



Otsus nr 1970-o

Tallinn, 21.02.2023

**Kaebus nr 1970 – kaubamärgi „FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS POWERING YOUR INDUSTRY + kuju“ (taotlus nr M201801197) registreerimisest osalise keeldumise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Maria Silvia Martinson, Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi **AS Filter** (edaspidi kaebaja; esindaja patendivolinik Almar Sehver) 28.10.2020 kaebuse Patendiameti otsuse peale, millega keelduti kaubamärgi „FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS POWERING YOUR INDUSTRY + kuju“ (taotlus nr M201801197, taotluse esitamise kuupäev 17.10.2018) registreerimisest osade kaupade ja teenuste suhtes.

Vaidlusalune kaubamärk:



Vaidlusaluse kaubamärgi kaupade ja teenuste loetelu:

Klass	Registreerida otsustatud	Registreerimisest keeldutud
1	töötlemata tehisvaigud, töötlemata plastid; tulekustutus- ja enne-tussegud; karastus- ja jooteained; loomanahkade parkained; tööstuslikud kleebid; pahtlid ja muud täitepastad; kompost, sõnnik, väetised	tööstuses, teaduses, fotograafias, põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad kemikaalid; tööstuses ja teaduses kasutatavad biopreparaadid; veetöötluspreparaadid; filtreerained (kemikaalid); mineraalsed filtreerained; plastist filtreerained (töötlemata plastid); veepuhastuskemikaalid; veepehmenid; tööstuslikud heitveepuhastuskemikaalid; katlakivivastased preparaadid; keemilised preparaadid vesikütte- ja -jahutussüsteemides; loputusained kütte- ja jahutussüsteemidele; küttesüsteemide soojuskandevedelikud; jahutussüsteemide jahutuskandevedelikud
7	tööpingid, elektritööriistad; mootorid ja jõuseadmed, v.a maismaasõidukitele; sidurdus- ja jõuülekanneadmed, v.a maismaasõidukitele; munainkubaatorid; müügiautomaadid	veetöötlemismasinad; filtreerimisseadmed, filtreerseadmed; põllutööseadmed, v.a käsikäitavad käsitööriistad; pumbad (masinad); pumbad (masina- või mootoriosad); veepumbad; kütte- ja jahutusseadmete pumbad (masinaosad); pumbad gaaside ekstraheerimiseks (masinad); veeturbiinid; vee-eraldid (masinad); kondensaadiseparatsioonid; joogivee-deaeraatorid; soojus- ja jahutusseadmete pumbad; sulgeklapid, ventiilid (masinaosad); surveklapid (masinaosad); soojusvahetid (masinaosad); veesoojendid (masinaosad); filtrid (masina- või mootoriosad); kraanid (masina- või mootoriosad); paisupaagid (masinaosad); katlatorud (masinaosad); aurukatlad; aurukatelde tarvikud; aurukondensaatorid (masinaosad); auruventiilid; aurumasi-

		nad, aurumootorid; elektrigeneraatorid; jäätmete käitlemis- ja ümbertöötlusmasinad; jäätmete põletamisel tekkivat kuumust kasutavad elektrigeneraatorid; jäätmetest eralduvat gaasi kasutavad elektrigeneraatorid
9	geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signaal-, kontrolli-, päästevahendid ning -seadmed; heli või kujutise salvestamise, edastamise ja taas-esitamise aparaat; magnet-andmekandjad, heliplaadid; cd-d, dvd-d ja muud digisalvestusvahendid; müntkäitatavate aparaatide mehhanismid; kassaaparaadid	teadusotstarbelised, merendus- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja -vahendid; arvutusmasinad, andmetootlusseadmed ja arvutid; arvutitarkvara; tulekustutusseadmed; elektrimõõturid; gaasimõõturid; veemõõtjad; soojusenergia-mõõteseadmed; jahutusenergia-mõõteseadmed; energiakontrollseadmed, kütte- ja jahutusarvestid; kütte- ja jahutustarbimise seireseadmed; küttehalduse elektrilised kontrollseadmed; kütte- ja jahutussüsteemide temperatuuriregulaatorid; soojusregulaatorid; jahutusregulaatorid; elektrilised juhtimisseadmed energia ja vee pakumise ja tarbimise lahenduseks; energia ja vee kontrollseadmed; energia- ja veetarbimise seireseadmed; energia- ja veehalduse elektrilised kontrollseadmed; energia- ja veesüsteemide regulaatorid; elektrilised seireseadmed, järelevalveseadmed, kontrollseadmed (v.a meditsiinilised); keemiaaparaadid ja -seadmed; elektroodid; elektrooniline mõõtmise, reguleerimise, tuvastamise, jälgimise, kontrollimise, analüüsimise ja elektrimuundamise aparaat ja seadmed seoses vee, soojuse ja jahutuse pakkumise ja tarbimisega; aurukatelde kontrollmõõteriistad, kontrollmõõdikud; gaasianalüsaatorid
11	valgustusseadmed	kütteseadmed, aurugeneraatorid, toiduainete kuumtöötlemise seadmed, külmutusseadmed, kuivatus-, ventilatsiooni-, veevarustus- ja sanitaarseadmed; kütteaparaadid ja -seadmed; konteinerkatlamajad; teisaldatavad katlamajad; küttekattlad; kütteelemendid; kütteregeleerid (ventiilid) kütteseadmete osadena; soojusvahetid, v.a masinaosad; keskküttes kasutatavad soojusvahetid; kondensaadi eemaldamiseks kasutatavad soojusvahetid; soojussalvestid, soojusakumulaa- torid, soojusakud; soojuspumbad; soojusgeneraatorid; aurukatlad, v.a masinaosad; tahke-, vedel- või gaaskütusel töötavad soojendussead- med; gaasipuhastid; gaasikogumisseadmed; gaasikondensaatorid, v.a masinaosad; gaasiseadmete reguleer- ja turvaseadised; gaasito- rustike reguleer- ja turvaseadised; heitveepuhastusseadmed; tööstus- likud heitveepuhastusseadmed; tööstuslikud heitveetootlusreser- vuaarid; jäätmete töötlemise bioreaktorid; heitvee töötlemise bioreak- torid; sanitaarseadmed; sanitaarseadmete veetorud; veevarustus- seadmed; veevarustusseadmete reguleer- ja turvaseadised; veepu- hastusseadmed ja -masinad; veepehmenusaparaadid ja -seadmed; veefiltrimisseadmed; joogiveefiltrid; joogivee töötlemise seadmed; veejaotusseadmed; veejuhtimistiku seadmed; veevarustusseadmed; veesurve reservuaarid; veesoojendusseadmed; jahutusmasinad ja - seadmed; kliimaseadmed, õhukonditsioneerid; vedeliku jahutussead- med; veejahutusseadmed, veejahutid; kombineeritud kütte- ja kliima- seadmed; energia koostootmisjaamade seadmed; soojuse koostoot- misjaamade seadmed; vee- ja gaasiseadmete ja vee- või gaasitorus- tike reguleerimise seadmed; vee- ja gaasiseadmete ja vee- või gaasi- torustike turvaseadmed; veevarustusseadmete reguleer- ja turvasea- dised
35	reklaam; kontoriteenused; elektri, energia, gaasi, sooju- se, vee jae- ja hulgimüük (kol- mandatele isikutele); energia- tarbimise jälgimine ja seire raamatupidamise teenusena; vee, soojuse, jahutuse, gaasi	ärijuhtimine; ärikorraldus; kaupade eksponeerimine, müügikampa- niad; äriinfo ja äriilised konsultatsioonid; kaubandus- ja tööstusalane juhtimisabi; ärialased konsultatsioonid; kaubandus- ja reklaamnäitus- te korraldamine; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); kliima-, ventilatsiooni-, kütte- ja jahutusseadmete, energia- ja elektri- tootmiseseadmete, soojuspumpade, soojusmahutite, veemahutite, kui-

	<p>ja elektri tarbimise jälgimine ja seire raamatupidamise teenusena; kommunaalmõõdikute näitude lugemine arvete koostamiseks; soojusenergiamõõdikute lugemine arvete koostamiseks; jahutusenergiamõõdikute lugemine arvete koostamiseks; elektrimõõdikute lugemine arvete koostamiseks; gaasimõõdikute lugemine arvete koostamiseks; veemõõdikute näitude lugemine arvete koostamiseks; arvete esitamine</p>	<p>vatus-, veevarustus-, veetöötus- ja sanitaarseadmete, laboriseadmete, automaatikaseadmete, nende osade, juhtseadmete, manuste ning tarvikute jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele); energiaspektori, kommunaalteenuste ja tööstusettevõtete ärijuhtimisalased abi- ja konsultatsiooniteenused; elektri-, soojus- ja jahutusenergia tootmise administratiivne juhtimine; andmete kogumine arvutiandmebaasidesse; andmetöötlusteenused; veebipõhised andmetöötlusteenused; andmetöötlusteenused energia ja vee jaotamise ja tarbimise valdkonnas; andmete süstematiseerimine arvutiandmebaasides; arvutiandmebaasi andmete uuendamine ja hooldus; energia- ja veetarbimisega seotud statistiliste andmete kogumine; vee, soojuse, jahutuse, gaasi ja elektri tarbimisega seotud statistiliste andmete kogumine</p>
37		<p>ehitustegevus; kliima-, ventilatsiooni-, kütte- ja jahutusseadmete, energia- ja elektritootmiseseadmete, soojuspumpade, soojusmahutite, jäätmekäitlusseadmete, veemahutite, kuivatus-, veevarustus-, veetöötus- ja sanitaarseadmete, laboriseadmete, automaatikaseadmete remont, hooldus ja paigaldustööd; katelde puhastus ja parandus; pumpade remont ja hooldamine; põletite remont ja hooldamine; masinate ja seadmete paigaldamine, remont, hooldus ja tehniline teenindamine; elektriseadmete paigaldamine, remont, hooldus ja tehniline teenindamine; (auru)katelde paigaldamine, puhastamine, remont, hooldus ja tehniline teenindamine; elektri- ja soojusenergiaseadmete paigaldamine, remont, hooldus ja tehniline teenindamine; vee puhastamise aparatuuri ja seadmete paigaldamine, remont, hooldus ja tehniline teenindamine; tööstuslike jäätmekäitlusseadmete paigaldamine, remont, hooldus ja tehniline teenindamine; keskkonnakaitse süsteemide paigaldamine; keskkonnajärelevalve süsteemide paigaldamine; ehitusjärelevalve; veevarustus- ja veepuhastusaparatuuri ja seadmete paigaldustööde ja remondi järelevalve; lekete kõrvaldamine; keskkonnajuhtimissüsteemide remondi ja hooldamise nõustamine; puhastusmasinate, -seadmete üürimine; gaasi ekstraheerimine; tarindite ehitamine maagaasi kogumiseks ja säilitamiseks; gaasi kogumise torustiku, rajatiste, aparatuuri ja seadmete paigaldamine, remont, hooldus ja tehniline teenindamine; biogaasikäitiste ja -masinate remont; ehitusalased konsultatsioonid</p>
39	<p>transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; torutransport; soojus- ja jahutusenergia transport torustike kaudu; energia jaotamine; soojus- ja jahutusenergia jaotamine; soojavarustus; jahutusega varustamine; kaugkütte soojusenergia jaotamine; kaugjahutuse energia jaotamine; heitsoojusega varustamine; soojus- ja jahutusenergia ja elektri jaotamisega seotud teabe- ja nõustamisteenused</p>	
40		<p>energiatootmine; soojusenergia tootmine; aurutootmine; jahutusenergia tootmine; elektri tootmine; energiat ja elektrit tootvate seadmete rentimine; soojus- ja jahutusenergia tootmiseseadmete rentimine; boilerite rent; kütteseadmete rent; jahutusseadmete rent; energia ja elektri tootmisega seotud nõustamisteenused; gaasitootmisteenused</p>

		sed; jäätmetest gaasi tootmise teenused; gaasi rafineerimine; jäätmete käitlemine; reovee käitlusteenused; ümbertöötlus ja jäätmetootlus; pinnase, jäätmete või vee töötlemise teenused (keskkonnataastusteenused); tööstusliku heitvee puhastamine; jäätmekäitlusega seotud nõustamisteenused; vee puhastamine; veetöötlusteenused; ohtlikest ainetest puhastamine; vee elektrokeemiline töötlemine; vee elektrokineetiline töötlemine; reovee ärajuhtimine tööstusprotsessidest; tootmistegevuse reovee töötlemine; tööstusliku reovee töötlemine; vee puhastamise ja töötlemisega seotud nõustamisteenused; konteinerkatlamajade, teisaldatavate katlamajade, energia koostootmisjaamade, soojuse koostootmisjaamade tellimuspõhine valmistamine, tellimustootmine
42	jäätmeladustusalade keskkonnaseire; jäätmekäitlusala keskkonnaseire; jäätmetranspordiseadmete projekteerimine	teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; energia- ja veesüsteemide haldustarkvara programmeerimine; energia- ja veehaldustarkvara projekteerimine ja arendamine; arvutiprogrammeerimine energia- ja veetööstusele; energia- ja veesüsteemide juhtimise, reguleerimise ja jälgimise tarkvara projekteerimine ja arendamine; energia- ja veetarbimise juhtimise, reguleerimise ja jälgimise tarkvara projekteerimine ja arendamine; tööstusprojekteerimisala nõustamine; tehniline nõustamine keskkonnaehituse valdkonnas; elektrienergia- ja energiavarustuse tehnikateenuste nõustamine; tehnoloogiline konsultatsioon alternatiivse energia tootmise alal; keskkonnauuringud; keskkonnakatsed; tehniline järelevalve ja kontroll; tehniline ekspertiis; tehaste ja masinate inspeksioon; inseneriteenused; keskkonnatehnoloogia inseneriteenused; energeetika inseneriteenused; ehitusprojekteerimine, tarindustööd; tööstusliku projekteerimise teenused; energiavarustussüsteemide projekteerimisteenused; taastuvenergia tootmissüsteemide projekteerimine ja arendamine; elektrienergia- ja energiajuhtimissüsteemide arendamine; elektrienergia- ja energiavarustussüsteemide kavandamine; inseneriteenused elektrienergia ja maagaasi tootmise alal; gaasi-, vee- ja heitveetorustike tehniline projekteerimine ja kavandamine; gaasitranspordi- ja -varustussüsteemide projekteerimisteenused; gaasi kasutamise seotud teostatavusuuringute korraldamine; kütte- ja veepuhastusaparatuuri ja -seadmete projekteerimine; küttepäigaldiste tehnilise projekteerimise teenused; veevarustuspaigaldiste tehnilise projekteerimise teenused; veepuhastusjaamade tehniline projekteerimine ja kavandamine; jäätmekäitlusseadmete projekteerimine; tehnilised mõõte- ja katseteenused; mõõtesüsteemide väljatöötamine; energiatarbimise jälgimine ja seire teenusena; vee, soojuse, gaasi ja elektri tarbimise jälgimine ja seire teenusena; hoonete energiatarbimisandmete registreerimine; hoonete vee, soojuse, gaasi ja elektri tarbimisandmete registreerimine; energiaaudit; kvaliteedi auditeerimine; veeanalüüsid; elektri-, soojus- ja jahutusenergia tootmise tehniline juhtimine; energiatootmise ja -tarbimise tehnoloogiline nõustamine; vee, soojuse, gaasi ja elektri tarbimise tehnoloogiline nõustamine

