

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1571-o

Tallinnas 28. aprillil 2016.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Rein Laaneots ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Astellas Pharma Europe B.V. (Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, Holland) kaebuse Patendiameti otsuse peale kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” (taotlus nr M201200730) registreerimisest keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

23.12.2014 esitas Astellas Pharma Europe B.V. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Ingrid Matsina) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaebuse Patendiameti 29.10.2014 otsuse nr 7/M201200730 peale, millega Patendiamet keeldus kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” registreerimisest järgmiste klassi 5 kaupade osas:

„Klass 5 – farmatseutilised preparaadid; ravimid; farmatseutilised preparaadid nahahaiguste, -seisukorra, -häirete raviks; paikset manustatavad farmatseutilised preparaadid.”

Kaebus võeti 08.01.2015 komisjonis menetlusse numbri 1571 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Astellas Pharma Europe B.V. (edaspidi ka kaebaja) on seisukohal, et Patendiamet on põhjendamatult kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 punkti 3 (kaupade liigi, omaduste ja otstarbe näitamine) ja punkti 2 (eristusvõime puudumine) alusel keeldunud kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” registreerimisest ülalviidatud kaupade osas. Patendiamet on põhjendanud kaebaja kaubamärgi kirjeldavust kaubamärgi elementide tähendusega inglise keeles: *lipo-* (rasv/rasvaga seotud), *base* (baas, põhi, alus, baseeruma, põhinema), *repair* (parandama). Patendiameti otsuse kohaselt annab kaubamärk „LIPOBASE REPAIR” edasi üheselt mõistetavat informatsiooni, et taotletavate kaupade puhul on tegemist rasvadel põhinevate parandava toimega toodetega. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus on põhjendamata ja vastuolus kaubamärgiseaduse normidega ning Euroopa Kohtu seatud kriteeriumitega KaMS § 9 lg 1 p 3 ja 2 kohaste õiguskaitset välistavate asjaolude hindamiseks. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaebaja märgib, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on KaMS § 9 lg 3 alusel kaubamärgi registreerimisest keeldumise eesmärgiks, et vabalt kasutatavad peavad olema sellised tähised, mis kaubanduses tähistavad selle kauba või teenuse omadusi, mille jaoks registreerimist on taotletud. Euroopa Kohtu 20. septembri 2001 otsuse C-383/99 p 39 kohaselt on kirjeldavad märgid need, mida võib asjaomase avalikkuse (s.t tarbijate) seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides. Arvesse tuleb võtta keskmise asjaomaste kaupade tarbija taju sellel territooriumil, mille jaoks registreerimist taotletakse (Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97 p 29, 12. veebruari 2004. aasta otsused kohtuasjas C-363/99 p 77 ja kohtuasjas C-218/01 p 50). Patendiamet on aga viidates komisjoni 17. jaanuari 2006. a otsusele nr

636 asunud seisukohale, justkui tarbija arusaamine tähisest ei olegi kaubamärgi kirjeldavuse hindamisel oluline. Selline lähenemine viib kaebaja hinnangul Patendiameti poolse ekspertiisi teostamisel olukorrani, kus keeldumisotsuseid tehakse ülemaailmse uudsuse põhimõttest lähtudes, mis aga ei ole mitte kaubamärgi-, vaid hoopis patendiekspertiisi standard.

Seega tuleb käesoleval juhul hinnata, kuidas tajub kaubamärki „LIPOBASE REPAIR” farmatseutiliste preparaatide Eesti tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Patendiamet on kaubamärgile omistanud tähenduse, mida kaubamärgil ei ole ja mida keskmine tarbija kaubamärgile ei omista. Patendiameti esitatud materjalid Internetist ei tõenda seda, et Eesti vastavad tarbijad ka tegelikult selle konkreetse materjaliga kokku oleks puutunud, mis teeb Patendiameti väited paljasõnalisteks.

Patendiamet on seisukohal, et eesliitel *lipo-* on inglise keeles tähendus „rasv või rasvaga seotud”, jättes selgitamata, miks on alust arvata, et Eesti tarbija seda teab. Patendiamet on esitanud väljavõtted internetisõnastikest en.wiktionary.org, dictionary.reference.com, myword.info, www.medilexicon.com, mille usaldusväärsus on teadmata ja millel puudub igasugune seos Eesti tarbijaga, mistõttu ei saa need allikad kaebaja hinnangul kuidagi näidata Eesti tarbija teadmist ja taju. Kaebaja osutab, et eesliidet *lipo-* ei esine üheski levinud inglise-eesti sõnaraamatus (Silvet, Suur inglise-eesti seletav sõnaraamat, Illustrated Oxford Dictionary), samuti ei sisalda seda Võõrsõnastik. Kuigi sõnaraamatutes esineb mõningaid termineid nagu *lipoid*, *lipolysis*, *lipoma*, *liposuction*, puudub alus väita, et keskmine erialaste teadmisteta Eesti inimene – isegi kui tema inglise keelest arusaamine igapäevasuhtluse tasemel on hea – saaks aru, mida need mõisted või nende elemendid tähendavad. Lisaks tajub keskmine tarbija kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi selle detaile. On ebatõenäoline, et keskmine tarbija hakkab Eestis ravimit ostes tegema kolmeastmelist analüüsi, kus ta kõigepealt jagab kaubamärgi osadeks LIPO ja BASE, seejärel teostab internetis detailse otsingu, seostades kaubamärgi osad võõrkeelsete tähendustega, mida Eesti tavapärastest keeleallikatest ei ole võimalik leida, ning lõpuks tõlgib eesti keelde.

Samuti märgib kaebaja, et ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et LIPOBASE tähendaks kas üldiselt või siis farmaatsiatööstuse terminoloogias rasval põhinemist. Teadaolevalt ei liigitata farmatseutilisi preparaate rasval põhinemise või mittepõhinemise alusel. Seega ei saa ka tarbijal olla mingit ootust, et tegemist on nende kaupade teatud kindla omaduse kirjeldusega, mis on neile oluline kauba valikul.

Seoses sõnaga REPAIR osutab kaebaja, et sellel sõnal on inglise keeles küll Patendiameti viidatud tähendus „parandama”, kuid see ei ole sõna, mida kasutatakse farmaatsiatoodete kontekstis. Parandamine tähendab asjadel kahjustuste, rikete, vigade kõrvaldamist. Samamoodi nagu eesti keeles on kohatu kasutada sõna „parandama” sõna „ravima” asemel, kehtib see ka inglise keeles. Farmaatsiatooted mitte ei paranda (*repair*) inimesi, vaid ravivad (*cure*) neid. Patendiamet on esitanud mitmeid materjale sõna *repair* kasutamise kohta kosmeetilistel kreemidel ja on seega kandnud kosmeetikatoodete tarbijate väidetavad teadmised üle hoopis teisele tarbijagrupile, farmaatsiatoodete tarbijatele. Kaebaja leiab, et klassi 5 kaupade puhul ei edasta sõna *repair* tarbijatele mingit otsest ja selget sõnumit taotletud kaupade spetsiifilise otstarbe suhtes ja seega ei ole tegemist nende kaupade teatud kindla omaduse kirjeldusega, mis on tarbijatele kauba valikul oluline. Kaebaja osutab, et komisjon on hiljuti kahel korral analüüsinud Patendiameti praktikat sarnaste kaubamärkide registreerimisest keeldumisel klassides 3 ja 5 – nii kaubamärgi OXY (komisjoni 13. märtsi 2012 otsus nr 1137-o) kui kaubamärgi PRODERMA (komisjoni 28. novembri 2012 otsus nr 1385-o) puhul oli Patendiamet arvamusel, et kaubamärk koosneb kirjeldavatest lühenditest. Mõlemal juhul lükkas komisjon Patendiameti seisukoha aga ümber, rõhutades vajadust

lähtuda tarbija tajust ning asjaolust, et kirjeldavaks saab lugeda vaid kaupa vahetult ja üheselt kirjeldavad, ühese ja loogilise tähendusega tähised.

