

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1622-o**

Tallinnas 30. juunil 2016. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Tanel Kalmet ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ Rally Estonia (Veerenni 56a, 11313 Tallinn) kaebuse Patendiameti 15.06.2015 otsuse peale, millega keelduti kaubamärgi „RALLY ESTONIA“ (taotlus nr M201000839) registreerimisest klassides 25 ja 41.

**Asjaolud ja menetluse käik**

18.08.2015 esitas OÜ Rally Estonia (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi *komisjon* või *TOAK*) kaebuse Patendiameti 15.06.2015 otsuse nr 7/M201000839 peale, millega keelduti kaubamärgi „RALLY ESTONIA“ registreerimisest klassides 25 ja 41 järgmiste kaupade ja teenuste osas:

- klass 25: *rõivad, jalatsid, peakatted*
- klass 41: *haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave, teave spordiürituste kohta; spordivõistluste korraldamine; mootorisporti ürituste- ja võistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon*

Kaebus võeti menetluse 25.08.2015 nr 1622 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

**1)** OÜ Rally Estonia (edaspidi *kaebaja*) leiab, et Patendiameti kaubamärgi RALLY ESTONIA registreerimisest keeldumine klassides 25 ja 41 on põhjendamata ja vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi *KaMS*) normidega ning Euroopa Kohtu seatud kriteeriumitega õiguskaitset välistavate asjaolude hindamiseks. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid

Kaebaja esitas 05.08.2010 Patendiametile taotluse kaubamärgi RALLY ESTONIA registreerimiseks klassides 25 ja 41.

Patendiamet keeldus 15.06.2015 kaubamärki registreerimast kõikide taotletud kaupade ja teenuste suhtes kirjeldavuse (KaMS § 9 lg 1 p 3) ja eristusvõime puudumise (KaMS § 9 lg 1 p 1) alusel ning leidis, et kaubamärk ei ole omandanud eristusvõimet kasutamise tulemusena (KaMS § 9 lg 2). Kaubamärgi kirjeldavuse tõendamiseks esitas Patendiamet kaebajale 14.06.2012 materjalid, millele on tuginetud vaidlustatud Patendiameti otsuse punktides 3.1 ja 3.2.

Kaebaja on esitanud menetluse käigus 22.02.2012, 14.06.2012, 02.05.2013 ja 14.05.2013, 17.09.2014 ning 14.01.2015 esitanud Patendiametile vastuväited mõlema õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamise kohta ning materjale kaubamärgi omandatud eristusvõime tõendamiseks.

Kaebaja selgitab, et kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude kontroll peab puudutama iga kaupa ja teenust ning keeldumine peab olema põhjendatud iga kauba ja teenuse osas, üldine põhjendus on lubatav vaid homogeensete kauba- või teenuserühmade puhul<sup>1</sup>. Sama põhimõtte tuleneb ka KaMS § 39 lõikest 3. Patendiameti otsusest ei selgu, milline on keeldumise alus ja põhjendus konkreetsete kaupade (klass 25) ja teenuste (klass 41) puhul.

---

<sup>1</sup> EKo 18.03.2010, C-282/09 P, p 38; EKo 15.02.2007, C-239/05

Klassi 25 kaupade puhul piirdub Patendiamet korduvate väidetega, et kaubad on seotud Eestis toimuva ralliga, kuid keeldumise konkreetne alus jääb nimetamata ja selle esinemine põhjendamata. Patendiameti otsusest ei selgu, milliseid KaMS § 9 lg 1 p 3 nimetatud kaupade omadusi kaubamärk Patendiameti hinnangul näitab. Kaebaja leiab, et sellega Patendiamet on rikkunud tema põhiõigust heale haldusele. PS §-st 14 tuleneb igäiue õigus heale haldusele<sup>2</sup>. Patendiameti otsus on haldusakt. Haldusakt peab olema selge ja üheselt mõistetav ning põhjendatud. Selle eesmärgiks on tagada akti kontrollitavus. Sellises olukorras on nii kaebajal kui TOAKil võimatu mõista, milline on Patendiameti tegelik motivatsioon ning seega ei ole otsus klassi 25 osas selge, üheselt mõistetav ja kontrollitav.

Samuti puudub põhjendus, miks kaubamärgil RALLY ESTONIA puudub eristusvõime. Otsuse punktis 2 selgitab Patendiamet spordiüritustega kaasnevaid asjaolusid, kuid mismoodi on see seotud konkreetse kaubamärgi eristusvõimega klassi 25 kaupade tähistamisel, selle kohta põhjendus puudub.

Kaebaja ei vaidlusta Patendiameti seisukohta, et spordiüritustega kaasnevad meelelahutusprogrammid ja fännitoodete, sh fännirõivaste ja – peakatete müük. Fännijalatsite müük ei ole tavapärane ja Patendiamet ei ole vastupidist tõendanud. Küll võidakse üritustel müüa ka muid rõivaid, peakatteid ja jalatseid (mitte-fännitooteid). Need asjaolud ei ole aga asjakohased kaubamärgi RALLY ESTONIA eristusvõime hindamisel. Konkreetse ürituse fännitoodete ostmisel teadvustab tarbija selgesti, millise üritusega seotud toote ta ostab, konkreetse ürituse ja toote seos ongi fännitoote ostmise mõtte ja sisu. Kaubamärgi eristusvõime hindamisel on oluline eristada, kas toodet seostatakse tänu kaubamärgile konkreetse üritusega (eristusvõimeline kaubamärk) või tegemist sellise tähisega, mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kõnealuste kaupade või teenuste tähistamiseks või on vähemalt olemas konkreetset asjaolud, mis viitavad sellele, et neid võib selliselt kasutada (eristusvõimetu kaubamärk)<sup>3</sup>. Kaubamärk RALLY ESTONIA ei ole üldises kasutuses rõivaste, jalatsite, peakatete või nende omaduste tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda nendel kaupadel sellisena nägema. Kaebajale ei ole teada, ja Patendiamet ei ole välja toonud mingeid asjaolusid, mis viitaksid sellele, et kaubamärki RALLY ESTONIA võiks asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutada kaubanduses rõivaste, jalatsite või peakatete tähistamiseks. Väide, et tarbija ei taju tähist RALLY ESTONIA kui taotlejale kuuluvat kaubamärki vaid kui Eestis toimuva ralli jaoks valmistatud rõivale jne viitavat sõnade kombinatsiooni (otsuse p 3.1) on oletuslik ja tõendamata. Ei ole eluliselt usutav, et Eesti tarbija midagi sellist eeldaks, sest praktikas rõivatööstus ja rõivakaubandus ei paku eraldi ja spetsiaalselt „Eestis toimuvate rallide jaoks“ valmistatud rõivaid, peakatteid, jalatseid.

Klassi 41 teenuste puhul on Patendiamet seisukohal, et tegemist on teenuste liiki, geograafilist päritolu ja otstarvet näitava tähisega. Patendiameti otsuses puudub põhjendus, kuidas näitab kaubamärk RALLY ESTONIA taotletud teenuste otstarvet.

Patendiameti on otsuses analüüsinud sõnade RALLY ja ESTONIA tähendust (otsuse p 1) ning järeldab, et ka tervikuna osutub sõnade kombinatsioon üksnes kirjeldavaks tähiseks, mis annab otseselt teavet sporditeenuse liigi ja teenuse osutamise koha kohta (otsuse p 3.3). Samuti väidab Patendiamet, et sõnad on tavapärased loetelus toodud kaupade ja teenuste tähistamisel, kuid Patendiameti esitatud tõendid seda ei näita. Lisas 3 toodud tõenditest vaid üks, IRONBUTT RALLY ESTONIA, sisaldab sõnakombinatsiooni tervikuna, ülejäänud kolm tõendit sisaldavad sõnu eraldi või eestikeelsetena. Ühestainsast tõendist, milles ilmselt kasutatakse sõnakombinatsiooni RALLY ESTONIA kaubamärgi funktsioonis, ei ole võimalik teha järeldust, et tegemist on sõnakombinatsiooni tavapärase (harjumuspärase, tavalise) kasutusega.

Kaubamärki tuleb registreeritavuse hindamisel käsitleda kui tervikut. Kohtupraktika kohaselt on kirjeldavad märgid on need, mida võib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides<sup>4</sup>. Patendiamet on jätnud tähelepanuta, et antud juhul on tegemist ingliskeelse sõnakombinatsiooniga, mille grammatiline ülesehitus on ebatavaline ja ei vasta inglise keele reeglitele. Eestis kasutatakse kaupade ja teenuste kirjeldamisel üldjuhul eesti keelt ja tarbija tajub kirjeldavana eelkõige eestikeelseid sõnumeid. TOAK on leidnud: „Et sõna kasutatakse mõningal määral inglise keeles, ei tähenda, et see on tavapärane Eesti tarbijate seas. Selleks, et väita teises keeleruumis kasutatava sõna tavapärast Eesti tarbijate hulgas, peaks sõna olema siiski pikemaajaliselt kasutuses ja laialt

<sup>2</sup> RKPJKo 17.02.2003. a, nr 3-4-1-1-03, p 16

<sup>3</sup> Üldkohtu (endise nimega Euroopa Esimese Astme Kohtu) otsus T-414/07, p 32

<sup>4</sup> EKO 20.09.2001, C-383/99, p 39

levinud ning kergesti leitav, mida ei saa järeldada mõne veebilehe alusel.<sup>5</sup> Ei ole tõenäoline, et sõnakombinatsioon RALLY ESTONIA on Eesti tarbija seisukohalt selline, et seda võiks tavapäraselt kasutada taotletavate kl 41 teenuste kirjeldamiseks. Seda näitab ka asjaolu, et ehkki rallisid on Eestis korraldatud aastakümneid ja korraldatakse ka käesoleval ajal palju, et ole Patendiamet suutnud esile tuua asjaolusid, mis näitaksid, et sõnakombinatsiooni RALLY ESTONIA oleks kirjeldavas rollis kasutatud. Oma ebatavalise ülesehituse tõttu ei ole RALLY ESTONIA (tõlkes ralli Eesti) ka sobilik kirjeldamiseks ning jääb oma tähenduselt piisavalt abstraktseks, et vajada tajumisel tarbijapoolset mõttepingutust.

Kaubamärgi registreerimiseks piisab vähemalt minimaalse eristusvõime olemasolust ja asjaolu, et kaubamärk kannab endas mingit objektiivset sõnumit, ei tähenda, et selle tõttu puudub kaubamärgil eristusvõime<sup>6</sup>. Kaubamärk on eristusvõimeline, kui ta nõuab tõlgendamisel kasvõi minimaalset jõupingutust või käivitab asjaomases avalikkuses tunnetusliku protsessi<sup>7</sup>. Kaubamärk RALLY ESTONIA ei ole Eesti tarbija jaoks tavaline ja lihtsalt mõistetav, vaid temas on olemas eripära, mis nõuab tarbijalt tõlgendamist ja tunnetamist.

Eeltoodust tulenevalt on kaebaja seisukohal, et Patendiameti otsus on põhjendamata ja kaubamärk RALLY ESTONIA ei koosne üksnes taotletud kaupade ja teenuste liiki, otstarvet ja geograafilist päritolu näitavatest tähistest ning on eristusvõimeline.

Kaebaja on alternatiivselt tuginenud ka KaMS § 9 lg 2, mille kohaselt ei kohaldata taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi puhul § 9 lõike 1 punktides 2–4 sätestatud. RALLY ESTONIA 2010 toimus 16.-18. juuli 2010, sellele eelnes reklaamikampaania ning ulatuslik meediakajastus ning kaubamärgi registreerimise taotlus esitati 05.08.2010.

Kaebaja esitas Patendiametile menetluse kestel järgmised eristusvõime omandamist tõendavad materjalid:

- taotluse esitamise kuupäeval 05.08.2010 tehtud Google väljatrükk otsingusõnale „rally Estonia“ annab tunnistust, et taotluse esitamise hetkel seostus antud sõnaühend selgelt taotleja poolt korraldatava üritusega (lisa 4);
- 2010. aasta ralli reklaammaterjalid (meediaplaan (lisa 5), raadioreklaami näited, telereklaami näited, trükireklaami näited, välireklaami näited (lisa 6);
- veebikommunikatsioon toimus läbi kodulehekülje [www.rallyestonia.ee](http://www.rallyestonia.ee) ja [www.rallyestonia.com](http://www.rallyestonia.com) (väljavõtte lisa 7), kokku 380 000 unikaalset külastajat (lisa 8);
- Raadio Sky Plus tootis eraldi sagedusel kogu ralli ajal kestva spetsiaalse raadioprogrammi, mis oli eetris Lõuna-Eestis (lisa 9);
- 17.5. 21 artiklit ajalehtedelt Postimees ja Eesti Päevaleht 12.12.2009 – 21.07.2010 (lisa 10).

Arvestades ulatuslikku üleriigilist reklaamikampaaniat erinevates kanalites ning ürituse mitmekülgset ja intensiivset kajastamist meediaväljaannete poolt, leiab kaebaja, et kaubamärk RALLY ESTONIA oli taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime. Seejuures näitavad kaebaja poolt esitatud materjalid kaubamärgi RALLY ESTONIA kasutamist nii logona, koos sponsori kaubamärgiga Mad Croc kui ka sõnaliselt.

Patendiamet on oma otsuses nõustunud, et esitatud materjalid kinnitavad, et 2010. aasta rallit reklaamiti laialtuluslikult kasutades kõiki meediakanaleid ning tarbijate sihtrühm oli teadlik selle ürituse toimumisest. Patendiamet ei nõustu siiski, et kaubamärk on omandanud kasutamise käigus eristusvõime, tuues sisuliselt välja kolm vastuargumenti: (1) materjalidest ei selgu, kas tarbija saab aru, et RALLY ESTONIA on taotlejale kuuluv eristusvõimeline kaubamärk ja tarbija tunneb selle järgi kaubad ja teenused ära; (2) üheski reklaammaterjal ei ole kasutatud sõnamärki, vaid kombineeritud kaubamärki ja sõnade kombinatsiooni Mad-Croc RALLY ESTONIA, ei ole esitatud tarbijate kinnitust, et nad tajuvad RALLY ESTONIA kaubamärgina; (3) materjalid ei näita kaubamärgi eristusvõimet kõigi taotletavate kaupade ja teenuste suhtes, vaid kajastavad üksnes rallispordiüritust.

Kaebaja ei nõustu seega Patendiameti argumentiga, et materjalidest ei selgu, kas tarbija saab aru, et RALLY ESTONIA on taotlejale kuuluv eristusvõimeline kaubamärk ja tarbija tunneb selle järgi kaubad ja teenused ära. Patendiamet on seda seisukohta väljendanud kõigi taotleja esitatud materjalide kohta. Tegemist on

<sup>5</sup> TOAK 27.05.2015, 1530-o, lk 15

<sup>6</sup> TOAK 26.05.2014 otsus 1410-o, p 118

<sup>7</sup> Euroopa Kohtu 21. jaanuari 2010 otsus kohtuasjas C 398/08 P Vorsprung durch Technik

paljasõnalise väitega, Patendiamet ei ole esitanud sisulist põhjendust selle kohta, miks tema arvates kaebaja esitatud materjalid ei näita, et tarbija tajub kaubamärki RALLY ESTONIA eristusvõimelise tähisena. Märkimisväärselt möönab Patendiamet samas, et esitatud materjalid kinnitavad, et 2010. aasta rallit reklaamiti laialatuslikult kasutades kõiki meediakanaleid ning tarbijate sihtrühm oli teadlik selle ürituse toimumisest. Taotlejate võimalused tõendada omandatud eristusvõimet erinevate materjalidega ei ole piiratud. Kaebaja on esitanud omandatud eristusvõime kohta põhjalikud materjalid. Patendiameti kohustus on anda taotleja esitatud materjalide põhjal hinnang, kas tähis on omandanud eristusvõime, ja kui ei ole, siis põhjendada, miks materjalid omandatud eristusvõimet ei tõenda. Antud juhul Patendiamet aga üksnes esitab väite, et omandatud eristusvõime ei ole tõendatud. Patendiameti seisukohalt võib esitada sellise väite mistahes materjalide vastu, välja arvatud otsene tarbijaküsitlus. Selline tõlgendus aga piiraks taotleja vabadust tõendada omandatud eristusvõimet kõigi võimalike materjalidega. Patendiamet on menetlenud taotlust viis aastat, seejuures on Patendiamet ühel korral jätnud taotlejale vastamata 14 kuu jooksul. On selge, et Patendiameti aeglase menetluse tulemusena on möödunud nii palju aega, et kaebajal ei ole enam tänasel päeval võimalik teha adekvaatse tulemusega tarbijaküsitlust näitamaks, et kaubamärk RALLY ESTONIA oli juba viis aastat tagasi tarbijate silmis eristusvõime omandanud.

