

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**


OTSUS nr 2008-o

Tallinn, 30.05.2022

**Kaebus nr 2008 – kaubamärgi
„ProSwim + kuju“ (taotlus nr
M201901308) registreerimisest osalise
keeldumise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi Westberg Kaubandus OÜ kaebuse Patendiameti otsuse peale kaubamärgi „ProSwim + kuju“ (taotlus nr M201901308) registreerimisest osalise keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

09.04.2021 esitas Westberg Kaubandus OÜ (edaspidi ka kaebaja; esindaja patendivolnik Riina Pärn) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaebuse Patendiameti 09.02.2021 otsuse nr 7/M201901308 peale, millega Patendiamet kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 alusel osaliselt keeldus kaubamärgi „ProSwim + kuju“ () registreerimisest, nimelt järgmiste kaupade ja teenuste osas:

Klass 9 – optika-, mõõte-, signaal-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; salvestatud ja allalaaditav meedia; sukeldumisülkonnad, sukeldumismaskid, sukeldujate kõrvatropid, sukeldujate ja ujujate ninaklambrid, sukeldujate kindad, allveeujumise hingamisaparaadid; prillid, sh spordiprillid, päikesepriillid; prilliketid, -klaasid, -paelad, -raamid, -toosid; ujumismaskid; snorklid, ujumismaskide hingamistorud; peakaitsmed spordivahenditena; spordiviled; elektroonilised väljaanded;

Klass 18 – kandekotid; päikese- ja vihmavarjud; kotid, sh spordikotid, seljakotid, matkakotid; rahakotid, rahataskud; võtmetaskud;

Klass 21 – jooginõud, sh joogipudelid ja sportimisel kasutatavad joogipudelid;

Klass 24 – tekstiilid ja tekstiilide asendusmaterjalid, sh riidest käterätid, vannilina;

Klass 25 – rõivad, jalatsid, peakatted, sh sportimiseks;

Klass 28 – mängud ja mänguasjad; sporditarbed ja võimlemisriistad;

Klass 35 – jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti või muu andmevõrgu kaudu, seoses järgnevate toodetega: rõivad, jalatsid, peakatted, spordikaubad, treeningvahendid, ujumis- ja sukeldumistarbed, võimlemisriistad, mängud, mänguasjad, optika-, mõõte-, signaal-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed, tekstiilikaubad, andmekandjad, trükised, elektroonilised väljaanded; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; kaubandusvahendusteenused; kaupade demonstreerimine; kaupade ja teenuste müügiedendus spordiürituste sponsoreluse kaudu; sportlaste äritegevuse juhtimine;

Klass 41 – haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; spordi- ja kultuurialaste ürituste, sh konverentside, näituste korraldamine ja läbiviimine; juhendamise-, koolitusteenused; treenimine; spordilaagriteenused; sportimisvõimaluste pakkumine; spordivõistluste korraldamine; spordivarustuse üürimine, laenutus, v.a sõidukid; sukelseadmete, -seadiste, sukeldusvahendite üürimine, laenutus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a allalaaditavad; eelsalvestatud audio-, visuaal- ja audiovisuaalsete teoste (v.a allalaaditavate) pakkumine juhtmeta võrkude kaudu; teabe, uudiste, artiklite, ülevaadete, kommentaaride ja personaalsete soovitude pakkumine arvutivõrkude ja ülemaailmsete sidevõrkude kaudu spordi, ajaviitetegevuste, puhketegevuste ja meelelahutuse valdkonnas, sh seoses spordijuhenduse, sporditarvete, ürituste, võistluste ja mängudega; infolehtede avaldamine ja blogide kirjutamise teenused spordi, ajaviitetegevuste, puhketegevuste ja

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

meelelahutuse valdkonnas, sh seoses spordijuhenduse, sporditarvete, ürituste, võistluste ja mängudega; eelnimetatuga seonduvad info-, konsultatsiooni- ja nõustamisteenused, sh interneti või muu andmevõrgu kaudu.

Komisjon võttis kaebuse menetlusse **15.04.2021**.

Kaebaja vaidlustab Patendiameti otsuse keeldutud kaupade ja teenuste osas, märkides, et kaebaja ei nõustu kaevatava otsusega kaubamärgi registreerimisest keeldumisega, sellega seotud Patendiameti seisukohtadega ning KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaldamisega keeldutud kaupade/teenuste suhtes.

Kaebaja märgib, et kaubamärgi „ProSwim + kuju“ kirjeldavust (KaMS § 9 lg 1 p 3) põhjendab Patendiamet järgmiste asjaoludega:

- kaubamärk kujutab vähesel määral stiliseeritud ingliskeelset tähist „ProSwim“, mis koosneb sõnadest „Pro“ (tähenduseks *professionaalne, professionaal*) ja „Swim“ (tähenduseks *ujumine, ujuma*) ning näitab tervikuna keeldutud kaupade ja teenuste omadusi – sihtrühma, liiki, kvaliteeti ja sisu;
- kaubamärk annab tarbijatele infot, et keeldutud kaupade ja teenuste osas on tegemist profiuujajatele suunatud kaupade ja teenustega või professionaalsete (kvaliteetsete) ujumiskaupade ja -teenustega.

Nimetatud seisukohti kõnealuste kaupade ja teenuste omaduste näitamisel on Patendiamet toetanud internetiväljavõtetega (Patendiameti ekspertiisimenetluse 05.08.2020 teate lisa 1 ning 30.10.2020 teate lisa 1), millest väidetavalt nähtub, et sõnu „Pro“ ja „Swim“ kasutatakse nii eraldi kui koos taotluses nimetatud kaupade ja teenuste kirjeldamisel näitamaks, et tegu on professionaalsete või professionaalidele suunatud ujumiskaupade või -teenustega. Lisaks märgib Patendiamet, et kaubamärgi peamine kujundelement, s.o ujuja siluett m-tähe kohal, osutub samuti üksnes kõnealuseid teenuseid ja kaupu kirjeldavaks, kuna annab otsest ja vahetut infot, et kaubad ja teenused on ujumisega seotud, ning et ülestõstetud käega ujuja kujutis on ujumisega seoses sagedasti kasutatav sümbol, lisades selle kohta vastavad internetiväljavõtted (Patendiameti ekspertiisimenetluse 05.08.2020 teate lisa 2 ning 30.10.2020 teate lisa 2).

Kaebaja märgib, et kaubamärgi „ProSwim + kuju“ eristusvõime puudumist (KaMS § 9 lg 1 p 2) põhjendab Patendiamet asjaoluga, et kuigi tähise kujunduselemendid (sinakas-rohelised kursiivis tähed ning ujuja siluett m-tähe peal) annavad teatud stiliseerituse, on need oma olemuselt siiski eristusvõimetud ega lisa kaubamärgile tervikuna eristatavust, s.o kujutiselementidel puuduvad omadused, mis võimaldaks tähisel täita kaubamärgifunktsiooni kõnealustel kaupadel ja teenustel. Need ei ole piisavad, et juhtida tarbija tähelepanu kõrvale tähise kirjeldavalt tähenduselt, vaid üksnes rõhutavad ja toetavad seda. Ülestõstetud käega ujuja siluett on ujumisega seoses olemuslikult kirjeldav ning sagedasti kasutatav sümbol ning tarbija jaoks ei mõju see keeldutud kaupade ja teenuste osas ja sõnalise tähisega kombinatsioon eristusvõimelisena. M-tähe siluetiga haakumine on liiga väike detail, mis jääb tarbijal hõlpsalt märkamata.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisega esitab kaebaja järgmised vastuväited. Vastavalt KaMS § 9 lg 1 punktile 3 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 tähistest. Kaebaja märgib, et kohtupraktika kohaselt on kirjeldavad märgid need, mida võib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides (Euroopa Kohtu otsus C-383/99, p 39), st et tähisel on kõnealuste kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste liigi või mõne nende omaduse kirjeldusega. Seda alust ei kohaldata aga mõistete suhtes, mis on kaupade ja/või teenuste teatavate omaduste osas üksnes vihjavad. Kaebaja osutab, et mõnikord viidatakse sellele ka kui ebamäärastele või kaudsetele viidetele kaupadele ja/või teenustele (Euroopa Üldkohtu otsus T-135/99, p 29). Seejuures tuleb kohtupraktika kohaselt kaubamärgile õiguskaitse andmise hindamisel lähtuda piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest (Euroopa Kohtu otsused C-342/97, p 26; C-210/96, p 31; C-37/03 P, p 28).

Kaebaja märgib, et käesoleval juhul tuleb kaubamärgi ekspertiisil arvestada Eesti keskmise tarbija taju ja arusaamisega tähisest (komisjoni 28.11.2012 otsus 1385-o), samuti peab hindamisel arvesse võtma kaubamärgi kui tervikut (Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-90/11 ja C-91/11, p 23). Ka tulenevalt KaMS § 12 lg 1 punktist 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramise aluseks selle reproduktatsioon. Seega tuleb esmalt hinnata, kuidas Eesti keskmine tarbija vaatlusalust tähist tajub ning sellest aru saab ning seejärel vaadelda tähist tervikuna nende kaupade ja teenuste kontekstis.

Kaebaja leiab, et tervikuna näeb ja tajub tarbija käesoleval juhul kaubamärgis mitmevärvilist lahendust, milles sisaldub sõnaline element „ProSwim“ ja ujuja ülestõstetud käega kujutis. Tähist „ProSwim“ on Patendiamet käsitlenud sõnadena „Pro“ ja „Swim“, omistades neile tähendused „professionaalne, professionaal“ ning „ujumine, ujuma“. Patendiameti käsitluses oleks elemendi tähenduseks „professionaalne ujumine“. Kaebaja kahtleb, kas Eesti keskmine tarbija siiski omistab koheselt, ilma järele mõtlemata ning kaubamärgile lihtsalt peale vaadates kõnealusele elemendile nimetatud tähenduse. Kaebaja osutab, et nagu ka komisjon on oma varasemas otsuses on selgitanud, on sõnaosal „pro“ Eesti tarbija jaoks tähendus *eel, eest, poolt, asemel, jaoks* ning *professionaalse* lühendina on eesti keeles kasutusel tähis *prof* või *profi* (komisjoni 28.11.2012 otsus 1385-o). Kaebaja leiab, et kuigi komisjoni viidatud otsus on aastast 2012, ei ole Eesti tarbijate seas selle sõna tähendus ega kasutus ajas muutunud. Ka Eesti Õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2018 kohaselt on sõna „pro“ tähendus „eest, asemel; poolt“. Seetõttu ei ole sõnalise elemendi „ProSwim“ puhul kaebaja hinnangul tegemist otseselt kirjeldava sõnaga, kuivõrd see vajab Eesti tarbija jaoks siiski lahtimõtestamist. Samuti tuleb siin vaadelda konteksti, kuidas sõna „Pro-“ kaubamärgis kasutatakse – kuivõrd Eesti tarbijale on sõnalises kontekstis eelkõige tähendus „ujumise eest“, „ujumise asemel“ või „ujumise poolt“, siis tõepoolest tekitab see sõnakombinatsioon tarbijas mingi mõtestatud tegevuse, tunnetusliku protsessi, seejuures pole tegemist sõnakombinatsiooniga, mida Eestis kirjeldavalt või kaupadele ja teenustele viidates kasutatakse. Tegemist ei ole ka Eestis või eesti keeles kasutatava sõnakombinatsiooniga. Isegi kui sõna „Pro-“ kasutatakse koos ingliskeelse sõnaga „Swim“, ei jaga kaebaja Patendiameti seisukohta, et tavatarbija seostaks eessõna „Pro-“ just selle ingliskeelse kontekstiga „professionaalne“. Seda ka põhjusel, et näiteks kõik keeldutud kaubad ja teenused ei ole seotud professionaalsete või professionaalidele suunatud kaupade ja teenustega, seda tarbija ka ei seosta ega eelda, ning sõnakombinatsiooni tuleb vaadelda, kuidas see on lihtsamalt ja esmapilgul arusaadav kohalikule tarbijale.

Kaebaja leiab seega, et tähendustest „ujumise eest“, „ujumise asemel“ või „ujumise poolt“ ei näita neist ükski kaupade ja teenuste omadusi. Tegemist võib olla küll vihjava elemendiga, kuid see ei takista vastavalt kehtivatele kaubamärgipõhimõtetele registreerimist. Kaebaja ei pea asjakohaseks Patendiameti osutatud komisjoni 19.02.2009 lahendit nr 1081-o, milles komisjon on viidanud tähendusele „professionaalne“, kuivõrd see lahend puudutab kaubamärki „Super Pro“ seoses klassi 3 kaupadega „*washing and bleaching substances and other products for maintaining textiles (included in this class); fabric softeners; cleaning and polishing substances*“ – sellise kaubamärgi ülesehitust ning vaadeldavaid kaupu arvestades võib tarbija tõepoolest märgist aru saada ja seda seostada professionaalidele mõeldud kaupadega, kuid käesoleval juhul on kaubamärgi ülesehitus kaebaja hinnangul samane komisjoni lahendis nr 1385-o käsitletud kaubamärgi ülesehituse ja kohalikule tarbijale seonduva tähendusega. Pealegi on komisjoni lahend nr 1385-o hilisemast ajast kui lahend nr 1081-o.

