

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 768-o

Tallinnas, 31 juulil 2006.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Edith Sassian vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku EYGN Limited, aadress: One Montague Place, East Bay Street, Nassau, BS poolt esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiameti 21.01.2004. a otsus nr 7/M200201579 kaubamärgi **ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju** (taotluse nr M200201579) klassides 16, 35 ja 41 registreerimise kohta, määrates klassides 35 ja 41 mittekaitstavaks osaks sõnakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR.

Kaebus esitati 22.03.2004. a, registreeriti nr 768 all ja anti eelmenetlemiseks apellatsioonikomisjoni liikmele Rein Laaneotsale.

Kaebuse esitas EYGN Limited esindajana patendivolinik Villu Pavelts, OÜ LASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn

**Asjaolud ja menetluse käik**

**Kaebuse sisu**

Kaebuse esitaja EYGN Limited palub 22.03.2004. a esitatud kaebuses tühistada Patendiameti 21.01.2004. a otsus nr 7/M200201579 ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus.

Kaebuse sisu koos viidetega tõenditele esitatuna 22.03.2004. a on järgmine. 24.10.2002. a esitas EYGN Limited Patendiametile kaubamärgitaotluse tähise **ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju** registreerimiseks klassides 16, 35 ja 41 (vt kaubamärgi reproduktsioon). Taotlus võeti menetlusse numbri M200201579 all.

Kaubamärgi (taotlus nr M200201579) reproduktsioon



Taotluses esitatud kaupade loetelu on järgmine:

klass 16: *trükised, trükitooted, perioodilised väljaanded.*

---

Aadress:  
Harju 11  
15072

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

Faks:  
6 313 660

klass 35: *reklaam; ärimine, kaubandus (teenused, mis kuuluvad klassi 35).*

klass 41: *haridus- ja meelelahutusteenused; tseremooniate ja ürituste korraldamine ning läbiviimine; võistluste ja konkursside organiseerimine ning lavastamine ja võistluste ning konkursside läbiviimiseks vajalike tingimuste loomine ja vajalike seadmetega varustamine.*

Kõnealuse kaubamärgi ekspertiisis asus Patendiamet seisukohale, et sõnakombinatsioon ENTREPRENEUR OF THE YEAR ei täida kaubamärgi funktsiooni ning ei ole klasside 35 ja 41 teenuste osas kaubamärgina kaitstav. Patendiameti hinnangul on kõnealune sõnadekombinatsioon teenuse omadusi (täpsemalt - kl 35 teenuse kvaliteeti ja kl 41 teenuste sisu ja valdkonda) näitav tähis, mille mittekaitstavaks osaks määramata jätmine oleks vastuolus vana kaubamärgiseaduse (KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele) § 7 lg 1 p 3 ja 4.

Kaebuse esitaja EYGN Limited on seisukohal, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk mittekaitstava osaga klassides 35 ja 41 ei ole kooskõlas vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4 alljärgnevatel põhjustel.

1. Kõnealuse kaubamärgiga tähistatakse klassi 41 kuuluvaid üritusi ning nendega seonduvaid teenuseid ja kaupu. Sõnadekombinatsiooniga ENTREPRENEUR OF THE YEAR tähistatakse tiitlit, mida antakse silmapaistvate saavutuste eest majandus- ja äritegevuses üritusel osalenud ja auhinnale kandideerinud isikule. Tegemist on seega konkreetse auhinnaga, mitte teenuste (ürituse) sisu ja valdkonda kirjeldava tähisega.

Väites, et kõnealune sõnaühend on teenuse pakkujat ja pakutavate teenuste kvaliteeti näitav, ajab Patendiamet segamini auhinna andja kui ürituse korraldaja ning auhinna saaja. Asjaolu, et ürituse käigus antakse välja teatud auhind, ei iseloomusta ürituse korraldajat kui teenuse pakkujat ega anna infot tema teenuse kvaliteedi kohta. Tõepoolest, see tähis võib anda infot auhinna saaja teenuse kvaliteedi kohta, kuid auhinna saaja on kaubamärgitaotlejast sõltumatu isik ning tema teenuse ning kaubamärgitaotleja teenuse vahel seos puudub.

Vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ei sätesta otseselt, et kaubamärgina ei registreerita teenuste sisu ning valdkonda kirjeldavaid tähiseid. Sealjuures käsitletakse kaupu ja teenuseid samaväärsetena. Seega jääb arusaamatuks Patendiameti erinev lähenemine kaupade ja teenuste osas. Patendiamet klassi 16 kaupade osas mittekaitstavat osa ei määranud. Nüüd, kui kaupade (trükiste) sisu ja valdkond ei ole kauba omadus, siis kuidas saab teenuste sisu ja valdkond teenuste muude omaduste hulka kuuluda.

Seega puudub Patendiametil igasugune alus keelduda sõnakombinatsioonile ENTREPRENEUR OF THE YEAR klassides 35 ja 41 õiguskaitse andmisest, viidates vana KaMS § 7 lg 1 p 3.

2. Patendiameti poolt ekspertiisi käigus esitatud materjalid ei näita sõnakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR tavapärasust. Esiteks ei näita need tähise tavapärasust Eestis ning teiseks ei näita need tavapärasust klassi 35 ja 41 teenuste valdkondades.

