

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1816-o

Tallinn, 29.07.2020

Kaebus nr 1816 – kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ (taotlus nr M201700868) registreerimisest osalise keeldumise vaidlustamine

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu Sportland International Group AS kaebuse Patendiameti otsuse peale kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ (taotlus nr M201700868) registreerimisest osalise keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

13.05.2019 esitas Sportland International Group AS (edaspidi ka kaebaja; esindaja patendivolinik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaebuse Patendiameti 11.03.2019 otsuse nr 7/M201700868 peale, millega Patendiamet kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel osaliselt keeldus kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ registreerimisest klassis 35, nimelt järgmiste teenuste osas:

„Klass 35 – reklaam; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti vahendusel; kaupade demonstreerimine; kaupade ja teenuste elektrooniline esitlemine, sh jaemüügi, internetimüügi ja kaugmüügi teostamiseks; turunduskampaaniad; müügiedenduskampaaniad; püsikliendi-, ergutus- või kampaaniaprogrammide juhtimine; klientide lojaalsus- ja boonusprogrammide organiseerimine, käigushoidmine ning haldamine.“

Komisjon võttis kaebuse menetlusse **24.05.2019**.

Kaebuses märgitakse, et kaebaja tütarfirma Sportland Eesti AS opereerib Eesti suurimat spordipoodide jaeketti, mille hulka kuuluvad erinevates Eesti linnades ka SPORTLAND kauplused (21 kauplust 8 linnas) ning SPORTLAND OUTLET kauplused (3 kauplust 3 linnas). Kaebaja on üle kümne aasta korraldanud müügiedenduslikke kampaaniaid oma SPORTLAND kauplustes, kasutades selleks OSTUFESTIVAL kaubamärki. Aastast 2015 on registreeritud domeen ning kasutusel koduleht www.ostufestival.ee.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti 11.03.2019 otsusega, millega Patendiamet keeldus sõnalise kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ registreerimisest enamike klassi 35 teenuste osas, väites, et kaubamärk on kirjeldav (tähenduses „ostukampaania või -üritus“ tulenevalt termini kasutusest). Patendiamet nõustus kaebaja kaubamärki registreerima üksnes klassi 35 teenuste „*ärijuhtimine; kontoriteenused*“ osas. Kaebaja leiab, et Patendiameti menetlus kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ ekspertiisis ei ole olnud õige – kaebaja hinnangul on Patendiameti seisukohti ja materjale arvestades keeldumine kvalifitseeritud valesti (Patendiamet kohaldas KaMS § 9 lg 1 p 4 asemel hoopis § 9 lg 1 p 3), sisuliselt ekslik ning arvesse ei ole võetud kaebaja pikaajalist kaubamärgi kasutust. Sellest tulenevalt ei ole Patendiameti keeldumisotsus põhjendatud ega seaduslik.

Kirjeldades kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ taotluse menetluse käiku märgib kaebaja, et esitas kaubamärgitaotluse 05.09.2017 ning 01.03.2018 sai Patendiametist teate, et kaubamärk on kirjeldav ja ei ole KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel registreeritav, kuna „*Patendiamet tuvastas ekspertiisil, et kõnealuse väljendi tähenduseks on ostukampaania või -üritus*“. Kaebaja vastas Patendiametile 02.05.2018 ning

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.epa.ee/>

argumenteeris, et Patendiameti seisukoht on paljasõnaline ja ekslik ning ei tulene kõnealuste eestikeelsete sõnade tavapärasest keelilisest tähendusest, ennekõike kuna „festival“ seostub pidustuste ning kultuuri- ja meelelahutussündmustega, mitte jaemüügiteenustega. Patendiamet edastas seepeale kaebajale 22.06.2018 täiendava teate, millele lisas näited sõna OSTUFESTIVAL kasutusest seoses müügiteenustega ning leidis, et selline kasutus näitab sõna OSTUFESTIVAL kirjeldavat iseloomu. Patendiamet leidis, et esitatud materjalidest nähtub, et fraasiga „OSTUFESTIVAL“ tähistavad eri ettevõtjad ka tegelikult oma ostukampaaniaid ja -üritusi ja seega on mõistlik eeldada, et keskmisel Eesti tarbijal on teadmised kõnealuse tähise kohta ja kokkupuude sellega määral, et mõista tähise „OSTUFESTIVAL“ tähendust ostukampaania või -üritusena. Patendiametile 23.08.2018 saadetud vastuses selgitas kaebaja, et juhul, kui Patendiamet tugineb sõna OSTUFESTIVAL kasutamise tulemusena kujunenud tähendusele, tuleks keeldumine klassifitseerida KaMS § 9 lg 1 p 4 (tähise tavapärased keelekasutused või heauskses äripraktikas) alusel ning täita vastava normi kohaldamiskriteeriumid, sh Euroopa Kohtu kohtupraktikast tulenevad juhised (C-520/08 P). Kaebajale saadetud Patendiameti 29.08.2018 lõplikus seisukohas kordas Patendiamet oma seniseid seisukohti ning lisaks avaldas, et ei ole väitnud tähise tavapärastust ning teatas, et keeldumise aluseks on jätkuvalt KaMS § 9 lg 1 p 3. Sõna OSTUFESTIVAL kasutamise materjalid näitavad Patendiameti hinnangul tarbija taju, mitte tähise tavapärastust. Kaebaja esitas 30.10.2018 Patendiametile omapoolse vastuse ja kordas oma seisukohta, et: a) väljamõeldud sõna OSTUFESTIVAL tähendus selle moodustavate sõnade „ostu“ ja „festival“ tähenduste alusel sõnaraamatute alusel ei viita selle sõna kasutusele seoses müügiteenustega; b) juhul, kui termin on kasutusel muus tähenduses, siis sellisel juhul esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud, kui keeldumine on klassifitseeritud õige keeldumiselusena (§ 9 lg 1 p 4, tavapärased) ja täidetud selle normi rakendamise tingimused; c) OSTUFESTIVAL on olnud kaebaja poolt ka aastaid kasutusel kaubamärk ning see on tuntud, kui SPORTLAND-i kaubamärk (kaebaja lisas Patendiametile kampaaniate ülevaated ja meediakajastuse ülevaate). Patendiamet vastas kaebajale 30.11.2018 oma järgmise teatega ning kordas seniseid seisukohti, sh seisukohta, et internetiotsingu tulemused näitavad tarbija taju, et kaebaja kaubamärki käsitletakse kirjeldavana. Kaebaja vastas Patendiametile 31.01.2019 ning leidis, et Patendiamet on eksinud sõna OSTUFESTIVAL tähenduse määramisel KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel ning et sõnal OSTUFESTIVAL (täheenduses ostupidustus) ei ole kirjeldavat tähendust „ostukampaania“. Kaebaja peab seda kooskõlas olevaks ka varasemate registratsioonidega „OSTULAIN“ (reg nr 50138), „OSTURALLI“ (reg nr 38451) ja „HINNAPIDU“ (reg nr 36663). Kaebaja vaidlustas ka Patendiameti keeldumise õigusliku kvalifikatsiooni, sest Patendiameti argumentatsioon viitab tähise tavapärastusele (kasutamine, tarbija taju), kuid keeldumine ei baseeru KaMS § 9 lg 1 p-l 4 ning samamoodi ei ole asjakohase seadusesätte kohaldamistingimused täidetud. Kaebaja leidis ka, et KaMS § 9 lg 2 kohaldamine ei eelda eraldi taotluse esitamist ning Patendiamet saab hinnata esitatud materjale ka kaubamärgi kasutamise läbi omandatud eristusvõime kontekstis. Samuti esitas kaebaja Patendiametile täiendavaid materjale oma „OSTUFESTIVAL“ kaubamärgi kasutamise kohta. Patendiamet tegi 11.03.2019 kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ osalise registreerimise (*ärijuhtimine; kontoriteenused*) ja osalise registreerimisest keeldumise (kõik ülejäänud kaubamärgitaotluses märgitud teenused) otsuse.

Kaebaja vaidlustab Patendiameti keeldumisotsuse menetluslikult, kuna keeldumine ei ole õiguslikult õigesti kvalifitseeritud, seega täitmata ja tõendamise ning keeldumine ei ole motiveeritud. Lisaks leiab kaebaja, et Patendiamet on tõendeid valesti hinnanud – kui Patendiameti „OSTUFESTIVAL“ kasutusnäited tõendavat tarbija taju, siis mingil põhjusel kaebaja kaubamärgi kasutusnäited tarbija taju ei tõenda ja kaebaja peab oma kaubamärgi taju tõendama muul täiendaval viisil. Samas vaidlustab kaebaja Patendiameti otsuse ka sisuliselt, sest keeldumisotsus ei ole kooskõlas ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 3, sest OSTUFESTIVAL ei ole eesti keeles kirjeldav sõna.

Seoses Patendiameti menetlusliku eksimusega märgib kaebaja, et Patendiamet kvalifitseeris keeldumise vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 3, kuid kaebaja peab seda ebaõigeks, kuna:

- sõna OSTUFESTIVAL ei esine sõnaraamatutes, samuti ei ole sellele võimalik määrata kirjeldavat tähendust liitsõna moodustavate sõnade tavapärase tähenduse alusel, kuna „ostu“ sõna seostub kaubandusega, „festival“ aga meelelahutusega;
- Patendiamet tugines sõna OSTUFESTIVAL tähenduse määramisel üksnes mõningatele kasutusnäidetel internetis, kuid samas teatas, et tähis ei ole tavapärane;
- Patendiamet tuletas sõna OSTUFESTIVAL kasutusest tarbija taju – et kõnealust sõna tajutakse tähenduses „ostukampaania“, samas jättes tähelepanuta, et üksnes kasutusel põhinev tarbija taju on just tavapärastuse ja KaMS § 9 lg 1 p 4 normikoosseisu osa, mille kohaldamisest Patendiamet järjepidevalt keeldus.

Seoses Patendiameti esitatud materjalidega, mis väidetavalt näitavad sõna OSTUFESTIVAL kasutust seoses kaubandusega, juhtis kaebaja Patendiameti tähelepanu, et tähise tavapärastest kasutusest äritegevuses või keelekasutuses võivad küll teoreetiliselt tuleneda õiguskaitset välistavad asjaolud, kuid sellisel juhul peab keeldumine olema kvalifitseeritud KaMS § 9 lg 1 p 4 alusel ning täidetud peavad olema kõik vastavad nõuded antud seadusesätte rakendamiseks. Patendiamet seda teinud ei

ole, vaid on lihtsalt deklareerinud, et kõnealuse väljendi tähenduseks on ostukampaania või -üritus, mistõttu tähis „OSTUFESTIVAL“ kirjeldab taotluses loetletud klassi 35 teenuste (v.a „ärijuhtimine; kontoriteenused“) liiki jm omadusi. Kaebaja hinnangul ei ole võimalik, et Patendiamet tuvastab deklaratiivsel viisil mingi faktilise asjaolu (sõna kirjeldava tähenduse eesti keeles), kui tegemist ei ole sõnaühendi ega ka selle ühendi üksikute elementide kombinatsiooni tavapärase tähendusega eesti keeles. Asjaolu, et kaubamärgi kirjeldavus ei tulene mingi termini võimalikust kasutusest, vaid põhineb selle keelelisel tähendusel, on kaebaja hinnangul kaubamärgiõiguse ja -teooria põhitõde, mille eiramist Patendiameti poolt ei saa mõista ega aktsepteerida. Kaebaja leiab, et üksnes sõna kasutamisel põhinev keeldumine saab toimuda tähise tavapärasuse korral, kuid käesoleval juhul Patendiamet eirab kohustust kvalifitseerida keeldumine KaMS § 9 lg 1 p 4 alusel ja täita vastava õigusnormi rakendamise eeldused. Kaebaja peab seda haldusorgani suvaks ja omavoliks, mitte seaduskohase ekspertiisi tegemiseks.

