

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 876-o

Tallinnas, 31 mail 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ning Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu Elion Ettevõtted AS, Hobujaama 4, 15033 Tallinn, kaebuse Patendiameti 01.03.2005 otsuse nr 7/M200300299 peale keelduda kaubamärgi 'ITV' (taotlus M200300299) registreerimisest.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 02.05.2005 esitas Elion Ettevõtted AS (edaspidi kaebaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 01.03.2005 otsuse kaubamärgi 'ITV' registreerimisest keeldumisest vaidlustamiseks. Kaebus esitati patendivolnik Kalev Käosaare vahendusel (lisatud volikiri), tasutud oli riigilõiv. Kaebuses märgitakse järgmist.

Patendiamet on teinud kaubamärgi 'ITV' registreerimisest keeldumise otsuse (lisa 1) järgmiste kaupade osas: klassis 35 arvuti andmebaasidesse info kogumine, andmetöötlus arvuti abil, hanketeenused teistele ettevõtetele, müügikampaaniad, müügireklaam, reklaam, reklaami levitamine, müük, vahendamine, reklaamtekstide ettevalmistamine ja avaldamine, jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele) televisiooni ja Interneti vahendusel; reklaammaterjalide levitamine, reklaampindade üürimine, telereklaam, turu-uuringud, ärialased küsitlused, päringud, äriuuringud, välisreklaam, reklaamklippide müük, TV oksjonid, teleturg, äriinfo, uudiste tootmine ja levitamine. Klassis 38 tele- ja raadiosaated, tasuline televisioon, sideinfoteenused, mis sisaldavad info- ja kuvaedastust arvuti abil, elektronpost, telefoniteenused, sideinfo, arvutiside, infoedastus, telekommunikatsiooniseadmete üürimine, rentimine, laenus, infoedastusseadmete üürimine, laenus. Klassis 41 digitaalkuvamisteenused, dubleerimine, dublaaž, elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, filmide üürimine, laenus, filmitootmine, produtseerimine, haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine, ajaviite-, haridus- ja meelelahutusteenused, mis sisaldavad tele- ja raadiomeelelahutust, vaatamängude, teatrietenduste ja teiste meelelahutuslike etenduste lavastamine ja esitamine, filmi- ja videotootmine, meelelahutusteenuste alane info, filmistuudiod, filmistuudiot ja helisalvestuse teenused, raadio- ja teleprogrammide produtseerimine, ajaviite-, haridus- ja meelelahutusteenuste alane info, filmide, videofilmide ning raadio- ja televisiooniprogrammide laenutamine, üürimine, teleprogrammide tootmine ja montaaž, televisioonisaated, filmide demonstreerimine ja laenus, videofilmide produtseerimine, videosalvestiste üürimine, laenus, televisiooni- ja kultuurialane tegevus, seminaride ja hariduslike ürituste korraldamine.

Keeldumise aluseks on Patendiamet toonud Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes teenuste liiki näitavast tähisest. Patendiamet on leidnud, et tähise 'ITV' näol on tegemist lühendiga inglise keelsetest sõnadest 'interactive television'. Seetõttu on Patendiameti arvates tegemist tähisega, mis osutub üksnes liiki näitavaks, teavitades tarbijat vaid sellest, et osutatakse vastavat liiki