### Menetluse käik

1) 28.10.2020 esitas kaebaja komisjonile kaebuse Patendiameti 28.08.2020 otsuse peale, millega Patendiamet osaliselt keeldus vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest.

Kaebaja märkis, et ta on 1992. aastal Eestis asutatud ettevõtte, mis on kasvanud kontserniks, mis tegutseb samuti Lätis, Leedus, Venemaal, Valgevenes ja Bulgaarias. Alates algusaastatest on ettevõtte te-

gutsenud nime ja kaubamärgi FILTER all. AS Filter pakub lahendusi valdkondades, kus tootmisprotsessides vajatakse olulisel määral elektri- ja soojusenergiat – auru, kuuma ja külma vee, termaalõli või kuuma õhuna (kodulehekülje [www.filter.eu/et/lahendused](http://www.filter.eu/et/lahendused) väljatrükk, kaebuse lisa 1).

Patendiamet on 28.08.2020 otsusega keeldunud vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest enamike kaupade ja teenuste osas, väites, et kaubamärk on kirjeldav ja eristusvõimetu. Kaebaja vaidlustas Patendiameti otsuse selles osas, millega Patendiamet keeldus kaubamärki registreerimast.

Samas on kaebaja nimele varem Eestis registreeritud järgmised kaubamärgid:

- sõnaline kaubamärk „FILTER“ (reg nr 14608, taotluse kuupäev 3.02.1993, registreerimise kuupäev 26.01.1995) klassides 1, 7, 11, 35, 40, 42 (lisa 2);
- kombineeritud kaubamärk „FILTER + kuju“ (reg nr 48542, taotluse kuupäev 28.07.2009, registreerimise kuupäev 9.08.2011) klassides 1, 7, 9, 11, 37, 40, 42 (lisa 3).

Seoses brändi visuaali uuendamisega ja loosungi POWERING YOUR INDUSTRY kasutuselevõtmisega esitas kaebaja vaidlusaluse kaubamärgitaotluse (Patendiameti andmebaasi väljatrükk, lisa 4), mille registreerimisest osade kaupade ja teenuste osas Patendiamet keeldus.

Kaebaja pidas oluliseks märkida, et esitas Eesti riigisisese taotluse alusel Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) kaudu rahvusvahelise registreerimistaotluse, mis on 17.04.2019 registreeritud (reg nr 1497989, WIPO andmebaasi väljatrükk, lisa 5) ning mis on märgitud Valgevene (BY), Euroopa Liidu (EM), Kasahstani (KZ), Venemaa (RU) ja Ukraina (UA) osas. Kaebuse esitamise aja seisuga ei ole ükski teine patendiamet kaebaja kaubamärgi registreerimisest keeldunud, märkimisväärne on hoopis asjaolu, et märk läbis Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) edukalt ekspertiisi ja kuna seda ka ei vaidlustatud, siis kaubamärk FILTER omab alates 18.06.2020 täies ulatuses õiguskaitsset Euroopa Liidu (EL) kaubamärgina, st sealhulgas omab õiguskaitsset Eestis (EUIPO andmebaasi väljatrükk, lisa 6). Vaidlusalusele kaubamärgile õiguskaitsse andmine EL kaubamärgina näitab EUIPO (kelle ekspertiisipraktika peaks olema suures ulatuses ühtlustatud ka Eesti ekspertiisipraktikaga) seisukohta kaubamärgi eristusvõime osas, nagu ka peegeldab ebasoodsat ja mõistetamatut olukorda, millesse Patendiameti keeldumisotsus on kaebaja pannud – baastaotluse keeldumine toob kaasa ka rahvusvahelise registreeringu, st kaubamärgi FILTER EL õiguskaitsse, tühistamise.

Kaebaja leidis, et Patendiameti keeldumisotsus on ekslik ning ei vasta kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 normikoosseisule ja märgi tarbija tajule kõnealuste kaupade ja teenuste suhtes ning arvesse ei ole võetud kaebaja pikaajalist kaubamärgi kasutust ja varasemat registreerimist. Sellest tulenevalt ei ole Patendiameti keeldumisotsus põhjendatud ega seaduslik. Patendiamet teatas oma esialgsest seisukohast vaidlusaluse kaubamärgi suhtes õiguskaitsset välistavate asjaolude esinemise kohta 31.07.2019 ning kaebaja ja Patendiamet vahetasid korduvalt oma vastavaid seisukohtasid kaubamärgi kirjeldavuse ja eristusvõime kohta, kuni Patendiamet tegi 28.08.2020 osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse. Vastav kirjjavahetus ja 28.08.2020 otsus oli lisatud kaebusele (lisa 7).

Kui tihtipeale leitakse, et Patendiameti varasem praktika ei ole olulise või määrava tähendusega, siis kaebaja leidis, et kaebaja varasemad kaubamärgiregistreeringud on siiski äärmiselt olulised, kuna Patendiameti varasem praktika on loonud ka teatava õigustatud ootuse, et kaebaja hilisemate kaubamärkide puhul kaubamärgi eristusvõime hindamine oluliselt ei muutu. Käesoleval juhul ei ole teada kindlad faktilised andmed, mis mõjutaksid vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime hindamist erinevalt, kui seda on tehtud varasematel aastatel – sõna FILTER tähendus ei ole muutunud ei eesti ega inglise keeles nende aastate jooksul. Kuigi formaalselt jäävad varasemad registreeringud kehtima, siis võib eeldada, et praegune Patendiameti praktika ümber hinnata sama isiku uute taotluste puhul varasemalt kaitstud kaubamärgi element, mõjutab ka varasemate registreeringute õiguskaitsse sisulist ulatust ning sisuliselt piirab nende õiguste jõustamist võimalike rikkujate suhtes.

Kaebaja ei nõustunud Patendiameti käsitlusega, et vaidlusalune kaubamärk on kirjeldav. Poolte vahel ei ole vaidlust kaubamärgi moodustavate sõnade keelise tähenduse osas, kuid kaebaja ei nõustu Patendiameti hinnanguga. Kaubamärgi moodustavad järgmised sõnalised osad:

- FILTER – eesti ja inglise keeles „vahend tahkete osakeste eraldamiseks vedelikest või gaasidest (nt õhu puhastamiseks, kohvipuru eraldamiseks)“ ([sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/filter/1](http://sonaveeb.ee/search/unif/dlall/dsall/filter/1));
- ENERGY – ingliskeelne sõna „energia“;
- WATER – ingliskeelne sõna „vesi“;
- SOLUTIONS – ingliskeelne sõna „lahendused“;

- POWERING YOUR INDUSTRY – ingliskeelne lause „andes hoogu/energiat sinu/teie tööstusele“.

Ennekõike on küsimus märgi ühise elemendina tajutavate sõnaliste osade FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS, kui tervikliku kombinatsiooni eristusvõime ja kirjeldava tähenduse hindamisest konkreetsete kaupade ja teenuste suhtes, st kui sõna FILTER on kirjeldav teatava kauba/teenuse suhtes, siis kas samal ajal on selle kauba/teenuse suhtes samaväärselt kirjeldavad ka sõnad ENERGY, WATER ja SOLUTIONS? Teiseks on küsimus loosungi POWERING YOUR INDUSTRY kirjeldavuse hindamises. Kaebaja leidis, et Patendiamet ei ole keeldumist käsitletud ega seda põhjendanud konkreetsete kaupade ja teenuste suhtes ja kuigi välistatud ei ole ka homogeensete kauba- ja teenuserühmade moodustamine, siis antud juhul ei ole Patendiamet neid rühmasid korrektselt moodustanud, st neid ekslikult üldistanud ja nende olemust [moonutanud]. Kaubamärgi kaupade ja teenuste loetelu põgusalgi analüüsimisel on ilmne, et õige ei ole käsitus keeldunud kaupade/teenuste osas, nt klassis 1 sisalduvad „filtreerained“, klassis 7 ja 11 sisalduvad kaubad „filtreer-, energia- ja -veeseadmed“, klassis 9 sisalduvad kaubad „energia ja veega seotud kontroll-, seire-, analüüsi- jms seadmed ning tarkvara“, klassis 35 sisalduvad teenused „energia- ja veeseadmete müük; andmete kogumine ja seire energia- ja veetarbimise valdkonnas“, klassis 37 sisalduvad teenused „energia- ja veeseadmete ja süsteemide paigaldus, hooldus ja remont“, klassis 40 sisalduvad teenused „energiatootmine ja veepuhastus“, klassis 42 sisalduvad teenused „vee ja energiaga seotud lahenduste, seadmete, tarkvara jm projekteerimine, uurimine jms“. Ainuüksi Patendiameti poolt moodustatud rühmad näitavad, et tegemist on äärmise üldistusega ning toimunud ei ole õiget kauba/teenuse gruppide moodustamist, rääkimata sisuliselt analüüsist millised on kaubad ja teenused mille suhtes üheaegselt seostuvad kirjeldavas tähenduses sõnadega „filter, energia, vesi, lahendused“. Patendiamet on leidnud üksikud näited seadmetest, mis toodavad energiat vee filtreerimise läbi, kuid kas selline üksik tehnoloogia rakendusnäide õigustab kaubamärgi keeldumist kõigi kaupade ja teenuste osas. Patendiamet ei ole ka osutanud, et loetelus sisalduks kaup või teenus, mis käsitleb „energia tootmist vee filtreerimise seadme/protsessi“ kaudu. Sisulises osas on kaebaja Patendiametiga eriarvamusel sõna „energia“ tähenduse hindamisel, st kui kaubad/teenused on seotud energia tootmisega, siis asjakohane ei ole argumentatsioon veefiltritest, mis tarbivad vähem energiat. Seega Patendiameti sisuline põhjendus sellises ulatuses kaubamärgi keeldumiseks põhineb üksnes näidetel ja sellest tuleneval järeldusel, et: *„Need näited tõendavad, et on olemas energiat säästvaid/tootvaid veefiltreerimisseadmed ning veefiltreerimisel võidakse toota või säästa energiat. Seetõttu saab öelda, et vähemalt üks sõnadel omistatavatest tähendustest osutub kaupade ja teenuste omadusi kirjeldavaks.“*

Kaebaja ei nõustunud ka Patendiameti seisukohaga, et loosung POWERING YOUR INDUSTRY on kirjeldav. Põhjendus, et loosungi POWERING YOUR INDUSTRY kirjeldav olemus tuleneb asjaolust, et see näitab, et „kaup või teenus aitab tarbijal oma valdkonnas paremini, tõhusamalt tegutseda“ on sedavõrd üldine, et seda ei saa pidada põhjendatuks ega usutavaks KaMS § 9 lg 1 p 3 keeldumisaluse rakendamiseks. Sõna INDUSTRY ei viita tarbijale (eraisikust lõpptarbijale ega ettevõttele), vaid tööstusharule üldiselt. Seega antud loosungi ülesehitus ei ole suunatud üldse kõnealuste kaupade-teenuste tarbijale, vaid vastavale tööstusharule üleüldiselt, mis muudab aga tähise abstraktseks ja seega ka eristusvõimeliseks reklaamlauseks. Patendiametil puuduvad sisulised põhjendused selle sõnaühendi keeldumise osas, ning väide piirdub sellega, et tähist on võimalik kasutada kaupade ja teenuste kirjeldamiseks. Kokkuvõtlikult, puudub aga täielikult põhjendus sõnaühendi FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS POWERING YOUR INDUSTRY kui terviku kohta, et mida see konkreetset näitab kõnealuste kaupade ja teenuste liigi või muude omaduste suhtes – võttes arvesse KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamise eeltingimusi.