Kaebaja leiab, et sõna, mis olemuslikult ei ole kirjeldav, laialdane kasutamine äripraktikas või keelepruugis võib teoreetiliselt kaasa tuua tähise muutumise tavapäraseks, kuid sellisel juhul peab olema keeldumine klassifitseeritud KaMS § 9 lg 1 p 4 alusel ning olema täidetud kõik selle sätte rakendamise alused, mis tulenevad seadusest, aga samuti Euroopa Kohtu praktikast (C-520/08 P: „MANPOWER“). Kaebaja märgib, et Patendiamet on ka koos patendivolinikega toimunud ümarlaudadel möönnud, et osutatud „MANPOWER“ kohtulahend on nende hinnangul raskendanud tähise tavapärasuse tõendamist – kaebaja hinnangul on käesolev juhtum seega ilmekaks näiteks selle kohta, kuidas Patendiamet hiilib kõrvale KaMS § 9 lg 1 p 4 rakendamisest ja esitab oma seisukoha hoopis (ebakorrektselt) KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel, mis võimaldab lihtsamalt kasutada ühepoolseid ja deklaratiivseid väiteid kaubamärgi kirjeldavuse kohta. Seetõttu ei saa kaebaja käesoleval juhul Patendiameti põhjendusi ja seisukohti pidada asjakohasteks ega õigeks ning kaebaja hinnangul on ilmne, et puudub alus KaMS § 9 lg 1 p 3 rakendamiseks ja sellest tulenevalt ka alus KaMS § 9 lg 1 p 2 rakendamiseks. Asjaolu, et Patendiameti poolt esitatud kasutusnäited ei ole aluseks ka KaMS § 9 lg 1 p 4 rakendamiseks, on kaebaja hinnangul samuti ilmne, kuna Patendiamet on ka ise avaldanud seisukoha, et nende arvates „OSTUFESTIVAL“ ei ole tavapärase tähis. Seega peab kaebaja vääraks Patendiameti poolt kaubamärgi registreerimisest keelumist KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel, kohaldades osaliselt hoopis KaMS § 9 lg 1 p 4 tehivolusid. Kaebaja leiab, et selline tegevus on kaasa toonud ka vale otsuse, kuna Patendiamet on ise nõustunud, et „OSTUFESTIVAL“ ei ole tavapärase tähis.

Kaebaja on seisukohal, et sõna „OSTUFESTIVAL“ ei ole ka kirjeldav tähis, leides, et sellel sõnal ei ole olemuslikult sellist tähendust ja seega ei saa kaubamärki pidada kirjeldavaks ega eristusvõimeks. Kaebaja selline seisukoht põhineb kõnealuse liitsõna elementide „ost“ ja „festival“ tähendusel Eesti keele seletava sõnaraamatus ja Eesti õigekeelsussõnaraamatus (ÖS 2013). Kaebaja viitab ka, et keeleseaduse § 4 lg 2 alusel on kehtestatud eesti keele kirjakeele normingute ja soovitude süsteem, mis hõlmab ka sõnavaralisi küsimusi. Vabariigi Valitsuse 09.06.2011 määruse nr 71 „Eesti kirjakeele normi rakendamise kord“ § 2 lg 1 kohaselt „kirjakeele norm on määratud Eesti Keele Instituudi uusima õigekeelsussõnaraamatuga, Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsustega ning keeletoimkonnas heaks kiidetud ortograafiareeglistiku, normatiivse käsiraamatu ja grammatikaga.“ Kaebaja märgib, et ei saa välistada, et teinekord on asjakohane toetada sõna kirjeldavat tähendust näidetega selle termini elulisest kasutusest, kuid sellistel puhkudel on sõnast võimalik leida vähemalt üks võimalik kirjeldav tähendus ja kasutusnäited üksnes kinnitavad sõna olemuslikult kirjeldava tähenduse levikut igapäevases kõnepruugis. Käesoleval juhul on aga Patendiamet leidnud, et ta saab sõnale OSTUFESTIVAL omistada kirjeldava tähenduse üksnes mõningate kasutusnäidete alusel olukorras, kus sõna olemuslikku eristusvõimet ei kinnita ükski allikas ning samuti ei ole Patendiamet mingil viisil analüüsinud, kuidas tarbija võiks sõna OSTUFESTIVAL sisuliselt seostada „ostukampaaniaga“. Kaebaja peab Patendiameti sellekohaseid seisukohti üksnes deklaratiivseteks ning leiab, et need ei ole kooskõlas eesti kirjakeele normiga.

Kaebaja leiab, et ole kahtlust, et sõnal OSTUFESTIVAL võib olla teatav vihjav tähendus seoses kaubandusega – sellele viitab ainuüksi märgi algusosa OSTU- –, kuid vihjavat kaubamärki ei saa pidada kirjeldavaks ning Patendiamet ei ole ka kahtluse alla seadnud, et vihjavat kaubamärgid on olemuslikult eristusvõimelised ja registreeritavad. Kaebaja leiab ka, et kaubamärgi kirjeldavust KaMS § 9 lg 1 p 3 kontekstis ei saa määrata pelgalt võimaliku tarbija taju alusel – kui sõna olemuslik tähendus ei võimalda sellist (kirjeldavat) tähendust, siis ei ole asjakohane ka väita, et tarbija tajub seda mõningate kasutusnäidete alusel kirjeldavana. Kaebaja märgib, et ta on olnud kogu menetluse vältel valmis Patendiametiga arutlema kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ tarbija taju üle KaMS § 9 lg 1 p 4 rakendamisel, kust tuleneb selleks asjakohane normikoosseis, ja pidanud seda asjakohatuks KaMS § 9 lg 1 p 3 kontekstis. Seevastu Patendiamet on ise tunnistanud, et ameti seisukohaks ega väiteks ei ole sõna OSTUFESTIVAL tavapärased kõnekeeles ega heauskses äripraktikas. Seega leiab kaebaja, et on kahetsusväärset sundseisust, kus:

- liitsõnal puudub tema ja ka tema osade tähenduse alusel kirjeldav iseloom;
- liitsõna ei ole tavapärase kõnekeeles ega heauskses äripraktikas;
- kuid sõnal on sellele vaatamata kirjeldav tähendus „ostukampaania või -üritus“.

Kaebaja leiab, et selle asemel, et põhjendada ja tõendada oma seisukohti asjakohase õigusnormi rakendamise kontekstis, kasutab Patendiamet deklaratiivseid loosungeid nagu „Patendiamet tuvastas ekspertiisil“, „Patendiamet jõudis järeldusele“, „Patendiameti hinnangul“: „*Seetõttu leidsime, et tähist „OSTUFESTIVAL” on võimalik kasutada eespool nimetatud klassi 35 teenuste kirjeldamiseks. Patendiamet on oma kirjades analüüsinud tähist „OSTUFESTIVAL” Eesti keskmise tarbija perspektiivist ning leidnud, et tegu on tähisega, mis oma olemuselt kirjeldab nimetatud teenuseid, mis seega ei ole nende teenuste osas eristusvõimeline ning mida on võimalik nende teenuste kirjeldamisel kasutada.*“ Kaebaja peab mõistetamatuks, kuidas on võimalik tuvastada olemuslik eristusvõime olukorras, kus sõna keeleline tähendus ei ole kirjeldav ja sõna ei ole ka tavapärane keelekasutuses ning kuidas sellises olukorras on võimalik teha usutavaid üldistusi ja järeldusi tarbija taju kohta. Kaebaja leiab seega, et Patendiameti seisukoht ja keeldumine ei ole seaduslik, ja see ei ole ka mingil viisil sisuliselt põhjendatud ning on samuti formaalselt põhjendamata.

Lisaks leiab kaebaja, et tema kaubamärgil „OSTUFESTIVAL“ on omandatud eristusvõime. Kaebaja leiab, et Patendiamet on asetanud kaebaja ebamõistlikku olukorda seoses kaubamärgi omandatud eristusvõime tõendamisega, sest:

- KaMS § 9 lg 1 p 3 rakendamisel tugineb Patendiamet mõningatele kolmandate isikute poolsele termini „OSTUFESTIVAL“ kasutusele ja kuigi leiab, et tähis ei ole tavapärane, väidab, et see näitab tarbija taju (et tähis on kirjeldav); kuid
- kaebaja poolset kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ kasutust nimetab Patendiamet tavapäraseks tegevuseks ning leiab, et see ei tõenda tarbija taju.

Kaebaja peab vastuoluliseks, et sisuliselt samad materjalid näitavad tarbija taju, kui see on vajalik Patendiameti seisukoha põhjendamiseks ja tõendamiseks, kuid analoogsed materjalid ei näita kaebaja kaubamärgi taju, kui see ei ole vajalik Patendiameti seisukoha põhjendamiseks. Kaebaja hinnangul on Patendiamet alusetult arvestamata jätnud kaebaja poolt esitatud materjalid, et need on piisavad tarbija taju tõendamiseks tulenevalt kaubamärgi pikaajalisest ja mahukast kasutusest kaebaja poolt. Samas on Patendiameti ootamatu keeldumine teinud ka võimatuks kaebajal täiendavate kasutusmaterjalide esitamise, sest sisuliselt sai kaebaja tutvuda Patendiameti seisukohtadega kaubamärgi omandatud eristusvõime kohta vaid ühest 30.11.2018 teatest ning kuigi kaebaja esitas järgmises vastuses täiendavaid materjale, tegi Patendiamet seejärel juba keeldumisotsuse.

Kaebaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus keelduda registreerimast kaubamärki „OSTUFESTIVAL“ (taotlus nr M201700868) ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades. Kaebaja palub ka tagastada kaebajale kaebuse esitamise riigilõiv.

Kaebusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrükk veebilehelt sportland.ee Sportlandi spordipoodide kohta, väljatrükk veebilehelt ostufestival.ee ning domeeniregistri väljatrükk domeeni ostufestival.ee kuulumise kohta Sportland Eesti AS-ile, kaubamärgitaotluse nr M201700868 väljavõtte Patendiameti andmebaasist, kaubamärgitaotluse nr M201700868 ekspertiisi käigus Patendiametiga peetud kirjavahetus koos lisadega, kaevatav Patendiameti 11.03.2019 otsus nr 7/M201700868.

