

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 791-o

Tallinnas, 28. veebruaril 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Kerli Tults ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Fritz Egger Gesellschaft M.B.H & Co (Weiberndorf 20, St.Johann in Tirol A-6380, AT), keda esindab patendivolinik Alla Hämmalov, kaebuse Patendiameti 26. aprilli 2004 otsuse nr 7/R200201008 rahvusvahelise kaubamärgi EURODEKOR (reg nr 775478) klassides 17, 19 ja 20 registreerimisest keeldumise tühistamiseks ja Patendiametile ettepaneku tegemiseks võtta vastu uus otsus.

Asjaolud ja menetluse käik

Patendiameti otsus

Fritz Egger Gesellschaft M.B.H & Co (edaspidi Fritz Egger) on esitanud Patendiametile avalduse (nr R200201008) rahvusvahelise kaubamärgi EURODEKOR registreerimiseks klassides 17, 19 ja 20 nimetatud kaupade suhtes.

26. aprillil 2004 otsustas Patendiamet Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 7 lg 1 punktide 2, 3 ja 4 alusel keelduda kaubamärgi EURODEKOR registreerimisest klassides 17, 19 ja 20 nimetatud kaupade suhtes.

Patendiameti otsuse kohaselt on kaubamärgi puhul tegemist kombinatsiooniga kahest tuntud, laialdaselt kasutatavast kirjeldavast sõnast. Sõna EURO viitab sõnale Euroopa ning on sõnaühendites sagedasti kasutusel nimelt liitsõnade ühe komponendina, vihjates Euroopa päritolule või seotusele selle geograafilise piirkonnaga. Sõna DEKOR (sks k) tähendab eesti keeles dekoori – kaunistust, ehist, eseme, eriti ehitise pinnakaunistust. Kummagi sõna ega ka nende kombinatsiooni arusaadavuses ei saa olla mingit kahtlust ka Eesti tarbija jaoks, kuna nii sõna EURO (ka eesti keeles tavakasutuses liitsõnade esimese komponendina) kui ka sõna DEKOR (eestikeelne samasisuline sõna erineb vaid pikema o-hääliku osas) on oma olemuselt ka eestlastele arusaadavad. Seega on kaubamärgi EURODEKOR eestikeelne adekvaatne vaste EURODEKOR, olles samal ajal sisutäpne registreerimiseks esitatud kaubamärgi nimega. Kuna loetelus sisalduvad kaubad võivad olla ehiselemendid ja pinnakaunistused, sisaldada neid või neist koosneda, osutub kaubamärk tervikuna kaupade suhtes kirjeldavaks. Patendiamet leiab, et antud sõna sisaldab ka võimalikku positiivset viidet euroopalikule kvaliteedile, euroopalikule mõtteviisile ja arusaamale vastavale maitsemallile (võrdluseks nt ‚euroremont‘).

Seoses KaMS § 7 lg 1 p-ga 4 leiab Patendiamet, et märk koosneb sõnadest, mis on muutunud keelekasutuses tavapäraseks nii majandus- ja äritegevuses üldiselt (EURO) kui ka kaupade osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse (DEKOR). Patendiameti hinnangul on tavapärastest tähistest kombineeritud kaubamärk eristusvõimetu. Kui kaubamärgi komponent osutub toodet kirjeldavaks, leiab Patendiamet, et tähis ei ole võimeline eristama ühe tootja kaupa teise tootja samaliigilisest kaubast ning peab tähist eristusvõimetuks. Täiendavalt on Patendiamet arvamusel, et antud tähis ei kujuta endast

mõtteliselt uudset ega originaalset tervikut, mis suudaks identifitseerida ühe ettevõtja tooteid teise ettevõtja omadest.

Kaebuse esitaja põhiseisukohad

28. juunil 2004 esitas välismaine juriidiline isik Fritz Egger (edaspidi kaebaja) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) kaebuse Patendiameti 26. aprilli 2004 otsuse nr 7/R200201008 tühistamiseks. Kaebus on registreeritud numbriga all 791.