Lisaks on Patendiamet pidanud kaubamärgi eristusvõimetuks seoses selle vähese kujundusega, st eristusvõime puudumist ei heida Patendiamet ette sõnalise osa suhtes, seega KaMS § 9 lg 1 p 2 osas tuleb anda hinnang vaid siis ja nende kaupade/teenuste osas, mille puhul komisjon leiab märgi suhtes kohalduvat KaMS § 9 lg 1 p 3. Kaebaja leidis, et kaubamärgikujundus tervikuna omab registreerimiseks piisavat eristusvõimet, st tarbija tajub kaebaja logo konkreetsele ettevõttele viitava kaubamärgina. Kujunduse eristusvõime põhineb:

- mustalt esitatud sõnade FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS omavahelises asetuses ja proportsioonides, sh ärinimega kattuva sõnalise osa FILTER domineerivas esitusviisis;
- sinisega esitatud loosungi POWERING YOUR INDUSTRY asetuses märgi eelneva osa kõrval ning eristus sinise püstkriipsuga.

Kaebaja pidas põhjendatuks komisjoni senist käsitlust kaubamärgi kujunduse eristusvõime hindamisel, nt komisjoni 10.06.2020 otsus nr 1847 o (mobile.de + kuju) ja 19.05.2020 otsus nr 1790-o (1Apteek + kuju) ning ka antud kaubamärgil oma terviklikus kujunduses – st värvilahendus ja sõnade suurus ja

proportsionaalne asetsemine üksteise suhtes – on kaebaja hinnangul registreerimiseks vajalik minimaalne eristusvõime. Tarbija tajub taolist logo tervikliku kaubamärgina, st suudab seda seostada konkreetse ettevõttega. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et kaebaja teenuste tarbijaskond on spetsiifiline „tööstusklient“, kes ei oota kaubamärkide kujunduses erilisi illustratiivseid panuseid.

Eeltoodust tulenevalt leidis kaebaja, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine on kooskõlas KaMS § 9 lg 1 p-dega 2 ja 3. Lähtudes ülaltoodust ja juhitudes KaMS § 41 lõigetest 1 ja 6 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 61 lg 2<sup>1</sup> p-st 1 palus kaebaja tühistada Patendiameti otsus selles osas, millega Patendiamet keeldus registreerimast vaidlusalust kaubamärki, ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades, samuti tagastada kaebajale kaebuse esitamise riigilõiv.

Kaebusele oli lisatud (1) FILTER kodulehekülje väljatrükk; (2) kaubamärkide FILTER reg nr 14608 ja (3) FILTER reg nr 48542 kohta väljavõtted; (4) vaidlusaluse kaubamärgitaotluse nr M201801197, (5) FILTER reg nr 1497989 (WIPO) ja (6) FILTER reg nr 1497989 (EUIPO) kohta väljavõtted; (7) vaidlusaluse kaubamärgitaotluse kohta kirjavahetus Patendiametiga ja 28.08.2020 otsus.

Komisjon võttis kaebuse menetluse **11.11.2020**. Patendiametile anti võimalus esitada oma seisukoht hiljemalt 14.12.2020.

**2) 11.12.2020** esitas **Patendiamet** oma seisukohad kaebuse kohta. Patendiamet vaidles kaebusele vastu ja leidis, et 28.08.2020 otsus nr 7/M201801197, milles amet tegi KaMS § 39 lõigete 2 ja 3 alusel kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse taotluses nimetatud klasside 1, 7, 9, 11, 35, 37, 40 ja 42 loetletud kaupade ja teenuste osas, on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet on teinud registreerimisest keeldumise otsuse järgmistel põhjustel.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. Seega 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 „FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS POWERING YOUR INDUSTRY“. Tähis koosneb sõnadest „FILTER“, mille tähenduseks on „filter; filtreerima“ (Silveti inglise-eesti sõnastik), „ENERGY“, mille tähenduseks on „energia“ (Silveti inglise-eesti sõnastik), „WATER“, mille tähenduseks on „vesi“ (Silveti inglise-eesti sõnastik), „SOLUTIONS“, mille tähenduseks on „lahendused“ (Silveti inglise-eesti sõnastik), „POWERING“, mille tähenduseks on „pakkudes/andes tõuget“ (to enable or provide the impetus for) (Wiktionary), „YOUR“, mille tähenduseks on „sinu“ (Silveti inglise-eesti sõnastik) ning „INDUSTRY“, mille tähenduseks on „tootmis-/tegevusharu“ (Silveti inglise-eesti sõnastik). Nimetatud tähis tervikuna osutub ülal nimetatud kaupade-teenuste osas kaupade-teenuste liiki, otstarvet ja kvaliteeti kirjeldavaks. Patendiameti hinnangul annab „FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS“ tarbijale üksnes infot, et pakutakse energiasäästliku/energiatootliku veefiltreerimisega seotud kaupu ja teenuseid (täpsemalt Patendiameti otsuses). Väljend „POWERING YOUR INDUSTRY“, tõlgitult „andes tõuke sinu tootmis-/tegevusharule“, on seejuures üksnes kõnealuseid kaupu-teenuseid kiitev, nende kvaliteeti näitav loosung, mis annab infot, et antud kaup või teenus aitab selle kauba või teenuse tarbijal oma valdkonnas paremini, tõhusamalt tegutseda. Kaubamärgina taotletav tähis tervikuna on seega kaupade ja teenuste kontekstis mõistetav kui teave, et pakutakse energiasäästliku/energiatootliku veefiltreerimisega seotud kaupu ja teenuseid, mis aitavad selle kauba või teenuse tarbijal oma valdkonnas paremini, tõhusamalt tegutseda. Patendiameti seisukohta toetavad ka väljavõtted internetist, mis näitavad, et mh sõnu „filter“, „water“ ja „energy“ kasutatakse koos Patendiameti poolt toodud tähenduses (Patendiameti 28.10.2019 ja 23.01.2020 kirjade lisad) ning nimetatud näited tõendavad, et on olemas energiat säästvad/tootvad veefiltreerimiseadmed ning veefiltreerimisel võidakse toota või säästa energiat. Samuti esitas Patendiamet reaalelulisi näiteid (Patendiameti 28.10.2019 kirja lisa 2) selle kohta, et sõna „powering“ (k.a konstruktsiooni „POWERING YOUR INDUSTRY“) kasutatakse samuti kirjeldavas tähenduses – nimelt, et üks või teine teenus aitab selle kauba või teenuse tarbijal oma valdkonnas paremini, tõhusamalt tegutseda.

Seega leidis Patendiamet, et tähisel esitatud komponentide jada ei ole midagi enam kui lihtsalt kirjeldavate osade summa, millest tarbija jaoks mingit uutset, kujundlikku tähendust ei teki. Tegu on tarbija

jaoks kombinatsiooniga lihtsasti arusaadavatest sõnadest, mis kirjeldavad kõnealuseid kaupu ja teenuseid nii eraldiseisvalt kui tervikuna. Patendiamet leidis, et kirjeldavate sõnade kõrvuti asetamine ei taga automaatselt teisese tähenduse/mõttekujutusliku terviku teket ning antud juhul ei ole seda ka tekkinud. Tähtses sisalduvad kujunduslikud elemendid on 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. Tuginedes ekspertiisi käigus läbiviidud analüüsile ning esitatud tõenditele jõudis Patendiamet järeldusele, et vaidlusalust tähist on võimalik kasutada taotletud kaupade ja teenuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole tähis KaMS § 9 lg 1 punktist 3 tulenevalt kaubamärgina registreeritav.

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/ M201801197 toodud põhjalikele selgitustele, soovis amet juhtida kaebaja tähelepanu asjaolule, et kaubamärgi eristusvõime hindamiseks piisab ka sellest, kui tähist on võimalik kasutada kirjeldavana ning ei oma tähtsust asjaolu, kas tähist sellistel kirjeldavatel eesmärkidel ka tegelikult kasutatakse (16.08.2008, T-405/05, p 63, Powerserv Personalservice GmbH vs OHIM). Komisjon on sisuliselt varasemalt samuti nõustunud antud seisukohaga ning oma 30.07.2014 otsuses nr 1467-o selgitanud järgmist: „Üheks selliseks juhiks on olukord, kus taotletav kaubamärk võib tähistada sellega hõlmatavate kaupade või teenuste omadusi. Sellest tulenevalt on Patendiameti otsuses kooskõlas seadusele jõutud järeldusele, et kaubamärgil Autoekspert puudub tähise kirjeldavuse tõttu eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes. Vaidlusalusel kaubamärgil puuduvad elemendid, mis võimaldaksid teenuste sihtgrupiks olevatel isikutel (nii tavatarbijatel ja hulgimüügi puhul peaaesjalikult teistel valdkonna ettevõtjatel) taotleja teenuseid eristada teiste isikute samaliigilistest teenustest“. Ka Harju Maakohus on märkinud, et oluline on, et tähist võidakse kasutada teenust kirjeldavana ning siinjuures ei ole oluline, kas tarbijad on faktiliselt seda sõna vastavate teenuste kirjeldamiseks ka kasutanud. Seejuures ei ole oluline, kas vastavad sõnad on kajastatud sõnastikes, kui nende tähendus on tarbijale arusaadav ning laialt levinud (Harju Maakohtu 30.04.2014 tsiviilasi 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-191/01P, Wrigley vs OHIM (Doublemint)). Samuti on Euroopa Kohus leidnud, et kirjeldavad terminid on kasutamiseks kõigile tootjatele sõltumata sellest, kui suurt tähtsust kirjeldatud omadused majanduslikult omavad (C-363/99). Nii näiteks ei pidanud Euroopa Kohus võimalikuks registreerida kaubamärgina tähist Bestpartner kindlustusele, Internetile ja andmetöötuse teenustele, sest „best“ ja „partner“ on kohtu hinnangul geneerilised sõnad, mis näitasid teenuse kvaliteeti (T-270/02 MLP Finanzdienstleistungen AG vs OHIM). Patendiamet leidis, et ühe või teise tähise kirjeldavuse allikad võivad olla erinevad, kuid see ainuüksi ei muuda tähist vähem kirjeldavaks või eristusvõimelisemaks – kaubamärgiõiguse peamisi eesmarke 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. Antud juhul on tegu niisuguse fraasiga, mistõttu ei ole õige anda ühele ettevõtjale monopoli kasutada oma äritegevuses väljendit, mida ka teised ettevõtjad soovivad oma teenuste kirjeldamisel kasutada. Lisaks soovis Patendiamet märkida, et maakohus on leidnud, et asjaolu, et tähist on kasutatud ka 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).

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 punktile 2 ei saa õiguskaitses tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. 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). Kõnealuste kaupade ja teenuste tarbijaskonnaks on tavatarbija, kuid lisaks ka valdkonna spetsialistid ehk äri sektor (eelkõige nt erinevad tööstuslikud



uuringud, projekteerimine, andmete kogumine jms), kelle puhul võib eeldada keskmisest suuremat teadlikkust ja tähelepanu kõnealuse valdkonna osas. Lisaks leidis Patendiamet, et tähise kujundus – kaks värvi, kriipsuke tähistele „FILTER“ ja „POWERING YOUR INDUSTRY“ vahel ning sõnade üksteise alla paigutamine – ei anna kirjeldavale tähisele seejuures piisavat eristusvõimet. Kujunduselementidel puuduvad omadused, mille tõttu saaks kaubamärk täita oma põhifunktsiooni seoses eespool nimetatud kaupade ja teenustega ning sõnalisele osale lisatud kujunduselemendid ei piisav, et juhtida tarbija tähelepanu kõrvale tähise kirjeldavalt tähenduselt. 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). Varasemalt on komisjon otsuses nr 925-o nõustunud Patendiameti otsusega keelduda registreerimast tähist leides, et kujunduse lisamine eristusvõimetu tähisele ei tähenda alati ja igal juhul eristusvõime tekkimist. Veelgi enam, Patendiamet osutas, et antud tähise tarbija jaoks kõige meeldejäävam osa on sõna „FILTER“, arvestades selle domineerivust ja rõhuasetust tervikmärgil, mistõttu on kaupade-teenuste analüüsil otsustava tähtsusega just sõna „FILTER“. Seega ei saa tähist registreerida kaupade ja teenuste osas, kui neil on esmajoones seos filtrite ja filtreerimisega. Sõna „FILTER“ all olev tekst mõjub asukoha ja ülesehituse poolest koheselt kui kaupade-teenuste liigi või otstarbe kirjeldus ning fraas „POWERING YOUR INDUSTRY“ pelgalt kui kaupade ja teenuste turustamisel kasutatav kiitev hüüdlause.

Eeltoodust tulenevalt leidis Patendiamet, et vaidlusalusel tähisel puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks kõnealuseid kaupu ja teenuseid eristada teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest ja teenustest ning seda tuleb pidada eristusvõimetuks. Seetõttu ei ole tähis KaMS § 9 lg 1 p 2 tulenevalt nimetatud kaupade ja teenuste osas kaubamärgina registreeritav.

Kaebaja ei ole Patendiameti otsuses toodud seisukohtadega nõustunud, esitades järgmised vastuväited.