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

telekommunikatsiooni teenust jne ning juhul, kui ei ole tegemist interaktiivsete teenustega, oleks tegemist tarbija eksitamisega teenuste liigi suhtes. Lisaks viitab Patendiamet KaMS § 9 lg 1 p-le 4, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses. Patendiamet on seisukohal, et tähis 'ITV' on muutunud tavapäraseks tähiseks kõikide teenuste osas, millele kaebaja soovib nimetatud tähist registreerida.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti otsuse ja seisukohtadega. Tähekombinatsioonidest moodustatud kaubamärkide registreeritavuse hindamisel tuleb eelkõige lähtuda olukorrast, mis valitseb territooriumil, kus kaitset taotletakse, sest mingis riigis või keeles võib mõnetähelistel tähistel olla ikka selline tähendus, mis on tavapärase keelekasutuses või osutub teenuste liiki näitavaks. Näiteks on Eestis registreeritud kaubamärk "ETV" (lisas 2 nr 34767). Tähis "ETV" on erinevates riikides väga laialdaselt kasutusel kui lühend inglise keelsetest sõnadest '*educational television*', ning on seega teenuste liiki näitav või tarbijat eksitav teenuste omaduste, liigi jne suhtes. Lähtudes Patendiameti põhjendustest, ei oleks tähis "ETV" registreeritav. Tähis 'ITV' omab rahvusvaheliselt erinevaid tähendusi. Sisestades tähise 'ITV' Interneti otsingumootoris Google.com, siis suurem osa vastustest on seotud Briti telekanaliga *ITV Independent Television* (lisas 3 väljavõtte internetilehtedelt www.connected-earth.com ja www.itv.com), mis on asutatud aastal 1955. Lisaks on tähisel 'ITV' mitmeid teisi tähendusi – *Instructional Television* (lisas 4 väljavõtte lehtedelt www.itv.myetv.org ja www.thirteen.org/edonline/itv ja www.sdcoe.tv), *Institut Für Textil- und Vefahrenstechnik Denkdorf* (lisas 5 väljavõtte lehelt www.itv-denkdorf.de), *Internationales Teleskoptreffen Vogelsberg* (lisas 6 väljavõtte lehelt www.teleskoptreffen.de/itv) jne. Tähis 'ITV' on tõepoolest kasutusel ka kui lühend inglise keelsetest sõnadest '*interactive television*', samas on kasutusel mõiste '*interactive television*' lühenditena ka tähised '*interactive TV*', '*iTV*', '*idTV*' (lisas 7 väljavõtte Wikipedia artiklist *interactive television* tõlkega). Tähis 'ITV' ei ole mitte ainuke ja peamine lühend mõiste '*interactive television*' tähistamiseks.

Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjendustes KaMS § 9 lg 1 p 3 puhul lähtunud vaid ühest ja mitte peamisest tähise 'ITV' võimalikust tähendusest. Sellist lähenemist ei ole pidanud õigeks Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon oma otsuses 612-o 09.11.1003. leides, et võõrsõnal NET on emakeeles (inglise keeles) mitmeid tähendusi, mis teeb meelevaldseks vaid ühe ja mitte peamise tähenduse andmise Patendiameti poolt. Patendiamet on oma keeldumises viidanud tähise 'ITV' inglise keelsele tähendusele ning lugenud tähise 'ITV' teenuseid kirjeldavaks tähiseks. Kaebaja lisab kaebusele väljavõtted erinevate riikide kaubamärkide andmebaasidest, kus tähis 'ITV' on registreeritud kui kaubamärk analoogsetes valdkondades. (Lisa 8. Väljavõtte Suurbritannia kaubamärgibaasist. 13.03.1998 registreeritud kaubamärk 'ITV' nr 2118267A klassides 9, 16, 38, 41. Lisa 9. Väljavõtte Ameerika Ühendriikide kaubamärgibaasist. 31.08.2005 registreeritud kaubamärk 'ITV' nr 2879305 klassis 42. Lisa 10. Väljavõtte Iirimaa kaubamärgibaasist. 12.07.2001 registreeritud kaubamärk 'ITV' nr 226614 klassides 9, 16, 38, 41. Lisa 11. Väljavõtte Benelux'i kaubamärgibaasist. 02.1998 registreeritud kaubamärk *itv.net* + kuju nr 612550 klassides 38, 41, 42. Lisa 12. Väljavõtte Šveitsi kaubamärgibaasist. 22.12.1999 registreeritud kaubamärk 'ITV' nr 467892 klassides 9, 35, 38, 41, 42. Lisa 13. Väljavõtte Kanada kaubamärgibaasist. 03.12.1996 registreeritud kaubamärk 'ITV' nr TMA467002 televisiooni valdkonnas.) Väljavõtted erinevate riikide andmebaasidest näitavad, et tähise 'ITV' registreerimine on olnud aktsepteeritav sarnastes valdkondades isegi inglise keelt kõnelevates riikides. Seetõttu ei saa nõustuda Patendiameti seisukohaga, et Eestis on tegemist teenuste liiki näitava tähisega ning

nimetatud tähis on muutunud tavapäraseks tähiseks kõikide taotluses näidatud teenuste osas. Patendiameti taoline seisukoht ei ole põhjendatud ja on meelevaldne.

Sisestades tähise 'ITV' Eesti Interneti otsingumootorisse neti.ee, siis valdav osa vastustest on seotud just kaebaja kaubamärgiga 'ITV' (Lisa 14). Kaebusele on lisatud väljavõte koduleheküljelt www.itv.ee, mis on seotud kaebajaga (Lisa 15). Eesti Tarbijakaitse ning Postimehe kodulehekülgedelt Internetist võib leida tutvustavaid artikleid, milledes räägitakse kaebaja uuest teenusest, mida pakutakse kaubamärgi 'ITV' all (Lisad 16 ja 17).

