

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1385-o

Tallinnas 28. novembril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Edith Sassian ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Unilever N.V. (Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holland) kaebuse Patendiameti 21.11.2011 otsuse peale, millega keelduti kaubamärgi „PRODERMA” (taotlus nr M200900983) registreerimisest osaliselt klassis 3.

Asjaolud ja menetluse käik

23.01.2012 esitas Unilever N.V. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Olga Treufeldt) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 21.11.2011 otsuse nr 7/M200900983 peale, millega keelduti osaliselt kaubamärgi „PRODERMA“ registreerimisest klassis 3 järgmiste kaupade osas:

- *õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks.*

Kaebus võeti menetlusse 07.02.2012 nr 1385 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Unilever N.V. (edaspidi ka kaebaja) on seisukohal, et Patendiamet on põhjendamatult kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel keeldunud kaubamärgi „PRODERMA” registreerimisest ülalviidatud kaupade osas ja Patendiameti otsus on seega õigusvastane.

Patendiamet võttis 12.10.2009. a. menetlusse kaebaja poolt 05.10.2009. a. esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr 007162704 PRODERMA siseriiklikuks kaubamärgi registreerimise taotluseks muutmise taotluse, millise numbriks märgiti M200900983 ning taotluse esitamise kuupäevaks 05.06.2007. a. Kaitset taotleti järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klassis 3 – soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; colognes, eau de toilette, perfume body sprays; oils, creams and lotions for the skin; shaving foam, shaving gel, preshaving and after-shaving lotions; talcum powder; preparations for the bath and shower; hair lotions; dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants; antiperspirants for personal use; non-medicated toilet preparations. (eesti keeles: seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid; odekolonnid, tualettveed, aerosooldeodorandid; õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; raseerimisvaht, raseerimisgeelid, raseerimiseelsed ja – järgsed tualettveed; talkpuuder; duši ja vannipreparaadid; juukseveed; hambapulbrid ja –pastad; mitteraviotstarbelised suuveed; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks; mitteraviotstarbelised tualettvahendid.)

Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) ametlikus väljaandes nr 2008/039 avaldatust nähtub, et OHIM otsustas registreerida kaubamärgi PRODERMA ülaltoodud kaupade tähistamiseks.

Peale 29.09.2008. a. avaldamist vaidlustati kaubamärk kolme vaidlustaja poolt varasemate õiguste alusel ning seejärel taotleti riiklikuks taotlusena jurisdiktsioonides, kus varasemad õigused ei eksisteerinud, k.a Eestis. See tähendab kaebaja hinnangul, et OHIM on juba kontrollinud ning oma otsusega kinnitanud sõnamärgi PRODERMA vastavust Ühenduse kaubamärgi määrmises sätestatud kriteeriumitele ehk kaubamärk PRODERMA on OHIMI poolt tunnustatud eristusvõimeliseks ülaltoodud kaupade tähistamiseks.

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
www.just.ee/toak

Seevastu Patendiamet (08.04.2011 puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teade nr 7/M200900983) asus lisaks osade kaupade täpsustuse nõudele seisukohale, et tuginedes absoluutsetele registreerimistakistustele registreerimiseks esitatud kaubamärk osaliselt taotletud kaupade osas kaitset ei saa

Patendiamet leidis, et registreerimistaotluses nr M200900983 toodud kaubamärk on eristusvõimetu (KaMS § 9 lg 1 p 2) ning osutab kaupade kvaliteedile ja otstarbele (KaMS § 9 lg 1 p 3) kaupade *seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid; odekolonnid, tualettveed, aerosooldeodorandid; õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; raseerimisvaht, raseerimisgeelid, raseerimiseelsed ja –järgsed tualettveed; talkpuuder; duši ja vannipreparaadid; juukseveed; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks; mitteraviotstarbelised tualettvahendid* osas.

Kaupade *hambapulbrid ja –pastad; mitteraviotstarbelised suuveed* osas leidis Patendiamet kaubamärgi olevat registreeritava.

Arvestades kaubamärgi PRODERMA kasutamise plaanide muutumisega, teatas kaebaja 07.06.2011. a. Patendiametile, et soovib piirata registreerimiseks esitatud kaubamärgile õiguskaitse ulatust ning saavutada kaitse järgmises ulatuses: *õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; hambapulbrid ja –pastad; mitteraviotstarbelised suuveed; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks.*

Ühtlasi teatas kaebaja, et ei nõustu ameti seisukohtadega ning leiab, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi näol ei ole tegemist kirjeldava tähisega, vaid eristusvõimelise kaubamärgiga, millisele õiguskaitse võimaldamisest keelduda on väär. Muuhulgas osundas kaebaja mitmete riikide kaubamärgile PRODERMA kaitse võimaldamise praktikale, sh inglise keelt riigikeelena kasutatavate riikide praktikale. Kaebaja leidis, et antud juhul ei saa Patendiamet täielikult tähelepanuta jätta vastavat varasemat õiguskaitse võimaldamise praktikat.

14.07.2011. a. teates nr 7/M200900983 piiras Patendiamet kaupade loetelu vastavalt kaebaja poolt taotletule, kuid jäi kaubamärgi registreeritavuse küsimuses endise seisukoha juurde, s.o sõna PRODERMA osutub „*õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirand individuaalseks kasutamiseks*“ osas kirjeldavaks tähiseks, kuna näitab kaupade otstarvet ja kvaliteeti.

Kaebaja esitas 14.09.2011. a. täiendavad kaubamärgi PRODERMA registreerimise õiguspärasust kinnitavad argumendid ning toonitas täiendavalt Patendiameti eksimust OHIMI praktika, milline juba tuvastas kaubamärgi PRODERMA kõikide absoluutsete registreerimistakistuste puudumist, arvestamata jätmise osas.

Vaatamata kaebaja poolt 07.06.2011. a. ja 14.09.2011. a. esitatud argumentidele tegi Patendiamet 21.11.2011. a. kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M200900983, milles amet jäi juba kaubamärgi ekspertiisi käigus väljendatud seisukohtade juurde ning hoolimata kaebaja argumentidest, keeldus kaubamärgile „*õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks*“ osas kaitse võimaldamisest. *Hambapulbrid ja –pastad; mitteraviotstarbelised suuveed* suhtes otsustas Patendiamet võimaldada kaubamärgile kaitset.

