

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 758-o

Tallinnas, 04. jaanuaril 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Sulev Sulsenberg ning Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku LiDL STIFTUNG & CO KG, aadress: Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, DE, poolt esitatud kaebuse Patendiameti 29.12.2003. a otsuse nr 7/R200201079 kaubamärgi Orlando (rahvusv reg nr 568210) klassis 31 registreerimisest keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet võttis 29.12.2003. a (otsus nr 7/R200201079) kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 7 lg 1 p 6 ja § 7 lg 1 p 3 alusel vastu sõnalise tähise **Orlando** registreerimisest keeldumise otsuse, mille sisu on järgmine.

KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Sõna **ORLANDO** on tähis, mis on oma olemuselt geograafiliselt eksitav – **ORLANDO** on linn Ameerikas Ühendriikides Floridas (*Eesti Entsüklopeedia nr 7, Tallinn Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1994, lk 98*), kuid kaubamärk ise on pärit Saksamaalt.

Nimetatud tähist soovitakse registreerida klassis 31. Turusituatsioonis tarbija eeldab, nähes tähist **Orlando**, et antud tähisega märgitud tooted pärinevad Ameerika Ühendriikidest, täpsemalt Orlandost. Kuna taotleja on pärit Saksamaalt, osutub antud tähis eksitavaks. Seega ei ole sõna **ORLANDO** KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt registreeritav.

Rahvusvahelise registreeringu omanik ei nõustunud Patendiameti seisukohaga, et rahvusvaheline kaubamärk **Orlando** ei ole Eesti Vabariigis registreeritav klassis 31 KaMS § 7 lg 1 p 6 alusel. Taotleja ei soovinud kommenteerida märgi registreerimise keeldumist KaMS § 7 lg 1 p 3 alusel.

Kaubamärgiomanik viitab Patendiameti 09.08.2001. a teatele 7/R200000482, mille kohaselt geograafiline tähis saab olla registreeritud isiku nimele, kes ei ole sellest piirkonnast pärit, kui tal on mitmeid tähendusi või esineb erinevates piirkondades. Patendiamet vaatab igat märki eraldi sõltumata teistest registreeringutest. Tähis **Orlando** on seostatav Florida tuntud linnana ning tarbijale jääb mulje, et tegemist on toote päritoluga. Taotleja eeldused, et tarbija puutudes kokku kaubamärgiga **Orlando** tähistatud kaupadega, ei järelda, et kaubad pärinevad vastavast linnast, on aga tõendamata.

Kaubamärgiomanik toob omapoolse argumendina väite, et sõnal **ORLANDO** on ka teine tähendus (mehenimi, itaaliapärase vorm nimest Roland). Patendiameti arvates on taotleja poolt märgitud tähise **Orlando** esmane tähendus nõrk, kuna see tähistab üksnes isiku eesnime (seegi selgub vaid taotleja kirja 8368 IR/MB 12.06.2003. a lisadena kaasapandud

Aadress:
Harju 11
15072

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 313 660

materjalist spetsiaalselt eesnimede jaoks koostatud sõnastikes – *The oxford Minidictionary of First Names. Dictionary of First Names*), mis ei ole ekspertii sil kuigivõrd kaalukaks argumendiks. Patendiameti arvates on väheusutav, et Eesti tarbija, nähes üksikut sõna ORLANDO, seostaks selle isikunimega, kuivõrd nimi ORLANDO ei ole Eestis kuigi levinud. Sõna ORLANDO isikunimena ei leidu *online* KeeleWebi Eesti isikunimede sõnastikes ega ka rahvastikuregistri kodulehel Eesti populaarsemate eesnimede hulgas.

Seega on Patendiamet seisukohal, et antud tähis on eelkõige seostatav geograafilise päritoluga. Seda tõendab ka sõna ORLANDO esinemine erinevates teatmeteostes (nt *Eesti Entsüklopeedia nr 7, Tallinn Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1994, lk 98*), kus esmalt pakutakse välja geograafiline kohanimi ORLANDO ja seejärel alles isikunimi, mis *Eesti Entsüklopeedia* (kd 7, 1994, lk 98) andmetel on esitatud vaid perekonnanimena, mis ei ole loomulikult ekspertii sil määrava tähtsusega.

Taotleja väidab, et Patendiamet on registreerinud mitmeid kaubamärke, mis sisaldavad Ameerika Ühendriikide linnade nimesid (nt Neptune, Laurel, Lincoln, Harmony jne). Patendiamet on seisukohal, et nimetatud märkide puhul ei ole paralleelide tõmbamine õigustatud, kuna Patendiamet on teinud otsuse eelnimetatud märkide registreeritavuse kohta, lähtudes konkreetsetest asjaoludest. Patendiamet vaatab igat märki eraldi ega leia, et teiste märkide registreeringud peaks mõjutama antud tähise ekspertii si. Meile kättesaadava materjali põhjal võib aga väita, et Florida linn ORLANDO on teatmeteoste tuginedes tuntud. Patendiamet tegi oma keeldumisotsuse temale kättesaadava info põhjal, lähtudes eelkõige Ameerika Ühendriikides asuva Florida linna ORLANDO suurusest, rahvaarvust (185 951 elanikku aastal 2000 – Interneti teatmeteos *Encarta®World English Dictionary, North American Edition*) ning samuti arvestades asjaolu, et sõnal ei ole mitut arvestatavat tähendust. Kuid taotleja poolt viidatud linnadel on lisaks kohanimedele ja isikunimedele veel tähendusi, mida arvestades on tehtud ka vastavad kaubamärgi registreerimise otsused. Näiteks sõna Lincoln tähendab lisaks kohanimele ja isikunimele ka lambatõugu (*breed of sheep*) ning sõna Neptune planeeti (*the eight planet from the Sun*) (Interneti teatmeteos *Encarta®World English Dictionary, North American Edition*). Kohanime Lauren näol on aga tegemist üksnes väikese linnaga, milletaolisi ei ole Patendiamet oma praktikas kaubamärgi mittekaitstavaks osaks määranud (va juhul, kui kaupadel või teenustel on vastava kohanimega tugev seos). Taotleja väide, et tarbijad ei pruugi olla teatmeteostes sisalduva infoga tuttavad, on üsna asjakohatu.

Seega Patendiamet lähtub asjaolust, et eksitamise tõenäosus on olemas. Kaubamärgiomaniku väide, et linn ORLANDO ei ole tuntud koduloomade toidu valmistamise poolest ei vähenda geograafilise päritolu eksitamise tõenäosust.

Taotleja viitab tarbijakaitseadusele, mille kohaselt peab olema kaupade markeeringutel andmed valmistaja kohta. Tarbija reaalses turusituatsioonis reeglina ei süvene kogu markeeringul sisalduvasse teksti, vaid haarab olulisema ja suuremas kirjas kirjutatu, mille põhjal tehakse kiiresti järeldus muuhulgas ka toote päritolu kohta. Kui kaubamärgil sisaldub sõna ORLANDO, on tema jaoks tegemist ilmselgelt Ameerika Ühendriikidest pärit toodanguga.