AS Levira veebilehelt aadressiga <http://www.levira.ee/flidigitaal.html> võib leida interaktiivse televisiooni seletuse: Interaktiivne televisioon nõuab duplekskanali olemasolu ehk teisisõnu toimub kahesuunaline info liikumine. Tagasisidekanal rajatakse läbi modemiühenduse, mõningatesse STB-desse on modem juba sisse integreeritud. Interaktiivne televisioon võimaldab kasutajal lugeda ja saata e-maile ja SMS-e läbi teleekraani, teostada "online" oste, osaleda interaktiivsetes saadetes ja hääletustes ning vajadusel teostada pangaoperatsioone'.

Kaubamärgi 'ITV' registreerimistaotluses märgitud teenustest on vaid osad sellised teenused, mida on võimalik seostada mõistega 'interaktiivne televisioon' ning seetõttu ei saa lugeda õigeks Patendiameti seisukohta, et tähis 'ITV' on üksnes teenuste liiki näitavaks tähiseks kõikide taotletud teenuste osas. Mõiste 'interaktiivne televisioon' saab olla seega teenuste liiki kirjeldav vaid kindla televisiooniteenuse sektori osas. Samuti on Patendiamet oma otsuses jõudnud järeldusele, et tegemist on tähisega, mis osutab üksnes teenuste liiki, teavitades tarbijat vaid sellest, et osutatakse vastavat liiki telekommunikatsiooni, pakutakse võimalust interaktiivselt kaupu osta, mängida jms.

Kaebaja võtab osaliselt arvesse Patendiameti argumendid ning on seetõttu valmis piirama osaliselt klasside loetelu. Pärast piirangu sisse viimist oleks taotletavate teenuste loetelu järgmine: klassis 35 arvuti andmebaasidesse info kogumine, andmetöötlus arvuti abil, hanketeenused teistele ettevõtetele, müügikampaaniad, müügireklaam, reklaam, reklaami levitamine, müük, vahendamine, reklaamtekstide ettevalmistamine ja avaldamine, jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele) televisiooni ja Interneti vahendusel; reklaammaterjalide levitamine, reklaampindade üürimine, telereklaam, turu-uuringud, ärialased küsitlused, päringud, äriuuritud, välisreklaam, reklaamklippide müük, ~~TV-oksjonid, teleturg~~, äriinfo, uudiste tootmine ja levitamine. Klassis 38 tele- ja raadiosaated (v.a. interaktiivsed telesaadet), tasuline televisioon (v.a. interaktiivne -), sideinfoteenused, mis sisaldavad info- ja kuvaedastust arvuti abil, elektronpost, telefoniteenused, sideinfo, arvutiside, infoedastus, telekommunikatsiooniseadmete üürimine, rentimine, laenus, infoedastusseadmete üürimine, laenus. Klassis 41 digitaalkuvamisteenused, dubleerimine, dublaaž, elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, filmide üürimine, laenus, filmitootmine, produtseerimine, haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine, ajaviite-, haridus- ja meelelahutusteenused, mis sisaldavad tele- ja raadiomeelelahutust, vaatamängude, teatrietenduste ja teiste meelelahutuslike etenduste lavastamine ja esitamine, filmi- ja videotootmine, meelelahutusteenuste alane info, filmistuudiod, filmistuudiote ja helisalvestuse teenused, raadio- ja teleprogrammide produtseerimine, ajaviite-, haridus- ja meelelahutusteenuste alane info, filmide, videofilmide ning raadio- ja televisiooniprogrammide laenutamine, üürimine, teleprogrammide tootmine ja montaaž, televisioonisaated (v.a. interaktiivsed-), filmide demonstreerimine ja laenus, videofilmide produtseerimine, videosalvestiste üürimine, laenus, televisiooni- ja kultuurialane tegevus, seminaride ja hariduslike ürituste korraldamine.

Kaebaja on seisukohal, et pärast vastava muudatuse sisseviimist langevad ära Patendiameti poolt esitatud kaubamärgi 'ITV' registreerimist välistavad asjaolud.