Kaebaja ei nõustu seega Patendiameti seisukohaga, et sõnaline tähis RALLY ESTONIA omandatud eristusvõime ei nähtu esitatud materjalidest, kuna realselt kasutatud kaubamärk on kujundatud ja RALLY ESTONIA on kasutatud kombinatsioonis Mad-Croc Rally Estonia. Tarbija tajub ka stiliseeritud kaubamärgis selle sõnalist osa ning kaubamärgi logo kujul kasutamise kaudu omandab eristusvõime ka selle kaubamärgi domineeriv sõnaline osa. Samuti tulenevalt valdavast praktikast, et spordiüritusi sponsoreerivad erinevad ettevõtted (kes tihtipeale ka vahetuvad) ja sponsorite kaubamärke kasutatakse ürituse kommunikatsioonis ning tihtipeale ka ürituse nime osana ning seetõttu on tarbija harjunud eristama ürituse nimes sponsori kaubamärki ja ürituse nime. Sellise turundusideoloogiaga on korraldatud enamikke Eesti suuremaid spordivõistlusi, näiteks SEB Tartu Rattamaraton, BIGBANK Kergetõustiku Kuldliiga jne, mille puhul pole Patendiameti tekkinud kahtlusi selles, et lugeda kaubamärk (TARTU RATTAMARATON, reg nr 46337; KERGETÕUSTIKU KULDLIIGA, reg nr 45547) registreeritavaks omandatud eristusvõime alusel vaatamata sellele, et ürituse nimetust on alati kasutatud koos peasponsori kaubamärgiga. Vaatamata sponsori (Mad-Croc energijaooji kaubamärk aastal 2010) kaubamärgi kasutusele koos RALLY ESTONIA ürituse nimega on esitatud Google väljatrükist ja ka muudest esitatud materjalidest nähtuv juba märkimisväärne RALLY ESTONIA iseseisev kasutus („Märtn võitis ülekaalukalt Rally Estonia“, „Urmo Aava: IRC sarjaga liitumiseks vajab Rally Estonia riigi tuge“ jne). Kaebaja esitas Patendiametile 14.01.2015 täiendava materjalina ka Google väljatrüki (otsinguperiood 02.08.2009 kuni 02.08.2010), milles on ära märgitud RALLY ESTONIA sõnalise elemendi iseseisev kasutus. On ka üldiselt teadaolev asjaolu, et üldjuhul on kaubamärgid majandus- ja äritegevuses kasutusel kujundatud kujul ning vaatamata sellele seostab tarbija esimeses järjekorras brändi eristusvõime just selle sõnalise osa kaudu, mis on peamine kommunikatsioonivahend. Seetõttu ei oma ka omandatud eristusvõime hindamisel sisuliselt tähtsust see, et kaebaja ise ei kasuta märki ilma kujunduseta. Kaebajale leiab ka, et Patendiametil puudub seaduslik alus nõuda kaebajalt tõendit, mis kujutaks endast tarbijate kinnitust, et nad tajuvad RALLY ESTONIA kaubamärgina. Tegemist on ka arusaamatu nõudega, sest ei ole realistlik esitada eraldi kinnitused kõigilt tarbijatelt.

Kaebaja seisukohta kinnitab ka Euroopa Kohtu praktika, mille kohaselt tekib kaubamärgi tunnus ka juhul, kui märki on kasutatud teise märgi koostisosana<sup>8</sup>. Viidatud otsuse resolutsioonis on öeldud: „Kaubamärk saab omandada eristusvõime nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 3 tähenduses selle kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis.“ Otsuse põhjenduse kohaselt:

*26 Mis puudutab kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõimet, siis peab olukord, kus asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid ühe ettevõtjaga, tekkima tänu kaubamärgi kasutamisele kaubamärgina (eespool viidatud kohtuotsus Philips, punkt 64).*

*27 See viimane tingimus, mida põhikohtuasjas vaidlustatakse, ei tähenda ilmtingimata seda, et kaubamärki, mille registreerimist taotletakse, kasutatakse iseseisvalt.*

<sup>8</sup> EKO 7.07.2005, C-353/03 (Nestle vs Mars)

28 Direktiivi artikli 3 lõige 3 ei sisalda selles suhtes mingit piirangut, kuna see räägib vaid kaubamärgi „kasutamisest”.

29 Väljendit „kaubamärgi kasutamine kaubamärgina” tuleb mõista ainult sellisele kaubamärgi kasutamise eesmärgile viitavana, et asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid kaubamärgi põhjal ühe ettevõtjaga.

30 Selline seostamine ning seega ka eristusvõime omandamine saab tekkida nii kaubamärgi kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi osa koostisosana kui ka juhul, kui kaubamärki kasutatakse eristuva kaubamärgina kombinatsioonis registreeritud kaubamärgiga. Selle kasutamise tagajärjel piisab neil kahel juhul sellest, kui asjaomane avalikkus tajub, et taotletud kaubamärgiga tähistatud toode või teenus on pärit kindlast ettevõttest.

Võrreldes antud juhtumiga tuleb tõdeda, et Euroopa Kohtu poolt seatud sisulised kriteeriumid on täidetud:

- RALLY ESTONIA on kasutusel kaubamärgina – tegemist on materjalides domineeriva elemendiga ehk antud tähistust on kasutatud taotluse esitamise ajal kaubamärgi funktsioonis.
- Kohus on öelnud, et kasutus ei pea olema iseseisev – siit ka vastuargument Patendiameti käsitlusele, et märk peab olema kasutusel sõnamärgina.
- Kui lahutada kombineeritud märk osadeks (sõna ja kujundus), siis ilmneb aga, et RALLY ESTONIA sõna on kasutatud kombineeritud märgi osana ning see võimaldab samuti osa suhtes eristusvõime omandamist. Siinjuures on oluline, et antud vaidluses oli küsimus selles, et kas märgist kui tervikust eraldatud iseseisev sõnaline osa saab omandada eristusvõime. Kohus vastas antud juhul jaatavalt – kombineeritud (nõrgalt stiliseeritud) märgi koosseisus leiduva ainsa sõnalise osa eristusvõime osas on see kõik ilmselge. Samuti on sponsori nimi tulenevalt laialt levinud praktikast spordiürituste nimede kajastamisel selgelt tajutav kui ürituse sponsori olemisele viitav lisand, mida tarbijad on harjunud ürituse nimest (antud juhul RALLY ESTONIA) eristama.

Seetõttu leiab kaebaja, et ei vaja eraldi tõendamist RALLY ESTONIA iseseisev ega sõnamärgina kasutamine, kuna sõnalise tähise RALLY ESTONIA omandatud eristusvõime on ilmselgelt tuletatav juba esitatud materjalide alusel.

Seoses Patendiameti argumendiga, et omandatud eristusvõime materjalid ei puuduta kõiki keeldumise esemeks olevaid kaupu ja teenuseid, märgib kaebaja asjaolule, et Patendiameti keeldumisotsus põhineb seisukohal, et RALLY ESTONIA seostub spordiüritust kirjeldava tähisega. Seega on Patendiamet laiendanud keeldumisalust muudele kaupadele ja teenustele, mida ta peab soetaks spordiüritustega. Kaebaja on seisukohal, et kui taoline seos on piisav keeldumise aluseks, siis see peab olema rakendatav ka vastupidiselt kaubamärgi omandatud eristusvõime osas. Seega ei ole põhjendatud Patendiameti seisukoht, et kaebaja tõendamise- ja põhjendamiskohustus omandatud eristusvõime osas on ulatuslikum, kui Patendiameti kohustus põhjendada ja tõendada õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist.

Patendiameti põhjendus on ka vastuolus Patendiameti enda selgitusega selle kohta, kuidas käsitletakse eristusvõime olemasolu üritusega nn seotud kaupade-teenuste puhul ja kuidas nende kaupade osas tõendatakse omandatud eristusvõimet, sh klassis 25. 10.12.2014 toimunud Eesti Patendivolintide Seltsi ja EPA ümarlause protokollis (väljavõtte lisa 11) selgitab Patendiamet:

*„1) Eristusvõime olemasolu üritusega nn seotud kaupade-teenuste puhul:*

*Põhiklass ürituste puhul on 41 (spordi- ja kultuuriüritused, meelelahutus). Tihti soovitakse sellist märki registreerida ka klassides 25, 28, 29, 30, 32. Patendiamet on seisukohal, et ürituste osas eristusvõimetu nimetus (nt Tallinna Maraton) on eristusvõimetu ka klassis 25, sest on tavapärane turundusvõtte, et rõivastele trükitakse ürituste logo või nimi. Samas leiame, et teistes klassides (kl 28-32) on selline tähis vähemalt spordiürituste puhul eristusvõimeline. Kuigi üritustel pakutakse tihti nt toidukaupu ja jooki, siis ei ole tõendeid selle kohta, et neid kaupu tähistataks tavapäraselt ürituse nimega, enamasti jagatakse pigem sponsorite tooteid.*

*2) Omandatud eristusvõime tõendamine nn seotud kaupade osas (kl 25):*

*Juhul, kui on tõendatud omandatud eristusvõime ürituse enda osas, loeme selle tõendatuks ka kl 25 kaupade osas (erand omandatud eristusvõime tõendamisel). Seda seetõttu, et nende kaupade osas keeldumine tuleneb otseselt üritusest endast. Tähis ei kirjelda rõivaid, vaid keeldume just ja ainult selle tõttu, et ürituste nime/logo rõivastele panemine on tavapärane turundusvõtte. Seetõttu on loogiline*

*järeldada, et kui ürituse nimetus on tarbija jaoks muutunud eristusvõimeliseks, ta seostab üritust ühe konkreetse korraldajaga, siis seostab ta selle sama korraldajaga ka ürituse nime rõivaste peal (kuna tarbija on harjunud nägema ürituste nimesid rõivastel).“*

Haldusorgan ei tohi oma tegevuses käituda vastuoluliselt, andes taotlejatele selgitusi oma praktika kohta ning seejärel põhjendades oma keeldumise otsust vastupidiselt.

Eeltoodust tulenevalt leiab kaebaja, et kaubamärk oli taotluse esitamise kuupäevaks omandanud eristusvõime kasutamise tulemusena.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 ja lg 2 ning § 41 lg 1 ja 3 palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi RALLY ESTONIA (taotluse nr M201000839) registreerimisest keeldumise kohta KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 ja lg 2 ning § 41 lg 1 ja 3 alusel ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Kaebusele on lisatud M201000839 RALLY ESTONIA registreerimisest keeldumise otsus 15. juuni 2015; Volikiri OÜ Rally Estonia; Patendiameti esitatud tavapärasuse tõendid (Patendiameti 10.03.2014 lisad 1-15); Päring rally Estonia taotluse esitamise kuupäevast; Meediaplaan\_2010; Raadioreklaami näited, telereklaami näited, trükireklaami näited, välireklaami näited; Väljavõte kodulehelt rallyestonia\_ee; Ülevaade RALLY\_ESTONIA 2010; Sky Plus ralliraadio; artiklid Postimees Eesti Päevaleht 12.12.2009 \_ 21.07.2010;. EPS ja EPA ümarlaud protokollid väljavõtte 10 12 2014

**2)** 20.11.2015 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi „RALLY ESTONIA“ registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldunud alljärgnevatel põhjustel.

*KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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.*

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Antud sätte eesmärgiks olev avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, kaubamärgina registreerimiseks sobivad.

Antud sätte kohaldamiseks ei ole vaja, et konkreetne tähis oleks kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupu või teenuseid või nende omadusi kirjeldavana. Piisab sellest, nagu sätte sõnastus ise viitab, et sellised märgid ja tähised võivad olla kasutusel sellistel eesmärkidel. Märgi registreerimisest tuleb seetõttu antud sätte alusel keelduda, kui vähemalt üks võimalikest tähendustest näitab asjakohase kauba või teenuse omadust. Eeltoodud seisukohti on Euroopa Kohus esitanud mitmetes otsustes, näiteks C-191/01P, C-363/99.

Tähis RALLY ESTONIA koosneb ingliskeelsetest sõnadest „RALLY“ ja „ESTONIA“, mis on kirjutatud läbivalt suurte tähtedega. „Rally“ tähendab eesti keeles ralli, mis on autode, mootorrataste vm mitmepäevasõit ning „Estonia“ on Eesti. Mõlemad sõnad on keskmise Eesti tarbija jaoks arusaadavad ja on tavapärased loetus toodud kaupade ja teenuste tähistamisel, näidates, et rõivad ja spordi-, kultuuri- ning haridusalased teenused on seotud Eestis toimuva ralliga.

Taotleja registreerimiseks esitatud stiliseerimata tähis RALLY ESTONIA osutub klassi 41 teenuste 'spordialane tegevus, sh teave spordiürituste kohta; spordivõistluste korraldamine; mootorisporti ürituste- ja võistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon' osas üksnes teenuste liiki ja geograafilist päritolu näitavaks tähiseks, mis informeerib tarbijat sellest, et tegemist on Eestis toimuvate spordiürituste korraldamise ja läbiviimisega ning vastavate info- ja konsultatsiooniteenustega. Sellised kirjeldavad tähised peavad jääma kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks ning selliseid tähiseid ei saa registreerida kaubamärgina ühe ettevõtja nimele. Seetõttu on Patendiamet seisukohal, et tähis RALLY ESTONIA on

tervikuna taotluses märgitud teenuste liiki, geograafilist päritolu näitav tähis ning ei ole KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt kaubamärgina registreeritav.

Arvestades avalikku huvi, peab iga ettevõtja saama vabalt kasutada tähiseid, mis kirjeldavad nende kaupade ja teenuste mistahes omadusi. Eeltoodust lähtuvalt leiab Patendiamet, et käeoleval juhul on kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis, mis peab olema vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele, kes soovivad näidata, et nende kaup ja teenused on seotud Eestis toimuvate spordiüritustega (ralliga).

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

Euroopa Kohus on kohtuasja C-136/02 P otsuse punktis 29 öelnud: „Selleks, et kaubamärk omaks eristusvõimet määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõige 1 punkti b tähenduses, peab ta suutma määratleda kaupu või teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevõtjalt pärinevat ja seega eristama neid teiste ettevõtjate kaupadest ja teenustest /.../“.

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-37/03 P: /.../ määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõike 1 punkti b aluseks olev üldise huvi mõiste on endastmõistetavalt vastavuses kaubamärgi peaülesandega, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu /.../“ (p 60).

Eristusvõime hindamisel KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-363/99, p 34).

Patendiameti hinnangul ei ole tähis RALLY ESTONIA eristusvõimeline taotluses toodud klassi 25 kaupade (*rõivad; jalatsid; peakatted*) ja klassi 41 teenuste (*haridus; väljaõpe; meelelahutus; kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon*) osas. Hinnates tähise tajumist kauba ja teenuse keskmise tarbija poolt ilmneb, et tänapäeval ei piirdu spordiürituse korraldamine üksnes võistluse läbiviimisega, spordivõistlustest on saanud mitmekülgne kultuuriüritus. Enim levinud meelelahutuseks on võistluste pidulikud avamised ja lõpetamised (tseremooniad), tantsutüdrukute esinemised võistluspausidel, aga ka maskotid ja päevajuhid, loteriid ja võistlused publikule, erinevad esinejad (lauljad, tantsijad jne.). Samuti viiakse läbi koolitusi ning müüakse rallispordiks vajalikke riideid, jalatseid, peakatteid ning spetsiaalselt selleks ürituseks valmistatud meeneid, sh T-särke, nokamütse, rätikuid jne. Tähis RALLY ESTONIA koosneb ingliskeelsetest sõnadest „RALLY“ ja „ESTONIA“, mis kokku näitab, et loetelus toodud kaubad ja teenused on seotud Eestis toimuva ralliga. Patendiamet on seisukohal, et tähis RALLY ESTONIA ei ole tarbija jaoks eristusvõimeline taotluses toodud kaupade ja teenuste osas, sest sellel puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid eristada teise ettevõtja samaliigilisest kaubast ja teenustest. Seetõttu ei ole tähis KaMS § 9 lg 1 p 2 tulenevalt kaubamärgina registreeritav.