Seoses kaebaja tähise kirjeldavuse kohta ekspertiisimenetluses esitatud Patendiameti tõenditega (Patendiameti 05.08.2020 lisa 1; 30.10.2020 lisa 1), mis väidetavalt näitavad sõnade „Pro“ ja „Swim“ kasutamist kirjeldavas tähenduses ning seda seoses professionaalsete või professionaalidele suunatud ujumiskaupade või -teenustega, märgib kaebaja, et need seonduvad kõik välismaiste ja võõrkeelsete ülemaailmselt internetist üles otsitud ja leitud materjalidega (seejuures 05.08.2020 lisades puuduvad viited allikatele). Kaebaja leiab, et ükski neist väljavõtetest ei näita ega seostu kuidagi Eestiga ega Eesti keskmise tarbijaga, näiteks on materjale ka Singapurist ja Austraaliast, mis jäävad Eestile väga kaugeks. Lisaks ei sisalda ükski materjal sõnakombinatsiooni „ProSwim“, enamik materjale ei seonu üldse ka sõnakombinatsiooniga „Pro Swim“ (näiteks sisaldub „Professional Swim Goggles and Gear“ jne), kusjuures iga dokument, milles sisaldub „Pro Swim“, on esitatud koos täiendiga, näiteks „pro swim gear“ (Austraalias ja Malaisias), „pro swimming lessons“ (tõendid seotud ilmselt USA-ga), „pro swim series“ (USA-s). Seega on kaebaja hinnangul need tõendid Eesti tarbija arusaamistest ja tajust lähtudes asjakohatud ning jäävad ka väga kaugeks, olenemata asjaolust, et tegemist on internetis olemasoleva materjaliga. Seetõttu ei pea kaebaja neid piisavateks tõenditeks kohalikul tasandil ning seega ei ole Patendiamet tegelikkuses analüüsinud ega tõendanud Eesti keskmise tarbija taju ja arusaamist vaatlusalusest tähisest, eelkõige selles tähenduses, millele Patendiamet oma hinnangutes on tuginenud. Kaebaja märgib, et Patendiameti ekspertiis peab olema põhjalik ning lähtuma kohaliku tarbija arusaamadest. Kaebaja viitab seejuures ka komisjoni 09.02.2021 otsuses nr 1858-o esitatud seisukohale, et mitte iga internetist kättesaadav teave tähise kasutamise kohta ei ole relevantne Eesti tarbija tajude hindamise seisukohast.

Ka seoses Patendiameti ekspertiisimenetluses esitatud tõenditega väidetavast ülestõstetud käega ujuja kujutise sagedasest kasutamisest seoses ujumisega (Patendiameti 05.08.2020 lisa 2; 30.10.2020 lisa 2) ei ole kaebajale siiski selge, et selline väidetav sagedane kasutamine leiaks aset Eestis. Nimelt puuduvad Patendiameti 05.08.2020 teate lisa 2 igasugused viited allikatele, lisaks on tegemist kaubamärkides kasutatavate elementidega. Kaebaja märgib, et Patendiameti 30.10.2020 teate lisa 2 esitatud tõenditest enamik ei seonu Eestiga, vaid on leitud internetist seoses mujal

kasutatavate kaubamärkidega. Vaid 30.10.2020 teate lisa 2 lehekülgedel 14-17 seonduvad Eestiga järgmised kaubamärgid/tähised:



Seega leiab ülestõstetud käega ujuja kujundi kasutamine tõendamist Eestis vaid neljal juhul, millega ei saa kaebaja hinnangul tegelikkuses tuvastada kõnealuse elemendi väidetavalt sagedast kasutamist seoses ujumisega, lisaks leiab selline kasutamine aset kaubamärkide koosseisus, s.o omapärasel kujunduses.

Kaebaja märgib, et käesoleval juhul on ka tema kaubamärk esitatud kombineeritud kujul, milles on värviline sinakas-rohelises kirjas sõna „ProSwim“ koos kujundelemendiga. Selline kombinatsioon ja kujundus on kaebaja hinnangul omapärane ning sellist elementi tavapäraselt ei kasutata kõnealuste kaupade ja teenuste kirjeldamisel. Seetõttu puudub ka avalik huvi, millest tulenevalt peaks sellisele tähisele õiguskaitse andmise välistama, sh pidades silmas KaMS § 9 lg 1 p 3 seatud eesmärki kõnealuse sätte kohaldamisalasse kuuluvate tähiste vabaks kasutamiseks jätmiseks avalikkuse huvides. Kaebaja leiab, et seega võib kaubamärgis sisalduval sõnalisel elemendil „ProSwim“ olla pelgalt vihjav tähendus, kuid see ei üksikuna ega ka kaubamärk tervikuna ei viita konkreetselt ja otse ilma järelemõtlemata nende kaupade/teenuste mingitele omadustele, vaid sel võib olla vihjav tähendus, mis kohtupraktika kohaselt jääb KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisalast välja. Isegi kui sõnalist elementi „ProSwim“ peaks siiski käsitletama keeldunud kaupade-teenuste kontekstis kirjeldavana, ei ole eeltoodud põhjustel seda tähis tervikuna.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisega esitab kaebaja järgmised vastuväited. Vastavalt KaMS § 9 lg 1 punktile 2 ei saa õiguskaitset tähis, mille puudub eristusvõime. Kaebaja märgib, et eristusvõime on tähise omadus näidata kaubamärgiregistreeringus hõlmatud kaupade või teenuste päritolu või kuuluvust kindlale ettevõtjale ja seeläbi eristada neid kaupu/teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Eristusvõime hindamisel tuleb vaadelda kaubamärki tervikuna (Tallinna Ringkonnakohtu 22.02.2019 otsus tsiviilasjas nr 2-17-179, p 10.3). Vastavalt varasemale kaubamärgi- ja kohtupraktikale on eristusvõimetud eelkõige *tähised, mis ei võimalda asjaomasel üldsusel 'korrata ostu kogemust, kui see osutub positiivseks, või vältida seda, kui see osutub negatiivseks asjaomaste kaupade või teenuste hilisema omandamise korral'* (27.02.2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). See kehtib muu hulgas *tähiste kohta, mida tavaliselt kasutatakse asjaomaste kaupade või teenuste turustamisel* (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) (Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) vaidlustusosakonna 28.01.2020 otsus nr 34 752 C (wecook!), lk 6).

Kaebaja märgib, et nagu tähise kirjeldavuse hindamisel, tuleb ka tähise eristusvõimet hinnata nende kaupade ja teenustega seoses, millele õiguskaitset soovitakse ning seda asjassepuutuva tarbija tajust ja seisukohtadest lähtuvalt (nt Euroopa Kohtu otsus C-299/99, p 59). Seejuures on minimaalne eristusvõime küllaldane, et nõrka märki registreerida, kui puuduvad muud õiguskaitset välistavad asjaolud (komisjoni 28.11.2012 otsus 1385-o). Kuivõrd käesoleval juhul on tegemist kujutismärgiga koos sõnalise elemendiga, muudab kaebaja hinnangul kõnealuse tähise eristusvõimeliseks eelkõige selle graafiline kujundus (vt ka eelviidatud ringkonnakohtu 22.02.2019 otsus tsiviilasjas nr 2-17-179, p 10.3).

Kaebaja osutab ka, et kombineeritud kaubamärgi puhul ei tohi eristusvõime hindamine piirduda iga eraldiseisva sõna või osa hindamisega, vaid kokkuvõttes peab lähtuma sellest, kuidas asjaomane avalikkus asjaomast kaubamärki kui tervikut tajub, mitte aga oletusest, et osad, millel eraldi võttes eristusvõime puudub, ei või omavahel kombineerituna eristusvõimet omada. Asjaolu, et kõikidel osadel eraldi võetuna puudub eristusvõime, ei välista võimalust, et nende kombinatsioon võib olla eristusvõimeline (Euroopa Kohtu otsus C-304/06 P, p 41 ning selles viidatud kohtupraktika). Sellega seoses märgib kaebaja, et soovib õiguskaitset saavutada sõnalise osaga kujutismärgile, milles on rohekassinises kirjas kujundatud tähtedes esitatud sõnaline element „ProSwim“ ning selle kohal hallis värvis kujundelement, mis on paigutatud omapäraselt tähe 'm' kohale. Isegi kui pidada sõnalist elementi nende kaupade ja teenuste osas kirjeldavaks – kuigi kaebaja on vastupidisel seisukohal –, ei ole seda tähis tervikuna selle kombinatsioonis. Olgugi, et need kujundelemendid võivad olla lihtsad, omavad need kaebaja hinnangul siiski kaubamärgis kaalu, mistõttu terviklahenduses on tähis omapärane, originaalne, pilkupüüdev ja meelde jääv. Kaebaja leiab, et kaubamärgi kujunduse suhteline lihtsus ja minimalistlik joon, kuid samal ajal kujunduse pilkupüüdvus, võimaldab tarbijail kaubamärki pigem kergesti meelde jätta. Nähes kaebaja tähist, käivitub kohalikus tarbijas tunnetuslik protsess selle sõnalise elemendi „ProSwim“ tähenduse üle, samuti m-tähe kohal oleva kujundi olemuse üle, jättes tervikuna meelde omapärase terviklahenduse ja kujundi. Tarbija ei hakka analüüsima ega juurdlema selle üle, kas märgis sisaldub muid eristusvõimelisi meelde jäävaid

elemente või mitte, vaid näeb tähist tervikuna ning on võimeline sellist tervikut tajuma kaubamärgina. Seega on tähis tervikuna igati eristusvõimeline.

Kaebaja leiab, et see lähenemine vastab ka kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavate kujutiskaubamärkide praktikakäsitleva Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide ühisteatisele CP3. Kaebaja osutab, et ühtse praktika dokumendis CP3 juhendatakse pealegi asjaolust, et kaubamärgis sisalduv sõnaline element on täielikult kirjeldava/eristusvõimetu (CP3, lk 2, p 1) – käesoleval juhul ei ole aga tegemist täielikult kirjeldava/eristusvõimetu sõnalise elemendiga, vaid pelgalt vihjava tähisega. Seda toetavad kaebaja hinnangul ka Patendiameti enda poolt esitatud näited 05.08.2020 teate lisas 2. Isegi kui ülestõstetud käega ujuja kujutist kasutatakse laialdaselt erinevates kaubamärkides (kui neil peaks olema mingitki puutumust Eestiga), siis elemendi laialdane kasutus ei muuda veel tähist tervikuna eristusvõimetuks. Kaubamärgipraktikas on tavapärane ja teada, et sarnaseid kujundelemente kasutavad erinevad isikud ning need on registreeritud erinevate isikute nimele identsete/samade kaupade/teenuste kategooriates – oluline on see, et need kaubamärgid tervikuna on üksteisest eristuvad. Seda kinnitab kaebaja hinnangul ka Patendiameti 05.08.2020 teate lisas 2 esitatud tõend. Kaebaja peab seejuures asjakohatuiks Patendiameti viiteid kujundelementide haakumisele (ühendamise viisile), kuivõrd Patendiameti viidatud Euroopa Kohtu lahend C-37/03 käsitleb kaubamärki „BioID + kuju“, milles kaubamärk oli esitatud kujul: **BioID**. Kaebaja leiab, et see märk tõepoolest ei sisalda kujundelemente, mis püüaksid tarbijate tähelepanu, nende kujundelementide ühendamine ei loo omapärast tervikut, mis lisaksid tähisele kaalu ning võimaldaksid tarbijatel tähist paremini meelde jätta ning tajuda tähist omapärase kujundusena. Seega pole viidatud lahendi asjaolud käesolevale juhtumile üle kantavad. Tarbija ei hakka juurdlema selle üle, kas ja kuidas selline kujundus on ühendatud sõnalise elemendiga, vaid kaubamärki tajutakse ja nähakse tervikuna kõigi selles sisalduvate elementidega.

Kaebaja viitab ka komisjoni 10.06.2020 lahendis nr 1847-o esitatud seisukohtadele, milles hinnati kaubamärgiga **mobile.de** seotud asjaolusid. Kaebaja toob muu hulgas esile, et osutatud lahendis leidis komisjon, et Patendiamet põhjendamatult alatähtsustas kaubamärgi „mobile.de + kuju“ kujunduslikke elemente ning et märgi elementide kontseptuaalne tervik – kuigi olemuselt pigem minimalistlik – oli pilkupüüdev ja omanäoline, millega tarbijad saavad kaebaja kaubamärki hõlpsalt eristada võimalikest teistsuguse kujundusega sõna „mobile“ sisaldavatest tähistest. Samuti leidis komisjon, et kaubamärgi kujunduse suhteline lihtsus ja minimalistlik joon, kuid samal ajal kujunduse pilkupüüdvus võimaldab tarbijail kaubamärgi pigem kergesti meelde jätta. Kaebaja leiab, et ka käesoleval juhul on tervikuna tegemist tähisega, millega on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Ka keskmine tarbija on võimeline nägema, tajuma ja hoomama kaubamärgis sisalduvat omapärast värvilahendust, elementide paigutust ning erilist kujundlikkust. Sellest tulenevalt peab kaebaja kaubamärki „ProSwim + kuju“ tervikuna igati eristusvõimeliseks, minimaalse eristusvõime nõue on täidetud ning kaubamärk on vastavalt kohtupraktikale registreeritav KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses.

Muude märkustena toob kaebaja esile järgmist. Kaebaja palub arvestada komisjoni varasema praktikaga sõna(osa) „pro“ käsitlemisel, nimelt eespool viidatud lahendiga nr 1385-o („PRODERMA“), milles komisjon tuvastas, et tähis „PRODERMA“ pole vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktidega 2 ja 3, millest tulenevalt on kõnealune kaubamärk registreeritud (reg nr 50636) kaupadele klassis 3 „õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; [...]“. Veel osutab kaebaja, et registreeritud on ka sellised sarnaste tunnustega kaubamärgid nagu „PROSUN“ (reg nr 1353992) klassis 9 (sh „päikesepriid“), „Profexpo“ (reg nr 55617) klassides 35, 37, 39, 41, 42, 43 (sh teenused „messide ja kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine (sh on-line) äri või reklaami eesmärgil; kaupade demonstreerimine; poeakende (vaateakende) dekoreerimine, vaateakende kujundamine; reklaamtahvlite rentimine, [...]“; kaubandusvahendusteenused; jae- ja hulgmüügiteenused kolmandatele isikutele; [...]).

