelt alahindav. Ka kaebaja ise on märkinud kaebuse kuendal leheküljel Euroopa Kohtu lahendile T-23/07 tuginedes, et sõna spring tähendust tuleb hinnata registreerimiseks esitatud kaupadest lähtuvalt. Seega, isegi kui kõnealusele tähisele võiks tõlkepraktikas anda erinevaid tähendusi, siis piisab, kui üks neist osutub kaubamärgiseaduse kontekstis kaupa või teenust kirjeldavaks. Patendiameti käsitluse õigsust kinnitab Euroopa Kohus 23.10.2003 otsuses C-191/01P (Doublemint), mille kohaselt tuleb ametil märki registreerimisest keelduda juhul, kui vähemalt üks võimalikest tähendustest viitab kauba või teenuse omadustele.

2.4. Patendiameti poolt ekspertiisi käigus esitatud materjalid näitavad kaebaja hinnangul üksnes seda, et tähist spring kasutatakse välisriikides kevadkaupade tähistamiseks.

Kohaldades keeldumisalusena KaMS § 9 lg 1 p 2, p 3 ei ole Patendiamet kohustatud esitama tõendeid, mis kinnitaksid, et registreerimistaotluses toodud tähist kasutavad ka teised ettevõtjad. Piisab, kui vastav seisukoht on asjakohaselt põhjendatud ning küllaldaselt argumenteeritud. Oma keeldumisotsuses ning ekspertiisi käigus toimunud kirjavahetuses on Patendiamet kaebajat teavitanud ilmnenud õiguskaitsel välistavatest asjaoludest ning selgitanud, millest lähtuvalt on jõutud järeldusele, et kombineeritud tähis osutub registreerimiseks esitatud kaupade suhtes kirjeldavaks ja eristusvõimetuks tähiseks. Seega ei ole KaMS § 9 lg 1 p 2, p 3 kohaldamiseks vaja esitada eraldi tõendeid tähise kasutamise kohta teiste ettevõtjate poolt. Samas märgime, et Patendiameti poolt ekspertiisi käigus esitatud materjalid kinnitavad üheselt sõna spring kasutamist nii Eestis kui ka Eestis tegutsevate välisriikide ettevõtjate poolt.

2.5. Kaebaja väidab, et registreerimiseks esitatud kaupade loetelu võib sisaldada ka talvekaupu ning leiab, et kui tarbija näeb poes müügil nt talvejalatseid kaubamärgiga '**Spring** + kuju', siis ei arva ta, et tegu on kevadjalatsitega. Nimetatud asjaolu välistab kaubamärgi kirjeldavuse.

Patendiamet ei nõustu antud seisukohaga. Esiteks on pahatihti jalatsite välimusest raske aru saada, kas need on kevad- või talvejalanõud, kuna talvejalatsid ei pruugi alati viidata asjaolule, et need on mõeldud nimelt ja ainult talvel kandmiseks. Sellise kahtluse korral võib sõna spring jalatsil või jalatsikarbil osutada määravaks teguriks, mis ütleb, et tegu on ikkagi kevadjalatsiga. Samuti juhime tähelepanu sellele, et kaubamärgitaotleja toodang sisaldab ka kevadjalatseid, mille puhul on sõna spring vaieldamatult kirjeldav.

2.6. Kaebaja hinnangul on tarbijad ja konkureerivad firmad harjunud asjaoluga, et kaubamärgitaotleja nimele on registreeritud mitmed varasemad kaubamärgid, mis sisaldavad sõna spring. See asjaolu välistab tähise kirjeldavuse tarbija jaoks. Nimetatud järeldust kinnitab ka TOAK otsus 1095- o.

Patendiametile jääb nimetatud väide arusaamatuks. Kaubamärgiseadusest ei tulene õiguslikku alust, mis võimaldaks registreerida eristusvõimetu tähise üksnes väite alusel, et tarbijad on näinud kaebajale kuuluvaid teisi kaubamärke, mis sisaldavad muu hulgas registreerimiseks esitatud tähist. Sarnast seisukohta ei sisalda ka kaebaja poolt viidatud TOAK otsus 1095-o. Eristusvõimetule ning kirjeldavale tähisele saab

kaubamärgiseaduse kohaselt õiguskaitsset võimaldada ainult juhul, kui Patendiametile on esitatud tõendid, millest nähtub üheselt, et asjaomane tarbijaskond tajub registreerimiseks esitatud tähist eristusvõimelise kaubamärgina. Käesoleval juhul vastavaid materjale esitatud ei ole.