Kaebaja osutas oma vastuskirjades kaubamärgi RALLY ESTONIA tuntusele ning leidis, et kaubamärk on registreeritav KaMS § 9 lg 2 alusel kui kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärk. Selle tõendamiseks esitas taotleja kirjavahetuse käigus lisamaterjali, milleks on väljavõtted Google otsinguportaalist, väljatrükkid taotleja kodulehelt, ettevõtte ürituse eelne meediaplaan, erinevad video-, audio- ja trükireklaamide klipid, ajakirjanduses ilmunud võistlust kajastavad artiklid ning üks väljavõtte foorumist auto24. Patendiamet taotlejaga ei nõustunud ning leidis, et taotleja poolt esitatud tõendid ei ole piisavad tõendamaks tähise kasutamise käigus omandatud eristusvõimet.

*KaMS § 9 lõike 2 kohaselt taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata paragrahvi lõike 1 punktides 2-4 sätestatut.*

Kaubamärk omandab kasutamise tulemusena eristusvõime, kui tähis võimaldab eristada kaupa või teenust, mille osas registreerimist taotletakse, kui ühelt konkreetselt ettevõtjalt pärinevat ning seega eristada antud toodet või teenust teiste ettevõtete omadest. Selleks, et kindlaks määrata, kas kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime, peab pädev asutus igakülgset hindama tõendeid selle kohta, et märk on võimeline osutama, et kõnealune toode või teenus pärineb teatud ettevõttest ning mille alusel võib eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Kui pädev asutus leiab, et märkimisväärne osa

asjaomastest isikutest eristab kaupu või teenuseid tänu kaubamärgile kui ühelt ettevõtelt pärinevaid, tuleb pidada nõuded märgi registreerimiseks täidetuks. Registreerimiseks esitatud tähise eristusvõime hindamisel võib arvesse võtta ka järgmisi asjaolusid: märgiga tähistatavate kaupade või teenuste turuosa; kui intensiivne, geograafiliselt laialdane ja pikaajaline on olnud märgi kasutus; ettevõtte poolt kaubamärgi arendamisele tehtud kulutused; asjaomaste isikute osakaal, kes tähise alusel eristavad kaupu või teenuseid ühelt konkreetselt ettevõtjalt pärinevatena; kaubandus- ja tööstuskoja või teiste kaubandus- ja kutseliitude arvamused. Siiski ei või kasutamise käigus omandatud eristusvõimet tõendavad asjaolud põhineda üldisel või abstraktsel teabel, nagu näiteks teatavad protsentuaalsed näitajad (EK otsus liidetud kohtuasjadest C-108/97 ja C-109/97).

Tulenevalt KaMS § 9 lg-st 2 ja eelmainitud seisukohast juhendus Patendiamet materjalide hindamisel järgnevalt. Tõendusmaterjale hinnati taotluse esitamise kuupäeva seisuga, s.o 05.08.2010 seisuga; tõendamist vajas tähis, mis on registreerimiseks esitatud, st tähis taotluses esitatud kujul ehk RALLY ESTONIA; tõendamist vajas tähise omandatud eristusvõime kaupade ja teenuste osas, mille registreerimist taotleti; asjaomasteks isikuteks eelnimetatud kaupade/teenuste puhul on kogu avalikkus, mis koosneb keskmistest Eesti tarbijatest.

Taotleja esitatud otsingumootori Google väljavõtted tähise RALLY ESTONIA kohta näitavad vasteid otsingule, mis sisaldab tähist Rally Estonia. Taotleja väidab, et Google väljatrükk otsingusõnale „rally Estonia“ annab tunnistust, et taotluse esitamise hetkel seostus antud sõnaühend selgelt taotleja poolt korraldatava üritusega. Google väljatrükk on tehtud 5.08.2010 seisuga ning kuigi väljavõttest nähtub seos taotleja poolt korraldatava üritusega (toimus 16.-18. juuli 2010), on valdavalt väljavõttes antud üritusega seonduvalt näha sõnade kombinatsiooni Mad-Croc Rally Estonia. Väljavõtte kohaselt seostub sõnade ühend Rally Estonia ka muude üritustega, nt Ironbutt Rally Estonia 2008, FIM Rally 2005 Estonia, Ironbutt Rally Estonia 2009.

Taotleja kodulehe väljatrükis on läbivalt loetav termin Mad-Croc RALLY ESTONIA. Materjal näitab, et taotleja küll kajastab aktuaalselt oma kodulehel ralli kulgu, kuid materjali selle kohta, et tarbija on teadlik, et tähis RALLY ESTONIA on taotlejale kuuluv eristusvõimeline kaubamärk, taotleja esitanud ei ole.

Taotleja esitas CD-l ettevõtte meediaplaani Mad-Croc RALLY ESTONIA 2010 kohta ning reklaammaterjali ürituse toimumise kohta. Antud materjal näitab, et taotleja on ralli laiaulatuslikuks reklaamimiseks kasutanud erinevaid meediakanaleid. Meediaplaanist nähtub, et materjalide tähtajaks on valdavalt 2010. a juunikuu keskpaik (kuu enne ürituse toimumist), mõne kanali puhul on ka hilisem tähtaeg. Tavapärane on, et enne igat üritust tehakse enda korraldatavale üritusele rohkelt reklaami. Laiaulatuslik reklaamimine erinevates meediaväljaannetes aga ei näita, kas tarbija tunneb taotleja taotluses toodud tooted ja teenused ära üksnes kirjeldava tähise RALLY ESTONIA põhjal, ilma et seal ees oleks eristusvõimeline kaubamärk Mad-Croc. Selle tõendamiseks taotleja materjali esitanud ei ole.

Taotleja esitatud väljavõtted Postimehes ja Eesti Päevalehes ilmunud artiklitest on taotlusele eelneva kuupäevaga ning kajastavad rallile eelnevat, ralli aegset ning rallile järgnevat perioodi. Artiklites on valdavalt loetav tähis RALLY ESTONIA. Samas on artikkel, kus on kasutusel nii Rally Estonia kui ka Mad-Croc Rally Estonia. Patendiamet leidis, et materjal on küll asjakohane, kuna näitab taotletava tähise kasutust spordialase tegevuse (ralli) osas ning sisaldab ka mingil määral viiteid taotlejale, kuid materjalist ei selgu, kas laiaulatuslik ürituse kajastamine on tarbijale kinnistunud kui taotleja kaubamärk. Esitatud materjal puudutab ainult rallit, kuid taotlus on esitatud ka teiste kaupade/teenuste osas, mida antud materjal ei kajasta.

Patendiameti hinnangul kinnitavad esitatud materjalid, et 16.-18. juulil 2010 toimunud rallit reklaamiti laiaulatuslikult kasutades kõiki meediakanaleid ning tarbijate sihtrühm oli teadlik selle ürituse toimumisest. Üheski reklaammaterjal ei ole aga kasutatud taotluses esitatud sõnamärki, vaid kombineeritud kaubamärki ning sõnade kombinatsiooni Mad-Croc RALLY ESTONIA ning seetõttu ei saa nende materjalide põhjal kinnitada, et taotletav sõnamärk oli taotluse esitamise kuupäevaks (05.08.2010) omandanud eristusvõime tarbijate hulgas. Ka ürituse tutvustamisel ja kajastamisel meedias ning taotleja kodulehel on kasutatud valdavalt nimetust Mad-Croc RALLY ESTONIA. Patendiamet nõustus, et peاسponsor on tihti ürituste nimetustes ära märgitud, kuid see asjaolu ei näita, et tarbijad tajuvad käesolevas asjas sõnamärki RALLY ESTONIA taotleja kaubamärgina, mitte aga kirjeldava sõnakombinatsioonina. Taotleja asjaomaste tarbijate kinnitust esitanud ei ole. Lisaks on taotleja esitanud materjali ainult konkreetse ürituse (ralli) osas, aga nt kaupade ning haridusteenuste, meelelahutuse ja kultuurialase tegevuse osas taotleja materjali tähise kasutusest esitanud ei ole. Raadios ja televisioonis mängitavates reklaamides kirjeldava tähise esitamine ei

pruugi tarbijas tekitada mõtet, et tegemist on haridus-, meelelahutus- ja kultuurialaseid teenuseid ja ralliteemalisi rõivaid eristava kaubamärgiga.

Patendiamet, analüüsinud taotleja materjale, on seisukohal, et kõnealune materjal ei ole piisav kirjeldava eristusvõimetu tähise RALLY ESTONIA kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime ja üldtuntuse tõendamiseks. Ei ole tõendatud, et asjaomane avalikkus teaks tähist RALLY ESTONIA kui üldtuntud ja kasutamise käigus eristusvõime omandatud kaubamärki. Laiaulatuslik reklaamimine ja ürituse kajastamine küll tõendab, et tarbijat on kaubamärgist informeeritud, kuid esitatud raadio- ja telereklaami klippides esineb tähis „MAD-CROC“, mis on eristavaks ja silmatorkavaks kaubamärgiks. Selle järgi ei saa teha järeldusi kirjeldava ja eristusvõimetu tähise RALLY ESTONIA omandatud eristusvõime kohta. Samuti ei sisalda taotleja esitatud materjalid andmeid kõikide taotluses toodud kaupade ja teenuste kohta, asjaomase tarbija hinnangut, kes tähise alusel eristab teenuseid ühelt konkreetselt ettevõtjalt pärinevatena ega muid analoogseid materjale, mille põhjal saaks teha järelduse, et tähis RALLY ESTONIA võimaldab märkimisväärset osal tarbijatest eristada taotleja teenust teiste samaliigiliste teenuste pakkujate teenustest.

Kaebaja ei ole Patendiameti seisukohtadega nõustunud ning esitab kaubamärgi registreerimisest keeldumisele järgmised vastuväited:

Kaebaja märgib, et otsusest ei selgu, milline on keeldumise alus ja põhjendus konkreetsete kaupade ja teenuste puhul. Klassi 25 kaupade puhul piirdub Patendiamet korduvate väidetega, et kaubad on seotud Eestis toimuva ralliga, kuid keeldumise alus jääb kaebaja arvates nimetamata ja selle esinemine põhjendamata. Kaebaja leiab, et kuna otsusest ei selgu, milliseid KaMS § 9 lg 1 p 3 nimetatud kaupade omadusi kaubamärk Patendiameti hinnangul näitab, on tema põhiõigust heale haldusele rikutud. Kaebaja lisab, et puudub ka põhjendus eristusvõime puudumise osas ning märgib, et otsuse p-s 2 selgitab amet spordiüritustega kaasnevaid asjaolusid, kuid mismoodi on see seotud konkreetse kaubamärgi eristusvõimega kl 25 kaupade tähistamisel, selle kohta põhjendus puudub.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et tema põhiõigust heale haldusele on rikutud. Patendiamet märgib, et klassi 25 kaupade osas keeldus Patendiamet eristusvõime puudumise tõttu ning mitte KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel. Seega ei saagi otsusest selguda, milliseid KaMS § 9 lg 1 p 3 nimetatud kaupade omadusi kaubamärk Patendiameti hinnangul näitab. Eristusvõime puudumise osas on Patendiamet selgitanud, et tähis osutub klassi 25 kaupade (*rõivad; jalatsid; peakatted*) ja klassi 41 teenuste (*haridus; väljaõpe; meelelahutus; kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon*) osas eristusvõime puudumiseks. Patendiamet selgitas, et tänapäeval ei piirdu spordiürituse korraldamine üksnes võistluse läbiviimisega, spordivõistlustest on saanud mitmekülgne kultuuriüritus. Enim levinud meelelahutuseks on võistluste pidulikud avamised ja lõpetamised, tantsutüdrukute esinemised võistluspausidel, aga ka maskotid ja päevajuhid, loteriid ja võistlused publikule, erinevad esinejad (lauljad, tantsijad) jne. Samuti viiakse läbi koolitusi ja müüakse rallispordiks vajalikke riideid, jalatseid, peakatteid ning spetsiaalselt selleks ürituseks valmistatud meeneid (T-särgid, nokamütsid, rätikud jne). Patendiamet selgitas otsuse p-s 2, et registreerimiseks esitatud tähis koosneb ingliskeelsetest sõnadest 'RALLY' ja 'ESTONIA', mis kokku näitavad seega tarbijale, et loetelus toodud kaubad ja teenused on seotud Eestis toimuva ralliga ehk tarbija tajub antud tähist üksnes kui teabe esitamist asjaomaste kaupade ja teenuste olemuse kohta ning mitte päritolu tähisena.

Kaebaja märgib, et konkreetse ürituse fännitoodete ostmisel teadvustab tarbija selgesti, millise üritusega toote ta ostab, konkreetse ürituse ja toote seos ongi fännitoote ostmise mõte ja sisu. Kaebaja viitab Üldkohtu otsusele T-414/07 ning märgib, et RALLY ESTONIA pole üldises kasutuses rõivaste, jalatsite, peakatete või nende omaduste tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda nendel kaupadel sellisena nägema. Kaebajale ei ole teada ja amet pole välja toonud asjaolusid, mis viitaksid sellele, et kaubamärki võiks asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutada kaubanduses rõivaste, jalatsite või peakatete tähistamiseks. Kaebaja leiab, et väide, et tarbija ei taju tähist RALLY ESTONIA kui taotlejale kuuluvat kaubamärki, vaid kui Eestis toimuva ralli jaoks valmistatud rõivale jne viitavat sõnade kombinatsiooni (otsuse p 3.1), on oletuslik ja tõendamata. Kaebaja leiab, et pole eluliselt usutav, et Eesti tarbija midagi sellist eeldaks, sest praktikas rõivatööstus ja rõivakaubandus ei paku eraldi ja spetsiaalselt „Eestis toimuvate rallide jaoks“ valmistatud rõivaid, peakatteid, jalatseid.

Patendiamet jääb seisukohale, et klassi 25 kaupade osas on tegemist eristusvõimetu tähisega, kuna tarbija ei erista üksnes spordiüritust kirjeldava sõnade kombinatsiooni järgi ühe ettevõtja poolt pakutavaid kaupu teiste

ettevõtjate samaliigilistest kaupadest. Eristusvõimeline kaubamärk peab aga suutma määratleda kaupu või teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevõtjalt pärinevat ja seega eristama neid teiste ettevõtjate kaupadest ja teenustest. Patendiamet märgib lisaks, et ei tugine antud asjas KaMS § 9 lg 1 p-le 4 ehk tähise tavapärasusele ning seetõttu ei ole amet kohustatud näitama, et vastavat tähist juba tavaliselt kasutatakse kaubanduses rõivaste, jalatsite, peakatete tähistamiseks. Kaebaja on seisukohal, et ameti väide, et tarbija ei taju tähist RALLY ESTONIA kui taotlejale kuuluvat kaubamärki, vaid kui Eestis toimuva ralli jaoks valmistatud rõivale jne viitavat sõnade kombinatsiooni (otsuse p 3.1), on oletuslik ja tõendamata. Otsuse punktis 3.1 on Patendiamet märkinud, et näide kasutusest on lisatud Patendiameti 14.06.2012 kirja lisa 2. Tegemist on eestikeelse materjaliga, mis näitab, et on olemas rallipoed, kust on võimalik soetada endale Eestis toimuva ralli jaoks valmistatud särke, peakatteid jms.

Kaebaja märgib, et klassi 41 teenuste puhul on Patendiamet seisukohal, et tegemist on teenuste liiki, geograafilist päritolu ja otstarvet näitava tähisega, kuid otsuses puudub põhjendus, kuidas näitab kaubamärk taotletud teenuste otstarvet.

Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud, et tähis RALLY ESTONIA osutub klassi 41 teenuste '*spordialane tegevus, sh teave spordiürituste kohta; spordivõistluste korraldamine; mootorispori ürituste- ja võistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon*' osas üksnes teenuste liiki ning geograafilist päritolu näitavaks tähiseks, mis informeerib tarbijat sellest, et tegemist on Eestis toimuvate spordiürituste korraldamise ja läbiviimisega ning vastavate info- ja konsultatsiooniteenustega. Eeltoodud seisukohta, et tähis on üksnes teenuste liiki ja geograafilist päritolu näitav, on amet ka oma viimastes kirjades taotlejale selgitanud (10.07.2014 ja 28.02.2013 kirjad). Patendiamet loobub otsuses nimetatud seisukohast, et tegemist on klassis 41 nimetatud teenuste osas ostarvet näitava tähisega.