Kaubamärgiomanik väidab, et Eesti tarbija on harjunud kohanimede kasutamisega kaubamärgi funktsioonis, isegi kui tootja ei pärine ise vastavast piirkonnast. Patendiamet ei ole registreerinud selgelt tarbijaid eksitavaid kohanimedele ega ka andnud ainuõigust tuntud/suurtele geograafilistele kohanimedele, olles need määranud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Tähise **Orlando** kirjeldavat olemust kinnitab ka Patendiameti enda praktika. Nimelt on Patendiamet registreerinud kaubamärgid (nr 17118 **ORLANDO MAGIC + kuju**, nr 23815 **ORLANDO MAGIC + kuju**, nr 33422 **Orlando Magic + kuju**), kus kaubamärgi sõnaline osa **ORLANDO** on määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Kaubamärgiomaniku väide, et sõna **ORLANDO** varem mittekaitstavaks määramine Patendiameti poolt ei ole määrava tähtsusega, kuna kuuluvad teisele ettevõtjale, on asjakohatu. Tähise **Orlando** registreerimisel konkreetse isiku nimele, piiratakse teiste ettevõtjate õigust kasutada geograafilist tähist **ORLANDO** oma kauba päritolu kirjeldamisel.

Patendiameti arvates on asjakohatu taotleja viide KaMS § 5 lg 5 p 2, mille kohaselt lubatakse ka teistel isikutel sõna **ORLANDO** kirjeldav kasutamine, mis lubab antud geograafilist tähist ka kolmandatel isikutel majandus- ja äritegevuses kasutada. KaMS § 5 lg 2 kohaselt on kaubamärgile õiguskaitse andmise eesmärgiks kaubamärgi omaniku ainuõiguse kaitsmine.

Asjaolu, et kaubamärk **Orlando** on edukalt registreeritud taotleja päritoluriigis Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides, ei mõjuta Patendiameti otsust keelduda registreerimast antud tähist. Patendiamet leiab, et teiste riikide otsused ja seisukohad ei saa olla meile kohustuslikuks järgimiseks ega legaalseks aluseks registreerimisotsuste tegemisel. Eesti Vabariigis tehtavas kaubamärgiekspertiisis ei saa tugineda teistes riikides tehtud otsustele, kuna iga riik järgib seal kehtivat seadusandlust ja väljakujunenud praktikat ning seega vastavalt toimib käesoleval ajal Eesti Patendiamet Eesti Vabariigi *Kaubamärgiseaduse* alusel. Seega on Patendiametil õigus kaubamärgi registreerimisest keelduda isegi siis, kui päritoluriigis on see registreeritud. Patendiamet ei nõustu taotlejapoolse *telle quelle* printsiibiga. Kaubamärgiõiguse põhiprintsiip on, et kaubamärgi kirjeldavat osa ei saa kaitsta vaatamata sellele, kas kirjeldavas osas on sellele viidatud või mitte. Ka tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* lg B2 nähtub, et kaubamärkide registreerimise, millele selle artikli kehtivus laieneb, võib tagasi lükata või kehtetuks tunnistada, kui märk koosneb ainult tähistest, millel puuduvad täielikult eristustunnused. Lähtudes eeltoodust leiab Patendiamet, et tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 *quinquies* ei ole rakendatav. Seega, vastavalt KaMS § 7 lg 1 p 6 ja 3 leiab Patendiamet, et tähis **Orlando** ei ole kaubamärgina registreeritav.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 12 lg 6¹ võttis Patendiamet vastu kaubamärgi **Orlando** registreerimisest keeldumise otsuse.

LiDL STIFTUNG & CO KG kaebus

01.03.2004. a esitas LiDL STIFTUNG & CO KG (keda esindab patendivolinik Villu Pavelts) kaebuse apellatsioonikomisjonile Patendiameti otsuse kohta, mille sisu koos viidetega tõenditele on järgmine.

19.02.1991. a registreeriti WIPO Rahvusvahelise Büroo poolt LiDL STIFTUNG & CO KG nimele rahvusvaheline kaubamärk **Orlando**. Nimetatud rahvusvaheline registreering märgiti Eesti suhtes 13.02.2002. a.

Kaubamärgile **Orlando** taotletakse kaitset klassis 31 järgmiste kaupade osas:

Food for domestic animals, including additives to fodder for non-medical purposes.

Kaupade loetelu tõlge: *koduloomade toit, sealhulgas söödalisandid (v.a meditsiinilised).*

Kõnealuse kaubamärgi ekspertiisis asus Patendiamet seisukohale, et sõnamärk **Orlando** ei ole kaubamärgina registreeritav, kuna see tähis on oma olemuselt geograafiliselt eksitav (Orlando on linn Ameerika ühendriikides, Floridas, kuid taotleja on Saksamaalt). Seega oleks Patendiameti hinnangul kaubamärgi **Orlando** registreerimine vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 6. Vastava kaupade loetelu seostamise korral Ameerika Ühendriikidega näitaks tähis **Orlando** aga kaupade geograafilist päritolu. Sellisel juhul oleks Patendiameti hinnangul kaubamärgi **Orlando** registreerimine vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 3.

Rahvusvahelise kaubamärgi **Orlando** registreerimisest keeldumise otsus on tehtud 29.12.2003. a.

Kaebuse esitaja LIDL STIFTUNG & CO KG leiab, et Patendiameti keeldumine ei ole õige ega põhjendatud ning kaubamärgi **Orlando** registreerimine klassis 31 ülalnimetatud kaupadele ei ole vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 6 ega p 3. Oma seisukohta ja Patendiameti keeldumise ebaõigsust põhjendab kaebaja alljärgneva.

KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Eksisteerib põhimõte, mida ka Patendiamet on oma praktikas rakendanud, et geograafiline tähis saab olla registreeritud (st tähist ei loeta tarbijat eksitavaks) isiku nimele, kes ei ole sellest piirkonnast pärit, kui sel tähisel on mitmeid tähendusi või ta esineb erinevates piirkondades. Antud juhul on tegemist juhuga, kus tähisel **Orlando** on mitu tähendust.

Sõna **ORLANDO** on mehenimi (itaaliapärase vorm nimest Roland, vt lisa 2, kõik kaebuses siin ja edaspidi viidatud lisad, välja arvatud 8 ja 9, on Patendiametile esitatud varasema kirjavahetuse käigus) ning ühtlasi tähistab see linna Ameerika Ühendriikides, Floridas. Sealjuures on see linn (algselt Fort Gatlin, hiljem Jernigan) saanud oma nime just mehenime Orlando järgi. Nagu nähtub lisast 3 on Orlando linna nime saamisloo kohta neli teooriat, millistest kõik on seotud Orlando nime kandnud meestega.

Patendiamet on ebaõigesti jätnud arvestamata sõna **ORLANDO** tähenduse isikunimena, leides, et see tähis on eelkõige seostatav geograafilise päritoluga. Patendiamet on sellisele seisukohale jõudmisel järeldanud (otsus lk 2), et **ORLANDO** esmane tähendus (ilmselt on mõeldud tähendust isikunimena) on nõrk, kuna see tähistab üksnes isiku eesnime, mis ei ole ekspertiisil kuigivõrd kaalukaks argumentiks. Kuna otsuses puudub vastav selgitus, jääb mõistetamatuks, miks sõna tähendus eesnimena muudab tähise tähenduse “nõrgaks” ning mispärast see ekspertiisis oluline ei ole. Kaebuse esitaja hinnangul on oluline, et sõnal **ORLANDO** on tähendus nii isiku- kui linnanimena ning neist ühe (algupärase) tähenduse “nõrgaks” kuulutamise on meelevaldne ja alusetu.