Kui kaubamärk ei võimalda asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kaupade või mõne nende olulise omaduse kirjeldusega, siis ei saa kaebaja hinnangul esineda ka KaMS § 9 lg 1 p 3 keelu kohaldamise aluseks olevat avalikku huvi, st huvi jätta tähis kõigile vabaks kasutamiseks.

Kaebaja leiab, et kaubamärk „LIPOBASE REPAIR” taotletud klassi 5 kaupade liiki, omadusi ja otstarvet Eestis tarbija jaoks ei näita.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 2 märgib kaebaja, et Patendiameti hinnang kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” eristusvõime puudumisele piirdub vaid KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaste argumentidega ning iseseisvad eristusvõime puudumise asjaolud Patendiameti argumentatsioonis puuduvad. KaMS § 9 lg 1 p 3 keeldumisaluse näol ei ole seega tegemist iseseisva koosseisuga, vaid eristusvõime puudumine kaasneb KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisega. Kuna kaebaja on põhjendanud, miks Patendiameti seisukoht KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel on ebaõige, siis samadel põhjendustel on ebaõige ka KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamine. Ka kaubamärgi eristusvõime hindamisel tuleb arvesse võtta keskmise asjaomaste kaupade tarbija taju sellel territooriumil, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse (Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97 p 29, 12. veebruari 2004. aasta otsused kohtuasjas C-363/99 p 77 ja kohtuasjas C-218/01 p 50). Patendiamet on kaevatavas otsuses tuginenud Euroopa Üldkohtu otsusele T-414/07 (p 32), kus on selgitatud, et eristusvõimetud on kas sellised kaubamärgid, mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kõnealuste kaupade või teenuste tähistamiseks või sellised, mille puhul on vähemalt olemas konkreetset asjaolud, mis viitavad sellele, et neid võib selliselt kasutada. Kaebaja leiab, et kaubamärk „LIPOBASE REPAIR” ei ole üldises kasutuses ravimite või nende omaduste tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda ravimitel sellisena nägema. Puuduvad igasugused asjaolud, mis viitaksid sellele, et Eesti tarbijatel on mingigi teadmine selle kohta, et tähis „LIPOBASE REPAIR” võiks olla ravimite valdkonnas kasutuses.

Patendiamet on eristusvõime hindamisel lähtunud Eesti keskmisest tarbijast, kes valdab üle keskmise hästi inglise keelt. Kaebaja leiab, et „üle keskmise” on üldine hinnang, mis ei ütle midagi konkreetsete võõrkeelsete sõnade teadmise ja konkreetse kaubamärgi tajumise kohta. Patendiameti väide, et tarbija tajub eesliidet *lipo-* tähenduses rasv, rasvaga seotud, on seega paljasõnaline ja tõendamata.

Kaebaja märgib, et kaubamärgi registreerimiseks piisab vähemalt minimaalse eristusvõime olemasolust ja asjaolu, et kaubamärk kannab endas mingit objektiivset sõnumit, ei tähenda, et selle tõttu puudub kaubamärgil eristusvõime. Kaubamärk on eristusvõimeline, kui ta nõuab tõlgendamisel kasvõi minimaalset jõupingutust või käivitab asjaomasel avalikkuses tunnetusliku protsessi (Euroopa Kohtu 21. jaanuari 2010 otsus kohtuasjas C-398/08 P). Kaubamärk „LIPOBASE REPAIR” ei ole Eesti tarbija jaoks tavaline ja lihtsalt mõistetav, vaid temas on olemas eripära, mis nõuab tarbijalt tõlgendamist ja tunnetamist.

Kaebaja leiab, et Eesti tarbijad tajuvad tähist „LIPOBASE REPAIR” kui eristusvõimelist päritolu näitavat kaubamärki, mitte kui kirjeldavat ja eristusvõimetut teksti. Patendiamet ei ole tõendanud ega põhistanud vastupidist.

Kaebaja on taotlenud ka kohaldada tööstusomandi õiguskaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 *quinquies* tulenevat *telle quelle* põhimõtet, s.t kuna kaebaja kaubamärk on registreeritud kaebaja päritoluriigis

Hollandis / Euroopa Liidus ühenduse kaubamärgina, siis tuleb märki samamoodi kaitsta ka Eestis. Patendiamet on artikli 6 *quinquies* kohaldamisest keeldunud, viidates eristavate tunnuste puudumisele (artikli 6 *quinquies* punkt B.2). Arvestades aga, et Patendiamet tugineb oma otsuses kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” väidetavale ingliskeelsele tähendusele, leiab kaebaja, et ühenduse kaubamärke registreeriv OHIM, kes oma ekspertiisis on kohustatud inglise keelt arvesse võtma, ei tuvastanud, et eksisteeriks kaubamärgi absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Seetõttu leiab kaebaja, et ka Patendiametil puudus alus tugineda tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklit 6 *quinquies* punktile B.2.

Kaebaja osutab, et kaubamärgid „LIPOBASE REPAIR” ja „LIPOBASE” on registreeritud paljudes riikides, sh on „LIPOBASE REPAIR” registreeritud OHIM-is, kes oma ekspertiisis on kohustatud inglise keelt arvesse võtma nii ingliskeelsest kui teiste liikmesriikide (sh Eesti) tarbijaskonnast lähtudes, ning kaubamärki „LIPOBASE” on eristusvõimeliseks pidanud ingliskeelse EL liikmesriigi – Ühendkuningriigi – patendiamet. Seetõttu leiab kaebaja, et olukorras, kus Eesti Patendiamet tugineb kaubamärgi ingliskeelsele tähendusele, on Patendiamet see, kes peab välja tooma Eestis esinevad spetsiifilised asjaolud, mis eristavad käesoleval juhul Eesti tarbijat kõigist teiste riikide tarbijatest. Kaebaja peab põhjendamatuks Patendiametipoolset teiste riikide praktika eiramist olukorras, kus Patendiamet ei suuda välja tuua Eestis esinevaid spetsiifilised asjaolusid, mis eristavad Eesti tarbijat kõigist kaebuses viidatud riikide tarbijatest, samal ajal kui Patendiamet ise rõhutab, et iga riik lähtub ekspertiisi tehes oma turusituatsioonist ja tarbijaskonna teadmistest.

Kaebaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” (taotluse nr M201200730) registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Kaebusele on lisatud kaevatav Patendiameti 29.10.2014 otsus nr 7/ M201200730, kaebaja Ühenduse kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” (CTM nr 012075297) registreerimistunnistus, väljavõtte Ühendkuningriigi patendiameti andmebaasist kaebaja kaubamärgi „LIPOBASE” kohta, väljavõtted Läti ja Leedu patendiametite andmebaasidest kaebaja kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” kohta, väljatrükk andmebaasist TMview kaebaja kaubamärkide „LIPOBASE” ja „LIPOBASE REPAIR” registreerimise kohta erinevates riikides, volikiri.

02.04.2015 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ning leiab, et kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet märgib, et KaMS § 9 lg 1 p 3 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. See on kinnitamist leidnud ka Euroopa Kohtu otsuses C-191/01P, mille kohaselt EL määruse 40/94 (kehtiv määrus nr 207/2009) artikli 7 lõike 1 punkti c eesmärgiks on avalikkuse huvi kaitsmine, nimelt, et kõigil oleks õigus vabalt kasutada kaupu ja teenuseid kirjeldavaid tähiseid. Konkreetne kirjeldava iseloomuga tähis ei pea kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel olema tegelikult kasutusel kaupade või teenuste kirjeldamiseks. Piisab, nagu seaduse sätte sõnastus ise ütleb, et selline tähis võib olla kasutusel sellistel eesmärkidel.