Samuti ei saa Patendiameti poolt välja toodud asjaolu, et keegi kuskil korraldab otsuses viidatud üritusi nimetustega AASTA KOKK, AASTA AUTO jne, kuidagi mõjutada sõnakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR registreerimist. Rakendamaks vana KaMS § 7 lg 1 p 4 sätestatut tuleb Patendiametil põhjendada konkreetse tähise (sõnakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR) kasutamise tavapärasust, tuues välja kõik selle tähise tavapärasust põhjustavad asjaolud, mitte aga viidata Patendiameti arvates samaväärsete sõnakombinatsioonide kasutamisele.

Patendiameti otsuse ebaõigsust näitab ka rahvusvaheline praktika. Nimelt on antud sõnakombinatsiooni sisaldav kaubamärk registreeritud kaubamärgitaotlejaga seotud ettevõtete nimele Suurbritannias ning sõnamärgina Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. Tegemist on riikidega, kus riigikeeleks on inglise keel.

Kõike eeltoodut, sh rahvusvahelist registreerimispraktikat arvestades, tuginedes vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 4 ning juhindudes vana KaMS § 13 lg 1, palub kaebaja tühistada Patendiameti 21.01.2004. a otsus nr 7/M200201579 kaubamärgi **ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju** (taotluse nr M200201579) klassides 16, 35 ja 41 registreerimise kohta, määrates klassides 35 ja 41 mittekaitstavaks osaks sõnakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR, ning teha Patendiametile ettepanek võtta vastu uus otsus.

Kaebusega esitatud lisad:

1. Patendiameti 21.01.2004. a kaubamärgi registreerimise otsuse koopia;
2. Väljatrükid Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide ja Kanada kaubamärkide andmebaasidest.

### **Patendiameti seisukoht kaebuse kohta**

Patendiamet esitas vastavalt apellatsioonikomisjoni 15.11.2004. a teatele 15.02.2005. a oma seisukoha kaebuse nr 768 kohta, mille sisu on järgmine.

Patendiamet leiab, et registreerimiseks esitatud kaubamärgil olev sõnaühend ENTREPRENEUR OF THE YEAR [aasta eraettevõtja (tõlge inglise keelest) ehk eraettevõtja, kes on mingis osas eriti silma paistnud ja/või kelle saavutused on mingis valdkonnas parimad] on klassis 41 teenuste sisu ja valdkonda kirjeldav. Nimelt – loetelus märgitud ürituste (võistlused, konkursid) raames valitakse aasta parim ettevõtja. Klassis 35 on antud sõnaühend teenuste omadusi näitav. Kui firma markeerib pakutavaid teenuseid eelnimetatud sõnakombinatsiooniga osutab ta asjaolule, et teenuste pakkuja on aasta parim ettevõtja. Seega on sõnakombinatsioon ENTREPRENEUR OF THE YEAR otseselt teenuse pakkuja ja sellest tulenevalt ka pakutavate teenuste kvaliteeti kiitev tähis. Samas on tavapärane, et kord aastas korraldatakse konkursse, kus selgitatakse välja oma valdkonna parim. Nimetus 'AASTA (...of the year) AUTO, KOKK, ÕPETAJA, ARHITEKT jne' on muutunud vägagi laialt levinuks meelelahutus- ja kultuurivaldkonnas, eriti konkursside korraldamisel. Iga organisatsioon võib valida aasta (era)ettevõtja, reklaamida oma üritust ning osutada selle ürituse raames mitmesuguseid erinevaid teenuseid.

Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga, et teenuseid ja kaupu ei ole õige käsitleda teineteisest erinevalt. Patendiamet on otsuse sisustamisel lähtunud pikaajalisest väljakujunenud praktikast. Patendiameti otsus on õige ja põhjendatud. Aasta ettevõtjaks tunnistamine tähistab konkreetse ettevõtja teenust ja ta on teenust kirjeldav, selle sisu ja valdkonda näitav – korraldatakse konkurss, mille käigus valitakse välja aasta ettevõtja, tiitli üleandmiseks korraldatakse üritusi ja tseremooniaid. Kauba markeerimine tähisega **ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju** ei kirjelda konkreetset kaupa, siin on tegemist vaid kaudse seosega.

Patendiamet jääb oma otsuses esitatud põhjenduste juurde ja leiab, et registreerimiseks esitatud kaubamärgil olev sõnaühend on selgelt klassis 41 teenuste sisu ja valdkonda kirjeldav. Nimelt – loetelus märgitud ürituste (võistlused, konkursid jms) raames valitakse aasta parim eraettevõtja. Kaebaja ütleb ka ise, et taotletava tähisega tähistatakse tiitlit, mis antakse silmapaistvate saavutuste eest majandus- ja äritegevuses üritusel osalenud ja auhinnale kandideerinud isikule ning kinnitab, et tegemist on konkreetse auhinnaga. Samas

kui firma markeerib tähisega ENTREPRENEUR OF THE YEAR klassis 35 nimetatud teenuseid (reklaam, ärimus, kaubandus), mis ei kujuta endast ürituste korraldamist ja kellelegi tiitli omistamist, vaid on taotleja enda poolt kolmandatele isikutele osutatavaid teenuseid, osutab ta asjaolule, et teenuse pakkuja (tema ise) on aasta parim eraettevõtja. Seega on sõnakombinatsioon otseselt teenuse valdkonda ja sisu kirjeldav ja pakutavate teenuste kvaliteeti kiitev tähis nii klassis 41 kui ka 35.