Kaebaja ei nõustunud Patendiameti käsitlusega, et kaubamärk on kirjeldav. Kaebaja mõonis, et poolte vahel ei ole vaidlust kaubamärgi moodustavate sõnade keelelise tähenduse osas, kuid kaebaja ei nõustunud Patendiameti hinnanguga. Lisaks leidis kaebaja, et Patendiamet ei ole keeldumist käsitlenud ega seda põhjendanud konkreetsete kaupade ja teenuste suhtes ning et toimunud ei ole õiget kauba/teenuse gruppide moodustamist. Patendiamet on kõigis oma kirjades kaebajale (taotlejale), sh 22.04.2020 teate punktis 1 selgitanud, mida tähis tervikuna näitab loogiliselt/põhjendatult moodustatud kauba- /teenusegruppide suhtes. Tuginedes ekspertiisi käigus läbiviidud analüüsile ning esitatud tõenditele jõudis Patendiamet järeldusele, et vaidlusalust tähist on võimalik kasutada eespool nimetatud kaupade ja teenuste kirjeldamiseks. Seega selgitas Patendiamet veelkord, et tähisel esitatud koostisosade jada ei ole midagi enam kui lihtsalt kirjeldavate osade summa, millest tarbija jaoks mingit uutset, kujundlikku tähendust ei teki. Tegu on tarbija jaoks kombinatsiooniga arusaadavatest sõnadest, mis kirjeldavad kõnealuseid kaupu ja teenuseid nii eraldiseisvalt kui tervikuna. Patendiamet leidis, et kirjeldavate sõnade kõrvuti asetamine ei taga automaatselt teisese tähenduse/mõttekujutusliku terviku teket ning antud juhul ei ole seda ka tekkinud. Ka Euroopa Kohus on märkinud, et üldjuhul ainuüksi osade ühend, millest iga osa kirjeldab kauba või teenuse omadust, mille jaoks registreerimist taotletakse, on [kaubamärgi]direktiivi artikli 3 lõike 1 p c tähenduses neid omadusi kirjeldav. Seega selliste lihtsate osade ühendamine 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 direktiivi artikli 3 lõike 1 p c tähenduses, juhul kui see loob mulje, mis on piisavalt erinev sellest, kui on lihtsalt seda moodustavate osade kombinatsioon (C-363/99 p 98-99).

Kaebaja ei nõustunud ja on eriarvamusel sõna „energia“ tähenduse hindamisel ning leiab, et kui kaubad/teenused on seotud energia tootmisega, siis asjakohane ei ole argumentatsioon veefiltritest, mis tarbivad vähem energiat. Patendiamet kaebajaga ei nõustunud. Sõnaga „energia“ võib tähistada kõike energiaga seonduvat, sh ka energiasäästlikkust, energia tootmist. Amet on ekspertiisi käigus esitanud kaebajale tõenduseks materjale, et sõna „energia“ kasutatakse reaalselt seoses veefiltreerimisega ning seda nii energia säästlikkuse kui ka energia tootmise kontekstis. Patendiamet on 28.10.2019 kirjutas kui ka 23.01.2020 kirjutas esitanud kaebajale väljavõtted internetist, millest nähtub, et sõnu „filter“, „water“, „energy“ kasutatakse tervikuna Patendiameti poolt toodud kirjeldavas tähenduses ning nendest näidetest nähtub, et on olemas energiasäästlik veefiltreerimine ning et veefiltreerimise käigus võidakse ka toota energiat. Seega on sõnadel „FILTER ENERGY WATER“ taotluses nimetatud kaupade ja teenuste osas olemas kindel, kirjeldav tähendus.

Kaebaja ei nõustunud ka Patendiameti seisukohaga, et loosung POWERING YOUR INDUSTRY on kirjeldav leides, et ameti põhjendus („kaup või teenus aitab tarbijal oma valdkonnas paremini, tõhusamalt tegutseda“) on sedavõrd üldine, et seda ei saa pidada põhjendatuks ega usutavaks KaMS § 9 lg 1 p 3 keeldumisaluse rakendamiseks. Patendiamet on ekspertiisi käigus selgitanud, et tegu on väljendiga, mida eri ettevõtjad realselt kasutavad oma kaupade-teenuste kiitmisel. „Powering“ positiivse impulsi või tõuke tähenduses on kasutusel sh mitte ainult koos väljendiga „industry“, vaid nagu nähtub Patendiameti poolt saadetud materjalidest kaebajale erinevates konstruktsioonides (nt „powering your business“, „powering your company“). Seega on väljend „POWERING YOUR INDUSTRY“ (tõlgitult „andes tõuke sinu tootmis-/tegevusharule“) üksnes kõnealuseid kaupu-teenuseid kiitev, nende kvaliteeti näitav loosung. Sõna „INDUSTRY“ viitab äritarbijale, kuna näitab, et kaubad-teenused on suunatud eelkõige tootmisettevõtetele, kelle puhul võib eeldada keskmisest suuremat teadlikkust ja tähelepanu kõnealuse valdkonna osas. Seda, et kaubad-teenused on suunatud tööstusharus tegutsevatele ettevõtetele ja inimestele, mitte tööstusharule üleüldiselt, kinnitab sõna „YOUR“ ehk „SINU“ sõna „INDUSTRY“ ees. Seega on tähis piisavalt konkreetne ning konkreetsele ärisihtrühmale suunatud.

Kaebaja leidis, et Patendiamet ei ole andnud põhjendusi sõnaühendi „FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS POWERING YOUR INDUSTRY“ kui terviku kohta ega selgitanud, mida see konkreetset näitab kõnealuste kaupade ja teenuste liigi või muude omaduste suhtes. Patendiamet kaebaja väitega ei nõustunud, sest on korduvalt nii oma kirjades kui ka 28.08.2020 otsuses seda selgitanud ja põhjendanud. Nagu eespool selgitatud, annab tähis tarbijale üksnes infot, et pakutakse erinevaid lahendusi (kaupu ja teenuseid) filtrite/filtreerimise, energia ja veega seotud valdkondades ning et need kaubad ja teenused aitavad tarbijal oma valdkonnas paremini, tõhusamalt tegutseda (vt ka Patendiameti 31.07.2019, 28.10.2019, 23.01.2020, 22.04.2020 kirjad). Kohtupraktikast tuleneb, et kui vaidlusalune kaubamärk koosneb mitmest osast, tuleb seda eristusvõime hindamiseks käsitleda tervikuna. See ei ole aga vastuolus kaubamärgi iga eraldi osa järjestikuse kontrollimisega (T-118/00, p 59). Käesoleval juhul tuvastas amet ekspertiisi käigus, et tähisel tervikuna puudub domineeriv teisene, täiendav tähendus, mis omaks teistsugust sisu, kui lihtne kaupu-teenust kirjeldav teave. Amet rõhutas, et tähisel puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks kõnealuseid kaupu ja teenuseid eristada teise ettevõtja sama-liigilistest kaupadest ja teenustest. Nimetatud tähis ei täida kaubamärgi põhiülesannet ning on seega eristusvõimetu ega ole KaMS § 9 lg 1 p 2 tulenevalt kõnealuste kaupade ja teenuste osas kaubamärgina registreeritav. Lisaks on amet 28.08.2020 otsuses selgitanud, mida tähis tervikuna näitab loogiliselt/põhjendatult moodustatud kauba-/teenusgruppide suhtes klasside kaupa. Patendiamet selgitas veelkord, et tähise tarbija jaoks kõige meeldejäävam osa on ilmselgelt sõna „FILTER“. Arvestades selle domineerivust ja rõhuasetust tervikmärgil on see sõna kaupade-teenuste analüüsil määrava tähtsusega, mistõttu ei saa tähist registreerida esmajoones filtrite ja filtreerimisega seotud kaupade-teenuste osas. Selline seos on antud juhul aga kõikidel taotletud kaupadel-teenustel olemas. Sõna „FILTER“ all olev tekst mõjub asukoha ja ülesehituse poolest koheselt kui kaupade-teenuste liigi või otstarbe kirjeldus ning fraas „POWERING YOUR INDUSTRY“ pelgalt kui kaupade-teenuste turustamisel kasutatav kiitev hüüdlause, mis annab infot, et antud kaup või teenus aitab tarbijal oma valdkonnas paremini, efektiivsemalt tegutseda. Ülaltoodust tulenevalt leidis Patendiamet, et vaidlusalune tähis ei ole midagi enam kui lihtsalt kirjeldavate sõnade summa, millest tarbija jaoks mingit uutset, kujundlikku tähendust või taju ei teki.

Patendiamet jäi kõigi oma otsuses toodud seisukohtade juurde ning lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lõike 1 p-dest 2 ja 3 palus jätta kaebus rahuldamata.

14.12.2020 võimaldas komisjon kaebajal esitada vastuseisukohad hiljemalt 15.01.2021. Kaebaja avalduse alusel pikendas komisjon tähtaega kuni 15.02.2021.

**3) 15.02.2021** esitas **kaebaja** oma seisukoha. Kaebaja leidis, et Patendiamet ei lisa oma vastusega sisuliselt uusi argumente võrreldes algse keeldumisotsusega, mida kaebaja peab ka õigeks, kuna vaidlus käsitleb just Patendiameti keeldumisotsuse põhjendamist ning keeldumise faktilisi ja õiguslikke aluseid. Nagu nähtub ka Patendiameti seisukohast, siis kaubamärgi laiaulatuslikku keeldumist kaheksas klassis, täpsemalt klassis 1 (kemikaalid, keemilised ja mineraalsed filtreerained, jahutus- ja küttesüsteemide vedelikud), klassis 7 (veetöötlusmasinad, filtreerseadmed, pumbad, kraanid, torud, katlad, aurumasinad, jäätmepõletist elektrigeneraatorid), klassis 9 (elektriseadmed, arvutid, arvutitarkvara, regulaatorid), klassis 11 (kütteseadmed, aurugeneraatorid, külmutusseadmed, katlamajad, küttekatlad, soojuseadmed, gaasiseadmed, jäätmeseadmed, filtrid, kütte- ja kliimaseadmed), klassis 35 (äriteenused, kaupade müük, andmeteenuused), klassis 37 (ehitusteenused, paigaldus, remondi ja hooldusteenused), klassis 40 (energiatootmine, jäätmekäitlus, katlamajade tootmine) ja klassis 42 (teadusteenused,

projekteerimine, tarkvarateenused, keskkonnateenused, energia- ja kvaliteediaudit, mõõte- ja katseteenused) põhjendatakse väitega, et „*Nimetatud tähis tervikuna osutub ülal nimetatud kaupade-teenuste osas kaupade-teenuste liiki, otstarvet ja kvaliteeti kirjeldavaks. Patendiameti hinnangul annab „FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS“ tarbijale üksnes infot, et pakutakse energiasäästliku/energia-tootliku veefiltreerimisega seotud kaupu ja teenuseid [...] Väljend „POWERING YOUR INDUSTRY“, tõlgitult „andes tõeke sinu tootmis-/tegevusharule“, on seejuures üksnes kõnealuseid kaupu-teenuseid kii-tev, nende kvaliteeti näitav loosung, mis annab infot, et antud kaup või teenus aitab selle kauba või teenuse tarbijal oma valdkonnas paremini, tõhusamalt tegutseda.“* Ainuüksi sellest põhjendusest tule- neb, et Patendiamet põhjendab keeldumist veefiltreerimisega seotud kaupade ja teenuste osas – kuid kuidas sellega haakuvad kõik need keeldutud kaubad ja teenused, mis ei ole seotud veefiltreerimisega, näiteks kütteseade, katlamaja, elektriijaama jäätmepõleti. Kui Patendiamet on leidnud, et keelduma peaks just (peamises funktsioonis) veefiltreerimise kaupade ja teenuste osas, siis sellisteks kaupadeks ega teenusteks ei saa ju lugeda näiteks energiatootmisega seotud kaupu ja teenuseid! Kuid kaebaja leidis, et ka veefiltreerimise kaupade ja teenuste puhul peab ilmema loogiline seos kaubamärgi muude sõnaliste osadega ENERGY ja SOLUTIONS. Väide, et sõna „energia“ selles kombinatsioonis on kirjeldav ükskõik millises tähenduses (energia tootmine, energia kasutamine, energia säästmine) ei ole Patendiameti põhjenduste alusel usutav. Lisaks sisaldab loetelu terve rea kaupu ja teenuseid, mis on n-õ passiivsed kaubad ja teenused. Väide, et ENERGY tähendab ka „energiasäästlik“ ei ole samuti usutav, sest tegemist on omadusega, mida vastavate kaupade ja teenuste puhul nimetatakse teadlikult „energy-saving“, „energy efficient“ vms, et energiasäästu mõtet edasi kanda. Samuti sõna SOLUTIONS (lahendused) – kui terviklik küttesüsteem võib olla „lahendus“, siis kuidas saab antud teenuste kontekstis „lahendusteks“ pidada üksikut seadet, nt ventiili?. Seega leidis kaebaja, et sõnaühend FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS, milles rõhutatud sõna FILTER, ei ole kirjeldav iga kauba ja teenuse nimetuse või vastava homogeense kauba- või teenusegrupi suhtes, kuna nad on piisavalt erinevad, et tervikuna moodustada ühtset kirjeldavat ja eristusvõimetut mõistet. Samuti leidis kaebaja, et loosung POWERING YOUR INDUSTRY omab eristusvõimet ja Patendiamet ei ole selles osas ka miskit uut lisanud, seega jätab kaebaja selle loosungi eristusvõime, nagu ka märgi kujunduse eristusvõime komisjoni otsustada.