Kaebuse kohaselt kaubamärgi EURODEKOR valdaja on selle kaubamärgi Eestis registreerimiseks esitanud KaMS § 6 lg 1 tähenduses ühe terviksõnana EURODEKOR taotledes sellisena ka selle tähise kaitse alla võtmist ning ta ei ole taotlenud kaitset sellele sõnale kui tähisekombinatsioonile või eraldi sõnadele EURO ja DEKOR. Sõna EURODEKOR, kuigi liitsõna, mahub täielikult ja tervikuna mõistesse „sõnaline tähis”. Kaebaja leiab, et kaubamärgi EURODEKOR registreerimine ei ole vastuolus kaubamärgiseaduse § 7 lg 1 punktides 2, 3 ja 4 sätestatuga.

Kaebuses rõhutatakse, et Patendiameti otsuses on küll nimetatud, et kaubamärk osutub tervikuna kaupade suhtes kirjeldavaks, kuid samas ei ole otsuses antud hinnangut kaubamärgi EURODEKOR kui terviksõna registreerimisest keeldumise aluste kohta tulenevalt KaMS § 7 lg 1 p 3. KaMS § 7 lg 1 p 3 loetleb kaubamärgi registreerimisest keeldumise asjaolud, kaupade liik, geograafiline päritolu või teisi omadusi näitavad tähised, kuid selles loetelus puudub väljend „kirjeldav” kaubamärgi registreerimisest keeldumise alusena. Väljend „kirjeldav” on ilmselt üldistav väljend KaMS § 7 lg 1 p 3 asjaolude üldiseloomustamiseks, kuid kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse langetamisel on see ebamäärane ning ei võimalda määrata täpselt, milliste KaMS § 7 lg 1 p 3 loetletud asjaolude alusel kaubamärgi EURODEKOR registreerimisest keeldumise otsus on põhjendatud. Kaubamärk EURODEKOR tervikuna ei ole tähis, mis näitaks üksnes kaupade liiki või kaupade geograafilist päritolu või kaupade teisi omadusi ning tulenevalt disjunktiivse ehk eraldava (st üksteist välistava) rinnastava sidesõna „või” omadustest ja kasutamisest KaMS § 7 lg 1 p 3 sõnastuses, ei näita ka liitsõnalise kaubamärgi EURODEKOR osasõnad EURO ja DEKOR eraldi mõlemad korraga üksnes kaupade liiki või kaupade geograafilist päritolu või kaupade teisi omadusi. Patendiamet on jätnud sisustamata, millises tähenduses on see tähis KaMS-i nimetatud sätte tähenduses kirjeldav.

Seoses KaMS § 7 lg 1 p 4 leiab kaebaja, et isegi ositades liitsõnalise tähise EURODEKOR eraldi osasõnadeks, ei vasta kumbki sõna eraldi ja samaaegselt tavapärasusele keelekasutuses või tavapärasusele majandus- ja äritegevuses. Paljasõnaline on Patendiameti seisukoht, et tavapärastest tähistest kombineeritud kaubamärk on eristusvõimetu.

Patendiameti kõnealuse kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse langetamisel on olnud üheks suunavaks motiiviks viimastel aastatel registreerimiseks esitatud EURO lisandiga kaubamärkide rohkus. Sellega seoses on Patendiamet oma otsuses märkinud, et „seoses sellega on tähised, mis koosnevad elemendist EURO ja kirjeldavast või üldkasutatavast tähisest, kaotanud tarbija jaoks eristusvõime”. Taoline sõnastus oleks antud juhul rakendatav üksnes siis, kui see oleks mingi asjassepuutuva normdokumendi kriteerium, kuid antud juhul jääb see üldsõnaliseks motiiviks kätkemata endas neid põhjusi, miks ja kuidas ning millise mõjuga on nimetatud EURO-lisandiga kaubamärkide rohkus mõjutanud kaubamärgi EURODEKOR registreerimisest keeldumise otsuse langetamist. Lisas 3 toodud kaubamärkide loendis võib leida kaubamärgiga EURODEKOR sarnase ülesehituspõhimõttega pärast 2000-ndat aastat registreeritud kaubamärke.