21.06.2019 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et 11.03.2019 kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ registreerimisest keeldumise otsus nr 7/M201700868, milles amet tegi KaMS § 39 lõigete 2 ja 3 alusel kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse taotluses nimetatud klassis 35 loetletud teenuste osas, on seaduslik ja põhjendatud.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 3 märgib Patendiamet, et nimetatud sätte kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Tähis „OSTUFESTIVAL“ osutub Patendiameti hinnangul taotluses nimetatud teenuseid (jae- ja hulgimüük, reklaami ja turundusteenused jt) kirjeldavaks tähiseks, kuna kõnealuse väljendi tähenduseks on ostukampaania või -üritus. Tähis näitab tarbijale seega, et kõnealuseid klassi 35 teenuseid osutatakse ostukampaania või -üritusega seoses, selle raames. Seetõttu leiab Patendiamet, et sõnaühend „OSTUFESTIVAL“ kirjeldab nimetatud teenuste liiki jm omadusi. Patendiamet on oma väidete tõendamiseks esitanud kaebajale 22.06.2018 edastatud teatega 19 lisa, millest on näha, et sõnaühendiga „OSTUFESTIVAL“ tähistavad eri ettevõtjad oma ostukampaaniaid ja -üritusi eesmärgiga pakkuda soodushinnaga kaupu (nii Eesti kui ka välismaised ettevõtjad). Patendiamet märgib, et käesoleval juhul on teenuse tarbijaks kogu elanikkond ja ülaltoodust saab järeldada, et keskmisel Eesti tarbijal on teadmisi ja kokkupuudet tähisega sellel määral, et mõista sõnaühendi „OSTUFESTIVAL“ tähendust ostukampaania ja/või -üritusena. Seetõttu leiab Patendiamet, et nimetatud tähist on võimalik kasutada kõnealuste klassi 35

teenuste kirjeldamiseks, mistõttu ei ole see tulenevalt KaMS § 9 lg 1 punktist 3 kaubamärgina registreeritav. Patendiamet lisab, et KaMS § 9 lg 1 p 3 eesmärgiks olev avalik huvi nõuab, et tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes 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.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 2 märgib Patendiamet, et kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu (Euroopa Kohtu otsused C-363/99, p 86; C-265/00, p 19). Käesoleval juhul puudub taotletaval tähisel Patendiameti hinnangul loetletud klassi 35 teenuste osas eristusvõime, kuna tähis ei täida kaubamärgi peaülesannet – tagada lõpptarbijale või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada taotleja teenuseid nendest, millel on teine päritolu. 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 ja arukas (C-363/99, p 34). Patendiamet leiab, et sõnaühend „OSTUFESTIVAL“ osutub taotluses nimetatud teenuste osas eristusvõimetuks tähiseks, kuna tarbija ei taju seda ühe ettevõtja kaubamärgina, mille alusel eristada ühe ettevõtja teenuseid teiste omadest, ning kaubamärk ei võimalda tarbijal segadusse sattumata eristada eri päritolu müügi-, reklaami- või turundustegevusega seotuid teenuseid. Seega ei täida tähis Patendiameti hinnangul kaubamärgi põhifunktsiooni (eristamine).

Patendiamet ei nõustu kaebaja väitega, et Patendiameti poolt keeldumise kvalifitseerimine KaMS § 9 lg 1 p-le 3 on ebaõige, kuna sõnaühend „OSTUFESTIVAL“ ei eksisteeri sõnaraamatutes ning sellele ei ole võimalik määrata kirjeldavat tähendust sõnade tavapärase tähenduse alusel, kuna „ostu“ seostub kaubandusega, „festival“ aga meelelahutusega. Patendiamet leiab esiteks, et kaebaja ei ole ainus, kes kasutab sõna „OSTUFESTIVAL“ ostu- ja müügitegevuse tähenduses ning seda amet ka tõendas oma 22.06.2018 edastatud teates, kus amet tõi eraldi lisadena välja fraasi „OSTUFESTIVAL“ kasutamise müügiteenuste, sh -kampaaniate ja -ürituste kirjeldamisel. Patendiamet leiab, et teenuste ja tähise omavahelist seost tuleb hinnata lähtuvalt tegelikust turuolukorrast, st lähtuvalt olukorrast, kus tarbija realselt on ja tegutseb ning kus talle vastavat teenust pakutakse. Tarbijal on reaalne kokkupuude tähisega „OSTUFESTIVAL“ just nimelt seoses erinevate ostu-müügikampaaniate ja -üritustega, mille peamine eesmärk (nagu ka selgub Patendiameti esitatud lisadest) on turustada soodushinnaga kaupu. Seega nähakse tähist „OSTUFESTIVAL“ müügi- või turundusteenustega seoses, ei tekita see tarbijas kõhklusi, et tegu võib olla hoopis näiteks muusika, filmi või teatriüritusega. Seejuures peab Patendiamet oluliseks rõhutada, et käesoleval juhul ei ole taotletavaks tähiseks „FESTIVAL“, vaid liitsõna „OSTUFESTIVAL“, kus sõna „OSTU“ näitab tarbijale selgelt, mis laadi teenusega on käesoleval juhul tegu. Patendiamet leiab ka, et käesoleva vaidluse seisukohalt ei ole tähtsust, et sõnaühendit „OSTUFESTIVAL“ ei eksisteeri sõnaraamatus või et sõnaraamatu kohaselt seostub sõna „FESTIVAL“ eelkõige pidustustega. Analoogia korras saab Patendiameti hinnangul siinkohal illustreerivaks näiteks tuua kasvõi liitsõna „OSTUSIMMAN“, mida samuti sõnaraamatus ei eksisteeri. Sõna „SIMMAN“ tähenduseks annab Eesti keele seletav sõnaraamat „küla tantsupidu“, ent sellegipoolest kasutatakse ka sõna „ostusimman“ ostu- ja müügikampaaniate tähistamiseks. Patendiamet viitab siinkohal K-rauta kaupluste kettide ostu-müügikampaaniale „Jaanipäeva ostusimman“.

Lisaks soovib Patendiamet märkida, et välistatud ei ole ka tähise „OSTUFESTIVAL“ tähendus kui „ostupidustus“ – tegu võib olla ostuüritusega, mille peamine eesmärk on turustada soodushinnaga kaupu (vastavad näited on Patendiamet esitanud ekspertiisimenetluses 22.06.2018 kirja lisas). Patendiameti hinnangul saab võrdluseks tuua ka liitsõna „osturalli“, mille kõik osad eraldi müügiteenuseid otse ja vahetult ei kirjelda, kuid mis tervikuna osutub kirjeldavaks (ÕS *ralli* <16>; *ülek: kampaania. ostu+ralli*). Seetõttu leiab Patendiamet, et analoogselt sõnaga „osturalli“, mille kõik osad ei ole otse ja vahetult klassi 35 müügiga seotud teenuseid kirjeldavad, annab ka „ostufestival“ tarbijale teavet, et tegu on ostukampaaniaga. Erinevuseks on vaid see, et sõna „festival“ ülekantud tähenduses „kampaania“ ega ka terviktähis „ostufestival“ ei esine sõnaraamatus. Patendiamet osutab, et Euroopa Kohus on märkinud, et asjaolu, et tähist sõnastikes ei esine, ei ole otsustav, vaid otsustav asjaolu on see, kuidas nimetatud tähist tajub sihtrühm (T-387/03, p-d 22, 39). Patendiamet leiab, et vaatlusaluse tähise ja taotletavate teenuste kontekstis ei jää tarbijale kahtlust, et tegu võiks olla millegi muuga kui ostu- ja/või müügikampaaniaga.

Patendiamet märgib, et ka komisjon on varasemalt nõustunud Patendiametiga, leides sõnaga „toruabi“ seoses, et asjaolu, et sõnastikes sõna „toruabi“ ei leidu, ei välista sõna kirjeldavat iseloomu (komisjoni otsus nr 1361-o, lk 18). Samale järeldusele on jõudnud ka Harju Maakohus, kes on leidnud, et pole oluline, kas vastavad sõnad on kajastatud sõnastikes, kui need on laialt levinud ning nende tähendus

on tarbijale arusaadav. Samuti ei ole tähise hindamisel tegelikult oluline isegi see, kas tarbijad on seda sõna faktiliselt kasutanud vastavate taotletavate teenuste kirjeldamiseks. Oluline on, et sõnaühendit võidi kasutada teenust kirjeldavana (tsiviilasi nr 2-13-45357, p 148). Patendiamet viitab ka, et komisjon on varasemalt öelnud, et uued sõnad ei teki sõnaraamatusse kandmisel, vaid leiavad sõnaraamatus kajastamist peale sõna tekkimist ja juurdumist keeles (komisjoni otsus nr 1738-o). Seega olukord, kus tähist ei ole sõnaraamatus (nt ei ole see sinna veel jõudnud), ei väära Patendiameti hinnangul tõsiasja, et see asjaomaste tarbijate jaoks otse ja vahetult teatud teenuseid kirjeldab.

Seoses kaebaja seisukohaga, et Patendiamet on tõendeid valesti hinnanud, kuna Patendiameti kasutusnäited sõna OSTUFESTIVAL kohta tõendavad tarbija taju, kuid mingil põhjusel kaebaja kaubamärgi kasutusnäited tarbija taju ei tõenda ja et kaebaja peab oma kaubamärgi taju tõendama muul täiendaval viisil, märgib Patendiamet järgmist. Patendiameti poolt 22.06.2018 esitatud lisad näitavadki ameti hinnangul keskmiselt mõistliku ja informeeritud tarbijate arusaama vastavast sõnast. Patendiamet osutab, et Harju Maakohus on öelnud, et „*ajakirjanduses avaldatud artiklid näitavad nende autorite (keda võib pidada keskmiselt informeeritud tarbijaks) spontaanset arusaama sellest, mida tähendab sõna „toruabi“.*“ (tsiviilasi nr 2-13-45357, p 140). KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel tuleb hinnata, kas taotletaval tähisel on kõnealuste kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel avalikkusel kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste või nende mõne omaduse kirjeldusega. Hindamisel tuleb analüüsida, millist tähendust sõna kannab ja kuidas keskmine Eesti tarbija tähist mõistab. Sellisel hindamisel ei pea Patendiameti hinnangul tõendama tähise tavapärasest kasutamist äritegevuse käigus. Seetõttu peab Patendiamet enda esitatud materjale asjakohasteks, kuna need näitavad sõna mõistmist keskmise Eesti tarbija seisukohast ning toetavad ameti seisukohta, et sõnaühendiga „OSTUFESTIVAL“ tähistatakse aktiivset ostmist ja müüki. Sellest tulenevalt leiab Patendiamet, et keskmine Eesti tarbija, olles kursis sõna sellise tähendusega, peab tähist klassi 35 müügiteenuste osas kirjeldavaks ning nähes nimetatud sõnaühendit tähistamas müügiteenuseid, mõistab koheselt, et tegemist on ostu-müügikampaaniaga ega suuda tähist seostada ühe konkreetse ettevõtte müügiteenusega.