Kaebaja jääb oma kaubamärgile „PRODERMA“ õiguskaitse võimaldamise üle otsustamise menetluse jooksul esitatud seisukohtade ning argumentide juurde ning leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi osaliselt registreerimisest keeldumise kohta klassis 3 on õigusvastane järgnevatel põhjustel.

Patendiamet tugineb keeldumisotsuses järgmisele põhipostulaadile:

Sõna PRODERMA osutab klassi 3 kaupade „*õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks*“ kvaliteedile ja otstarbele.

Nimetatud seisukohta argumenteerib Patendiamet väitega, et sõna *PRO tähendab inglise keeles PROFESSIONAALSET ning annab teavet selle kohta, et kaubad on valmistatud professionaalselt või meisterlikult. Seega näitab sõna PRO kaupade kvaliteeti. Sõna DERMA tähendab nii eesti kui inglise*

keeles NAHKA ning osutab sellele, et tegemist on nahale mõeldud toodetega. Seega näitab sõna DERMA kaupade otstarvet. Kuivõrd sõna PRODERMA kokkuliidetuna ei moodusta uue tähendusega sõna, annab sõna tarbijale teavet selle kohta, et tegemist on professionaalsete nahatoodetega ehk oskuslikult valmistatud toodetega naha hooldamiseks või nahal kasutamiseks.

Kaebaja ei nõustu refereeritud seisukohtadega ning leiab, et registreerimistaotluses nr M200900983 toodud kaubamärgi näol ei esine ühtegi absoluutset ega suhtelist õiguskaitset välistavat takistust.

Patendiamet toetub registreerimisest keeldumise otsuses järgnevatele KaMS §-is 9 sätestatud registreerimistakistustele:

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.

Nimetatud normide näol on tegemist kõige üldisemate õiguskaitset välistavate asjaoludega, millised välistavad kaitse absoluutselt.

Eelpool esitatud registreerimistakistuste kohaldamisel tuleb kaubamärgiseaduse kohaselt lähtuda kaubamärkide õiguskaitse ulatusest. Nimetatud ulatus määratakse kaubamärgi puhul kindlaks registrisse kantud reproduktsiooniga (KaMS § 12 lg 1 p 2) ning kaupade ja teenuste osas vastavate registrisse kantud kaupade ja teenustega (KaMS § 12 lg 2 p 2).

Seega tuleb kaebaja hinnangul registreerimistaotluses nr M200900983 toodud kaubamärgi registreeritavuse küsimuse lahendamisel lähtuda järgmistest registrisse kantud andmetest:

Registreerimiseks esitatud kaubamärgi reproduktsioon	Taotletavad kaubad
PRODERMA	Klass 3 - õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks

Ka vastavas kohtupraktikas on kinnistunud põhimõte, et absoluutsete keeldumisaluste kohaldamisel on võimalik hinnata ainult seoses kaupade või teenustega, milliste suhtes registreerimist taotletakse.

Kokkuvõtlikult peab KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 kohaselt registreerimiseks esitatud kaubamärk olema vastava tarbija arvates, kellele kaubamärk on suunatud, üheselt mõistetavalt ning ilma täiendavat analüüsi läbiviimata, otseselt tähistatavat kaupa kirjeldav. Kaebaja hinnangul käesoleval juhul seda aga väita ei saa.

KaMS § 9 lg 1 punktiga 3 on seadusandja kaebaja arvates püüdnud ära hoida selliste tähiste registreerimist, mis on oma olemuselt täielikult kirjeldavad ja mis seetõttu on võimetud eristama ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtete kaupadest, ning et need märgid ja tähised, mis ei ole üksnes kirjeldavad, võib seevastu registreerida kaubamärgina.

Patendiameti lähenemine kaubamärgi PRODERMA registreeritavuse hindamisele toimub läbi sõna põhjendamatult osadeks jaotamise ning selle ekslikus tõlkimises. Kaubamärk PRODERMA ei koosne sõnadest PRO ega DERMA, vaid on terviklik tähis, mida asjaomane üldsus tajub kaubamärgina ehk tähisena, mis eristab taotletud kaupu teiste ettevõtete omadest.

Kaebaja hinnangul on ekslik väita, et kuna sõnas PRODERMA on selgelt eristatavad sõnad PRO ja DERMA, annab tähis tarbijale üheselt mõistetavat teavet selle kohta, et tegemist on professionaalselt valmistatud nahatoodetega.

Kaebaja arvates on Patendiamet meelevaldselt jaganud registreerimiseks esitatud kaubamärgi n-ö temale sobival viisil osadeks. On täiesti alusetu ning põhjendamatu, miks peaks tarbija reaalses turusituatsioonis järgima Patendiameti eeskuju ja sarnaselt kaubamärki poolitama ja tõlkima hakkama. Eriti arvestades, et tegemist on sõnalise kaubamärgiga, s.o kaubamärgis ei sisaldu kujunduslikke või täiendavaid elemente, millised kuidagi eriliselt rõhutaks või tõstaks esile kaubamärgi mingeid elemente. Kaubamärk PRODERMA on toodud standardses šriftis ühesuuruste tähtedega tervikliku kaubamärgina. Puuduvad mistahes ratsionaalsed põhjendused, miks peaks kaubamärgist eriliselt rõhutama osa PRO ja/või DERMA.

Kaebaja on seisukohal, et Eesti tavatarbija reaalses turusituatsioonis ei hakka kaubamärki PRODERMA osadeks jagama ega otsima võimalikele osadele mingeid hüpoteetilisi seoseid. Registreerimiseks esitatud tähis eksisteerib tarbija jaoks siiski tervikliku eristusvõimelise kaubamärgina. Isegi kui lähtuda Patendiameti analüüsist ning kaubamärgis PRODERMA oleks äratuntav eesliide PRO-, siis ei tähenda see eesti keeles mitte 'PROFESSIONAALSET'. Eesliite PRO-esinemine sõna esiosas tähendab eesti keeles üksnes EEL, EEST, POOLT, ASEMEL ning Eesti keeles on eesliide PRO- kasutusel selliste sõnade puhul nagu PRODEKAAN, PROAKTIIVNE, PROKOMMUNISTLIK, PROREKTOR, jne, aga ka näiteks PRO FORMA, PRO BONO, jne.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga ka selles, et kui elemendist PRO võiks järeldada „professionaalsust“ ning elemendist DERMA "nahka", siis annab kaubamärk PRODERMA tarbijale infot, et tegemist on *professionaalselt valmistatud nahatootega*. Tulenevalt Patendiameti poolt antud tõlkest peaks sõna PRODERMA olema tõlgitud kui "professionaalne nahk", mis taotletud kaupade suhtes ei näita ei kvaliteeti ega otstarvet. Vaevalt, et deodoranti või kreemi ostes sooviks tarbija saavutada endale "professionaalset nahka". Antud argument kinnitab täiendavalt Patendiameti hüpoteesi ekslikust.