Käsitledes taotluse rahuldumata jätmist KaMS § 7 lg 1 p 2 alusel leiab kaebaja, et kaubamärgi EURODEKOR registreerimiskõlblikkuse määramisel selle kaubamärgi eristusvõime

seisukohalt tuleks arvestada Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* sätestatud kaubamärkide teistes riikides registreerimise „*telle quelle*” põhimõttega. Rahvusvaheline kaubamärk EURODEKOR on päritoluriigis Austrias nõuetekohaselt registreeritud (reg nr 200 572, 19. novembrist 2001). Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* põhjal võib kaubamärkide registreerimise tagasi lükata ainult juhtudel, kui märkidel puuduvad täielikult eristustunnused.

Viidates Pariisi konventsiooni artiklile 6 *quinquies* soovib taotleja juhtida tähelepanu KaMS § 7 lg 1 p 2 ja Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* kaubamärgi eristusvõime ja eristustunnuste olemasolu määramise erinevale astmesusele. Nimelt sätestab KaMS § 7 lg 1 p 2 selliste kaubamärkide registreerimisest keeldumist, millel puudub eristusvõime. Seevastu Pariisi konventsiooni artikkel 6 *quinquies* välistab kaubamärgi registreerimise üksnes siis, kui kaubamärgil puuduvad täielikult eristustunnused. Seega sätestab KaMS registreerimisest keeldumise nende kaubamärkide suhtes, millel võivad esineda siiski eristavad tunnused, kuid ülekaalus on eristusvõime puudumist määravad tunnused, samas kui Pariisi konventsioon sätestab registreerimisest keeldumise üksnes neil juhtudel kui kaubamärgil puuduvad täielikult eristustunnused. Patendiameti otsuses kaubamärgi EURODEKOR registreerimisest keeldumise kohta on võetud aluseks KaMS § 7 lg 1 p 2. Kuid KaMS § 3 alusel tulnuks kaubamärgi EURODEKOR eristusvõimet hinnata lähtuvalt Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* mõttes. Seda tehtud ei ole.

Patendiameti põhiseisukohad

Vastuseks kaebusele selgitab Patendiamet, et kaebus on üles ehitatud KaMS § 7 lg 1 p 3 ja § 7 lg 1 p 4 sisalduva eraldava sidesõna „või” olemusele, mille omadustest tingituna tohib kaubamärgi koosseisus realiseeruda loendi üks või teine või kolmas asjaolu, kuid mitte kõik või neist mitu korraga. Patendiamet märgib, et KaMS-i eelnimetatud paragrahvide tekstis sisalduvate sidesõnade „ja” ning „või” grammatilise tähenduse kohaldamine ei ole asjakohane, sest sidesõnade „ja” ning „või” formaal-grammatiline käsitlus ei pruugi olla siduv õigusteksti õiguslikul tõlgendamisel. Käsitledes KaMS § 7 lg 1 p 3 ja § 7 lg 1 p 4 tekstis sisalduva sidesõna „või” funktsiooni, näeme, et selleks ei ole erinevate tunnuste eraldamine teineteise välistamise eesmärgil, vaid eraldamine üheliigiliste tingimuste grupeerimise eesmärgil. Seejuures kõik need eraldivõetult grupeeritud tingimused toovad kaasa ühesuguse õigusliku tagajärje, milleks on kaubamärgi registreerimisest keeldumine. Seetõttu võib kaubamärgi koosseisus realiseeruda eelnimetatud paragrahvis sisalduv üks või teine asjaolu või kõik või mitu korraga.

Patendiamet leiab, et registreerimiseks esitatud tähis on liitsõna ja seega on põhjendatud hinnangu andmine sõnaosadele EURO ja DEKOR eraldi, sest kummagi sõna ega nende kombinatsiooni arusaadavuses ei saa olla mingit kahtlust Eesti tarbija jaoks. Patendiamet leiab, et antud juhul registreerimiseks esitatud tähis „EURODEKOR” koosneb kirjeldatavatest sõnadest, on ka ise kirjeldav ja ei ole kaubamärgina registreeritav.