Patendiamet leiab, et ei seaduse tekst ega praktikas toimiv registreerimiseks esitatud tähise tavapärasuse käsitlus ei võimalda tähist vaadelda kitsalt üksnes Eesti kontekstis. Eesti majandusruum ei ole isoleeritud ega asu väljaspool ülejäänud maailma. On vastuolus avaliku huvi arvestamise põhimõttega, kui selline mujal kasutatav ning ka Eestis üheselt mõistatav tähis registreeritakse ühe isiku nimele, seda eriti arvesse võttes asjaolu, et ka Eestis on analoogiliste nimetuste all (AASTA AUTO, KOKK, ÕPETAJA, ARHITEKT jms) aasta parimate valimine levinud tegevus. Tähist, mis on muutunud tavapäraseks, ei ole võimalised eristama ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste omadest ja ei suuda seega täita kaubamärgi põhifunktsiooni, milleks on kauba päritolu kohta teabe andmine. Seega ei saa anda ka kaubamärgitaotlejale ainuõigust sellise kaubamärgi kasutamiseks.

Eestis on välja kujunenud oma siseriiklik kaubamärgi registreerimise praktika, mis tugineb nii Euroopa Kohtu otsustes esitatule kui ka tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis sätestatule. Teiste riikide kaubamärgipraktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis on Patendiametile teadmata.

Ka Euroopa Kohus on oma 12.02.2004. a otsuses nr C-218/01 leidnud, et fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis (kuid antud juhul pole USA ja Kanada näol tegemist isegi Euroopa õigusruumi kuuluvate riikidega!) 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.

Kuna on tegemist kombineeritud kaubamärgiga, mistõttu on teadmata, kas Ühendkuningriigis, kus alates 1994. a enam mittekaitstavaid osi registreeringusse ei märgita, loeti tähise sõnaline osa kaitstavaks või ei.

Patendiameti leiab, et 21.01.2004. a kaubamärgi **ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju** registreerimise otsus nr 7/M200201579 osas, millega ei antud ainuõigust sõnakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR kasutamiseks klassides 35 ja 41, on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet palub apellatsioonikomisjonil jätta kaebus rahuldamata.

#### **Kaebaja vastulause Patendiameti 15.02.2005. a seisukohtadele ja lõplikud seisukohad**

Kaebuse esitaja esitas apellatsioonikomisjoni 25.02.2005. a teatele 30.05.2005. a komisjonile vastulause Patendiameti 15.02.2005. a seisukohtadele, milles märgib, et Patendiameti vastuses korratakse enamuses kaubamärgi registreerimise otsuses esitatud väiteid ja põhjendusi. Nende osas on kaubamärgitaotleja oma seisukohad kaebuses juba esitanud. Seetõttu ei pea kaubamärgitaotleja vajalikuks neid enam uuesti üle korrata. Samas märgib taotleja, et Patendiameti vastusest jääb jätkuvalt arusaamatuks Patendiameti erinev lähenemine kaupade ja teenuste osas. Klassi 16 kaupade osas mittekaitstavat osa ei ole määratud. Samamoodi nagu ei käsitleta sõnadekombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR kaupade (trükiste) omadusi (trükise või väljaande sisu ja valdkond) näitava tähisena, tuleks teda käsitleda ka teenuste sisu ja valdkonna osas teenuste omadusi mitteräitavaks. Kõnealuse tähise tavapärasust hinnates soovib kaubamärgitaotleja juhtida

komisjoni tähelepanu Patendiameti seisukohtades esinevale vastuolule. Nimelt leiab Patendiamet, et tähist ei tohiks vaadelda kitsalt Eesti kontekstis ja arvestama peaks ülejäänud maailmas toimuvaga. Kaubamärgitaotleja on seisukohal, et kõige paremini saabki hinnata ülejäänud maailmas toimuvat läbi teiste riikide registreerimispraktika. Selles küsimuses rõhutab aga Patendiamet Eesti siseriikliku registreerimispraktika olulisust ning prevaleerimist teiste riikide praktika üle.

Kui kaubamärk on registreeritud nt USA-s või mõnes muus riigis ja seal ka kehtiv, siis ei ole võimalik, et samal ajal on sama tähis vastavas riigis tavapärane. Seepärast jääb ka selgusetuks, miks Patendiamet peab tähise tavapärasuse määratlemisel teiste riikide kaubamärgitunnistustest olulisemaks väljavõtteid suvalistelt Interneti kodulehekülgedelt, mille kohta Patendiametil puudub täielik kindlus ning kus ei ole kusagil kasutatud sõnadekombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR eraldiseisvana, vaid koos täienduste/lisanduste/täpsustustega.

Kinnitamaks veelgi kaubamärgitaotleja seisukohta, et tegemist on oma olemuselt registreeritava sõnadekombinatsiooniga, esitas kaubamärgitaotleja veel näiteid registreeringutest teistes riikides nagu Beneluksi riigid, Ungari, Itaalia, Portugal, mis eranditult Euroopa riigid.

