

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 992-o

Tallinnas 29. aprillil 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ning Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi Jaapani äriühingu Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc.) (2-6-21, Minami-Aoyami, Minato-ku, Tokyo 107-0062, JP) kaebuse Patendiameti 08.03.2006 otsuse nr 7/R200401743 peale kaubamärgi „UNIVERSAL MEDIA DISC” osalise registreerimisest keeldumise kohta klassides 9 ja 28.

Asjaolud ja menetluse käik

09.05.2006 esitas Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Kalev Käosaar) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka „komisjon”) kaebuse Patendiameti otsuse peale, millega Patendiamet keeldus kaubamärgi „UNIVERSAL MEDIA DISC” (rahvusvaheline registreering nr 822451; taotluse nr R200401743) registreerimisest osadele kaupadele klassides 9 ja 28. Kaebus võeti 24.05.2006 komisjonis menetlusse numbri 992 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (edaspidi ka „kaebaja”) on seisukohal, et Patendiameti keeldumine on põhjendamatu. Kaebaja leiab, et puuduvad Patendiameti poolt osundatud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-ides 2 ja 3 sätestatud kaubamärgi „UNIVERSAL MEDIA DISC” õiguskaitset välistavad asjaolud seoses keeldutud kaupadega.

Patendiamet on oma otsuses leidnud, et kaubamärk „UNIVERSAL MEDIA DISC” näitab kaupade liiki osade klassi 9 kuuluvate teatud kaupade osas (erinevad andmekandjad, samuti arvutiprogrammid) ja klassi 28 kuuluvate elektrooniliste mängude osas. Samuti on Patendiamet leidnud, et kaubamärgil puudub teatud klassi 9 ja 28 kuuluvate kaupade osas minimaalne eristusvõime. Kaebaja sellega ei nõustu. Patendiamet on pakkunud kaubamärgi „UNIVERSAL MEDIA DISC” eestikeelseks vasteks „universaalne meediaketas”, mis Patendiameti seisukoha kohaselt kirjeldab üldist ja kõikehaaravat massiinformatsiooni sisaldavat andmekandjat. Kaebaja leiab, et kaubamärk „UNIVERSAL MEDIA DISC” ei näita keeldutud kaupade liiki ega omadusi. Kaebaja osundab, et tähise „UNIVERSAL MEDIA DISC” all turustatakse PlayStation Portable’s (PSP) kasutamiseks väljatöötatud optilist CD-d. Tegemist on kaebaja poolt kasutusele võetud tähisega. Sõnaühendil „UNIVERSAL MEDIA DISC” puudub ühene ja selge tähendus – antud sõnaühendi eestikeelsed vasted võivad olla muuhulgas „üldine levitamisvahend ketas”, „universaalne vahendus ketas”, „kõikehaarav vahend ketas” jne. Seega ei ole antud juhul tegemist korrektse väljendi ega sõnaühendiga. Euroopa Kohus on otsuses C-383/99P leidnud, et kirjeldavus tuleb vaadata mitte üksikute sõnade osas, vaid kaubamärgi kui terviku osas ning iga tajutav erinevus sõnadekombinatsioonis ja asjaomase tarbijategrupi tavapärasel kõnepruugis viitab sõnadekombinatsiooni eristusvõimele. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaubamärgi eristusvõime olemasolu ja kirjeldavust hinnata konkreetsete kaupade ja

Adress:
Harju 11
15072 Tallinn

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

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

teenuste kontekstis (otsused C-383/99P, C-37/03P, C-299/99, C-353/03). Patendiameti otsusest jääb arusaamatuks, kuidas saab „UNIVERSAL MEDIA DISC” olla nt raadiovastuvõtja või arvutiprogrammi liigiks või neid kirjeldavaks.

