




Otsus nr 1943-o

Tallinn, 25.04.2023

Avaldus nr 1943 – kaubamärgi „Nordic Spedition + kuju“ (reg nr 58449) omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Maria Silvia Martinson, Margus Tähepõld vaatas läbi **Nordic Sped OÜ** (edaspidi avaldaja; esindaja patendivolinik Almar Sehver) 15.07.2020 avalduse kaubamärgi „Nordic Spedition + kuju“ (reg nr 58449, taotluse esitamise kuupäev 11.11.2019, registreerimise kuupäev 10.06.2020; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) omaniku **Nordic Spedition OÜ** (edaspidi omanik; esindajad patendivolinikud Aivo Arula, Indrek Eelmets, Martin Jõgi ja Anneli Kapp).

Vaidlustatud kaubamärk ja sellega tähistatavad teenused:

	<p>Klass 35 reklaam; transporditööstuse reklaamiteenused; andmetöötluste teenused transpordi valdkonnas; ärijuhtimisteenused transpordi ja tarne valdkonnas; reklaam seoses transpordi ja tarnimisega; tarneahela juhtimise teenused; kolmandatele isikutele transpordidokumentide pakkumine (haldusteenused); ärijuhtimise konsultatsioonid transpordi ja tarne alal; ettevõtlusalane nõustamine transpordi ja tarne alal; arvete koostamine ja esitamine; arvete seisu kontrollimine, auditeerimine; tollivormistusega seotud haldusteenused;</p> <p>Klass 36 kindlustus; finantstehingud; rahalised tehingud; transpordikindlustuse sõlmimine; transpordikindlustuse vahendamine; arvete tasumise teenused; finantsilised tollimaaklerlusteenused;</p> <p>Klass 39 transporditeenused; autotransport; lennutransport; meretransport; terminaliteenused; laoteenused; tollilaoteenused; laoteenuste ja -rajatiste pakkumine; kulleriteenused; ohtlike kaupade transport; transporditeave, transpordiinfo; transpordialased nõustamisteenused; transpordimaaklerlus, transpordivahendus, vedudevahendus, veovahendus; transpordi ja ladustamisega seotud rentimisteenused; sõidukite või kaubaveokite jälgimine arvuti või gps-i kaudu (transporditeave).</p>
---	--

Menetluse käik

1) Avaldaja on 15.07.2020 esitanud avalduses märkinud, et kaubamärgiseaduse (KaMS) § 52 lõike 1 kohaselt võib iga isik esitada komisjonile avalduse kaubamärgiomaniku vastu tema ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks KaMS §-s 9 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul, kui see asjaolu oli olemas ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal. KaMS § 55 lg 1 kohaselt loetakse ainuõiguse tühiseks tunnistamise korral registreering õigustühiseks algusest peale. Avaldaja leidis, et vaidlustatud kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 3 ning 4 kohaselt, kuna kaubamärk on tervikuna eristusvõimetu; näitab üksnes teenuste liiki, otstarvet, geograafilist päritolu ja teisi omadusi; ning koosneb tavapärastest kujundlikest elementidest. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa „Nordic“ tähendab inglise keeles põhjamaine ning näitab, et teenuseid pakub põhjamaine (sh Eesti; Wikipedia (Nordic identity in Estonia): en.wikipedia.org/wiki/Nordic_identity_in_Estonia) ettevõtte või on teenused suunatud põhjamaisele (Skandinaavia) turule (Wikipedia (Nordic countries): en.wikipedia.org/wiki/Nordic_countries). Kaubamärgi sõnaline osa „Spedition“ tähendab „ekspedeerimine“, mis näitab otseselt ettevõtte tegevusvaldkonda transpordi sektoris. Kaubamärgi kujundus koosneb lihtsatest geomeetrisest kujunditest (ümarate nurkadega riskülik ja kaks suunanoolt), mis ei oma sisulist eristusvõimet ning on vastavas ärisektoris tavapärastel kasutatavad. Seega kaubamärk tervikuna koosneb eristusvõimetutest, kirjeldavatest ja tavapärastest elementidest ja ei oma registreerimiseks

vajaliku eristusvõimet. Avaldaja nõue oli tunnistada omaniku ainuõigus vaidlustatud kaubamärgi registreeringule nr 58449 täielikult tühiseks.

Avaldusele oli lisatud väljavõte Patendiamet andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta.

Komisjon võttis avalduse menetlusse **20.07.2020** ja toimetas selle omanikule kätte. Omanikule teatati kättetoimetamisel, et tuleb kiirelt töösutusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 algab kättetoimetamisest lepitajaperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi omanik kirjalikult teatama komisjonile hiljemalt 26.09.2020, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte.

Omanik teatas **25.09.2020**, et ta vaidleb tühiseks tunnistamise avaldusele vastu. Kaubamärgi õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine. **Komisjon** teatas menetluse pooltele 28.09.2020 eelmenetluse alustamisest ning tegi avaldajale ettepaneku avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 30.11.2020.