Seonduvalt kaubamärgi PRODERMA järelliitiga –DERMA tuleb arvestada ühest küljest taotletavate kaupadega ning teisalt ka vastava sihtrühma taju. Kaebaja osundab, et kaitset taotletakse klassis 3 erinevate parfümeeria ja kosmeetikatoodete tähistamiseks, milliste osas ostuotsust tehes ei vii tarbija läbi kaubamärgi süvaanalüüsi. Kõnealuse tootegrupi tarbija on keskmise tähelepanelikkuse juures keskmiselt informeeritud ning keskmiselt haritud tarbija, kes suure tõenäosusega ei seosta isegi hüpoteetiliselt juhul, kui ta näeb kaubamärgis sõna DERMA, seda elementi taotletavate kaupade otstarbega ega oska sellele tuua vastet anatoomia valdkonna erialasest sõnavarast. Tähis PRODERMA eksisteerib tarbijale siiski kui seosetu sõna, omamata mingit tähendust, veel vähem Patendiameti poolt pakutud kujul.

Tulenevalt Euroopa Esimese Astme Kohtu 31.01.2001 otsuse T-135/99 (Cine Action) punktist 29 on sellised tähised kaubamärgina registreeritavad, millele asjaomane üldsus ei võimalda kohe ja ilma järele mõtlemata omistada kirjeldavat tähendust. Terviklik kaubamärk PRODERMA ei anna asjaomase Eesti üldsuse jaoks mingit selgelt arusaadavat tähendust seoses taotletud kaupadega, veel vähem KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses üksnes kirjeldavat infot. Puudub otsene ja selge suhe sõna PRODERMA ja taotletavate kaupade vahel.

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. Kuigi kaebaja arvates Patendiamet üritab kaubamärgi menetluses ja ka oma 21.11.2011. a. otsuses distantseeruda õiguspärase ootuse tagamisest ja õiguspärase järjepidevuse loomisest, on kaebaja siiski seisukohal, et kaubamärgile ekspertiisi tehes ei saa täielikult ignoreerida ameti enda „käekirja“ kaitse võimaldamisel. Kaebaja mõonab, et varasem praktika ei saa olla pimesi järgimiseks kaubamärkide registreerimisel, kuid nimetatu kindlasti ei tähenda, et kõige absoluutsemate registreerimistakistuste kohaldamisel võib ja saab täielikult senise praktika kõrvale heita. Patendiamet on oma varasemas praktikas elemente PRO ja DERMA sisaldavaid sõnu reeglina klassi 3 kuuluvate kaupade kontekstis eristusvõimelisteks ja kaubamärgina registreeritavateks pidanud. Nimetatu kinnitamiseks osundab kaebaja teostatud otsingu enam kui 40-le kaubamärgile, millest tähelepanu väärivad näiteks kaubamärgiregistreering nr

0772781 PRONAILS ja nr 0772781 MEDERMA. PRONAILS koosneb kahest osast – „pro“ ning „nails“ (tähendab inglise keelest tõlgituna küüsi), mis kokkuliidetuna osundavad 'professionaalsetele küüntele'. Analoogia kohaldub ka kaubamärgi MEDERMA puhul – „me“ viitab 'meditsiinilisele' ning „derma“ tähistab nahka ehk kokkuliidetuna 'meditsiiniline nahk'. Sellegipoolest on, vastupidiselt oma argumentidele käesolevas asjas, Patendiamet pidanud eeltoodud kaubamärke registreeritavateks. Kaebaja palub eeltoodud näidetele tuginedes võrdset kohtlemist ka kaubamärgi PRODERMA registreeritavuse hindamisel.

Lisaks eeltoodule osundab kaebaja ka OHIMI praktikale, mis täiendavalt kinnitab kaubamärgi PRODERMA registreeritavust Eestis. Teatavasti on Ühenduse kaubamärgi registreerimiseks seatud oluliselt karmimad absoluutsed registreerimistakistused kui seda Eesti suhtes. Eesti Patendiamet ei saa olla Euroopa õigusruumis erandlik institutsioon, millise ekspertiisi põhimõtted ning praktika on vastuolus Euroopa Ühenduse oluliselt rangemate registreerimis põhimõtetega.

Kaebaja arvates on Patendiamet kaubamärgi ekspertiisi käigus eksinud mitme äärmiselt olulise printsiibi vastu. Nimelt, esiteks tuleb kaubamärgi registreeritavuse üle otsustamisel lähtuda tarbija, kellele kaubamärk on suunatud, tajust ja arusaamadest kaubamärgiga kokku puutudes ning teiseks ei saa absoluutsetele õiguskaitset välistavatele asjaoludele tugineda hüpoteesidel. Samuti ei saa KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamist põhjendada kaubamärgi KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses kirjeldavusega. Tegemist on kahe eraldi registreerimist välistava asjaoluga. KaMS § 9 lg 1 p 2 normisõnastus toob välja ka näiteid, milliste tähistega puhul on kohaldatav nimetatud kaitset välistav asjaolu. Sellisteks on näiteks üksik stiliseerimata täht, arv või värv. Kuigi nimetatud loetelu on lahtine, ei kohandu kaubamärk PRODERMA kuidagi antud loetelu koosseisu, s.o käesoleval juhul on tegemist sõnaga, millist ei saa käsitleda ei üksiku stiliseerimata tähena, arvuna, värvina, ega ka loetletud tähistega sarnase tähisena.