Arvesse võttes kõiki esitatud tõendeid ja eelpool esitatut, palub kaebaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi 'ITV' registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud nimetatud lisad. Patendiameti vaidlustatud otsusest nähtuvalt on kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks KaMS § 9 lg 1 p 3 ja 4. Patendiamet on leidnud, et kõnealuse tähise näol on tegemist lühendiga inglise keelsetest sõnadest *interactive television* (viidatakse mitmesuguseid allikaid) – tõlkes interaktiivne televisioon. Seega on tegemist tähisega, mis osutub üksnes teenuste liiki näitavaks, teavitades tarbijat vaid sellest, et osutatakse vastavat liiki telekommunikatsiooni jne. Patendiamet on seisukohal, et juhul, kui ei ole tegemist interaktiivsete teenustega, oleks tegemist tarbija eksitamisega teenuste liigi suhtes. Lühend, mis on valdkonnas kindla tähendusega, on tarbijate jaoks vaid teenust/toodet kirjeldav ega toimi eristava tähisena. Kuna kõnealune tähis omab üksnes informatiivset iseloomu, siis puudub sellisel tähisel eristusvõime kaubamärgiseaduse tähenduses ning ta ei täida seetõttu kaubamärgi põhiülesannet – eristada ettevõtja teenuseid (kaupu) teise ettevõtja samaliigilistest teenustest (kaupadest). Seisukoha suhtes, et tähist 'ITV' võib mõista mitmeti, märgitakse, et teatavasti on kaup/teenus ning tema markeering omavahel tihedalt seotud. Kui vaadelda lühendit 'ITV' kontekstivabalt, siis tõepoolest ei saa üheselt väita, et see tähendab just nimelt üht või teist asja. Kui aga selline lühend on kauba peal või selle all osutatakse teatud teenuseid, tekib sellele lühendile kindel kontekst ning sellisel juhul tekib tähisele kindel ja ühene tähendus. Arvata, et tarbija, nähes tähist 'ITV', mille all osutatakse teleteenuseid, ei tõlgenda seda kui 'interaktiivne televisioon', vaid näiteks 'Internally Transportable Vehicle', oleks põhjendamatu, ei alluks mingile loogikale ning oleks tarbijat alahindav. Kui nt teepakile on kirjutatud 'tee', siis pole tarbijal mingit põhjust arvata, et tootja on silmas pidanud sõna 'tee' teisi tähendusi, vaid ikka seda tähendust, mis näitab kauba liiki. Patendiamet leiab, et selline seos ja loogika kehtib kõikide kaupade/teenuste ning neid markeerivate tähistega puhul. Samuti, tähis 'ITV' on muutunud tavapäraseks valdkonnas, kus kaebajal soovib oma kaubamärki registreerida, s.o televisiooni, laiemas mõttes sidevaldkonnas. Ka ei peeta õigeks seda, et lühend 'ITV' ei ole Eestis tavapärane keelekasutuses telekommunikatsiooni valdkonnas. Patendiameti poolt teostatud ekspertiisi käigus tuli välja mitmeid artikleid, kus on räägitud interaktiivsest televisioonist ning nimetatud mõiste taha on sulgudesse kirjutatud just nimelt lühend 'ITV', samuti on kõnealust tähtede kombinatsiooni tekstides kasutatud ka ilma, et seda lühendit oleks pikalt lahti seletatud.

Komisjon võttis kaebuse nr 876 all menetluse 05.05.2005; eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) 09.08.2005 esitas Patendiamet oma seisukoha kaebuse osas. Patendiamet ei nõustu kaebuses esitatuga. Patendiamet leiab, et kõnealuse tähise näol on tegemist lühendiga, mis näitab interaktiivse televisiooni teenuste liiki ning juhul kui ei ole tegemist interaktiivsete teenustega, on tarbijat eksitav. Samuti on kõnealune tähis muutunud tavapäraseks valdkonnas, kus kaebaja on soovinud oma kaubamärgi registreerimist.

Vastates kaebaja väidetele juhib Patendiamet tähelepanu, et väites sõna tavakasutust mingis valdkonnas, ei pea vastavad näited pärinema üksnes sellest riigist, kus soovitakse kaubamärki registreerida. Esitatud seisukoht põhineb KaMS § 9 lg 1 p-i 4 sõnastusel, mis sätestab, et õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses. Eelnimetatud paragrahvi sõnastusest nähtub, et ei ole lisatud

nõuet, et tõendid peaksid olema esitatud ja pärinema üksnes riigist, kus kaubamärgile õiguskaitset soovitakse. Ei seaduse tekst ega praktikas toimiv registreerimiseks esitatud tähise tavapärasuse käsitlus ei võimalda tähist vaadelda kitsalt Eesti kontekstis. Eesti majandusruum ei ole isoleeritud ega asu väljaspool ülejäänud maailma. Selline käsitlus oleks vastuolus avaliku huvi arvestamise põhimõttega.