2) 30.11.2020 esitas **avaldaja** avaldust täiendavad põhjendused ja tõendid. Ta märkis, et vaidlustatud kaubamärgi suhtes esinesid kaubamärgitaotluse esitamise ajal ning seega ka kaubamärgi registreerimisotsuse tegemise ajal õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 3 ning 4 kohaselt, kuna kaubamärk on tervikuna eristusvõimetus; näitab üksnes teenuste liiki, otstarvet, geograafilist päritolu ja teisi omadusi; ning koosneb tavapärastest kujundlikest elementidest.

Avaldaja leidis esiteks, et kaubamärk kirjeldab asjaomaseid teenuseid KaMS § 9 lg 1 p 3 mõistes. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest. Kohtupraktika kohaselt on kaupade või teenuste omadusi näitavaks märgiks või tähiseks selline tähis, mis asjaomase avalikkuse hariliku keelekasutuse juures tähistab otseselt taotletud kaupa või teenust või viitab mõnele selle olulisele omadusele. Seega hinnatakse tähise kirjeldavat iseloomu lähtudes ühest küljest asjaomastest kaupadest ja teenustest ning teisest küljest sellest, kuidas asjaomase avalikkus sellest aru saab (Esimese Astme Kohtu otsus T-322/03, p 90). Sellest lähtuvalt ei saa KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt registreerida kaubamärke, mis koosnevad tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Selle sätte eesmärgiks olev avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks (Euroopa Kohtu otsus C-273/05 P, p 75). Seetõttu ei ole märgid, mis kirjeldavad asjaomaseid kaupu või teenuseid, kaubamärgina registreerimiseks sobivad, kuna sellised kaubamärgid annaksid ühele turuosalisele õigustamatu turueelise kaupa või teenust kirjeldava tähise kasutamisel.

Avaldaja täpsustas, et vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa koosneb inglise keelsest sõnast „nordic“ ja saksa keelsest sõnast „spedition“, mille tähendused on: *põhjamaade, skandinaavia* (põhjenduste lisa 1) ja *transpordiettevõtte, vedaja, ekspedeerimisteenus* (lisa 2). Ka Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide patendiametite kaupade ja teenuste harmoniseeritud andmebaasis TMclass sisalduvad saksakeelsed terminid „Speditionsdienste“ (dienste *teenused*) ja Dienstleistungen einer Spedition [Güterbeförderung]. Mõlema eestikeelseks vasteks on „Kaupade edasitoimetamine, ekspedeerimine“. Termin „Spedition“ on samas tähenduses kasutusel ka taani ja rootsi keeles ning sama sõnatüve kasutatakse ka norra ja poola keeles (lisa 3). Toodust nähtuvalt on sõnaühendil „nordic spedition“ tähendused *põhjamaade või skandinaavia transpordiettevõtte või vedaja; põhjamaade või skandinaavia ekspedeerimisteenus*. Vaidlustatud kaubamärgi teenuste loetelust nähtuvalt on asjaomased teenused kas otseselt seotud transporditeenustega või seisnevadki transporditeenuste osutamises. Seega kirjeldab vaidlustatud kaubamärgis sisalduv sõnaühend „Nordic Spedition“ otseselt asjaomaseid teenuseid, näidates, et klassidesse 35 ja 36 kuuluvad äri- ja finantsteenused on suunatud põhjamaades tegutsevatele transpordiettevõtetele ning, et klassi 39 kuuluvaid transporditeenuseid kas osutab põhjamaaine transpordiettevõtte või nimetatud teenuseid osutatakse põhjamaades. Neid järeldusi kinnitavad ka varasemad EL Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) lahendid (lisad 4 ja 5):

4.1 „NORDIC TRANSPORT GROUP“, taotlus 018042019, klassid 39, 42, 45, keeldutud klassis 39 – EUIPO Apellatsioonikoja 4.10.2018 otsus R 159/2018-2: „/.../ Nordic tähendab Põhja-Euroopas asuvaid Skandinaavia riike. /.../ Seetõttu tõlgendab asjaomane tarbijaskond tähist

informatsioonina vaadeldavate teenuste liigi, kasutusviisi, geograafilise piirkonna ja teenusepakkuja kohta, nimelt selliselt, et transporditeenuseid ja nendega seotud teenuseid osutatakse Põhjamaades asuvate ettevõtete poolt või, et ettevõtted osutavad kõnealuseid transporditeenuseid ja nendega seotud teenuseid Põhjamaades. /.../ Sellest tulenevalt on ekspert õiguspäraselt keeldunud kaubamärgi registreerimisest vaidlustatud teenuste osas, tuginedes EL kaubamärgimääruse (EUTMR) artiklile 7(1)(b) ja (c)“;

4.2 „NORDIC EXPLORER“, taotlus 017262304, klass 39, keeldutud – EUIPO 17.01.2018 keeldumine EUTMR artiklite 7(1)(b) ja (c) alusel;