2.7. Kaebuse kolmandas punktis ja samuti kaebuse kuuenda punkti teises lõikes märgib kaebaja, et Patendiameti seisukoht tähise spring kirjeldavuse osas on vastuolus Euroopa Ühenduse kaubamärgi õiguspraktikaga. Nimelt on Euroopa Ühenduse kaubamärgina saanud õiguskaitsse tähised '**Spring** + kuju' (CTM nr 003677887) ja tähis '**Spring one** + kujutis' (CTM nr 002572337). Kuna ühenduse kaubamärgi koosseisus sisaldub registreerimiseks esitatud kaubamärk, siis ei ole õiguspärane olukord, kus sama kaubamärgi domineerivat elementi sisaldavat tähist on ühel juhul õiguskaitssevõimeline, teisel juhul aga mitte. Kaebaja lisab, et Patendiametil on kohustus tõlgendada kaubamärgiseadust Euroopa Kohtu otsustes toodud direktiivi tõlgendustest lähtuvalt. Seda asjaolu kinnitab nii Riigikohtu otsus 3-2-1-4-06, kui ka Euroopa Kohtu otsus C-355/96.

Patendiamet leiab, et viited kaebaja Euroopa Ühenduse kaubamärkidele ei ole asjakohased. Patendiamet juhib tähelepanu asjaolule, et taotlejal on kaubamärgina registreeritud sarnast elementi sisaldavad, mitte identsed kaubamärgid. Kummagi viidatud kaubamärgi puhul ei ole tegemist üksiku sõnaga spring, vaid mõlemal juhul lisandub sellele element, mis muudab märgi tervikuna eristusvõimeliseks. Mainitud Euroopa Ühenduse kaubamärgid omavad Eestis õiguskaitsset täpselt sellisel kujul, nagu nähtub nende reproduktsioonilt. Tähis spring on ainult üks element kõnealusest ühenduse kaubamärgist. Tegemist ei ole identsete märkidega. Kohustusest lähtuda kaubamärgiseaduse tõlgendamisel direktiivis sätestatud printsiipidest ning direktiivi alusel Euroopa Kohtu poolt välja kujundatud põhimõtetest ei järeldu, et OHIM-i otsused on ülimuslikud liikmesriikide ametite suhtes. Euroopa Kohtu praktikas kujunenud seisukohtade järgimine ei tähenda kohustust kopeerida OHIM-i poolt vastu võetud otsuseid. Patendiametil on õigus võtta vastu otsuseid iseseisvalt, OHIM-i otsustest sõltumatult ning OHIM-i otsused ei ole aluseks kaubamärgi kaitsmisele Eestis.

2.8. Taotleja palub anda Eesti kaubamärgile '**Spring** + kuju' (M200701517) õiguskaitsse muu hulgas ka Pariisi konventsiooni artikkel 6 quinquies A 1 selle quelle printsiibi alusel.

Tulenevalt eelöeldust ei ole käesoleval juhul võimalik rakendada kaubamärgiomaniku poolt viidatud Pariisi konventsiooni artiklit 6 quinquies. Tähise '**Spring** + kuju' kujundus on ebapiisav, seega puuduvad märgil eristustunnused täielikult ning see koosneb ainult sõnast, mis kirjeldab kaubamärgitaotluses klassi 25 kuuluvaid kaupu. Patendiamet jääb otsuses toodu juurde ja leiab, et antud juhul on Pariisi konventsiooni artikkel 6 quinquies B 2 põhjendatult rakendatav.

2.9 Kaebaja väidab et tähis spring on registreeritud mitmetes teistes Euroopa riikides nagu Horvaatia, Ungari, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Malta jne. Nimetatut viitab asjaolule, et Eestis puuduvad absoluutsed keeldumise alused.