Kaebaja leiab, et Patendiamet on väitnud, et tähises sisalduvad sõnad on tavapärased toodud kaupade ja teenuste tähistamisel, kuid ameti poolt esitatud tõendid seda ei näita. Kaebaja tõi välja, et lisa 3 toodud tõenditest vaid üks, IRONBUTT RALLY ESTONIA, sisaldab sõnakombinatsiooni tervikuna, ülejäänud kolm tõendit sisaldavad sõnu eraldi või eestikeelsetena. Kaebaja märgib, et ühestainsast tõendist, milles ilmselt kasutatakse sõnakombinatsiooni RALLY ESTONIA kaubamärgi funktsioonis, ei ole võimalik teha järeldust, et tegemist on sõnakombinatsiooni tavapärase kasutusega.

Patendiamet leiab, et eestikeelne sõnade kombinatsioon (kujul Eesti ralli) on samuti asjakohane näide vaidlusaluse tähise kasutusest, sest kirjpildilt on mõlemad sõnakombinatsioonid (nii ingliskeelne kombinatsioon kui ka eestikeelne kombinatsioon) sarnased ning nende tähendus on tarbija jaoks sama. Patendiamet on seisukohal, et ka teised esitatud näited on asjakohased ja näitavad, et tegemist on sõnadega, mida Eestis ralliürituste osas kasutatakse. FIM Rally 2005 Estonia näite puhul kasutatakse näiteks samuti tähises olevaid sõnu. Siiski rõhutab Patendiamet, et käesoleval juhul pole sõnakombinatsiooni registreerimisest keeldutud KaMS § 9 lg 1 p 4 ehk tavapärasuse alusel, mistõttu puudub Patendiametil kohustus esitada tõendeid tähise tavapärasuse kohta.

Kaebaja märgib, et kohtupraktika kohaselt on kirjeldavad kaubamärgid need, mida võib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides. Kaebaja leiab, et Patendiamet on jätnud tähelepanuta, et antud juhul on tegemist ingliskeelse sõnakombinatsiooniga, mille grammatiline ülesehitus on ebatavaline ja ei vasta inglise keele reeglitele. Eestis kasutatakse kaupade ja teenuste kirjeldamisel üldjuhul eesti keelt ja tarbija tajub kirjeldavana eelkõige eestikeelseid sõnumeid. Kaebaja viitab TOAK lahendile 1530-o ning leiab, et pole tõenäoline, et sõnakombinatsioon RALLY ESTONIA on Eesti tarbija seisukohalt selline, et seda võiks tavapäraselt kasutada taotletavate kl 41 teenuste kirjeldamiseks. Kaebaja lisab, et amet pole suutnud esile tuua asjaolusid, mis näitaksid, et sõnakombinatsiooni RALLY ESTONIA oleks kirjeldavas rollis kasutatud. Oma ebatavalise ülesehituse tõttu ei ole RALLY ESTONIA (tõlkes ralli Eesti) ka sobilik kirjeldamiseks ning jääb oma tähenduselt piisavalt abstraktseks, et vajada tajumisel tarbijapoolset mõttepingutust.

Patendiamet leidis, et kaubamärk on kirjeldav kl 41 teenuste '*spordialane tegevus, sh teave spordiürituste kohta; spordivõistluste korraldamine; mootorispori ürituste- ja võistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon*' osas, sest tähis üksnes informeerib tarbijat sellest, et tegemist on Eestis (geograafilist päritolu näitav) toimuva spordiürituse korraldamise ja läbiviimisega ning vastava info- ja konsultatsiooniteenusega. Seega kirjeldab tähis RALLY ESTONIA otseselt antud teenuste liiki ja näitab teenuste

osutamise geograafilist päritolu. Kuigi tegemist on ingliskeelse sõnakombinatsiooniga, mille grammatiline ülesehitus on ebatavaline, ei saa ameti hinnangul sellest tulenevalt järeldada, et Eesti keskmine tarbija ei taju tähist RALLY ESTONIA antud teenustega seenduvalt kirjeldavas tähenduses. Mõlemad sõnad on Eesti keskmise tarbija jaoks kergesti arusaadavad, mistõttu on tõenäoline, et tarbija mõistab koheselt, et tegemist on Eestis toimuva ralliga. Patendiamet lisab, et kahe sõna kombinatsioonist ei moodustu uut tervikut, mis omaks teistsugust tähendust kui lihtne sõnade summa ning seega käesoleval juhul tähis, mis koosneb kirjeldavatest sõnadest, on ka tervikuna kirjeldav (EK otsus kohtuasjas C-265/00 p-d 39 ja 43, BioMild). Kaebaja väide, et Eestis kasutatakse kaupade ja teenuste kirjeldamisel üldjuhul eesti keelt ja tarbija tajub kirjeldavana eelkõige eestikeelseid sõnumeid, ei muuda Patendiameti hinnangul ingliskeelse ning Eesti tarbija jaoks arusaadava sõnade kombinatsiooni RALLY ESTONIA kirjeldavat tähendust tarbija jaoks.

Kaebaja poolt viidatud TOAK-i lahendis nr 1530-o ei olnud keeldumise aluseks KaMS § 9 lg 1 p 3, vaid § 9 lg 1 p 2 ja p 4. Seega pole antud lahendile viitamine asjakohane käesoleva vaidluse lahendamisel. Patendiamet peab vajalikuks ka märkida, et KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel keeldumiseks ei pea amet tõendama, et vaidlusalune tähis juba oleks sellisel kujul kasutusel. Ka Euroopa Kohus on leidnud, et tähise kirjeldavana käsitlemise eeltingimuseks ei ole see, et see tähis oleks juba kaubamärgitaotluse esitamise hetkel reaalselt kasutusel kaupade/teenuste kirjeldamiseks, vaid piisab, et vastavat tähist on võimalik kasutada sellistel eesmärkidel (vt Euroopa Kohtu otsus nr C-191/01P, p 32). Ka TOAK on märkinud, et tähist ei pea olema juba kasutatud kirjeldavas tähenduses, KaMS viidatud punkti kohaldamiseks piisab, kui selline kasutamine on võimalik (TOAK 1556-o). Antud asjas leidis Patendiamet, et sõnade kombinatsioon RALLY ESTONIA osutub otsuses nimetatud kl 41 teenuste osas kirjeldavaks, kuna tähis näitab tervikuna taotluses märgitud teenuste liiki ja geograafilist päritolu. Patendiamet on ka näiteid sõnade kombinatsiooni RALLY ESTONIA kasutusest taotlejale 14.06.2012 kirjaga saatnud. Arvestades avalikku huvi, peab iga ettevõtja saama vabalt kasutada tähiseid, mis kirjeldavad kaupade või teenuste mistahes omadusi. Seega peab antud kirjeldav tähis jääma vabaks kasutamiseks kõigile, kes soovivad näidata, et nende teenused on seotud Eestis toimuvate spordiüritustega (ralliga).

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et tähis jääb oma tähenduselt piisavalt abstraktseks, et vajada tajumisel tarbijapoolset mõttepingutust. Patendiamet on otsuses märkinud, et sõna 'rally' tähendab eesti keeles 'ralli' ([www.eki.ee](http://www.eki.ee)) ning sõna 'Estonia' tähendab 'Eesti' ([www.eki.ee](http://www.eki.ee)) – tegemist on sõnadega, mille tähendust keskmine Eesti tarbija teab ning kombinatsiooniga, mis on ameti hinnangul tarbijale üheselt arusaadav tähenduses 'Eestis toimuv ralli'.

Kaebaja hinnangul ei ole taotletud sõnakombinatsioon RALLY ESTONIA tarbija jaoks tavaline ja lihtsalt mõistetav, vaid temas on olemas eripära, mis nõuab tarbijalt tõlgendamist ja tunnetamist. Kaebaja viitab TOAK-i 26.05.2014 otsusele 1410-o, mille kohaselt piisab kaubamärgi registreerimiseks vähemalt minimaalse eristusvõime olemasolust ja asjaolu, et kaubamärk kannab endas mingit objektiivset sõnumit, ei tähenda, et selle tõttu puudub kaubamärgil eristusvõime. Lisaks viitab kaebaja EK 21.01.2010 otsusele kohtuasjas C-398/08, milles kohus leidis, et kaubamärk on eristusvõimeline, kui ta nõuab tõlgendamisel kasvõi minimaalset jõupingutust või käivitab avalikkuses tunnetusliku protsessi.

Patendiamet kaebajaga ei nõustu ning leiab, et sõnakombinatsioonil RALLY ESTONIA puudub vajalik eripära, mis nõuaks tarbijalt minimaalset jõupingutust ja käivitaks tunnetusliku protsessi. Patendiamet on seisukohal, et tegemist on lihtsasti mõistetava ingliskeelse sõnade kombinatsiooniga, mida keskmine Eesti tarbija tajub koheselt tähenduses 'Eestis toimuv ralli'. Patendiamet leiab, et antud juhul puudub stiliseerimata sõnade kombinatsioonil RALLY ESTONIA minimaalne eristusvõime kaubamärgi registreerimiseks.

Kaebaja märgib, et Patendiamet ei ole esitanud sisulist põhjendust selle kohta, miks ameti arvates kaebaja esitatud materjalid ei näita, et tarbija tajub kaubamärki RALLY ESTONIA eristusvõimelise tähisena. Kaebaja märgib, et on esitanud omandatud eristusvõime kohta põhjalikud materjalid ning Patendiamet peab taotleja esitatud materjalide põhjal andma hinnangu, kas tähis on omandanud eristusvõime ja kui ei ole, siis põhjendama, miks materjalid seda ei tõenda. Kaebaja lisab, et antud juhul on Patendiamet üksnes väitnud, et omandatud eristusvõime ei ole tõendatud. Kaebaja lisab, et ameti seisukohalt võib esitada sellise väite mistahes materjalide vastu, välja arvatud otsene tarbijaküsitlus. Selline tõlgendus piiraks taotleja vabadust tõendada omandatud eristusvõimet kõigi võimalike materjalidega. Kaebaja märgib ka, et on selge, et Patendiameti aeglase menetluse tulemusena on möödunud nii palju aega, et kaebajal ei ole enam tänasel päeval võimalik teha adekvaatse tulemusega tarbijaküsitlust näitamaks, et kaubamärk oli juba viis aastat tagasi tarbijate silmis eristusvõime omandanud.

Patendiamet ei saa nõustuda kaebaja väitega, et amet on taotleja poolt esitatud materjalide osas üksnes esitanud väite, et omandatud eristusvõime pole tõendatud. Patendiamet on tõendeid analüüsinud ning põhjendanud, miks esitatud materjalidest ei piisa kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendamiseks (otsuse p 3.4). Patendiamet ei nõustu kaebaja mõttekäiguga, justkui Patendiamet loeks eristusvõime omandamise tõendatuks vaid tarbijaküsitluse olemasolul. Patendiamet taolist tõlgendust ei toeta ning rõhutab, et hindab esitatud tõendeid kogumis. Seejuures tuleb märkida, et esitatud tõenditest peab nähtuma, et oluline osa asjaomasest avalikkusest eristab kaupu või teenuseid tänu kaubamärgile kui ühelt ettevõttelt pärinevaid. Seega peab tõendeid kogumis hinnates olema selge, et tähis on kasutamise käigus vastava tarbijaskonna jaoks kaubamärgina eristusvõime omandanud. Kaebaja väide, et tulenevalt aeglasest menetlusest pole kaebajal enam võimalik tänasel päeval adekvaatse tulemusega tarbijaküsitlust teha, on Patendiameti hinnangul arusaamatu. On selge, et tänasel päeval taolist küsitlust, mis näitaks adekvaatseid tulemusi kaubamärgi omandatud eristusvõime kohta viis aastat tagasi, läbi viia on keeruline (kui mitte võimatu), kuid pelgalt kaebaja väitest jääb arusaamatuks, kuidas on aeglane menetlus tinginud selle, et kaebajal pole võimalik olnud vastavat küsitlust läbi viia.

Kaebaja leiab, et tarbija tajub ka stiliseeritud kaubamärgis selle sõnalist osa ning kaubamärgi logo kujul kasutamise kaudu omandab eristusvõime ka selle kaubamärgi domineeriv sõnaline osa. Samuti tulenevalt praktikast, et spordiüritusi sponsoreerivad erinevad ettevõtted ja sponsorite kaubamärke kasutatakse ürituse kommunikatsioonis ning tihti ka ürituse nime osana, on tarbija harjunud eristama ürituse nimes sponsori kaubamärki ja ürituse nime. Kaebaja toob näiteid erinevatest tähistest (SEB Tartu Rattamaraton, BIGBANK Kergetõustiku Liiga jne), mille osas kaebaja arvates Patendiametil pole tekkinud kahtlusi selles, et lugeda kaubamärk registreeritavaks omandatud eristusvõime alusel vaatamata sellele, et ürituse nimetust on kasutatud koos peasponsori kaubamärgiga. Kaebaja lisab, et vaatamata sponsori kaubamärgi kasutusele koos RALLY ESTONIA ürituse nimega, on esitatud materjalidest nähtuv ka tähise iseseisev kasutus.

Patendiamet leidis, et esitatud reklaammaterjalid ei ole kasutatud taotluses esitatud sõnamärki, vaid kombineeritud kaubamärki ning sõnade kombinatsiooni Mad-Croc RALLY ESTONIA, mistõttu ei saa nende materjalide põhjal kinnitada, et sõnamärk oli taotluse esitamise kuupäevaks omandanud eristusvõime tarbijate jaoks. Ka ürituse tutvustamisel ja kajastamisel meedias ning taotleja enda kodulehel on kasutatud valdavalt nimetust Mad-Croc RALLY ESTONIA. Peasponsor võib küll olla tihti ürituste nimetustes ära märgitud, kuid sellest tulenevalt ei saa ameti hinnangul teha üldist järeldust, et tarbija ongi harjunud ürituse nimes eristama sponsori kaubamärki ja ürituse nime. Taoline eristamine tarbija poolt oleneb siiski ürituse ning sponsori nimest – kui tuntud taoline nimi tarbija jaoks on ning kas tarbija ikka tajub vastavat nimetust just sponsori nimena. Patendiamet ei saa seega taolisest kaebaja üldistusest kaubamärkide omandatud eristusvõime analüüsimisel lähtuda. Ka vaidlusaluses asjas leiab Patendiamet, et asjaolu, et tähist on valdavalt kasutatud koos peasponsori nimega, ei näita, et tarbijad tegelikult ka antud tähist taotleja kaubamärgina tajuvad, mitte aga kirjeldava sõnade kombinatsioonina. Artiklitest nähtub küll ka tähise iseseisev kasutus, kuid materjalist ei selgu, kas tarbija jaoks on nimi RALLY ESTONIA tajutav just kaubamärgina.

Mis puudutab taotleja viiteid varasematele registreeringutele, siis tuleb märkida, et iga kaubamärki käsitletakse individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ning seetõttu ei saa järeldada, et kui Patendiamet on varasemalt teatud märgid registreerinud, tuleb ka käesoleval juhul märk registreerida. Tähist saab tunnistada omandatud eristusvõimega kaubamärgiks siis, kui taotleja on esitanud piisavalt materjali selle tõendamiseks. Taotleja poolt nimetatud kaubamärkide ekspertiisi käigus on kaubamärgi omanikud esitanud sellekohast materjali ning seetõttu on need märgid ka õiguskaitse omandatud eristusvõime alusel saanud. Antud juhul aga ei ole Patendiameti hinnangul esitatud materjal piisav, et tähis RALLY ESTONIA registreerida kui taotlejale kuuluv kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärk.

Kaebaja leiab, et on üldiselt teadaolev asjaolu, et üldjuhul on kaubamärgid majandus- ja äritegevuses kasutusel kujundatud kujul ning vaatamata sellele seostab tarbija esimeses järjekorras brändi eristusvõime just selle sõnalise osa kaudu. Seetõttu leiab kaebaja, et ei oma ka omandatud eristusvõime hindamisel sisuliselt tähtsust see, et kaebaja ise ei kasuta märki ilma kujunduseta. Kaebaja leiab ka, et Patendiametil puudub seaduslik alus nõuda tõendit, mis kujutaks endast tarbijate kinnitust, et nad tajuvad tähist kaubamärgina. Tegemist on arusaamatu nõudega, sest pole realistlik esitada eraldi kinnitust kõigilt tarbijatelt.