Patendiamet märgib, et Patendiameti menetluse käigus on kaebaja esitanud tõenditena väljatrüki Google'ist, sotsiaalmeediast (Instagram #ostufestival) ja Postimehe artikli. Komisjonile esitatud kaebuse lisadena on kaebaja esitanud SPORTLANDi kodulehekülje väljatrüki ning OSTUFESTIVALi kodulehekülje ja domeeniregistri väljatrüki (ülejäänud kaebuse lisad puudutavad kaubamärgi taotlust ja selle menetlust Patendiametis). Patendiamet leiab, et kaebaja esitatud lisad ei ole piisavad tõendamaks, et tarbija suudab seostada kõnealust tähist konkreetselt ettevõttelt pärinevana. Kaebaja on küll väitnud, et nimetatud tähis on olnud kaebaja poolt aastaid kasutusel, mistõttu see on tuntud kui SPORTLANDi kaubamärk, kuid sealjuures ei ole kaebaja esitanud ühtegi tõendit (nt turu- või tarbijauuringut, tarbijaküsitlust vms), mille alusel oleks amet saanud veenduda, kuidas asjaomane avalikkus tähist „OSTUFESTIVAL“ kaebajaga seostatuna tajub. Teisisõnu leiab Patendiamet, et kaebaja esitatud materjalidest (lisadest) ei selgu asjaomase tarbijaskonna teadmisi, arvamusi ja vastukaja kõnealuse tähise kui kaubamärgi kohta kaubamärgitaotluses nimetatud teenuste valdkonnas.

Patendiamet märgib ka, et Harju Maakohus on öelnud, et ainuüksi domeeninime olemasolust ei ole võimalik järeldada, et tarbijad tajuvad tähist kaubamärgina, kuna sarnaseid teenuste liikidele viitavaid domeeninimesid on Eestis registreeritud mitmeid, mistõttu ainuüksi domeeninime olemasolust ei saa teha järeldusi kaubamärgi olemasolu või kaitstavuse kohta (tsiviilasi nr 2-13-45357, p 152). Ka Ringkonnakohus on sama lahendiga seoses leidnud järgmist: „*Kaubamärgina eristusvõimetu tähise TORUABI kasutamiselega domeeninimena või kodulehe aadressina ei saa tähis aidata kaasa tähise kaubamärgifunktsioonis, vaid interneti-aadressina. Selline õiguslik käsitus viiks olukorrani, kus kombineeritud või sõnalise kaubamärgi eristusvõimetud osad registreeritaks domeeninimedeks, et saavutada tähise eristusvõime tekkimine läbi domeeninime ja kodulehe kasutamise. Nimetatu ei saa olla kooskõlas kaubamärgiseaduse mõttega. Eeltoodud põhjusel ei oma kostja kodulehe külastatavusstatistika tähendust.*“ (tsiviilasi nr 2-13-45357, p 51). Patendiamet peab seejuures oluliseks ka, et samas lahendis on Maakohus lisaks märkinud, et asjaolu, et tähist on kasutatud ka kaebajaga seoses, ei välista sõnaühendi kirjeldavust ega tõenda eristusvõime tekkimist kaubamärgina või et nimetatud tähis oli muutunud kaebaja eristusvõimeliseks kaubamärgiks (tsiviilasi nr 2-13-45357, p 159).

Neil asjaoludel ei nõustu Patendiamet kaebaja alusetute süüdistustega nagu oleks amet kaebaja poolt esitatud materjalid jätnud arvestamata, analüüsi teostamata jätnud või esitanud tõendamata üldsõnalisi väiteid oma seisukohti põhjendamata. Patendiamet leiab, et on menetluse käigus kaebajale korduvalt oma seisukohti põhjendanud ja tõendanud ning selgitanud ekspertiisi käigus tuvastatud asjaolusid kaubamärgi registreerimisest keeldumisel klassi 35 taotletud teenuste osas. Lisaks märgib Patendiamet, et kaebaja ei ole kirjavahetuse käigus kordagi kommenteerinud ega analüüsinud sisuliselt Patendiameti esitatud tõendusmaterjale.

Patendiamet ei nõustu ka kaebaja seisukohaga, et Patendiamet on keeldunud kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ registreerimisest klassi 35 loetletud teenuste osas valedel alustel ning keeldumise aluseks oleks pidanud olema KaMS § 9 lg 1 p 4. Patendiamet märgib, et vastavalt KaMS § 9 lõikele 3 tuleb tähis kirjeldavana tagasi lükata, kui sellel on tähendus, mida asjaomane sihtrühm tajub taotletavate kaupade ja teenuste kohta teavet andvana ning et käesoleval juhul on Patendiamet tõendanud, et kõnealune tähis evib tähendust, mis annab asjaomase tarbijaskonna jaoks vahetult teavet. Patendiameti hinnangul saab tarbija, nähes müügiteenustega seoses tähist „OSTUFESTIVAL“ saab kohe, ilma järelemõtlemiseta aru, et tegu on ostukampaania või -üritusega, tajudes seda kirjeldavana, teenuste omadusi näitavana ning sellega ongi tõendatud, et tähis on kõnealuste teenustega seoses kirjeldav ning sellest tulenevalt ka eristusvõimetu. Patendiamet soovib juhtida kaebaja tähelepanu asjaolule, et iga taotletav kaubamärk läbib enne registreerimisotsuse tegemist või sellest keeldumist põhjaliku ekspertiisi, mille käigus analüüsitakse taotluse kõiki detaile vastavate kaupade ja teenustega seoses, millele registreerimist taotletakse ning hinnatakse tõendeid kogumis. Ühtegi otsust ei tee amet üldistatult ning taotluseid automaatselt tagasi ei lükka. Seetõttu ei pea Patendiamet põhjendatuks kaebuses toodud ebaõigeid märkusi ameti tegevuse kohta kaubamärkide ekspertiisi tegemisel või kaubamärkide registreerimisel. Lisaks soovib Patendiamet märkida, et kaebuses toodud kaebajapoolsed väited ameti „avaldamise“, „nõustumise“, „teatamise“ osas seoses tähise tavapärasusega on meelevaldsed, vääriti tõlgendatud ja ilmselgelt kaebaja kasuks kallutatud.

Seoses kaebaja väitega, et sõnaühendil „OSTUFESTIVAL“ ei ole kirjeldavat tähendust ning seetõttu on see kooskõlas Patendiameti praktikaga ja varasemate registreeritud kaubamärkidega (OSTULAIN, OSTURALLI, HINNAPIDU), leiab Patendiamet järgmist. Komisjon on Patendiameti praktika osas märkinud, et iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole reeglina asjakohane (otsus nr 800-o: KODUJUUST). Lisaks on komisjon öelnud, et kaubamärgiomaniku õigus nõuda tähise registreerimist ei tulene mõne teise kaubamärgi registreerimise faktist ning kaubamärgi registreerimise kõiki asjaolusid hõlmav seaduslikkuse kontroll tuleb teostada ühtlasi siis, kui registreeritav ja varasemad kaubamärgid oleksid selgesti tajutavalt sarnased (otsus nr 1557-o: GREENER WAY TO GRILL). Patendiamet märgib, et on nii varasema kirjavahetuse käigus kaebajaga kui ka 11.03.2019 otsuses nr 7/M201700868 juba andnud selgitusi ülaltoodud kaebaja poolt välja toodud varasemalt registreeritud kaubamärkidega seoses ning ei pea siinkohal vajalikuks neid kordama hakata. Lisaks ei ole nimetatud varasemad kaubamärgid vaidlusaluseks esemeks, mistõttu nende registreeritavuse analüüsimine on antud kaebuse seisukohalt ebaoluline ja asjakohatu.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et Patendiamet kasutab deklaratiivseid loosungeid nagu „Patendiamet tuvastas ekspertiisil“, „Patendiamet jõudis järeldusele“, „Patendiameti hinnangul“ selle asemel, et oma seisukohti põhjendada. Patendiamet leiab, et kaebaja tõlgendab nimetatud lauseosadid lähtuvalt kaebuse kontekstist endale sobivas vormingus. Patendiamet leiab, et ei kasuta oma teadetes, otsustes või kirjavahetuses taotlejaga mingeid loosungeid. Ülaltoodud lauseosadega väljendab amet oma seisukohti ning siiani on see kaebajale olnud vastuvõetav. Lisaks soovib amet märkida, et on korduvalt menetluse käigus ja kirjavahetuses kaebajaga oma seisukohti põhjendanud ja selgitusi andnud – seetõttu on kaebaja väited alusetud.

Seoses kaebaja mööndusega, et teinekord võib olla asjakohane toetada sõna kirjeldavat tähendust näidetega selle termini elulisest kasutusest, kuid käesoleval juhul on Patendiamet aga leidnud, et saab sõnale „OSTUFESTIVAL“ omistada kirjeldava tähenduse üksnes mõningate kasutusnäidete alusel olukorras, kus sõna olemuslikku eristusvõimet ei kinnita ükski allikas, märgib Patendiamet järgmist. Lisaks otsuses nr 7/M201700868 toodud põhjalikele selgitustele soovib Patendiamet juhtida kaebaja tähelepanu asjaolule, et kaubamärgi eristusvõime hindamiseks piisab, kui tähist on võimalik kasutada kirjeldavana ning tähtsust ei ole asjaolul, kas tähist sellistel kirjeldavatel eesmärkidel ka tegelikult kasutatakse (T-405/05, p 63). Patendiamet märgib, et ka komisjon on sisuliselt selle seisukohaga varasemalt nõustunud ning otsuses nr 1467-o selgitanud: „Üheks selliseks juhuks on olukord, kus taotletav kaubamärk võib tähistada sellega hõlmatavate kaupade või teenuste omadusi. Sellest tulenevalt on Patendiameti otsuses kooskõlas seadusele jõutud järeldusele, et kaubamärgil Autoekspert puudub tähise kirjeldavuse tõttu eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes. Vaidlusalusel kaubamärgil puuduvad elemendid, mis võimaldaksid teenuste sihtgrupiks olevatel isikutel (nii tavatarbijatel ja hulgimüügi puhul peaaesjalikult teistel valdkonna ettevõtjatel) taotleja teenuseid eristada teiste isikute samaliigilistest teenustest“. Patendiamet osutab, et ka Harju Maakohus märgib, et oluline on, et tähist võidakse kasutada teenust kirjeldavana ning siinjuures ei ole oluline, kas tarbijad on faktiliselt seda sõna vastavate teenuste kirjeldamiseks ka kasutanud. Seejuures ei ole oluline, kas vastavad sõnad on kajastatud sõnastikes, kui nende tähendus on tarbijale arusaadav ning laialt levinud (tsiviilasi nr 2-1345357, p 148). Sama kinnitab ka Euroopa Kohus öeldes, et kaubamärgi registreerimisest peab keelduma, kui tähise vähemalt üks võimalik tähendus on kirjeldav (C-191/01 P). Samuti on Euroopa Kohus leidnud, et kirjeldavad terminid on kasutamiseks kõigile tootjatele sõltumata sellest, kui suurt tähtsust kirjeldatud omadused majanduslikult omavad (C-363/99). Patendiamet

märgib, et nii näiteks ei pidanud Euroopa Kohus võimalikuks registreerida kaubamärgina tähist Bestpartner kindlustusele, internetile ja andmetöötluse teenustele, sest „best“ ja „partner“ on kohtu hinnangul geneerilised sõnad, mis näitasid teenuse kvaliteeti (T-270/02). Patendiamet leiab, et eri tähist kirjeldavuse allikad võivad olla erinevad, kuid see ainuüksi ei muuda tähist vähem kirjeldavaks või eristusvõimelisemaks – kaubamärgiõiguse peamisi eesmärgi on hoida ära selliste tähist registreerimine, mis tarbijate jaoks kaupu või teenuseid kirjeldavad, mida tarbija kaubamärgina ei taju ning mis peavad jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele. Patendiameti hinnangul käesoleval juhul on tegu niisuguse sõnaühendiga, mistõttu ei ole õige anda ühele ettevõtjale monopoli kasutada oma äritegevuses väljendit, mida ka teised ettevõtjad soovivad oma teenuste kirjeldamisel kasutada.