Vastuseks apellatsioonikomisjoni 19.01.2006. a teatele esitas kaebuse esitaja 20.02.2006. a oma lõplikud seisukohad, milles mainib et jääb endiselt oma kaebuses ning 30.05.2005. a vastuses esitatu juurde, rõhutades lühidalt alljärgnevat.

1. Sõnaline tähis ENTREPRENEUR OF THE YEAR ei ole kirjeldav tähis vana KaMS § 7 lg 1 p 3 mõttes.

1.1. Taotluses loetletud klassi 35 kuuluvate teenuste (*reklaam, ärimine, kaubandus*) suhtes ei näita see tähis ühtegi nimetatud teenuse omadust, sh seaduses otseselt mainitud liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, teenuste osutamise aega. Kvaliteeti näitavateks tähisteks on eesti (aga ka inglise) keeles reeglina omadussõnad, nt 'hea', 'kiire', 'kvaliteetne', 'tõhus', 'kõrge' või vastupidiselt 'halb', 'aeglane', 'ebatõhus', 'madal' jms. ENTREPRENEUR OF THE YEAR nimeline reklaamibüroo ja kauplus (kl 35 teenusena) ei näita ju kuidagi milliseid teenuseid need asutused pakuvad. Kõnealune tähis ei sisalda eneses ühtegi omadussõna, millest saaks järeldada, et pakutav teenus oleks mingis mõttes teistest parem. Sarnaselt klassi 16 kaupadega (millede suhtes Patendiamet mittekaitstavat osa ei pidanud vajalikuks) saab olla tegemist vaid kaudse, subjektiivse ja ebamäärase seosega.

1.2. Taotluses loetletud klassi 41 kuuluvate teenuste (*haridus- ja meelelahutusteenused; tseremooniade ja ürituste korraldamine ning läbiviimine; võistluste ja konkursside organiseerimine ning lavastamine ja võistluste ning konkursside läbiviimiseks vajalike tingimuste loomine ja vajalike seadmetega varustamine*) suhtes ei näita tähis **ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju** ühtegi nimetatud teenuse omadust, sh seaduses otseselt mainitud liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, teenuste osutamise aega. Nagu ülal punktis 1.1. märgitud, on kvaliteeti näitavateks tähisteks eesti keeles reeglina omadussõnad. ENTREPRENEUR OF THE YEAR nime all koolitusteenuse ('haridus' teenuste loetelus), meelelahutusteenuse ega ka ürituse korraldamisteenuse pakkumisel ei anna see tähis infot, millise kvaliteediga vastav teenus on. Kõnealune tähis ei sisalda eneses ühtegi omadussõna, millest saaks järeldada, et pakutav teenus oleks mingis mõttes teistest parem. Sarnaselt klassi 16 kaupadega (millede suhtes Patendiamet mittekaitstavat osa ei pidanud vajalikuks) saab olla tegemist vaid kaudse, subjektiivse ja ebamäärase seosega. Asjaolu, et ürituse käigus antakse välja teatud auhind, ei iseloomusta

ürituse korraldajat kui teenuse pakkujat ega anna infot, milline on ürituse korraldamisteenuse kvaliteet.

1.3. Põhjendamatu on Patendiameti erinev lähenemine taotluses esitatud kaupade ja teenuste osas. Klassi 16 kaupade osas mittekaitstavat osa ei ole määratud. Samamoodi nagu ei käsitleta sõnadekombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR kaupade (trükiste) omadusi (trükise või väljaande sisu ja valdkond) näitava tähisena, tuleks teda käsitleda ka klassi 35 ja 41 teenuste sisu ja valdkonna osas teenuste omadusi mitteräitavaks. Patendiamet on küll oma 15.02.2005. a vastuses viidanud, et otsuse sisustamisel on lähtunud pikaajalisest väljakujunenud praktikast, kuid see väide jääb paljasõnaliseks, kuna ei selgitata, milline see pikaajaline väljakujunenud praktika on, mis põhjustab antud juhul kaupade ja teenuste sisu ja valdkonna suhtes erineva lähenemise. Seega ei ole ka võimalik hinnata, kas see senine väljakujunenud praktika on õiguspärane või mitte.

1.4. Tähist **ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju** ei ole peetud kirjeldavaks muude riikide Patendiametite poolt, sh nende riikide, mille riigikeeleks on inglise keel. Näited muude riikide praktikast on esitatud.

2. Sõnaline tähis ENTREPRENEUR OF THE YEAR ei ole tavapärane tähis vana KaMS § 7 lg 1 p 4 mõttes.

2.1. Patendiameti poolt ekspertiisi käigus esitatud materjalid ei näita sõnakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR tavapärasust Eestis.

2.2. Patendiameti poolt ekspertiisi käigus esitatud materjalid ei näita sõnakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR tavapärasust taotluses nimetatud klassi 35 teenuste osas.

2.3. Patendiameti poolt ekspertiisi käigus esitatud materjalid ei näita sõnakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR tavapärasust taotluses nimetatud klassi 41 teenuste osas.

2.4. Patendiameti seisukohad ja põhjendused on vastuolulised. Tähise tavapärasust üritatakse ühelt poolt tõendada välismaiste materjalidega, väites, et ei tohi piirduda üksnes Eesti kontekstiga. Teiselt poolt keeldutakse arvestamast teiste riikide Patendiametite registreerimispraktikat ehk nõ Eesti-väliseid asjaolusid. Eelnevast nähtub ka, et Patendiamet tõlgendab antud situatsioonis tõendeid ja asjaolusid valikuliselt mitte kogumis.