Patendiamet märgib, et kaebaja poolt registreerimiseks esitatud tähis „LIPOBASE REPAIR” koosneb ingliskeelsetest sõnadest: eesliitest *lipo-* (eesti keeles „rasv/rasvaga seotud” – en.wiktionary.org, www.medilexicon.com, dictionary.reference.com, myworld.info), *base* (eesti keeles „baas, põhi, alus;

baseeruma, põhinema“ – sõnastik Silvet) ja *repair* (eesti keeles „parandama“ – sõnastik Silvet). Eesliide *lipo-* esineb ka eestikeelsetes sõnastikes (1999. a Võõrsõnastik, 1999. a ÕS, 2006. a ÕS, 2013. a ÕS, 2006. a Võõrsõnade leksikon ning 2004. a Meditsiinisõnastik) tähenduses „rasv(a)“, mis tähendab, et see eesliide on ka eestikeelsetes allikates tähendust omav ja kergesti kontrollitav. Patendiamet leiab, et kaubamärgiga „LIPOBASE REPAIR“ kaebaja klassi 5 kaupu tähistades antakse edasi üheselt mõistetavat informatsiooni, et tegemist on rasvadel põhinevate parandava toimega toodetega. Kahe sõna kombinatsioonist ei moodustu uut tervikut, mis omaks teistsugust tähendust kui lihtne sõnade summa ning seega tähis, mis koosneb kirjeldavatest sõnadest, on ka tervikuna kirjeldav (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-265/00 p-d 39 ja 43).

Inglise keel on Eestis üks enim kasutatavatest ja arusaadavatest võõrkeeltest ning Statistikaameti andmete põhjal saab inglise keelest vähemalt igapäevase suhtlemise piires aru üle 581 400 inimese (2012. aasta andmed, inimesed vanuses 15-74) ning sel näitajal on kasvav trend. Seega tuleb Patendiameti hinnangul silmas pidada, et keskmine Eesti tarbija valdab inglise keelt üle keskmise hästi.

Seetõttu leiab Patendiamet, et tähise „LIPOBASE REPAIR“ tähendus on Eesti keskmisele tarbijale üheselt mõistetav ning see üksnes kirjeldab kaebaja kaupade liiki, omadusi ja otstarvet. Tunnused, mis näitavad, et ravimipreparaadid on rasvadel põhinevad ning parandava toimega, peavad jääma kõigile vabaks kasutamiseks.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 2 osutab Patendiamet, et nimetatud sätte 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). Tähis „LIPOBASE REPAIR“ koosneb Patendiameti hinnangul kirjeldavate ingliskeelsete sõnade kombinatsioonist, mis näitab, et tähistatava kauba puhul on tegemist rasvadel põhinevate parandava toimega toodetega. Seejuures on eesliide *lipo-* kasutusel ka eestikeelsetes allikates tähenduses „rasv(a)“. Eesliidet *lipo-* kasutatakse kosmeetiliste kreemide, ravimipreparaatide pakenditel ning see annab mõista, et tegemist on tootega, mis sisaldab mingit sorti rasva. Sõna *base* täpsustab, et tegemist on rasvadel põhineva komponendiga (baseerub rasvadel) ning *repair* annab infot selle kohta, et toode on parandava toimega. Patendiamet tuvastas ekspertiisi käigus, et kasutades sõna *repair* näiteks kreemide peal, näitab see antud kreemi parandavat toimet.

Käesoleval juhul ei ole kirjeldav tähendus mitte üksnes eraldivõetavatel sõnadel, vaid ka sõnade kombinatsioonil tervikuna. Kokku saab tõlkida kaebaja tähist kui „rasvadel põhinev parandava toimega“, mis näitab kaebaja loetelus toodud klassi 5 kaupadel, et tegemist on teatud koostisosadel ehk rasvadel põhinevate ravivate omadustega toodetega. Kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-363/99 p 86, Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-265/00 p 19).

Kuna asjaomaseks sihtgrupiks käesoleval juhul on Eesti keskmine tarbija, kes valdab inglise keelt üle keskmise hästi, saab selline tarbija Patendiameti hinnangul aru, et ingliskeelne sõnade kombinatsioon „LIPOBASE REPAIR“ tähendab rasvadel põhinevat parandavat toimet. Patendiamet rõhutab, et eesliide *lipo-* on ka eestikeelsetes allikates tähendust omav, mistõttu on tõenäoline, et tarbija seda tähenduses „rasv(a)“ teab. Patendiameti hinnangul on ka sõnad *base* ning *repair* tarbijale kergesti mõistetavad.

Taolisi rasvadel põhinevaid parandava toimega kaupu toodavad ka teised ettevõtjad ning üksnes taolisest stiliseerimata sõnadest koosneval tähisel ei ole eristusvõimet seoses kaebaja kaubamärgitaotluses nimetatud kaupadega.

Seoses kaebaja vastuargumentidega leiab Patendiamet järgmist.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et Patendiamet oleks kaubamärgi ekspertiisi tehes lähtunud ülemaailmse uudsuse põhimõttest. Patendiamet on keeldumisotsuses tõepoolest viidanud komisjoni 17. jaanuari 2006. a otsusele nr 636, kus komisjon märkis, et KaMS § 7 lg 1 p 3 on mõeldud esmajoones teiste ettevõtjate huvide kaitseks. Sellele asjaolule on viidanud ka Euroopa Kohus otsuses C-191/01 P. Patendiameti hinnangul ei tähenda see aga seda, et Patendiamet lähtuks ekspertiisi tehes ülemaailmse uudsuse põhimõttest. Patendiametile jääb taoline järeldus arusaamatuks, sest Patendiamet on tähise kirjeldavuse hindamisel võtnud arvesse Eesti keskmise tarbija taju ning leidnud, et Eesti tarbija mõistab, et tähis „LIPOBASE REPAIR” kirjeldab kaebaja kaubamärgitaotluses nimetatud kaupade omadusi. Patendiamet on ekspertiisi käigus esitanud kaebajale ka materjalid, mis näitavad, millist teavet on tarbijal, k.a Eesti tarbijal, võimalik leida seoses kaubamärgil esitatud sõnadega ja et nendega on võimalik kaupu kirjeldada. Asjaolu, et esitatud materjalid olid inglise keeles, tuleneb sellest, et tegemist on ingliskeelse terminiga. Kuna Eesti tarbija ei külasta ega loe üksnes eestikeelseid veebilehti ja materjale, ei tähenda ingliskeelse tähise „LIPOBASE REPAIR” mitte kasutamine eestikeelses kontekstis Patendiameti hinnangul automaatselt seda, et tarbija ei tea või ei suuda tuletada sõna tähendust sellisena, nagu seda kasutatakse inglise keeles, tarbijale arusaadavas kontekstis.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga ka selles, et Patendiamet on kaubamärgile omistanud tähenduse, mida kaubamärgil ei ole. Vaidlusalune tähis „LIPOBASE REPAIR” annab inglise keelest eesti keelde tõlgituna kaebaja kaubamärgitaotluses nimetatud toodete puhul üheselt mõistetavat informatsiooni, et tegemist on rasvadel põhinevate parandava toimega toodetega. Kõik tähises sisalduvad sõnad on olemas ka erinevates sõnastikes (eesliide *lipo-* esineb ka eestikeelsetes allikates), mis tähendab, et need on kasutusel ning nende tähendus eesti keeles on kontrollitav. Patendiamet leiab, et ta ei pea esitama materjali selle kohta, et konkreetne tähis „LIPOBASE REPAIR” on reaalselt juba kasutusel ning tarbija antud tähist sellisel kujul teab ning tunneb – 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. Kuna Patendiameti poolt esitatud näited sõnade kasutusest on kättesaadavad ka tarbijale ning Eesti tarbija mõistab inglise keelt üle keskmise hästi, ei saa kaebaja tähise kirjeldavat tähendust tarbija jaoks välistada. Patendiamet kordab, et kuna Eesti tarbija ei külasta ega loe üksnes eestikeelseid veebilehti ja materjale, ei tähenda ingliskeelse tähise „LIPOBASE REPAIR” mitte kasutamine eestikeelses kontekstis automaatselt seda, et tarbija ei tea või ei suuda tuletada vastava sõna tähendust sellisena, nagu seda kasutatakse ingliskeelses, tarbijale arusaadavas kontekstis.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga ka selles, et puudub alus arvata, et Eesti tarbija teab eesliite *lipo-* tähendust ja et Patendiamet on esitanud väljavõtteid teadmata usaldusväärusega ning Eesti tarbijatega mitteseotud internetisõnastikest. Patendiamet leiab, et asjaolu, et eesliide *lipo-* on mitmes internetisõnastikus välja toodud, näitab, et seda sõna kasutatakse ning selle tähenduseks tuleb pidada „rasv, rasvane või rasvaga seotud”. Kaebaja väide, et Patendiameti esitatud sõnaraamatute usaldusväärsus on teadmata, on põhjendamata. Arusaamatu on ka kaebaja väide, et internetisõnastikel