Lisaks pidas kaebaja väga oluliseks rõhutada äärmist ebaõiglust, mille osaliseks kaebaja saaks, kui Patendiameti keeldumine jääks jõusse, kuna senine registreerimispraktika on võimaldanud kaebajale sõnalise märgi FILTER registreerimist pea sama ulatuslikult, kui käesoleva taotluse kaupade ja teenuste loetelu, ja sõna FILTER on eesti ja inglise keeles sõna, mille tähendus ei ole ajaliselt muutunud. Samuti on vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõimet tunnistanud mitme WIPO kaudu märgitud riigi patendiamet, sh EUIPO. Seega on märgil hetkel küll Eestis õiguskaitse, kuid Eesti baastaotluse keeldumine toob kaasa rahvusvahelise registreeringu tühistamise kõigis WIPO kaudu märgitud riikides. See on ilmseks näiteks ebamõistlikust keeldumisest, millega kaebajale kaasnevad ka äärmiselt ebasoodsad tagajärjed ja seega võib Patendiameti poolset otsitud põhjustel keeldumist pidada ebaproportsionaalseks.

**4) 16.03.2021**, selleks antud tähtajal, esitas **Patendiamet** vastuseisukoha, milles keskenduti kaebaja seisukohtadele vastamisele. Oma seisukohtades toonitas kaebaja, et Patendiamet põhjendab keeldumist veefiltreerimisega seotud kaupade ja teenuste osas, kuid kaebajale jääb arusaamatuks, kuidas sellega haakuvad kõik need keeldutud kaubad ja teenused, mis ei ole seotud veefiltreerimisega, näiteks kütteseadmed, katlamajad, elektriijaama jäätmepõleti. Kaebaja leidis, et kui Patendiameti arvamus kohaselt keelduma peaks veefiltreerimise kaupade ja teenuste osas, siis sellisteks kaupadeks ega teenusteks ei saa ju lugeda näiteks energiatootmisega seotud kaupu ja teenuseid. Patendiamet kaebajaga ei nõustunud. Tänapäeval kasutatakse erinevaid alternatiivseid meetodeid energia (ehk soojuse, valguse jms) tootmiseks. Veest saadakse energiat mh veefiltreerimisel (nagu nähtub ekspertiisi käigus Patendiameti poolt esitatud materjalidest). Reaalne kasutuskontekst näitab, et veefiltreerimisel on võimalik ka toota energiat ja seda ka tehakse. Tänapäevast energiaturgu arvestades on võimalik, et antud kütteseadmetes või -süsteemides kasutatakse soojusenergia tootmiseks vett ning erinevaid veefiltreerimissüsteeme. Patendiamet on kaebajale seda ka menetluse käigus korduvalt selgitanud.

Kaebaja leidis oma seisukohas, et veefiltreerimise kaupade ja teenuste puhul peab ilmema loogiline seos kaubamärgi muude sõnaliste osadega ENERGY ja SOLUTIONS ning et sõna „energia“ selles kombinatsioonis kirjeldavana ükskõik millises tähenduses (energia tootmine, kasutamine, säästmine) ei ole usutav. Samuti ei ole kaebaja hinnangul usutav, et ENERGY tähendab ka energiasäästlik, sest tegemist on omadustega, mida vastavate kaupade ja teenuste puhul nimetatakse teadlikult „energy-saving“, „energy-efficient“ vms, et energiasäästu mõtet edasi kanda. Samuti jäi kaebajale arusaamatuks, kuidas sõna SOLUTIONS (lahendused) teenuste kontekstis saab „lahendusteks“ pidada üksikut seadet, nt ventiili. Patendiamet kaebajaga ei nõustunud ja leidis, et sõna „ENERGY“ võib tähistada kõike energiaga seonduvat, mh energiasäästlikkust ning see ei ole piiratud üksnes energia tootmisega. Nagu

menetluse käigus Patendiameti saadetud materjalidest nähtub, kasutatakse sõna „ENERGY“ selles tähenduses seoses veefiltreerimisega. Reaalne kasutuskontekst näitab ka seda, et veefiltreerimisel on võimalik toota energiat ja seda ka tehakse. Patendiameti seisukohta toetavad ka väljavõtted internetist, mis näitavad, et mh sõnu „filter“, „water“ ja „energy“ kasutatakse koos Patendiameti poolt toodud tähenduses (Patendiameti 28.10.2019 ja 23.01.2020 kirjade lisad) ning nimetatud näited tõendavad, et on olemas energiat säästvad/tootvad veefiltreerimiseseadmed ning veefiltreerimisel võidakse toota või säästa energiat. Seega, nagu Patendiamet on korduvalt selgitanud, ning mida on kinnitanud ka Patendiameti poolt kaebajale saadetud materjalid, näitab sõna „ENERGY“ filtrite ja filtreerimisega seoses üksnes, et tegu on energiasäästliku seadme/protsessiga või et filtreerimise käigus toodetakse energiat. Mis puudutab lahenduse-toote seost, siis selles osas märkis Patendiamet, et kõik taotluses nimetatud kaubad-teenused, mida tootja tarbijale turustab, pakuvad lahendust mingile tarbija probleemile või vajadusele. Kui tarbija parandab, hooldab, remondib vms näiteks mingit seadet ja tal on selleks vaja ventiili, siis see on n-õ kliendiprobleem, millele vastava ventiili tootja oma toote näol lahendust pakub.

Ka märkis kaebaja oma seisukohas, et Eesti baastaotluse keeldumine toob kaebajale kaasa äärmise ebaõigluse, kuna see tähendaks rahvusvahelise registreeringu tühistamise kõigis WIPO kaudu märgitud riikides, ning seetõttu leidis, et Patendiamet on keeldunud ebamõistlikult ja otsitud põhjustel, mida võib pidada ebaproportsionaalseks. Patendiamet ei nõustunud kaebaja seisukohaga, nagu oleks keeldumine toimunud ebamõistlikult või otsitud põhjustel. Vastavalt TÕAS-ile on amet tööstusomandi esemele õiguskaitse andmise otsuste tegemisel ja otsuste tegemise meetodika kasutamisel sõltumatu (TÕAS § 36 lg 1). Patendiamet ei ole kohustatud kaubamärkidele õiguskaitse andmisel arvestama EUIPO, liikmesriikide või teiste riikide seisukohti konkreetsete kaubamärkide kohta. Registreeringud teiste riikide ametites, k.a liikmesriikides ei legitimeeri kaubamärgi registreerimist Eesti Vabariigis. Ka on EUIPO oma otsustes võrdne liikmesriikide ametitega, s.t EUIPO otsused ei ole ülimuslikud liikmesriikide ametite suhtes. Seega tuleb ka EUIPO otsuseid käsitleda samamoodi kui liikmesriikide ametite otsuseid. Liikmesriikidel on õigus arendada oma praktikat EUIPO otsustest sõltumata (C-218/01). Ka on komisjon öelnud, et seadusest ei tulene, et tähisele tuleb anda õiguskaitse üksnes seetõttu, et varasemalt on tähis mõnes välisriigis kaubamärgina registreeritud. Kaubamärgile õiguskaitse andmine toimub konkreetsetes õigusruumis ning arvestades konkreetse riigi seaduseid ja asjaolusid. Komisjon rõhutas, et igit kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt ning ei ole võimalik asendada otsuse põhjendusi varasemate otsustega (otsus nr 1107-o). Patendiamet selgitas lisaks, et EUIPO praktika ei ole kaubamärgitaotluste ekspertiisi aluseks ega akrediteeritud suunanäitajaks. Patendiamet juhtis tähelepanu, et teeb igale kaubamärgitaotlusele ekspertiisi ning vaatleb märke tervikuna ning selles kontekstis, mis konkreetsetel ekspertiisi hetkel esineb. Kõiki asjaolusid vaadeldakse ja hinnatakse alati kogumis, konkreetse juhtumi kontekstist lähtuvalt. Ka komisjon on öelnud, et iga kaubamärgitaotlust käsitletakse eraldi vastavate kaupade/teenuste ja turu kontekstis (otsus nr 829-o). Samuti on komisjon Patendiameti praktika osas märkinud, et iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole reeglina asjakohane (otsused nr 800-o, 1327-o). Teistele registreeringutele viitamisel ei ole otsustavat tähendust, kuna iga kaubamärki tuleb hinnata individuaalselt (otsus nr 1779-o). Seega Patendiameti ekspertiis peab olema erapooletu, sõltumatu, konkreetse juhtumi põhine ning otsuse tegemisel ei saa Patendiamet lähtuda sellest, kas vastav otsus paneb kaebaja soodsasse või ebasoodsasse olukorda.

Patendiamet selgitas veelkord, et on läbi viinud ekspertiisi tähise absoluutsete aluste esinemise kohta KaMS § 9 alusel ning sellised alused ka tuvastanud. Nagu eelnevalt korduvalt selgitatud, annab tähis tarbijale üksnes infot, et tegu on energiasäästliku või -tootliku veefiltreerimisega seotud kaupade-teenustega, mille tarbimine aitab tarbijal oma valdkonnas paremini, tõhusamalt tegutseda. Lisaks on Patendiamet lisamaterjalidega tõendanud, et tähise komponente ka kasutatakse Patendiameti poolt toodud kirjeldavas tähenduses – seega toetab tegelik kasutus Patendiameti seisukohta. Patendiamet leiab, et ei ole õige antud tõendeid eirata üksnes selles valguses, et teistes riikides on tähis kaubamärgina registreeritud. Patendiamet jäi kõigi esitatud seisukohtade juurde ning lähtudes eeltoodust.

18.03.2021 võimaldas komisjon kaebajal esitada vastuseisukohad hiljemalt 19.04.2021. Kaebaja ei soovinud vastuseisukohti esitada. 21.04.2021 tegi komisjon kaebajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 24.05.2021.

**5) 24.05.2021** esitas **kaebaja** lõplikud seisukohad. Jäädes oma varasemate seisukohtade juurde, märkis kaebaja täiendavalt ja kokkuvõtvalt järgmist. Patendiameti keeldumisotsus on ekslik ning ei vasta KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 normikoosseisule ja märgi tarbija tajule kõnealuste kaupade ja teenuste suhtes ning arvesse ei ole võetud kaebaja pikaajalist kaubamärgi kasutust ja varasemat registreerimist. Sellest

tulenevalt ei ole Patendiameti keeldumisotsus põhjendatud ega seaduslik. Kaubamärgi registreerimiseks on piisav, et sellel on vähemalt minimaalne eristusvõime (Euroopa Esimese Astme Kohtu 10.10.2007 otsus T-460/05, p 45). Käesoleval juhul sisaldab vaidlusalune kaubamärk kaebaja varasemat, enam kui 28 aasta vältel järjepidevalt kasutatud kaubamärki ja ärinime FILTER. Nimetatud sõna on esitatud taotletavas tervikkaubamärgis iseseisva, domineeriva elemendina, kuna see on esitatud trükitähtedes, mille suurus on kaubamärgi muu sõnalise osaga võrreldes vastavalt kas kahe- või kolmekordne ning sõna ise paikneb kaubamärgi vasakus pooles, püüdes koheselt asjaomase avalikkuse sektori tähelepanu. Enamgi veel, kaebaja kasutab sama kaubamärgielementi täpselt samas esituses ka oma 28.07.2009 kaubamärgi „FILTER + kuju“ (reg nr 48542) koosseisus. Kaebaja leidis, et ainuüksi tema varasema kaubamärgi esitamine käesolevas asjas taotletava kaubamärgi domineeriva elemendina annab ka käesolevas asjas taotletavale kaubamärgile registreerimises vajaliku (minimaalse) eristusvõime. Antud juhul ei ole Patendiamet esitanud ka kindlaid faktilised andmed, mis annaks alust hinnata kaubamärgi „FILTER“ eristusvõimet varasematel aastatel antud hinnangutest erinevalt. Kaebajale teadaolevalt ei ole sõna FILTER tähendus nende aastate jooksul muutunud ei eesti ega inglise keeles. Kuigi formaalselt jäävad varasemad registreeringud kehtima, siis võib eeldada, et Patendiameti praktika ümber hinnata sama isiku uute taotluste puhul varasemalt kaitstud kaubamärgi element mõjutab ka varasemate registreeringute õiguskaitsse sisulist ulatust ning sisuliselt piirab nende õiguste jõustamist võimalike rikkujate suhtes.

Kaebaja leidis, et vaidlusalune kaubamärk ei ole kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3). Ennekõike on küsimus märgi ühise elemendina tajutavate sõnaliste osade FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS, kui tervikliku kombinatsiooni eristusvõime ja kirjeldava tähenduse hindamisest konkreetsete kaupade ja teenuste suhtes, st kui sõna FILTER on kirjeldav teatava kauba/teenuse suhtes, siis kas samal ajal on selle kauba/teenuse suhtes samaväärselt kirjeldavad ka sõnad ENERGY, WATER ja SOLUTIONS? Teiseks on küsimus loosungi POWERING YOUR INDUSTRY kirjeldavuse hindamises. Patendiamet on asunud seisukohale, et taotletud kaubamärk viitab tervikuna klassides 1, 7, 9, 11, 35, 37, 40 ja 42 keeldutud kaupade ja teenuste liigile, otstarbele ja kvaliteedile:

- kaupade ja teenuste liik – hõlmab kaupu ja teenuseid kui selliseid, st nende liiki või olemust. Näited: „pank“ finantsteenuste korral, Perle' veinide ja vahuveinide korral (1.02.2013, T-104/11, Perle'), või „Universaltelefonbuch“ universaalse telefonikataloogi korral (14.06.2001, T-357/99 & T-358/99, Universaltelefonbuch) või kaupade või teenuste koostisosade või osade korral (15.01.2013, T-625/11, EcoDoor, p 26);

- kaupade ja teenuste otstarve – tegemist toote või teenuse funktsiooniga, selle kasutamise eeldatava tulemusega või üldisemalt kasutusala, milleks kaup või teenus on kavandatud. Näide: „Trustedlink“ IT-sektori kaupade ja teenuste puhul, mille eesmärk on kindlustada turvaline (usaldatav) link (26.10.2000, T-345/99, Trustedlink). Märkide hulgas, mille registreerimisest on sellel alusel keeldutud, on „Therapy“ (ravi) massaaživahendite korral (8.09.1999, R 144/1999-3, THERAPY) ja „Slim belly“ (vormis kõht) jõutreeninguseadmete, sporditegevuse, meditsiini- ja iluteenuste korral (30.04.2013, T-61/12, Slim belly);

- kaupade ja teenuste kvaliteet – siia kuuluvad nii kiitvad väljendid, mis osutavad kaupade või teenuste teistest paremale kvaliteedile, kui ka kaupade või teenuste endi kvaliteedile. Kvaliteet hõlmab selliseid sõnu nagu „kerge“, „ekstra“, „värske“, „eriti kerge“ kaupade korral, mis võivad olla ülikerged (27.06.2001, R 1215/2000-3, Hyperlite). Samuti võivad toote või teenuse kvaliteedile viidata arvud, näiteks „24/7“ teenuse kättesaadavuse, „2000“ mootori töömahu ja „75“ mootori võimsuse kohta (kW).