Nagu kaebaja juba eelnevalt on osundanud, peavad KaMS § 9 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud olema üheselt selged ning ilma täiendavate tuletamiste ja analüüsides taotletud kaupade üksnes ja otseselt arusaadavalt kirjeldavad. Käesoleval juhul aga puudub igasugune alus nimetatud väitmiseks. Asjaolu, et kaubamärk PRODERMA on eristusvõimeline kaubamärk, kinnitab oma osalise registreerimise otsusega ka Patendiamet võimaldades kaubamärgile PRODERMA kaitset osaliselt klassis 3 taotletud kaupade tähistamiseks.

Eesti kaubamärgiseadusest, Eesti turusituatsioonist ja Eesti tarbijaskonna teadmistest lähtuvalt ei ole mingit põhjendust, miks peaks piirama kaubamärgitaotleja õigusi ning jätma taotletud kaupade osas sõna PRODERMA vabaks kasutamiseks kõigile Eesti Vabariigis.

Kaebaja juhib apellatsioonikomisjoni tähelepanu asjaolule, et kaubamärgile õiguskaitse andmine toimub konkreetse õigusruumis ning arvestades konkreetse riigi seadusi ja konkreetseid asjaolusid. KaMS § 9 lg 1 p 2 eesmärk on kaitsta avalikku huvi, sh jätta eristusvõimetud tähised kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks. Ka registreerimiseks esitatud kaubamärgile ekspertiisi tegemisel tuleb lähtuda territoriaalsuse printsiibist, s.o KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisel tuleb kontrollida, kas vastav avalik huvi esineb Eesti territooriumil ning seda, kas vastav tähis on eristusvõimetu Eestis. Käesoleval juhul ei ole Patendiamet esitanud mitte ühtegi tõendit, mis kinnitaks osundatud KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamist, mistõttu kaubamärgile PRODERMA Eestis kaitse võimaldamisest keeldumine, tuginedes paljasõnalistele väidetele, on õigusvastane. Vajadus kaitsta konkurentide õigust kasutada kirjeldavaid tähiseid oma toodete määratlemiseks ei saa olla kaubamärgi PRODERMA registreerimisest keeldumise aluseks.

Kaebaja palub lähtuda kaubamärgiseaduses sätestatud kaubamärgi õiguskaitse ulatusest ning käsitleda kaubamärki PRODERMA tervikuna, mitte jagatuna erinevateks osadeks. Eesti kaubamärgiseadusest, Eesti turusituatsioonist ja Eesti tarbijaskonna teadmistest lähtuvalt ei ole mingit põhjendust, miks peaks piirama kaubamärgitaotleja õigusi ning jätma taotletud kaupade osas sõna PRODERMA vabaks kasutamiseks kõigile Eesti Vabariigis.

Kaubamärgi loomupärast eristusvõimet eeldatakse, mitte esmajoones ei välistata. Registreerimiseks esitatud kaubamärk PRODERMA ei ole Eesti tarbija jaoks kaupade *õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks* suhtes eristusvõimetu.

Võttes arvesse kaebuses ning kaubamärgi PRODERMA ekspertiisi käigus toodud argumente ja lisatud tõendeid, on kaebaja seisukohal, et kaubamärgile PRODERMA Eesti Vabariigis klassis 3 „*õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks*“ suhtes õiguskaitsse võimaldamisest keeldumine on õigusvastane.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg 1, TÕAS § 39 lg 1 p 1 ja § 61 palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200900983 kaubamärgi „PRODERMA“ registreerimisest keeldumise kohta klassis 3 *õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks* osas ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi PRODERMA asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades ja tagastada riigilõiv kaebuse esitamise eest.

Kaebusele on tõenditena lisatud:

1. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimisetaotluse nr M2009009834 kohta;
2. väljatrükk OHIMI elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimisetaotluse nr 007162704 kohta;
3. koopia Patendiameti 08.04.2011. a. kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teatest nr. 7/M200900983;
4. koopia Kaebuse esitaja 07.06.2011. a. vastusest Patendiametile koos lisadega;
5. koopia Patendiameti 14.07.2011. a. kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teatest nr. 7/M200900983;
6. koopia Kaebuse esitaja 15.09.2011. a. vastusest Patendiametile koos lisadega
7. koopia Patendiameti 21.11.2011. a. kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsusest nr 7/M200900983;
8. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgiregistreeringu nr 0772781 PRONAILS kohta;
9. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 24093 MEDERMA kohta.

30.04.2012 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet on endiselt seisukohal, et on vastavalt KaMS § 9lg 1 p-le 3 õigesti osaliselt keeldunud kaubamärgi PRODERMA registreerimisest, kuna sõna PRODERMA kirjeldab klassi 3 kaupade *õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks* osas kaupade kvaliteeti ja otstarvet. Sõna „pro“ ingliskeelne tähendus on *professionaalne* ning sõna annab teavet selle kohta, et kaubad on valmistatud professionaalselt või meisterlikult. Sõna „derma“ tähendus on nii eesti kui inglise keeles *nahk* ning sõna osutab sellele, et tegemist on naha hooldamiseks või nahal kasutamiseks mõeldud toodetega. Seega annab Patendiameti hinnangul sõna PRODERMA tarbijale teavet sellekohta, et tegemist on professionaalselt (oskuslikult) valmistatud toodetega naha hooldamiseks või nahal kasutamiseks ning kaubamärk on tervikuna taotluses toodud kaupade kvaliteeti ning otstarvet kirjeldav.

Patendiameti hinnangul koosneb tähis PRODERMA sõnadest „pro“ ja „derma“ ning nimetatud sõnade liitmisel tekkinud tähis ei sisalda kujundlikke või tähenduslikke muudatusi, mis jätaksid tähisest mulje, mis oleks enamat seda moodustavate sõnade tähendusest. Ka ei teki sõnade liitmise tulemusena uudse tähendusega mõistet. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale (12.01.2005.a. otsuse T-369/02 p 32 ja 25.02.2010.a. otsuse C-408/08 p-d 61-62) on sõnade kombinatsioon, mille mõlemad sõnad on eraldi mittekaitstavad, kaubamärgina registreeritav ainult juhul, kui kahe tähise liitmisel tekib uudse tähendusega mõiste. Lisaks on Euroopa Kohus kohtuasjas nr C-265/00 asunud seisukohale, et kui kaubamärgiks on uudissõna, mis koosneb elementidest, millest igaüks on kaupu

või teenuseid kirjeldav, siis on ka kaubamärk tervikuna kaupu või teenuseid kirjeldav, v.a. juhul, kui kombinatsiooni ebatavalise olemuse tõttu tekib sõnast mulje, mis on piisavalt erinev kaubamärgi elementide tähenduste lihtsast kombinatsioonist. Lähtudes eeltoodust on Patendiamet seisukohal, et kaubamärk PRODERMA on registreerimisest keeldunud kaupade kvaliteeti ning otstarvet kirjeldav ning kaubamärgi registreerimisest tuleb seetõttu klassi 3 osade kaupade osas keelduda.