Patendiameti 26. aprilli 2004 otsuses esitatud põhjenduse kohaselt on antud kaubamärgi puhul oluline pöörata tähelepanu asjaolule, et kui 1990-ndate alguses esitati Patendiametile registreerimiseks ainult kümme aastat tähist EURO (-) sisaldavat märki, siis 2000-ndate alguseks on märkide arv mitmekordistunud. Ka tähise EURO(-) tähendus ja tähtsus on Eesti tarbija jaoks muutunud. Kümme aastat tagasi märgi koosseisus vahest ehk märgi omapära rõhutanud tähisest on saanud tänaseks laialdaselt mitmes valdkonnas kasutatav tähis. Seoses sellega on tähised, mis koosnevad elemendist EURO ja kirjeldavast või üldkasutatavast tähisest, kaotanud tarbija jaoks eristusvõime. Patendiamet märgib, et käesoleva kaubamärgi registreerimise hetkeks oli tähis EURO muutunud tavapäraseks majandus- ja äritegevuses KaMS § 7 lg 1 p 4 mõttes ja Patendiameti otsuses esitatud seisukoht on põhjendatud ja õige.

Käsitledes kaebaja väiteid seoses Pariisi konventsiooni artikliga 6 *quinquies* leiab Patendiamet, et ei ole teada antud kaubamärgi registreerimise asjaolud päritoluriigis, kuid Eesti tarbija seisukohast puuduvad Eesti Vabariigis käesoleval kaubamärgil Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* B.2 mõttes täielikult eristustunnused ja antud aspekt on kirjas Patendiameti otsuses.

Patendiamet leiab, et kaebuses esitatud termin „puudub eristusvõime”, mis sisaldub Eesti Vabariigi KaMS-is, on oma sisult sama tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis sisalduva terminiga „puuduvad täielikult eristustunnused”. Eelnevat kinnitab tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni kommenteeritud väljaanne „Guide to the Application of the Paris convention for the protection of industrial property”, mis kirjutab leheküljel 115 lahti termini „puuduvad täielikult eristustunnused”. Esitatud mõtte kohaselt keeldutakse registreerimast kaubamärgina tähiseid, millel puudub täielikult eristusvõime, see tähendab, kui märk ei suuda eristada ühe ettevõtja kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast ja teenusest ja seda muuhulgas ka juhul, kui registreerimiseks on esitatud tähis, mille koosseisus ei esine üksnes kirjeldav või tavaline tähis, vaid on lisatud ka teised elemendid.

Patendiamet jääb oma 26. aprilli 2004 otsuse juurde ja leiab, et kaubamärgi EURODEKOR registreerimisest keeldumise otsus on seadusega kooskõlas ja põhjendatud ning palub apellatsioonikomisjonil jätta kaebus rahuldamata.

Kaebuse esitaja lõplikud seisukohad

4. jaanuaril 2005 esitas kaebaja omapoolse arvamuse Patendiameti vastusele. Väljend „kirjeldav” võiks olla kõnepruugis küll üldiseks väljendiks viitamaks lühiduse mõttes õige mitmele KaMS § 7 lg 1 erinevates punktides toodud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alusele, kuid antud juhul on tegemist kaubamärgi registreerimiseks esitanud taotleja õiguste piiramisega ning seetõttu tulnuks ikkagi täpselt formuleerida, millise KaMS § 7 lg 1 p 3 ja p 4 toodud asjaoluga on kaubamärgi EURODEKOR registreerimine vastuolus.

Kaebaja hinnangul asjaolu, et sõnalise osa EURO- kasutamine registreerimiseks esitatud kaubamärkide koosseisus on aja jooksul kasvanud, ei muuda neid tähiseid automaatselt eristusvõimetuteks, tähistes on kasutatud ikkagi teisi eristavaid sõnaosi, tähised on mõeldud kasutamiseks erinevatel kaupadel ja teenustel. Kaubamärgi muudab eristusvõimetuks ikkagi selle kasutamine kaubandus- või äritegevuses, mitte selle esitamine registreerimiseks või selle registreerimine: kui palju on ikkagi neid isikuid (sh majandus- ja äriühingutest), kes jälgivad kaubamärkide registreerimist (registreerimiseks esitamist). KaMS § 3 kohaselt on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Seetõttu arvab kaebaja, et kaubamärgi eristusvõime määramiseks tuleks lähtuda eelkõige ikkagi selle eristusvõimelisusest turusituatsioonis samaliigiste kaupade eristamisel ning mitte kaubamärkide registreerimiseks esitamise faktist.