puudub igasugune seos Eesti tarbijaga – internetti kasutatakse tänapäeval väga laialtlevikult ning internetisõnastikud on kättesaadavad kõigile, sh ka internetti omavatele Eesti tarbijatele.

Patendiamet juhib tähelepanu, et ka 1999. a Võõrsõnastikus, 2006. a Võõrsõnade leksikonis jm sisaldub eesliide *lipo-* tähenduses „rasv(a)”. Samuti on internetist võimalik leida eestikeelseid kasutusnäiteid, kus sõna *lipo* kasutatakse seoses rasvaga, nt on müügil LIPO-SLIM GEL, mille eesmärgiks on vähendada rasvaladestuste mahtu (www.bodyline.ee/kreemid). Seega on antud eesliide ka eesti keeles kasutusel ning esindatud paljudes sõnastikes. Kuna ka eesti keeles on antud eesliide mitmes sõnastikus välja toodud tähenduses „rasv(a)”, annab see Patendiameti hinnangul veelgi rohkem kinnitust asjaolule, et Eesti tarbija on võimeline antud sõnast (eesliitest) aru saada.

Patendiamet lisab, et ka komisjon on oma otsuses nr 1350 kommenteerinud eesliite *lipo-* tähendust Eesti tarbijate seas ning leidnud kokkuvõttes, et tarbija võib antud eesliite tähendusest aru saada. Patendiamet leiab, et kui komisjon on leidnud, et eesliide *lipo-* seostub rasvaga ja tarbija võib selle tähendust mõista, kinnitab see ka antud asjas leitud asjaolu, et eesliide *lipo-* koos sõnaga *base* võib tarbijates tekitada mulje, et kaebaja kaubad põhinevad rasvadel.

Kaebaja on pidanud ebatõenäoliseks, et keskmine tarbija hakkab Eestis ravimit ostes tegema kolmeastmelist analüüsi, kus ta kõigepealt jagab kaubamärgi osadeks LIPO ja BASE, seejärel teostab internetis detailse otsingu, seostades kaubamärgi osad võõrkeelsete tähendustega, mida Eestis tavapärastest keeleallikatest ei ole võimalik leida, ning lõpuks tõlgib eesti keelde. Patendiamet soovib leida, et tegemist on tootega, mis on rasvadel põhinev ning parandava toimega. Patendiamet kordab, et Eesti keskmine tarbija valdab hästi inglise keelt ja lisaks esineb eesliide *lipo-* ka erinevates Eesti sõnastikes ning on seega leitav ka Eesti tavapärastest keeleallikatest. Patendiamet nõustub kaebajaga, et farmatseutiliste preparaatide puhul on eriti oluline osta konkreetsete omadustega kaup. Seega ei saa välistada, et asjaomane tarbija soovib saada rohkem informatsiooni ravimi nimetuse kohta ning uurib huvi korral erinevaid infoallikaid, sh ka sõnaraamatuid ja võõrkeelseid interneti lehekülgi, kust saab infot tähise kirjeldava tähenduse kohta.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et farmatseutilisi preparaate ei liigitata rasvadel põhinemise ja mittepõhinemise järgi. Patendiamet on ekspertiisi käigus esitanud kaebajale näiteid, kus räägitakse rasvadel põhinevatest kosmeetilistest kreemidest. Lisaks rasvadel põhinevatele kreemidele on olemas ka õilil (mis on ka rasv), veel, seerumil, vetikatel jms põhinevad kreemid, sh parandava toimega ravikreemid. Patendiamet leiab, et kaebaja kaupade puhul on tarbijal just oluline teada, et see toode põhineb rasvadel. Isegi kui asuda seisukohale, et rasvadel põhinemine kui toote omadus pole kauba oluline omadus, ei muuda see asjaolu, et kaebaja tähis on kirjeldav. Euroopa Kohtu otsuse nr C-363/99 p-st 102 tuleneb, et iga ettevõtte peab saama vabalt kasutada selliseid tähiseid, mis kirjeldavad nende kaupade omadusi, sõltumata sellest, kui tähtsad need omadused äritegevuse seisukohast on.

Samuti ei nõustu Patendiamet kaebaja argumentidega selle kohta, et farmaatsiatooted mitte ei paranda (*repair*) inimesi, vaid ravivad (*cure*) neid. Patendiamet märgib, et kuigi sõnaraamatute järgi tähendab sõna *repair* tõesti „parandama”, on ravimite ja kosmeetiliste kreemide peal see sõna kasutusel. Vastupidiselt kaebaja arvamusele, on Patendiamet seisukohal, et sõna *repair* just edastab tarbijale kaupade peal otsest infot nende otstarbe kohta, st et kaubad on parandava toimega ning seega on tähis kirjeldav. Patendiameti hinnangul ei ole vahet, kas tegemist on kosmeetilise kreemiga või ainult ravikreemiga – mõlemal juhul on sõna *repair* toote peal kirjeldav ja eristusvõimetu, näidates selle kreemi parandavat

toimet. Lisaks sellele on olemas ka kosmeetilisi ravivaid kreeme, mida müüakse ainult apteekides, k.a Eesti apteekides. Seega mõistab tarbija üheselt sõna *repair* tähendust nii kosmeetilise kui ka ravikreemi peal ning mõistab, et tegu on parandava toimega kreemiga. Patendiamet nõustub, et ka sõna *cure* on ravikreemide pakenditel kasutusel, näidates ravimi parandavat toimet, kuid sõna kirjeldavuse aspekti hindamisel pole oluline, et sama omaduse (antud juhul parandav toime) kohta info andmiseks on olemas ka teisi sõnu (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-265/00 p 42).

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et Patendiamet on kandnud kosmeetikatoodete tarbijate väidetavad teadmised üle hoopis teisele tarbijagrupile, farmaatsiatoodete tarbijatele. Arvestades, et haigusi põevad ja ravivad kõigi vanusegruppide esindajad, saab sihtgrupiks klassi 5 kaupade puhul pidada mitte üksnes vanemas, vaid igas eas inimesi olenemata soost. Keskmine Eesti tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ning arukas ning ta kasutab naha hooldamiseks/raviks nii kosmeetilisi kreeme kui ka ravikreeme, seejuures uurib tarbija kõiki võimalusi, et saada nahaprobleemidele abi parandava kreemi näol.