Patendiameti sisuliste põhjenduste kohaselt annab taotletava kaubamärgi osa FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS tarbijale üksnes infot, et pakutakse energiasäästliku/energiatootliku veefiltriteerimisega seotud kaupu ja teenuseid ning POWERING YOUR INDUSTRY tähendab „andes tõuke sinu tootmis-/tegevusharule“, mistõttu on see üksnes kõnealuseid kaupu- teenuseid kiitev, nende kvaliteeti näitav loosung. Siiski nähtub Patendiameti otsusest, et taotletud kaubamärgi registreerimisest on keeldutud lisaks veefiltriteerimisega seotud kaupadele ja teenustele ka selliste kaupade ja teenuste osas, mis ei ole seotud veefiltriteerimisega, näiteks kütteseadmete, katlamajade, elektriinimajade ja jäätmepõletite osas. Kui Patendiamet on leidnud, et keelduma peaks just (peamiselt funktsioonis) veefiltriteerimise kaupade ja teenuste osas, siis sellisteks kaupadeks ega teenusteks ei saa lugeda näiteks energiatootmisega seotud kaupu ja teenuseid. Patendiameti 16.03.2021 väide, mille kohaselt on tänapäevast energiaturgu arvestades võimalik, et antud kütteseadmetes või -süsteemides kasutatakse soojusenergia tootmiseks vett ning erinevaid veefiltriteerimissüsteeme, jääb hüpoteetiliseks. Patendiameti ekspertiisis viidatud veefiltriteerimise süsteem, mis viidatud ebausaldusväärse allika kohaselt võimaldab toota energiat, eeldab suure kontsentratsiooniga soolase vee kasutamist, mida Eestis looduslikult ei esine. Seega on otsitud ja asjakohatu Patendiameti seisukoht, nagu võiks Eesti mh energiatootmisega seotud kaubamärk kirjeldada energia tootmisega seotud kaupu või teenuseid Eestis. Kaebaja jäi seisukohale,

et ka veefiltreerimise kaupade ja teenuste puhul peab ilmema loogiline seos kaubamärgi muude sõnaliste osadega ENERGY ja SOLUTIONS. Paljasõnaliseks jääb Patendiameti 16.03.2021 väide, et nimetatud sõnaühend võiks kontekstis FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS kanda tähendust „energiasäästlik“. Patendiamet ei ole viidanud, millisele tõendile selline seisukoht tugineb. Kaebajale teadaolevalt viidatakse energiasäästlikkusele, kasutades sõnu „energy-saving“, „energy efficient“ vms. Taotletavas kaubamärgis sellist väljendit ei sisaldu. Samuti sõna SOLUTIONS (lahendused) – kui terviklik küttesüsteem võib olla „lahendus“, siis „lahenduseks“ ei saa pidada üksikut komponenti või seadet, nt ventiili.

Kaebaja jäi samuti seisukohale, et taotletavas kaubamärgis sisalduv loosung „POWERING YOUR INDUSTRY“ ei ole mõistetav viitena asjaomaste kaupade ja teenuste kvaliteedile – tähendus „andes hoogu/energiat sinu/teie tööstusele“ on ebamäärane ja üksnes vihjab mingit laadi hoogu/energiat andvale efektile kogu asjaomase tööstusharu sektoris tervikuna ega ole mõistetav ühegi keeldutud kaupa ühegi konkreetse omaduse kiitusena. Kooskõlas kohtupraktikaga ei kohaldata kaubamärgi kirjeldavusele põhinevat registreerimisest keeldumise alust märkide suhtes, mis on kaupade ja/või teenuste teatud omaduste suhtes üksnes suggestiivsed või vihjavad. Vahel nimetatakse seda ka ebamääraseks või kaudselt kaupadele ja/või teenustele viitamiseks (31.01.2001, T-135/99, Cine Action, p 29). Seega ei saa pidada Patendiameti põhjendust, et loosungi POWERING YOUR INDUSTRY kirjeldav olemus tuleneb asjaolust, et see näitab, et „kaup või teenus aitab tarbijal oma valdkonnas paremini, tõhusamalt teutseda“ pidada põhjendatuks KaMS § 9 lg 1 p 3 keeldumisaluse rakendamiseks.

Kolmandaks jäi kaebaja seisukohale, et kaubamärki tuleb hinnata tervikuna. Antud juhul koosneb taotletav kaubamärk domineerivast sõnast/ärinimest/varasemast kaubamärgist FILTER, mille alla on väikeses kirjas lisatud sõnad ENERGY WATER SOLUTIONS. Nimetatud kaubamärgiosa on esitatud musta värvi kirjas. Sellele järgneb sinine vertikaalne joon, mis jagab kaubamärgi kaheks. Tervikkaubamärgi teise poole moodustab kaubamärgi üldmuljes samuti domineeriv, sinises kirjas, kahel real esitatud loosung POWERING YOUR INDUSTRY. Nagu öeldud, ei ole ka see kaubamärgielement tajutav ühtegi asjaomase kauba või teenuse kvaliteedi kiitusena. Nimetatud põhjustel ei ole taotletav tervikkaubamärk tajutav ühegi keeldutud kauba- või teenuse omaduse kirjeldusena. Taotletav kombineeritud kaubamärk on oma sõnaliste osade ja kujunduslike elementide terviklikus koosluses ühte tuuosalist (kaebajat) teistest sama valdkonna turuosalistest eristav tähis. Nimetatud kinnitab veelkord ka asjaolu, et EUIPO on pärast absoluutsete keeldumise aluste esinemise kontrolli, lähtudes sealjuures samadest põhimõtetest (CP3), otsustanud registreerida sama, ingliskeelsetest sõnadest koosneva tervikkaubamärgi kõikide taotletud kaupade ja teenuste osas.

Alternatiivselt, juhuks kui komisjon peaks siiski leidma, et Eesti asjaomane tarbijaskond tajub taotletavat tervikkaubamärki teatud kaupade ja teenuste osas nende pelga kirjeldusena, millega kaebaja ei nõustu, märkis kaebaja täiendavalt, et kaebaja sellesisulistele vastuväidetele vaatamata ei ole Patendiamet ei kaubamärgi ekspertiis ega ka kaebuse menetluses põhjendanud oma keeldumist kõikide konkreetsete, keeldutud kaupade ja teenuste osas ja kuigi välistatud ei ole ka homogeensete kauba- ja teenuserühmade moodustamine, siis antud juhul ei ole Patendiamet ka neid rühmasid korrektselt moodustanud, st on kaupade loetelu ekslikult üldistanud ja nende olemust moonutanud. On ilmne, et Patendiameti käsitus kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses on keeldutud kaupade/teenuste osas esitatud äärmise üldistusena ning toimunud ei ole õiget kauba/teenuse gruppide moodustamist, rääkimata sisuliselt analüüsist millised on kaubad ja teenused mille omadusi kirjeldaks sõnade „filter“, „energia“, „vesi“ ja „lahendused“ üheaegne kasutamine. Patendiamet on leidnud üksikud näited seadmetest, mis toodavad energiat vee filtreerimise läbi, kuid kas selline üksik tehnoloogia rakendusnäide õigustab kaubamärgi keeldumist kõigi kaupade ja teenuste osas. Patendiamet ei ole ka osundanud, et loetelus sisalduks kaup või teenus, mis käsitleb „energia tootmist vee filtreerimise seadme/ protsessi“ kaudu.

Kaebaja märkis seoses keeldutud kaupade ja teenustega järgmist:

Klass 1 – kaubamärgis kasutatav terviklik sõnaühend „FILTER ENERGY WATER SOLUTION“ ei kirjelda kemikaalide, biopreparaatide, filtreerainete, puhastuskemikaalide ja keemiliste preparaate liiki ega otstarvet. Kaubamärgis sisalduv loosung POWERING YOUR INDUSTRY ei kirjelda eelviidatud kauba kvaliteeti;

Klass 7 – kaubamärgis kasutatav terviklik sõnaühend „FILTER ENERGY WATER SOLUTION“ ei kirjelda põllutööseadmete, pumpade, klappide, soojusvahetite, katlaseadmete või jäätmete käitlus- ja ümbertöötlemismasinate liiki ega otstarvet. Kaubamärgis sisalduv loosung POWERING YOUR INDUSTRY ei kirjelda eelviidatud kauba kvaliteeti;

Klass 9 – kaubamärgis kasutatav terviklik sõnaühend „FILTER ENERGY WATER SOLUTION“ ei kirjelda õppevahendite ning -seadmete, kontrolliseadmete, andmetöötlusseadmete, tarkvara, tulekustutus-seadmete, mõõturite, regulaatorite, seireseadmete, elektroonilise mõõtmise, reguleerimise, tuvastamise, jälgimise, kontrollimise, analüüsimise ja elektrimuundamise aparatuuri või aurukatelde seadmete liiki ega otstarvet. Kaubamärgis sisalduv loosung POWERING YOUR INDUSTRY ei kirjelda eelviidatud kauba kvaliteeti;

Klass 11 – kaubamärgis kasutatav terviklik sõnaühend „FILTER ENERGY WATER SOLUTION“ ei kirjelda toiduainete töötlemise seadmete, katlamajade seadmete, gaasiseadmete, heitveepuhastusseadmete, sanitaarseadmete, jahutusmasinate, ega energia koostootmisjaamade liiki ega otstarvet. Kaubamärgis sisalduv loosung POWERING YOUR INDUSTRY ei kirjelda eelviidatud kauba kvaliteeti;

Klass 35 – kaubamärgis kasutatav sõnaühend „FILTER ENERGY WATER SOLUTION“ ei kirjelda klassi 35 kuuluvate ärialaste teenuste liiki ega otstarvet. Kaubamärgis sisalduv loosung POWERING YOUR INDUSTRY ei kirjelda eelviidatud teenuste kvaliteeti;

Klass 37 – kaubamärgis kasutatav sõnaühend „FILTER ENERGY WATER SOLUTION“ ei kirjelda klassi 37 kuuluvate ehitus-, remondi-, hooldus- ega paigaldusteenuste liiki ega otstarvet. Kaubamärgis sisalduv loosung POWERING YOUR INDUSTRY ei kirjelda eelviidatud teenuste kvaliteeti;

Klass 40 – kaubamärgis kasutatav sõnaühend „FILTER ENERGY WATER SOLUTION“ ei kirjelda klassi 40 kuuluvate gaasitootmisteenuste; jäätmete käitlemise teenuste, veetööstlusteenuste ega katlamajade tootmise liiki ega otstarvet. Kaubamärgis sisalduv loosung POWERING YOUR INDUSTRY ei kirjelda eelviidatud teenuste kvaliteeti;

Klass 42 – kaubamärgis kasutatav sõnaühend „FILTER ENERGY WATER SOLUTION“ ei kirjelda klassi 42 kuuluvate uuringute ja projekteerimisteenuste, programmeerimisteenuste, keskkonnaalase nõustamise ja sellega seotud uuringute ega inseneriteenuste liiki ega otstarvet. Kaubamärgis sisalduv loosung POWERING YOUR INDUSTRY ei kirjelda eelviidatud teenuste kvaliteeti.

Kokkuvõtvalt jäi kaebaja seisukohale, et vaidlusaluse tervikkaubamärgi osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p 3 sätetatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Lisaks on Patendiamet pidanud kaubamärki eristusvõimetuks seoses selle vähese kujundusega, st eristusvõime puudumist ei heida Patendiamet ette sõnalise osa suhtes, seega KaMS § 9 lg 1 p 2 osas tuleb anda hinnang vaid siis ja nende kaupade/teenuste osas, mille puhul komisjon leiab märgi suhtes kohalduva KaMS § 9 lg 1 p 3. Kaebaja leidis, et kaubamärgikujundus tervikuna omab registreerimiseks piisavat eristusvõimet, st tarbija tajub antud logo konkreetsele ettevõttele viitava kaubamärgina. Kaubamärk oma terviklikus kujunduses – st värvilahendus ja sõnade suurus + proportsionaalne asetsemine üksteise suhtes omab registreerimiseks vajalikku minimaalset eristusvõimet. Tarbija tajub taolist logo tervikliku kaubamärgina, st suudab seda seostada konkreetse ettevõttega. Arvestada tuleb ka, et antud teenuste tarbijaskond on spetsiifiline „tööstusklient“.