Patendiamet leiab, et kaebaja esitatud näited teistes maades registreeritud kaubamärkide kohta ei ole asjakohased, kuna kaubamärgi registreerimine teistes riikides ei saa olla märgi Eestis registreerimise aluseks. Tööstusomandi kaitses Pariisi konventsiooni artikli 6 (1) kohaselt määratakse kaubamärkide registreerimise tingimused kindlaks liidu iga liikmesriigi õigusaktidega. Iga riik lähtub kaubamärke registreerides oma kaubamärgiseadusest, oma turusituatsioonist ja oma tarbijaskonna teadmistest. Sarnasele seisukohale on asunud ka Euroopa Kohus oma otsuses C-218/01 12 veebruarist 2004, milles kohus sedastas järgmist: /.../ Kaubamärgi eristusvõime üle võib direktiiv 89/104 artikli 3 (1)(b) valguses otsustada ainult riigisisese äritegevuse tavade alusel, ilma et selle kindlakstegemiseks oleks vajalik täiendav ametlik uurimine selleks, et teha kindlaks kas ja millises ulatuses on identsed kaubamärgid registreeritud või nende registreerimisest keeldutud teistes EL liikmesriikides. Fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele võib arvestada ka mõni teine liikmesriigi pädev ametiasutus, seda siis koos kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime määra hindamisel arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur /.../. Seega ei muuda nimetatud registreeringud Patendiameti seisukohta.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 2, ja § 9 lg 1 p 3 palub Patendiamet jätta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Tööstusomandi apellatsioonikomisjonil kaebus rahuldamata.

**Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 19.07.2011**, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

**Patendiamet esitas oma lõplikud seisukohad 29.08.2011**, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

## **Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 26.10.2011.**

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

Patendiamet keeldus kaubamärgi registreerimisest klassis 25 taotlevate kaupade *-meeste, naiste ja laste jalatsid, nimelt kingad, saapad, mokassiinkingad, käimiskingad, jooksujalatsid, spordijalatsid, sandaalid ja tuhvlid; meeste ja naiste nahkjakid* - osas KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 alusel.

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.


Tulenevalt 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 andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

Patendiameti vaidlustatud otsus on äärmiselt põhjalik, selles on vastatud taotleja vastuväidetele. Ka nendele, mis sisalduvad esitatud kaebuses. Komisjon nõustub Patendiametis otsuses toodud põhjendustega ja neid kõiki siin ei korda. Komisjon nõustub, et registreerimiseks esitatud kaubamärk spring ei ole klassis 25 eristusvõimeline Patendiameti otsuses toodud põhjendustel.

Kaubamärgi taotluses esitatud sõna spring ei ole piisavalt kujundatud, et tarbija tajuks seda kui kujutismärki, vaid tegu on tavapärase kirjaviisiga, mis ei lisa muidu eristusvõimetule sõnale kaubamärgina eristusvõimet. Laialdaselt kasutatavale sõnale spring lisatud minimaalne kujundus ei sisalda elemente, mis võimaldaksid registreerimiseks esitatud tähist tajuda eristusvõimelise kaubamärgina.

2008. aastal Rahvastikuministri Büroo ja Eesti Integratsiooni Sihtasutuse poolt läbiviidud integratsiooniuringut (monitooringut) on võimalik tõlgendada nii nagu seda tegi Patendiamet. Lisaks juhib komisjon tähelepanu sellele, et monitooringus ei ole käsitletud üksikute ingliskeelsete sõnade arusaamist Eesti elanike poolt, vaid hinnati inglise keele tundmist üldiselt. Komisjon nõustub Patendiameti väidetega, et sõna spring on tavapärane ingliskeelne sõna. Tema laialdasem tuntud tähendus on *kevad*. Sõna *kevad* on klassis 25 taotlevate kaupade osas tavapärane ja kirjeldav. Üksnes Ingliskeelne sõna 'Spring' (eesti keeles 'kevad') on taotlevate kaupade tähistamisel tavapärane ja kirjeldav, andes infot kauba liigi, otstarbe ja omaduste kohta - kevadkingad, kevadriided, kevadkollektiooni kingad/riided jne. Sõna 'spring' või 'kevad' eesti keeles on moevaldkonnas muutunud tavapäraseks ning üldkasutatavaks riiete ja jalatsite tähistamisel ja liigitamisel. Asjaolu, et sõnal spring on ka muu tähendus, ei ole käesolevas asjas oluline.