24. jaanuaril 2006 esitatud lõplikes seisukohtades jääb kaebaja varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Kaebaja leiab, et kaubamärgi EURODEKOR korral on tegemist eristusvõimelise tehissõnaga, mida ei saa sisustada kaupsid kirjeldava tähisena. See, et sõna EURODEKOR võib lahutada osadeks EURO ja DEKOR ei saa olla aluseks terviksõnale EURODEKOR kaupju kirjeldava iseloomu omistamiseks.

Siinkohal tuleb tähelepanu juhtida veel sellele, et nii on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses Patendiamet korduvalt viidanud sellele, et võrreldes 1990-ndate aastatega on 2000-ndate aastate alguseks tähist EURO sisaldavate kaubamärkide arv mitmekordistunud. Seejuures on jäetud selgitamata, kuidas need registreerimiseks esitatud või registreeritud sõnaosa EURO sisaldavad kaubamärgid võiksid mõjutada kaubamärgi EURODEKOR eristusvõimet klassides 17, 19 ja 20 loetletud kaupade osas. Patendiameti hinnangust võib

järeldada, et tähist EURO- sisaldavate kaubamärkide arvu mitmekordistumine on toimunud üldiselt kõigi kauba- ja teenusklasside osas. Täpsema informatsiooni puudumise tõttu on alust arvata, et see mitmekordistumine on ühel või teisel viisil jaotunud kõigi kauba- ja teenusklasside vahel. Seejuures on jäänud täpsustamata milline osa neist kaubamärkidest langeb klassidesse 17, 19 ja 20 ning kuidas need neisse klassidesse kuuluvad kaubamärgid võiksid mõjutada kaubamärgi EURODEKOR eristusvõimet. Patendiameti kodulehel toodud statistika järgi on aastatel 2001-2004 esitatud kaubamärgitaotluste protsentuaalne osakaal kõigi kaubamärgitaotluste suhtes klassis 17 vahemikus 0,3 – 0,5 %, klassis 19 vahemikus 0,9 – 1,4 % ja klassis 20 vahemikus 1,0 – 1,4 %.

Patendiameti lõplikud seisukohad

Patendiamet on jätkuvalt seisukohal, et kaubamärk EURODEKOR on eristusvõimetu. Patendiametile jääb arusaamatuks, kuidas võiksid kaubamärkide registreerimise protsendiandmed olla seotud tähise EURODEKOR eristusvõimega. Kaubamärk on eristusvõimeline, kui ta võimaldab avalikkuse esindajatel eristada seda kaupa või teenust nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu, ning järeldada, et kõik kaubad või teenused, mis on sellega tähistatud, on toodetud, turustatud või tarnitud selle märgi omaniku kontrolli all ja märgi omanik on vastutav nende kvaliteedi eest. Asjaolu, kuidas avalikkus tajub või võib tajuda üht konkreetset tähist, ei ole seotud registreeritud kaubamärkide arvuga. Tähise EURO näol on tegemist universaalselt päritolu näitava nimetusega, tema kirjeldav ja eristusvõimetu loomus ei olene sellest, milliste kaupade või teenustega seotuna teda kasutatakse. Õige ei ole kaebaja seisukoht, et kaubamärgi muudab eristusvõimetuks ikkagi selle kasutamine kaubandus või äritegevuses.

Märgi kirjeldavale iseloomule hinnangu andmisel tuleb arvestada esiteks asjaomaseid kaupu või teenuseid ja teiseks seda, kuidas sihtgrupiks olevad tarbijad märki tajuvad. Kui tähisel on kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel sihtgrupil ilma järele mõtlemata ja analüüsivõimega tajuda, et tegemist on kõnealuste toodete või teenuste kirjeldamisega, nende mingite tunnuste väljatoomisega, tuleb kohaldada KaMS § 7 lg 1 p 3. Patendiamet leiab, et selline sõna nagu EURODEKOR kirjeldab asjaomaseid kaupu (mitmesuguseid siseviimistluses ning mööbli valmistamisel kasutatavad detailid), kuna see tekitab tarbijatel ilma järele mõtlemata kõnealuste toodetega loogilise seose – tegemist on ehitusalaselt kasutatava dekoorielemendiga, mis pärineb Euroopast või on Euroopaga seotud.