Kõike eeltoodut ning kaebuses ja 30.05.2005. a kirjalikes seisukohtades esitatut arvesse võttes palub kaebaja tühistada Patendiameti 21.01.2004. a otsus nr 7/ M200201579 osas, mis puudutab kaubamärgi mittekaitstava osa määramist klassis 35 ja 41.

#### **Patendiameti lõplikud seisukohad**

Vastuseks apellatsioonikomisjoni 28.02.2006. a teatele esitas Patendiamet 29.03.2006. a lõpliku seisukoha kaebuse nr 768 kohta, milles märgib järgmist.

Registreerimiseks esitatud kaubamärgil olev sõnaühend ENTREPRENEUR OF THE YEAR [aasta eraettevõtja (tõlge inglise keelest) ehk eraettevõtja, kes on mingis osas eriti silma paistnud ja/või kelle saavutused on mingis valdkonnas parimad] on klassis 41 teenuste sisu ja valdkonda kirjeldav.

*Cambridge on-line sõnaraamatu* andmeil tähendab fraas 'OF THE YEAR' järgmist - asi või isik, kes või mis on loetud parimaks mingil kindlal aastal (vastav materjal on

kättesaadav

aadressil

<http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=91946&dict=CALD>).

Nimelt - loetelus märgitud ürituste (võistlused, konkursid) raames valitakse aasta parim eraettevõtja.

Klassis 35 on sõnaühend ENTREPRENEUR OF THE YEAR teenuste omadusi näitav. Kui firma markeerib pakutavaid teenuseid eelnimetatud sõnakombinatsiooniga osutab ta asjaolule, et teenuse pakkuja on aasta parim eraettevõtja. Seega on sõnakombinatsioon ENTREPRENEUR OF THE YEAR otseselt teenuse pakkujat ja sellest tulenevalt ka pakutavate teenuste kvaliteeti kiitev tähis.

Samas on tavapärane, et kord aastas korraldatakse konkursse, kus selgitatakse välja oma valdkonna parim. Nimetus 'AASTA (.....of the year) AUTO, KOKK, ÕPETAJA, ARHITEKT jne' on muutunud vägagi laialt levinuks meelelahutus- ja kultuurivaldkonnas, eriti konkursside korraldamisel. Iga organisatsioon võib valida 'aasta (era)ettevõtja', reklaamida oma üritust ning osutada selle ürituse raames mitmesuguseid erinevaid teenuseid.

Klassis 16 on märgitud järgmised tooted: trükised, trükitooted, perioodilised väljaanded.

Patendiamet on seisukohal, et toodete, nagu trükised, trükitooted ja perioodilised väljaanded markeerimisel tähisega ENTREPRENEUR OF THE YEAR ei kirjeldata kauba omadusi ega ei näita selle sisu. Patendiamet on siinkohal käsitlenud antud sõnaühendit trükise (ajakirja, ajalehe, raamatu) pealkirjana, mitte kirjeldava tähisena. Juhul, kui mingi tähis on teenuste osas kirjeldav või tavapärane, ei pea ta tingimata olema kirjeldav või tavapärane ka kaupade osas või vastupidi.

Eestis on välja kujunenud oma siseriiklik kaubamärkide registreerimise praktika, mis tugineb nii Euroopa Kohtu otsustes esitatule kui ka tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis sätestatule. Teiste riikide kaubamärgipraktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis on meile teadmata. Patendiamet on oma teadetes ja otsustes korduvalt rõhutanud, et on teadmata, milliseid asjaolusid on konkreetse kaubamärgi ekspertiisi käigus arvesse võetud, kuid samas ei oleks need ka olulised argumendid, kuna kaubamärgi registreerimine teistes riikides ei saa olla aluseks, et kaubamärk on Eestis registreeritav. Patendiametile on teadmata, milliseid materjale on kaubamärgitaotleja esitanud näiteks Ungari, Itaalia või Portugali kaubamärgiekspertidele. Samas ei ole kaebuse esitaja selgitanud, kas nendes riikides, mille kaubamärgitunnistused on ta esitanud, märgitakse kaubamärgi mittekaitstavad osad otsusele või loetakse tähis mittekaitstavaks osaks, ilma seda otsusele märkimata. Seega ei ole kaebaja poolt esitatud registreeringud selline materjal, mille põhjal saaks hinnata ülejäänud maailmas toimuvat.

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 kohaselt määratakse kaubamärkide registreerimise tingimused kindlaks liidu iga liikmesriigi oma õigusaktidega. Ka apellatsioonikomisjon on oma otsustes korduvalt väljendanud seisukohta, et kaubamärgi registreerimine teistes riikides ei ole kaubamärgi Eestis registreerimise aluseks ja iga riik lähtub kaubamärke registreerides oma kaubamärgiseadusest, oma turusituatsioonist ja oma tarbijaskonna teadmistest.