Samuti tuleb pidada paljasõnaliseks ja oletuslikuks Patendiameti järeldust, et on väheusutav, et Eesti tarbija, nähes üksikut sõna **ORLANDO**, seostaks seda isikunimega, kuivõrd nimi **ORLANDO** ei ole Eestis kuigi levinud. Apellatsioonikomisjoni tähelepanu juhitakse asjaolule, et ekspert on selle järelduse rajanud *online* KeeleWebi Eesti isikunimede sõnastikule ning rahvastikuregistri kodulehel avaldatavate Eesti populaarsemate eesnimede loetelule, mis kumbki ei anna sellise järelduse tegemiseks vähimatki alust. Nimelt annab rahvastikuregistri veebilehel avaldatud loetelu 10 populaarsemat mehe- ja 10 naisenime kümnendite kaupa ajavahemikus 1900-2000 ning lisaks 2000-2003 (lisa 4). Fakt, et kohalikud nime **ORLANDO** oma lastele harva nimeks panevad, ei anna kuidagi alust arvata, et tarbijad seda nime ei tea. Samuti sisaldub selles loetelus suhteliselt vähe nimesid ning Patendiameti loogikat järgides võiks selle loetelu põhjal isegi väita, et sellised tavalised nimed nagu nt Reet, Kati, Villu või Indrek oleksid tarbijatele tundmatud. Mis puutub KeeleWebi andmetesse, siis on huvitav märkida, et sama lehe vahendusel on võimalik otsida ka kohanimed, kuid nagu ka isikunimede puhul, nii ka kohanimede osas sõna **ORLANDO** otsimisel vasteid ei leidu (lisa 5). Seega on KeeleWeb'i vahendusel saadud andmed ilmselt puudulikud (seda kinnitab KeeleWeb ka ise, juhtides sellele otsingu tegija tähelepanu, lisa 6) ning neile tuginemine on ilmselt viinud eksperdi ekslikule järeldusele, et kohalik tarbija ei vaatle tähist **ORLANDO** eesnimena.

Lisaks on Patendiamet üritanud tõendada asjaolu, et tähis **Orlando** on eelkõige seostatav geograafilise päritoluga, viitega Eesti Entsüklopeedia (EE) 7. kd-le (lk 98, lisa 7). Ekspert on selle alusel tuvastanud, et **Orlando** on esmalt antud kohanimena ja seejärel perekonnanimena (Orlando, Vittorio Emanuele). Esiteks, EE-s ei reastata märksõnu nende

tähtsuse, vaid seda tehakse tähestiku järjekorras, mistõttu ei ole asjakohane rõhutada, et linn **Orlando** on EE-s nimetatutest toodud esimesena. Teiseks on jäänud eksperdi tähelepanuta, kas kogemata või tahtlikult, kolmaski **Orlando** märksõna, nimelt viide kuulsale flaami heliloojale Orlando di Lasso'le, kusjuures **Orlando** on siin antud eesnime, mitte perekonnanimena (vt selle kinnituseks ka lisa 8). Seega, arvestades, et *Patendiamet ei jõua küsitleda kõiki keskmisi eesti tarbijaid ning peab tegema otsuse erinevatest allikatest kogutud kättesaadava informatsiooni põhjal* (Patendiameti 08.10.2003. a teade kirj vahetusest taotlejaga), aga ka et tarbijad on kursis teatmeteostes sisalduva informatsiooniga (otsus lk 3, 1. lõik), tuleb järeldada, et tarbijad teavad ja vaatlevad sõna **ORLANDO** ka eesnime tähenduses. Sellisele teadmisele ja arusaamale aitavad kaasa ka muud tuntud isikud, kelle eesnimi on **Orlando**, nagu nt filminäitleja Orlando Bloom, kes mängib kuulsas "Sõrmuste isanda" triloogias ning kelle pildid olid 2003. aastal maailma kasutatuima otsingumootori Google'i vahendusel ühed enamotsituimad (lisa 9).

Seega on tähisel **ORLANDO** mitu arvestatavat tähendust (mehe- ja linna nimi, kusjuures linn on nime saanud just mehenime järgi). Kuna on alusetu väita, et kumbki neist prevaleeriks, siis on kõnealune tähis kaubamärgina registreeritav.

Kaubamärgi registreeritavust kinnitab ka rahvusvaheline praktika. Kaubamärk **Orlando** on registreeritud nii taotleja päritoluriigis Saksamaal ning isegi Ameerika Ühendriikides, s.o riigis, kus asub linn **Orlando**. Olukorras, kus Ameerika Ühendriigid on registreerinud kaubamärgi **Orlando** klassi 31 toodete osas Saksamaa ettevõttele, on enam kui kummaline, et Eesti Patendiamet ei pea võimalikuks analoogset otsust langetada. Ärakirjad nimetatud riikide registreerimistunnistustest (lisaks veel Poola ja Austria) sisalduvad Patendiameti toimikus.

Arvestades, et kaubamärk **Orlando** on Saksamaal registreeritud, on kaubamärgitaotleja viidanud ekspertiisi kestel ka Pariisi konventsiooni artiklis 6 *quinquies* sätestatud *telle quelle* printsiibile. Nimetatud printsiipi võib eirata, kui märgil puuduvad täielikult eristustunnused, millele Patendiamet on viidanudki. Samas arvestades, et sõnal **ORLANDO** on kaks samaväärset tähendust, ei saa kuidagi väita, et kaubamärgil **Orlando** eristustunnused täielikult puuduks. Seega ei ole ka *telle quelle* printsiibi rakendamata jätmise põhjendatud.

Patendiamet on arvamusel, et tähise **ORLANDO** kirjeldavat olemust kinnitab ka Patendiameti enda praktika, tuues sealjuures näiteks kolm kaubamärki **ORLANDO MAGIC**, kus sõna **ORLANDO** on määratud mittekaitstavaks. Antud näited ei ole kõnealuse kaubamärgiga määravalt võrdsed ega asjakohased seetõttu, et nende puhul on tegemist **Orlando** linnas tegutseva tuntud korvpalliklubi tähistega. Korvpalliklubi puhul eeldatakse, et tema nimes kasutatakse esimesel kohal klubi asukohale viitavat tähist. Kaubamärgi **Orlando** klassi 31 kaupade loetelu puhul nii ühest eeldust teha ei saa, eriti arvestades asjaolu, et linn **Orlando** ei ole tuntud kaupade loetelus sisalduvate toodete poolest. Seega, ei ole tõendamist leidnud, et tarbija vaatleb tähist **Orlando** kaubamärgitaotleja poolt pakutava kauba puhul geograafilist päritolu näitavana.

Kõike eeltoodut arvestades, juhindudes KaMS § 13 lg 1 ning tuginedes KaMS § 7 lg 1 p 3, § 7 lg 2 ja Pariisi konventsiooni art 6 *quinquies* sätestatule, taotleb kaebuse esitaja Patendiameti 29.12.2003. a otsuse nr 7/ R200201079 kaubamärgi **Orlando** (rahvusvah reg nr 568210) klassis 31 registreerimisest keeldumise kohta tühistamist ning Patendiametile ettepaneku tegemist uue otsuse vastuvõtmise kohta.