Kaebaja leiab ka, et EL liikmesriikide ühtne praktika CP3 ei ole tähise kirjeldavuse hindamisel KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel asjakohane, kuna seondub vaid tähise eristusvõime käsitlusega, seega puudutab CP3 vaid ekspertiisipraktikat § 9 lg 1 p 2 kohaldamisel. Nähtuvalt Patendiameti ekspertiisipraktika muutumisest KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel, on CP3 mõjutanud Patendiameti ekspertiisipraktikat ka selle sätte suhtes. Kaebaja on seisukohal, et CP3 kohaldamine on õigusvastane, kuna CP3 kohaldamist võib lugeda õiguste piiramiseks ning proportsionaalsuspõhimõtte rikkumiseks – igasuguseid õigusi võib piirata vaid kooskõlas põhiseadusega ning vastavalt proportsionaalsuspõhimõttele peavad piirangud olema vajalikud (põhiseaduse § 11). Seega ei ole CP3-ga vastu võetud seisukohad kaebaja hinnangul siseriiklikul tasandil ülimuslikud ega kohaldatavad, kuna ei pruugi olla kooskõlas KaMS §-s 3 sisalduva regulatsiooni ja mõttega, mis kehtestab kaubamärgi definitsiooni. CP3-st tulenevad piirangud on aga kaebaja seisukohalt vastuolus põhiseadusest tuleneva viidatud regulatsiooniga. CP3 on kaebaja hinnangul soovituslik juhend, mis on vastu võetud EL organi poolt. Seega on ühisteatiste puhul tegemist soovitusetega ja need ei ole EL teiseseks õiguseks – tegemist on dokumendiga, mida pole avaldatud ka ametlikes teadaannetes, et

luua isikutele õiguseid või kohustusi. Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaande kohaselt ei ole EL institutsioonide soovitusel ja arvamused siduvad (Eesti vabariigi põhiseaduse täiendamise seaduse § 2 kommentaarid).

Kaebaja leiab ka, et kuivõrd vastavalt TÕAS § 35 lg 1 punktile 1 tuleb Patendiametil oma ülesandeid täita tööstusomandi seaduste või rahvusvaheliste kokkulepete alusel, ei saaks Patendiamet tugineda CP3-s sisalduvale käsitlusele, kuna ühisteatis soovitude, juhiste kujul seda nõuet ei täida.

Kaebaja saab küll aru ning aktsepteerib vajadust ühtse ekspertiisipraktika järele EL-is, kuid ei leia, et taoline ühine praktika peaks järgima rangemat kaalutusõigust, kui selleks vajalik ning otstarbekohane, või et taoline praktika peaks eirama EL õiguse üldpõhimõtteid, milleks on näiteks proportsionaalsuspõhimõte. Kuigi CP3 koostamisel on lähtutud Euroopa Kohtu lahenditest, puudutavad need lahendid konkreetseid juhtumeid, samas pole kaebaja hinnangul selge, kas antud lahendites on Euroopa Kohus järginud EL aluspõhimõtteid.

Seega on kaebaja seisukohalt tegemist ebaproportsionaalsete meetmetega, mille rangema käsitluse ning piirangute vajalikkus ning eesmärgipärasus jääb kaebajale arusaamatuks. Kaebaja hinnangul peab igasugune meede õigusriigis olema vajalik, sobiv ja proportsionaalne, seejuures intellektuaalomandi puhul on tegemist põhiõigusega, mida põhiseadusest lähtuvalt kaitstakse ka üldise omandikaitse (põhiseaduse § 32) raames.

Kaebaja märgib, et käesoleval juhul on tegemist kujunduselementi sisaldava tähisega. Kaubamärgi registreerimise ning ainuõiguste omandamise eesmärgiks on monopolsete õiguste omandamine tähisele konkreetsetes kujunduses ning seoses kaubamärgiga kaetud kaupade/teenustega. Ka kirjeldavaid sõnalisi elemente sisaldavate kaubamärkide alusel, kui need on registreeritud, on võimalik jõustada oma kaubamärgiõigusi. Sel juhul saab määravaks kaubamärk oma terviklikkuses, s.o oma terviklikus kujunduses. Tähiste omavahelisel võrdlemisel on määravaks nende identsus või äravahetamiseni sarnasus (KaMS § 10 lg 1, § 14 lg 1), kusjuures võrreldakse tähiseid tervikuna (Euroopa Kohtu otsus C-251/95, p 23). Seega ka kirjeldavaid elemente sisaldavad kaubamärgid saavad olla aluseks kaubamärgiõiguste jõustamisel ning puudub alus ja vajadus rangema ekspertiisipraktika järele, nagu käesoleval juhul Patendiamet on kohaldanud, mistõttu on kaebaja seisukohalt ületanud Patendiamet kaalutusõigust ning seeläbi rikkunud proportsionaalsuspõhimõtet.

Kaebaja osutab, et KaMS § 9 lg 1 punktid 2 ja 3 on sõnastatud abstraktsetena, mille sisustamise ja rakendamise kaalutusõigus on jäetud Patendiametile. Sisustamisel ja rakendamisel aga tuleb arvestada ja järgida sh õiguse üldpõhimõtteid. Igasuguste piirangute ning põhiõiguste riivete korral tuleb arvestada, kui kaalukas on see eesmärk, mida abinõuga soovitakse saavutada ning kas see abinõu on iseenesest vajalik, sobiv ja proportsionaalne. Kaebaja märgib, et ka Euroopa Kohus on selgitanud, et nii EL õiguse kui ka EL õigusaktidele tugineva riigisisese õiguse rakendamisel tuleb arvestada EL õiguse üldpõhimõtetega, sh proportsionaalsuse põhimõttega (Riigikohtu 03.11.2016 otsus haldusajal nr 3-3-1-37-16, p 18 ning selles viidatud kohtupraktika), kusjuures proportsionaalsuse põhimõttest tulenevalt peab meede olema sobiv, vajalik ja mõeldukas (Riigikohtu 11.02.2009 otsus haldusajal nr 3-3-1-80-08, p 15). Kui saab valida mitme sobiva meetme vahel, tuleb rakendada kõige vähem piiravat meetet, ning tekitatud piirangud peavad olema vastavuses seatud eesmärkidega (Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades nr C-37/06 ja C-58/06).

Käesolevas asjas vaidlustatud otsuses on keeldumise aluseks KaMS § 9 lg 1 punktid 2 ja 3, mille eesmärgiks on jätta kirjeldavad ja eristusvõimetud tähised vabalt kasutatavaks avalikkuse hüvanguks. Kaebajale jääb arusaamatuks, millist eesmärki täidab käesoleval juhul kaebaja poolt kujundatud tähise teiste hüvanguks vabalt kasutamiseks jätmine. Kõnealusel juhul on kaebaja hinnangul tegemist eelkõige kaubamärgiga, milles visuaalne aspekt mängib tarbijale olulist rolli, köidab tarbija tähelepanu, millest lähtuvalt tarbija kaubamärgi meelde jätab, olenemata sellest, kas tähises sisalduvad kirjeldavad või mittekirjeldavad elemendid. Kaebaja leiab, et tarbija näeb kaubamärki tervikuna, mis tervikuna tekitab tarbijates teatud kognitiivsed protsessid, tähist tervikuna ei kasutata kaupade-teenuste kirjeldamisel ning tervikuna on see selliselt ka eristusvõimeline, täites kaubamärgifunktsiooni KaMS § 3 tähenduses.

Kaebaja hinnangul tekib küsimus, et kas siis mingi muu elemendi lisamisega, näiteks ujumisega mitteseonduva lille lisamisega järgmisel kujul:

The logo for ProSwim, featuring the word "ProSwim" in a blue, sans-serif font. The letter "i" in "Swim" has a small blue wave above it. To the left of the text is a small red asterisk-like symbol.



moodustuks kujund, mis ei ole kirjeldav ning vaid selle elemendi kaudu jätaks tarbija kaubamärgi meelde. Kaebaja leiab, et pelgalt lille kujundi lisamine ei muudaks kaubamärgi üldmuljet, mille alusel saaks kaebaja oma ainuõigusi KaMS § 14 lg 1 p 2 ja § 57 alusel kaitsta, kuid mis praeguse

keeldumise tõttu jääks vastavast õiguskaitsealast välja. Kaebaja hinnangul ei ole tekitatud piirang vastavuses KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 seatud eesmärkidega, mistõttu ei ole vaidlustatud otsus õiguspärane, piirang ei ole vastavuses seatud eesmärkidega, ning seeläbi on Patendiamet ületanud oma volituspiire.

Kõigest eelöeldust tulenevalt ei nõustu kaebaja Patendiameti keeldumise alustega ning ei leia, et kaebaja kaubamärgi näol on tegemist kirjeldava ja eristusvõimetu tähisega KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 tähenduses keeldutud kaupade/teenuste suhtes.

Kaebaja palub komisjonil kaebus rahuldada, tühistada kaubamärgi „ProSwim + kuju“ (taotlus nr M201901308) kohta tehtud Patendiameti 09.02.2021 otsus nr 7/M201901308 seoses kaubamärgi osalise registreerimisest keeldumisega ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Samuti palub kaebaja maksta talle tagasi kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv.

Kaebusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud kaevatav Patendiameti 09.02.2021 otsus nr 7/M201901308, kaubamärgitaotluse nr M201901308 väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist, Patendiameti 05.08.2020 teade nr 7/M201901308 koos lisadega, Patendiameti 30.10.2020 teade nr 7/M201901308 koos lisadega, sõna „pro“ tähenduse väljavõte Eesti Keele Instituudi *online* väljaandest „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“.

Komisjon võttis kaebuse menetluse **15.04.2021** ning võimaldas Patendiametil esitada kaebuse kohta oma seisukoht hiljemalt 17.05.2021.

17.05.2021 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et ameti otsus, millega KaMS § 39 lõigete 2 ja 3 alusel keelduti kaebaja kaubamärgi registreerimisest taotluses nimetatud klasside 9, 18, 21, 24, 25, 28, 35 ja 41 loetletud kaupade ja teenuste osas, on seaduslik ja põhjendatud.

Seoses KaMS § 9 lg 1 punktiga 3 märgib Patendiamet, et sellest sättest tulenevalt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Kaebaja on kaubamärgina registreerimiseks esitanud vähesel määral stiliseeritud ingliskeelse tähise „ProSwim“. Tähis koosneb sõnadest „Pro“, mille tähenduseks on „professionaalne; professionaal“ (Silveti inglise-eesti sõnastik) ja „Swim“, mille tähenduseks on „ujumine, ujuma“ (Silveti inglise-eesti sõnastik). Patendiamet leiab, et tähis tervikuna näitab taotluses nimetatud kaupade/teenuste (v.a kl 9 kaupade „*tühjad digitaalsed või analoogsed salvestus- ja talletusvahendid*“, kl 18 kaupade „*nahk ja tehisnahk; kohvrid*“, kl 21 kaupade „*lauanõud, toiduvalmistusnõud, majapidamis- või köögimahutid, joogiklaasid*“ ning kl 41 teenuste „*elektronraamatute ja -ajakirjade kirjastamine arvutivõrgus; eelnimetatuga seonduvad info-, konsultatsiooni- ja nõustamisteenused, sh interneti või muu andmevõrgu kaudu*“) omadusi – sihtrühma, liiki, kvaliteeti ja sisu. Tähis annab registreerimisest keeldutud klassi 9, 18, 21, 24 ja 25 kaupade osas tarbijale infot, et tegu on profiuujutele suunatud kaupadega või professionaalsete ujumiskaupadega, nt sukeldumisülkonnad, sukeldumismaskid; spordikotid, seljakotid; sportimisel kasutatavad joogipudelid; riidest käterätid, vannilina; rõivad, jalatsid, peakatted, sh sportimiseks; sporditarbed ja võimlemisriistad jm. Klassi 9 elektrooniliste väljaannete puhul näitab see lisaks ka väljaannete sisu, nimelt et tegu on profiujumist puudutavate väljaannetega. Klassi 35 müügiga seotud teenuste osas näitab tähis Patendiameti hinnangul, et müüakse ja reklaamitakse profiuujutele suunatud kaupu või professionaalset ujumiskaupu; ärijuhtimisteenuste osas aga, et teenused on suunatud profiuujutele (sportlaste äritegevuse juhtimine). Klassi 41 teenuste osas näitab tähis, et need on suunatud profiuujutele või et pakutakse professionaalset ujumisega seotud teenuseid, näiteks professionaalset ujumisalast õpet, korraldatakse profiuujutele suunatud spordiüritusi; elektrooniliste väljaannete jm sisu (infolehed, blogid, artiklid jne) pakkumise osas näitab tähis sihtrühma ning seda, et pakutakse profiujumist puudutavat teavet.

Patendiamet leiab, et tema seisukohti toetavad ka väljavõtted internetist, mis näitavad, et sõnu „Pro“ ja „Swim“ kasutatakse nii eraldi kui koos eespool nimetatud kõnealuste kaupade/teenuste kirjeldamisel Patendiameti poolt toodud tähenduses (Patendiameti 05.08.2020 kirja lisa 1 ja 30.10.2020 kirja lisa 1) ning nimetatud näited tõendavad, et tegu on professionaalsete või professionaalidele suunatud ujumiskaupade või -teenustega. Seega tuginedes menetluse käigus kaebajale esitatud tõenditele ja läbi viidud analüüsile jõudis Patendiamet järeldusele, et tähist „ProSwim“ on võimalik kasutada kõnealuste kaupade ja teenuste omaduste kirjeldamiseks.