Kaebuses esitatud viide varasemale kaubamärkide registreerimise praktikale ei ole asjakohane. Seisukohta, et iga kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise puhul on tegemist erineva situatsiooniga ja asjaoludega, mis võivad olla määravad, on kinnitanud ka komisjon oma otsuses 577-o. Ka Euroopa Kohus on oma otsuses C-363/99 leidnud, et ametiasutus peab arvestama lisaks esitatud kaubamärgi olemusele kõiki asjakohaseid fakte ja asjaolusid. Patendiamet leiab, et kaebuses esitatud näidet (ETV) ei saa pidada analoogiliseks käesoleva juhtumiga. Igale kaubamärgile tehakse ekspertiisi eraldi, st et seda teostatakse küll vastavalt kehtivale seadusele ning üldisi praktikaprintsiipe kohaldades, kuid alati arvestatakse eeltoodule lisaks just antud konkreetse märgiga kaasnevaid aspekte, mis võivad lõpptulemuse teha teistsuguseks esmapilgul samasuguse taotluse ekspertiisi otsusest. Kaebuses viidatud tähis 'ETV' on erinev käesolevast eelkõige selle poolest, et nimetatud tähis on omandanud eristusvõime ja on käsitletav kui üldtuntud kaubamärk.

Kui terminile on tõlkepraktikas mitmeid erinevaid tunnustatud tähendusi, siis piisab kui üks neist on KaMS kontekstis kaupa või teenust kirjeldav. Patendiameti käsitluse õigsust kinnitab Euroopa Kohtu 23.10.2003 otsus C-191/01P (Doublemint), mille kohaselt piisab kui sõnastus viitab, et sellised märgid ja tähised võivad olla kasutusel sellistel eesmärkidel. Märgi registreerimisest tuleb sellisel juhul keelduda kui vähemalt üks võimalikest tähendustest viitab kauba või teenuse omadustele. Käesoleval juhul on Patendiamet selgitanud tähise 'ITV' ühte konkreetset tähendust.

Esitatakse viide Euroopa Kohtu otsusele C-191/01P, kus on antud määruse 40/94 artikkel 7(1)(c) üldine tõlgendus. Eelnimetatud määruse artikliga on identne Euroopa Liidu Nõukogu 21.12.1988 esimese direktiivi 89/104/EEC liikmesriikide kaubamärke käsitlevate seaduste ühtlustamiseks artikliga 3(1)(c), mis omakorda on aluseks KaMS § 9 lg 1 punktile 3. Euroopa Kohtul on õigus anda määruse ja direktiivi sätete tõlgendusi, mis on liikmesriikidele kohustuslikud. Otsuse kohaselt peavad kaupade ja teenuste iseloomu näitavad tähised olema vabalt kasutatavad kõigi poolt. See tähendab, et kirjeldava iseloomuga kaubamärkide registreerimisest keeldumise eesmärgiks on avalike huvide kaitse, kuna seeläbi hoitakse ära kaupade või teenuste kirjeldamiseks vajalike tähist reserveerimine ühele ettevõttele üksikult. Seejuures ei pea konkreetne kirjeldava iseloomuga tähis kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel olema tegelikult kasutusel kaupade või teenuste kirjeldamiseks. Piisab, nagu seaduse sätte sõnastus ise ütleb, et selline tähis võib olla kasutusel sellistel eesmärkidel. Viidatud Euroopa Kohtu otsuses esitatud tõlgendus kinnitab Patendiameti otsuse õigsust.

Sellise tähise registreerimisel kaob ära mõte eristada ühe isiku kaupu või teenuseid teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kui kaubamärgil pole ühtki eristavat osa, siis ei saa tarbija infot kauba päritolu kohta ja ei suuda eristada eri ettevõtjate samaliigilisi tooteid. Eelnevat kinnitavad Euroopa Kohtu otsused C-349/95, C-39/97, mille kohaselt kaubamärgi põhifunktsioon on tagada tarbijale kauba päritolu, võimaldades tal segadusse sattumata eristada eri päritolu tooteid. Kaubamärk peab garanteerima tarbijale, et seda kandvad tooted on pärit ühelt konkreetselt ettevõtjalt, kes vastutab nende kvaliteedi eest.