Seoses kaebaja viidetega komisjoni varasematele otsustele nr 1137-o (kaubamärk OXY) ja nr 1385-o (kaubamärk PRODERMA), märgib Patendiamet esiteks, et nagu on komisjon selgitanud ka oma otsuses nr 758-o, tuleb iga kaubamärki käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ja seejuures on iga kaubamärgi puhul tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Patendiamet ei saa pelgalt komisjoni varasematele otsustele tuginedes registreerida kõiki selliseid kaubamärke, kus on vöörkeelne lühend või sõna. Lisaks märgib Patendiamet, et antud asjas ei koosne tähis ainult kirjeldavatest lühenditest ning Patendiameti hinnangul on tähis „LIPOBASE REPAIR” kaebaja kaubamärgitaotluses toodud kaupu vahetult ja üheselt kirjeldav ning loogilise tähendusega.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et sõnad LIPOBASE ja REPAIR ei edasta Eesti tarbijatele mingit otsest ja selget sõnumit konkreetsete kaupade liigi, omaduste või otstarbe suhtes ja seega ei ole tegemist nende kaupade teatud kindla omaduse kirjeldusega, mis on tarbijatele kauba valikul oluline. Patendiameti hinnangul edastab tähis „LIPOBASE REPAIR” konkreetset informatsiooni kaebaja kaupade liigi, omaduste ja otstarbe suhtes. Patendiamet leiab, et tarbijale on antud kauba ehk farmatseutiliste preparaatide, ravimite valikul oluline teada, millel toode põhineb. Iga ettevõtte peab saama vabalt kasutada selliseid tähiseid, mis kirjeldavad nende kaupade omadusi, sõltumata sellest, kui tähtsad need omadused äritegevuse seisukohast on.

Kaebaja väite kohta, et kaubamärk „LIPOBASE REPAIR” ei ole üldises kasutuses ravimite või nende omaduste tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda ravimitel sellisena nägema, kordab Patendiamet, 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. Patendiamet ei ole antud asjas tuginenud KaMS § 9 lg 1 p-le 4 ehk tähise tavapärasuse punktile ja seega ei olegi Patendiamet pidanud välja tooma asjaolusid selle kohta, et konkreetset tähist kasutatakse tavaliselt kaubanduses kõnealuste kaupade tähistamiseks.

Kaebaja väite osas, et inglise keele oskus „üle keskmise” hästi on üldine hinnang, mis ei ütle midagi konkreetsete vöörkeelsete sõnade teadmise ja konkreetse kaubamärgi tajumise kohta, märgib Patendiamet, et tema hinnangul on Statistikaameti andmed piisavad näitamaks ning tõendamaks, et Eesti

keskmise tarbija valdab üle keskmise hästi inglise keelt. Antud juhul ei leia Patendiamet, et tähis koosneks sõnadest, millest informeeritud ja arukas inglise keelt mõistev keskmine Eesti tarbija aru ei saaks.

Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga, et kaubamärk „LIPOBASE REPAIR” ei ole Eesti tarbija jaoks tavaline ja lihtsalt mõistetav, vaid temas on olemas eripära, mis nõuab tarbijalt tõlgendamist ja tunnetamist. Patendiameti hinnangul puuduvad kombinatsioonil „LIPOBASE REPAIR” elemendid, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu nendest, millel on teine päritolu. Kaebaja ei ole lähemalt põhjendanud, milles kaebaja arvates tema tähise eripära seisneb.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et käesoleval juhul tuleks tema kaubamärk registreerida tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklit 6 *quinquies* alusel kui kaebaja päritoluriigis nõuetekohaselt registreeritud kaubamärk. Patendiamet leidis ekspertiisis, et tähis „LIPOBASE REPAIR” on eristusvõimetus ja kirjeldav taotluses märgitud kaupade osas ning seega on alus tugineda tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* punktile B.2. Üksnes asjaolu, et OHIM on vastava märgi registreerinud, ei tähenda, et Patendiametil puudub automaatselt alus tuginemaks tööstusomandi Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* punktile B.2. Seega on Patendiameti õigus kaubamärgi registreerimisest keelduda isegi siis, kui see on päritoluriigis registreeritud. Euroopa Kohus on antud seisukohta kinnitanud otsuse C-218/01 punktis 62 ja lõppjärelustes. Otsuse kohaselt tuleb fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele, arvestada koos kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime hindamisel arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Patendiamet leiab ka, et ta ei ole põhjendamatult eiranud kaebaja poolt osutatud teiste riikide praktikat (millest nähtuvalt on kaubamärke „LIPOBASE REPAIR” või „LIPOBASE” peetud erinevates riikides registreeritavaks). Eestis on välja kujunenud oma siseriiklik kaubamärkide registreerimise praktika ning teiste riikide praktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega (komisjoni otsus nr 876). Ka Euroopa Kohus on oma lahendi C-421/04 p-s 25 märkinud, et tulenevalt liikmesriikide vahelistest keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärgil ühes liikmesriigis puudub eristusvõime või ta kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid, kuid teises mitte. Patendiamet on teinud ekspertiisi Eesti tarbija taju arvestades ning toonud välja asjaolud, miks Eesti keskmise tarbija jaoks on tegemist kirjeldava ning eristusvõimetus tähisega, seejuures ei ole Patendiamet kohustatud uurima ning andma selgitusi selle kohta, mille poolest Eesti tarbija kaebaja poolt viidatud riikide tarbijatest erineb.

Patendiamet palub komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

25.09.2015 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Kaebaja jäi kõigi oma varem esitatud seisukohtade juurde ja märkis täiendavalt järgmist.

Patendiamet on oma 02.04.2015 komisjonile esitatud seisukohtades tugineda väidetele ja materjalidele, mida kaebajale ei olnud esitatud varasema menetluse vältel ning millele ei ole viidatud Patendiameti otsuses. *Lipo-* tähenduse kohta esitas Patendiamet ekspertiisi käigus väljavõtteid internetis leiduvatest ingliskeelsetest andmebaasidest, kuid eestikeelsetel sõnastikel (1999. a Võõrsõnastik, 1999. a ÕS jt) põhinevaid väiteid ja materjale ei ole kaebajale esitatud menetluse käigus ega otsuses. Vastavate materjalide täpseid väljavõtteid ei ole esitatud ka Patendiameti komisjonile esitatud seisukohas. Patendiamet esitab oma seisukohtades korduvalt väite, et eesliide *lipo-* on kasutusel ka eestikeelsetes allikates tähenduses „rasv(a)”. Ulatuses, milles Patendiameti viidatud allikad on kaebajale kättesaadavad

(1999. a Võõrsõnastik, ÕS 2013, 2004. a Meditsiinisõnastik), ei vasta kaebaja hinnangul Patendiameti väide tõele, sest neis allikates ei sisaldu eesliidet *lipo* iseseisva märksõnana, millele oleks antud tähendus või selgitus. Allikates leidub mõningaid märksõnu, milles sisaldub eesliide *lipo-* ning Patendiamet on ilmselt nende märksõnade alusel ise tuletanud eesliitele väidetava tähenduse. Ka Patendiameti enda selgitustest tuleneb, et Patendiamet annab eesliitele väidetava tähenduse võõrsõnade või erialakeeles esinevate sõnade abil. Selline tuletamine ei saa olla aluseks väitele, et eesliide on eestikeelsetes allikates tähendust omav ja kergesti kontrollitav (ning keskmisele tarbijale teadaolev).