Muus osas jääb Patendiamet varasemalt esitatud seisukohtade juurde ja leiab, et Patendiameti 26. aprilli 2004 otsus on seaduslik ja põhjendatud.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud kaebuse esitaja seisukohtade ja Patendiameti vastuväidetega, hinnates esitatud tõendeid kogumis ning vastastikusel seoses, leiab järgmist:

Alates 01. maist 2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Apellatsioonikomisjonis käib poolte vahel vaidlus selle üle, kas kaubamärk EURODEKOR on eristusvõimeline (KaMS § 7 lg 1 p 2), kas nimetatud tähis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, geograafilist päritolu või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavastest tähistest või andmetest (§ 7 lg 1 p 3), ning kas kaubamärk EURODEKOR koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses (§ 7 lg 1 p 4).

Kõik nimetatud absoluutsed kaubamärgi registreerimise keeldumise alused kaitsevad avalikku huvi, mille kohaselt peab kõigil isikutel olema võimalus nimetatud tunnustele vastavaid tähiseid ilma piiranguteta ehk vabalt kasutada. Avalik huvi väljendub selleski, et oleks tagatud võimalus ilma segiajamiseta identifitseerida ühe isiku kaubamärgiga tähistatud kaup ja teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

KaMS § 7 lg 1 kohaselt kaubamärgina ei registreerita:

2) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;

3) 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;

4) 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.

Kuivõrd pooled vaidlevad peasjalikult selle üle, kas kaubamärk koosneb üksnes kaupade liiki, geograafilist päritolu või kaupade teisi omadusi näitavast tähisest, siis analüüsib apellatsioonikomisjon esmalt seda asjaolu.

Vastavalt KaMS § 4 lg-le 1 on kaubamärk tähis, mida füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavatab kasutada majandus- ja äritegevuses oma kaupade või teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaldamiseks tuleb tuvastada, et kaubamärgid või selle elemendid on sellised, mida saab asjaomase tarbija seisukohalt vaadelduna tavapäraselt kasutada kauba või teenuse, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides. Märki kirjeldavat iseloomu tuleb ühelt poolt hinnata seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotleti, ja teisalt lähtuvalt sellest, kuidas kaubamärgiga tähistatud toodete keskmine, mõistlikult tähelepanelik ja piisavalt informeeritud ja arukas tarbija kaubamärki tajub.

Patendiamet on kaubamärgi taotluse menetlemisel ja vaidlustatud otsuses leidnud, et tähis EURODEKOR koosneb elementidest, mis kirjeldavad kaupade omadusi ja ei kujuta endast mõttelist uudset ega originaalset tervikut, mis suudaks identifitseerida ühe ettevõtja tooteid teise ettevõtja omadest.

Apellatsioonikomisjon nõustub kaebuse esitajaga, et kaubamärki tuleb hinnata tervikuna ja lähtudes selle põhjal tekkivast üldmuljest, kuid see ei tähenda, et tähise erinevaid koostisosi ei võiks analüüsida eraldi, üksteisele järgnevalt.

Käesolevas asjas on tooted ja teenused, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotleti, kõige üldisemalt plastikust valmistatud tooted, pooltöödeldud tooted, mittemetallist ehitusmaterjalid, aknalauad, puitkonstruktsioonide elemendid, lamineeritud puitkiudplaadid, ehituses kasutatavad kaunistuselemendid, mööbel ja igasugused mööbliosad.

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et klassides 17, 19 ja 20 loetletud kaupade sihtgrupiks võib kahtlemata olla keskmine tarbija.