Kaebaja esitatud näited teistes maades registreeritud kaubamärkide kohta ei ole asjakohased, kuna kaubamärgi registreerimine teistes riikides ei saa olla märgi Eestis registreerimise

aluseks. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 kohaselt määratakse kaubamärkide registreerimise tingimused kindlaks liidu iga liikmesriigi õigusaktidega. Iga riik lähtub registreerides oma kaubamärgiseadusest, turusituatsioonist ja oma tarbijaskonna teadmistest. Eestis on välja kujunenud oma siseriiklik kaubamärgi registreerimise praktika, mis tugineb nii Euroopa Kohtu otsustes esitatule kui ka Pariisi konventsioonis sätestatule. Teiste riikide praktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis meile on teadmata (nt kaubamärgi üldtuntus või omandatud eristusvõime jne).

Euroopa Kohus on oma otsuse C-218/01 punktis 62 ja lõppjärelustes kinnitanud eelnimetatud seisukoha õigsust. Fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis (kuid antud juhul pole tegemist isegi Euroopa õigusruumi kuuluvate riikidega) identsetele kaupadele või teenustele, võib arvestada ka mõni teise liikmesriigi pädev ametiasutus, seda siis koos kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime hindamisel arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Patendiameti seisukohast lähtudes on kaebaja üksnes teatanud, et ta on valmis täpsustama loetelu. Patendiametile ei ole kaebaja teinud taotlust loetelu piirata, vaid ainult viidanud võimalusele, et ta on selleks valmis. Seoses eeltooduga jääb Patendiametile arusaamatuks, kas kaebaja vaidlustab otsuse osaliselt või soovib piirata loetelu. Kui kaebaja soov on piirata loetelu, siis sellisel juhul tuleks kaebajal esitada avaldus Patendiametile.

Piiratud loetelu ei erine oluliselt varasemast loetelust, on vaid välistatud TV oksjonid ja teleturg ning telesaadete juurde lisatud piirang: välja arvatud interaktiivsed. Samas on ka kaebaja ise kaebuses esitanud interaktiivse televisiooni mõiste. Antud definitsioon on tunduvalt laiem, kui tavapärase televisiooni mõiste ning katab kaebaja kaubamärgi loetelus olevad teenused klassides 35, 38 ja 41, mistõttu vastava piirangu sisseviimisel ei langeks ära Patendiameti poolt esitatud kaubamärgi registreerimist välistavad asjaolud. Samasisulises vaidluses kaubamärgi loetelu ja selle piiramise küsimuses on väljendanud seisukohta ka Euroopa Kohus oma 12.02.2004 otsuses C-363/99 (Postkantoor). Viidatud otsuse punktides 114-117 on kohus asunud seisukohale, et kui loetelus on nimetatud konkreetsete kaubad ja teenused, siis ei tohi pädev amet registreerida kaubamärki sellises ulatuses, mille puhul on välistatud samad kaubad ja teenused, millel on konkreetsetel olemas omadus, mida kaubamärk kirjeldab (näiteks telesaated, va interaktiivsed). Selline praktika tekitab õigusliku ebakindluse kaubamärgi kaitse ulatuse suhtes ja võiks põhjustada kolmandate isikute, eriti konkurentide õiguste piiramise. Euroopa Kohus on seisukohal, et direktiiv keelab pädeval ametil registreerida kaubamärke teatud kaupade ja teenuste suhtes koos tingimusega, et neil kaupadel ja teenustel puudub teatud tunnus. Patendiamet on seisukohal, et kaebaja pakutud piirang ei kõrvaldaks Patendiameti otsuses esitatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks olevaid asjaolusid. Tähis 'ITV' omab endiselt antud valdkonnas kindlat tähendust ja on tarbijate jaoks vaid teenust kirjeldav ega toimi eristava tähisena. Kuna kõnealune tähis omab üksnes informatiivset iseloomu, siis puudub sellisel tähisel eristusvõime KaMS tähenduses ning ta ei täida kaubamärgi põhiülesannet, milleks on eristada ühe ettevõtja teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest teenustest. Seega ekspertiisi seisukohalt võimalik loetelu piiramine antud juhul lõppotsust ei oleks mõjutanud.

Patendiameti 01.03.2005 kaubamärgi 'ITV' registreerimisest keeldumise otsus 7/M200300299 klassides 35, 38, 41 on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet palub jätta komisjonil kaebus rahuldamata.