Lisad:

1. Patendiameti 29.12.2003. a otsuse nr 7/ R200201079 koopia;
2. väljavõtted sõnaraamatutest ja väljatrükk Internetist;
3. väljatrükk Internetist;
4. väljatrükk rahvastikuregistri kodulehelt;

5. väljatrükk KeeleWeb-i kodulehelt;
6. väljatrükk KeeleWeb-i kodulehelt;
7. väljavõte Eesti Entsüklopeedia köitest nr 7, lk 98;
8. väljavõte Eesti Entsüklopeedia köitest nr 5, lk 419;
9. väljatrükk ajakirja "Arvutimaailm" uudisest.

Patendiameti kirjalik vastulause kaebusele nr 758 esitatuna 19.01.2005. a

Vastavalt KaMS § 7 lg 1 p 6 ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Vastavalt KaMS § 7 lg 1 p 3 ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Patendiamet tegi kaubamärgi **Orlando** registreerimisest keeldumise otsuse tuginedes KaMS § 7 lg 1 p 6 ja KaMS § 7 lg 1 p 3 põhjendusega, et sõna ORLANDO on tähis, mis on oma olemuselt geograafiliselt eksitav – ORLANDO on linn Ameerika Ühendriikides Floridas, kuid kaubamärgiomanik ise on pärit Saksamaalt. Turusituatsioonis tarbija eeldab, nähes tähist **Orlando**, et antud tähisega märgistatud tooted pärinevad Ameerika Ühendriikidest, täpsemalt Orlandost. Kuna taotleja on pärit Saksamaalt osutub antud tähis eksitavaks. Seega ei ole sõna **Orlando** KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt registreeritav. Kaupade seostamine Ameerika Ühendriikidega muudaks antud kaubamärgi kirjeldavaks – **Orlando** viitaks kaupade geograafilisele päritolule ning seega ei oleks registreeritav ka KaMS § 7 lg 1 p 3 alusel.

Käesoleval juhul on kaebuse esitaja Patendiameti otsuse vaidlustamisel tuginenud tähise **Orlando** mitmetähenduslikule olemusele viidates Patendiameti väljakujunenud praktikale, mis välistab kaubamärgi **Orlando** registreerimisest keeldumise KaMS § 7 lg 1 p 6 alusel. Praktika KaMS § 7 lg 1 p 6 sisustamisel on, et geograafiline tähis saab olla registreeritud isiku nimele, kes ei ole sellest piirkonnast pärit, kui sel tähisel on mitmeid tähendusi või ta esineb erinevates piirkondades. Kaebuse kohaselt on sõna ORLANDO üks tähendustest mehenimi ja teine linn Ameerika Ühendriikides, Floridas.

Patendiameti praktika KaMS § 7 lg 1 p 6 sisustamisel ei ole ega saa olla nii üks-ühene kui kaebaja väidab. Patendiamet ei saa kohaldada viidatud praktikat automaatselt, arvestamata seejuures konkreetse tähisega seonduvaid asjaolusid. Ei ole õige teha üldistusi ja lähtuda alati asjaolust, et kui geograafiline tähis on kaks tähendust või kui geograafiline tähis asub mitmes kohas, siis on geograafiline tähis ka koheselt registreeritav. Patendiamet teeb ikkagi otsuse konkreetse märgi kohta, võttes arvesse just selle konkreetse märgiga seonduvaid asjaolusid. Registreerimiseks esitatud tähis ORLANDO tähistab üksnes Eestis vähelevinud isiku nime, mistõttu ei ole viide teiste märkide kohta muudel asjaoludel tehtud otsuste alusel väljakujunenud praktikale asjakohane alus Patendiameti otsuse tühistamiseks. Antud juhul on Patendiamet võtnud otsuse tegemise üheks aluseks keskmise tarbija arusaama, mida on kinnitanud ka Euroopa Kohus mitmetes otsustes (C-210/96 ja C-299/99). Otsustes esitatu kohaselt on keskmise tarbija kontseptsioon järgmine: eristusvõime olemasolu või puudumise üle otsustamisel tuleb lähtuda sellise asjakohaste kaupade või teenuste tarbija eeldatavatest ootustest, kes on mõistlikult hästi informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning ettevaatlik. Patendiamet võttis käesoleva kaubamärgi **Orlando** registreerimisest keeldumise otsuse üheks aluseks eeltoodud kontseptsiooni ja leidis, et keskmisel Eesti tarbijal, nähes kaupa tähistatuna märgiga **Orlando**, tekib

tõenäoliselt assotsiatsioon geograafilise kohaga, mitte Eesti tarbija jaoks tundmatu isiku nimega. Patendiamet on oma otsuses eelnevat põhjendanud järgnevalt: “Taotleja poolt märgitud tähise **Orlando** esmane tähendus on nõrk, kuna see tähistab üksnes isiku eesnime, mis ei ole ekspertiisil kuigivõrd kaalukas argument. Patendiameti arvates on väheusutav, et Eesti tarbija, nähes üksikut sõna **ORLANDO**, seostaks selle isikunimega, kuivõrd nimi **ORLANDO** ei ole Eestis kuigi levinud. Seega on Patendiamet seisukohal, et antud tähis on eelkõige seostatav geograafilise päritoluga.”

Kaebuse esitaja peab online KeeleWeb vahendusel saadud andmeid ilmselt puudulikuks, mistõttu neile tuginemine on viinud eksperdi ekslikule järeldusele, et kohalik tarbija ei vaatle tähist **Orlando** eesnimena.

Patendiameti otsuses on üksnes konstateeritud: “on väheusutav, et Eesti tarbija, nähes üksikut sõna **ORLANDO**, seostaks selle isikunimega, kuivõrd nimi **ORLANDO** ei ole Eestis kuigi levinud. Sõna **ORLANDO** isikunimena ei leidu online KeeleWebi Eesti isikunimede sõnastikus ega ka rahvastikuregistri kodulehel Eesti populaarsemate eesnimede hulgas.” Patendiamet leiab, et esitatud konstateering ei kõrvalda kaubamärgi registreerimisest keeldumise alust KaMS § 7 lg 1 p 6 sätestatuna, isegi kui Patendiamet oleks online KeeleWebi andmeid kasutades jõudnud ebaõigele järeldusele isiku nime leviku osas Eesti territooriumil, sest keskmisel Eesti tarbijal tekib sõna **ORLANDO** nähes eelkõige seos kohanimega. Samuti juhib Patendiamet tähelepanu asjaolule, et ka kaebuse esitaja ei ole esitanud asjakohaseid tõendeid, et kohalik tarbija vaatlaks tähist **Orlando** eesnimena.