Patendiamet leiab, et tähise peamine kujundelement – ujuja siluett m-tähe kohal – osutub samuti üksnes kõnealuseid kaupu/teenuseid kirjeldavaks, kuna annab otsest ja vahetut infot, et kaubad/teenused on ujumisega seotud. Patendiamet osutab, et ülestõstetud käega ujuja kujutis on ka

ujumisega seoses sagedasti kasutatav sümbol – selle kohta esitas Patendiamet rohkesti näiteid mh ujumistreeningute ja ujumiskaupade müügiga seoses (Patendiameti 05.08.2020 kirja lisa 2, 30.10.2020 kirja lisa 2).

Patendiamet osutab, et Euroopa Üldkohus on otsuses T-64/16, p 26 leidnud, et kaubamärgi registreerimisest keeldumine on õigustatud, kui märgile lisatud kujutiselement üksnes rõhutab märgi kirjeldavat sõnumit; analoogilisele seisukohale on kohus asunud otsustes T-559/10, punktid 25-27; T-366/12, punktid 29-33. Patendiameti hinnangul on kaebaja tähises sisalduvad kujunduslikud elemendid seejuures nii eraldiseisvalt kui ka kombinatsioonis oma olemuselt sellised, millele tarbija turusituatsioonis, toodud teenuste kontekstis päritolufunktsiooni ei omista ning mis ei juhi tähelepanu kõrvale märgi kirjeldavalt tähenduselt.

Patendiamet märgib, et 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 fraas kannab ja kuidas Eesti keskmine tarbija tähist mõistab. 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.

Lisaks Patendiameti otsuses nr 7/M201901308 toodud põhjalikele selgitustele soovib amet juhtida kaebaja tähelepanu asjaolule, et piisav on see, kui tähist on võimalik kasutada kirjeldavana ning tähtsust ei ole asjaolul, kas tähist sellistel kirjeldavatel eesmärkidel ka tegelikult kasutatakse (Euroopa Üldkohtu otsus T-405/05, p 63). Patendiamet märgib, et sisuliselt sama on varasemalt leidnud ka komisjon (komisjoni 30.07.2014 otsus nr 1467-o) ja Harju Maakohus (30.04.2014 otsus tsiviilasjas nr 2-13-45357, 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) ning et kirjeldavad terminid on kasutamiseks kõigile tootjatele sõltumata sellest, kui suurt tähtsust kirjeldatud omadused majanduslikult omavad (C-363/99). Patendiamet toob näitena, et Euroopa Üldkohus ei pidanud 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 ühe või teise tähise kirjeldavuse allikad võivad olla erinevad, kuid see ainuüksi ei muuda tähist vähem kirjeldavaks või eristusvõimelisemaks – kaubamärgiõiguse peamisi eesmärke on hoida ära selliste tähiste registreerimine, mis tarbijate jaoks kaupu või teenuseid kirjeldavad, mida tarbija kaubamärgina ei taju ning mis peavad jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele. Patendiameti hinnangul on käesoleval juhul tegu just niisuguse fraasiga. Patendiamet soovib lisaks märkida, et Harju Maakohus on leidnud, et asjaolu, et tähist on kasutatud ka tähise taotlejaga seoses, ei välista selle sõnaühendi kirjeldavust ega tõenda eristusvõime tekkimist kaubamärgina või et nimetatud tähis oli muutunud taotleja eristusvõimeliseks kaubamärgiks (tsiviilasi nr 2-13-45357, p 159).

Eeltoodud põhjustel ei pea Patendiamet kaebaja tähist KaMS § 9 lg 1 punktist 3 tulenevalt kaubamärgina registreeritavaks.

Seoses KaMS § 9 lg 1 punktiga 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 nr C-363/99, p 86; C-265/00, p 19). 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). Patendiameti hinnangul on käesoleval juhul vaadeldavate kaupade ja teenuste tarbijaskonnaks on kogu avalikkus, kuid lisaks ka sportlased (profiiujad).

Patendiamet leiab, et kuigi kaebaja tähise kujunduselemendid – tähise esitamine sinakas-roheliste kursiivis tähtedega ning ujuja siluett m-tähe peal – annavad tähisele teatud stiliseerituse, on need olemuselt siiski eristusvõimetus ega lisa kaubamärgile tervikuna eristatavust. Kujutiselementidel puuduvad omadused, mille tõttu saaks kaubamärk täita oma põhifunktsiooni seoses eespool nimetatud kaupade-teenustega. Need ei ole piisavad, et juhtida tarbija tähelepanu kõrvale tähise kirjeldavalt tähenduselt, vaid üksnes rõhutavad ja toetavad selle kirjeldavat tähendust. Nagu öeldud, on ülestõstetud käega ujuja siluett ujumisega seoses olemuslikult kirjeldav ning sagedasti kasutatav

sümbol ning tarbija jaoks ei mõju see antud kaupade-teenuste osas ja sõnalise tähisega kombinatsioonis eristusvõimelisena. M-tähe siluetiga haakumine on liiga väike detail, mis tarbijal hõlpsalt märkamata jääb. Patendiamet osutab, et Euroopa Kohtu otsusest tuleneb, et kui elementidel ja nende ühendamise viisil puuduvad omadused, mille tõttu saaks kaubamärk täita oma põhifunktsiooni seoses kaubamärgi taotlusega hõlmatud kaupade ja teenustega, on tähis eristusvõimetu (C-37/03, p 74). Patendiamet märgib, et varasemalt on ka komisjon oma otsuses nr 925-o nõustunud Patendiameti otsusega keelduda registreerimast tähist leides, et kujunduse lisamine eristusvõimetu tähisele ei tähenda alati ja igal juhul eristusvõime tekkimist.

Patendiamet leiab neil asjaoludel, et tähisel „ProSwim+ kuju“ puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks kaebaja kaupu ja teenuseid eristada teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest ja teenustest ning seda tuleb pidada eristusvõimetuks. Seetõttu ei ole tähis KaMS § 9 lg 1 punktist 2 tulenevalt keeldunud kaupade ja teenuste osas kaubamärgina registreeritav.

Kaebaja vastuväidetele KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud keeldumisaluste kohaldamisele esitab Patendiamet omakorda järgmised vastuväited.

Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga, et kuivõrd sõnaline element „ProSwim“ vajab Eesti tarbija jaoks lahtimõtestamist ja et Eesti tarbija jaoks on sõnal „Pro-“ siinses kontekstis eelkõige tähendus „ujumise eest“, „ujumise asemel“ või „ujumise poolt“, siis ei ole sõnalise elemendi „ProSwim“ puhul tegemist otseselt kirjeldava sõnaga. Samuti ei nõustu Patendiamet kaebajaga, et tavatarbija ei seosta eessõna „Pro-“ just selle ingliskeelse kontekstiga „professionaalne“. Patendiamet selgitab, et kuna tähise osa „Swim“ on ingliskeelne, tajub tarbija ka tähise esimest osa „Pro“ esmasena ingliskeelsena, eriti arvestades, et sõnal „Pro“ on kaupade-teenustega seondult kindel, nende omadusi näitav tähendus. Neil põhjustel pole Patendiameti hinnangul alust eeldada, et tarbija tõlgendaks siin vastavat sõna tähenduses „eel, eest, poolt, asemel“. Lisaks on ingliskeelne sõna „Pro“ lihtne, inglise keele põhisõnavarasse kuuluv sõna, mis on olemas ka inglise-eesti sõnastikes ning mis Eesti keskmisele tarbijale on hõlpsasti ja koheselt vastavas kontekstis arusaadav. Patendiamet juhib tähelepanu, et komisjon on oma otsuses nr 1081-o „Super Pro“ leidnud, et sõna „pro“ tähenduses „professionaalne“ näitab, et tegemist on professionaalidele kasutamiseks sobivate toodetega. Käesoleval juhul on taotletavate kaupade/teenuste näol tegu eelkõige spordivaldkonna kaupade/teenustega, mille puhul „Pro“ näitab nende kaupade/teenuste olulist omadust ehk mida kasutades saab ettevõtja eristada proffidele ja harrastajatele mõeldud, professionaalseid kaupu/teenuseid (mida ka tehakse). Seda konteksti arvestades ei ole Patendiameti hinnangul põhjust väita, et tarbija tajuks sõna „Pro“ siin ladina keelel põhinevas tähenduses „eel, ees, eest“, sest sellist tõlgendust ei toeta kasutusmaterjalid ning see on ebaeluline. Patendiamet leiab, et sellist lähenemist ei toeta ka keeleteadus – tarbijal ei ole põhjust tõlgendada üht sõna inglise- ja teiste ladinakeelsena, kui mõlemal sõnal on selge ja ühene tähendus inglise keeles, mida kinnitab ka tegelik kasutus. Lisaks võib Patendiameti hinnangul eeldada, et suure tõenäosusega saab Eesti tarbija ladina keelest oluliselt kehvemini aru kui inglise keelest. Lisaks märgib amet, et kaebaja poolt viidatud komisjoni lahendis 1385-o on tegu tähisega, mis on kirjutatud läbivalt suurte tähtedega („PRODERMA“). Seega ei nõustu Patendiamet, et tegu oleks samase ülesehitusega kaubamärgiga, kuna käesoleval juhul on tähises „ProSwim + kuju“ mõlemad fraasid „Pro“ ja „Swim“ kirjutatud esisuurtähega.

Patendiamet rõhutab ka, et isegi kui tähisele on võimalik teoreetiliselt omistada mitu tähendust, tuleb märgi registreerimisest keelduda, kui vähemalt üks neist tähendustest osutub kirjeldavaks. Ka Euroopa Kohus on selgitanud, et märgi registreerimisest tuleb keelduda, kui vähemalt üks selle võimalikest tähendustest tähistab asjaomaste kaupade või teenuste omadust (C-191/01 P, p 32). Lisaks on Euroopa Kohus märkinud, et üldjuhul ainuüksi osade ühend, millest iga osa kirjeldab kauba või teenuse omadust, mille jaoks registreerimist taotletakse, on neid omadusi kirjeldav. Seega selliste lihtsate osade ühendamise lisamata mingeid ebatavalisi muudatusi näiteks süntaksis või tähenduses, ei anna tulemuseks muud, kui kaubamärgi, mis koosneb üksnes tähistest, mis võivad kaubanduses näidata asjaomaste kaupade või teenuste omadusi. Selline kombinatsioon ei pruugi aga olla kirjeldav, juhul kui see loob mulje, mis on piisavalt erinev sellest, kui on lihtsalt seda moodustavate osade kombinatsioon (C-363/99, punktid 98-99).

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et ameti esitatud tõendid tähise kirjeldavuse kohta (Patendiameti 05.08.2020 lisa 1; 30.10.2020 lisa 1) ei näita ega seostu kuidagi Eestiga ega Eesti keskmise tarbijaga ning jäävad Eestist väga kaugeks. Patendiamet leiab, et kuigi tegemist on ingliskeelse tähisega, ei ole Eesti majandusruum isoleeritud, vaid osa järjest globaliseeruvast majandusruumist. Teada on tõsiasi, et Eesti tarbija ei otsi ega saa infot ainult Eesti (veebi)lehtedelt ega ostle ainult Eesti (veebi)poodides, vaid kõikjal üle maailma. Seetõttu peab Patendiamet äärmiselt tõenäoliseks, et Eesti tarbija, otsides infot näiteks erinevate ujumistarvikute kohta, puutub kokku ka vastavasisulise ingliskeelse infoga. Lisaks leiab Patendiamet, et kuivõrd sihtrühmaks on praegusel juhul mh ka professionaalsed ujumised, kes igapäevaselt kõnealuste kaupade ja teenustega kokku puutuvad, on asjaomase tarbija teadlikkus

nimetatud kaupade ja teenuste osas kõrge, ta on kursis nendega seotud üksikasjadega ja ta paneb neid tähele.

Seoses kaebaja väitega, et Patendiameti tõendid ülestõstetud käega ujuja kujutise sagedasest kasutamisest seoses ujumisega (Patendiameti 05.08.2020 lisa 2; 30.10.2020 lisa 2) ei ole seotud Eestiga, märgib Patendiamet järgmist. Amet rõhutab esmalt, et ujuja siluett näitab kõnealuste kaupade/teenuste omadusi juba olemuslikult – andes otsest infot, et kaubad ja teenused on ujumisega seotud ning mõeldud ujujatele. Patendiameti esitatud materjalid kinnitavad, et ettevõtjad kasutavad sageli sellist kujundit ujumisega seotud kaupade/teenuste reklaamimisel ning et tarbija on ka harjunud selliste kaupade/teenustega seoses seda nägema. Tuginedes nendele argumentidele saab Patendiameti hinnangul öelda, et tarbija saab antud kujutist tõlgendada üksnes kirjeldaval moel ega taju sellist kujutiselementi kaubamärgina, vaid elemendina, mis annab talle üksnes kaupade/teenuste omadusi näitavat infot. Nagu Patendiamet eespool mainis, ei ole Eesti majandusruum isoleeritud ning Eesti tarbija saab veebis infot lisaks Eestile kõikjal üle maailma.