3) Komisjon tegi menetlusosalistele ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks. Kaebaja oma lõplikus seisukohas 08.03.2007 jäi kaebuses esitatud seisukohtade juurde ja palus kaebuse rahuldada. Vaatamata Patendiameti arvamusele, et näited teistes maades registreeritud kaubamärkide kohta ei ole asjakohased, leiab kaebaja, et tegemist on oluliste tõenditega, mida palutakse komisjonil ka arvesse võtta. Patendiamet on toonud välja ainsa ja peamise kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjusena tähise 'ITV' inglise keelse tähenduse *interactive television* ja seetõttu on oluline ka arvesse võtta riikide praktikat, kus inglise keel on oluliselt rohkem levinud ja kasutusel, kui Eestis. Samas on Patendiamet leidnud oma vastuses, et näited ei pea pärinema üksnes sellest riigist, kus soovitakse kaubamärki registreerida.

Patendiamet esitas lõplikud seisukohad 09.04.2007. Nendes jäädakse varem öeldu juurde. Komisjoni otsuses 612-o (KAUBAnet) toodud põhjendusi ei ole õige kohaldada antud vaidluses, kuna iga kaubamärgi registreerimisel tuleb arvestada erinevate asjaoludega. Patendiamet märgib ka, et internetipäring süsteemis neti.ee ei ole vajalik, kuna kaubamärk ei pea registreerimiseks olema kasutusel. Kui kaebaja oleks soovinud tõestada, et tema kaubamärk on vastavalt KaMS § 9 lg 2 omandanud eristusvõime, oleks ta pidanud esitama vastavasisulise taotluse ja tõendid Patendiametile. Kaebaja menetluse käigus sellesisulist võimalust ei kasutanud ega selleks soovi ei avaldanud.

Komisjon alustas asjas 876 lõppmenetlust 17.05.2007.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud igakülgset menetlusosaliste esitatud argumente ja tõendeid, leiab järgmist.

1) Sõnaline tähis 'ITV', mille registreerimist kaubamärgina on taotlenud kaebaja taotluses nr M200300299 klassides 35, 38 ja 41, on Patendiameti hinnangul mittekaitstav KaMS § 9 lg 1 punktide 3 ja 4 alusel. Komisjon hindab Patendiameti põhjendusi küllaldaseks ja registreerimisest keeldumise otsust õiguspäraseks. Patendiamet on ekspertiisi tulemusena leidnud, et selles turuvaldkonnas, mida täidavad taotluses nimetatud teenused klassides 35, 38 ja 41, on tähis 'ITV' kirjeldav nende teenuste osas ning muutunud tavapäraseks keelekasutuses.

Patendiamet on õiguspäraselt kohaldanud kaubamärgiõiguses kehtivat territoriaalsuse põhimõtet: väites sõna tavakasutust mingis valdkonnas, ei pea sellekohased näited pärinema üksnes sellest riigist, kus soovitakse kaubamärki registreerida. Määravaks ei ole informatsioon, mis pärineb territooriumilt, kus tähisele õiguskaitset taotletakse, vaid informatsioon, millel on mõju sellel territooriumil. Esitatud seisukoht põhineb KaMS § 9 lg 1 p-i 4 sõnastusel, mis sätestab, et õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses. Selles sättes ei sisaldu nõuet, et tõendid peaksid olema esitatud ja pärinema üksnes riigist kus kaubamärgile õiguskaitset soovitakse. Ei seaduse tekst ega praktikas toimiv registreerimiseks esitatud tähise tavapärasuse käsitlus ei võimalda tähist vaadelda kitsalt Eesti kontekstis. Eesti majandusruum ei ole isoleeritud ega asu väljaspool ülejäänud maailma. Selline käsitlus oleks vastuolus ka avaliku huvi arvestamise põhimõttega.

Teiselt poolt on Patendiametil õigus väites, et välisriikides tehtud registreeringutel ei ole mingisugust ette kindlaksmääratud eeskuju või mudeli tähendust tähise registreeritavuse jaoks Eestis. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 kohaselt määratakse kaubamärkide

registreerimise tingimused kindlaks liidu iga liikmesriigi õigusaktidega. Iga riik lähtub registreerides oma kaubamärgiseadusest, turusituatsioonist ja oma tarbijaskonna teadmistest. Eestis on välja kujunenud oma siseriiklik kaubamärgi registreerimise praktika ning teiste riikide praktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega. Kuigi välismaise praktika üldised põhimõtted ja ka üksikud juhtumid võivad omada tähendust mingite kaubamärkide õiguskaitse küsimuste osas Eestis, tuleb "välismaiseid" asjaolusid igal juhul arvestada Eesti turu tingimusi ja konteksti ning kehtivat õigust aluseks võttes.