25.05.2021 tegi komisjon Patendiametile ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 28.06.2021.

**6) 28.06.2021** esitas **Patendiamet** oma lõplikud seisukohad. Patendiamet märkis, et kaebaja jäi täielikult kõige varasemalt esitatud juurde ja lõplikes seisukohtades sisuliselt kordab juba varem esitatud seisukohti. Patendiamet jäi samuti kõigi oma varasemate ning esialgsetes ja täiendavates seisukohtades esitatud juurde ning ei pidanud vajalikuks neid korrata.

Komisjon alustas **5.05.2022** kaebuse nr 1970 menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 1.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 1.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Vaidlusaluse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäev on 17.10.2018, mistõttu kohalduvad sel kuupäeval kehtinud registreerimisest keeldumise alused.

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

Kaebaja on vaidlustanud Patendiameti 28.08.2020 otsuse, millega on keeldutud õiguskaitset andmast kaubamärgile „FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS POWERING YOUR INDUSTRY + kuju“ (taotlus nr M201801197) KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel osade kaupade ja teenuste suhtes klassides 1, 7, 9, 11, 35 ja 42 ning kõigi taotletud teenuste suhtes klassides 37 ja 40 (loetelu otsuse alguses).

Vaidlusalune kombineeritud kaubamärk koosneb vasakul poolel visuaalselt silmatorkavast, rõhutatud kirjas suurtähelisest sõnast FILTER, mille all on oluliselt väiksemas suurtähelises kirjas sõnad ENERGY WATER SOLUTIONS, ning eeltoodust sinise püstkriipsuga eraldatud paremal sisalduvast fraasist/loosungist POWERING YOUR INDUSTRY sinises suurtähelises kirjas, mille suurus on võrreldes teiste elementidega keskmine. Kasutatud šrift on minimaalselt kujundatud ja see ei lisa komisjoni hinnangul kaubamärgile kujundusliku elemendina eristusvõimet. Vaidlust ei ole selles, et kaubamärgi koosseisus kasutatud ingliskeelsed sõnad on põhitähenduselt Eesti tarbijale arusaadavad.

**1)** KaMS § 9 lg 1 p 3 nägi taotluse esitamise ajal ette, et õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

Patendiamet põhjendas oma otsuses (kaebuse lisa 7) kaubamärkide kirjeldavust osade kaupade ja teenuste suhtes sellega, et tähis tervikuna osutub keeldutud kaupade-teenuste osas kaupade-teenuste liiki, otstarvet ja kvaliteeti kirjeldavaks; Patendiameti hinnangul annab „FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS“ tarbijale üksnes infot, et pakutakse energiasäästliku/energiatootliku veefiltreerimisega seotud kaupu ja teenuseid. Lisaks, väljend „POWERING YOUR INDUSTRY“ tõlgitult „andes tõe sinu tootmis-/tegevusharule“, on üksnes kõnealuseid kaupu-teenuseid kiitev, nende kvaliteeti näitav loosung, mis annab infot, et antud kaup või teenus aitab selle kauba või teenuse tarbijal oma valdkonnas paremini, tõhusamalt tegutseda. Tähis tervikuna on seega kaupade ja teenuste kontekstis mõistetav kui teave, et pakutakse energiasäästliku/energiatootliku veefiltreerimisega seotud kaupu ja teenuseid, mis aitavad mis selle kauba või teenuse tarbijal oma valdkonnas paremini, tõhusamalt tegutseda. Patendiamet leidis, et tähisel esitatud komponentide jada ei ole midagi enam kui lihtsalt kirjeldavate osade summa, millest tarbija jaoks mingit uutset, kujundlikku tähendust ei teki. Tegu on tarbija jaoks kombinatsiooniga arusaadavatest sõnadest, mis kirjeldavad kõnealuseid kaupu ja teenuseid nii eraldiseisvalt kui tervikuna. Patendiameti seisukoht oli, et kirjeldavate sõnade kõrvuti asetamine ei taga automaatselt teisese tähenduse/mõttekujutusliku terviku teket.

**1.1)** Kaebaja Patendiametiga ei nõustunud ning tõi esiteks välja, et küsitav on sõnade ENERGY, WATER ja SOLUTIONS ja nende kombinatsiooni kirjeldavus. Patendiamet on tähise kirjeldavuse hindamisel ja teatud kaupade/teenuste suhtes õiguskaitse andmisest keeldumise põhjendamisel olnud liiga üldistav. Seejuures on amet keskendunud vee filtreerimist kirjeldavale tähendusele ja keeldumist põhjendanud eeskätt sellega, et kaubamärk kirjeldab vee filtreerimise abil energia tootmisega või kokkuhoiduga seotud kaupu ja teenuseid. Kaebaja pidas sellist üldistamist sisuliselt meelevaldseks ja taotletud kaupade/teenuste olemust moonutavaks, samuti jäi eriarvamusele sõna „energia“ tähenduse hindamisel, st kui kaubad/teenused on seotud energia tootmisega, siis asjakohane ei ole argumentatsioon veefiltritest, mis tarbivad vähem energiat.

Komisjon nõustub kaebajaga, et Patendiamet on tähise kirjeldavuse hindamisel olnud liiga üldistav ning arvestades kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja teenuste laia spektrit on Patendiamet keskendunud põhjendamatuult vee filtreerimist kirjeldavale tähendusele. Isegi kui kaubamärgi koosseisus oleval sõnal on eraldi võetuna või koostoimes muu kaubamärgi elemendiga mingit kaupa või teenust kirjeldav tähendus, ei saa seda tähendust omistada sellistele kaupadele või teenustele, mille puhul see moonutaks nende iseloomu või oleks nende sõnade tähendust arvesse võttes meelevaldne. Komisjon rõhutab, et kaubamärgi kirjeldavuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärgist kui tervikust. Kirjeldavuse tõendamiseks peab tähis kõnealuseid kaupu või teenuseid tegelikult või potentsiaalselt kirjeldama. Tähise kaupu või teenuseid kirjeldava iseloomu hindamisel peab kaupade ja teenuste kategooriate või rühmade moodustamine olema põhjendatud ja arusaadav, mitte liiga üldistav.

Nagu eespool nimetatud, on sõna FILTER kaubamärgis kõige silmatorkavam. Komisjon leiab, et vähemalt osade keeldutud kaupade/teenuste – nt klassis 1 *veetöötluspreparaadid; filtreerained (kemikaalid); mineraalsed filtreerained; plastist filtreerained (töötlemata plastid); veepuhastus-kemikaalid*, klassis 7 *filtreerimisseadmed, filtreerseadmed; filtrid (masina- või mootoriosad)*, klassis 9 *energia- ja veesüsteemide regulaatorid*, klassis 35 *veevarustus-, veetöötlus- ja sanitaarseadmete, laboriseadmete, nende*



osade, juhtseadmete, manuste ning tarvikute jae- ja hulгимүүк (kolmandatele isikutele), klassis 40 vee puhastamise ja töötlemisega seotud nõustamisteenused; ohtlikest ainetest puhastamine; vee elektro-keemiline töötlemine; vee elektrokineetiline töötlemine – puhul on element FILTER kirjeldav. Tulenevalt selle elemendi silmatorkavusest ja rõhutatud kirjas kujutamises kaubamärgis, koosmõjus asjaoluga, et sõna FILTER eelnimetatud kaupu ja teenuseid kirjeldav iseloom on väga ühene ja selge, jäävad kaebaja kaubamärgi muud elemendid – väiksemas kirjas sõnad ENERGY WATER SOLUTIONS ja loosunglik lause POWERING YOUR INDUSTRY – selliste kaupade ja teenustega seoses tagaplaanile. Komisjoni hinnangul on seega (vähemalt) eelmainitud kaupade ja teenuste osas kirjeldav ka kaebaja kaubamärk tervikuna.

Mis puudutab teisi kaebaja kaubamärgiga hõlmatud kaupu ja teenuseid, siis vähemalt esmapilgul need sama otseselt filtrite ja filtreerimisega ei seostu. Nende kaupade ja teenuste puhul võib seetõttu olla suurem roll kaubamärgi teistel sõnalistel elementidel. Komisjon mõõnab, et lugedes sõna FILTER koos muude kaubamärgi moodustavate sõnadega ENERGY WATER SOLUTIONS, võib tekkiv mõisteline tervik ikkagi olla kõnealuseid kaupu ja teenuseid kirjeldav. Komisjon leiab siiski, et kõik kaubad ja teenused, mille suhtes Patendiamet on keeldunud kaubamärki registreerimast, ei seondu vee filtreerimisega abil energia tootmise või kokkuhoiuga, millele Patendiamet on oma otsuses keskendunud. Seepärast on komisjoni hinnangul seose kaubamärgi kõige silmatorkavam elemendi FILTER ja ökoloogilise või ökonoomse energiatootmise vahel laiendamine kõigile kaevatava otsusega keeldutud kaupadele ja teenustele kunstlik.

Komisjon ei välista, et kaubamärgi kaupade ja teenuste loetelus on lisaks üle-eelmises lõigus nimetatutele muid kaupu või teenuseid, mida sõnad FILTER, ENERGY, WATER ja/või SOLUTIONS eraldi võetuna või koostoimes kirjeldavad, kuid sel juhul ei ole Patendiamet nende (ja potentsiaalselt kaubamärgi kui terviku) kirjeldavat iseloomu nõuetekohaselt analüüsinud.

Kõikide nende kaupade ja teenuste suhtes, mille puhul võib leida pelgalt kaudseid seoseid tõhusa energiatootmisega või -säästmisega, ei ole õiguskaitses andmisest keeldumine üksnes kaudse seose tõttu õiguspärane. Nende kaupade/teenuste puhul, mille kirjeldamisel sõnal FILTER on tähendus seetõttu, et see näitab kas tegelikult või potentsiaalselt nende kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, otstarvet või kaupade või teenuste muid omadusi, on see lähtekohaks kaubamärgi kui terviku kirjeldava iseloomu tuvastamisel.

Komisjon lisab, et küll võivad muud kaubamärgi koosseisus (vasakul pool) olevad sõnad ENERGY WATER SOLUTIONS – mis on küll ükshaaval arusaadavad, kuid ei moodusta üheselt arusaadavat ega grammatiliselt korrektset fraasi – olla ise kirjeldavad mingite kaupade või teenuste suhtes ning seega olla aluseks selle hindamisel, kas kaubamärk kui tervik on seetõttu kirjeldav nende kaupade/teenuste suhtes; sõna FILTER olemasolu, domineeriv positsioon ja tähendus on sel juhul osa kontekstist, mida tuleb hinnata. Näiteks leiab komisjon, et klassi 40 teenuse *teisaldatavate katlamajade, energia koostootmisjaamade, soojuste koostootmisjaamade tellimuspõhine valmistamine* või klassi 42 teenuse *elektrijaamade tehniline projekteerimine ja kavandamine* puhul on nii sõnad ENERGY kui SOLUTIONS, eriti üheskoos, märksa asjakohasemad teenuse liiki ja/või omadust näitavad tähised kui sõna FILTER. Komisjon rõhutab seejuures, et konkreetse sõna või sõnade kaupa või teenust kirjeldav iseloom ei ole ainuotsustav, kuna analüüsida tuleb alati ka seda, kas kaubamärk tervikuna jääb vaatamata oma muudele elementidele ja terviklikule kujundusele vastavaid kaupu või teenuseid kirjeldavaks.

Kuna komisjon leiab, et Patendiamet ei ole igakülgsest hinnanud kaubamärgi elementide ja sellest lähtudes kaubamärgi kui terviku kirjeldavat iseloomu kõigi keeldutud kaupade ja teenuste suhtes, kuulub kaebus KaMS § 9 lg 1 p 3 osas juba seetõttu osaliselt rahuldamisele.

**1.2)** Teiseks on kaebaja hinnangul küsitav loosungi POWERING YOUR INDUSTRY kirjeldavus. Kaebaja peab Patendiameti põhjendust loosungi kirjeldavuse kohta sedavõrd üldiseks, et seda ei saa pida põhjendatuks ega usutavaks. Sõna INDUSTRY ei viita kaebaja väitel tarbijale (erisikust lõpptarbijale ega ettevõttele), vaid tööstusharule üldiselt. Seega ei ole loosung suunatud kõnealuste kaupade-teenuste tarbijale, vaid vastavale tööstusharule üleüldiselt, mis muudab tähise abstraktseks ja eristusvõimeliseks reklaamlauseks. Patendiametil puuduvad sisulised põhjendused selle sõnaühendi keeldumise osas peale selle, et tähist on võimalik kasutada kaupade ja teenuste kirjeldamiseks.