Seoses kaebaja esile tooduga, et ta soovib õiguskaitsset saavutada sõnalise osaga kujutismärgile, milles on rohekassinises kirjas kujundatud tähtedes esitatud sõnaline element „ProSwim“ ning selle kohal hallis värvis kujundelement, mis on paigutatud omapäraselt tähe 'm' kohale, märgib Patendiamet järgmist. Euroopa Üldkohus on sedastanud, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt sõltub tähise kui terviku analüüs ja kirjeldavuse hindamine sellest, kas avalikkuse jaoks muudab kujutiselement tähise kirjeldavat tähendust seoses asjaomaste kaupade või teenustega (T-205/17, p 31). Samuti on Üldkohus sedastanud, et tähis on tervikuna kirjeldav eeldusel, et kujutiselement ei juhi tarbija tähelepanu kõrvale kirjeldavalt sõnaliselt elemendilt (T-594/15, p 33). Patendiamet märgib, et seda printsiipi on kohus järjepidevalt järginud ja rakendanud (mh otsustes T-91/18, punktid 23-29; T-473/18, punktid 36-37; T-10/19, punktid 19-22; T-57/18, p 71; T-69/19, punktid 41-42). Patendiamet leiab, et kohtu suunised ei puuduta üksnes ühte konkreetset märki, vaid tegemist on üldise juhise, mille eiramine ekspertiisis oleks õiguskindluse põhimõtetega vastuolus. Osutatud kohtu seisukohad on kirjas ka EL liikmesriikidele suunatud ühtse praktika dokumendis CP3. Käesoleval juhul on kaebaja kaubamärgis kujunduselemendina kasutatud ühte värvitooni ning m-tähe kohal olevat ujuja siluetti, mis Patendiameti hinnangul jääb lähtuvalt oma proportsioonidest ja tavapärasusest ujumisega seotud kaupade/teenuste osas tarbijal erilise tähelepanuta või koosmõjus tekstiga „ProSwim“ võimendab tähise kirjeldavat seost ujumisega. Standardses kirjas (nt kaldkirjas) värviline tekst on kaubandustegevuses ameti hinnangul tavaline ega muuda kirjeldavat tähist eristusvõimeliseks. Seega leiab Patendiamet, et käesoleval juhul ei lisa kaebaja kaubamärgi kujundus tervikuna kirjeldavale tähisele eristusvõimet.

Patendiamet ei nõustu kaebaja väidetega selle kohta, et ühisteatise CP3 kohaldamine on õigusvastane, sellest tulenevad piirangud on vastuolus põhiseadusega ning et CP3 alusel rangema ekspertiisipraktika kohaldamisega on Patendiamet ületanud kaalutusõigust ja seeläbi rikkunud proportsionaalsuspõhimõtet. Patendiamet selgitab, et ühisteatis CP3 on EL liikmesriikide ja Beneluxi tööstusomandiametite ning EUIPO vaheline kokkulepe, millega ametid võtavad vabatahtlikult kasutusele ühised standardid, et toetada kaubamärgidirektiivi ühtlustavaid eesmärgi ja luua ühtne õiguskeskkond. Sellest tulenevalt teevad ametid koostööd, et tagada EL kaubamärgimääruse ja kaubamärgidirektiivi uute sätete ühtlustatud ja järjepidev rakendamine kogu Euroopa intellektuaalomandivõrgustikus. Dokument CP3 pakub läbipaistvalt liigendatud teavet kaubamärgiliikide, nende määratluste ja kujutamiskiiside kohta igas ametis. See on aidanud uut kaubamärgidirektiivi üle võtta võimalikult ühtlustatud viisil, et parandada õiguskindlust, prognoositavust ja juurdepääsetavust kasutajate jaoks. Seega on Patendiamet nõustunud ühisteatise olemasolevatest põhimõtetest ja praktikatest lähtuma, mistõttu CP3 kohaldamine või sellele viitamine Patendiameti ekspertiisipraktikas kindlasti õigusvastane ei ole. Lisaks märgib Patendiamet, et Euroopa Kohtu seisukohad on järgimiseks kohustuslikud ning CP3 ja muud ühised praktikad suures osas lähtuvadki just Euroopa Kohtu seisukohtadest. Seda, nagu oleks CP3 üliluslikum seadusest, ei ole Patendiamet kunagi väitnud ega ainuüksi sellest ekspertiisi tegemisel lähtunud. Seetõttu peab Patendiamet kaebaja käsitlust põhiseaduslike õiguste piiramisest ja proportsioonipõhimõtte rikkumisest meelevaldseks ja asjakohatuks. Patendiamet lisab, et amet lähtub menetlemisel seadustest ja rahvusvahelistest kokkulepetest ning ka CP3 on rahvusvaheline kokkulepe, mille põhimõtteid on Patendiamet võtnud kohustuse järgida ning ekspertiisi tegemisel arvestada.

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, ning hinnatakse tõendeid kogumis. Ühtegi otsust ei tee amet üldistatult, õigusi ei piira, mingit rangemat praktikat ei rakenda ning taotlusi automaatselt tagasi ei lükka. Seetõttu ei ole Patendiameti hinnangul põhjendatud kaebaja ebaõiged märkused ameti tegevuse kohta kaubamärkide ekspertiisi tegemisel või kaubamärkide registreerimisel.

Patendiamet rõhutab veel, et vaatleb ekspertiisi tegemisel iga tähist eraldi selles kontekstis ning nende materjalide ja tõendite valguses, mis sellel konkreetsetel hetkel vastava tähisega seoses esile tulevad. Patendiamet osutab seejuures komisjoni lahendile nr 855, milles komisjon on öelnud, et iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ning et iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Komisjon kordab kõnealusel lahendis, et Patendiameti varasemad otsused ükshaaval võetuna ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid (pimedalt) järgida või millega teiselt poolt võiks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist nõudes. Võrdne kohtlemine kaubamärgi registreerimise menetluses seisneb komisjoni sõnul eeskätt iga taotleja asjaolude igakülgse kaalumise Patendiameti poolt, kusjuures Patendiametil on kohustus põhjendada, millistel õiguslikel alustel ja milliseid faktilisi asjaolusid arvestades ei ole ühte või teist tähist taotleja poolt soovitud ulatuses registreeritud. Patendiamet leiab, et seda on ta käesoleval juhul ka teinud.

Patendiamet jääb kõigi kaevatavas otsuses toodud seisukohtade juurde ning lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 punktide 3 ja 2 palub komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

04.06.2021 esitas kaebaja komisjonile täiendavad seisukohad. Kaebaja kinnitab, et ta ei nõustu Patendiameti seisukohtadega ning et kaebaja jääb oma kaebuses esitatud seisukohtade, argumentide, tõendite ning nõude juurde. Kaebaja soovib eraldi rõhutada järgmist.

Kaebaja seisukohalt ei ole tema kaubamärk „ProSwim + kuju“ vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktidega 2 ja 3, seda sealjuures ka ühtse praktika CP3 valguses, isegi kui seda peaks kohaldatama. Siiski jääb kaebaja endiselt seisukohale, et CP3 puhul ei ole tegemist kohustusliku dokumendiga, vaid pelgalt soovituslikuga, milles sisalduvad põhimõtted ei ole ei otse kohalduvad ega EL liikmesriigile siduvad ning Patendiametil puuduvad volitused kõnealuse dokumendi kohaldamiseks (tegemist ei ole tööstusomandi seaduse või rahvusvahelise kokkuleppega TÕAS § 35 lg 1 p 1 tähenduses).

Kaebaja ei nõustu Patendiameti käsitlusega, et CP3 puhul on tegemist rahvusvahelise kokkuleppega. Viidates rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni artiklis 2(1)(a) sätestatud rahvusvahelise lepingu definitsioonile ning sama konventsiooni II osas käsitletavale rahvusvaheliste lepingute sõlmimise ja jõustumise (nt ratifitseerimisega) regulatsioonile märgib kaebaja, et rahvusvaheline kokkulepe eeldab vastavate rahvusvahelise õiguse subjektide (tavaliselt riikide, rahvusvaheliste organisatsioonide) vahelist kirjalikku kokkulepet ning selle vastavat jõustamist siseriiklikul tasandil. Kaebaja leiab, et CP3 ei täida kuidagi „rahvusvahelise kokkuleppe“ mõistet ega selle vastuvõtmist vastavalt rahvusvahelise õiguse põhimõtetele. Seda tõendab ka CP3 punktis 1 sisalduv viide, et tegemist on EL liikmesriikide intellektuaalomandiametite poolt kokku lepitud ühise praktikaga. Sellisel kujul vastu võetud dokument ei ole siseriiklikul tasandil otse kohalduv ega siduv, sh EL õiguse valguses.

Lähtudes põhiseaduse §-s 11 sätestatud proportsionaalsuspõhimõttest, on kaebaja endiselt seisukohal, et tema kaubamärgile õiguskaitse andmisest keeldumisega ületatakse neid piire, mida nende keeldumise alustega, s.o KaMS § 9 lg 1 punktidega 2 ja 3 on seatud. Tegemist on sätetega, mille eesmärgiks on jätta vabalt kasutatavaks tähised, mis on kirjeldavad ja eristusvõimetud, kuid käesoleval juhul ei ole tegemist pelgalt ei sõna- ega kujutismärgiga, vaid sõnalise osaga kujutismärgiga (n-õ kombineeritud kaubamärgiga). Kaebaja hinnangul ei ole tegemist tervikuna ei kirjeldava ega eristusvõimega tähisega, mille peaks jätma vabaks kasutuseks. Käesoleval juhul ületatakse ja rikutakse kaubamärgi registreerimisest keeldumisega kaubamärgiseadusest ja põhiseadusest tulenevaid piire ja õigusnorme, mistõttu tuleb Patendiameti otsus kaebaja kaubamärgi osalise registreerimisest keeldumise kohta lugeda õigustühiseks ning võimaldada kaubamärgi registreerimine kõikide kaupade ja teenuste suhtes.

07.07.2021 esitas Patendiamet komisjonile täiendavad seisukohad.

Selgitades ühisteatise CP3 vastuvõtmiseni viinud EL lähenemisprogrammi tausta, märgib Patendiamet, et lähenemisprogrammi eesmärk on tugevdada intellektuaalomandi kaitset Euroopas ja teha koostööd praktika ühtlustamiseks, mis toob märkimisväärset kasu nii kasutajatele kui ka intellektuaalomandiametitele. CP3 ühise praktika aluseks olevate põhimõtete selget ja terviklikku selgitust sisaldav dokument on avalik ja kergesti kättesaadav, selle põhimõtete rakendatakse üldiselt ja need hõlmavad enamikku juhtumeid. Dokumentis on sätestatud, et eristusvõimet tuleb hinnata iga juhtumi puhul eraldi, kuid ühised põhimõtted on suunised, mis tagavad, et eri ametid jõuavad samade keeldumispõhjuste korral sarnasele prognoositavale tulemusele. Patendiameti praktika peab olema ühtne, loogiline, põhjendatud ja etteennustatav, ning kõnealune dokument on koostatud kaasates ametite ja kasutajate organisatsioonidega. Kuna dokumendi koostamise protsess ning dokument ise on

olnud avalik, leiab Patendiamet, et tal on kahtlemata kohustus kokkulepitud põhimõtteid järgida, seda enam, et dokumendi põhimõtete kujundamise aluseks on mh EL kohtupraktika. Kuna Patendiamet on nimetatud kokkuleppega nõustunud ühise praktika rakendamise osas, leiab amet, et tal on nii kohustus, volitus kui ka õigus nimetatud dokumendis sisalduvate põhimõtete kohaldamiseks ekspertiisipraktikas.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et ühisteatis CP3 ei ole rahvusvaheline kokkulepe Viini konventsiooni tähenduses. Muu hulgas ei nõustu Patendiamet kaebaja käsitusel rahvusvahelise kokkuleppe definitsioonist. Patendiamet märgib, et kaebaja tsiteerib lepingu definitsiooni, kuid kui leping on definitsiooni ja konteksti kohaselt rahvusvaheline kokkulepe, siis kokkulepe ei pea olema ilmtingimata leping – kokkulepe võidakse kirja panna ka muus versioonis. Patendiamet leiab, et käesoleval juhul seda ongi tehtud, mistõttu kordab amet veel kord, et ühisteatis CP3 on liikmesriikide ja Beneluxi tööstusomandiametite ning EUIPO vaheline kokkulepe, millega ametid võtavad vabatahtlikult kasutusele ühised standardid, et toetada kaubamärgidirektiivi ühtlustavaid eesmarke ja luua ühtne õiguskeskkond. Seda, et tegu on EL liikmesriikide intellektuaalomandiametite poolt kokku lepitud ühise praktikaga mõnab ameti hinnangul ka kaebaja ise, kuna viitab CP3 punktile 1.

Lisaks mainib Patendiamet, et nimetatud kokkuleppe näol on tegu pigem nn pehme või leebe normistikuga (ingl k „soft law“), mille eesmärgiks on kaasa tuua praktilised tagajärjed. Seda võiks defineerida kui rahvusvahelise õiguse subjektide poolt loodud kirjalike juhiste kogumit, mis on konkreetselt küll mittesiduv, kuid kutsus siiski esile teatud piiratud õiguslikke tagajärgi. Seega, isegi kui nimetatud dokumendil puudub otsene õiguslik siduvus, toob see Patendiameti hinnangul siiski kaasa riikidele teatud õigused ja kohustused.

Patendiamet ei nõustu jätkuvalt ka kaebaja seisukohaga, et kaebaja kaubamärk tervikuna ei ole kirjeldav ega eristusvõimetus. Patendiamet refereerib seejuures oma varasemalt esitatud seisukohti, milles kokkuvõtlikult leiab, et kaebaja esitas kaubamärgina registreerimiseks vähesel määral stiliseeritud ingliskeelse tähise „ProSwim“ ning see tähis tervikuna näitab Patendiameti otsusega keeldunud kaupade/teenuste omadusi – sihtrühma, liiki, kvaliteeti ja sisu. Tähise peamine kujundelement – ujuja siluett m-tähe kohal – osutub samuti üksnes vaadeldavaid teenuseid ja kaupade kirjeldavaks, kuna annab otsest ja vahetut infot, et kaubad/teenused on ujumisega seotud.