Eeltoodud asjaoludel ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p-dest 3 ja 2 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

Patendiameti seisukohale on lisatud väljatrükk K-rauta kampaania „Jaanipäeva ostusimman“ kohta.

22.07.2019 esitas kaebaja komisjonile omapoolse vastuse seoses Patendiameti seisukohtadega.

Esmalt osutab kaebaja, et Patendiamet on esitanud vastusega koos ka täiendava materjali (K-rauta „Jaanipäeva ostusimman“), mille osas kaebaja märgib, et kaebuse menetluses Patendiameti poolt täiendavate materjalide esitamine ei ole lubatav. Teisalt peab kaebaja kummaliseks, kuidas Patendiamet on hakanud teostama ekspertiisi kaubamärgile, mille kohta pole esitatud isegi registreerimistaotlust ning avaldab seisukoha, et Patendiamet ei registreeriks ka kaubamärki „OSTUSIMMAN“. Veelgi kummalisemaks peab kaebaja Patendiameti seisukohta, et „OSTURALLI“ on kaubamärgina eristusvõimetu, kuivõrd tegemist on registreeritud kaubamärgiga nr 38451, mille koosseisus sõnaline osa ei ole mittekaitstavaks märgitud ega ka loetud – kuni 01.04.2004 märgiti kaubamärgiregistreeringus mittekaitstav osa. Seetõttu leiab kaebaja, et Patendiamet on käesoleval juhul võtnud mingi üldistatud seisukoha teatavat liiki kaubamärke mitte registreerida, mis ei saa olla mingil juhul õige ega seaduspärane.

Samamoodi peab kaebaja arusaamatuks Patendiameti sisulisi seisukohti kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ eristusvõime kohta, sh selle kirjeldavus tähenduses „ostupidustus“. Patendiamet on argumenteerinud, et sõna esinemine sõnaraamatus ei ole määrav (millega kaebaja saab nõustuda), kuid ka sellisel juhul peab sõna kirjeldav tähendus olema tarbijale arusaadav ning otseselt tuletatav, kuid sõna „OSTUFESTIVAL“ puhul see nii ei ole. Kaebaja märgib, et taotluse menetluses Patendiamet seda ei suutnud ega soovinudki teha, amet tugines üksnes selle sõna kasutusele mõnede turuosaliste poolt. Samas juhtis taotleja selles osas igas oma vastuses tähelepanu, et juhul, kui keeldumine on sisustatud selle tavapärase kasutusega keeles või heauskses äripraktikas, siis on keeldumine vaja kvalifitseerida KaMS § 9 lg 1 p 4 alusel ning täita selle õigusnormi rakendamise alused. Patendiamet seda aga ei teinud ning väitis jätkuvalt märgi olevat kirjeldava ärikasutuse alusel, ja keeldus registreerimisest hoopis KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel. Kaebaja peab küllaltki ilmseks, et Patendiamet on käesoleval juhul sõnale lihtsalt ise tähenduse välja mõelnud (ostukampaania või -üritus) ning keeldub sellel alusel märki registreerimast, kuid kaebaja hinnangul ei ole see seisukoht kooskõlas kaubamärgi tegeliku keelelise tajuga KaMS § 9 lg 1 p 3 rakendamise kontekstis.

Kaebaja jääb kõigi oma kaebuse seisukohtade ning nõude juurde.

22.08.2019 esitas Patendiamet komisjonile vastuse kaebaja täiendavatele seisukohtadele.

Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga, et kaebuse menetluses ei ole lubatud Patendiameti poolt täiendavate materjalide esitamine. Patendiamet märgib, et vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 50 lg 3 p-le 2 on menetlusosalisel õigus esitada täiendavaid dokumente ja avaldusi.

Seoses kaebaja väitega, et Patendiamet on hakanud teostama ekspertiisi kaubamärgile, mille kohta pole esitatud isegi registreerimistaotlust ning avaldanud seisukoha, et amet ei registreeriks kaubamärki „OSTUSIMMAN“, selgitab Patendiamet, et ei ole hakanud käesoleva vaidluse käigus teostama ekspertiisi tähisele „OSTUSIMMAN“. Patendiamet märgib, et nende esitatud täiendav materjal (K-Rauta „Jaanipäeva ostusimman“) on illustreerivaks näiteks faktile, et käesoleva vaidluse seisukohalt ei ole tähtsust asjaolul, et sõnaühendit ei eksisteeri sõnaraamatus. Patendiamet märgib, et amet seda ka oma esialgsetes seisukohtades selgelt väljendas, mistõttu peab Patendiamet kaebaja ülal viidatud väidet meelevaldseks ning haledaks katseks juhtida tähelepanu vaidlusobjektilt kõrvale.

Seoses kaebaja seisukohaga, et ei ole õige ega seaduspärane, et Patendiamet on võtnud mingi üldistatud seisukoha teatavat liiki kaubamärke mitte registreerida, märgib Patendiamet järgmist.

Patendiamet selgitab veelkord, et iga taotletav kaubamärk läbib enne registreerimisotsuse tegemist või sellest keeldumist põhjaliku ekspertiisi ning ühtegi otsust ei tee amet üldistatult ning taotlusi automaatselt tagasi ei lükka. Patendiamet ei pea seetõttu põhjendatuks kaebaja ülaltoodud järeldust või eeldust ameti tegevuse kohta kaubamärkide ekspertiisi tegemisel või kaubamärkide registreerimisel. Patendiamet osutab ka komisjoni lahendile 1349-o, milles komisjon muu hulgas leidis, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt peab iga registreerimistaotluse kontrollimine olema range ja täielik, vältimaks kaubamärkide alusetut registreerimist ning et kui kaubamärgi ekspertiisi käigus tuvastatakse tähise kuulumine mõne KaMS §-de 9 või 10 kohaldamisalasse, siis ei ole Patendiametil õigus tähist registreerida vaatamata sellele, et mõnele kaubamärgile on varasemalt õiguskaitse antud. Kaubamärgi absoluutsed keeldumised ei sõltu pelgalt Patendiameti või mõne rahvusvahelise kaubamärkide registreerimiseks pädeva asutuse varasemast otsusest, kuna sellest ei teki isikul subjektiivseid õigusi mõne teise kaubamärgi registreerimiseks.

Seoses kaebaja seisukohaga, et Patendiamet on sõnale „OSTUFESTIVAL“ lihtsalt ise tähenduse välja mõelnud (ostukampaania või -üritus) ning keeldub selle alusel märki registreerimast, märgib Patendiamet, et on nii ekspertiisi käigus kui ka oma esialgsetes seisukohtades põhjalikult ja piisavalt selgitanud, miks amet keeldus tähise „OSTUFESTIVAL“ registreerimisest. Patendiamet selgitab veel kord, et teenuste ja tähise omavahelist seost tuleb hinnata lähtuvalt tegelikust turuolukorrast, st lähtuvalt olukorrast, kus tarbija realselt on ja tegutseb ning kus talle vastavat teenust pakutakse. Tarbijal on reaalne kokkupuude tähisega „OSTUFESTIVAL“ just nimelt seoses erinevate ostu-müügikampaaniate ja -üritustega, mille peamine eesmärk on turustada soodushinnaga kaupu. Seejuures rõhutab Patendiamet, et käesoleval juhul ei ole taotletavaks tähiseks „FESTIVAL“ vaid liitsõna „OSTUFESTIVAL“, kus sõna „OSTU“ näitab tarbijale selgelt, mis laadi teenusega on käesoleval juhul tegu.

Patendiamet palub jätkuvalt jätta kaebus rahuldamata.

23.09.2019 esitas kaebaja komisjonile vastuse Patendiameti täiendavatele seisukohtadele.

Seoses küsimusega, kas Patendiamet saab komisjoni menetluses esitada täiendavaid materjale, leiab kaebaja, et TÕAS § 50 lg 3 p 2, mis käsitleb menetlusosalise üldist täiendavate dokumentide ja avalduste esitamise õigust, ei ole asjakohane küsimuses, kas Patendiamet saab esitada oma algset keeldumisotsust põhjendavaid tõendeid komisjoni menetluses. Kaebaja leiab, et juhul, kui Patendiamet seda jaatab ja nende esitamist vajalikuks peab, tunnistab Patendiamet sellega ka ise, et tema algne keeldumisotsus ei olnud põhjendatud ega seisukohad tõendatud. Seega, kuna kaebuse menetluse esemeks on Patendiameti poolt juba varasemalt vastu võetud otsus, ei saa kaebaja hinnangul menetluses olla lubatavad täiendavad tõendid, millega Patendiamet tagantjärele oma keeldumisotsust põhjendab või üritab oma seisukoha veenvust suurendada. Kaebaja leiab, et puudub ka põhjendus, miks Patendiamet neid tõendeid taotlejale taotluse menetluse käigus ei esitanud. Lisaks on kaebajale selgusetu, kuidas 05.09.2017 esitatud kaubamärgitaotluse puhul on asjakohane 17.06.2019 tehtud ekraanitõmmis (K-RAUTA Jaanipäeva ostusimman!), milles puudub ka igasugune info, et see puudutaks minevikus (enne taotluse esitamist) toimunud sündmust.