Komisjon leiab, et vaidlusaluse tähise visuaalselt (olles paigutatud eraldi kaubamärgi paremas pooles) ja kontseptuaalselt (omades grammatiliselt korrektset fraasina konkreetset ja terviklikku tähendust) eristuv element on eraldi võetult loosunglik ning kõikvõimalikke kaupu ja teenuseid üldiselt kiitev, s.t nende

kvaliteeti adekvaatselt või ülemäära kirjeldav. Seda, kas see on suunatud kaupade/teenuste tarbijale või tööstusharule üldiselt, ei ole võimalik kaubamärgist järelada; ei ole välistatud, et need sihtrühmad langevad valdavas osas ühte, kuna kaupade ja teenuste laad on sellised, mida tarbivad pigem kutselised majandustegevuses osalejad (kaebaja nimetatud „tööstusklient“), mitte laia avalikkuse iga esindaja. Lisaks eraldi tajutavale tähendusele „andes tōuke (või: *võimendades*, *andes vae*) sinu (või: *teie*) tootmis-/tegevusharule (või: *tööstusele*, *ettevõtmisele*)“ on komisjoni hinnangul võimalik n-õ parempoolset kaubamärgi elementi lugeda koos kaubamärgi vasakus pooles olevate sõnadega ükshaaval, nt „FILTER – POWERING YOUR INDUSTRY“, „ENERGY – POWERING YOUR INDUSTRY“, „WATER – POWERING YOUR INDUSTRY“ või „SOLUTIONS – POWERING YOUR INDUSTRY“, millisel juhul iga moodustuv lause omab tähendust, mis kirjeldab võimalikult nii teatud kaupade/teenuste liiki kui ka kõrget kvaliteeti. Sel juhul mõjub kaubamärgi pooli eraldav püstkriips mõttekriipsu tähenduses. Nii või teisiti nõustub komisjon Patendiameti seisukohtadega kaebaja kaubamärgis sisalduva loosungliku elemendi POWERING YOUR INDUSTRY kirjeldavuse (ja sellest tuleneva eristusvõimetus) kohta.

**1.3)** Kaebaja ei ole nõustunud ka selle Patendiameti seisukohaga, et tähises sisalduvad kujunduslikud elemendid on 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. Kaebaja märkis, et tema kaubamärk oma terviklikus kujunduses – st värvilahendus, sõnade suurus ja proportsionaalne asetsemine üksteise suhtes – omab registreerimiseks vajalikku minimaalset eristusvõimet. Tarbija tajub taolist logo tervikliku kaubamärgina, st suudab seda seostada konkreetse ettevõttega. Teenuste tarbijaskond on spetsiifiline „tööstusklient“, kes ei oota kaubamärkide kujunduses erilisi illustratiivseid panuseid.

Komisjon leiab, et kaubamärgi kujundus ei taga kaubamärgile minimaalset eristusvõimet. Vaidlusaluse kaubamärgi kujundus on komisjoni hinnangul minimaalne, avaldades üksnes praktiliselt kujunduseta ning soliidsetes või isegi ametlikes mustas ja sinises toonides sõnade erinevas suurus ja paigutuses. Kaubamärgi vasakut poolt, milles on mustas kirjas tähenduslikku tervikut mitte moodustavad sõnad, eraldab parempoolsest sinises kirjas loosungist samuti soliidne/ametlik püstkriips, millel võib tajuda kaubamärki kui tervikut ühendavat täisnurga võrra pööratud, seega kujundatud mõttekriipsu tähendust.

Kujunduse minimaalsusele vaatamata leiab komisjon, et Patendiamet ei ole veenvalt põhjendanud seda, miks kaubamärgi sõnalised elemendid oma kogumis, st kaubamärk tervikuna ja kujundust arvesse võttes ei saa täita kaubamärgi päritolufunktsiooni. Nagu nimetatud, võib sõna FILTER (või sõnad WATER, ENERGY, SOLUTION) eraldi, nende tähenduslikku isoleeritust arvestades harval juhul omavahelises kombinatsioonis või koos kaubamärgi paremas pooles sisalduva loosungiga üksikuid kaupu/teenuseid kirjeldada, kuid kaubamärk tervikuna mõjub komisjoni hinnangul konkreetsete kaupade/teenuste suhtes pigem sellise kirjelduse tähendust hägustavana; liigsed sõnalised elemendid, mis konkreetset kaupa või teenust ei kirjelda, on „müra“, mis vähendab märgi kui terviku kirjeldavat tähendust.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest keeldumine KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel on põhjendatud osade kaevatava Patendiameti otsusega keeldutud kaupade ja teenuste suhtes (vt näidisloetelu käesoleva otsuse punktis 1.1), kuid ei ole põhjendatud kõigi keeldutud kaupade ja teenuste suhtes. Komisjon leiab, et Patendiameti esmaseks ülesandeks KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel on hinnata kaupade ja teenuste lõikes seda, kas sõnad FILTER, aga ka WATER, ENERGY, SOLUTION eraldi, omavahelises kombinatsioonis või koos kaubamärgi paremas pooles sisalduva loosungiga on võimalised kaupu/teenuseid kirjeldama. Seda ülesannet ei asenda veefiltreerimise ja ökonoomse või säästliku energiatootmise konstruktsiooni kasutamine. Juhul, kui kaubamärki moodustavad sõnalised elemendid eraldi võetuna või koostoides osutuvad kaupu või teenuseid võimalikult kirjeldavaks, tuleb hinnata seda, kas see võimalus jääb alles ka siis, kui kaubamärki vaadelda tervikuna koos minimaalse kujundusega. Kuna Patendiamet ei ole ekspertiisid neid ülesandeid terviklikult kõikide keeldutud kaupade ja teenuste suhtes täitnud, on kaubamärgi registreerimisest keeldumine KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel õigusvastane ning kaubamärgi kirjeldavust tuleb uuesti hinnata.

**2)** Patendiamet on keeldunud vaidlusaluse kaubamärgi õiguskaitsest ka KaMS § 9 lg 1 p-s 2 sätestatud eristusvõimetus alusel. Patendiamet on leidnud, et tähis annab tarbijale üksnes infot, et pakutakse erinevaid lahendusi (kaupu ja teenuseid) filtre/filtreerimise, energia ja veega seotud valdkondades ning et need kaubad ja teenused aitavad tarbijal oma valdkonnas paremini, tõhusamalt tegutseda. Sisuliselt kordas Patendiamet sama põhjendust, mis KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel. Seda on põhjendatud Euroopa Kohtu praktikaga, mille kohaselt sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on

samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu (C-363/99, p 86, C-265/00, p 19). Patendiamet leidis seejuures, et tähise kujundus ei anna kirjeldavale tähisele piisavat eristusvõimet. Euroopa Kohtu praktika kohaselt juhul, kui elementidel ja nende ühendamise viisil puuduvad omadused, mille tõttu saaks kaubamärk täita oma põhifunktsiooni, on tähis eristusvõimetu (C-37/03, p 74). Patendiamet osutas, et tähise kõige meeldejäävam osa on sõna „FILTER”, mistõttu on kaupade-teenuste analüüsil otsustav tähtsus just sel sõnal, ning leidis, et tähist ei saa registreerida kaupade-teenuste osas, kui neil on esmajoonel filtrite ja filtreerimisega seos. Sõna „FILTER” all olev tekst mõjub asukoha ja ülesehituse poolest kui kaupade-teenuste liigi või otstarbe kirjeldus ning fraas „POWERING YOUR INDUSTRY” kui kaupade-teenuste turustamisel kasutatav kiitev loosung.

Kaebaja leidis, et kui KaMS § 9 lg 1 p 3 ei ole kohaldatav registreerimisest keeldumiseks, ei ole seda ka KaMS § 9 lg 1 p 2. Samuti omab kaubamärk oma terviklikus kujunduses registreerimiseks vajalikku minimaalset eristusvõimet. Tarbija tajub taolist logo tervikliku kaubamärgina, st suudab seda seostada konkreetse ettevõttega. Antud teenuste tarbijaskond (nn tööstusklient) ei oota kaubamärkide kujunduses erilisi illustratiivseid panuseid.

Komisjon nõustub kaebajaga osaliselt: selles osas, milles Patendiamet on KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel registreerimisest keeldumisel põhjendamiskohustuse täitmata jätnud, ei ole kohaldatav ka KaMS § 9 lg 1 p 2. Kaubamärk ei ole taandata sõnale „FILTER” ning selle sõna seos muude kaubamärgi moodustavate sõnadega ei saa olla meelevaldne; samuti ei saa sellise seose alusel lugeda kaubamärki kirjeldavaks ja järelikult eristusvõimetuks kõigi nende kaupade/teenuste suhtes, mille puhul Patendiamet on seda oma otsuses teinud. Kaubamärgi kirjeldavust tuleb kontrollida konkreetsete kaupade/teenuste osas, sealjuures hinnata seda, kas kaubamärgi kui terviku eristusvõime puudub igas olukorras, kus kaubamärki moodustavad sõnad võivad olla kirjeldavad ja seega eristusvõimetus. Komisjon leiab kokkuvõtteks, et ka kaubamärgi eristusvõimetust tuleb uuesti hinnata.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et ka KaMS § 9 lg 1 p-s 2 sätestatud keeldumise alused kohalduvad osade, kuid ei pruugi kohalduda kõigi keeldunud kaupade ja teenuste suhtes. Kaebus tuleb rahuldada osaliselt ning Patendiametil tuleb käesoleva otsuse järgselt jätkatavas menetluses hinnata, milliste vaidlusaluse kaubamärgi kaupade ja teenuste loetelus olevate kaupade ja teenuste suhtes õiguskaitset välistavad asjaolud kohalduvad.

**3) Menetlusosalised on oma seisukohtades viidanud ka EL liikmesriikide ühisteatisest CP3 (*Ühisteatis eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta – kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid*) tulenevate põhimõtete järgimisele seaduse tõlgendamisel. Kuivõrd menetlusosaliste vahel ei näi olevat erimeelsusi ühisteatisest CP3 tulenevate põhimõtete rakendamise asjakohasuse osas, piirdub ka komisjon siin üksnes tõdemusega, et CP3 põhimõtete arvesse võtmine kaubamärgi registreeritavuse hindamisel on asjakohane (vt ka komisjoni 30.05.2022 otsus nr 2008-o ja 10.02.2023 otsus nr 2098-o).**

Kaebaja on viidanud oma varasematele kaubamärkidele „FILTER“ (reg nr 14608) ja „FILTER + kuju“ (reg nr 48542), mis on tema väitel pikaajalises kasutuses. Kuna kaebaja ei ole nende kaubamärkide kasutuse, eriti aga nende kasutamise tulemusel omandatud eristusvõime kohta vaidlusaluse kaubamärgi menetluse käigus tõendeid esitanud, ei saa komisjon seda argumenti otsuse tegemisel arvesse võtta. Varasem praktika, sealhulgas kaebajale kuuluv ja väidetavalt kasutatud kaubamärk võib olla oluline selleks, et kummutada kahtlused selles, et tarbijaskond tajub kaubamärki või selle elementi eristusvõimetu või kirjeldavana; käesoleval juhul seda kahtlust ümber lükatud ei ole, kuid seda on võimalik teha käesoleva otsuse jõustumise korral jätkatavas ekspertiisimenetluses.

Kaebaja on viidanud asjaolule, et vaidlusaluse kaubamärgiga identne rahvusvaheline kaubamärk on saanud õiguskaitse mitmes riigis ja Euroopa Liidus (reg nr 1497989). Komisjon kordab oma varasemates otsustes korduvalt väljendatud seisukohta, et muu riigi või EL praktika ei ole Eestis kaubamärgile õiguskaitse andmisel otsustav; iga riik kohaldab kaubamärkide registreerimisel oma õigust ja praktikas kujunenud põhimõtteid. Muude riikide praktikast, eeskätt kaubamärgile antud õiguskaitset Euroopa Liidus saab siiski arvesse võtta muude argumentide hulgas, kuna ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija taju ingliskeelse kaubamärgi kirjeldavatest või eristusvõimetus elementidest erineks kardinaalselt sellest, kuidas seda tajutakse eeskätt Euroopa Liidu ingliskeelsetes riikides või riikides, kus inglise keel on laialdaselt asjaomastes sektorites arusaadav ja kasutusel.

Kaebaja on märkinud, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest keeldumise tagajärjel võib ta kaotada ka sellel põhineva identse rahvusvahelise kaubamärgi kaitse olulise osa kaupade ja teenuste suhtes. Komisjon nõustub selles küsimuses Patendiameti antud selgitusega ja märgib, et rahvusvahelise registreeringu alusregistreeringu säilitamine iseenesest ei ole kaubamärgi funktsioon.

**4)** Vastavalt TÕAS § 61 lõikele 2<sup>2</sup> makstakse kaebuse rahuldamisel kaebajale tagasi kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv, kusjuures kaebuse osalisel rahuldamisel määrab komisjon tagastatava riigilõivu suuruse. Käesolevas otsuses ei määratleta ammendavalt vaidlusaluse kaubamärgi kaupade loetelus olevaid konkreetseid kaupu, mille suhtes õiguskaitsset välistavad asjaolud kohalduvad või ei kohaldu, vaid seda teeb Patendiamet komisjoni otsuse järgselt jätkatavas menetluses. Seega ei ole käesoleva otsuse tegemise seisuga selge, kui suure ulatuses täpselt (kaupade koguse vaates) kaebaja nõue põhjendatuks osutub, mistõttu on komisjoni hinnangul põhjendatud tagastada kaebajale riigilõiv pooles ulatuses, s.o 80 eurot.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 9 lõike 1 punktide 2 ja 3 ning TÕAS § 61 lõike 2<sup>1</sup> punktist 1 ja § 61 lõikest 2<sup>2</sup>, otsustab komisjon:

**1) kaebus osaliselt rahuldada;**

**2) tühistada AS FILTER kaubamärgi „FILTER ENERGY WATER SOLUTIONS POWERING YOUR INDUSTRY + kuju“ (taotlus nr M201801197) kohta tehtud Patendiameti 28.08.2020 otsus nr 7/ M201801197 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;**

**3) maksta kaebajale tagasi kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv pooles ulatuses (80 eurot).**

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

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse 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)*

Tanel Kalmet

Maria Silvia Martinson

Sulev Sulsenberg