Kaebuses toodud viited kaebaja Euroopa Ühenduse kaubamärkidele Spring one + kuju (reg nr 002572337)

**SPRING ONE** ja Spring BY + kuju (reg nr 003677887) **Spring** 

ei ole asjakohased.

Lisaks kaebaja poolt viidatud Euroopa Ühenduse kaubamärkidele on tal ka kolmas Euroopa Ühenduse kaubamärk CALL IT SPRING (reg nr 009196668).

Taotlejal on kaubamärgina registreeritud sarnast elementi sisaldavad kaubamärgid, mitte identsed kaubamärgid.

Viidatud kaubamärkide puhul ei ole tegemist üksiku sõnaga spring, vaid need sisalduvad muid elemente, mis muudavad märgi tervikuna eristusvõimeliseks. Mainitud Euroopa Ühenduse kaubamärgid omavad Eestis õiguskaitset täpselt sellisel kujul, nagu nähtub nende reproduktsioonilt. Tähis spring on ainult üks element kõnealuselt ühenduse kaubamärgist. Tegemist ei ole identsete märkidega. Kohustusest lähtuda kaubamärgiseaduse tõlgendamisel Euroopa kaubamärgidirektiivis sätestatud printsiipidest ning direktiivi alusel Euroopa Kohtu poolt välja kujundatud põhimõtetest ei järeldu, et OHIM-i otsused on üliluslikud liikmesriikide ametite suhtes. Euroopa Kohtu praktikas kujunenud seisukohtade järgimine ei tähenda kohustust kopeerida OHIM-i poolt vastu võetud otsuseid. Patendiametil on õigus võtta vastu otsuseid iseseisvalt ja OHIM-i otsustest sõltumatult. OHIM-i otsused ega teistes asjades tehtud apellatsioonikomisjoni otsused ei ole aluseks kaubamärgi kaitse andmisele Eestis.

Kaebajal on õigus kasutada Eestis oma Euroopa Ühenduse kaubamärke. Juhul, kui kaubamärkide kasutamise käigus muutub ka selles sisalduv tähis spring eraldi eristusvõimeliseks, siis saab taotleja esitada kaubamärgitaotluse uuesti (KaMS § 9 lg 2) ning uue taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata § 9 lõike 1 punktides 2–4 sätestatud.

Kaebaja väidab, et tähis spring on registreeritud mitmetes teistes Euroopa riikides nagu Horvaatia, Ungari, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Malta jne. Nimetatu viitab tema arvates asjaolule, et Eestis puuduvad absoluutsed keeldumise alused.

Komisjon sellega ei nõustu. Kaebaja esitatud näited teistes maades registreeritud kaubamärkide kohta ei ole asjakohased, kuna kaubamärgi registreerimine teistes riikides ei saa olla märgi Eestis registreerimise aluseks. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 (1) kohaselt määratakse kaubamärkide registreerimise tingimused kindlaks liidu iga liikmesriigi õigusaktidega. Iga riik lähtub kaubamärke registreerides oma kaubamärgiseadusest, oma turusituatsioonist ja oma tarbijaskonna teadmistest.

Lisaks juhib komisjon tähelepanu sellele, et tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 41 kohaselt apellatsioonikomisjoni töökeel on eesti keel. Dokumendid, mis ei ole eesti keeles, esitatakse apellatsioonikomisjonile koos eestikeelse tõlkega. Väljavõtted tähise spring registreerimise kohta paljudes Euroopa ja Euroopa Ühenduse riikidest on esitatud originaalkeeles, eestikeelset tõlget ei ole taotleja esitanud.

Komisjon nõustub Patendiameti seisukohaga, et Pariisi konventsiooni artikkel 6 quinquies B 2 põhjendatult rakendatav ning selle alusel ei ole artikkel 6 quinquies A kohaldatav.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1 ja §-st 63 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. 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:

E. Sassian

T. Kalmet

P. Lello