Ka Euroopa Kohus on oma 12.02.2004. a otsuses nr C-218/01 leidnud, et fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis (kuid antud juhul pole USA näol tegemist isegi Euroopa õigusruumi kuuluva riigiga) identsetele kaupadele või teenustele võib arvestada ka mõni teine liikmesriigi pädev ametiasutus, seda siis kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime määra hindamisel arvesse

võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Kaebuse esitaja on seisukohal, et taotluses loetletud klassi 35 kuuluvate teenuste (reklaam, ärimine, kaubandus) suhtes ei näita tähis ENTREPRENEUR OF THE YEAR ühtegi nimetatud teenuse omadust, sh seaduses otseselt mainitud liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, teenuste osutamise aega. Kaebaja märgib, et kvaliteeti näitavateks tähisteks on reeglina omadussõnad, kuid kõnealune tähis ei sisalda eneses ühtegi omadussõna, millest saaks järeldada et pakutav teenus oleks mingis mõttes teistest parem.

Patendiamet märgib, et kuskil pole määratletud millised sõnad või sõnakombinatsioonid näitavad teenuse omadust, millised mitte. Patendiamet on seisukohal, et peale omadussõnade võivad omadust näidata ka sõnad või sõnakombinatsioonid, mida otseselt omadussõnade alla liigitada ei saa. Näiteks võib siinkohal tuua eestikeelsed sõnad 'kuldssuu' (kullast suu, ülekantud tähendus- 'sõnaosav'), 'hernehirmutis' (vanadest riidest jm tehtud inimesetaoline kuju lindude või loomade aiast või põllult peletamiseks, piltlikult - 'seda meenutava inimese kohta; ka sõimusõna'), 'varesejalg' (varese jalg, piltlikult - 'raskesti loetav käekiri, kritseldus'), viies ratas vankri all (vankri viies ratas, ülekantud tähendus - ülearune, liigne, segav isik). Kõikide eeltoodud näidete allikaks on Kirjakeele seletussõnaraamat. Samasse kategooriasse kuulub ka sõnakombinatsioon ENTREPRENEUR OF THE YEAR - aasta eraettevõtja ehk piltlikult - selle aasta parim või tublim või edukaim eraettevõtja.

Keel iseenesest on suurel määral metafoorne ja piltlik ning Patendiamet leiab, et sõnaklasside vahele ei saa niivõrd kindlaid piire tõmmata, nagu kaebaja seda teinud on. Sõnaklassid on hajusad, s.t neil on perifeeria ja tšenter. Tšentris on näiteks mingid tüüpilised omadussõnad - hea, kiire, kõrge ning perifeerias seevastu on muud piltlikud väljendid.

Seega on Patendiamet seisukohal, et sõnakombinatsioon ENTREPRENEUR OF THE YEAR näitab teenuste omadusi.

Patendiamet juhib tähelepanu sellele, et vana KaMS § 7 lg 1 p-s 4 on sätestatud, et kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Seega - nimetatud seadusepunktis ei ole öeldud, et mingi sõna saab olla tavapärane vaid siis, kui ta on tavapärane Eestis. Siin on mõeldud tavapärasust üleüldiselt.

Ka apellatsioonikomisjon on oma otsuses nr 798-o leidnud, et tähise keelekasutuses tavapäraseks muutumist ei pea arvestama ainult Eesti keeleruumis, vaid seda võib teha ka laiemalt, eeldusel, et Eesti ei ole muust maailmast isoleeritud. Kui tähis on keelekasutuses tavapärane mitmetes riikides, on tõenäoline, et tavapärasus eksisteerib ka Eestis.

Patendiamet leiab, et 21.01.2004. a kaubamärgi **ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju** registreerimise otsus nr 7/M200201579 osas, millega ei antud ainuõigust sõnakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR kasutamiseks klassides 35 ja 41, on seaduslik ja põhjendatud.

Arvestades Patendiameti 21.01.2004. a otsust, 15.02.2005. a esitatud seisukohta ning lõplikku seisukohta, palub Patendiamet apellatsioonikomisjonil jätta kaebus rahuldamata.

17.07.2006. a alustati antud asjas lõppmenetlust.



## Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon tutvunud kaebuse materjalidega leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada praegu kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud) kaubamärgiseaduses sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid. Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile **ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju** mittekaitstava osa määramine klassides 35 ja 41 on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 3, § 7 lg 1 p 4 ja § 7 lg 3.

Vana KaMS § 7 sätestab absoluutsed kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused, mille eesmärgiks on tagada kaubamärgina registreeritava tähise eristusvõime ning ära hoida selliste tähiste registreerimisest, mis peavad jääma kõigile vabaks kasutamiseks. Patendiameti materjalidest nähtub, et kaubamärgi ekspertiisi käigus leidis Patendiamet seda, et selle tähise **ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju** registreerimine ei anna ainuõigust sõnaühendi ENTREPRENEUR OF THE YEAR kasutamiseks klassides 35 ja 41.

Vana KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaselt *ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka ja 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.*

Vana KaMS § 7 lg 1 p 4 kohaselt *ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses.*

Vana KaMS § 7 lg 3 kohaselt *käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2, 3, 4 või 5 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.*

Vana KaMS § 6 lg 4 kohaselt *registreeritav kaubamärk võib sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi.*

Kaubamärgitaotlus oli esitatud kombineeritud kaubamärgi registreerimiseks reproduksioonis:



klassides:

*16 - trükised, trükitooted, perioodilised väljaanded;*

*35 - reklaam; ärimine, kaubandus (teenused, mis kuuluvad klassi 35);*

*41 - haridus- ja meelelahutusteenused; tseremooniate ja ürituste korraldamine ning läbiviimine; võistluste ja konkursside organiseerimine ning lavastamine ja võistluste ning konkursside läbiviimiseks vajalike tingimuste loomine ja vajalike seadmetega varustamine.*

Klassis 16 ei ole Patendiamet piirangut teinud ning kaebaja ei ole piirangu mittetegemist vaidlustanud.