Kaebuse esitaja viide **ORLANDO**’le kui eesnimeme, mis sisaldub Eesti Entsüklopeedia (EE) 5. köites ja on teiste käesoleval ajal tuntud isikute eesnimemeks, ei ole asjakohane ega oluline. Esiteks, kui avada EE 7. köide märksõna **ORLANDO** juures, siis ei ole seal esitatud viidet kuulsale flaami heliloojale eesnimemega **Orlando**, vaid see sisaldub EE 5. köites märksõna **Lasso** all, mistõttu keskmine tarbija mõistliku tähelepanu juures ei pruugi märgata, et sõnaga **ORLANDO** tähistatakse isiku eesnime. Teiseks ei oma kaebuses esitatud argumendid sisulist tähtsust käesoleva kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse vaidlustamisel. Patendiamet on seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähis **Orlando**, millega soovitakse tähistada loomatoitu, ei seostu keskmisele tarbijale eesnimemega, vaid kohanimemega, mistõttu antud juhul ei saa arvestada praktikas väljakujunenud põhimõtet.

Patendiamet ei pea võimalikuks lähtuda käesoleva otsuse tegemisel rahvusvahelistest registreeringutest, sealhulgas ka kaebaja päritoluriigis Saksamaal. Eeltoodu on leidnud põhjendamist Patendiameti otsuses. Patendiameti otsuse kohaselt ei saa teiste riikide otsused ja seisukohad olla meile kohustuslikuks järgimiseks ega legaalseks alusel registreerimisotsuste tegemisel. Eesti Vabariigis tehtavas kaubamärgiekspertiisis ei saa tugineda teistes riikides tehtud otsustele, kuna iga riik järgib seal kehtivat seadusandlust ja väljakujunenud praktikat ning seega vastavalt toimib käesoleval ajal Eesti Patendiamet Eesti Vabariigi kaubamärgiseaduse alusel. Seega on Patendiametil õigus kaubamärgi registreerimisest keelduda isegi siis, kui päritoluriigis on see registreeritud. Patendiamet ei nõustu taotlejapoolse *telle quelle* printsiibiga. Kaubamärgiõiguse põhiprintsiip on, et kaubamärgi kirjeldavat osa ei saa kaitsta vaatamata sellele, kas kirjeldavas osas on sellele viidatud või mitte. Ka tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* lg B 2 nähtub, et kaubamärkide registreerimise, millele selle artikli kehtivus laieneb, võib tagasi lükata või kehtetuks tunnistada, kui märk koosneb ainult tähistest, millel puuduvad täielikult eristustunnused. Lähtudes eeltoodust leiab Patendiamet, et tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 *quinquies* ei ole rakendatav.

Patendiamet leiab, et nende 29.12.2003. a rahvusvahelise kaubamärgi **Orlando** registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200201079 klassis 31 on seaduslik ja põhjendatud.

Lähtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 lg 1 p 6 ja § 7 lg 1 p 3 palub Patendiamet apellatsioonikomisjonil jätta kaebus rahuldamata.

LiDL STIFTUNG & CO KG seisukoht Patendiameti vastusele esitatuna 02.05.2005. a

Patendiamet on asunud seisukohale, et eesnimi Orlando on Eesti keskmisele tarbijale tundmatu. Kaebuse esitaja aga leiab, et Eesti tarbijatele on vabalt kättesaadavad flaami helilooja Orlando di Lasso teosed. Lisaks sellele on nimi Orlando Eesti tarbijatele tuntud ka maailmakuulsa filmistaari Orlando Bloomi eesnimena. Samuti tunnevad Eesti tarbijad Shakespeare komöödiast „Nagu teile meeldib” tegelaskujusid Orlandot ja Rosalindu (vt lisad). Seega ei asu tarbija selgele ja kahtluseta seisukohale, et tähis **Orlando** omab ühte või teist kindlat tähendust ning seega see tähis ei näita toodete omadusi ega eksita tarbijaid.

Patendiamet ei ole vaidlustatud otsuses selgitanud, milliseid taotletavate kaupade omadusi tähis **Orlando** näitab. Samuti ei ole Patendiamet vaidlustatud otsuses, et nimi Orlando võib viidata geograafilisele piirkonnale, põhjendanud seda, miks peaks asjaomane tarbija ostuotsust langetades oluliseks pidama taotletavate kaupade geograafilist päritolu.

Vaidlustusavalduse esitaja on menetluse käigus esitanud Patendiametile tõendeid selle kohta, et nimetatud tähisele on tagatud õiguskaitse nii Saksamaal, Austrias, Ameerika Ühendriikides kui ka Poolas. Samuti on kaubamärk lubatud registreerimisele Austraalias ja Iirimaal (vt lisad). Need registreeringud näitavad, et tähist **Orlando** ei saa pidada ühte tähendust omavaks.

Ülalesitatust tulenevalt jääb kaebaja oma 01.03.2004. a esitatud kaebuses taotletu juurde.

Lisad:

1. Vastuse ära kirjad protsessiosalistele.
2. Väljatrükkid Eesti Kontserti veebilehelt.
3. Väljatrükk Pärnu Rahvusvahelise Koorifestivali veebilehelt.
4. Väljatrükk veebilehelt Koolielu.
5. Väljatrükk muusikakaupluse Helitroop veebilehelt.
6. Väljatrükk muusikakaupluse Lasering veebilehelt.
7. Väljatrükk Movies.ee veebilehelt.
8. Väljatrükk SL Õhtulehe 02.02.2005 artiklist.
9. Väljatrükk veebilehelt U-Pop.ee.
10. Ärakiri Austraalia Patendiameti teatest.
11. Väljavõte Austraalia Patendiameti andmebaasist.
12. Ärakiri Iirimaa Patendiameti teatest.
13. Lisatud tõendite tõlked.

LiDL STIFTUNG & CO KG lõplikud seisukohad

19.09.2005. a esitas LiDL STIFTUNG & CO KG lõplikud seisukohad, milles LiDL STIFTUNG & CO KG jääb oma 01.03.2004. a kaebuses ning 02.05.2005. a kirjalikes seisukohtades esitatute juurde, rõhutades alljärgnevat:

1. Eesnimi Orlando on Eesti tarbijate hulgas tuntud. Patendiamet on väljendanud seisukohta, et otsus kaubamärgi registreeritavuse osas tuleb teha lähtuvalt erinevatest allikatest kogutud kättesaadava informatsiooni põhjal. Patendiamet leiab, et eesnimi Orlando on Eesti keskmisele tarbijatele tundmatu. Seda vaatamata faktile, et Patendiamet ise, viidates flaami heliloojale Orlando di Lasso, nimetab teda kuulsaks. Tõepoolest-helilooja Orlando di Lasso on maailmakuulus, tegemist on Madalmaade koolkonna range stiili polüfoonia suure meistriga, kes on kirjutanud üle 2000 teose. Orlando di Lasso

looming on Eesti tarbijatele ka tänapäeval vabalt kättesaadav. Viiteid flaami helilooja Orlando di Lasso kohta võib leida Eesti teatmikest, muuhulgas ka EE-st nr 7, leheküljelt 98, märksõna ORLANDO alt.

Lisaks sellele on nimi Orlando Eesti tarbijatele kaheldamatult tuntud ka maailmakuulsa filmistaari Orlando Bloom'i eesnimena. Orlando Bloom on mänginud võtmerolle muuhulgas järgmistes, ka Eesti kinodes linastunud menufilmides: Sõrmuste isand: Sõrmuse vennaskond (2001), Kaks kantsi (2002), Kuninga tagasitulek (2003); Kariibi mere piraadid (2003); Trooja (2004); Haven (2004) jne. Orlando Bloom'i elu on korduvalt kajastatud ajakirjanduses ja ta on juba aastaid kuulunud meesnäitlejate top 10-sse. Orlando Bloom'i pildid on otsingumootori Google vahendusel ühed enamotsitumad.