Patendiamet ei nõustu kaebajapoolse argumentatsiooniga, et kuna üldjuhul on kaubamärgid majandus- ja äritegevuses kasutusel kujundatud kujul ning tarbija seostab esimeses järjekorras brändi eristusvõime just

selle sõnalise osa kaudu, ei oma ka omandatud eristusvõime hindamisel sisuliselt tähtsust see, et kaebaja ise ei kasuta märki ilma kujunduseta. Patendiamet taolise üldistusega nõustuda ei saa. Majandus- ja äritegevuses kasutatakse nii kujundatud märke kui ka sõnamärke ning kujundatud märkide puhul, kus sõnaline osa on mittekaitstav, annab just kujundus kaubamärgile registreerimiseks vajaliku eristusvõime. Ka nt tsiviilasjas nr 2-13-45357 leidis Maakohus, et kuigi kostjale kuulub TORU ABI sisaldav kujutuslik kaubamärk, ei too see kaasa sõnalise osa eristusvõimet, sest tegemist on visuaalselt tajutava tähisega, mis oma eristusvõime tõttu saab eristada kostja teenuseid teiste ettevõtete teenustest (p 163). Eeltoodut arvestades leiab Patendiamet, et asjaolu, kas märki kasutatakse koos kujundusega või mitte, on oluline märgi eristusvõime hindamisel, sest just kujundus võib tarbija jaoks vastava märgi eristusvõimeliseks teha.

Patendiamet märgib ka, et ei nõua omandatud eristusvõime tõendamiseks materjali, mis kujutaks endast kõigi tarbijate kinnitust kaubamärgi eristusvõime kohta. Esitatud materjali valguses peab aga olema selge, et märkimisväärne osa asjaomastest isikutest eristab kaupu või teenuseid tänu kaubamärgile kui ühelt ettevõttelt pärinevaid (EK otsus liidetud kohtuasjadest C-108/97 ja C-109/97).

Kaebaja viitab Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt tekib kaubamärgi tunnus ka juhul, kui märki on kasutatud teise märgi koostisosana. Kaebaja on seisukohal, et Euroopa Kohtu poolt seatud sisulised kriteeriumid on käesoleval juhul täidetud. Seega leiab kaebaja, et ei vaja eraldi tõendamist RALLY ESTONIA iseseisev ega sõnamärgina kasutamine.

Patendiamet kaebajaga ei nõustu, et kaebaja poolt viidatud Euroopa Kohtu otsuses toodud sisulised kriteeriumid on käesoleval juhul täidetud. Kaebaja väidab, et RALLY ESTONIA on kasutusel kaubamärgina (viide EK otsuse p-le 26), kuna materjalides on tegemist domineeriva elemendiga. Antud otsuse punktis 26 on Euroopa Kohus märkinud, et mis puudutab kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõimet, siis peab olukord, kus asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid ühe ettevõtjaga, tekkima tänu kaubamärgi kasutamisele kaubamärgina. Antud juhul leidis Patendiamet, et kuigi materjalides esineb tähis RALLY ESTONIA, tuleb siiski rõhutada, et reklaammaterjalides on märk esindatud koos tähisega „MAD-CROC“, mis on ise eristavaks ja silmatorkavaks kaubamärgiks. Samuti on taotleja kodulehe väljatrükkis läbivalt loetav termin Mad-Croc RALLY ESTONIA. Seega on ka tähis „MAD-CROC“ üsna domineeriv taotleja poolt esitatud materjalides. Otsuse p-s 29 selgitab kohus veel, et väljendit „kaubamärgi kasutamine kaubamärgina“ tuleb mõista ainult sellisele kaubamärgi kasutamise eesmärgile viitavana, et asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid kaubamärgi põhjal ühe ettevõtjaga. Antud asjas ei nähtunud materjalidest, et asjaomane avalikkus seostaks kaupu/teenuseid kaubamärgi põhjal ühe ettevõtjaga ehk materjal ei tõendanud, et tarbija tõepoolest tajub tähist kui ühe ettevõtja kaubamärki.

Mis puudutab kaebaja väidet seoses sellega, et kaubamärgi kasutus ei pea olema iseseisev ning antud vaidluses on kaubamärki kasutatud kombineeritud märgi osana ning koos sponsori nimega, tuleb märkida järgmist. Kaebaja poolt viidatud Euroopa Kohtu otsuses on märgitud, et eristusvõime omandamine saab tekkida nii kaubamärgi kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi osa koostisosana kui ka juhul, kui kaubamärki kasutatakse eristuva kaubamärgina kombinatsioonis registreeritud kaubamärgiga. Antud lahendis seisnes vaidlus nimelt selles, kas kaubamärk võib omandada eristusvõime artikli 7 lõike 3 tähenduses selle kaubamärgi kasutamise tagajärjel või selle kaubamärgi kasutamise tõttu teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis. Vaidlus tekkis sellest, et fraasi „HAVE A BREAK“ kasutati põhiliselt registreeritud kaubamärgi „HAVE A BREAK...HAVE A KIT KAT“ koostisosana ning mitte iseseisva kaubamärgina. Kombineeritud märk (kujundus + RALLY ESTONIA), millele kaebaja kaebuses viitab, pole registreeritud. Samuti pole registreeritud sponsori nimega RALLY ESTONIA. Seega ei saa kohtu tõlgendust käesoleval juhul kohaldada. Lisaks on kohus leidnud antud lahendis (p 30), et selle kasutamise tagajärjel piisab neil kahel juhul sellest, kui asjaomane avalikkus tajub, et taotletud kaubamärgiga tähistatud toode või teenus on pärit kindlast ettevõttest. Antud asjas leidis Patendiamet, et taotleja poolt esitatud materjalist ei piisa väitmaks, et asjaomane avalikkus tajub, et taotletud kaubamärgiga RALLY ESTONIA tähistatud toode/teenus on pärit kindlast ettevõttest.

Patendiamet lisab, et tsiviilasjas nr 2-13-45357 on Tallinna Ringkonnakohus ka antud Euroopa Kohtu otsust (C-353/03) analüüsinud ning märkinud, et Euroopa Kohtu otsuses toodud seisukohtade puhul on igal juhul alati eelduseks, et sihtgrupp tunneb ka koostisosa ära kui tähise. Seetõttu peab sihtgrupi osas tuntuks tõendama just sellest osast lähtudes. Seejuures ei ole võimalik teha sellise tähise suhtes järeldusi toote või teenuse käibe või turuosa järgi. Sellise tähise puhul saab tähise eristusvõimet tõendada pigem vastava sihtgrupi küsitlusega,

kujuures küsitlus peab olema suunatud konkreetselt kaubamärgi koostisosale, mida registreerida soovitakse. Erandina võib lähtuda muudest tõenditest siis, kui varasema kaubamärgi teised osad jäävad muidu olemuslikult eristusvõimetu osa kõrval täiesti tahaplaanile, nt kui neile on omistatav vaid päritolufunktsioon. Seetõttu peab tarbijauuringu objektiks olema eristusvõimetu tähis, mida registreerida soovitakse ja tarbijaküsitluses ei tohi tarbijatele näidata kombineeritud kaubamärgi või mitmeosalise sõnalise kaubamärgi teisi osasid (p 52).

Eeltoodut arvestades on Patendiamet seisukohal, et Euroopa Kohtu otsuses nr C-353/03 toodud kriteeriumid pole käesoleval juhul omandatud eristusvõime tunnistamiseks täidetud ning taotleja poolt esitatud materjalidest ei selgu, kas asjaomane tarbijaskond (sihtgrupp) tajub ning tunneb antud tähist kui ühe ettevõtja kaubamärki.

Kaebaja märgib, et Patendiameti keeldumisotsus põhineb seisukohal, et RALLY ESTONIA seostub spordiüritust kirjeldava tähisega ning seega on Patendiamet laiendanud keeldumisalust muudele kaupadele/teenustele, mida ta peab seotuks spordiüritusega. Kaebaja on seisukohal, et kui taoline seos on piisav keeldumise aluseks, siis see peab olema rakendatav ka vastupidiselt kaubamärgi omandatud eristusvõime osas.

Patendiamet märgib, et on tähise registreerimisest keeldunud, sest esineb kaks erinevat keeldumisalust (tähis on otsuses nimetatud teenuste osas kirjeldav ning otsuses nimetatud teenuste/kaupade osas eristusvõimetu). Kaubamärgi omandatud eristusvõimet peab taotleja tõendama aga kõikide kaupade/teenuste kohta, mille osas ta õiguskaitset soovib. Seejuures tuleb erandina märkida, et ürituste osas on Patendiameti praktika klassis 25 nimetatud kaupade omandatud eristusvõime tõendamisel erinev. Patendiamet leiab, et juhul, kui on tõendatud omandatud eristusvõime ürituse enda osas, on omandatud eristusvõime tõendatud ka klassi 25 kaupade osas.

Kaebaja märgib, et ameti põhjendus on vastuolus enda selgitusega selle kohta, kuidas käsitletakse eristusvõime olemasolu üritusega nn seotud kaupade-teenuste puhul ja kuidas nende kaupade osas tõendatakse omandatud eristusvõimet, sh klassis 25. Kaebaja viitab 10.12.2014 toimunud Eesti Patendivolnike Seltsi ja EPA ümarlaua protokollile.

10.12.2014 toimunud ümarlaua protokollis on märgitud, et juhul, kui on tõendatud omandatud eristusvõime ürituse enda osas, loeb Patendiamet selle tõendatuks ka klassi 25 kaupade osas. Käesolevas asjas leidis Patendiamet, et taotleja poolt esitatud materjal ei tõenda, et tähis RALLY ESTONIA on omandanud eristusvõime ürituse enda (spordialane tegevus, spordiürituste korraldamine) osas ning seetõttu ei saa ka ümarlaua protokollis toodud seisukohta antud asjas rakendada.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 2, § 9 lg 1 p 3 ning § 9 lg 2 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

**3)** 25.02.2016 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Kaebaja jäi täielikult oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde, kuid soovib täiendavalt märkida järgmist.

Patendiamet eitab oma esialgsetes seisukohtades, et on keeldunud KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel ka taotletud kaupadest (kl 25), kuid on jätnud nende suhtes konkreetse keeldumise aluse nimetamata ja selle esinemine põhjendamata. Patendiameti otsusest ei selgu, milliseid KaMS § 9 lg 1 p 3 nimetatud kaupade omadusi kaubamärk Patendiameti hinnangul näitab. Kaebaja märkis kaebuses, et sellega Patendiamet on rikkunud nii KaMS § 39 kui kaebaja põhiõigust heale haldusele.

Kaebaja selgitab täiendavalt, et vaidlustatud Patendiameti otsuses on keeldumise aluseid käsitletud eraldi punktides, punktis 1 kirjeldavust (KaMS § 9 lg 1 p 3) ning punktis 2 eristusvõime puudumist (KaMS § 9 lg 1 p 2). Punktis 1 on lisaks teenustele korduvalt nimetatud ka kaupu, kaupa „rõivad“ on ka eraldi nimetatud. Samuti on kaupu nimetatud esialgsete seisukohtade punktis 1. Esialgsete seisukohtade punktis 4.1 teatab Patendiamet aga, et kaebaja õigusi ei ole rikutud, sest Patendiamet ei olegi klassi 25 kaupadest KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel keeldunud. Kaebaja hinnangul on see väide otsuse (ja ka esialgsete seisukohtade) tekstiga selgelt vastuolus. TOAK vaatab oma menetluses läbi Patendiameti otsuse, mitte Patendiameti hilisemad selgitused.

Kaebaja jääb oma seisukoha juurde, et otsusega on tema õigusi rikutud. Kui Patendiamet soovib tagantjärele oma keeldumisest osaliselt loobuda, siis tuleks seda ka selgesõnaliselt teha, mitte esitada otsuse tekstiga vastuolus olevaid väiteid.

Patendiamet on klassis 25 kaubamärgist RALLY ESTONIA keeldunud ka eristusvõime puudumise tõttu. Kaebaja leiab, et Patendiameti põhjendused eristusvõime puudumise kohta jäävad paljusõnaliseks, puudub reaalsest turusituatsioonist lähtuv analüüs. Eristusvõimet hinnates tuleb arvesse võtta taotletud kaupu ja teenuseid ning nende keskmise tarbija taju, nagu märgib ka Patendiamet. Kaebaja leiab, et ehkki Patendiamet on selgitanud, et spordiüritustega seoses pakutakse mitmesuguseid fännikaupu, jääb analüüs poolikuks selles osas, kuidas see mõjutab tavatarbija taju. Patendiameti kirjalike seisukohtade punktist 4.2 jääb mulje, justkui oleks Patendiamet esitanud kaebajale 14.06.2012 materjali selle kohta, nagu oleks olemas rallipoed, kust on võimalik soetada Eestis toimuva ralli jaoks valmistatud rõivaid. Kaebaja on viidatud materjali esitanud kaebuse lisas 3 (viidatud kaebuse punktis 4, lisade loetelus ekslikult vale kuupäevaga) ja selles sisaldub nn rallipoodide kohta vaid kaks materjali: Saaremaa ralli (toodetel kasutatakse Saaremaa ralli kaubamärki, ei ole viidet Eesti rallile, rääkimata RALLY ESTONIA kasutamisest) ja kaebaja enda koduleht (kus kasutatakse kaebaja kaubamärki). Tegemist on fännitarvete poodidega, mitte rallirõivaid pakkuvate poodidega. Kaebaja leiab, et selline materjal ei tõenda eristusvõime puudumist, sest see ei näita, et tegemist oleks tähisega, mida keskmise tarbija seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kõnealuste kaupade tähistamiseks. Menetluse käigus ei ole tuvastatud ka asjaolusid, mis viitaksid sellele, et kaubamärki RALLY ESTONIA võiks keskmise tarbija seisukohast tavaliselt kasutada kaubanduses rõivaste, jalatsite või peakatete tähistamiseks. Vastupidi, praktikas rõivatööstus ja rõivakaubandus ei paku eraldi ja spetsiaalselt „Eestis toimuvate rallide jaoks“ valmistatud rõivaid, peakatteid, jalatseid, seega ei saa keskmisel tarbijal eksisteerida sellekohast ootust. Patendiameti poolt näiteks toodud ürituste kaubamärkidega tähistatavad fännitooted on täiesti vastupidise eesmärgiga – siduda tarbijat konkreetse üritusega (konkreetse kaubamärgiga).

Klassi 41 teenuste puhul oli Patendiamet otsuses seisukohal, et tegemist on teenuste liiki, geograafilist päritolu ja otstarvet näitava tähisega. Kirjalikes seisukohtades loobus Patendiamet otstarbele tuginemisest (p 4.3). Patendiamet on otsuses ise esitanud argumendi, et sõnad RALLY ja Estonia on tavapärasel loetelus toodud kaupade ja teenuste tähistamisel, kuid Patendiameti esitatud tõendid seda ei näita. Kaubamärki tuleb registreeritavuse hindamisel käsitleda kui tervikut. Ühestainsast tõendist, milles ilmselt kasutatakse sõnakombinatsiooni RALLY ESTONIA kaubamärgi funktsioonis, ei ole võimalik teha järeldust, et tegemist on sõnakombinatsiooni tavapärase (harjumuspärase, tavalise) kasutusega. Ka kaebuses viidatud kohtupraktika kohaselt on kirjeldavad märgid need, mida võib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt kirjeldamiseks kasutada. RALLY ESTONIA on ingliskeelne sõnakombinatsioon, mille grammatiline ülesehitus on ebatavaline ja ei vasta inglise keele reeglitele. Eestis kasutatakse kaupade ja teenuste kirjeldamisel üldjuhul eesti keelt ja tarbija tajub kirjeldavana eelkõige eestikeelseid sõnumeid. Seda näitab ka asjaolu, et ehkki rallisid on Eestis korraldatud aastakümneid ja korraldatakse ka käesoleval ajal palju, et ole Patendiamet suutnud esile tuua asjaolusid, mis näitaksid, et sõnakombinatsiooni RALLY ESTONIA oleks kirjeldavas rollis kasutatud. Oma ebatavalise ülesehituse tõttu ei ole RALLY ESTONIA (tõlkes ralli Eesti) ka sobilik kirjeldamiseks ning jääb oma tähenduselt piisavalt abstraktseks, et vajada tajumisel tarbijapoolset mõttepingutust. Kaubamärgi registreerimiseks piisab vähemalt minimaalse eristusvõime olemasolust ja kaebaja leiab, et kaubamärgil RALLY ESTONIA on keskmise tarbija jaoks olemas vähemalt minimaalne eristusvõime.