Apellatsioonikomisjon leiab, et registreerimiseks esitatud kaubamärgil olev sõnaühend ENTREPRENEUR OF THE YEAR [*ing. k. aasta (era)ettevõtja ehk (era)ettevõtja, kes on mingis osas eriti silma paistnud ja/või kelle saavutused on mingis valdkonnas parimad*] on klassis 41 teenuste sisu ja valdkonda, st teenuste teisi omadusi kirjeldav. Kui teenus kuulub mingisse kindlasse valdkonda ja sellel teenusel on kindel sisu, siis on nimetatud teenusel ka vastavad omadused ehk iseloomulikud tunnused. Seega apellatsioonikomisjon on nõus Patendiameti väitega, et sõnaühend ENTREPRENEUR OF THE YEAR on teenuste sisu ja valdkonda kirjeldav. Nimelt klassi 41 teenuste loetelus märgitud ürituste (võistlused, konkursid) raames valitakse aasta parim eraettevõtja.

Klassis 35 on see sõnaühend aga teenuste omadusi näitav. Kui firma markeerib pakutavaid teenuseid eelnimetatud sõnakombinatsiooniga osutab ta asjaolule, et teenuse pakkuja on aasta parim eraettevõtja. Seega on sõnakombinatsioon ENTREPRENEUR OF THE YEAR otseselt teenuse pakkuja ja sellest tulenevalt ka pakutavate teenuste kvaliteeti kiitev tähis. On tavapärane, et kord aastas korraldatakse konkursse, kus selgitatakse välja oma valdkonna parim. Nimetatu on muutunud vägagi laialt levinuks meelelahutus- ja kultuurivaldkonnas, eriti konkursside korraldamisel. Iga organisatsioon võib valida aasta (era)ettevõtja, reklaamida oma üritust ning osutada selle ürituse raames mitmesuguseid erinevaid teenuseid. Apellatsioonikomisjon leiab samuti, et ei ole vääri Patendiameti otsuses klassi 35 osas teenuste omaduste samastamine teenuse pakkuja omadustega, sest ettevõtte, kes kasutab oma teenuste tähistamiseks kiitvat sõnadekombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR, ei tohiks osutada madalatasemelisi teenuseid, st tarbija eeldab vastavalt ENTREPRENEUR OF THE YEAR kvaliteediga teenuseid. Kaebaja mainib ka, et taotletava tähisega tähistatakse tiitlit, mis antakse silmapaistvate saavutuste eest majandus- ja äritegevuses üritusel osalenud ja auhinnale kandideerinud isikule ning kinnitab, et tegemist on konkreetse auhinnaga. Samas kui firma markeerib tähisega ENTREPRENEUR OF THE YEAR klassis 35 nimetatud teenuseid (reklaam, äriandus, kaubandus), mis ei kujuta endast ürituste korraldamist ja kellelegi tiitli omistamist, vaid on taotleja enda poolt kolmandatele isikutele osutatavaid teenuseid, osutab ta asjaolule, et teenuse pakkuja (tema ise) on aasta parim eraettevõtja.

Seega kokkuvõttes on sõnakombinatsioon ENTREPRENEUR OF THE YEAR otseselt teenuse valdkonda ja sisu kirjeldav ja pakutavate teenuste kvaliteeti kiitev tähis nii klassis 41 kui ka 35.

Apellatsioonikomisjon on nõus kaebaja väitega, et tavapärased ei saa eksisteerida üleüldiselt ning alati tuleb arvestada konkreetse riigi ja valdkonna kontekstiga. Kui hinnatakse kaubamärgi registreeritavust Eestis, siis õiguskaitset välistavad asjaolud, nende seas ka tavapärased, peavad samuti eksisteerima just nimelt Eestis. Kuigi Patendiamet ei ole oma otsuses tavapärast piisavalt seostanud Eestiga, ei muuda see antud juhul Patendiameti otsust sisuliselt õigusvastaseks. Patendiamet on esitanud näiteid teiste riikide kohta seoses termini “aasta ettevõtja” kasutamisega, samas on ka Eestis tavapärane aasta parimate ettevõtjate väljaselgitamine, nimetades auhinnatuid seejuures AASTA ETTEVÕTJAKS. Kui trükkida NETI-sse või Google’isse sisse termin “aasta ettevõtja”, saab vastuseks arvukalt viiteid seoses vastavate konkursside korraldamisega – nt “HARJUMAA AASTA ETTEVÕTJA”, “JÕGEVA AASTA ETTEVÕTJA” jne – mis omakorda on piisavaks põhjuseks pidamaks terminit “AASTA ETTEVÕTJA” tavapäraseks. Kaebaja kaubamärgis on esitatud tavapärase sõnakombinatsiooni “AASTA

ETTEVÕTJA” otsene inglisekeelne tõlge. Asjaolu, et tegemist on tõlkega, ei muuda terminit “tavapäratuks”. Kaubamärgiekspertisis ei saa õiguskaitsset välistavaid asjaolusid hinnata mehaaniliselt või pimesi, oluline on arvestada ka kaubamärgi koosseisus kasutatud elementide (sõnade) mõtet ja sisu.