Samuti peaksid Eesti tarbijad teadma ka Shakespeare'i romantilist komöödiat "Nagu teile meeldib" ning selle peategelaskujusid Orlando't ja Rosalind'u. Nimetatud etendust mängitakse hetkel teatris Vanemuine. Ka ei tohiks osale Eesti tarbijatest olla tundmatu inglise ajaloolase Orlando Figes'e nimi, kelle teos "Nataša tants. Venemaa kultuurilugu" avaldati eesti keeles 2003 aastal.

Toodust nähtuvalt on sõnal ORLANDO mitu erinevat tähendust, kusjuures käesolevas asjas esitatud interneti väljatrükkidest nähtuvalt on USA's, Florida osariigis asuv linn Orlando saanud oma nime just isikunime järgi. Lisaks sellele on Orlando kohanimedena kasutusel veel Lääne-Virginia, Oklahoma, Kentucky ja Arkansase osariikides ning Austraalias.

Patendiamet ei eita, et geograafiline tähis saab olla registreeritud isiku nimele, kes ei ole sellest piirkonnast pärit juhul, kui sellel tähisel on mitmeid tähendusi või ta esineb mitmetes piirkondades ning seda kinnitab ka fakt, et Patendiamet on taganud õiguskaitse näiteks sõnamärkidele PHOENIX (reg.nr 714454); FRANKLIN (reg.nr 37821); CHESTER (reg.nr 778416); FLORENCE (reg.nr 32775); DOUGLAS (reg.nr 19039) ja LANCASTER (reg.nr 14601), mis on nii linnade nimed kui ka isikunimed. Samuti viitame kaubamärgile 'KANSAS + kuju' (reg.nr 21128), kus sõna 'KANSAS' ei ole määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Ülalpool esitatust nähtuvalt on ka tähis **Orlando** Eesti tarbijatele mitmetähenduslik ning alusetuks jääb Patendiameti seisukoht sellest, et Eesti tarbija ei võiks seostada sõna ORLANDO isikunimega. Patendiamet on sellele seisukohale jõudnud tuginedes ebapiisavatele andmetele. Fakt, et nimi Orlando ei sisaldu Eesti kümne populaarseima isikunime hulgas, ei tähenda seda, et Eesti tarbijad ei teaks seda nime eesnimena. Lisaks sellele kannab nime Orlando, lisaks Florida osariigis asuvale linnale, veel mitu erinevat geograafilist piirkonda.

Kuna tarbijatele ei ole tähise **Orlando** mitmetähenduslikkus teadmata, ei saa tarbijad, nähes taotletavatel kaupadel kaubamärki **Orlando**, asuda ka selgele ja kahtlusteta seisukohale, et nimetatud tähis omab ühte või teist kindlat tähendust. Nii ei näita kaubamärk **Orlando** tähistatud toodete omadusi ega saa seetõttu ka tarbijaid eksitada. Arusaamatuks jääb Patendiameti seisukoht, et sellega ei saa käesolevas asjas arvestada. Patendiamet on jätnud ka selgitamata, kuidas muudab sõna tähendus eesnimena kaubamärgi tähenduse 'nõrgaks' ja kaubamärgiekspertsiis ebaoluliseks.

Kaubamärki **Orlando** soovitakse registreerida koduloomade toidukaupade tähistamiseks. Väga tihti kujutatakse koduloomade toidukaupade pakenditel toote sihtgrupi määratlemiseks ning ka ostjate võimalike eksituste ärahoidmiseks kujutist vastavasse liiki kuuluvast koduloomast. Ei ole tõenäoline, et tarbijad võiksid arvata, et samal pakendil esitatav nimi näitab tähistatava toote omadusi. Tarbijad, nähes koduloomade toidukaupadel kaubamärki **Orlando**, tajub seda tähist pigem kodulooma või toote nimena, mitte aga viitena USA's, Florida osariigis asuvale linnale.

2. Patendiamet ei ole vaidlustatud otsuses selgitanud, milliseid taotletavate kaupade omadusi tähis **Orlando** näitab. Euroopa Kohus on kohtuasjades 'EuroHealth' ning

'EUROPREMIUM' väljendanud seisukohta, et hinnangu kaubamärgi kirjeldavusele saab anda vaid taotletavate kaupade või teenuste suhtes. Euroopa Kohtu seisukoha kohaselt saab tähist pidada kirjeldavaks vaid juhul, kui see annab asjaomasele tarbijate sektorile tähistatavate kaupade ja teenuste kohta piisavalt otseselt ja konkreetselt informatsiooni, mida nimetatud tarbijate sektor tajuks kohe ja ilma edasiste kaalutlusteta kauba või teenuse mõnda omadust näitavana või vastavat kaubakategooriat kirjeldavana. Kuna taotletav kaubamärk **Orlando** on samaaegselt nii isikunimi kui ka mitme erineva geograafilise piirkonna kohanimi, ei oma see tähis tarbijate jaoks ühest tähendust. Seetõttu ei anna kaubamärk **Orlando** tarbijatele sellist informatsiooni, mis näitaks kohe ja ilma edasise kaalutluse vajaduseta, tähistatavate kaupade mõnda omadust. Nagu eelpool juba on selgitatud, toimib kaubamärk **Orlando** koduloomade toidukaupadel pigem looma või tähistatava toote nimena.

Euroopa Kohus on oma otsuses BABY-DRY väljendanud ka seisukohta, et Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse nr 40/94 art-lis 7 (1) (c) sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus [analoogne kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 3 sõnastusega] esineb vaid tähiste puhul, mis võivad asjaomases tarbijate sektoris normaalse kasutamise juures viidata kas otseselt või kaudselt taotletavate kaupade mõnele olulisele omadusele, so tähis on viidatud seadusesätte mõistes eksitav vaid juhul, kui see eksitab tarbijad kaupade või teenuste mõne sellise omaduse osas, mis mõjutab tarbijate ostuotsustust.

Kaubamärki **Orlando** soovitakse registreerida koduloomade toidukaupade tähistamiseks. Patendiamet ei ole vaidlustatud otsuses, pärast seisukohavõttu, et nimi Orlando võib viidata geograafilisele piirkonnale, põhjendanud, miks peaks asjaomane tarbijate sektor ostuotsust langetades pidama oluliseks taotletavate kaupade geograafilist päritolu, so millised koduloomade toidukaupade olulised omadused võiksid tuleneda konkreetselt geograafilisest piirkonnast. Sellega on Patendiamet jätnud selgitamata, milliseid koheseid ja kaheldamatuid (eksklikke) järeldusi võiksid tarbijad, nähes taotletavat kaubamärki, tähistatud kaupade omaduste osas teha. Nimetatud selgituste olulisust on rõhutanud ka Euroopa Kohus oma otsuses 'EUROPREMIUM'. Toodust nähtuvalt on Patendiamet oma vaidlustatud otsuses jätnud põhjendamata järelduse sellest, et kaubamärk **Orlando** näitab taotletavate kaupade omadusi. Kui tähistatava kauba olulised omadused ei sõltu geograafilisest piirkonnast, ei eksita ka võimalik viide geograafilisele piirkonnale tarbijaid. Kuna reaalselt on käesolevas asjas taotletav kaubamärk **Orlando** ka mitmetähenduslik, siis on tarbijate eksitamise võimalus taotletava kaubamärgi osas praktiliselt välistatud.