Patendiamet ei nõustu kaebaja väidetega, et tarbija ei suuda reaalses turusituatsioonis tajuda kaubamärki moodustavate sõnade tähendust. Amet on seisukohal, et tarbija tunneb kaubamärgis tähendust omavad sõnad ära ning saab neist aru ka siis, kui sõnade esiletoomiseks ei ole kasutatud täiendavaid kujunduslikke elemente. Kujunduseta tähistel puhul on tarbija tähelepanu suunatud üksnes tähise sõnalisele osale ning sealjuures ka tähist moodustavate sõnade võimalikule tähendusele. Seetõttu võib pidada tunduvalt tõenäolisemaks, et tarbija tajub ja tunneb ära kujunduslike elementideta tähise moodustavad sõnad ja saab aru nende tähendusest. Patendiamet on seisukohal, et samuti on põhjendamata kaebaja arvamus, et tarbija ei hakka kaubamärgis sisalduvaid sõnu tõlkima. Kosmeetika- ning parfümeeriatoodete puhul on tavapärane, et tooteinfo on ingliskeelne ning seetõttu on tarbija ka harjunud seda infot tõlkima.

Patendiamet on seisukohal, et vaatamata sellele, et eesliitel „pro“ on ka teine tähendus, siis tervikuna ei loo tähis PRODERMA taotluses loetletud kaupade osas uudset sõnalist tähist, mis nimetatud kaupu ei kirjeldaks. Vastavalt Euroopa Kohtu lahendile kohtuasjas C-363/99 ei ole kaubamärgus kirjeldavuse hindamisel otsustavaks asjaolu, et sõnal on peale kirjeldava tähenduse ka muid tähendusi ja nimetatud seisukohaga on nõustunud ka komisjon oma 31.05.2007 otsuses nr 876-o, kus öeldakse, et *kui terminile on praktikas mitmeid erinevaid tunnustatud tähendusi, siis piisab, kui üks neist on KaMS kontekstis kaupa või teenust kirjeldav*. Patendiamet on lisaks seisukohal, et ka sõna „pro“ mõistmisel tähenduses „ees, eest, poolt“ säilib tähise kaupade kirjeldav tähendus, kuna sellisel juhul osutab sõna „pro“ kombinatsioonis sõnaga „derma“ sellele, et tegemist on toodetega, mille valmistamisel on erilist tähelepanu pööratud naha vajadustele ning toote naha vajaduste eest hoolitsevale funktsioonile.

Patendiamet ei nõustu kaebaja väidetega, nagu ei annaks kaubamärki moodustavad sõnad tarbijale infot selle kohta, et tegemist on nahale mõeldud toodetega, kuna kaubamärgi element „derma“ näitab otseselt, et tooted on mõeldud nahal kasutamiseks või naha hooldamiseks. Sõna „pro“ tähendus on inglise keeles *professionaalne* ja ka komisjon on oma 19.02.2009 otsuses nr 1082-o leidnud, et lühend „pro“ omab Eesti tarbijale sama tähendust ka eesti keeles: *lühend „pro“ on eestikeelse sõna „professionaalne“ algusosa, mida kasutatakse juba tihti ka lühendina sõna „professionaalne“ tähistamiseks*.

Patendiamet on seisukohal, et tarbijal ei ole toote pakendil toodet kirjeldavat sõna või sõnade kombinatsiooni nähes põhjust automaatselt arvata, et tegemist on mõnele tootjale kuuluva kaubamärgiga. Registreerimiseks esitatud tähis ei sisalda eristusvõimelisi elemente ning annab vaid infot toote omaduste kohta ning tarbija võib antud olukorras pigem oletada, et tegemist on teete kvaliteeti ja otstarvet kirjeldava informatsiooniga. Ka on amet seisukohal, et tarbija pöörab kosmeetika- ja parfümeeriatoodete omadusi kirjeldavale teabele piisavalt põhjalikku tähelepanu, seda muuhulgas seetõttu, et kosmeetikatoodete osas on tootevalik äärmiselt lai ning sisaldab väga palju erineva otstarbe ja omadustega tooteid. Patendiamet on seisukohal, et tarbija, kes tunneb toote omaduste vastu huvi, pöörab kindlasti ka piisavat tähelepanu pakendil esitatud infole ning paneb seejuures eriti tähele sõnu, mis edastavad infot toote omaduste kohta ja seetõttu ei ole põhjendatud kaebaja väited selle kohta, nagu ei paneks tarbija tähele, et kaubamärk on moodustatud kirjeldavatest sõnadest ning ei saaks aru nimetatud kirjeldavate sõnade tähendusest.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga selles, nagu saaks sõna „derma“ tähendusest aru ainult anatoomiavaldkonna erialaspetsialistid ning kaebaja väide selle kohta, et tarbija ei saa aru sõna „derma“ tähendusest ning ei suuda seda seostada taotletavate kaupade otstarbega, on tarbijat ilmselgelt alahindav. Sõna „derma“ on iseseisev eestikeelne sõna, mis on ära toodud ka eesti keele

õigekeelsussõnaraamatus, lisaks sisaldavad sõnatüve „derma“ näiteks sõnad *dermatoloog* ja *dermatoloogia*, mis on eesti keeles tavakasutuses ning ei ole kindlasti pelgalt spetsiifilised erialaterminid, mida tunnevad ainult oma ala spetsialistid või teatud kitsas toote sihtgrupp. Lisaks on kosmeetika- ja hügieenitoodete puhul sagelikasutatavateks terminiteks *dermatoloogiliselt testitud* ja *dermatoloogilised uuringud*, millega informeeritakse tarbijat toodete või tootesarja ohutusest ning kasulikust toimest. Seetõttu ei ole ameti hinnangul kahtlust ka selles, et kosmeetika-, hügieeni- ning parfümeeriatoodete sihtgruppi kuuluv tarbija tunneb sõna „derma“, saab aru selle tähendusest ning selle sõnaga tähistatud toodete kasutusvõimalustest.