Kaebaja peab kahetsväärseks, et Patendiamet on kvalifitseerinud „meelevaldseks“ ning „haledaks katseks tähelepanu antud vaidlusobjektilt kõrvale juhtida“ kaebaja osundust, et kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ registreeritavuse vaidluses ei ole asjakohane hinnata hoopis sõna „OSTUSIMMAN“ eristusvõimet kaubamärgina, seda enam olukorras, kus sellist kaubamärki ei ole keegi registreerimiseks esitanud. Kaebaja märgib, et on tavapärane Patendiameti enda argument, et menetlusväliseid tähiseid ei saa analüüsida, seega kuidas muidu kui tähelepanu kõrvalejuhtimiseks saab pidada Patendiameti soovi analüüsida sõna „OSTUSIMMAN“ eristusvõimet. Kuigi Patendiamet kasutab seda näitlikul eesmärgil, on vastavat vastuse lõiku lugedes kaebaja hinnangul ilmselge, et Patendiamet võrdsustab kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ sõnaga „OSTUSIMMAN“ ning vihjab seega ka seisukohale, et ka viimati nimetatut ei oleks registreeritav (vaatamata mitte-esinemisele sõnaraamatutes). Asjaolu, et Patendiamet on sedasi menetlusväliseid kaubamärke hinnanud, on kaebaja hinnangul ilmne ka „OSTURALLI“ näite baasil, seejuures peab kaebaja kahetsväärseks, et oma seisukohas on Patendiamet üldse mööda libisenud oma seisukoha esitamisest küsimuses, kuidas Patendiamet on selles menetluses andnud hinnangu tähise eristusvõime puudumisele, kui amet selle ise on varasemalt hoopis ära registreerinud (kaubamärk reg nr 38451, mille koosseisus sõnaline osa „OSTURALLI“ ei ole mittekaitstavaks märgitud ega loetud). Kaebaja jääb seetõttu oma seisukoha juurde, et ilmselt on Patendiamet võtnud mingi üldistatud seisukoha teatavat liiki kaubamärke (OSTU + muu pidustustele või tegevusele viitav sõna) mitte registreerida, mis ei saa olla mingil juhul õige ega seaduspärane ning ei lähtu konkreetse kaubamärgi tajust ning eristusvõime hindamisest. Taoliste põhjenduste puhul ei ole kaebaja hinnangul enam võimalik ka vihjavate kaubamärkide registreerimine. Seejuures „OSTUFESTIVAL“ ei ole kaebaja hinnangul midagi enam

vihjavast kaubamärgist, milliste kaubamärkide eristusvõimet on tunnistanud aastakümneid ja mis loodetavasti jätkub ka tulevikus.

Kaebaja leiab, et käesoleval juhul on Patendiamet asunud argumenteerima tarbija võimalikku taju, kuid jätnud tähelepanuta, et tarbija taju tuleb tõendada (ning selleks ei ole sobilikud mõningased väljavõtted internetist) ning sisuliselt on tarbija taju KaMS § 9 lg 1 p 4 rakendustingimuseks. Kaebaja hinnangul on suurimaks menetluslikuks minetuseks Patendiameti poolt asjaolu, et oma seisukoht (sõna keelekasutus või kasutus äritegevuses) on jäetud korrektselt kvalifitseerimata § 9 lg 1 p 4 alla ning Patendiamet on teadlikult ning eelduslikult oma tõendamiskoormise vähendamiseks järjekindalt rakendanud KaMS § 9 lg 1 p 3 keeldumisalust.

Kaebaja jääb kõigi oma kaebuse seisukohtade ning nõude juurde.

27.11.2019 esitas Patendiamet komisjonile vastuse kaebaja täiendavatele seisukohtadele.

Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga, et Patendiameti poolt täiendavate materjalide esitamine ei ole lubatud, kuna TÕAS § 50 lg 3 p 2 käsitleb menetlusosalise üldist täiendavate dokumentide ja avalduste esitamise õigust ning ei ole asjakohane küsimuses, kas Patendiamet saab esitada oma algset keeldumisotsust põhjendavaid tõendeid komisjoni menetluses. Patendiamet märgib, et esiteks ei selgita kaebaja, millised on need nn üldised täiendavad dokumendid ja avaldused, mida kaebaja silmas peab ning kui menetlusosalisel ei ole õigust esitada ühtegi täiendavat materjali või anda selgitusi, siis Patendiameti hinnangul kaoks ju vastava sätte mõte. Nimetatud ekraanitõmmis (K-Rauta „Jaanipäeva ostusimman“) oli esitatud illustreeriva näitena täiendamaks Patendiameti poolt antud seisukohtade selgitusi, mis Patendiameti hinnangul ei tähenda sugugi seda, et ameti keeldumisotsus ei olnud piisavalt põhjendatud ja seisukohad tõendatud.

Kaebaja väidab, et on kahetsusväärne, et Patendiamet on menetluse käigus andnud hinnangu tähise „OSTURALLI“ eristusvõime puudumisele, kui on selle varasemalt hoopis ära registreerinud, peab Patendiamet meelevaldseks. Patendiamet leiab, et ei ole käesoleva menetluse käigus andnud hinnanguid või hakanud teostama ekspertiisi tähisele „OSTURALLI“, juhtides veel kord kaebaja tähelepanu asjaolule, et Patendiamet vaatleb iga tähist eraldi selles kontekstis ja nende tõendite valguses, mis sellel konkreetsel hetkel vastava tähisega seoses esile tulevad. Ka komisjon on märkinud oma otsuses nr 800-o Patendiameti praktika kohta, et iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole reeglina asjakohane. Patendiamet leiab, et kuivõrd kaebaja poolt esile toodud kaubamärk on registreeritud, siis järelikult ei esinenud sellel ajahetkel nimetatud tähise registreerimist takistavaid absoluutseid ega suhtelisi õiguskaitses välistavaid asjaolusid.

Seoses kaebaja muude 23.09.2019 seisukohtadega kordab Patendiamet oma varasemaid seisukohti. Patendiamet palub jätkuvalt jätta kaebus rahuldamata.

06.01.2020 esitas kaebaja komisjonile vastuse Patendiameti täiendavatele seisukohtadele.

Seoses jätkuva vaidlusaluse küsimusega, kas Patendiamet saab komisjoni menetluses esitada täiendavaid materjale, märgib kaebaja, et Patendiamet on enda poolt esitatud dokumendi (K-Rauta „Jaanipäeva ostusimman“) kvalifitseerinud illustreerivaks näiteks. Kaebaja leiab, et ükskõik, kuidas selliseid materjale ka nimetatakse või esitletakse, on ilmne, et tegemist on täiendavate dokumentidega, mis on esitatud peale keeldumisotsuse tegemist, millega ei saanud arvestada ekspertiisi käigus. Seega ei ole selline dokument kaebaja hinnangul lubatav, kuna tähendaks Patendiameti keeldumisotsuse aluste kontrolli laiendamist dokumentidele ja/või argumentidele, mis ei olnud ekspertiisi käigus arutelu esemeks.

Kuivõrd Patendiamet jätkas sisuliselt sõna „OSTUSIMMAN“ eristusvõime käsitlemist – kuigi viimases menetlusdokumendis põhjendas amet sellise illustratiivse näite toomist asjaoluga, et sellist sõna sõnaraamatus ei esine –, on kaebaja hinnangul Patendiameti väite kaudsem eesmärk väita, et ülekantud tähendusega sõna „OSTUSIMMAN“ ei ole kaubamärgina ilmselt eristusvõimeline (kuigi illustreeriva näite alusel kasutab seda üks ettevõtte). Patendiameti poolset registreerimiseks esitamata tähiste (OSTUSIMMAN) või juba varasemalt registreeritud kaubamärkide (OSTURALLI, mille osas Patendiamet väidab, et see on kirjeldav) eristusvõime analüüsi peab kaebaja ilmselgeks näiteks Patendiameti keeldumiste põhjenduste laiendamisest menetlusväliste tähistele ning seeläbi kinnitab Patendiameti abstraktset soovi/otsustust keelduda igasugustest „OSTU + pidustuse või võistlusega seotud sõnaliides“ kaubamärkide registreerimisest. Kaebaja on seisukohal, et sellise lähenemisega eirab Patendiamet kaubamärgiõiguse printsiipi eristada teenuste omadusi näitavaid (n-õ kirjeldavad

tähised) ning vihjavaid tähiseid ning selsamal põhjusel on Patendiamet kaebaja hinnangul ka ekslikult kohaldanud KaMS § 9 lg 1 p 3 keeldumisalust tähise „OSTUFESTIVAL“ suhtes.

Kaebaja leiab jätkuvalt, et olukorras, kus sõnal ei ole keelelist tähendust, millele Patendiamet tugineb, ja Patendiamet seejuures tugineb oma seisukohas vastava sõna keelelisele või ärilisele kasutusele, tuleb juhtum kvalifitseerida KaMS § 9 lg 1 p 4 alusel. Juhul, kui Patendiamet saab juhtumi, mis oma põhitunnustelt vastab KaMS § 9 lg 1 p 4 koosseisu elementidele, oma suva järgi ümber kvalifitseerida KaMS § 9 lg 1 p 3 juhtumiks, on kaebaja hinnangul taotleja sisuliselt kaitsetu, sest tähise tavapärasuse ja vastavate tõendite hindamiseks puuduvad alused. Arvestama peab ka, et interneti ulatusliku leviku ja kasutuse tõttu võib tänasel päeval leida pea iga kaubamärgi (sh selliste tuntud kaubamärkide nagu Coca-Cola jms) kohta leida kasutusviise, mida rangelt ja eraldiseisvalt menetluses esitades ja hinnates saaks tõlgendada kui tähise tavapärasest kasutust. Seega peab kaebaja sisulist vahe tegemist KaMS § 9 lg 1 p 3 ja p 4 keeldumisaluste rakendamisel äärmiselt oluliseks ja hädavajalikuks taotleja menetluslike õiguste teostamiseks ja kaitseks riigi suva vastu.

Kaebaja jääb kõigi oma kaebuse seisukohtade ning nõude juurde.

07.02.2020 esitas Patendiamet komisjonile vastuse kaebaja täiendavatele seisukohtadele.

Patendiamet ei nõustu jätkuvalt kaebajaga selles, et kaebuse menetluses Patendiameti poolt täiendavate materjalide esitamine ei ole lubatud. Patendiamet kordab, et ekraanitõmmis (K-Rauta „Jaanipäeva ostusimman“) oli esitatud näitena Patendiameti seisukohtade paremaks selgitamiseks ning leiab, et nimetatud dokumendi esitamine kaubamärgi ekspertiisi käigus ei oleks ekspertiisi käiku muutnud või seda mõjutanud. Tegemist ei ole keeldumisotsuse aluste kontrolli laiendamisega nagu kaebaja seda väidab. Vastavalt TÕAS § 50 lg 3 p-le 2 on menetlusosalisel õigus esitada täiendavaid dokumente ja avaldusi ning anda selgitusi ning seda Patendiamet ongi käesoleval juhul teinud, mistõttu kõnelause dokumendi esitamine ei ole Patendiameti hinnangul õigusvastane.