Kaebaja on alternatiivselt tuginenud ka KaMS § 9 lg 2, mille kohaselt ei kohaldata taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi puhul § 9 lõike 1 punktides 2–4 sätestatud. RALLY ESTONIA 2010 toimus 16.-18. juuli 2010, sellele eelnes reklaamikampaania ning ulatuslik meediakajastus ning kaubamärgi registreerimise taotlus esitati 05.08.2010. Kaebaja esitas Patendiametile menetluse käigus eristusvõime omandamist tõendavad materjalid, mis on loetletud kaebuse punktis 17 ja esitatud kaebuse lisadena.

Patendiameti esialgsete seisukohtade punkti 3 ja otsuse punkti 3.4 võrdlusest ilmneb, et Patendiamet on taas muutnud oma otsuses väljendatud seisukohta. Otsuses eitab Patendiamet Google väljatrüki tõendina kasutamise võimalikkust, esialgsetes seisukohtades aga tõstatab hoopis probleemi, et sealt nähtub sõnade kombinatsioon Mad-Croc Rally Estonia. Kaebaja leiab, et lubamatu on olukord, kus Patendiamet jätab ekspertiisi käigus tõendi hindamata ning hakkab alles kaebuse menetluse käigus seda analüüsima.

Patendiameti esialgsete seisukohtade punkte 3 ja 4.7-4.10 analüüsid selgub, et Patendiameti etteheide kaebajale on, et kaubamärki on reklaamis kasutatud koos sponsori kaubamärgiga (Mad-Croc) ning ei ole tõendatud, kas keskmise tarbija jaoks on ka RALLY ESTONIA tajutav kaubamärgina. Patendiamet väidab, et hindab kõiki esitatud tõendeid kogumis ning ei nõua tarbijaküsitluse läbiviimist (p 4.7), samas aga heidab korduvalt ette tarbija taju näitavate tõendite puudumist. Punktis 3 on lausa märgitud: „Taotleja asjaomaste

tarbijate kinnitust esitanud ei ole.“ Kaebaja leiab, et Patendiamet üksnes eitab juba esitatud tõendite tõendamisväärtust ning esitab kaebajale nõudeid, mida ei ole võimalik täita ja mille järele juba esitatud tõendeid arvestades puudub tegelikult ka vajadus. Realistlik ei ole nõue esitada „asjaomaste tarbijate kinnitus“, sest see hõlmaks kinnituse küsimist 1,3 miljonilt inimeselt. Mis puudutab tarbijaküsitluse läbiviimist, siis on kaebaja juba kaebuses selgitanud, et Patendiamet on menetlenud taotlust viis aastat, seejuures on Patendiamet ühel korral jätnud taotlejale vastamata 14 kuu jooksul. Vahepeelsel perioodil on kaebaja kaubamärki järjepidevalt kasutanud ning see on tarbijate silmis veelgi tuntumaks muutunud. Seetõttu oleks tarbijatel äärmiselt keeruline end tagasi viia viie aasta tagusesse aega. On selge, et Patendiameti aeglase menetluse tulemusena on möödunud nii palju aega, et kaebajal ei ole enam tänasel päeval võimalik teha adekvaatse tulemusega tarbijaküsitlust näitamaks, et kaubamärk RALLY ESTONIA oli juba viis aastat tagasi tarbijate silmis eristusvõime omandanud.

Kaebaja ei nõustu seega Patendiameti argumentidega, et materjalidest ei selgu, kas tarbija saab aru, et RALLY ESTONIA on taotlejale kuuluv eristusvõimeline kaubamärk. Kaebaja leiab, et kui Patendiamet hindaks esitatud materjale tõepoolest kogumis, siis jõuaks ta järeldusele, et kaubamärk RALLY ESTONIA oli taotluse esitamise kuupäevaks eristusvõime omandanud.

Esiteks, tarbija tajub ka stiliseeritud või teisi sõnalisi elemente sisaldavas kaubamärgis selle sõnalist osa ning kaubamärgi logo kujul või koos muude sõnaliste elementide kasutamise kaudu on võimalik (ja kohtupraktikas kinnitust leidnud), et iseseisva eristusvõime omandab ka selle kaubamärgi teatav sõnaline osa. Kohtupraktika ei ole piiranud tõendeid, millega seda tõendada saab.

Teiseks, on laialt levinud, et spordiüritusi sponsoreerivad erinevad ettevõtted (kes tihtipeale ka vahetuvad) ja sponsorite kaubamärke kasutatakse ürituse kommunikatsioonis ning tihtipeale ka ürituse nime osana. Seetõttu on tarbija harjunud eristama ürituse nimes sponsori kaubamärki ja ürituse nime. Sellise turundusideoloogiaga on korraldatud enamik Eesti suuremaid spordivõistlusi, näiteks SEB Tartu Rattamaraton, BIGBANK Kergetõustiku Kuldliiga, SEB Tallinna Maraton, SEB Maijooks jne. Nende puhul pole Patendiametil tekkinud kahtlusi selles, et lugeda kaubamärk (TARTU RATTAMARATON, reg nr 46337; KERGETÕUSTIKU KULDLIIGA, reg nr 45547; TALLINNA MARATON reg nr 52377, sh kõik eelnimetatud kaubamärgid kl 41 laiale loetelule: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; MAIJOOKS, reg nr 46105) registreeritavaks omandatud eristusvõime alusel vaatamata sellele, et ürituse nimetust on alati kasutatud koos peasponsori kaubamärgiga. Ehkki kõiki kaubamärke tuleb käsitleda individuaalselt, ei anna see õigust kaubamärgitaotlejate põhjendamatuks erinevalt kohtlemiseks.

Kolmandaks, kaebaja on esitanud materjale, mis näitavad kaubamärgi RALLY ESTONIA iseseisvat kasutamist (ilma kujunduseta ja ilma sponsori kaubamärgita). Selleks on kaebuse lisas 10 esitatud 22 artiklit sõltumatust ajakirjandusest, kus kõigis on ajakirjanik kasutanud kaubamärki RALLY ESTONIA ilma kujunduseta ja ilma sponsori kaubamärgita. Kõigi artiklite puhul on üheselt selge, et räägitakse kaebaja korraldatavast konkreetsest üritusest. Need artiklid esindavad kaubamärgi peegeldust tarbija tajus. Kui kaebaja kasutas kaubamärki koos sponsori kaubamärgiga (nagu sponsorlepinguga kokku lepitud), siis artikleid kirjutanud ajakirjanikud suutsid selgesti eristada kaebaja kaubamärki ning sponsori kaubamärki. Et neid sponsorleping ei seo, piirdusid nad kaebaja kaubamärgile viitamisega. Kaebaja hinnangul on need materjalid, mis näitavad tarbija taju – ühest küljest kuuluvad ka ajakirjanikud tarbijate hulka, teisest küljest jõuavad nende artiklid suure hulga tarbijateni ja kinnistavad kaebaja kaubamärgi tuntust tarbijate hulgas. Ajakirjanik ei kasutaks konkreetsest üritusest kirjutades vaid kaubamärki RALLY ESTONIA, kui ta ei oleks veendunud, et lugejad mõistavad ja tajuvad, millisest üritusest artikkel räägib.

Mis puutub kaebaja viidatud Euroopa Kohtu otsusesse C-353/03, siis selles sisaldub tõepoolest viide registreeritud kaubamärgile. Sellest aga ei tulene, et kohtuotsuses toodud järeldused kehtiksid vaid juhul, kui kaubamärk on registreeritud. Viidet registreeritud kaubamärgile on kohtuotsuses kasutatud vaid seetõttu, et Euroopa Kohust teeb oma otsuse arutamisel oleva kohtuasja asjaolude alusel ning neile viidates. Konkreetse kohtuasjas oli tegemist registreeritud kaubamärgiga, kuid omandatud eristusvõime saab tuleneda vaid kaubamärgi kasutamisest. Kasutamise kaudu eristusvõime omandamisele ei oma mingit mõju see, kas olemuslikult eristusvõimetut elementi sisaldav kaubamärk on registreeritud või ei.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 ja 3 ja lg 2 ning § 41 lg 1 ja 3 palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi RALLY ESTONIA (taotluse nr M201000839) registreerimisest

keeldumise kohta kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 ja p 3 ja lg 2 ning § 41 lg 1 ja 3 alusel ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

4) 24.03.2016 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad. Patendiamet jäi oma varasemate seisukohtade juurde ja kaebajaga ei nõustu.

Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldunud alljärgnevatel põhjustel.

*Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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.*

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Antud sätte eesmärgiks olev avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, kaubamärgina registreerimiseks sobivad.

Antud sätte kohaldamiseks ei ole vaja, et konkreetne tähis oleks kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult kasutusel nimetatud kaupu või teenuseid või nende omadusi kirjeldavana. Piisab sellest, nagu sätte sõnastus ise viitab, et sellised märgid ja tähised võivad olla kasutusel sellistel eesmärkidel. Märgi registreerimisest tuleb seetõttu antud sätte alusel keelduda, kui vähemalt üks võimalikest tähendustest näitab asjakohase kauba või teenuse omadust. Eeltoodud seisukohti on Euroopa Kohus esitanud mitmetes otsustes, näiteks C-191/01P, C-363/99. Tähis RALLY ESTONIA koosneb ingliskeelsetest sõnadest „RALLY“ ja „ESTONIA“, mis on kirjutatud läbivalts suurte tähtedega. „Rally“ tähendab eesti keeles ralli, mis on autode, mootorrataste vm mitmepäevasõit ning „Estonia“ on Eesti. Mõlemad sõnad on keskmise Eesti tarbija jaoks arusaadavad. Taotleja registreerimiseks esitatud stiliseerimata tähis RALLY ESTONIA osutub klassi 41 teenuste 'spordialane tegevus, sh teave spordiürituste kohta; spordivõistluste korraldamine; mootorisordi ürituste- ja võistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon' osas üksnes teenuste liiki ja geograafilist päritolu näitavaks tähiseks, mis informeerib tarbijat sellest, et tegemist on Eestis toimuvate spordiürituste korraldamise ja läbiviimisega ning vastavate info- ja konsultatsiooniteenustega. Sellised kirjeldavad tähised peavad jääma kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks ning selliseid tähiseid ei saa registreerida kaubamärgina ühe ettevõtja nimele. Seetõttu on Patendiamet seisukohal, et tähis RALLY ESTONIA on tervikuna taotluses märgitud teenuste liiki, geograafilist päritolu näitav tähis ning ei ole KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt kaubamärgina registreeritav.

Arvestades avalikku huvi, peab iga ettevõtja saama vabalt kasutada tähiseid, mis kirjeldavad nende kaupade ja teenuste mistahes omadusi. Käesoleval juhul leiab Patendiamet, et kaubamärgina on registreerimiseks esitatud tähis, mis peab olema vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele, kes soovivad näidata, et klassis 41 nimetatud teenused on seotud Eestis toimuvate spordiüritustega (ralliga).

*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.*

Euroopa Kohus on kohtuasja C-136/02 P otsuse punktis 29 öelnud: „Selleks, et kaubamärk omaks eristusvõimet määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõige 1 punkti b tähenduses, peab ta suutma määratleda kaupu või teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevõtjalt pärinevat ja seega eristama neid teiste ettevõtjate kaupadest ja teenustest /.../“.

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-37/03 P: /.../ määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõike 1 punkti b aluseks olev üldise huvi mõiste on endastmõistetavalt vastavuses kaubamärgi peaülesandega, milleks on tagada lõpptarbija või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu /.../“ (p 60).

Eristusvõime hindamisel KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-363/99, p 34).

Patendiameti hinnangul ei ole tähis RALLY ESTONIA eristusvõimeline taotluses toodud klassi 25 kaupade (*rõivad; jalatsid; peakatted*) ja klassi 41 teenuste (*haridus; väljaõpe; meelelahutus; kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon*) osas. Hinnates tähise tajumist kauba ja teenuse keskmise tarbija poolt ilmneb, et tänapäeval ei piirdu spordiürituse korraldamine üksnes võistluse läbiviimisega, spordivõistlustest on saanud mitmekülgne kultuuriüritus. Enim levinud meelelahutuseks on võistluste pidulikud avamised ja lõpetamised (tseremooniad), tantsutüdrukute esinemised võistluspausidel, aga ka maskotid ja päevajuhid, loteriid ja võistlused publikule, erinevad esinejad (lauljad, tantsijad jne.). Samuti viiakse läbi koolitusi ning müüakse rallispordiks vajalikke riideid, jalatseid, peakatteid ning spetsiaalselt selleks ürituseks valmistatud meeneid, sh T-särke, nokamütse, rätikuid jne. Tähis RALLY ESTONIA koosneb ingliskeelsetest sõnadest „RALLY“ ja „ESTONIA“, mis kokku näitab, et loetelus toodud kaubad ja teenused on seotud Eestis toimuva ralliga. Patendiamet on seisukohal, et tähis RALLY ESTONIA ei ole tarbija jaoks eristusvõimeline taotluses toodud kaupade ja teenuste osas, sest sellel puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid eristada teise ettevõtja samaliigilisest kaubast ja teenustest. Tähis RALLY ESTONIA seostub tarbijale nimetatud kaupade ja teenuste osas otseselt mingi Eestis toimuva rallispordi üritusega, kus pakutakse tarbijale nimetatud kaupu, teenuseid. Seetõttu ei ole tähis KaMS § 9 lg 1 p-st 2 tulenevalt kaubamärgina registreeritav.

Kaebaja osutas oma vastuskirjades kaubamärgi RALLY ESTONIA tuntusele ning leidis, et kaubamärk on registreeritav KaMS § 9 lg 2 alusel kui kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärk. Patendiamet leidis, et taotleja poolt esitatud materjalid polnud kogumina piisavad tähise üldtuntuse tunnistamiseks. Patendiamet on taotleja poolt esitatud materjale ning väiteid analüüsinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses ning esialgsetes seisukohtades ning siinkohal neid kordama ei hakka.

Kaebaja pole Patendiameti seisukohtadega nõustunud ning esitab lõplikud seisukohad:

Kaebaja märgib, et Patendiamet on esialgsetes seisukohtades eitanud, et on keeldunud KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel ka taotletud kaupadest (kl 25), kuid on jätnud nende suhtes konkreetse keeldumise aluse nimetamata ja selle esinemise põhjendamata. Seega leiab kaebaja, et tema põhiõigust heale haldusele on rikutud. Kaebaja märgib, et Patendiameti esialgsete seisukohtade punktis 4.1 toodud seisukoht on vastuolus otsuse tekstiga ning märgib, et kui amet soovib tagantjärele oma keeldumisest osaliselt loobuda, tuleb seda ka selgesõnaliselt teha.

Patendiamet jääb seisukohale, et klassi 25 kaupade osas keeldus Patendiamet vaid eristusvõime puudumise tõttu ning mitte KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel, mistõttu ei saagi otsusest selguda, milliseid kaupade omadusi kaubamärk KaMS § 9 lg 1 p-st 3 tulenevalt näitab. Patendiamet selgitab seejuures, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse punktis 1 on tõepoolest nimetatud ka sõna 'kaup', kuid konkreetsetelt on Patendiamet välja toonud vaid klassi 41 osad teenused, millest Patendiamet on KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel keeldunud. Patendiamet märgib, et terve menetluse jooksul on ametipoolsetes kirjades keeldutud KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel vaid klassis 41 nimetatud teenustest, mistõttu ei saaks amet alles otsuses jõuda järeldusele, et ka kaupade osas on kaubamärk kirjeldav KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel. Patendiamet jääb seega seisukohale, et KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel on keeldutud vaid nimetatud klassi 41 teenuste osas ning palub selguse huvides otsuse punktis 1 ekslikult toodud sõnad 'kaup' ja 'rõivad' jätta tähelepanuta.