04.08.2021 esitas kaebaja komisjonile täiendavad seisukohad.

Kaebaja rõhutab, et ühtse praktika CP3 puhul on siiski tegemist õiguslikult mittesiduva dokumendiga ning kaebaja jääb endiselt seisukohale, et kõnealune dokument ei vasta „rahvusvahelise kokkuleppe“ mõistele TÕAS § 35 lg 1 p 1 kontekstis. Kaebaja märgib, et Patendiameti poolt viidatud asjaolu, et CP3 puhul on tegemist EL liikmesriikide ja Beneluxi tööstusomandiametite ning EUIPO vahelise kokkuleppega (kaebaja osutab siinkohal, et CP3 tervikepealkiri on: „Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid“), ei tähenda veel seda, et see vastaks üldisele „rahvusvahelise kokkuleppe“ määratlusele. Viidates Eesti Vabariigi põhiseadusele (sh põhiseaduse kommenteeritud väljaande §-de 3 ja 121 kommentaaridele) leiab kaebaja, et CP3 puhul ei ole tegemist ei rahvusvahelise tavaõiguse ega rahvusvahelise õiguse üldprintsipiga, samuti mitte välislepinguga.

Kaebaja ei pea asjakohaseks ka Patendiameti poolset CP3 seostamist n-õ pehme või leebe normistikuga („soft law“), leides muu hulgas, et Patendiamet on sellekohases käsitusel viidanud magistritööle, kuid magistritöös esitatud hinnangud ja järeldused ei pruugi õigusteooriaga, õiguse põhimõtetega kooskõlas olla.

Kaebaja jääb seisukohale, et CP3 puhul ei ole tegemist rahvusvahelise kokkuleppega TÕAS § 35 lg 1 p 1 kontekstis, mis annaks Patendiametile aluse ja õiguse tugineda oma ekspertiisipraktikas CP3-le. Isegi kui peaks leitama, et CP3 vastab „rahvusvahelise kokkuleppe“ mõistele TÕAS § 35 lg 1 p 1 tähenduses, on siiski tegemist õiguslikult mittesiduva dokumendiga. Pealegi, nagu ka Patendiamet korduvalt on rõhutanud, tuleb iga kaubamärki vaadelda üksikuna ning kaebaja leiab, et kui ka CP3-st lähtuda, ei ole käesoleval juhul CP3-s sisalduvad põhimõtted ja juhised rakendatavad kõnealusele kaubamärgile.

Kaebaja kordab, et isegi kui käsitleda CP3 siduvana (mida kaebaja siiski ei leia), on kaebaja hinnangul kaheldav, kas selle kohaldamine, rikkudes õiguse üldpõhimõtteid, on kohane ja aktsepteeritav. Sealjuures on kaheldav, kas selles sisalduvad juhised lähtuvad õiguse üldpõhimõtetest ja järgivad KaMS § 9 lg 1 punktidega 2 ja 3 sätestatud normi eesmarke, ning isegi kui on järgivad, siis käesoleval juhul on kaebaja seisukohal, et tema kaubamärgi registreerimisest keeldumisega kõnealustel kaupadel/teenustel ületatakse KaMS § 9 lg 1 punktidega 2 ja 3 seatud eesmarke, mistõttu tuleb

Patendiameti otsust kaubamärgi registreerimisest keeldumise osas pidada käesoleval juhul õigusvastaseks.

06.09.2021 esitas Patendiamet komisjonile täiendavad seisukohad.

Patendiamet kordab oma varasemaid seisukohti ühisteatise CP3 käsitlese osas, märkides muu hulgas, et Patendiamet ei nõustu kaebaja rõhumisega üldisele „rahvusvahelise kokkuleppe“ määratlusele ega selle sidumisega „rahvusvahelise lepingu“ mõistega siinses kontekstis. Patendiamet leiab, et tal on nii õigus, kohustus kui ka pädevus CP3 dokumendis kirja pandud põhimõtete järgimiseks ja rakendamiseks oma ekspertiisipraktikas, mis aga ei tähenda, et amet lähtuks ekspertiisi tegemisel ainult sellest dokumendist. Patendiamet teeb ekspertiisi vastavalt kehtivatele õigusaktidele, arvestades ja järgides muu hulgas CP3 dokumendis sätestatud põhimõtteid.

Patendiamet jääb oma varasema seisukoha juurde, et CP3 kokkulepet võiks pigem liigitada pehmeks või leebeks normistikuks. Viidates õguskirjandusele (M. Kiviorg, K. Land, K. Miil, H. Vallikivi, Rahvusvaheline õigus, Juura 2004, lk 58) märgib Patendiamet, et leebeks regulatsiooniks (*soft law*) on nimetatud ühiskondlikke norme. Neil puudub küll otsene õiguslik toime, kuid need mõjutavad siiski juriidilisi otsustusi. Taolised normid võivad väljenduda rahvusvaheliste organisatsioonide mittesiduvates otsustes, soovitustes ja aruannetes, jõustumata lepingute tekstides, mittesiduvates lepingutes või nt lepingu mittesiduvates osades jne.

Patendiamet jääb seisukohale, et kaebaja kaubamärk ei ole tulenevalt KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 keeldutud kaupade/teenuste osas registreeritav ka CP3 kontekstis ning refereerib oma varasemaid seisukohti, miks amet menetluse käigus leidis, et kaebaja tähis tervikuna näitab keeldutud kaupade/teenuste omadusi.

01.10.2021 esitas kaebaja komisjonile täiendavad seisukohad. Kaebaja kinnitab, et ta jätkuvalt ei nõustu Patendiameti seisukohtadega ning jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, tõendite ning nõude juurde.

Kaebaja peab vajalikuks eraldi esile tuua, et Patendiameti viidatud kohtupraktikas – T-405/05, p 63 (*MANPOWER*), komisjoni otsus nr 1467-o (*Autoekspert*), Harju Maakohtu 30.04.2014 otsus tsiviilasjas nr 2-1345357, p 148 (*TORUABI*), C-191/01P (*Doublemint*), C-363/99 (*Postkantoor*), T-270/02 (*bestpartner*) – käsitletud kaubamärgid seonduvad kõik sõnamärkidega ning „Autoekspert“ märgi puhul minimaalselt stiliseeritud (s.o sinises kaldkirjas) sõnamärgiga. Seega ei ole kaebaja hinnangul nende lahendite tehilolud ning neis tehtud järeldused käesolevale vaidlusele ning kaebaja kaubamärgile automaatselt üle kantavad. Tuues näiteks mõned komisjoni varasemad (EL liikmesriikide praktika ühisteatise CP3 kehtivuse ajal) tehtud lahendid – komisjoni otsused nr 1847-o („mobile.de + kuju“) ja 1790-o („1Apteek + kuju“) –, märgib kaebaja, et komisjon on jõudnud vastupidisele arusaamisele Patendiameti seisukohtadest samadel KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 keeldumise alustel ning tuvastanud sõnalisi elemente sisaldavate kujutismärkide puhul liialt laiendava CP3 tõlgenduse Patendiameti poolt.

Muus osas kordab kaebaja oma varasemate sisukohtade põhiväiteid ning leiab, et käesoleval juhul on kaubamärgi osalisest registreerimisest keeldumisega ületatud ja rikutud TÕAS-ist, kaubamärgiseadusest ja põhiseadusest tulenevaid piire ja õigusnorme ning õiguse üldpõhimõtteid, mistõttu tuleb Patendiameti otsus kaebaja kaubamärgi osalise registreerimisest keeldumise kohta lugeda õigustühiseks ning võimaldada kaubamärgi „ProSwim + kuju“ registreerimine kõikide kaupade ja teenuste suhtes.

05.11.2021 esitas Patendiamet komisjonile täiendavad seisukohad.

Patendiamet märgib, et on kaebaja seisukohtadele oma selgitused varasemalt andnud ning ei pea vajalikuks neid siinkohal järjekordselt uuesti korrata. Seoses kaebaja uue argumendiga, et Patendiameti viidatud kohtupraktika ei ole asjakohane ega käesolevale vaidlusele automaatselt üle kantav ja et komisjon on mõnes varasemas lahendis tuvastanud sõnalisi elemente sisaldavate kujutismärkide puhul liialt laiendava CP3 tõlgenduse Patendiameti poolt, märgib Patendiamet järgmist. Patendiamet ei olegi väitnud, et midagi oleks „automaatselt üle kantav“, kuid varasema kohtupraktikaga tuleb kahtlemata arvestada, kui sellistes lahendites on jõutud järeldusele, milliste asjaolude ilmnenemise korral tuleb kaubamärgi registreerimisest keelduda. Seega on Patendiameti viidatud kohtupraktika oluline ja asjakohane. Patendiamet selgitab veel kord üle, miks amet jõudis ekspertiisi käigus järeldusele, et kaebaja kaubamärk tervikuna on kirjeldav ja eristusvõimetus, seda muu hulgas varasemat kohtupraktikat arvestades.

Mis puudutab kaebaja viidatud varasemaid komisjoni otsuseid, märgib Patendiamet, et komisjon on Patendiameti praktika osas varasemalt leidnud, et iga lahend ja registreering sõltub konkreetse kaubamärgiga seotud individuaalsetest asjaoludest ning pelgalt mõne varasema kaubamärgi registreerimise fakt ei tekita isikule subjektiivseid õigusi mõne teise kaubamärgi registreerimiseks (komisjoni otsused nr 800-o, nr 1557-o, nr 1349-o).

02.12.2021 komisjonile esitatud seisukohas märkis kaebaja, et on varasemalt piisavalt põhjalikult väljendanud oma seisukohti käesolevas asjas ning pelgalt sedastas, et kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohtadega ning et ta jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, tõendite ning nõude juurde.

03.12.2021 tegi komisjon kaebajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 04.01.2022.

28.12.2021 esitatud lõplikes seisukohtades märkis kaebaja, et on varasemalt piisavalt põhjalikult selgitanud ning tõendanud kaebuse aluseks olevaid asjaolusid. Sellest tulenevalt on kaebaja seisukohal, et tal puudub vajadus siinkohal korrata varasemalt esitatut ning uuesti välja tuua teatud asjaolusid, kuna kõik käesolevas asjas tähtsust omavad asjaolud, seisukohad, tõendid ning nõue on juba varasemalt esitatud. Seega palub kaebaja teha otsuse varasemalt esitatud dokumentide põhjal.

29.12.2021 tegi komisjon Patendiametile ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 31.01.2022.

31.01.2022 esitatud lõplikes seisukohtades teatas Patendiamet, et jääb samuti kõigi oma varasemate seisukohtade juurde ning ei pea vajalikuks neid siinkohal uuesti korrata.

09.03.2022 alustas komisjon kaebuse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Kaebaja on esitanud kaebuse Patendiameti 09.02.2021 otsuse nr 7/M201901308 peale, millega Patendiamet osaliselt keeldus kombineeritud kaubamärgi „ProSwim + kuju“ (taotlus nr M201901308; taotluse esitamise kuupäev 13.12.2019) registreerimisest tuginedes KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele. KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime. 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 tähistest.

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



Klass 9: optika-, mõõte-, signaal-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; salvestatud ja allalaaditav meedia; sukeldumisülkonnad, sukeldumismaskid, sukeldujate kõrvatropid, sukeldujate ja ujujate ninaklambrid, sukeldujate kindad, allveeujumise hingamisaparaadid; prillid, sh spordiprillid, päikesepillid; prilliketid, -klaasid, -paelad, -raamid, -toosid; ujumismaskid; snorklid, ujumismaskide hingamistorud; peakaitsmed spordivahenditena; spordiviled; elektroonilised väljaanded;

Klass 18: kandekotid; päikese- ja vihmavarjud; kotid, sh spordikotid, seljakotid, matkakotid; rahakotid, rahataskud; võtmetaskud;

Klass 21: jooginõud, sh joogipudelid ja sportimisel kasutatavad joogipudelid;

Klass 24: tekstiilid ja tekstiilide asendusmaterjalid, sh riidest käterätid, vannilinad;

Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted, sh sportimiseks;

Klass 28: mängud ja mänguasjad; sporditarbed ja võimlemisriistad;

Klass 35: jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), sh interneti või muu andmevõrgu kaudu, seoses

järgnevate toodetega: rõivad, jalatsid, peakatted, spordikaubad, treeningvahendid, ujumis- ja sukeldumistarbed, võimlemisriistad, mängud, mänguasjad, optika-, mõõte-, signaal-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed, tekstiilikaubad, andmekandjad, trükised, elektroonilised väljaanded; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil; kaubandusvahendusteenused; kaupade demonstreerimine; kaupade ja teenuste müügiarendus spordiürituste sponsori kaudu; sportlaste äritegevuse juhtimine;

Klass 41: haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuuritegevus; spordi- ja kultuurialaste ürituste, sh konverentside, näituste korraldamine ja läbiviimine; juhendamise-, koolitusteenused; treenimine; spordilaagriteenused; sportimisvõimaluste pakkumine; spordivõistluste korraldamine; spordivarustuse üürimine, laenus, v.a sõidukid; sukelseadmete, -seadiste, sukeldusvahendite üürimine, laenus; elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a allalaaditavad; eelsalvestatud audio-, visuaal- ja audiovisuaalsete teoste (v.a allalaaditavate) pakkumine juhtmeta võrkude kaudu; teabe, uudiste, artiklite, ülevaadete, kommentaaride ja personaalsete soovitude pakkumine arvutivõrkude ja ülemaailmsete sidevõrkude kaudu spordi, ajaviitetegevuste, puhketegevuste ja meelelahutuse valdkonnas, sh seoses spordijuhenduse, sporditarvete, ürituste, võistluste ja mängudega; infolehtede avaldamine ja blogide kirjutamise teenused spordi, ajaviitetegevuste, puhketegevuste ja meelelahutuse valdkonnas, sh seoses spordijuhenduse, sporditarvete, ürituste, võistluste ja mängudega; eelnimetatuga seonduvad info-, konsultatsiooni- ja nõustamisteenused, sh interneti või muu andmevõrgu kaudu.