Patendiamet selgitab veel kord ka seda, et amet ei ole hakanud käesoleva vaidluse käigus analüüsima tähise „OSTUSIMMAN“ ega teiste registreerimiseks esitamata tähistete või juba varasemalt registreeritud kaubamärkide eristusvõimet. Samuti ei ole Patendiametil soovi/otsustust üldistatult keelduda registreerimast mingisugust teatud sõnaliidest sisaldavaid kaubamärke. Patendiamet selgitab jätkuvalt, et iga taotletav kaubamärk läbib enne registreerimisotsuse tegemist või sellest keeldumist põhjaliku ekspertiisi, mille käigus analüüsitakse taotluse kõiki detaile vastavate kaupade ja teenustega seoses, millele registreerimist taotletakse ning hinnatakse tõendeid kogumis. Ühtegi otsust ei tee amet üldistatult ning taotluseid automaatselt tagasi ei lükka.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga jätkuvalt ka selles, et on oma seisukoha (sõna keelekasutus või kasutus äritegevuses) jätnud kvalifitseerimata KaMS § 9 lg 1 p 4 alla ning selgitab veelkord, et amet ei ole väitnud tähise tavapärasust kõnekeeles ega heauskses äripraktikas. Seetõttu ei ole kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks KaMS § 9 lg 1 p 4, vaid punktid 2 ja 3. Patendiamet analüüsis menetluse käigus tähist „OSTUFESTIVAL“ Eesti keskmise tarbija perspektiivist ning jõudis järeldusele, et tegu on tähise, mis kirjeldab kõnealuseid teenuseid ning mis seega ei ole nende teenuste osas eristusvõimeline.

Patendiamet lisab, et kuivõrd Patendiamet on oma seisukohti nii kaubamärgi ekspertiisi käigus kui ka komisjoni menetluse raames piisavalt põhjendanud, oma selgitused andnud ning ilmselgelt enam uusi asjaolusid esile ei kerki, vaid sisuliselt on vaidlus muutunud pigem kaebaja taunitavateks spekulatsioonideks Patendiameti tegevuse osas, siis teeb amet komisjonile ettepaneku liikuda käesoleva vaidlusega lõppfaasi.

Patendiamet jääb kõigi oma seni esitatud seisukohtade juurde ja palub komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

13.04.2020 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles kordas kokkuvõtlikult on põhilisemaid seisukohti. Kaebaja toonitab, et olukorras, kus sõna FESTIVAL on eesti keeles kindla iseseisva tähendusega sõna, mis ei seostu kaupade ja teenuste müügi ja reklaamiga, vaid hoopis kultuuri ja meelelahutusega, ei ole mingit alust väita, et sõnal OSTUFESTIVAL oma olemuselt oleks teenuste liiki ja muid omadusi näitav tähendus reklaami ja müügiteenuste, sh müügikampaaniate valdkonnas. Samas on kaubamärgiõiguses ja -teoorias jätkuvalt aktsepteeritud, et ülekantud tähendusega või vihjavatel kaubamärkidel on registreerimiseks vajalik eristusvõime.

Kaebaja mõnab, et sõna võib omandada läbi aktiivse kasutuse teisese tähenduse heauskses äripraktikas ja keelekasutuses, kuid sellistel asjaoludel ei kuulu kohaldamisele KaMS § 9 lg 1 p 3, vaid

KaMS § 9 lg 1 p 4, mis põhineb tähise muutumisel tavapäraseks keelekasutuses või äritegevuses. Kaebaja leiab, et Patendiameti seisukoht tegelikult põhinebki asjaoludel, mis võiksid vastata KaMS § 9 lg 1 p 4 rakendamise tingimustele, kuid Patendiamet on läbivalvalt keeldunud oma seisukohta vastavalt ümber kvalifitseerima ja kaebaja hinnangul osutatud sätte kohaldamiseks piisavat alust ka ei ole, kuna täidetud ei oleks „on muutunud tavapäraseks“ kriteerium ja tõendamata on tarbija taju. Kaebaja on seisukohal, et ilmselt on Patendiamet ka ise mõistnud, et KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaldamiseks alust ei ole ning seega asunud loominguks sisustama KaMS § 9 lg 1 p 3.

Kaebaja jääb kõigi oma kaebuse seisukohtade ning nõude juurde ning palub kaebuse rahuldada.

13.05.2020 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad. Patendiamet märkis, et on kõikidele kaebaja seisukohtadele juba kaebuse menetluse käigus vastanud ning ei pea siinkohal vajalikuks seisukohti uuesti korrata. Patendiamet jääb kõigi oma varem esitatud seisukohtade juurde ning lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p-dest 3 ja 2 palub jätta kaebus rahuldamata.

28.05.2020 alustas komisjon kaebuse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Käesolevas asjas on vaatluse all kaubamärk „OSTUFESTIVAL“ (taotlus nr M201700868), mille taotluse esitamise kuupäev on 05.09.2017. Alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 05.09.2017 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS) nende käesoleval ajal kehtivates redaktsioonides.

Kaebaja on esitanud kaebuse Patendiameti 11.03.2019 otsuse nr 7/M201700868 peale, millega Patendiamet keeldus osaliselt sõnalise kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ registreerimisest tuginedes KaMS § 9 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele. Kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ taotluse esitamise kuupäeval 05.09.2017 kehtinud:

- 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.

Vaatluse all oleva kaebaja kaubamärgi reproduktsioon koos teenustega, mille osas Patendiamet kaubamärgi registreerimisest keeldus, on järgmine:

OSTUFESTIVAL

Klass 35: reklaam; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti vahendusel; kaupade demonstreerimine; kaupade ja teenuste elektrooniline esitlemine, sh jaemüügi, internetimüügi ja kaugmüügi teostamiseks; turunduskampaaniad; müügiedenduskampaaniad; püsikliendi-, ergutus- või kampaaniaprogrammide juhtimine; klientide lojaalsus- ja boonusprogrammide organiseerimine, käigushoidmine ning haldamine.

Patendiamet on kaebaja kaubamärgi registreerimisest eelnimetatud klassi 35 teenuste osas keeldunud põhjendustel, et kaubamärk „OSTUFESTIVAL“ on neid teenuseid kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3) ning kaubamärgil puudub eristusvõime (KaMS § 9 lg 1 p 2). Kaebaja Patendiameti seisukohtadega ei nõustu ja leiab, et keeldumisotsus ei ole põhjendatud ega seaduslik, sealhulgas leides, et Patendiameti poolne keeldumine on kvalifitseeritud valesti (Patendiameti seisukohti arvestades tulnuks KaMS § 9 lg 1 p 3 asemel kohaldada § 9 lg 1 p 4) ning et Patendiamet ei ole arvestanud kaebaja kaubamärgi pikaajalise kasutusega.

Komisjon nõustub kaevatavas otsuses ja komisjonile esitatud seisukohtades väljendatud Patendiameti argumentatsiooniga kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ kirjeldavuse ja sellest tuleneva eristusvõime puudumise kohta keeldutud klassi 35 teenuste osas. Seejuures peab komisjon asjakohasteks Patendiameti poolt oma seisukohtade põhistamiseks kaubamärgitaotluse nr M201700868 ekspertiisimenetluses kaebajale esitatud tõendeid (Patendiameti 22.06.2018 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teatega esitatud 19 lisa), samuti ei leia komisjon, et Patendiamet oleks keeldumise kvalifitseeritud valesti. Komisjon ei pea vajalikuks käesolevas otsuses kõiki Patendiameti seisukohti üle korrata, kuid soovib esile tuua ja selgitada järgmist.

Komisjon nõustub Patendiametiga, et tähis „OSTUFESTIVAL“ osutub keeldutud klassi 35 teenuseid (jae- ja hulгимүүк, reklaami ja turundusteenused jt) kirjeldavaks tähiseks, kuivõrd väljend „OSTUFESTIVAL“ näitab tarbijaile, et vaatlusaluseid klassi 35 teenuseid osutatakse ostukampaania või -üritusega seoses ja selle raames. Euroopa Kohtu praktikas on leitud, et kaubamärgi registreerimisest tuleb keelduda, kui tähise vähemalt üks võimalikest tähendustest osutab kaupade või teenuste omadustele (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97). Samuti tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel tuleb esiteks arvestada kaubamärgitaotluses sisalduvaid kaupu ja teenuseid ning teiseks hinnata taotletava tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on keskmine tarbija, kes on piisavalt teadlik, mõistlikult tähelepanelik ja arukas (C-363/99, p 34; liidetud kohtuasjad C-456/01 P ja C-457/01, p 35). Termin „ostufestival“ on moodustatud kahest lihtsast ja eesti keeles levinud sõnast „ostu“ ja „festival“, mille tähendus ei jää komisjoni hinnangul Eesti keskmisele tarbijale mõistetamatuks. Patendiameti otsusega keeldutud teenuste kontekstis tajub tarbija kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ all osutatavaid teenuseid kui ostuüritust (ostupidustust või ka n-õ tarbimispidu), mille peamine eesmärk on turustada soodushinnaga kaupu (nt müügikampaaniad). Seega kirjeldab sõnaühend „OSTUFESTIVAL“ vaatlusaluste teenuste liiki ja muid omadusi KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses. Kuivõrd Euroopa Kohtu praktikas on leitud, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes ka eristusvõimetu (C-363/99, p 86; C-265/00, p 19), on sõnaühend „OSTUFESTIVAL“ samaaegselt ka eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses.

Komisjon peab samamoodi nagu Patendiamet oluliseks rõhutada, et käesoleval juhul ei ole taotletavaks tähiseks mitte lihtsalt sõna „FESTIVAL“, vaid liitsõna „OSTUFESTIVAL“ – kaebaja kaubamärgi koosseisus sisalduv sõna „OSTU“ näitab tarbijale selgelt ja üheselt, millise teenusega on käesoleval juhul tegu (ostukampaania, -üritus, tarbimispidu). Seetõttu ei saa nõustuda kaebaja seisukohaga, et kaubamärk „OSTUFESTIVAL“ ei ole ostukampaaniaid kirjeldav, vaid neile üksnes vihjav tähis. Olukord võiks olla ehk teistsugune, kui taotletavaks tähiseks oleks sõna „FESTIVAL“, kuid sellele sõnale sõna(osa) „OSTU“ lisamisega on moodustatud tähis, mis komisjoni hinnangul ilma märkimisväärsete pingutusteta mõjub tarbijale keeldutud klassi 35 teenuseid kirjeldava tähisena.

Asjaolule, et sõna „ostufestival“ ei esine sõnastikes tähenduses ostu- või müügikampaaniad ega muus tähenduses, ei saa komisjoni hinnangul omistada olulist või otsustavat tähtsust, kuna sõna mittekajastumine sõnastikes ei välista sõna kirjeldavat iseloomu. Ka Euroopa kohtupraktikas on kinnistunud, et asjaolu, et sõna ei esine sõnastikes, ei mõjuta sõna eristusvõimelisusele antavat hinnangut (Euroopa Üldkohtu otsused T-387/03, p 39; T-19/99, p 26; T-345/99, p 37). Seetõttu nõustub komisjon Patendiametiga, et oluline ei ole mitte see, kas mingi sõna on kajastatud sõnastikes, vaid see, kuidas tajub sõna sihtrühm (tarbija).