Kaebaja leiab, et Patendiameti põhjendused eristusvõime puudumise osas klassis 25 jäävad paljusõnaliselt, puudub reaalsest turusituatsioonist lähtuv analüüs. Kaebaja leiab, et ehkki amet on selgitanud, et spordiüritustega seoses pakutakse mitmesuguseid fännikaupu, on analüüs jäänud poolikuks. Kaebaja leiab, et materjal, millele Patendiamet esialgsete seisukohtade p-s 4.2 viitas, ei tõenda eristusvõime puudumist, sest see ei näita, et tegemist oleks tähisega, mida keskmise tarbija seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kõnealuste kaupade tähistamiseks. Kaebaja märgib, et menetluse käigus pole ka tuvastatud asjaolusid, mis viitaksid sellele, et kaubamärki RALLY ESTONIA võiks keskmise tarbija seisukohast tavaliselt kasutada kaubanduses rõivaste, jalatsite või peakatete tähistamiseks.

Tähis on eristusvõimetus, kui see ei suuda määratleda kaupu või teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevõtjalt pärinevat ja seega ei suuda eristada neid teiste ettevõtjate kaupadest ja teenustest. Määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõike 1 punkti b aluseks olev üldise huvi mõiste on endastmõistetavalt vastavuses kaubamärgi peaülesandega, milleks on tagada lõpptarbijale või – kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu /.../“ (p 60, C-37/03). Patendiamet on eristusvõime puudumist analüüsinud ning leidnud, et asjaomaste kaupade osas ei taju tarbija antud tähist kindlalt ettevõtjalt pärinevana. Seega puudub tähisel nende kaupade osas eristusvõime. Patendiamet leidis, et tarbija tajub tähist kui Eestis toimuva ralli jaoks valmistatud rõivale jne viitavat sõnade kombinatsiooni. Patendiamet esitas seejuures materjali, mis näitab, et rallispordiga seonduvalt müüakse riideid, peakatteid jms. Patendiamet leidis, et spordiüritust kirjeldava sõnade kombinatsiooni järgi ei erista tarbija ühe ettevõtja poolt pakutavaid kaupu teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest. Patendiamet märgib ka, et KaMS § 9 lg 1 p-s 2 märgitud asjaolu esinemist ei pea konkreetset tõendama, vaid piisab selle põhistamisest (vt Tallinna Ringkonnakohtu otsus asjas nt 2-13-45357, p 38). Patendiamet ei pea eristusvõime puudumist seejuures tõendama ka materjaliga, mis näitaks, et tähis on kaubanduses kaupade tähistamisel tavapärane, sest amet ei tugine antud asjas KaMS § 9 lg 1 p-le 4 ehk tähise tavapärasusele.

Selleks, et tähise registreerimisest keelduda KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel ei pea amet tingimata näitama tähise tavapärasest kasutust, sest tähis ei ole eristusvõimetus vaid sellisel juhul, kui see on tavapärane. Euroopa Kohus on ka kohtuasjas C-64/02 P märkinud, et on tõsi, et kui tõendatakse, et asjaomast sõnamärki kasutatakse tavapäraselt ärisuhtluses ja eriti reklaamides, nagu sätestatakse määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis d, siis sellest tuleneb, et tähis ei ole sobiv ühe äriühingu kaupade ja teenuste eristamiseks teise äriühingu omadest ning ei täida seega kaubamärgi põhiülesannet – v.a siis, kui nende märkide või tähistete kasutamise käigus on nad muutunud eristatavaks ning neid võib määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 alusel pidada eristusvõimeliseks. Samas on kõik määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 1 nimetatud keeldumispõhjused teistest keeldumispõhjustest sõltumatud ning vajavad eraldi hindamist (vt eriti eespool viidatud kohtuotsus Henkel v. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika). Kokkuvõtvalt märkis kohus punktis 46, et kuna Esimese Astme Kohus leidis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b alusel puudub kaubamärgil eristusvõime ainult juhul, kui oleks tõestatud, et sõnamärki kasutatakse tavapäraselt ärisuhtluses ja eriti reklaamides, mida vaidlustatud otsuses ei olnud käsitletud, on Esimese Astme Kohus kohaldanud kriteeriumi, mida ei ole määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud.

Kaebaja märgib, et Patendiamet on otsuses märkinud, et sõnad RALLY ja ESTONIA on tavapärased loetelus toodud kaupade ja teenuste tähistamisel, kuid tõendid seda ei näita. Kaebaja märgib, et ühestainsast tõendist, milles ilmselt kasutatakse sõnakombinatsiooni RALLY ESTONIA kaubamärgi funktsioonis, ei ole võimalik teha järeldust, et tegemist on sõnakombinatsiooni tavapärase kasutusega. Kaebaja viitab ka kaebuses välja toodud kohtupraktikale. Kaebaja toob välja, et RALLY ESTONIA on ingliskeelne sõnakombinatsioon, mille grammatiline ülesehitus on ebatavaline ja ei vasta inglise keele reeglitele ning et Eestis kasutatakse kaupade ja teenuste kirjeldamisel üldjuhul eesti keelt. Kaebaja märgib, et seda tõendab ka asjaolu, et amet pole esile toonud asjaolusid, mis näitaksid, et sõnakombinatsiooni RALLY ESTONIA oleks kirjeldavas rollis kasutatud. Kaebaja leiab, et oma ülesehituse tõttu ei ole RALLY ESTONIA sobilik kirjeldamiseks ning et märgil on vähemalt minimaalne eristusvõime.

Patendiamet jääb oma esialgsete seisukohtade punktis 4.4. märgitu juurde ning rõhutab veelkord, et Patendiamet pole antud asjas keeldunud KaMS § 9 lg 1 p 4 ehk tavapärasuse alusel, mistõttu pole ka Patendiametil kohustust esitada tõendeid tähise tavapärasuse kohta.

Patendiamet selgitab lisaks, et kuigi tegemist on ingliskeelse sõnakombinatsiooniga, mille grammatiline ülesehitus ei ole keeleliselt korrektne, ei saa ameti hinnangul sellest tulenevalt järeldada, et Eesti keskmine tarbija ei taju tähist RALLY ESTONIA antud teenustega seonduvalt kirjeldavas tähenduses. Tegemist pole selles mõttes ebatavalise sõnakombinatsiooni ülesehitusega, millest tarbija aru ei saaks. Mõlemad sõnad on Eesti keskmise tarbija jaoks kergesti arusaadavad, mistõttu on tõenäoline, et tarbija mõistab koheselt, et tegemist on Eestis toimuva ralliga. Patendiamet lisab, et kahe sõna kombinatsioonist ei moodustu uut tervikut, mis omaks teistsugust tähendust kui lihtne sõnade summa ning seega käesoleval juhul tähis, mis koosneb kirjeldavatest sõnadest, on ka tervikuna kirjeldav (EK otsus kohtuasjas C-265/00 p-d 39 ja 43, BioMild). Kaebaja väide, et Eestis kasutatakse kaupade ja teenuste kirjeldamisel üldjuhul eesti keelt ja tarbija tajub kirjeldavana eelkõige eestikeelseid sõnumeid, ei muuda Patendiameti hinnangul ingliskeelse ning Eesti tarbija

jaoks arusaadava sõnade kombinatsiooni RALLY ESTONIA kirjeldavat tähendust tarbija jaoks. Patendiamet on seisukohal, et ei saa eeldada, et tarbija jaoks funktsioneerib ingliskeelne tähis koheselt kaubamärgina. Patendiamet ei nõustu ka kaebajaga, et tähis jääb oma tähenduselt piisavalt abstraktseks, et vajada tajumisel tarbijapoolset mõttepingutust. Patendiamet on otsuses märkinud, et sõna 'rally' tähendab eesti keeles 'ralli' (www.eki.ee) ning sõna 'Estonia' tähendab 'Eesti' (www.eki.ee) – tegemist on sõnadega, mille tähendust keskmine Eesti tarbija teab ning kombinatsiooniga, mis on ameti hinnangul tarbijale üheselt arusaadav tähenduses 'Eestis toimuv ralli'. Sõnade 'rally' ja 'ralli' hääldus on seejuures identne. Patendiamet peab vajalikuks ka märkida, et KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel keeldumiseks ei pea amet tõendama, et vaidlusalune tähis juba oleks sellisel kujul kasutusel. Ka Euroopa Kohus on leidnud, et tähise kirjeldavana käsitlemise eeltingimuseks ei ole see, et see tähis oleks juba kaubamärgitaotluse esitamise hetkel realselt kasutusel kaupade/teenuste kirjeldamiseks, vaid piisab, et vastavat tähist on võimalik kasutada sellistel eesmärkidel (vt Euroopa Kohtu otsus nr C-191/01P, p 32). Ka TOAK on märkinud, et tähist ei pea olema juba kasutatud kirjeldavas tähenduses, KaMS viidatud punkti kohaldamiseks piisab, kui selline kasutamine on võimalik (TOAK 1556-o).

Kaebaja märgib, et Patendiamet on muutnud oma seisukohta, sest otsuses on amet eitanud Google väljatrüki tõendina kasutamise võimalikkust, esialgsetes seisukohtades aga tõstatab probleemi, et seal nähtub sõnade kombinatsioon Mad-Croc Rally Estonia. Kaebaja leiab, et lubamatu on olukord, kus amet on jätnud ekspertiisi käigus tõendi hindamata ning analüüsib seda alles kaebuse menetluse käigus.

Patendiamet märgib, et pole jätnud vastavat tõendit hindamata, vaid on asunud seda hinnates seisukohale, et taotleja on jätnud lahti seletamata tulemusteks olevate artiklite jms sisu, st selle, kuidas tähis on otsingu tulemustes kajastatud ning seose taotlejaga. Patendiamet leiab, et taotleja ei saa eeldada, et amet vaatab kõik Google poolt pakutavad viited sisuliselt läbi, et taotleja väidet kontrollida, seda enam, et on viiteid pealkirjaga, mis seostuvad muude üritustega, nt Ironbutt Rally Estonia 2008, FIM Rally 2005 Estonia, Ironbutt Rally Estonia 2009.

Kuna märgi üldtuntuse tunnistamiseks peab amet jõudma veendumuseni, et tähis on vastavas sihtgrupis ning vastavate kaupade/teenuste sektoris muutunud üldtuntuks ning omandanud eristusvõime, leiab Patendiamet, et tähise üldtuntuse hindamisel Google otsingutulemustele iseenesest märkimisväärset kaalu tõendina omistada pole võimalik, sest sealse lühikese info ja erinevate märksõnade jada põhjal pole võimalik hinnata neil lehekülgedel esitatud materjalide tegelikku sisu ja konteksti, mida üldtuntuse hindamisel tuleb arvesse võtta.

Kaebaja leiab, et amet eitab juba esitatud tõendite tõendamisväärtust ning esitab kaebajale nõudeid, mida pole võimalik täita. Kaebaja märgib, et pole realistlik esitada asjaomaste tarbijate kinnitust, sest see hõlmaks kinnituse küsimust 1,3 miljonilt inimeselt. Kaebaja lisab, et on selge, et Patendiameti aeglase menetluse tulemusena on möödunud nii palju aega, et kaebajal ei ole enam tänasel päeval võimalik teha adekvaatse tulemusega tarbijaküsitlust näitamaks, et kaubamärk oli juba viis aastat tagasi tarbijate silmis eristusvõime omandanud.

Patendiamet märkis esialgsete seisukohtade punktis 4.9, et Patendiamet ei nõua omandatud eristusvõime tõendamiseks materjali, mis kujutaks endast kõigi ehk nagu kaebaja väidab 1,3 miljoni inimese kinnitust kaubamärgi eristusvõime kohta. Esitatud materjali valguses peab aga olema selge, et märkimisväärne osa asjaomastest isikutest eristab kaupu või teenuseid tänu kaubamärgile kui ühelt ettevõttelt pärinevaid (EK otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97). Patendiamet lisab, et pole eitanud esitatud tõendite tõendamisväärtust, vaid on selgitanud, et esitatud materjalist ei piisa sõnalise tähise RALLY ESTONIA üldtuntuse tunnistamiseks.

Kuigi Patendiameti menetlus on olnud aeglane, jääb Patendiametile arusaamatuks kaebaja väide, et aeglase menetluse tulemusena pole kaebajal tänasel päeval võimalik enam teha adekvaatse tulemusega tarbijaküsitlust. Patendiamet märgib, et on selge ja igati arusaadav, et tänasel päeval taolist küsitlust, mis näitaks adekvaatseid tulemusi kaubamärgi omandatud eristusvõime kohta viis aastat tagasi, läbi viia on keeruline (kui mitte võimatu), kuid see asjaolu iseenesest ei saa olla olnud takistuseks, miks tarbijaküsitlust varasemalt pole läbi viidud. Patendiamet märgib, et keeldumise alustest on taotlejale teavitatud esimese keeldumiskirjaga, 21.12.2011 kirjaga. Tarbijaküsitluse tegemata jätmist ei saa iseenesest põhjendada ametipoolse menetlemisajaga, arvestades ka asjaolu, et taotleja soovis tugineda märgi üldtuntusele juba üsna kirjavahetuse alguses (22.08.2012 kiri).

Kaebaja leiab, et tarbija tajub ka stiliseeritud või teisi sõnalisi elemente sisaldavas kaubamärgis selle sõnalist osa ning kaubamärgi logo kujul või koos muude sõnaliste elementide kasutamise kaudu on võimalik, et iseseisva eristusvõime omandab ka selle kaubamärgi teatav sõnaline osa. Kaebaja märgib, et on laialt levinud, et spordiüritusi sponsoreerivad erinevad ettevõtted ja sponsorite kaubamärke kasutatakse ürituse kommunikatsioonis ning tihtipeale ka ürituse nime osana. Seega on kaebaja arvates tarbija harjunud eristama ürituse nimes sponsori kaubamärki ja ürituse nime. Kaebaja toob välja mõned spordiüritused ning märgib, et nende osas pole Patendiametil tekkinud kahtlusi selles, et lugeda kaubamärk registreeritavaks omandatud eristusvõime alusel vaatamata sellele, et ürituse nimetust on alati kasutatud koos peasponsori kaubamärgiga. Kaebaja märgib, et on näidanud ka kaubamärgi iseseisvat kasutamist ning viitab kaebuse lisale 10.

Patendiamet leidis, et esitatud reklaammaterjal ei ole kasutatud taotluses esitatud sõnamärki, vaid kombineeritud kaubamärki ning sõnade kombinatsiooni Mad-Croc RALLY ESTONIA, mistõttu ei saa nende materjalide põhjal järeldada, et sõnamärk oli taotluse esitamise kuupäevaks omandanud eristusvõime tarbijate jaoks. Ka ürituse tutvustamisel ja kajastamisel meedias ning taotleja enda kodulehel on kasutatud valdavalt nimetust Mad-Croc RALLY ESTONIA. Peasponsor võib küll olla tihti ürituste nimetustes ära märgitud, kuid sellest tulenevalt ei saa ameti hinnangul teha üldist järeldust, et tarbija ongi harjunud ürituse nimes eristama sponsori kaubamärki ja ürituse nime. Taoline eristamine tarbija poolt oleneb siiski ürituse ning sponsori nimest – kui tuntud taoline nimi tarbija jaoks on ning kas tarbija ikka tajub vastavat nimetust just sponsori nimena. Patendiamet ei saa seega taolisest kaebaja üldistusest kaubamärkide omandatud eristusvõime analüüsimisel lähtuda. Kui tähist kasutatakse koos teiste elementidega, peab siiski olema tõendatud, et sihtgrupi jaoks on tegemist kaubamärgiga, mille põhjal ta eristab ühe ettevõtja kaupu/teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest/teenustest. Vaidlusaluses asjas leidis Patendiamet, et asjaolu, et tähist on valdavalt kasutatud koos peasponsori nimega, ei näita, et tarbijad tegelikult ka antud tähist taotleja kaubamärgina tajuvad, mitte aga kirjeldava sõnade kombinatsioonina. Patendiamet lisab, et artiklitest nähtub küll ka tähise iseseisvat kasutust, kuid materjal ei võimalda teha järeldusi selle kohta, kas ürituse kajastus on tarbijale kinnistunud kui taotleja kaubamärk.