Patendiamet on kaebaja kaubamärgi registreerimisest eelnimetatud kaupade ja teenuste osas keeldunud põhjendustel, et kaubamärk „ProSwim + kuju“ on nende kaupade ja teenustega seoses kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3) ja eristusvõimetu (KaMS § 9 lg 1 p 2). Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohtadega ega KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaldamisega keeldutud kaupade/teenuste suhtes. Muu hulgas leiab kaebaja, et Patendiameti poolt EL liikmesriikide ühisteatise CP3 (*Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid*) kohaldamine on õigusvastane, kuna CP3 kohaldamist võib lugeda õiguste piiramiseks ning proportsionaalsuspõhimõtte rikkumiseks, samas kui igasuguseid õigusi võib piirata vaid kooskõlas põhiseadusega ning vastavalt proportsionaalsuspõhimõttele peavad piirangud olema vajalikud.

Seoses ühisteatisega CP3 leiab komisjon järgmist. Kuigi ühisteatise CP3 näol ei ole tegemist rahvusvahelise kokkuleppega (seda ka rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsiooni tähenduses), ei tähenda see, et ühisteatisega arvestamine ja selle põhimõtetest juhindumine kaubamärkide ekspertiisimenetlustes oleks õigusvastane. Nähtuvalt ühisteatises CP3 endas öeldust (ühisteatise lisa p 1, lk 12) on ühisteatis välja töötatud osana 2011. aasta juunis algatatud lähenemisprogrammist. Lähenemisprogramm omakorda kajastab riigisiseste ametite, Beneluxi intellektuaalomandiameti (BOIP), OHIMI [käesoleval ajal EUIPO] ja kasutajate [s.t kaubamärgitaotlejate ja -omanike, kelle huve väljendavad kutseliste esindajate organisatsioonid] ühist tahet viia EL intellektuaalomandiametid uude ajastusse, kujundades järk-järgult välja koostalitlusvõimelise Euroopa koostöövõrgustiku, mis aitab tugevdada intellektuaalomandi kaitset Euroopas. Ühisteatises on leitud, et koostöö praktika ühtlustamiseks toob märkimisväärset kasu nii kasutajatele kui ka intellektuaalomandiametitele. Ühisteatise eesmärk ei olegi seega olnud luua n-ö uut õigust, vaid anda juhiseid ja suuniseid selle kohta, kuidas juba olemas oleva õiguse raames on praktikas mõistlik õigust rakendada, tagades seejuures praktika ühetaolisuse. Konkreetset ühisteatisega CP3 seoses: kuidas rakendada olemas olevaid kaubamärkide absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid reguleerivad norme olukordades, kus vaatluse all on kirjeldavaid ja/või eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid. Seda põhimõtet kinnitab ka ühisteatis CP3 ise (ühisteatise p 1, lk 2, samuti lisa p 2, lk 13 ja p 3, lk 14), mille kohaselt on Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustiku intellektuaalomandiametid ühisteatisega kokku leppinud ühise praktika selles, millal läbib üksnes kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldav kujutiskaubamärk edukalt absoluutsete keeldumispõhjuste ekspertiisi põhjusel, et kujutiselement annab märgile piisava eristusvõime. Eesti õiguses tähendab see, et ühisteatis CP3 on juhendiks ja abimaterjaliks kaubamärkide registreeritavuse hindamisel KaMS § 9 lg 1 punktides 2 (eristusvõimetu) ja 3 (kirjeldavus) sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude kontekstis. Ühisteatis samas ei asenda KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 normikoosseise ega ole nimetatud normikoosseisude suhtes alternatiivseks õiguse allikaks. Ühisteatise eesmärk – ühtlustada kaubamärgiõiguse kohaldamise praktikat ja muuta praktika prognoositavaks – on õiguspärane.

Komisjoni hinnangul Patendiamet ka ei ole kaevatavas otsuses eelõeldu vastu eksinud. Patendiameti otsusest nähtub üheselt, et Patendiamet on kaebaja kaubamärgi registreerimisest (osaliselt) keeldunud KaMS § 9 lg 1 punktidele 2 ja 3 tuginedes ja mitte tuginedes ühisteatise CP3 punktidele. Asjaolu, et Patendiamet on KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaldamist põhjendanud muu hulgas viidetega ühisteatisele CP3, ei muuda iseenesest Patendiameti otsust õigusvastaseks. Komisjon leiab, et kui Patendiameti hinnangul olid kaebaja kaubamärgiga seotud asjaolud analoogsed mõne ühisteatises kirjeldatud asjaoluga, oli sellise paralleeli väljatoomine mitte üksnes lubatav, vaid tegelikult ka vajalik, kuna see lisab Patendiameti seisukohale kaalu – tegemist on järelikult olnud

põhimõtte või tõdemusega, mis ei ole ainult Patendiameti hinnang, vaid mida on laiemas plaanis peetud mõistlikuks või aktsepteeritavaks praktikaks.

Komisjon lisab, et arvestades seda, et ühisteatise CP3 on suures osas juhitud Euroopa Liidu Kohtu praktikast, on ühisteatise põhimõtted nii või teisiti asjakohased. Isegi kui ühisteatist ennast ei eksisteeriks, eksisteeriks siiski vastav kohtupraktika. Seda, et kaubamärkide õiguskaitsset välistavate asjaolude hindamisel on põhjendatud arvestada ka asjakohase kohtupraktikaga, ei ole eitanud ka kaebaja.

Mis puudutab Patendiameti seisukohta, et kaebaja kaubamärgi „ProSwim + kuju“ osas esinevad keeldutud kaupade/teenuste suhtes KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitsset välistavad asjaolud, leiab komisjon järgmist.

Komisjon nõustub kaevatavas otsuses ja komisjonile esitatud Patendiameti seisukohtadega, et kaubamärk „ProSwim + kuju“ tervikuna on kirjeldav ja sellest tulenevalt eristusvõimetu seoses ujumiskaupade ja -teenustega, andes potentsiaalselt tarbijatele infot, et vastavad kaubad ja teenused on professionaalidele suunatud või mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Komisjon ei pea vajalikuks käesolevas otsuses kõiki Patendiameti sellekohaseid seisukohti üle korrata, kuid soovib esile tuua ja rõhutada järgmist.

Komisjoni hinnangul on Patendiamet põhjendatult leidnud, et kaebaja kaubamärgi sõnaline osa „ProSwim“ osutub ujumisega seotud kaupu ja teenuseid kirjeldavaks tähiseks KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses. Ingliskeelne tähis „ProSwim“ on moodustatud sõnadest „Pro“, mille (üheks tajutavaks ja antud kontekstis asjakohaseks) tähenduseks on „professionaalne; professionaal“, ja „Swim“, mille tähenduseks on „ujumine, ujuma“. Kokku annab sõnade ühend „ProSwim“ tähisele tähenduseks „professionaalne ujumine“. Euroopa Kohtu praktikas on leitud, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel tuleb arvestada kaubamärgitaotluses sisalduvaid kaupu ja teenuseid ning 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). Komisjon leiab, et käesoleval juhul on tegemist suhteliselt lihtsate ingliskeelsete sõnadega, mistõttu tähise „ProSwim“ komponentide ja sõnaühendi kui terviku eelviidatud tähendused ei jää piisavalt teadlikule, mõistlikult tähelepanelikule ja arukale Eesti tarbijale mõistetamatuks. Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt on sõnade kombinatsioon, mille mõlemad sõnad eraldi on mittekaitstavad, kaubamärgina registreeritav ainult juhul, kui kahe tähise liitmisel tekib uudse tähendusega mõiste, seejuures isegi kui kaubamärgi kirjeldavatest elementidest moodustatu on uudissõna, saab seda mittekirjeldavana käsitleda üksnes siis, kui kombinatsiooni ebatavalise olemuse tõttu jääb sõnast mulje, mis on piisavalt erinev elementide tähenduste lihtsast kombinatsioonist (C-408/08, punktid 61-62; C-265/00, punktid 39, 43). Käesoleval juhul ei ole sõnaühendiga „ProSwim“ komisjoni hinnangul moodustatud sellist terminit, mis oleks tajutav selle komponentide („Pro“ ja „Swim“) peamiselt tajutavatest tähendustest tuleneva tähendusega võrreldes uuel või alternatiivsel viisil ning tegemist on lihtsa, sõnade algset tähendust mittemuutva kombinatsiooniga.

Komisjon nõustub Patendiametiga, et tähis „ProSwim“ on ujumisega seotud kaupade ja teenuste osas kirjeldav, andes tarbijale infot selle kohta, et tegemist on professionaalsete või professionaalidele (profiujujatele) suunatud ujumiskaupade või -teenustega. Lisaks kaupade või teenuste olemuse, liigi näitamisele üldiselt annab tähises „ProSwim“ sisalduv element „Pro-“ infot ka kaupade ja teenuste kvaliteedi kohta, kuivõrd professionaalidele suunatud kaubad ja teenused on eelduslikult kõrgema kvaliteediga tavatarbijajale (asjaarmastajatele) suunatud kaupade ja teenustega võrreldes. Komisjon ei nõustu kaebajaga, et tema kaubamärgi sõnalisel elemendil „ProSwim“ on pelgalt vihjav tähendus. Komisjoni hinnangul on nimetatud sõnaühendi tähendus otsene ja selge.

Komisjon ei nõustu kaebajaga, et kuivõrd sõna „pro“ tähendus on ka „eest, asemel; poolt“, siis omistab Eesti tarbija tähisele „ProSwim“ eelkõige tähenduse „ujumise eest“, „ujumise asemel“ või „ujumise poolt“. Komisjon leiab, et tähiseid moodustavatele sõnadele tähendusi omistades on oluline arvestada konteksti, milles vastavaid sõnu kasutatakse. Käesoleval juhul on hinnatavaks küsimuseks, kuidas tajutakse tähist „ProSwim“ ujumisega seotud kaupade ja teenuste kontekstis. On üldiselt teada, et ujumisega on võimalik tegeleda nii professionaalsel tasemel (võistlustel osalemine jms) kui ka asjaarmastaja tasemel. Seda silmas pidades peab komisjon vähetõenäoliseks, et ujumiskaupade ja -teenustega seoses tajub tarbija sõna(osa) „pro“ eelkõige tähenduses „eest, asemel; poolt“, vaid pigem just nimelt tähenduses „professionaalne“. Seda tõdemust ei muuda asjaolu, et komisjon on mõnes varasemas lahendis muude kaubamärkide ning muude kaupade ja teenustega seoses (nt komisjoni 28.11.2012 otsus nr 1385-o, kaubamärk „PRODERMA“) pidanud tõenäoliseks sõna „pro“ tajumist muus tähenduses. Ühtlasi leiab komisjon, et kaebaja poolne rõhumine sõna „pro“ tähendusele kui „eest, asemel; poolt“ ei ole tegelikult nii või teisiti määrava tähtsusega. Komisjoni hinnangul ei muudaks tähise „ProSwim“ tajumine tähenduses „ujumise eest“ vms seda tähist ujumiskaupade ja -teenustega seoses vähem kirjeldavaks, kuna sellisel juhul oleks sõna „Pro“ tajutav eesliitena sõna

„Swim“ suhtes, samas kui terviktähis annab jätkuvalt infot, et tegemist on ujumisega seotud kaupade ja teenustega (kuigi mitte vältimatult professionaalsete kaupade ja teenustega). Sisuliselt oleks seega tegemist ühe kirjeldava tähenduse asendamine teise, samuti kirjeldava (ja mitte pelgalt vihjava) ning iseenesest eristusvõimetu tähendusega. Komisjon lisab, et isegi kui tähise „ProSwim“ tajumine nii Patendiameti välja toodud tähenduses kui ka kaebaja välja toodud tähenduses oleks võrdselt tõenäoline ning seejuures kaebaja tähendus ei oleks kirjeldav, ei saaks sellest ikkagi järeldada tähise registreeritavust. Euroopa Kohus on leidnud, et märgi registreerimisest tuleb keelduda muu hulgas siis, kui tähise vähemalt üks võimalikest tähendustest osutab kaupade või teenuste omadustele (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97).

Kuivõrd komisjon leiab, et kaebaja kaubamärgi sõnaline osa „ProSwim“ on ujumisega seotud kaupade ja teenuste osas kirjeldav, tuleb hinnata, kas kaebaja kaubamärgi kujunduslikest elementidest tulenevalt võib kaubamärk „ProSwim + kuju“ tervikuna olla siiski mittekirjeldav (eristusvõimeline) ja seega vastavatele kaupadele ja teenustele registreeritav. Komisjon nõustub ka selles küsimuses Patendiametiga ning leiab, et käesoleval juhul ei ole kaubamärgi kujundelemendid sellised, mis vaatamata sõnalise elemendi kirjeldavusele tagaksid tervikkaubamärgi eristatavuse. Väljakujunenud kohtupraktikas on leitud, et kui kaubamärgi sõnaline element on kirjeldav, siis on kirjeldav ka märk tervikuna, välja arvatud, kui märgi kujundelemendid juhvivad tähelepanu sõnalise elemendi kirjeldavalt sõnumilt piisavalt kõrvale (vt nt Euroopa Üldkohtu otsused T-205/17, p 31; T-571/14, p 20; T-594/15, p 33; T-776/15, p 34). Samuti on kohtupraktikas leitud, et kaubamärgi registreerimisest keeldumine on põhjendatud, kui märgile lisatud kujutiselement eristusvõimet ei suurenda, vaid pigem hoopis rõhutab märgi kirjeldavat sõnumit (Euroopa Üldkohtu otsus T-64/16, p 26).