Patendiamet on kaebaja kaubamärgi ekspertiisimenetluses esitanud ka asjakohased ja piisavad tõendid, mis kinnitavad tähise „OSTUFESTIVAL“ omadusi näitavat (kirjeldavat) ja sellest tulenevalt eristusvõimetus iseloomu. Patendiameti 22.06.2018 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teate lisad tõendavad, et sõna „ostufestival“ kasutatakse praktikas aktiivse müügitegevuse, -kampaaniate tähenduses, seda nii erinevate kauplejate kui muude isikute (nt ajakirjanikud, artiklite autorid) poolt. Komisjon leiab, et Patendiameti esitatud materjalid tõendavad, et tähist „OSTUFESTIVAL“ mitte üksnes ei ole võimalik kasutada teenuste omadusi kirjeldavas tähenduses – kuigi vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ainuüksi võimalikkusest ka piisaks (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97; T-405/05, p 63) –, vaid vaatlusalust tähist päriselt kasutataksegi selliselt.

Komisjon ei nõustu kaebajaga, et Patendiameti seisukohti ja tõendeid arvestades on Patendiamet keeldumisotsuse valesti kvalifitseerinud ning et tegelikult tulnuks keeldumine kvalifitseerida KaMS § 9 lg 1 p 3 (kirjeldavus, omadusi näitavus) asemel hoopis vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 4 (tähise muutumine tavapäraseks). Komisjon leiab, et vaatamata asjaolule, et Patendiameti tõendid võivad olla asjakohased (omaette küsimus küll, kas ka piisavad) lisaks KaMS § 9 lg 1 p 4 kontekstis, ei tähenda, et need samaaegselt ei saa olla asjakohased KaMS § 9 lg 1 p 3 asjaolude põhjendamisel. Komisjon tuvastas eespool, et Patendiameti tõendid näitavad KaMS § 9 lg 1 p 3 kontekstis, et tähist „OSTUFESTIVAL“ mitte üksnes ei saa kasutada, vaid kasutataksegi kirjeldavas tähenduses. Lisaks on

Patendiamet kaebaja kaubamärgi kirjeldavust põhjendanud semantilise analüüsiga. Nii ongi Patendiamet kokkuvõtlikult põhjendatult leidnud, et kõnealune tähis ise, oma olemuselt on kirjeldav. Ka kaebaja ise on möönnud, et sõna kirjeldava tähenduse argumentatsiooni võib olla asjakohane toetada näidetega vastava termini elulisest kasutusest. Komisjoni hinnangul käesoleval juhul Patendiamet seda ongi kaebajale esitatud tõenditega teinud. Seadus ei näe ette, et kirjeldav tähis peab samaaegselt olema muutunud ka tavapäraseks või et juhul, kui tähis ei ole muutunud tavapäraseks, ei saa tähist käsitleda ka kirjeldavana. Komisjon peab siinkohal taas kord vajalikuks osutada sõnaosa „OSTU“ olulisusele kaebaja kaubamärgis – just sõnaosa „OSTU“ kaubamärgis sisaldumisest tulenevalt on kaebaja kaubamärk tervikuna keeldutud teenuseid kirjeldav ning KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamine on põhjendatud olenemata sellest, kas lisaks võib veel olla põhjendatud ka KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaldamine. Juhul kui vaatlusalune kaubamärk koosneks üksnes sõnast „FESTIVAL“, siis selline tähis tõenäoliselt keeldutud teenuseid kirjeldavana (KaMS § 9 lg 1 p 3) käsitletav ei oleks, küll aga võiks selle tähise puhul põhimõtteliselt tõusetada küsimus tähise võimalikust muutumisest tavapäraseks (juhul kui KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaldamiseks eksisteerivad piisavad tõendid).

Seoses kaebaja seisukohaga, et tema kaubamärk „OSTUFESTIVAL“ on omandanud eristusvõime kasutamise käigus, leiab komisjon, et kaebaja sellekohane väide on paljasõnaline ning selle väite kinnitamiseks puuduvad mis tahes empiirilised tõendid. Kaebaja on Patendiametile ja komisjonile esitanud materjale (väljatrükkid internetist, kaebaja ostukampaaniate kirjeldused, Postimehe artikkel, väljatrükkid veebilehelt ostufestival.ee jt), mis küll tõendavad, et kaebaja kasutab tähist „OSTUFESTIVAL“, kuid mis ei ole piisavad tegemaks järeldust, et kaebaja kaubamärk on omandanud eristusvõime. Teisisõnu, esitatud materjalidest ei nähtu, et asjaomane tarbijaskond võiks seostada tähist „OSTUFESTIVAL“ üksnes kaebajaga või et tarbijad tajusid sõna „OSTUFESTIVAL“ kaebaja kaubamärgina. Samal ajal on kaebaja väide tema kaubamärgi omandatud eristusvõime kohta vastuolus Patendiameti poolt ekspertiisimenetluses esitatud tõenditega, mis näitavad, et sõna „OSTUFESTIVAL“ kasutavad erinevad isikud – nii teised ettevõtjad ise kui ka muud isikud eri ettevõtjate kampaaniatele viidates. Seega tõendid kogumis näitavad pigem seda, et sõna „OSTUFESTIVAL“ ei ole tähis, millega tarbijad saaksid kaebaja teenuseid eristada teiste isikute teenustest. Kaebaja on üks paljudest tähise „OSTUFESTIVAL“ kasutajatest ning puudub alus väita, et kaebajal on selle tähise kasutamiseks suurem õigus muude isikutega võrreldes. Kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaste õiguskaitset välistavate asjaolude ületamiseks ei ole seetõttu käesoleval juhul asjakohane rakendada KaMS § 9 lg-t 2.

Seoses käesolevas vaidluses viidatud kolmandate isikute nimele registreeritud kaubamärkidega, millele õiguskaitse andmise asjaolusid on kaebaja pidanud analoogseiks kaubamärgi „OSTURALLI“ asjaoludega – „OSTULAINE + kuju“ (reg nr 50138), „Osturalli + kuju“ (reg nr 38451) ja „HINNAPIDU! + kuju“ (reg nr 36663) –, märgib komisjon järgmist. Komisjon peab esmajoones vajalikuks rõhutada, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ei ole varasematele kaubamärgiregistreeringute viitamisel põhimõttelist tähtsust, sest iga kaubamärki tuleb hinnata individuaalselt vastavalt asjakohastele õigusaktidele ja mitte varasema otsustuspraktika põhjal (C-37/03 P, p-d 47-49). Silmas pidades nii seda kui ka asjaolu, et käesoleva vaidluse esemeks on üksnes kaubamärk „OSTURALLI“ ja mitte teised väidetavalt analoogsed kaubamärgid, ei pea komisjon asjakohaseks asuda süvitsi analüüsima teiste kaubamärkide õiguskaitsega seotud asjaolusid. Komisjon soovib siiski märkida nii palju, et osutatud kolm kaubamärki on kõik kombineeritud kaubamärgid, s.o kaubamärgid, mis sisaldavad nii sõnalisi kui kujunduslikke elemente. Seega võis neile kaubamärkidele õiguskaitse andmisel saada otsustavaks just kujundelementide sisaldumine kaubamärgis. Seda vaatamata asjaolule, et kaubamärkides ei ole sõnalisi osasid mittekaitstavaks märgitud, olgugi et kaebaja viidatud kolmest kaubamärgist kahe (reg nr 38451 ja 36663) registreerimise ajal kehtinud seadus nägi ette mittekaitstavate osade märkimise Patendiameti otsustes (aastatel 2001–2003 kehtinud KaMS § 12 lg 8). Komisjon leiab, et kombineeritud kaubamärkides mittekaitstavate sõnaliste osade märkimata jätmine – isegi kui see peaks hiljem tunduma pealtnäha põhjendamatu – ei tähenda, et see annaks alust sõnade tähendust ja sellest tulenevat sõnaliste osade võimalikku vähest või olematut eristusvõimet ignoreerida. Kaebaja taotletav kaubamärk „OSTUFESTIVAL“ seevastu üksnes sõnalisest osast koosnebki, mis kaebaja kaubamärgile õiguskaitse andmise korral tähendaks, et selle kaubamärgi reproduktsioon, s.t üksnes sõna „OSTUFESTIVAL“ (KaMS § 12 lg 1 p 2) on eristusvõimeline ja ei ole taotletavaid teenuseid kirjeldav. Selline seisukoht, nagu komisjon eespool on tuvastanud, ei ole aga käesoleval juhul põhjendatud.

Kaebaja ja Patendiameti vahel on vaidlus muu hulgas selle üle, kas Patendiamet tohtis komisjoni menetluses esitada täiendavaid materjale – Patendiameti 21.06.2019 seisukohale lisatud väljatrükk K-rauta kampaania „Jaanipäeva ostusimman“ kohta. Komisjon leiab, et nagu mis tahes muul menetlusosalisel, nii ka Patendiametil on TÕAS § 50 lg 3 p 2 alusel õigus esitada komisjonile täiendavaid dokumente, avaldusi ja selgitusi. Omaette küsimus on samas küll see, et millist tõenduslikku väärtust saaks Patendiameti esitatavatele täiendavatele materjalidele omistada juhul, kui esitatavad lisamaterjalid muudaksid vaidlustatud Patendiameti otsuse põhjendatust – s.t kui enne

lisamaterjalide esitamist oleks Patendiameti otsus käsitletav põhjendamatuna, kuid see muutuks tulenevalt komisjonile esitatavatest täiendavatest materjalidest. Komisjon ei välista, et sellises olukorras võib olla põhjendatud Patendiameti otsuse tühistamine ning Patendiamet peaks jätkama menetlust komisjoni otsuses toodavaid asjaolusid arvestades. Käesoleval juhul ei ole samas tegemist sellise olukorraga, kuivõrd komisjoni hinnangul on selge, et Patendiameti lisamaterjal on esitatud ameti seisukohtade illustreerimiseks ja see ei kujuta endast täiendavat tõendit kaebaja kaubamärgi registreerimisest osalise keeldumise otsusele. Komisjon tõdeb siinkohal siiski sarnaselt kaebajaga, et Patendiameti esitatud lisamaterjal mõjub justkui seisukohavõtuna, et Patendiameti hinnangul ei oleks registreeritav ka kaubamärk „OSTUSIMMAN“ (juhul kui selline taotlus peaks Patendiametile esitatama). Kuna käesoleva vaidluse esemeks ei ole tähis „OSTUSIMMAN“, komisjon selles küsimuses seisukohta ei kujunda.

Kõigist ülaltoodud asjaoludest tulenevalt leiab komisjon, et Patendiamet on kaebaja kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ ekspertiisimenetluses ja kaevatava 11.03.2019 otsuse nr 7/M201700868 tegemisel võtnud arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid, täitnud põhjendamiskohustust ning kaevatav otsus kaubamärgi „OSTUFESTIVAL“ klassis 35 osaliselt registreerimata jätmise kohta on seaduslik ja põhjendatud. Kaebus jääb seetõttu rahuldamata.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61 ja KaMS § 9 lg 1 p-dest 2 ja 3, komisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohтусse kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses, kaasates puudutatud isikuna Patendiameti. Kaebaja teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest.

Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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 komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sulev Sulsenberg

Tanel Kalmet

Margus Tähepõld