Mis puudutab taotleja viiteid varasematele registreeringutele, siis tuleb märkida, et iga kaubamärki käsitletakse individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ning seetõttu ei saa järeldada, et kui Patendiamet on varasemalt teatud märgid registreerinud, tuleb ka käesoleval juhul märk registreerida. Tähist saab tunnistada omandatud eristusvõimega kaubamärgiks siis, kui taotleja on esitanud piisavalt materjali selle tõendamiseks. Taotleja poolt nimetatud kaubamärkide ekspertiisi käigus on kaubamärgi omanikud esitanud sellekohast materjali ning seetõttu on need märgid ka õiguskaitse omandatud eristusvõime alusel saanud. Antud juhul aga ei ole Patendiameti hinnangul esitatud materjal piisav, et tähis RALLY ESTONIA registreerida kui taotlejale kuuluv kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärk.

Kaebaja märgib, et EK otsuses C-353/03 sisaldub viide registreeritud kaubamärgile, kuid sellest ei tulene, et kohtuotsuses toodud järeldused kehtiksid vaid juhul, kui kaubamärk on registreeritud.

Patendiamet märgib, et antud otsuses on EK üheselt märkinud, et eristusvõime omandamine saab tekkida nii kaubamärgi kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi osa koostisosana kui ka juhul, kui kaubamärki kasutatakse eristuva kaubamärgina kombinatsioonis registreeritud kaubamärgiga. Lisaks on kohus leidnud antud lahendis, et selle kasutamise tagajärjel piisab neil kahel juhul sellest, kui asjaomane avalikkus tajub, et taotletud kaubamärgiga tähistatud toode või teenus on pärit kindlast ettevõttest. (p 30). Patendiamet leiab, et isegi kui asuda seisukohale, et Euroopa Kohtu poolt antud järeldus ei kehti vaid registreeritud kaubamärgi puhul (kuigi otsuses on Euroopa Kohus just selles osas leidnud, et eristusvõime omandamine on võimalik), ei ole käesolevas asjas taotleja esitanud piisavalt materjali järeldamiseks, et asjaomane avalikkus tajub kaubamärgiga RALLY ESTONIA tähistatud toodet/teenust kindlast ettevõttest pärinevana.

Patendiamet lisas oma esialgsete seisukohtade p-s 4.10, et tsiviilasjas nr 2-13-45357 on Tallinna Ringkonnakohus ka antud Euroopa Kohtu otsust (C-353/03) analüüsinud ning märkinud, et Euroopa Kohtu otsuses toodud seisukohtade puhul on igal juhul alati eelduseks, et sihtgrupp tunneb ka koostisosa ära kui tähise. Seetõttu peab sihtgrupi osas tuntuks tõendama just sellest osast lähtudes. Seejuures ei ole võimalik teha sellise tähise suhtes järeldusi toote või teenuse käibe või turuosa järgi. Sellise tähise puhul saab tähise eristusvõimet tõendada pigem vastava sihtgrupi küsitlusega, kusjuures küsitlus peab olema suunatud konkreetselt kaubamärgi koostisosale, mida registreerida soovitakse. Erandina võib lähtuda muudest

tõenditest siis, kui varasema kaubamärgi teised osad jäävad muidu olemuslikult eristusvõimetu osa kõrval täiesti tahaplaanile, nt kui neile on omistatav vaid päritolufunktsioon. Seetõttu peab tarbijauringu objektiks olema eristusvõimetu tähis, mida registreerida soovitakse ja tarbijaküsitluses ei tohi tarbijatele näidata kombineeritud kaubamärgi või mitmeosalise sõnalise kaubamärgi teisi osasid (p 52). Seega peab esitatud materjalist tulenevalt olema selge, et sihtgrupp tunneb vastava tähise kaubamärgina ära. Käesolevas asjas leidis Patendiamet, et taotleja poolt esitatud materjal pole piisav näitamaks, et sihtgrupp tõesti tunneb vastavat tähist kaubamärgina.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2, § 9 lg 1 p 3 ning § 9 lg 2 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

5) 14.04.2016 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 „RALLY ESTONIA” (taotlus nr M201000839) osas esinevad üldnimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud seoses järgmiste kaupade ja teenustega:

- klass 25: *rõivad, jalatsid, peakatted;*
- klass 41: *haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave, teave spordiürituste kohta; spordivõistluste korraldamine; mootorispori ürituste- ja võistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon.*

KaMS § 9 lg 1 p 3 osas on Patendiamet oma otsuse punktis 1 nentunud, et tähis RALLY ESTONIA osutub klassi 41 teenuste *spordialane tegevus, sh teave spordiürituste kohta; spordivõistluste korraldamine; mootorispori ürituste- ja võistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon* osas üksnes teenuste liiki, geograafilist päritolu näitavaks tähiseks, mis informeerib tarbijat sellest, et tegemist on Eestis toimuvate spordiürituste korraldamise ja läbiviimisega ning vastavate info- ja konsultatsiooniteenustega.

Kaebaja Patendiametiga ei nõustu Patendiameti väitega, et sõnad *rally* ja *Estonia* on tavapärased loetus toodud kaupade ja teenuste tähistamisel, sest tõendid seda ei näita. Patendiameti poolt esitatud tõenditest vaid üks, IRONBUTT RALLY ESTONIA, sisaldab sõnakombinatsiooni tervikuna, ülejäänud kolm tõendit sisaldavad sõnu eraldi või eestikeelsetena ning ühest tõendist ei ole võimalik teha järeldust, et tegemist on sõnakombinatsiooni tavapärase kasutamise. Kaebaja leiab, et Eesti tarbija seisukohalt ei ole tõenäoline sõnakombinatsiooni RALLY ESTONIA kasutamine tavapäraselt klassi 41 teenuste kirjeldamiseks. Komisjon juhib taotleja tähelepanu sellele, et Patendiamet ei ole keeldunud tähise registreerimisest klassi 41 teenuste osas mitte tavapärasuse (KaMS § 9 lg 1 p 4) vaid kirjeldavuse tõttu, mis on ka otsuse punktis 1 selgelt kajastatud.

Komisjon nõustub Patendiameti otsuses esitatud seisukohaga, et KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vaja, et konkreetne tähis oleks kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupu või teenuseid või nende omadusi kirjeldavana. Piisab sellest, et sellised märgid ja tähised võiva olla kasutusel sellistel eesmärkidel. Nimetatud seisukohta toetab ka Euroopa kohus oma otsustes C-191/01P ja C-363/99.

Komisjon nõustub Patendiameti otsuses väljendatuga, et sõnaühend RALLY ESTONIA on teenuste *spordialane tegevus, sh teave spordiürituste kohta; spordivõistluste korraldamine; mootorispori ürituste- ja võistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon* osas kirjeldav. Kuigi sõnad RALLY ja ESTONIA on ingliskeelsed, siis nende tähenduse mõistmine ei tekita Eesti tarbijale raskusi, kuivõrd eestikeelne sõna ralli on peaaegu identne ning sõna ESTONIA seos Eestiga on üheselt mõistetav. Asjaolu, et RALLY

ESTONIA ei ole grammatiliselt korrektne, ei muuda sellest arusaamist ega sõnaühendit vähem kirjeldavaks, sest keskmine tarbija ei hakka tähist nähes analüüsima selle keelelist ülesehitust.

Sõnaühendit RALLY ESTONIA võib mõista kui Eesti ralli või Eestis toimuv ralli ning seetõttu on see eelnevas lõigus nimetatud klassi 41 teenuste osas kirjeldav, sest informeerib tarbijat sellest, et tegemist on Eestis toimuvate spordiürituste korraldamise ja läbiviimisega ning vastavate info- ja konsultatsiooniteenustega.

Samas on Patendiamet oma otsuse punktis 1 lõppjärelusena asunud seisukohale, et tähis RALLY ESTONIA on tervikuna taotluses märgitud teenuste liiki, geograafilist päritolu ja otstarvet näitav ning ei ole KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt kaubamärgina registreeritav. Selline järeldus on vastuolus Patendiameti enda analüüsisga teenuste kirjeldavuse osas, mille kohaselt justkui ei loetud kõiki teenuseid kirjeldavaks, ning puudub põhjendus, kuidas on tähis kirjeldav teenuste *haridus, väljaõpe, meelelahutus ja kultuurialane tegevus*. Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei ole võimalik kaebajal võimalik KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel keeldumise põhjendustest ja keeldumise ulatusest üheselt aru saada ning sellega on Patendiamet rikkunud kaebaja põhiõigust heale haldusele ning selles osas ei vasta otsus haldusmenetluse põhimõtetele.

KaMS § 9 lg 1 p 2 osas on Patendiamet leidnud, et tähis RALLY ESTONIA osutub klassi 25 kaupade *rõivad, jalatsid, peakatted* ja klassi 41 teenuste *haridus; väljaõpe; meelelahutus; kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon* osas eristusvõimetuks tähiseks. Patendiamet selgitab, et hinnates tähise tajumist kauba ja teenuse keskmise tarbija poolt, ilmneb, et tänapäeval ei piirdu spordiürituste korraldamine üksnes võistluse läbiviimisega, vaid spordivõistlusest on saanud mitmekülgne kultuuriüritus ning enim levinud meelelahutuseks on võistluste pidulikud avamised ja lõpetamised, tantsutüdrukute esinemised võistluspausidel, aga ka maskotid ja päevajuhid, loteriid ja võistlused publikule, erinevad esinejad, samuti viiakse läbi koolitusi ning müüakse rallisportdiks vajalikke riideid, jalatseid, peakatteid ning spetsiaalselt selleks ürituseks valmistatud meeneid, sh T-särke, nokamütse, rätikuid jne. Patendiamet on seisukohal, et tähis RALLY ESTONIA ei ole tarbija jaoks eristusvõimeline taotluses toodud kaupade ja teenuste osas, kuna sellel puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

Kaebaja leiab, et Patendiameti põhjendused eristusvõime puudumise kohta jäävad paljasõnaliseks ning puudub reaalsest turusituatsioonist lähtuv analüüs.

Komisjon nõustub kaebajaga selles, et Patendiamet ei ole veenvalt tõendanud ja selgitanud, kuidas nimetatud tähis RALLY ESTONIA klassi 25 kaupade ja klassi 41 teenuste osas eristusvõimetuks osutub. Klassi 25 kaupu võib kaebaja tähise RALLY ESTONIA all pakkuda ka sõltumatult klassi 41 teenustest, mistõttu ei saa kindalt väita nende kaupade eristusvõimetust. Ka ei saa üheselt väita, et klassi 41 teenuste osas on tähis eristusvõimetu, sest ralli on eelõige spordiüritus ja muu sündmuse korraldamine tähise RALLY ESTONIA all ei ole selle teenusega sellises puutumuses, mis võiks kaasa tuua tähise eristusvõimetuse. Seega leiab komisjon, et tähist RALLY ESTONIA ei saa lugeda eristusvõimetuks klassi 25 kaupade *rõivad, jalatsid, peakatted* ja klassi 41 teenuste *haridus; väljaõpe; meelelahutus; kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon* osas.

Komisjon nõustub kaebajaga, et Patendiametil ei ole õigust nõuda taotlejalt kindlat liiki tõendit (tarbijauuring vm), et tuvastada menetluses olulisi asjaolusid. Seadus ei näe ette tõendite hierarhiat ega loetle tõendeid, millele tähise eristusvõime või kirjeldavuse puudumist või eristusvõime omandamist väites saab toetuda. Patendiamet peab analüüsima ja hindama taotleja esitatud ja enda kogutud tõendeid kogumis, et olulised asjaolud tuvastada

Lisaks peab komisjon vajalikuks märkida, et sarnaselt Patendiameti otsuse punkti 1 ebaselgele sõnastusele ei ole võimalik üheselt aru saada ka punktis 2 sätestatud KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel keeldumise ulatusest. Kuigi punkti 2 ühes osas on ära toodud kaubad ja teenused, mille osas leitakse tähis oleva eristusvõimetu, siis punkti viimases lõigus toodud seisukoha järgi loetakse tähis eristusvõimetuks kõigi taotluses toodud kaupade ja teenuste osas. Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei ole võimalik kaebajal võimalik KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel keeldumise põhjendustest ja keeldumise ulatusest üheselt aru saada ning sellega on Patendiamet rikkunud kaebaja põhiõigust heale haldusele ning selles osas ei vasta otsus haldusmenetluse põhimõtetele.

Kaebaja on kaubamärgitaotluse menetluses tuginenud alternatiivselt ka KaMS § 9 lg-le 2, mille kohaselt *ei kohaldata taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi puhul § 9 lg 1 punktides 2–4 sätestatut*. Patendiamet jäi menetluse jooksul peetud kirjavahetusest nähtuvalt

seisukohale, et taotluse esitamise kuupäevaks ei olnud tähis RALLY ESTONIA omandanud eristusvõimet ja seetõttu ei ole kaubamärk registreeritav KaMS § 9 lg 2 alusel.

Kaebaja on kasutamise tulemusena eristusvõime omandamise kohta esitanud tõenditena väljatrükiid Google'i otsingumootorist, reklaammaterjalid (raadio, tele, trüki), meediaplaani ja ajaleheartiklid. Enamus materjali näitab, et tähist RALLY ESTONIA kasutati koos teise tähisega Mad-Croc. Kaebaja ei ole veenvalt tõendanud, et tarbija tajuks tulenevalt meediakampaaniast ja muust kasutusest tähist RALLY ESTONIA iseseisva kaubamärgina, mitte kirjeldava tähisena kaubamärgi koosseisus. On küll tavapärane, et spordivõistluste nimedele lisatakse sponsori kaubamärk, kuid see ei anna alust eeldada, et keskmine tarbija üldiselt kirjeldava tähise puhul seda tajuks kui eraldiseisvat kaubamärki, iseäranis, kui tähist RALLY ESTONIA ongi reklaamitud ainult koos tähisega Mad-Croc. Kasutamise tulemusena eristusvõime omandamisel on oluline ka kasutamise ajaline faktor ehk mida pikemalt on tähist kasutatud (ka erinevates variatsioonides), seda suurema tõenäosusega võib tarbija tähist tajuda kui kaubamärki, mis on seotav kindla kaupa või teenust pakkuva isikuga. Esitatud materjalidest nähtub, et RALLY ESTONIA meediakampaaniat alustati juunis 2010 ja taotlus kaubamärgi registreerimiseks esitati 05.08.2010. Komisjoni hinnangul ei ole kaebaja esitatud materjalide põhjal võimalik tuvastada, et eelpool viidatud lühikese ajavahemiku jooksul on tähis RALLY ESTONIA kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud ja et tarbija tajuks seda kui iseseisvat kaubamärki, mis võimaldab tal kaebajat sellega siduda. Seega leiab komisjon, et olemasolevate materjalide põhjal ei ole võimalik kinnitada taotluse esitamise kuupäevaks tähise eristusvõime omandamist kasutamise tulemusena KaMS § 9 lg 2 mõistes.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et tähis RALLY ESTONIA on küll kirjeldav klassi 41 teenuste *spordialane tegevus, sh teave spordiürituste kohta; spordivõistluste korraldamine; mootorispori ürituste- ja võistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon* osas, kuid kuna Patendiameti otsusest ei ole võimalik üheselt aru saada keeldumise ulatusest KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 põhjal ning otsus ei vasta Patendiameti menetluses analoogia alusel kohalduva haldusmenetluse seaduse § 54 ja 56 lg 1 nõuetele selle põhjendamise osas, siis ei ole Patendiameti otsus õiguspärane ja kuulub tühistamisele tervikuna. Patendiameti kui haldusorgani otsusest peab olema selgelt võimalik aru saada otsuse põhjendus ja ulatus, kuid otsuses 7/M201000839 on põhjenduste osa erinevate keeldumiste aluste juures minimaalne ja mitmeti tõlgendatav ning osaliselt peab argumente otsima otsuse rubriigist *kirjavahetuse käigus esitas taotleja oma seisukoha*. Otsuse selline vormistamine on vastuolus hea halduse põhimõtetega.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, tööstusomandi apellatsioonikomisjon

#### o t s u s t a s:

- 1) kaebus rahuldada, tühistada Patendiameti 15.06.2015 otsus nr 7/M201000839 kaubamärgi „RALLY ESTONIA” registreerimisest keeldumise kohta 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

T. Kalmet

K. Tillberg