Apellatsioonikomisjon on nõus Patendiameti põhjendusega selle kohta, et teiste riikide kaubamärgipraktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis on Patendiametile teadmata. Seega kaubamärgi registreerimine teistes riikides ei saa olla aluseks, et kaubamärk on Eestis registreeritav. Patendiametile on teadmata, milliseid materjale on kaubamärgitaotleja esitanud näiteks Ungari, Itaalia või Portugali kaubamärgiekspertidele. Samas ei ole kaebuse esitaja selgitanud, kas nendes riikides, mille kaubamärgitunnistused on ta esitanud, märgitakse kaubamärgi mittekaitstavad osad otsusele või loetakse tähis mittekaitstavaks osaks, ilma seda otsusele märkimata. Ei saa sugugi välistada seda, et mujal ei ole sõnaühendit ENTREPRENEUR OF THE YEAR mittekaitstava osana määratletud ainuüksi põhjusel, et isegi ilma mittekaitstava osa määramiseta ei tekkinud kahtlust ainuõiguse ulatuse suhtes – analoogne võimalus on nähtud ette ka alates 01.05.2004. a kehtiva KaMS § 38 lg 3. Seega ei ole kaebaja poolt esitatud väljaspool Eestit registreeringud selline materjal, mille põhjal saaks hinnata ülejäänud maailmas toimuvat.

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 kohaselt määratakse kaubamärkide registreerimise tingimused kindlaks liidu iga liikmesriigi oma õigusaktidega. Apellatsioonikomisjon on oma otsustes korduvalt väljendanud seisukohta, et kaubamärgi registreerimine teistes riikides ei ole kaubamärgi Eestis registreerimise aluseks ja iga riik lähtub kaubamärke registreerides oma kaubamärgiseadusest, oma turusituatsioonist ja oma tarbijaskonna teadmistest.

Ka Euroopa Kohus on oma 12.02.2004. a otsuses nr C-218/01 leidnud, et fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis (antud juhul ei ole USA ja Kanada näol tegemist Euroopa õigusruumi kuuluvate riikidega) identsetele kaupadele või teenustele, võib arvestada ka mõni teine liikmesriigi pädev ametiasutus, seda koosmõjus kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime määra hindamisel arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Vana KaMS § 12 lg<sup>3</sup> kohaselt kaubamärk registreeritakse piiranguga juhul, kui Patendiamet määrab kaubamärgi mõne osa kaubamärgi mittekaitstavaks osaks vana KaMS § 7 lg 3 alusel.

Nimetatud kohustus on Patendiameti poolt vana KaMS § 7 lg 1 p 3 osas täidetud ning kaubamärgi **ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju** mittekaitstavaks osaks määratud sõnakombinatsioon ENTREPRENEUR OF THE YEAR.

Nagu appellatsioonikomisjon eespool on märkinud, on sõnakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR eestikeelne tõlge *aasta ettevõtja* ning see kombinatsioon peaks olema kolmandatele isikutele üldkasutatav. Patendiameti poolt kohaldatud piirangu eesmärk on anda kolmandatele isikutele võimalus kasutada oma äritegevuses sõnaühendit *aasta ettevõtja/Entrepreneur of the Year*. See piirang ei keela taotlejal sõnakombinatsiooni kasutamist, vaid kohustab seda kasutama teistest eristataval viisil, ehk kombineeritud kaubamärgi koosseisus. Taotleja ei ole tõendanud, et piirangu kehtestamine vähendab tema kaubamärgi eristatavust ja ei riku kolmandate isikute õigusi. Uue KaMS § 12 lg 6 kohaselt *kui registreeritud kaubamärgi mittekaitstav osa on kaubamärgi hilisema kasutamise käigus omandanud eristusvõime või omandanud*

*üldtuntuse, võib taotleda registreeritud kaubamärgi uuesti registreerimist, et õiguskaitse hõlmaks kogu märki (analoogne säte vanas KaMS-s § 6 lg 5). Seega on taotlejal võimalus kaubamärgi hilisemal kasutusel ja vastavate asjaolude ilmnemisel taotleda kaubamärgi uuesti registreerimist sellisena, et õiguskaitse hõlmaks kogu märki.*

Eeltoodu alusel, juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 59 ja 61, kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 3, § 7 lg 1 p 4, § 7 lg 3 ja § 12 lg 6<sup>3</sup> apellatsioonikomisjon

**o t s u s t a s:**

**jätta välismaise juriidilise isiku EYGN Limited, aadress: One Montague Place, East Bay Street, Nassau, BS kaebus, mille objektiks on Patendiameti 21.01.2004. a otsus nr 7/M200201579 kaubamärgi ENTREPRENEUR OF THE YEAR + kuju (taotluse nr M200201579) klassides 16, 35 ja 41 registreerimise kohta, määrates klassides 35 ja 41 mittekaitstavaks osaks sõnakombinatsiooni ENTREPRENEUR OF THE YEAR, rahuldamata.**

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

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

**Allkirjad:**

R. Laaneots

S. Sulsenberg

E. Sassian