3. Kaubamärk **Orlando** on registreeritud mitmes riigis. Kaubamärki **Orlando** on registreeritavana aktsepteeritud nii Saksamaal, Austrias, Ameerika Ühendriikides (kus asub ka linn nimega Orlando), Iirimaa, Austraalias kui ka Poolas. Vaatamata sellele, et Eesti Patendiamet ei ole seotud välisriikide patendiametite otsustega, näitavad need siiski üksmeelset seisukohta kaubamärgi registreeritavuse osas. Kõikides nendes riikides kaheldamatult teatakse USA-s, Florida osariigis asuva linna Orlando nime.

Arvestades asjaolu, et kaubamärk **Orlando** on registreeritud ka kaubamärgitaotleja päritoluriigis Saksamaal, oleme kaubamärgiekspertiisi kestel viidanud ka Pariisi konventsiooni art 6 *quinquies* A (1) sätestatud *telle quelle* printsiibile, mille kohaselt tuleb teistes liidu liikmesriikides kaitsta iga kaubamärki, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, niisugusena, nagu ta on. Üllatav on, et Patendiamet nimetatud, Pariisi konventsioonis sätestatud printsiibiga ei nõustu. Vaadeldav printsiip moodustab Eesti tänase õigussüsteemi ühe osa ning sellest võib Pariisi konventsiooni art 6 *quinquies* B kohaselt kõrvale kalduda vaid juhul, kui tähisel puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, päritolukoha või valmistusaja märkimiseks või mis on saanud üldkasutatavaks igapäevases keeles või ausates ja püsivates

kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse. Kuna kaubamärk **Orlando** on mitmetähenduslik ning kuna Patendiamet ei ole selgitanud, millised taotletavate kaupade ostuotsuse tegemisel olulised omadused võiksid nende toodete päritolukohast tuleneda (vt ka p-i 2 põhjendusi), ei ole tähis **Orlando** taotletavate kaupade osas ilma täiendavate selgitusteta kaubanduskäibes toodete päritolukoha märkimiseks kasutatav ega näita ka nimetatud kaupade olulisi, tarbijate ostuotsuseid mõjutavaid omadusi. Seega ei eksita kaubamärk **Orlando** klassi 31 kuuluvate kaupade tähistusel tarbijaid ning käesolevas asjas *telle quelle* printsiibi kohaldamata jätmine on põhjendamatu.

Kokkuvõtvalt, arvestades kaubamärk **Orlando** mitmetähenduslikkust Eesti tarbija jaoks ning seda, et Patendiamet ei ole oma vaidlustatud otsuses selgitanud, milliseid taotletavate kaupade omadusi võiks üks või teine kaubamärk **Orlando** võimalikest tähendustest tarbijatele koheselt ja ilma kahtlusteta näidata, on selge, et kaubamärk **Orlando** puhul puuduvad kehtinud KaMS § 7 lg 1 p-des 3 ja 6 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused.

Toodule tuginedes jääb LiDL STIFTUNG & CO. KG käesolevaga oma 01.03.2004. a kaebuses esitatud nõuete juurde.

Patendiameti lõplik seisukoht kaebuse nr 758 kohta

Patendiamet leiab, et Patendiamet otsus on seaduslik ja põhjendatud. Patendiameti 19.01.2005. a seisukohaga on Patendiamet esitanud täiendavad põhjendatud seisukohad viidatud tähise **Orlando** registreerimisest keeldumise küsimuses ning Patendiamet jääb seal esitatu juurde. Sõna Orlando on tähis, mis on oma olemuselt geograafiliselt eksitav – ORLANDO – on linn Ameerika Ühendriikides Floridas, kuid kaubamärgiomanik ise on pärit Saksamaalt. Turusituatsioonis tarbija eeldab, nähes tähist **Orlando**, et antud tähisega märgistatud tooted pärinevad Ameerika Ühendriikidest, täpsemalt ORLANDOST. Kuna taotleja on pärit Saksamaalt osutub antud tähis eksitavaks. Seega ei ole sõna Orlando kaubamärgiseaduse kohaselt registreeritav. Kaupade seostamine Ameerika Ühendriikidega muudaks antud kaubamärgi kirjeldavaks – **Orlando** viitaks kaupade geograafilisele päritolule ning seega ei oleks registreeritav ka KaMS § 7 lg 1 p 3 alusel.

Kaebuse esitaja ei ole oma 19.09.2005. a lõplikus seisukohas toonud uusi sisulisi argumente võrreldes kaebuses esitatuga, mistõttu Patendiamet jääb esialgsetele seisukohtadele.

Selgitusena märgib Patendiamet, et:

1. Patendiamet jääb seisukohale, et registreerimiseks esitatud tähis **Orlando** on eelkõige vaadeldav kui geograafilist päritolu näitav tähis. Alles teisena tähistab see Eestis vähelevinud isiku nime. Patendiamet juhib ka tähelepanu Euroopa Kohtu otsusele C – 191/01 P (DOUBLEMINT, punktid 28-38), kus Euroopa Kohus leidis, et esimese astme kohus on eksinud leides, et märk, millel on mitu tähendust, on sellel põhjusel registreeritav. Euroopa Kohus asus seisukohale, et märgi registreerimisest tuleb keelduda, kui vähemalt üks võimalikest tähendustest näitab asjakohase kauba või teenuse omadust. Seoses eeltooduga ei ole viide teiste märkide kohta muudel asjaoludel tehtud otsuste alusel väljakujunenud praktikale asjakohane alus Patendiameti otsuse tühistamiseks. Kaebaja viide varasemalt registreeritud väidetavalt sarnastele kaubamärkidele nagu nt PHOENIX; FRANKLIN; CHESTER jt ei ole oluline. Antud seisukohta kinnitab ka TOAK oma otsuses nr 797-o (kaubamärk Viru juust + kuju), mis on järgmine: “Iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ja seejuures on iga kaubamärgi puhul tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Seetõttu on ebakohased kaebaja viited varasematele registreeringutele, mille ükshaaval hindamist ei pea komisjon vajalikuks, kuna need - üksikult võetuna – ei moodusta pilti kehtivast kaubamärgiõigusest. Patendiameti varasemad otsused ükshaaval võetuna ei

moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid järgida või millega teiselt poolt võiks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist nõudes. Võrdne kohtlemine kaubamärgi registreerimise menetluses seisneb eeskätt iga taotluse asjaolude igakülgses kaalumises Patendiameti poolt, kusjuures Patendiametil on kohustus põhjendada, millistel õiguslikel alustel ja milliseid faktilisi asjaolusid arvestades ei ole ühte või teist tähist taotleja poolt soovitud ulatuses registreeritud, s.t miks ei ole õiguslikult võimalik taotlust täies ulatuses rahuldada.”