Kaebaja leiab, et esitades pärast otsuse tegemist täiendavaid väiteid ja materjale, on Patendiamet rikkunud KaMS § 38 lg 2 sätestatud kohustust taotlejat teavitada ning anda talle aega keeldumise aluseks oleva asjaolu kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks, rikutud on kaebaja ärakuulamise õigust (Riigikohtu halduskolleegiumi otsus kohtuasjas 3-3-1-80-06, p 20; Riigikohtu halduskolleegiumi otsus kohtuasjas 3-3-1-82-03, p 17). Kaebaja palub komisjonil jätta tähelepanuta kõik Patendiameti väited ja materjalid, mida ei ole esitatud kaebajale Patendiameti ekspertiisi käigus ning millele ei ole tuginetud Patendiameti otsuses.

Kaebaja toonitab, et asjaolust, et vähemalt igapäevase suhtlemise piires saavad Eestis inglise keelest aru paljud inimesed, ei saa teha järeldust, et mingi väidetavalt ingliskeelne sõna, sh eesliide „*lipo-*“, mis sisaldub vaid üksikutes juhuslikes ingliskeelsetes internetiandmebaasides, on keskmisele tarbijale arusaadav ning lisaks tajutav selles tähenduses ka tervikliku kaubamärgi koosseisus. Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et asjaomane tarbija, kes soovib saada rohkem informatsiooni ravimi nimetuse kohta, uurib erinevaid infoallikaid, sh sõnaraamatuid. Tarbija ei soovi informatsiooni mitte ravimi nimetuse (kaubamärgi), vaid kauba omaduste kohta. Ravimite puhul on kauba omadused mõistliku keskmise tarbija jaoks eriti olulised ja ravimite kohta hangitakse teavet eelkõige perearstilt, apteegist ja ravimitele lisatud tootekirjeldustelt, mitte aga ei tugineta kaubamärgi enda filoloogilise süvaanalüüsi abil tehtud ebamäärastele oletustele.

Seoses Patendiameti viitega komisjoni otsusele nr 1350 kommenteerib kaebaja, et nimetatud otsuses käsitleti kaubamärkide LIPOSAN ja LIPOSINOL äravahetamise tõenäosust ning nende kaubamärkide kokkulangevaks elemendiks on algusosa LIPOS. Selles otsuses tõi komisjon välja sõna „*lipos*“ kreeka keelse tähenduse ja märkis, et „*lipos*“ võib tekitada tarbijates mulje, et kaubad on mõeldud kehakaalu mõjutamiseks või rasvtõve ravimiseks. Kokkuvõtteks leidis komisjon, et mõlema kaubamärgi algusosa „*lipos-*“ on üldiselt nõrga eristusvõimega. Komisjon ei teinud viidatud otsuses järeldust, et sõnal *lipos* puudub eristusvõime, komisjon ei teinud mingit järeldust ka selle kohta, kuidas tajub Eesti keskmine tarbija eesliidet *lipo-*, ja ilmselgelt ei teinud komisjon järeldust selle kohta, kuidas tajub Eesti keskmine tarbija kaubamärgi osa LIPOBASE ning terviklikku kaubamärki LIPOBASE REPAIR.

Kaebaja leiab, et Patendiameti kõik põhjendused on kantud lähenemisenurgast, et kuna Eesti tarbija mõistab inglise keelt üle keskmise hästi, siis ei saa kaebaja tähise kirjeldavat tähendust tarbijale välistada. See ei ole kaebaja hinnangul õiguspärane standard kirjeldavuse hindamiseks, kohtupraktikast tulenevalt tuleb õiguskaitse andmisest keelduda mitte siis, kui „kirjeldavat tähendust ei saa välistada“, vaid siis, kui tähist tajub kirjeldavana keskmine tarbija. Tarbija ei teosta kaupade ostmisel kaubamärkide süvaanalüüsi tegemaks oletusi kauba omaduste kohta vaid kasutab üldjuhul kauba omaduste uurimiseks kauba omaduste kohta pakendil (või mujal) antud teavet.

Patendiamet on oma seisukohtades viidanud Euroopa Kohtu otsuse nr C-363/99 punktile 102, millest tuleneb, et iga ettevõtte peab saama vabalt kasutada selliseid tähiseid, mis kirjeldavad nende kaupade

omadusi, sõltumata sellest, kui tähtsad need omadused äritegevuse seisukohast on. Kaebaja juhib tähelepanu, et nimetatud otsus pärineb aastast 2004 ning vahepealsete aastate jooksul on kohus oma seisukohti selgitanud ja täpsustanud. Näiteks kohtujurist Mengozzi on oma 12.03.2015 ettepanekus kohtuasja C-20/14 kohta muu hulgas leidnud, et tähise saab registreerimisest selle kirjeldavuse tõttu siiski keelduda üksnes juhul, kui on mõistlik eeldada, et asjaomane üldsus peaks seda tõesti üheks nende kaupade või teenuste „omadustest”, mille registreerimist taotleatakse, st „omaduseks, mida asjaomane üldsus tunneb kergesti ära. Seega peab kaebaja hinnangul olema tegemist omadusega, mille olemasolu keskmine tarbija kaubal teab ja mõistab, mitte omadusega, mida keskmine tarbija ei tea konkreetsel kaubal olevat ning mille olemasolule ta kauba valikul tähelepanu ei osuta.

Käesolevas asjas pole mingeid tõendeid selle kohta, et LIPOBASE tähendaks kas üldiselt või siis farmaatsiatööstuse terminoloogias rasval põhinemist ning et tegemist oleks omadusega, mille keskmine tarbija farmaatsiatoodetel teaks olevat ja kergesti ära tunneks. Teadaolevalt ei liigitata farmatseutilisi preparaate rasval põhinemise või mittepõhinemise alusel ning seega ei saa ka tarbijal olla mingit ootust, et tegemist on nende kaupade teatud kindla omaduse kirjeldusega. Ka kaubamärgi element REPAIR ei edasta tarbijatele mingit otsust ja selget sõnumit taotleatud kaupade spetsiifilise otstarbe suhtes ja seega ei ole tegemist nende kaupade teatud kindla omaduse kirjeldusega, mis on tarbijatele kauba valikul oluline.

Kaebaja jääb ka oma seisukoha juurde, et Patendiamet on ebaõigesti kohaldanud KaMS § 9 lg 1 p-i 2 (kaubamärgi eristusvõime hindamine), samuti selle juurde, et käesolevas asjas tuleb kohaldada tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklit 6 *quinquies* ja arvestada kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” varasemat kaitset teistes riikides. Nende asjaoludega seoses kordab kaebaja põhiosas vaidlustusavalduses esitatud seisukohti.

Kaebaja palub jätkuvalt kaebus rahuldada.

27.10.2015 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad. Patendiamet jäi kõigi oma varasemate seisukohtade juurde.

Seoses kaebaja väitega, et Patendiameti viidatud eestikeelsetes allikates ei sisaldu eesliidet *lipo-* iseseisva märksõnana, millele oleks antud tähendus või selgitus, märgib Patendiamet, et 2006. a Võõrsõnade leksikonis (mis on kättesaadav ka internetis, <http://www.eki.ee/dict/vsl/>) on eesliide *lipo-* toodud ka eraldi sõnana välja ning sellele on antud tähendus „rasv-, rasva-”. Teistest Patendiameti poolt välja toodud sõnastikest on samuti võimalik leida mitmeid sõnu (nt „lipoaine”, „liposoomkreem”), mis sisaldavad antud eesliidet ning seda just tähenduses „rasv(a)”. Patendiamet leiab, et ei ole seega antud eesliitele ise tuletanud väidetavat tähendust, vaid on tuginenud kättesaadavatele allikatele.