Asjakohane ei ole kaebaja viide Eestis kaitstud kaubamärgile 'ETV', kuna nimetatud kaubamärgi puhul esinevad hoopis erinevad asjaolud, millele Patendiamet on oma vastuses ka viidanud. Samuti loeb komisjon antud vaidluse asjaolusid erinevaks komisjoni lahendis 612 (KAUBAnet) käsitletust.

2) Kaubamärgi teenuste loetelu piiramise või täpsustamise võimalikkuse osas jagab komisjon Patendiameti seisukohta. Loetelu piiramine on võimalik Patendiametile sellekohase avalduse esitamisega nii taotluse menetlemise faasis kui ka hiljem kaubamärgi registreeringu suhtes. See ei ole võimalik komisjonis kaebuse menetluses. Sisuliselt annaks loetelu piiramine komisjoni menetluse faasis võimaluse pikendada kaubamärgi registreerimise menetlust Patendiametis, mis oleks vastuolus õiguskindluse põhimõttega. Kaebuse menetluse eesmärk komisjonis on kõrvaldada Patendiameti poolsed vead tõendite hindamise või õigusnormide kohaldamise osas, mitte anda taotlejale ehk kaebajale võimalus taotluse pikendatud menetluseks. Konkreetset juhul on pealegi õigus Patendiametil väites, et kaebaja poolt pakutud piirangute sisseviimisel ei langeks ära Patendiameti poolt esitatud kaubamärgi registreerimist välistavad asjaolud.

3) KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes teenuste liiki näitavast tähisest või kirjeldab muul viisil teenust. Tähise 'ITV' näol on tegemist lühendiga inglise keelsetest sõnadest '*interactive television*', mistõttu on tegemist tähisega, mis osutub üksnes liiki näitavaks ja kirjeldavaks, teavitades tarbijat vaid sellest, et osutatakse vastavat liiki telekommunikatsiooniteenust jne ning juhul kui ei ole tegemist interaktiivsete teenustega, oleks tegemist tarbija eksitamisega teenuste liigi suhtes. Kui terminile on praktikas mitmeid erinevaid tunnustatud tähendusi, siis piisab kui üks neist on KaMS kontekstis kaupa või teenust kirjeldav.

Kuigi tähis 'ITV' on käsitletav ka muu sõnadekombinatsiooni lühendina, kui '*interactive television*', nagu kaebaja on veenvalt tõendanud, on pakutavate teenuste kontekstis tähendus '*interaktiivne televisioon*' üks tõenäolisemaid, mistõttu kaebaja konkurentidel on õigustatud huvi kasutada samuti tähist 'ITV' selles tähenduses ja seega ei saa tähis 'ITV' täita kaubamärgi funktsiooni – eristada ühe ettevõtja teenuseid teiste ettevõtjate samaliigilistest teenustest. Samuti võtaks tähise 'ITV' kaubamärgina registreerimine ära võimaluse konkurentidel tähistada oma teenuseid nende liiki näitava tähisega 'ITV' informeerimaks tarbijat, et tegemist on interaktiivse televisiooni teenusega. Kuigi tähis 'ITV' ei ole mitte ainuke ja peamine lühend mõiste '*interaktiivne televisioon*' tähistamiseks, on see eeldatavalt üks praktilisemaid ja selle lühendiversiooni monopoliseerimist ei saaks pidada õiguspäraseks.

4) KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses. Patendiamet on oma otsuses ja ka antud menetluse käigus demonstreerinud, kuidas tähis 'ITV' on Eestis muutunud tavapäraseks keelekasutuses telekommunikatsiooni valdkonnas. Seejuures ei ole väike tähtsus, mida tähise tavapärastamiseks on teinud kaebaja ise, tutvustades, pakkudes ja reklaamides oma interaktiivseid telekommunikatsiooniteenuseid.

Sellele vaatamata, et tähise 'ITV' tavapärasusele on just kaebaja kaasa aidanud, ei saa seda tähist pidada eristusvõimeliseks tähiseks kaubamärgi mõttes, vaid ikka ainult kirjeldavaks tähiseks – lühendiks sõnadest '*interactive television*' või '*interaktiivne televisioon*'. Niisiis tuleb KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaldamisele koos sama lõike punktiga 3.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61 ja kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 punktidest 3 ja 4, komisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

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

Allkirjad:

T. Kalmet

P. Lello

K. Tults