Kaebaja märgib, et juhul, kui komisjon siiski leiab, et kaubamärgil „UNIVERSAL MEDIA DISC” puudub eristusvõime või et see on liiki näitav keeldutud kaupade osas, on kaubamärk ikkagi registreeritav vastavalt KaMS § 9 lg-le 2, mille kohaselt taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata § 9 lg 1 punktides 2–4 sätestatud. Otsingusüsteemi Google päring „UNIVERSAL MEDIA DISC SONY” annab ligi 5 100 000 vastet, mis tähendab, et kogu maailmas kasutatakse tähist „UNIVERSAL MEDIA DISC” ulatuslikult seoses Sony toodetega. Lisaks on kaebaja registreerinud kaubamärgi „UNIVERSAL MEDIA DISC” terves reas riikides. Seejuures Venemaal, Jaapanis, Kanadas, USA-s hõlmavad kaubamärgiregistreeringud kaupu, mille osas Patendiamet on pidanud kaubamärki liiki näitavaks või eristusvõimetuks. Kuivõrd kaubamärgi „UNIVERSAL MEDIA DISC” all turustab kaebaja uut plaadistandardit, on vastava valdkonnaga ennast kursis hoidvad äriühingud ja tarbijad teadlikud nii uuest revolutsioonilisest tootest kui ka kaubamärgist, mille all seda turustatakse. Kaubamärgiga „UNIVERSAL MEDIA DISC” tähistatud toodetega seonduvat käsitlevad ka mitmed Eestis ilmunud artiklid. Kaebaja märgib ka seda, et kasutab koos kaubamärgiga „UNIVERSAL MEDIA DISC” ka selle lühendit UMD, mida Patendiamet ei ole pidanud klassides 9 või 28 liiki näitavaks ega kirjeldavaks. Samuti ei ole Patendiamet välja toonud ühtegi näidet tähise „UNIVERSAL MEDIA DISC” kasutamise kohta kaebaja konkurentide poolt.

Kaebaja palub tühistada Patendiameti otsus osas, millega Patendiamet keeldus kaubamärgile „UNIVERSAL MEDIA DISC” õiguskaitse andmisest klassides 9 ja 28, kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades ning tagastada kaebajale tasutud riigilõiv.

Kaebusele on tõenditena lisatud WIPO andmebaasi väljatrükk rahvusvahelise registreeringu nr 822451 kohta, Patendiameti 08.03.2006 otsus nr 7/R200401743, väljatrükkid Internetist seoses tähise „UNIVERSAL MEDIA DISC” („UNIVERSAL MEDIA DISC SONY”), kaebaja tooteid käsitlevad Eestis ilmunud artiklid, tõendid Venemaa, Jaapani, Kanada ja USA kaubamärgiregistreeringute kohta, väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi „UMD” (rahvusvaheline registreering nr 822450) kohta.

08.06.2006 esitas kaebaja komisjonile kaebusele lisatud võõrkeelsete dokumentide tõlked.

25.08.2006 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu. Patendiamet leiab, et tähise „UNIVERSAL MEDIA DISC” tähendus eesti keeles on „universaalne mediaketas”, mis on korrektne, täpne ja tarbijale üheselt arusaadav. Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele nr C-265/00 uudissõna, mis koosneb kirjeldavatest sõnadest, on ka ise kirjeldav, välja arvatud juhul, kui tekkiv kombinatsioon loob mulje, mis on tajutavalt erinev lihtsalt sõnade summast. Sõnaühend „UNIVERSAL MEDIA DISC” sellist muljet ei loo. Euroopa Kohus on nii otsuses C-191/01P kui ka mitmetes teistes otsustes väljendanud seisukohta, et kõigil peab olema õigus vabalt kasutada kaupu ja teenuseid kirjeldavaid tähiseid. Samuti on Patendiamet jätkuvalt seisukohal, et „UNIVERSAL MEDIA DISC” on eristusvõimetu nende klassi 9 ja 28 kaupade osas, mille puhul üldist ja mitmekülgset massiinformatsiooni sisaldav infokandja kasutust võib leida. Sõnade esitatud viisil koos kasutamine ei anna Patendiameti hinnangul tähisele

eristusvõimet. Euroopa Kohus on leidnud, et eristusvõime ei puudu ainult märgil, mis erineb oluliselt vastava tootesektori tavadest ja normidest (C-136/02P, C-218/01P).

Patendiamet ei nõustu kaebajaga ka selles, et tähis „UNIVERSAL MEDIA DISC” oleks omandanud Eestis eristusvõime või saanud üldtuntuks keeldunud kaupade osas. Kaubamärgiõigus on territoriaalselt rangelt piiritletud, mistõttu kaebaja kaubamärk peab olema kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime just Eestis. Kaebaja viited Google otsingutulemustele ja teiste riikide registreerimispraktikale ei ole seega asjakohased. Kaebaja viited Eestis avaldatud artiklitele ei ole omandatud eristusvõime tõendamiseks küllaldased. Kaubamärgiga „UNIVERSAL MEDIA DISC” tähistatud toodetega seonduvat on käsitletud vaid viies artiklis, seejuures artiklid ise on mitte Universal Media Disc'i tutvustavad, vaid kaasaskantavat PlayStationit tutvustavad. See, et loetud kordadel on artiklites nimetatud ka sõnu „UNIVERSAL MEDIA DISC” (või lühendit „UMD”), ei tõenda selle tähise omandatud eristusvõimet Eestis. Patendiamet leiab, et tõendamaks kasutamise läbi omandatud eristusvõimet on vajalik muuhulgas esitada andmeid kaubamärgi turuosa, kasutamise kestuse ja intensiivsuse kohta ning seda nimelt Eesti territooriumil. Seesuguseid tõendeid ei ole kaebaja esitanud ei Patendiametile ega komisjonile.

Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

10.06.2008 tegi komisjon kaebajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad.
22.06.2008 teatas kaebaja esindaja e-kirja teel, et ei soovi lõplikke seisukohti esitada.

22.09.2008 tegi komisjon Patendiametile ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. Patendiamet esitas lõplikud seisukohad komisjonile 22.10.2008, milles jäi oma varasemate seisukohtade juurde.

16.04.2009 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

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

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

Käesolevas asjas tuleb hinnata, kas kaubamärgi „UNIVERSAL MEDIA DISC” (rahvusvaheline registreering nr 822451) osas esinevad ülalnimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud seoses järgmiste klassi 9 ja 28 kaupadega:

Klass 9 – Arcade video game machines for use with television receivers only; sound recording apparatus and instruments (cinematographic apparatus); CD players; DVD players; broadcasting satellite tuners; transmission and repeating machines and apparatus;

television apparatus; television transmitters; radio receivers; radio transmitters; portable radio communication machines and apparatus; aeronautical radio communication machines and apparatus; multi-channel radio communication machines and apparatus for fixed stations; single-channel radio communication machines and apparatus for fixed stations; vehicular radio communication machines and apparatus; marine radio communication machines and apparatus; navigation apparatus for vehicles (on-board computers); public-address systems and apparatus; compact disc players; juke boxes; tape recorders; electrical phonomotors (electric phonographs); record players; sound recording machines and apparatus (audio-frequency apparatus); videocameras (camcorders); videodisc players; videotape recorders; blank magnetic tapes for tape recorders; blank video tapes; blank record disks; controllers, joysticks, memory cards and volume controllers for personal computers; DVD-ROM players; CD recorders; computers; DVD recorders; DVD videocassette recorders; hard disk drives; electronic desk calculators; word processors; computer programs; consumer video game machines adapted for use with television receivers only; electronic circuits, CD-ROMs and other memory medium recorded programs for hand-held games with liquid crystal displays; programs for arcade video game machines; programs for consumer video games; controllers, joysticks, memory cards; volume controllers and mice for consumer video game machines adapted for use with television receivers only; miscellaneous consumer video games; extended play records; long-playing records; sound recorded magnetic cards, sheets and tapes; compact discs (audio-video); automatic performance programs for electronic musical instruments recorded on electronic circuits and CD-ROMs; downloadable music; exposed cinematographic films; exposed slide films; slide films mounts; recorded DVD-ROM; recorded video discs and tapes; downloadable image and character data of magazines, books, news papers, maps, pictures and drawings; downloadable video images; electronic publications.

Klass 28 – Pocket-sized electronic games; games with liquid crystal displays (including "exclusive earphones connected and used for games with liquid crystal displays and other accessories"); hand-held games with liquid crystal displays; gaming equipment, namely slot machines.

Komisjon nõustub Patendiameti 08.03.2006 otsuses nr 7/R200401743 ning käesolevas asjas esitatud seisukohtadega, et kaubamärgile „UNIVERSAL MEDIA DISC” õiguskaitse andmine kõnealuste klassi 9 ja 28 kaupade tähistamiseks oleks vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-dega 2 ja 3.

Käesolevas asjas on vaatluse all erinevad andmekandjad, millele on talletatud või millele saab talletada mitmesugust informatsiooni, samuti seadmed, mis on tihedalt seotud selliste andmekandjatega või mis ise talletavad informatsiooni. Komisjon jagab Patendiameti seisukohta, et selliste kaupade osas on kaubamärk „UNIVERSAL MEDIA DISC” kaupade liiki või otstarvet näitav või muul viisil kaupu kirjeldav, samuti puudub kaubamärgil selliste kaupade osas eristusvõime.