Käesolevas asjas on Patendiamet õigesti leidnud, et kuigi kaebaja tähise kujunduselemendid (sinakas-rohelised kursiivis tähed, ujuja siluett m-tähe kohal) annavad kaubamärgile teatava stiliseerituse, ei lisa need siiski kaubamärgile tervikuna piisavat eristatavust ega juhi tarbija tähelepanu kõrvale tähise sõnalise osa kirjeldavalt tähenduselt. Komisjon leiab, et sõnalise elemendi „ProSwim“ font ja värv ei domineeri sõna enda üle ning pigem on tegemist sõna lihtsa (geneerilise) ja eristusvõimetu kujundusega. Ülestõstetud käega ujuja siluett on aga ujumisega seoses olemuslikult kirjeldav sümbol ning seega hoopis rõhutab kaebaja kaubamärgi kirjeldavat sõnumit. Kaebaja ei ole ujuja siluetti stiliseerinud viisil, mis muudaks selle eriliselt silmatorkavaks ja kindla kaubandusliku allikaga seostatavaks elemendiks. Komisjon nõustub Patendiametiga, et m-tähe haakumine siluetiga on liiga väike detail, mis võib tarbijal hõlpsalt jääda märkamata. Komisjon leiab neil asjaoludel, et ujumiskaupade ja -teenuste tähistamisel on kirjeldav mitte üksnes kaebaja kaubamärgi sõnaline element, vaid kaubamärk „ProSwim + kuju“ tervikuna.

Mis puudutab Patendiameti seisukohta, et kaebaja kaubamärk „ProSwim + kuju“ on ujumisega seotud kaupade ja teenuste osas ka eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses, siis sisuliselt on Patendiamet lähtunud kaebaja kaubamärgi eristusvõimetuna käsitlemisel samadest asjaoludest, mis tingisid kaubamärgi käsitlemise kirjeldavana. Patendiamet ei ole kaevatavas otsuses väitnud, et kaebaja kaubamärgi osas eksisteeriks iseseisvad märgi eristusvõimetuna käsitlemise alused, vaid on leidnud, et kaubamärk on eristusvõimetu tulenevalt asjaolust, et kaebaja tähise kujunduselemendid ei ole piisavad juhtimaks tarbija tähelepanu kõrvale sõnalise osa kirjeldavalt tähenduselt (pigem üksnes rõhutavad ja toetavad selle kirjeldavat tähendust). Ka Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et kui tähis on kaupu või teenuseid kirjeldav, on ta nende kaupade või teenuste suhtes ka eristusvõimetu (C-363/99, p 86; C-265/00, p 19). Komisjon leiab, et kuigi viidatud Euroopa Kohtu lahendites on käsitletud sõnamärke, kehtib põhimõte, et kirjeldav märk on ühtlasi ka eristusvõimetu märk, ka kombineeritud kaubamärkide puhul. Seega ei vaja kaebaja kaubamärk käesoleval juhul eraldi analüüsi KaMS § 9 lg 1 p 2 kontekstis ning komisjon piirdub siin tõdemusega, et tulenevalt eespool esitatud põhjendustest kaubamärgi „ProSwim + kuju“ kirjeldavuse kohta on see kaubamärk ujumiskaupade ja -teenustega seoses ka eristusvõimetu.

Kaebaja on esitanud vastuväited ekspertiisimenetluses Patendiameti poolt sõnade „Pro“ ja „Swim“ kasutamise kohta esitatud tõendite asjakohasusele põhjusel, et tegemist on välismaiste ja võõrkeelsete ülemaailmselt internetist otsitud materjalidega. Komisjon kaebaja vastuväidetega ei nõustu. Patendiamet on kaebaja kaubamärgi osas käesoleval juhul leidnud, et kaubamärk on olemuslikult kirjeldav KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses (ja sellest tulenevalt eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses). Kaubamärgi olemuslik kirjeldavus – erinevalt näiteks kaubamärgi muutumisest tavapäraseks KaMS § 9 lg 1 p 4 tähenduses – ei sõltu sellest, kas ja kui palju, intensiivselt vms on (Eesti) tarbija kirjeldava tähisega praktikas kokku puutunud. Kirjeldav tähis jääb kirjeldavaks olenemata sellistest kokkupuudetest. Komisjon juhib tähelepanu, et ühe või teise tähise käsitlemiseks kaupu või teenuseid kirjeldavana ei ole vältimatult vajalik tõendada, et tähist tegelikkuses kasutatakse kirjeldavana, vaid vastavalt Euroopa Kohtu praktikale piisab ainuüksi sellisel viisil kasutamise võimalikkusest (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97; T-405/05, p 63). Nagu komisjon eespool juba leidis, ei jää tähise „ProSwim“ komponentide ja sõnaühendi kui terviku tähendused Eesti tarbijale mõistetamatuks. Seda olenemata sellest, kas ja mil määral on neid sõnu kasutatud

kaubandustegevuses Eestis. Käesoleval juhul ei esine seega kaebaja kaubamärgi osas õiguskaitset välistavad asjaolud mitte sellepärast, et Eesti tarbija oleks sõnade „Pro“ ja „Swim“ või nende kombinatsiooni laialdase kasutamise tõttu harjunud neid nägema, vaid sellepärast, et nimetatud sõnad on olemuslikult ujumiskaupu ja -teenuseid kirjeldavad. Sama kehtib ka ujuja silueti kirjeldavana käsitlemise kohta. Komisjon leiab seetõttu, et kuigi Patendiamet on ekspertiisimenetluses oma seisukohti põhistanud ja illustreerinud ka välismaiste internetist kättesaadavate materjalidega, ei muuda see neid materjale iseenesest asjakohatuiks.

Mis puudutab kaebaja viiteid varasemale praktikale, mille kohaselt on kaebaja hinnangul käesoleva kaubamärgi asjaoludega analoogsetel asjaoludel peetud kaubamärke registreeritavateks, siis jääb komisjon oma varasemates otsustes väljendatud seisukoha juurde, et iga lahend ja registreering sõltub konkreetse kaubamärgiga seotud individuaalsetest asjaoludest ning isiku õigus nõuda tähise registreerimist ei tulene mõne teise kaubamärgi registreerimise faktist (nt komisjoni otsused nr 800-o, lk 4; nr 1557-o, lk 13). Ka Euroopa Kohus on kinnitanud põhimõtet, et kaubamärkide registreeritavus oleneb konkreetse juhtumi konkreetsetest asjaoludest ning otsuste seaduslikkust ei saa hinnata varasema otsustuspraktika põhjal (C-218/01, p 62; C-37/03 P, p 47). Komisjon soovib siiski märkida nii palju, et erinevalt kaebaja esile toodust ei pea komisjon oma varasemates otsustes käsitletud kaubamärkidega „mobile.de + kuju“ (otsus nr 1847-o) ja „1Apteek + kuju“ (otsus nr 1790-o) seotud asjaolusid analoogseiks kaebaja kaubamärgiga seotud asjaoludega, arvestades muu hulgas asjaomaste kaubamärkide kujunduslikest elementidest tulenevat erinevat mõju kaubamärkide üldmuljele.

Vaatamata kõigele eeltoodule on komisjon seisukohal, et kaubamärgi „ProSwim + kuju“ registreerimisest keeldumine ei ole siiski põhjendatud päris kõigi kaevatava Patendiameti otsusega keeldutud kaupade ja teenuste suhtes. Komisjon leiab, et kui kaubamärk on kirjeldav (ja sellest tulenevalt eristusvõimetus) ujumisega seotud kaupade ja teenuste osas, siis õiguspäraseks registreerimisest keeldumiseks peavad keeldutavad kaubad ja teenused olema kas otseselt või mõistlikul viisil seostatavad ujumisega. Komisjoni hinnangul kõik Patendiameti otsusega keeldutud kaubad ja teenused seda ei ole.

Komisjon leiab, et kaebaja kaubamärk ei ole kirjeldav (ega eristusvõimetus) järgmiste kaupade ja teenuste suhtes:

Klass 18 – *kandekotid; päikese- ja vihmavarjud;*

Klass 28 – *mängud ja mänguasjad;*

Klass 41 – *meelelahutus.*

Komisjon selgitab eeltooduga seoses järgmist:

- klassi 18 kaubad „*kandekotid; päikese- ja vihmavarjud;*“ ei ole kaubad, mis oleksid otseselt vajalikud ja asjassepuutuvad ujumisega seoses. Kandekottidel (erinevalt spordikottidest) ning päikese- ja vihmavarjudel puudub otsene puutumus ujumise endaga, olenemata sellest, et ka sportlased võivad neid esemeid kasutada;
- klassi 28 kaupadel „*mängud ja mänguasjad*“ puudub otsene puutumus ujumise endaga (isegi kui need on ujumisteemalised);
- klassi 41 teenuse „*meelelahutus*“ seos ujumisega ja eriti profiujumisega on väga kaudne ja ei ole piisav pidamaks tähist „ProSwim“ nimetatud teenust kirjeldavaks.

Komisjon leiab, et seoses ülalmainitud kaupade ja teenustega kaubamärgi „ProSwim + kuju“ osas KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine. Kaebus kuulub seetõttu osaliselt rahuldamisele ning Patendiametil tuleb jätkata kaubamärgi „ProSwim + kuju“ menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Tulenevalt TÕAS § 61 lõikest 2² määrab kaebuse osalisel rahuldamisel komisjon kaebajale tagastatava riigilõivu suuruse. Arvestades, et kaupu ja teenuseid, mille osas peab komisjon Patendiameti keeldumise otsust õigusvastaseks, on vähem, kui kaupu ja teenuseid, mille osas komisjon otsust õigusvastaseks ei pea, on komisjoni hinnangul põhjendatud tagastada kaebajale riigilõiv summas 40 eurot.

Komisjon lisab, et kaebaja kaupade ja teenuste loetelus on veel mõned kaubad ja teenused, mille suhtes oleks kaubamärgil „ProSwim + kuju“ potentsiaali olla mittekirjeldav, kuid kus kauba- ja teenusegruppide praegusest sõnastusest tulenevalt ei saa Patendiameti keeldumist pidada õigusvastaseks:

- klassi 18 kaupade „*kotid, sh spordikotid, seljakotid, matkakotid*“ puhul ei oleks kaebaja kaubamärk komisjoni hinnangul kirjeldav matkakottide osas, kuivõrd matkakotid ei ole otseselt vajalikud ja asjassepuutuvad (profi)ujumisega seoses. Kuna aga vastav kaubagrupp on sõnastatud nii, et hõlmatud on kõikvõimalikud kotid – seejuures on sõnaselgelt esile toodud

- spordikotid ja seljakotid, mille osas nõustub komisjon Patendiametiga, et kaebaja kaubamärk on kirjeldav –, ei ole selle sõnastuse puhul Patendiameti poolne keeldumine õigusvastane;
- klassi 35 jae- ja hulgimüügiteenuste puhul ei oleks kaebaja kaubamärk komisjoni hinnangul kirjeldav siis, kui jae- ja hulgimüügiteenuseid osutataks üksnes seoses toodetega „*mängud, mänguasjad*“ (nii nagu komisjon ei leidnud kaebaja kaubamärgi kirjeldava olevat seoses klassi 28 kaupadega „*mängud ja mänguasjad*“). Kuna aga ülejäänud toodete loetelu, millega on kaebaja soovinud jae- ja hulgimüügiteenuseid hõlmata, sisaldab tooteid, mille suhtes on kaubamärk kirjeldav, ei ole selle sõnastuse puhul Patendiameti poolne keeldumine õigusvastane;
 - klassi 41 teenuste „*spordi- ja kultuuritegevus; spordi- ja kultuurialaste ürituste, sh konverentside, näituste korraldamine ja läbiviimine*“ puhul ei oleks kaebaja kaubamärk komisjoni hinnangul kirjeldav siis, kui vastavad teenusegrupid sisaldaksid üksnes kultuuritegevust ning üksnes kultuurialaseid üritusi, kuivõrd neil puudub otsene seos (prof)ijumisega. Kuna aga vastavad teenusegrupid hõlmavad ka sporditegevust ja spordialaseid üritusi, ei ole selle sõnastuse puhul Patendiameti poolne keeldumine õigusvastane.

Komisjon märgib seoses ülaltooduga, et komisjon ei saa kaebaja eest teha parandusi kauba- ja teenusegruppide sõnastustes, nii et need oleksid piiratud üksnes selliste kaupade ja teenustega, millele õiguskaitset välistavad asjaolud ei laieneks. Komisjoni hinnangul ei ole aga takistusi sellele, kui käesoleva otsuse järgselt jätkatavas Patendiameti ekspertiisimenetluses kaebaja ise piirab kaupade ja teenuste sõnastusi soovitud ja vajalikul viisil (KaMS § 44 lg 3).

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61 ning KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 otsustas komisjon:

1) kaebus rahuldada osaliselt, tuvastada kaubamärgi „ProSwim + kuju“ (taotlus nr M201901308) registreerimisest keeldumise õigusvastasus seoses järgmiste kaupade ja teenustega:

klass 18 – kandekotid; päikese- ja vihmavarjud;

klass 28 – mängud ja mänguasjad;

klass 41 – meelelahutus;

2) tühistada kaubamärgi kohta tehtud Patendiameti 09.02.2021 otsus nr 7/M201901308 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;

3) maksta kaebajale tagasi kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv osaliselt, summas 40 eurot.

Riigilõivu tagasi saamiseks tuleb kaebajal käesoleva otsuse jõustumise järgselt esitada vastav riigilõivu tagastamise avaldus komisjonile.

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakotusse 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