Õige on Patendiameti seisukoht, et antud kaubamärgi puhul on tegemist kombinatsiooniga kahest tuntust, laialdaselt kasutatavast kirjeldavast sõnast. Sõna EURO viitab omadussõnale EUROOPA ning võib tekitada tarbijas ettekujutuse, et tegemist on Euroopa päritolu toodetega.

Sõna EURO kasutamine klassides 17, 19 ja 20 nimetatud toodete suhtes võib tarbija jaoks tähendada ka kui viidet teatud kvaliteeditasemele, kuna Eestis on 90-ndatest aastatest levinud

kasutada ehitiste ja eluruumide kõrgema kvaliteedi iseloomustamiseks ning rõhutamiseks selliseid termineid nagu 'euroremont' ja 'euronõuded'. Seetõttu on Patendiamet õigesti tuvastanud, et eesliide EURO näitab ka kaupade kvaliteeti, kuna sisaldab positiivset viidet euroopalikule mõtteviisile ja arusaamale vastavale maitsemallile.

Sõna DEKOR vastab eestikeelsele sõnale dekoor, mida võib mõista kui kaunistust, ehist, eseme eriti ehitise pinnakaunistust, aga samuti mõista ehitise või ruumi sisustamise ja kaunistamise kontekstis. Sõnad 'euro' ja 'dekoor' on eesti keeles igapäevaselt kasutatavad sõnad. Apellatsioonikomisjon leiab, et nendest elementidest moodustatud tähise kombinatsioon EURODEKOR tervikuna võib tekitada keskmises tarbijas ettekujutuse, et tegemist on Euroopa päritolu ehitus- ja sisustustoodetega (nt mööbli või mööbli elementidega), ehiselementide ja pinnakaunistustega. Apellatsioonikomisjoni hinnangul võib asjaomane tarbija kõnesolevate kaupade päritolu pidada oluliseks ning mida ta toote valiku puhul arvestab. Sisustuselementide turustamisel on levinud nende liigitamine muuhulgas (geograafilisest) päritolust tuleneva stiili järgi, sh on kaubandustegevuses levinud spetsialiseerumine konkreetsest geograafilisest piirkonnast pärinevatele sisustuselementide turustamisele (nt mööbel, ornamentika ja muud kaunistused).

Mis puudutab kaebuse esitaja väidet, et liitsõna EURODEKOR ega osasõnad EURO ja DEKOR eraldi mõlemad korraga ei näita üksnes kaupade liiki või geograafilist päritolu või kaupade teisi omadusi, siis tuleb silmas pidada, et KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaldamiseks piisab, kui kaubamärk tähistab vähemalt ühe oma võimaliku tähenduse poolest ühte asjaomase toodete või teenuste omadust. Järelikult, isegi kui tõesti sõnadel EURO ja DEKOR võiks olla teisigi tähendusi, siis tuleb nentida, et Patendiameti otsuses tuvastatud tähendus on üks nende sõnade tähendustest. KaMS § 7 lg 1 punktis 3 kasutatud sõna *üksnes* ei saa tõlgendada selliselt, et kaupade või teenuste omadusi näitaval tähisel või selle osal ei võiks olla teisi tähendusi.

Neil kaalutlustel saab asuda seisukohale, et kaubamärgil EURODEKOR on sellega tähistatud toodete olulisi omadusi mainides piisavalt otsene ja konkreetne seos, et asjaomane sihtgrupp võiks ilma pikemalt järele mõtlemata ja analüüsimata tajuda, et tegemist on kaubamärgitaotluses nimetatud toodete oluliste omaduste (kvaliteedi, päritolu ja liigi) kirjeldamisega. Seetõttu on Patendiamet kooskõlas seadusega otsustanud jätta kaubamärgi EURODEKOR KaMS § 7 lg 1 p 3 alusel registreerimata.

Patendiameti otsuses on selgitatud, et kuna loetelus sisalduvad kaubad võivad olla ehiselemendid ja pinnakaunistused, sisaldada neid või neist koosneda, näitab kaubamärk tervikuna, et tegemist on teatud geograafilist piirkonnast pärit teatud liiki ja kvaliteeti kaupadega. Seetõttu ei ole põhjendatud kaebaja väide, et Patendiamet ei ole analüüsinud kaubamärki EURODEKOR tervikuna ja ei ole piisavalt täpselt formuleerinud, millise KaMS § 7 lg 1 p 3 toodud asjaoluga on kaubamärgi registreerimine vastuolus.