Komisjon nõustub Patendiametiga, et tähise „UNIVERSAL MEDIA DISC” tähendus eesti keeles on „universaalne meediaketas”, mis on selle sõnühendi korrektne ja täpne tõlge ning tarbijale üheselt arusaadav. Universaalse meediaketta all saab eelkõige mõista üldist ja kõikehaaravat massiinformatsiooni sisaldavat või sellele informatsiooni salvestamist võimaldavat andmekandjat. Kaubamärk „UNIVERSAL MEDIA DISC” näitab otseselt ja üheselt keeldutud kaupade liiki (nt *CD-ROMs and other memory medium recorded programs for hand-held games with liquid crystal displays, hard disk drives, recorded DVD-ROM, pocket-sized electronic games*) või otsatarvet (nt *Arcade video game machines*)

for use with television receivers only, CD players, DVD players, vehicular radio communication machines and apparatus, juke boxes, gaming equipment, namely slot machines), samuti on selliste kaupade osas eristusvõimetu. Seega vaatlusalused kaubad on (võivad olla) ise universaalsed andmekandjad või siis on tegemist kaupadega, mille puhul sellised andmekandjad kasutust leiavad. Kaebaja selgitusi nagu puuduks tähisel „UNIVERSAL MEDIA DISC” ühene ja selge tähendus peab komisjon põhjendamatuks ja otsituiks. Kuigi sõnu ükshaaval ja kontekstiväliselt tõlkides võib moodustada ka sõnaühendeid „üldine levitamisvahend ketas”, „universaalne vahendus ketas”, „kõikehaarav vahend ketas” jne, ei ole neil juhtudel tegemist tähendustega, mida tähisele „UNIVERSAL MEDIA DISC” omistaks keskmise mõistliku inimene. Komisjon märgib samas, et isegi selliste ebakorreksete tõlgete korral ei muutuks olulisel määral sõnaühendi „UNIVERSAL MEDIA DISC” sisu ning kaubamärk „UNIVERSAL MEDIA DISC” jääks ikkagi vaatlusaluseid klassi 9 ja 28 kaupu kirjeldavaks ja nende osas eristusvõimetuks.

Kaebaja viide, et kaubamärgi „UNIVERSAL MEDIA DISC” näol on tegemist kaebaja enda poolt kasutusele võetud tähisega, mille all turustatakse PlayStation Portable’s (PSP) kasutamiseks väljatöötatud optilist CD-d, on asjakohatu. Kaebajal ei olnud kohustust kasutusele võtta eristusvõimetut tähist, mis kirjeldab kaupu või nende otstarvet. Isegi kui tegemist on tehnoloogiliselt uudse ja revolutsioonilise kaebaja poolt väljatöötatud andmekandjaga, ei võimalda see erikohtlemist kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisel.

Komisjon märgib, et isegi kui teised isikud peale kaebaja käesoleval ajal ei kasuta tähist „UNIVERSAL MEDIA DISC”, ei saa nimetatud asjaolu olla õigustuseks registreerida kaubamärk kaebaja nimele. Ka Euroopa Kohus on oma 12.02.2004 otsuses nr C-363/99 väljendanud seisukohta, et kaupu kirjeldava tähise registreeritavuse hindamisel ei oma tähtsust, kas ja kui palju konkurente võivad olla huvitatud sellise tähise kasutamisest. Samuti peab komisjon asjakohatuks kaebaja viidet, et Patendiamet ei ole keeldunud tähise „UNIVERSAL MEDIA DISC” lühendi „UMD” registreerimisest, mis kaebaja hinnangul peaks ilmselt samuti õigustama kaubamärgi „UNIVERSAL MEDIA DISC” registreerimist. Osundatud kolmetähelise sõnaga seoses ei esine selliseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid nagu tähise „UNIVERSAL MEDIA DISC” puhul.

Komisjon ei pea põhjendatuks kaebaja seisukohta, et kaubamärk „UNIVERSAL MEDIA DISC” oleks taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime või saanud üldtuntuks, mistõttu ei peaks kohaldama KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud (KaMS § 9 lg 2). Kaubamärgiõigus on territoriaalselt piiritletud, mistõttu kaubamärk peab olema kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime (saanud tuntuks) just Eestis. Kaebaja viited Google otsingutulemustele, teiste riikide registreerimispraktikale, samuti muud kaebusele lisatud tõendid seda ei kinnita. Samuti ei ole kaebaja osundatud Eestis ilmunud artiklid küllaldased tegemaks järeldust, et kaubamärk „UNIVERSAL MEDIA DISC” oli omandanud eristusvõime. Kaubamärgiga „UNIVERSAL MEDIA DISC” tähistatud toodetega seonduvat on käsitletud vaid viies artiklis, kusjuures artiklid ise on eelkõige kaasaskantavat PlayStationit ja mitte Universal Media Disc’i tutvustavad. Andmeid kaubamärgiga „UNIVERSAL MEDIA DISC” tähistatud kaupade turuosa, kasutamise kestuse vms kohta ning seda just Eesti territooriumil kaebaja esitanud ei ole.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et Patendiameti 08.03.2006 otsus nr 7/R200401743 on seaduslik ja põhjendatud, mistõttu kaebus tuleb jätta rahuldamata.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p-dest 2 ja 3, tööstusomandi apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

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

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

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

K. Tults