Patendiamet on seisukohal, et kaubamärki PRODERMA moodustavate sõnade tähendusest arusaamine ei nõua Eesti tarbijalt täiendavat mõttepingutust ning kaubamärgi tähendus tervikuna on arusaadav. Eesti tarbija saab aru inglise keelest, lisaks on samad ning sama tüvega sõnad kasutusel ka eesti keeles. Ameti hinnangul ei ole põhjust kahelda selles, et Eesti tarbija teab, et sõna „derma“ tähendab nahka või on seotud nahaga ning samuti ei jää tarbijale ebaselgeks sõna „pro“ professionaalsusele viitav tähendus. Eeltoodust tulenevalt on amet seisukohal, et kaubamärgi kirjeldav tähendus Eesti tarbija jaoks on selgelt arusaadav ning ei nõue täiendavat tarbijapoolset analüüsi.

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 2 ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime. Ameti hinnangul koosneb registreerimiseks esitatud tähis kirjeldavatest sõnadest „pro“ (professionaalne) ja „derma“ (nahk) ning tarbija ei taju registreerimiseks esitatud tähist klassi 3 kaupade osas kui ühele kindlale ettevõtjale kuuluvat kaubamärki, vaid kui tooteid kirjeldavat informatsiooni ning ei suuda seetõttu pelgalt sõnalise tähise PRODERMA põhjal eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahendile nr C-104/01 (p 62) on kaubamärgi põhiülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segi ajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu. Kaubamärk, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste omadusi kirjeldava tähendusega elementidest, ei suuda eristada ühe isiku kaupu teiste isikute poolt pakutavatest samaliigilistest kaupadest ning ei ole seetõttu kaubamärgina eristusvõimeline. Eeltoodust tulenevalt on Patendiamet seisukohal, et kaubamärk PRODERMA on klassi 3 kaupade *õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks* osas eristusvõimetu ning seetõttu tuleb kaubamärgi registreerimisest nimetatud kaupade osas keelduda.

Kaebaja on viidatud teistele sõna PRO või sõna DERMA sisaldavatele registreeringutele, sealhulgas registreeringutele nr 0772781 PRONAILS ja nr 0772781 MEDERMA ning palub toodud näidetele tuginedes võrdset kohtlemist kaubamärgi PRODERMA registreeritavuse hindamisel. Kaebaja on samuti seisukohal, et OHIMi praktika kinnitab täiendavalt kaubamärgi PRODERMA registreeritavust Eestis. Patendiamet on seisukohal, et väljaspool Eestit taotleja või kellegi teise nimele registreeritud varasemad märgid ei saa olla aluseks kaubamärgi registreeritavusele Eestis, kuna Patendiametile ei ole teada, millistel alustel või asjaoludel on kaubamärk mõnes teises riigis või OHIMis registreeritud. Nagu igal ametil, on ka OHIMil oma ekspertiisi praktika, mille üksikasjad ei ole Patendiametile teada ja mille järgimine ei ole Patendiametile kohustuslik. Eesti kaubamärkide registreerimisel lähtutakse KaMSist, Patendiameti väljakujunenud praktikast ning arvestatakse konkreetse taotlusega seotud asjaolusid. Patendiametiga on oma 31.05.2007.a. otsuses nr 876-o nõustunud ka komisjon, leides, et *välisriikides tehtud registreeringutel ei ole mingisugust ette kindlaksmääratud eeskuju või mudeli tähendust tähise registreeritavuse jaoks Eestis. Iga riik lähtub registreerides oma kaubamärgiseadusest, turusituatsioonist ja oma tarbijaskonna teadmistest. Eestis on väljakujunenud oma siseriiklik kaubamärgi registreerimise praktika ning teiste riikide praktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega.*

Patendiamet nõustub kaebajaga selles, et kaubamärgi registreeritavuse hindamisel tuleb lähtuda sellest, kuidas tarbija nimetatud tähist tajub. Mis aga puutub väitesse, et ameti otsus põhineb

hüpoteesidel, siis selgitab amet lisaks, et ta on kaubamärgi kaitstavuse hindamisel kohustatud samuti arvestama õiguskaitse andmise võimaldamise või õiguskaitse andmisest keeldumise aluseks olevat avalikku huvi. KaMS § 9 lg 1 p 3 üks eesmärke on kaitsta avalikku huvi, mille kohaselt peavad märgid või tähised, mida võidakse kasutada kaupade või teenuste kirjeldamiseks, jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele. Euroopa Kohus on nimetatud küsimust käsitledes (otsus nr C-363/99, p 97) asunud seisukohale, et kirjeldavuse kui registreerimisest keeldumise aluse kohaldamiseks piisab, kui kaubamärgi osaks olevat sõna saab selle kirjeldavas tähenduses kasutada. Seega ei saa Patendiamet KaMS § 9 lg1 p-s 3 sätestatud asjaolu kontrollimiseks lähtuda üksnes olemasolevatest tõenditest (nt sõna kasutamise kohta teiste ettevõtjate poolt), vaid arvesse tuleb võtta ka hinnanguid, kas sõna võidakse kasutada ning kas teistel ettevõtjatel võib olla huvi sõna kasutamise vastu.