Kaebuse esitaja seisukohtadest võiks järeldada, nagu oleks kaubamärgil EURODEKOR terviksõnana Patendiameti otsuses tuvastatust erinev tähendus. Samas ei ole kaebaja, vaatamata sellele, et tegemist on tehissõnaga, sellegipoolest selgitanud et tähisel võiks olla asjaomaste kaupade olulisi omadusi kirjeldavast erinev sisu. Käesolevas asjas ei ole tuvastatud, et kirjeldavate elementide EURO ja DEKOR omavaheline ühendamine kujutaks endast midagi enam kui nende koostisosade summat ja vähendaks seeläbi vaidlusaluse tähise kirjeldavat iseloomu.

Kaubamärgi registreerimiseks puudub seaduslik alus, kui esineb vähemalt üks KaMS § 7 lg-s 1 nimetatud absoluutne registreerimisest keeldumise alus. Sellest tulenevalt ei ole vaja lähemalt analüüsida menetlusosaliste väiteid ja Patendiameti otsust seoses KaMS § 7 lg 1 punktidega 2 ja 4, kuna nende suhtes tehtavad järeldused ei saa mõjutada Patendiameti otsuse lõplikku otsust kaubamärgi registreerimata jätmise kohta.

Küll tuleb möönda, et kuivõrd kaubamärk EURODEKOR on KaMS § 7 lg 1 p 3 tähenduses asjaomaste kaupade olulisi omadusi kirjeldav, siis puudub kaubamärgil samade kaupade suhtes ka täielikult eristusvõime KaMS § 7 lg 1 p 2 kohaselt. Mingisuguseid täiendavaid tunnuseid, mis muudaks tähise eristusvõimeliseks, kaubamärk EURODEKOR ei sisalda. Kaubamärk, mille kõik elemendid on kirjeldavad, ei võimalda identifitseerida kaupu või teenuseid, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ja seega eristama seda kaupa teiste ettevõtjate omadest. Patendiameti otsus kaubamärgi eristusvõime hindamisel ei ole vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 2 ja tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6 *quinquies*.

Põhimõtteliselt õige on kaebaja väide, et kaubamärgi registreerimiskõlblikkuse määramisel tuleb arvestada Pariisi konventsiooni artiklis 6 *quinquies* sätestatud *telle quelle* põhimõttega, kuid kaebaja on jätnud tähelepanuta, et antud sätte suhtes kehtib erisättena absoluutse keeldumise alusena sama artikli punkt B.2, kui on tuvastatud kaubamärgi kirjeldav iseloom nii nagu seda on käesoleval juhul. Samuti ei ole teada antud kaubamärgi registreerimise asjaolud päritoluriigis, kuid Eesti tarbija seisukohast puuduvad Eesti Vabariigis käesoleval kaubamärgil Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* B.2 mõttes eristustunnused. Asjaolu, et kaubamärk on päritoluriigis registreeritud, ei too teisele riigile automaatselt kohustust kaubamärk oma riigis registreerida. Märki eristusvõimetus võib kujuneda tihti mingi aja jooksul ning päritoluriigis varem registreeritud kaubamärgi eristusvõime võib tunduvalt erineda hilisema registreerimise puhul teises riigis. Patendiametile ei ole siduv Austrias vastu võetud otsus, millega tunnistati kaubamärgi EURODEKOR registreerimise võimalikkust.

Kaebuse esitaja viited Patendiameti praktikale, kus on varem registreeritud kaubamärke, mille koosseisus on sõna „euro”, ei ole asjakohased. Vaidlustatud tähise registreerimine ei saa oleneda teiste isikute kaubamärkide registreerimisest või registreerimata jätmisest. Aja jooksul võib Patendiameti praktika muutuda, mida on Patendiamet põhjendanud.

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks TÕAS § 61 ja kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 2-4, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

Jätta Fritz Egger Gesellschaft M.B.H & Co kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kui nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

P. Lello

E. Sassian

K. Tults