Patendiamet leiab ka, et ei ole eestikeelsetele sõnastikele viitamisega alles komisjoni menetluses rikkunud KaMS § 38 lg-s 2 sätestatud kohustust ega kaebaja ärakuulamisõigust. Patendiamet oli tulenevalt KaMS § 38 lg-st 2 teavitanud taotlejat õiguskaitsset välistavast asjaolust ning seejuures ka oma otsuse aluseks olevaid faktilisi ja õiguslikke asjaolusid selgitanud. Eestikeelsed allikad, millele Patendiamet on viidanud ning mis on tarbijaskonna jaoks kättesaadavad, toetavad Patendiameti seisukohta seoses eesliite kirjeldava tähendusega ning nende osas on kaebaja ka omapoolsed kommentaarid lõplikes seisukohtades andnud. Patendiamet lisab, et tegemist pole allikatega, mis oma sisult muudaksid kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse peamisi põhjuseid, mis kaebajale olid teada.

Seoses kaebaja viitega Euroopa Kohtu kohtujurist Mengozzi 12.03.2015 ettepanekule kohtuasjas C-20/14 märgib Patendiamet, et tegemist on vaid ühe kohtujuristi ettepanekuga kaubamärgi kirjeldavuse küsimuses ning kaebaja poolt esitatud alusel ei saa veel väita, et Euroopa Kohus on käesolevaks ajaks oma seisukohti selgitanud, täpsustanud või muutnud. Patendiamet märgib siiski, et isegi kui lähtuda kohtujuristi Mengozzi selgitusest, et tegemist peab olema omadusega, mille olemasolu keskmine tarbija kaubal teab ja mõistab, mitte omadusega, mida keskmine tarbija ei tea konkreetsel kaubal olevat ning mille olemasolule ta kauba valikul tähelepanu ei osuta, on käesoleval juhul tegemist siiski omadusega, millele tarbija Patendiameti hinnangul antud kauba peal pöörab tähelepanu ning mille olemasolu tarbija teab ning mõistab. Patendiamet on esitanud näiteid rasvadel põhinevatest preparaatidest ning jääb seisukohale, et tarbija jaoks on oluline teada, mida vastav farmatseutiline preparaat sisaldab, millel põhineb.

Ülejäänud lõplikes seisukohtades kordab Patendiamet põhiosas komisjonile eelnevalt esitatud kirjalikke seisukohti.

Patendiamet palub jätkuvalt komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

23.11.2015 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Patendiamet on keeldunud kaebaja kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” (taotlus nr M201200730) registreerimisest klassis 5 (*farmatseutilised preparaadid; ravimid; farmatseutilised preparaadid nahahaiguste, -seisukorra, -häirete raviks; paiksetl manustatavad farmatseutilised preparaadid*) tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p-dest 3 ja 2.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset muu hulgas tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, otstarvet või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest. KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime.

Komisjon leiab, et Patendiameti argumendid selle kohta, et kaubamärk „LIPOBASE REPAIR” on kirjeldav, s.t näitab kaebaja klassi 5 kaupade liiki, omadusi ja otstarvet, ja et nimetatud kaubamärgil puudub eristusvõime, ei ole veenvad.

Komisjon nõustub kaebajaga, et põhimõtteliselt on kõik Patendiameti põhjendused kantud lähenemisnurgast, et kuna Eesti tarbija mõistab inglise keelt üle keskmise hästi, siis ei saa välistada, et kaebaja kaubamärk „LIPOBASE REPAIR” on tarbija jaoks kirjeldava tähendusega. Väljakujunenud kohtupraktikast aga tuleneb, et kaubamärgile tuleb õiguskaitse andmisest keelduda siis, kui tähist tajub kirjeldavana keskmine tarbija, mitte aga siis, kui pelgalt ei saa välistada kirjeldavat tähendust.

Patendiamet on põhjendanud kaebaja kaubamärgi kirjeldavust kaubamärgi elementide tähendusega inglise keeles: *lipo-* („rasv/rasvaga seotud”), *base* („baas, põhi, alus; baseeruma, põhinema”), *repair* („parandama”). Sellest tulenevalt leiab Patendiamet, et kaubamärgiga „LIPOBASE REPAIR” kaebaja klassi

5 kaupu tähistades antakse edasi üheselt mõistetavat informatsiooni, et tegemist on rasvadel põhinevate parandava toimega toodetega. Komisjon sellise käsitlusega ei nõustu.

Komisjon nõustub iseenesest Patendiametiga, et inglise keel on Eestis üks enim kasutatavatest ja arusaadavatest võõrkeeltest. Seda seisukohta toetavad ka Statistikaameti andmed, mistõttu võib öelda et keskmine Eesti tarbija valdab inglise keelt üle keskmise hästi. Sellele ei ole põhimõtteliselt vastu vaieldud ka kaebaja. Küll aga ei saa üle keskmise hästi võõrkeele oskuse põhjal automaatselt järeldada, et keskmine tarbija saab sellisel juhul alati aru mis tahes sõnadest või sõnaühenditest selles keeles. Eelkõige kuuluvad sõnade hulka, mille tähendust ka keelt oskavad inimesed ei pruugi kohe teada, erinevad erialaterminid või sõnad, mis kuuluvad mingisse kitsasse valdkonda. Vaidlusaluse kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” puhul on vähemalt kaubamärgis sisalduva esimese sõna esimene pool – *lipo*- – selline, millele keskmine Eesti tarbija mingit tähendust omistada ei oska. Enamgi veel, komisjoni hinnangul ei pruugi sõna (eesliite) *lipo*- tähendust n-ö lennult mõista isegi inglise filoloogid või muud inglise keelt väga hästi oskavad inimesed. Arvestada tuleb sedagi, et sõna LIPOBASE ise ei ole ka sõna, mis esineks sõnaraamatutes või teatmeteostes, ehk teisisõnu, sellel sõnal ei ole mingit kindlat, üldiselt kasutatavat või tunnustatud tähendust. Jõudmaks järelduseni, et LIPOBASE võib tähendada midagi „rasvadel põhinevat”, eeldab komisjoni hinnangul eelnevat põhjalikumat uurimistööd, keskmisest paremat analüüsivõimet, ja ka loomingulisust.

Komisjon ei pea iseenesest laiduväärseks seda, et Patendiamet on otsinud ja esitanud väljavõtteid eesliite *lipo*- kohta üksnes internetisõnastikest, samuti ei leia komisjon, et Patendiameti seisukohad on põhjendamatud just seepärast, sõna *lipo*- ei esine üheski konkreetselt Eestis avaldatud inglise-eesti sõnaraamatus (nt Silvet). Tänapäeva internetiseerinud maailmas on erinevad internetisõnastikud kahtlemata kättesaadavad ka Eesti tarbijatele ja neid ka kasutatakse. Küll aga leiab komisjon, et ainuüksi see, et mingit sõna on võimalik sõnastikest – kaasa arvatud Eesti sõnastikest, nt Võõrsõnastikust – leida, et tähenda veel, et keskmine tarbija sõna ka tegelikkuses sõnastikest otsima hakkaks ja seeläbi sõna või sõnade ühendi tähendusest aimu saaks. Seega Patendiameti poolt sõnastikest jms allikatest väljavõtete esitamine ei tõenda seda, et Eesti vastavad tarbijad ka tegelikult konkreetse materjaliga kokku oleks puutunud. Komisjoni hinnangul peaks kaubamärgi kirjeldavuse ja eristusvõime hindamisel rakendatav test olema suunatud peamiselt sellele, kui tõenäoliselt saab tarbija n-ö loomupäraselt, kaubamärgile lihtsalt peale vaadates kaubamärgi tähendusest aru, ja mitte sellele, kas üht või teist sõna on põhimõtteliselt võimalik leida sõnastikest.

Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et kaubamärke saab kirjeldavaks pidada üksnes siis, kui neid võib asjaomaste tarbijate seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või mõnd selle olulist omadust mainides (Euroopa Kohtu otsus C-383/99, p 39). Seejuures tuleb arvesse võtta keskmise, piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepaneliku asjaomaste kaupade tarbija taju sellel territooriumil, mille jaoks registreerimist taotletakse (Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, p 29; otsused C-363/99, p 75; otsus C-218/01, p 50).