Patendiamet on kaubamärgi osalisest registreerimisest keeldudes lähtunud muu hulgas KaMS § 9 lg 1 p 2 aluseks olevast avalikust huvist, milleks on tagada, et kaubamärgidena on kasutusel ainult sellised tähised, mille põhjal tarbija on võimeline ära tundma kaupade või teenuste päritolu ning eristama neid teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest või teenustest. Samuti juhib Patendiamet tähelepanu, et Euroopa Kohus on asunud kohtuasjas C-363/99 p 85 seisukohale, et vaatamata sellele, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsed alused on üksteisest sõltumatud ning neid tuleb hinnata eraldiseisvalt, esineb nende juures eristusvõimetuse ning kirjeldavuse osas selge kattumine. Sama kohtuasja punktis 86 väljendas kohus selgelt seisukohta, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste osas kirjeldav, on sellest tulenevalt nendesamade kaupade või teenuste osas eristusvõimetu. Nimetatud seisukohta on korduvalt väljendanud ka komisjon, näiteks oma 31.03.2008 otsuses nr 805-o punktis 26, mille kohaselt puudub tähisel, mis koosneb ainult kirjeldavatest elementidest, lisaks ka eristusvõime KaMS § 9 lg1 p 2 järgi.

Patendiamet selgitab vastuseks kaebaja väidetele, et amet ise on märgi osalise registreerimisega tunnistanud selle eristusvõimet, et kaupade ja teenuste osas, mille suhtes märk registreeritakse, ei ole kohustust selgitada, mis põhjusel seda tehti. Sellele vaatamata selgitab Patendiamet, et kaubamärk *PRODERMA* on klassi 3 kuuluvate kaupade *hambapulbrid ja -pastad; mittemeditsiinilised suuveed* osas registreeritav seetõttu, et nimetatud kaupade ning kaubamärgi tähenduse vahel puudub seos, mis takistaks tähise toimimist kaubamärgina. Kaubamärgile ei saa registreerimisest keeldutud kaupade osas KaMS § 9 lg 1 p-st 2 tulenevalt õiguskaitset võimaldada seetõttu, et kaubamärgi tähendusest tulenevalt puudub kaubamärgil nimetatud kaupade osas piisav eristusvõime, mis lubaks tarbijal kaupu teiste ettevõtjate poolt pakutavatest samaliigilistest kaupadest pärituolu põhjal eristada.

Patendiamet selgitab veelkord, et KaMS § 9 lg1 p 2 eesmärk on tagada, et kaubamärgina registreeritakse üksnes tähised, mis on kaubamärgina eristusvõimelised, s.t. suudavad tagada tarbijale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu ning võimaldavad segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu. Tähised, mis nimetatud eesmärki ei täida, loetakse KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses eristusvõimetuteks. Seega hinnatakse Eestis registreerimiseks esitatud kaubamärgi eristusvõimet muuhulgas selle alusel, kas Eesti tarbija on võimeline tajuma registreerimiseks esitatud tähist ühele ettevõtjale kuuluva märgina ning tähise põhjal eristama ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate pakutavatest samaliigilistest kaupadest või teenustest. Kaebaja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb kahest tooteid kirjeldavast sõnast, mille liitmisel ei ole tekkinud uut, meelde jäävat ega tähenduselt erinevat kombinatsiooni. Samuti ei ole kaubamärgi juures kasutatud kujunduslikke elemente, mis aitaks kaasa muidu eristusvõimetu tähise eristamisele teistest samalaadsetest keeles esinevatest sõnadest. Eelnimetatud asjaolusid arvesse võttes on Patendiamet seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähis on klassi 3 kaupade *õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid individuaalseks kasutamiseks* osas Eesti tarbija jaoks eristusvõimetu tähis, mis ei suuda täita kaubamärgi ühte funktsioonidest, s.o. võimaldada tarbijal eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja kaupadest, ning ei ole seetõttu Eestis kaubamärgina registreeritav. Lisaks selgitab Patendiamet, et KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisel piisab, kui vastav seisukoht on asjakohaselt

motiveeritud ning Patendiametil ei ole nimetatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluse kohaldamisel täiendavat tõendamise kohustust. Seega on alusetud ka kaebaja sellekohased väited tähisele õiguskaitsse võimaldamisest keeldumise õigusvastasuse kohta.

Lähtudes eeltoodust, palub Patendiamet jätta komisjonil kaebus rahuldamata.

05.10.2012 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Kaebaja jäi täielikult oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde.

12.10.2012 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad. Patendiamet jäi oma varasemate seisukohtade juurde ja kaebajaga ei nõustu. Amet on endiselt seisukohal, et sõnade PRO (professionaalne) ja DERMA (nahk) liitmisel tekkinud tähis ei sisalda kujunduslikke või tähenduslikke muudatusi, mis jätaksid tähisest mulje, mis oleks enamat seda moodustavate sõnade tähendustest ning samuti ei teki sõnade liitmise tulemusena uudse tähendusega mõistet.

18.10.2012 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 õiguskaitsset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitsset 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 „PRODERMA” (taotlus nr M200900983) osas esinevad ülalnimetatud õiguskaitsset välistavad asjaolud seoses järgmiste klassi 3 kaupadega:
– *õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks.*

KaMS § 9 lg 1 p 3 osas on Patendiamet leidnud, et sõna PRODERMA osutub eelpool nimetatud klassi 3 kaupade kvaliteeti ja otstarvet näitavaks tähiseks. Amet argumenteerib oma seisukohta, väites, et sõna *pro* tähendab inglise keeles professionaalset ehk annab teavet selle kohta, et kaubad on valmistatud professionaalselt või meisterlikult ja seega näitab see kaupade kvaliteeti ning sõna *derma* tähendab nii inglise kui eesti keeles nahka, mis osutab sellele, et tegemist on nahale mõeldud toodetega ehk see näitab kaupade otstarvet. Amet on seisukohal, et sõnade *pro* ja *derma* kokkuliitmisel ei teki uudse tähendusega märki, mis ei oleks taotluses nimetatud kaupu kirjeldav ja sõna PRODERMA osutub tervikuna kaupu kirjeldavaks tähiseks, kuna annab tarbijale teavet selle kohta, et tegemist on professionaalsete nahatoodetega ehk oskuslikult valmistatud toodetega naha hooldamiseks või nahal kasutamiseks.

Kaebaja ei ole Patendiameti seisukohaga nõus, viidates nii ameti varasemale praktikale, tähise meelevaldsele osadeks jagamisele, OHIMI otsusele märk registreerida (mis näitab, et õiguskaitsset välistavaid asjaolusid ei esinenud) ja muudele eelpool kaebaja poolt nimetatud asjaoludele.