2. Patendiamet on oma otsuses põhjendanud, millisel viisil on registreerimiseks esitatud kaubamärk kirjeldav. Otsuse kohaselt: “Turusituatsioonis tarbija eeldab, nähes tähist **Orlando**, et antud tähisega märgistatud tooted pärinevad Ameerika Ühendriikidest, täpsemalt ORLANDOST.” Eelnevalt esitatud selgitus on vastavuses Patendiameti otsuses viidatud KaMS paragrahvides sisalduvate keeldumisalustega. Antud juhul sätestab KaMS § 7 lg 1 p 3, et õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes kauba ja/või teenuse geograafilist päritolu näitavast tähisest. Ei ole juttu eraldiseisvast keeldumise alusest kui kauba omadust näitavast tähisest, mistõttu Patendiamet ei pidanud ega pea ka vajalikuks otsuses selgitada täiendavalt, milliseid taotletavate kaupade omadusi näitab tähis **Orlando**.

3. Patendiameti ei pea õigeks oma kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise otsuse kujundamisel lähtuda üksnes ja ainult teiste riikide registreerimisotsustest, mistõttu kaebaja viide tähise **Orlando** registreerimisotsustele Saksamaal, Austrias, Ameerika Ühendriikides ei ole sedavõrd olulise tähtsusega. Eelesitatud põhimõtet, mida Patendiamet on väljendanud ka oma 19.01.2005. a seisukohas, on kinnitanud ka Euroopa Kohus oma otsuses C-218/01 punktis 62 ja lõppjärelustes. Otsuse kohaselt 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 hindamiselt arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Patendiamet leiab, et 29.12.2003. a rahvusvahelise kaubamärgi **Orlando** registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200201079 klassis 31 on seaduslik ja põhjendatud.

Lähtudes eeltoodust ning tulenevalt KaMS § 7 lg 1 p 6 ja § 7 lg 1 p 3 palub Patendiamet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjonil jätta kaebus rahuldamata.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile **Orlando** õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 6 ja § 7 lg 1 p 3.

KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest

tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

Patendiamet on teinud kaubamärgi **Orlando** registreerimisest keeldumise otsuse tuginedes KaMS § 7 lg 1 p 6 ja KaMS § 7 lg 1 p 3 põhjendusega, et sõna **ORLANDO** on tähis, mis on oma olemuselt geograafiliselt eksitav – **ORLANDO** on linn Ameerika Ühendriikides Floridas, kuid kaubamärgiomanik ise on pärit Saksamaalt. Turusituatsioonis võib tarbija eeldada, nähes tähist **Orlando**, et antud tähisega märgistatud tooted pärinevad Ameerika Ühendriikidest, täpsemalt **Orlandost**. Kuna taotleja on pärit Saksamaalt ja tooted ei pärine **Orlandost**, siis võib antud tähis osutada eksitavaks. Seega ei ole sõna **Orlando** KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt registreeritav. Kaupade seostamine Ameerika Ühendriikidega muudaks antud kaubamärgi kirjeldavaks – sellisel juhul viitaks **Orlando** kaupade geograafilisele päritolule ning kaubamärk ei oleks registreeritav KaMS § 7 lg 1 p 3 alusel.

Apellatsioonikomisjon jõudis Patendiametiga samale seisukohale, et registreerimiseks esitatud tähis **Orlando** on eelkõige vaadeldav kui geograafilist päritolu näitav tähis. Asjaolu, et see sõna tähistab ka Eestis vähelevinud isiku nime Orlando, on teisejärguline. Pealegi on ka Euroopa Kohus otsuses C-191/01 P (DOUBLEMINT, punkt 32) leidnud, et märgi registreerimisest tuleb keelduda, kui selle märgi vähemalt üks võimalikest tähendustest näitab asjakohase kauba või teenuse omadust (antud juhul geograafilist päritolu).

Kuna Patendiamet ei keeldunud tähise **Orlando** registreerimisest põhjusel, et see tähis näitab kauba muid omadusi, ei olnud Patendiametil ka vajalik 29.12.2003. a otsuses nr 7/R200201079 selgitada täiendavalt, milliseid taotletavate kaupade teisi omadusi näitab tähis **Orlando**. Kaubamärgi registreerimisest tuleb keelduda juba ainuüksi siis, kui kaubamärk näitab geograafilist päritolu – registreerimisest keeldumise eelduseks ei ole, et kaubamärk peab samaaegselt ka kaupade teisi omadusi näitama.

Kaebaja viide teiste märkide kohta muudel asjaoludel tehtud otsuste alusel väljakujunenud praktikale ei ole asjakohane alus Patendiameti otsuse tühistamiseks. Iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ja seejuures on iga kaubamärgi puhul tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Seetõttu on ebakohased kaebaja viited varasematele registreeringutele, mille üksahaaval hindamist ei pea komisjon vajalikuks, kuna need üksikult võetuna ei moodusta pilti kehtivast kaubamärgiõigusest. Patendiameti varasemad otsused üksahaaval võetuna ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid järgida või millega teiselt poolt saaks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist. Võrdne kohtlemine kaubamärgi registreerimise menetluses seisneb eeskätt iga taotluse asjaolude igakülgses kaalumises Patendiameti poolt, kusjuures Patendiametil on kohustus põhjendada, millistel õiguslikel alustel ja milliseid faktilisi asjaolusid arvestades ei ole ühte või teist tähist taotleja poolt soovitud ulatuses registreeritud, st miks ei ole õiguslikult võimalik taotlust rahuldada.

Apellatsioonikomisjon leidis, et Patendiamet on oma otsuses põhjendanud, millisel viisil on registreerimiseks esitatud kaubamärk **Orlando** kirjeldav, s.o geograafilisele päritolule viitav. Otsuses on kirjutatud, et turusituatsioonis tarbija eeldab, nähes tähist **Orlando**, et antud tähisega märgistatud tooted pärinevad Ameerika Ühendriikidest, täpsemalt **ORLANDOST**. See selgitus on vastavuses Patendiameti otsuses viidatud KaMS paragrahvides sisalduvate keeldumisalustega (KaMS § 7 lg 1 p 3 sätestab, et õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes kauba ja/või teenuse geograafilist päritolu näitavast tähisest). Ka Patendiameti praktika kinnitab nimetatud kaubamärgi kirjeldavat iseloomu. Patendiameti poolt on registreeritud kolm kaubamärki **ORLANDO MAGIC**, kus sõna **ORLANDO** on määratud mittekaitstavaks.

Apellatsioonikomisjon konstateerib samu põhimõtteid ja on nõus Patendiameti põhjendustega, miks Patendiamet ei pea õigeks kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise otsuse kujundamisel lähtuda üksnes ja ainult teiste riikide registreerimisotsustest. Seega kaebaja viide tähise **Orlando** registreerimisotsustele Saksamaal, Austrias, Ameerika Ühendriikides ei ole olulise tähtsusega. Seda põhimõtet on kinnitanud ka Euroopa Kohus oma otsuses C-218/01 punktis 62 ja lõppjärgeldustes. Selle otsuse kohaselt võib fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele, arvestada ka mõni teine liikmesriigi pädev ametiasutus, seda aga koos kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime määra hindamiselt arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 59 ja 61, vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 6, uue KaMS § 41 lg 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

kaebust mitte rahuldada.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

R. Laaneots

S. Sulsenberg

P. Lello