Patendiamet on iseenesest õigesti viidanud muu hulgas Euroopa Kohtu otsusele C-191/01 P, mille kohaselt kaitstakse kaupu ja teenuseid kirjeldavate tähistete registreerimise keelamisega avalikkuse huvi. Komisjon märgib aga, et see, kas konkreetne kaubamärk tõepoolest kirjeldab tähistatavaid kaupu või teenuseid (või on nende suhtes eristusvõimetu), sõltubki asjaomaste tarbijate tajust vastava kaubamärgiga seoses. Komisjon nõustub põhimõtteliselt kaebajaga, et kui kaubamärk ei võimalda asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kaupade või mõne nende

olulise omaduse kirjeldusega, siis ei saa üldjuhul esineda ka avalikkuse huvi jätta tähis kõigile vabaks kasutamiseks.

Komisjon leiab, et Patendiamet ei ole käesoleval juhul vaidlusaluse tähise kirjeldavuse ja eristusvõime hindamisel Eesti keskmise tarbija taju arvesse võtnud. Patendiamet on tarbija taju hindamise asemel sisuliselt viinud sõnastike ja muude teatmike põhjal läbi kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” lingvistilise süvaanalüüsi ja järeldanud, et Eesti tarbija mõistab, et tähis „LIPOBASE REPAIR” kirjeldab kaebaja kaubamärgitaotluses nimetatud kaupade omadusi. Puudub alus arvata, et Eesti tarbija jõuaks samasugustele järeldustele lihtsalt kaebaja kaubamärgile peale vaadates või et keskmine tarbija peaks vajalikuks või suvatseks ise kaebaja kaubamärgi suhtes Patendiameti analüüsiga analoogset analüüsi teha.

Komisjon peab sarnaselt kaebajaga ebatõenäoliseks, et keskmine tarbija hakkab Eestis ravimit ostes tegema kolmeastmelist analüüsi, kus ta kõigepealt jagab kaubamärgi osadeks LIPO ja BASE, teostab internetis detailse otsingu, seostades kaubamärgi osad võõrkeelsete tähendustega, ning lõpuks tõlgib eesti keelde. Kui tarbija ka peaks kaebaja tooteid ostes (ostmist kaaludes) soovima saada millegi kohta täiendavat või täpsemat informatsiooni, siis on suure tõenäosusega tarbija huviobjektiks kaebaja kauba (ravimi) enda omadused, mitte kaebaja kaubamärk. Komisjon nõustub kaebajaga, et tarbija ei hakka kaupade ostmisel läbi viima kaubamärkide süvaanalüüsi tegemaks oletusi kauba omaduste kohta, vaid kasutab üldjuhul kauba omaduste uurimiseks kauba omaduste kohta pakendil (või mujal) antud teavet.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et kaubamärk „LIPOBASE REPAIR” ei näita Eesti tarbija jaoks kaebaja klassi 5 kaupade liiki, otstarvet või muid omadusi ega ole selliste kaupade osas eristusvõimetu. Seejuures jagab komisjon kaebaja seisukohta, et kaubamärk „LIPOBASE REPAIR” ei ole Eesti tarbija jaoks tavaline ja lihtsalt mõistetav, vaid selles tähises on olemas eripära, mis eeldab tarbijalt tõlgendamist ja tunnetamist. Kui märk nõuab tõlgendamisel kasvõi minimaalset jõupingutust või käivitab asjaomases avalikkuses tunnetusliku protsessi, on selline märk reeglina ka eristusvõimeline (Euroopa Kohtu otsus C-398/08 P, p 57).

Komisjon peab käesolevas asjas vajalikuks osutada ka asjaolule, et kaebaja esitatud materjalidest nähtuvalt on kaebaja kaubamärgid „LIPOBASE REPAIR” ja „LIPOBASE” registreeritud mitmetes riikides, sh on kaubamärk „LIPOBASE REPAIR” registreeritud ühenduse kaubamärgina OHIM-is (CTM nr 012075297) ning kaubamärk „LIPOBASE” on registreeritud muu hulgas Ühendkuningriigis (reg nr UK00001520217). Komisjon peab nimetatud registreeringuid tähelepanuväärseiks seetõttu, et nii OHIM, kes teeb kaubamärkidele ekspertiisi nii Euroopa Liidu ingliskeelsest kui muude Euroopa Liidu liikmesriikide (sh Eesti) tarbijaskonnast lähtudes, kui ka Ühendkuningriigi kui ingliskeelse riigi patendiamet on järelikult leidnud, et kaubamärk „LIPOBASE REPAIR” / „LIPOBASE” on eristusvõimeline ja ei ole kaupu kirjeldav. Seda silmas pidades tundub komisjonile veelgi kummalisem, miks Patendiamet on Eesti oludes leidnud, et kaebaja ingliskeelset kaubamärki ei saa registreerida, kui seda on samas pidanud võimalikuks ametid, kelle puhul on vaatluse all muu hulgas inglise keelt emakeelena rääkivad tarbijad. Komisjon küll nõustub Patendiametiga, et Patendiamet ei ole tõepoolest kohustatud järgima teiste riikide praktikat ning teiste riikide praktikat ka ei peaks n-ö pimesi järgima, aga leiab samas, et olukorras, kus ingliskeelset kaubamärki on peetud registreeritavaks isegi ingliskeelsetes maades, peaksid olema kaalukad põhjused, miks sama kaubamärki – eriti just märgile omistatud tähendusest tulenevalt – ei saa registreerida Eestis. Ka Euroopa Kohtu praktikas on öeldud, et ühes Euroopa Liidu liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele registreeritud identne kaubamärk ei ole küll otsustav tegur kaubamärgi registreeritavuse hindamisel teises liikmesriigis, kuid seda siiski võib arvesse võtta koos kõigi muude asjassepuutuvate asjaoludega

(Euroopa Kohtu otsus C-218/01, p 63). Komisjon leiab, et kui Eestis on vaatluse all ingliskeelne märk ja sama ingliskeelne märk on registreeritud ingliskeelses riigis, on põhjust kahelda, kas järeldused vastava märgi eristusvõimetus, kirjeldavuse vms kohta ikka on põhjendatud.

Nagu ka Patendiamet ise on viidanud, on Euroopa Kohtu praktikas sedastatud, et tulenevalt liikmesriikide vahelistest keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärgil ühes liikmesriigis puudub eristusvõime või ta kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid, kuid teises mitte (Euroopa Kohtu otsus C-421/04, p 25). Samas ei ole Patendiamet käesoleval juhul mingil moel selgitanud, mis on need keelelised, kultuurilised, sotsiaalsed või majanduslikud erinevused, millest tulenevalt identne ingliskeelne kaubamärk ei ole eristusvõimetu ega kaupu kirjeldav inglise keelt emakeelena kõnelejate seas, kuid on seda Eestis.

Komisjon leiab, et Patendiamet on õigusvastaselt keeldunud kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” registreerimisest KaMS § 9 lg 1 p-de 3 ja 2 alusel ning kaebaja kaebus tuleb seetõttu rahuldada.

Tulenevalt KaMS § 41 lõikest 4 on kaebuse rahuldamise korral kaebajal õigus tasutud riigilõiv tagasi saada.

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

o t s u s t a s:

kaebus rahuldada, tühistada Patendiameti 29.10.2014 otsus nr 7/M201200730 Astellas Pharma Europe B.V. kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR” (taotlus nr M201200730) registreerimisest keeldumise kohta klassis 5 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebajal on õigus saada tagasi kaebuse esitamisel 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:

S. Sulsenberg

R. Laaneots

E. Sassian