Komisjon ei nõustu kaebajaga selles, et Patendiamet menetluse käigus tähise kirjeldava iseloomu hindamiseks ei tohiks tähist osadeks jagada. Komisjon on seisukohal, et kui tähis on moodustatud reaalselt kasutuses olevatest sõnadest ning nende liitmisel tekib iseseisvat tähendust omav tähis, siis on see põhjendatud.

Komisjon nõustub Patendiametiga sisuliselt, et sõna *derma* on osale eesti tarbijatest arusaadav nahka tähendava sõnalise elemendina. Samas märgib komisjon, et kaubamärgi registreeritavuse

hindamisel peab lähtuma territoriaalsuse printsiibist ja keskmise tarbija tajust. Komisjon hinnangul ei näita asjaolu, et võõrsõnade leksikon ja õigekeelsussõnaraamat sisaldavad mõistet *derma*, seda, et keskmine tarbija saab aru selle sõna tähendusest. Laialdaselt on küll kasutusel mõiste *dermatoloogiliselt*, kuid puudub alus väita, et keskmine erialaste teadmisteta inimene saab täpselt aru, mida see mõiste või selle elemendid täpselt tähendavad.

Komisjon ei nõustu seisukohaga, et sõna *pro* tajub tarbija kui professionaalset. Kaubamärgi ekspertiisil peab arvestama Eesti tarbija taju ja arusaamisega tähistest ja siinkohal nõustub komisjon pigem kaebajaga sõnaosa *pro* tähenduse osas. Eesti tarbija jaoks omab see tähendust *eel, eest, poolt, asemel, jaoks* ning *professionaalse* lühendina on eesti keeles kasutusel tähis *prof* või *profi*. Patendiamet ei ole elemendi *pro-* muid tähendusi põhjalikumalt analüüsinud.

Komisjoni hinnangul ei oma tähis PRODERMA seega Patendiameti otsuses toodud põhjustel ei iseseisvalt ega osadeks jagatuna ühest ja loogilist tähendust, mis kirjeldaks klassi 3 kaupu.. Isegi, kui nõustuda Patendiameti tõlgendusega tähise PRODERMA tähendusest (*professionaalne nahk* või *meisterlikult valmistatud nahk*), siis ei oma need kirjeldavat iseloomu eelpool nimetatud klassi 3 kaupade *õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks* osas. Samas, kui tähist tõlkides lähtuda sõna *pro-* eestikeelsest tähendusest *ees-, eel-, eest-, ette-, ase-, abi-* (Võõrsõnade leksikon, 2000), ei tähenda see, et tähist kui tervikut tajutaks kirjeldava või eristusvõimetuna Seejuures viitab komisjon Euroopa Kohtu otsusele C-383/99, milles leitakse, et kui kaubamärk on moodustatud mitmest sõnast, siis kirjeldav peab olema märk tervikuna, mitte ainult iga sõna eraldi võttes. Iga tajutav erinevus sõnade kombinatsioonis, mis on registreerimiseks esitatud, võrreldes väljenditega, mida kasutatakse igapäevases kõnes asjaomase kaubaklassi tarbijate hulgas, mis osutab kaupadele või teenustele või nende põhiomadustele, on asjakohane andmaks eristavat iseloomu sõnade kombinatsioonile võimaldades seda kaubamärgina registreerida (p 40).

Komisjon nõustub Patendiametiga selles, et viited ameti varasemale praktikale ei ole asjakohased, kuivõrd iga kaubamärgitaotluse puhul hinnatakse selle õiguskaitset välistavaid asjaolusid eraldi. Küll sedastab komisjon, et Ühenduse märgi nr 007162704 PRODERMA menetluse käigus OHIM ei tuvastanud registreerimist absoluutseid registreerimist välistavaid asjaolusid.

Tuginedes eeltoodule ja eelpool nimetatud Euroopa Kohtu lahendile, leiab komisjon, et tähist PRODERMA ei saa lugeda kirjeldavaks klassi 3 kaupade *õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; deodorandid; antiperspirandid individuaalseks kasutamiseks* osas.

KaMS § 9 lg 1 p 2 osas on Patendiamet leidnud, et tähis PRODERMA on eristusvõimetus, kuivõrd tähise näol on tegemist üksnes kirjeldava tähendusega sõnade kombinatsiooniga, mis ei oma täiendavaid eristusvõimelisi elemente ja seega ei funktsioneeris sõna PRODERMA tähisena, mis suudaks tagada tarbijale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu ning võimaldaks ilma segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millele teine päritolu.

Kaebaja hinnangul puudub KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamiseks alus, kuivõrd kaubamärk PRODERMA ei koosne üksnes üksikust stiliseerimata tähisest, üksikust stiliseerimata arvust või üksikust värvist. Komisjon peab vajalikuks selgitada, et tähis võib olla eristusvõimetus ka juhul, kui ta ei koosne üksikust stiliseerimata tähisest, arvust või üksikust värvist. Viidatud seadusesätte vastav loetelu on näitlik ja ei ole ainus alus eristusvõimetuse hindamiseks.

Patendiamet on sisuliselt seostanud tähise väidetava eristusvõimetuse üheselt tema kirjeldava iseloomuga. Asjaolu, et tähis näitab või kirjeldab toodet on kaetud KaMS § 9 lg 1 p-ga 3 ning komisjoni hinnangul ei saa sellest automaatselt järeldada tähise eristusvõimetust, sest eristusvõimetus on tähise algne võimetus täita kaubamärgi funktsiooni. Minimaalne eristusvõime on küllaldane, et nõrka märki registreerida, kui puuduvad muud õiguskaitset välistavad asjaolud ning ei ole ilmne, et märk PRODERMA ei omaks minimaalset eristusvõimet. Seega ei näe komisjon põhjust KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamiseks, arvestades lisaks asjaoluga, et komisjon ei pea tähist PRODERMA taotletud kaupade osas kirjeldavaks.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et Patendiameti 21.11.2011 otsus nr 7/M200900983 ei ole põhjendatud ja kuulub seetõttu tühistamisele

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning § 41 lg-test 3 ja 4, tööstusomandi apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

- 1) kaebus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „PRODERMA” (kaubamärgitaotlus nr M200900983) registreerimisest keeldumise kohta klassis 3 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades;**
- 2) tagastada kaebajale tasutud riigilõiv.**

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:

M. Tähepõld

E. Sassian

T. Kalmet