4.3 „NORDIC SUPPLIERS“, taotlus 011978624, klassid 35, 36, 38, keeldutud – EUIPO 7.11.2013 keeldumine: „/.../ Kaubamärk annab informatsiooni, et teenuseid osutavad ettevõtted ja organisatsioonid, kes osutavad neid peamiselt Põhjamaade regioonis. /.../ Eeltoodud põhjustel ja kooskõlas EUTMR artiklitega 7(1)(b) ja (c), lükatakse käesolevaga Ühenduse kaubamärgitaotlus nr. 11978624 tagasi“;

5.1 „Global Spedition + kuju“, taotlus 018042019, klass 39, keeldutud – EUIPO 1.08.2019 keeldumine EUTMR artiklite 7(1)(b) ja (c) alusel;

5.2 „GROUPAGE“ SERVICE SPEDITIONS GMBH + kuju“, taotlus 002307213, klass 39, keeldutud – EUIPO 28.02.2005 otsus B 521452, kus vastulausemenetluses on mh tuvastatud: „Vaidlustatud taotluse muu sõnaline osa, nimelt „SPEDITIONS GMBH“ mõjutab kaubamärgi üldmuljet üksnes teisejärgulisel määral, tulenevalt kasutatavast tähesuurusest ja selle kirjeldavusest /.../“.

Seega ka EUIPO on oma praktikas leidnud, et sõnad „nordic“ ja „spedition“ on asjaomaste teenuste osas kirjeldavad ja eristusvõimetud ning annavad informatsiooni teenuste liigi, kasutusviisi, geograafilise piirkonna ja teenusepakkuja kohta, nimelt et transporditeenuseid ja nendega seotud teenuseid osutatakse Põhjamaades asuvate ettevõtete poolt või et ettevõtted osutavad kõnealuseid transporditeenuseid ja nendega seotud teenuseid Põhjamaades.

Avaldaja viitas, et toodud järeldusi on juba kinnitanud ka vaidlustatud kaubamärgi omanik ise oma 24.01.2019 Patendiametile esitatud märgukirjas. Nimetatud märgukirja punktis 2.1.1.2 kinnitab omanik (lisa 6): „Sõnaühendi esimene osa „Nordic“ viitab teenuse geograafilisele päritolule või osutamise alale. Tähis „Sped“ on aga lühend sõnast „Spedition“, mis viitab ekspedeerimisele ja transpordile, millega tegeleb Nordic Spedition.“ Seega, poolte vahel sisuliselt puudub vaidlus selles, et vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa „Nordic Spedition“ on asjaomaseid teenuseid kirjeldav KaMS § 9 lg 1 p 3 mõistes.

Avaldaja on analüüsinud vaidlustatud kaubamärgi kujundusliku osa eristusvõimet põhjendustes allpool ning tugineb sellele. Analüüsist nähtuvalt koosneb vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik osa lihtsatest geomeetristest kujunditest – sinine ruut, milles on kujutatud kaks valget või läbipaistvat noolt ja selle kõrval paiknevast kirjeldavast, üksteise kohale kirjutatud sõnakombinatsioonist „Nordic Spedition“, mis on esitatud tavapärases fondis, harilikus mustas kirjas. Vaidlustatud kaubamärgi kujunduselement seotub avaldaja analüüsi kohaselt liikluse ja transporditeenustega ning on seetõttu olemuslikult eristusvõimetu. Avaldaja järeldas, et esitatust nähtuvalt on vaidlustatud kaubamärk tervikuna kombinatsioon eristusvõimetust kujundusest ja üheselt mõistetavast, tavapärasest teenusekirjeldusest. Vaidlustatud kaubamärk tervikuna ei loo ebatavalist üldmuljet, mis muudaks selle enamaks kui eristusvõimetu ja kirjeldava elemendi summa. Seega ei ole kaubamärgi kujundus piisavalt eristusvõimeline, et see juhiks tarbijate tähelepanu eemale kaubamärgi sõnalise osa kirjeldavusest. Seetõttu on vaidlustatud kaubamärk avaldaja hinnangul tervikuna asjaomaseid teenuseid kirjeldav tähis.

Avaldaja leidis teiseks, et vaidlustatud kaubamärk on olemuslikult eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes. KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime. Euroopa Kohus on selgitanud, et nimetatud õiguskaitset välistava asjaolu aluseks olev üldine huvi on vastavuses kaubamärgi peaülesandega, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu (Euroopa Kohtu otsus C-304/06 P, p 56). Eeltoodust nähtuvalt on vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa asjaomaseid teenuseid kirjeldav. Sisuliselt on tegemist reklaamlausega, mis annab informatsiooni, et transporditeenuseid ja sellega seotud teenuseid osutab põhja-

maade või Skandinaavia transpordiettevõtte või transporditeenuseid ja sellega seotud teenuseid osutatakse põhjamaades või Skandinaavias. Kuna sõnaühendi „Nordic Spedition“ ülesehituses ei ole midagi ebatavalist ning see annab üksnes selget ja otsest teavet asjaomaste teenuste kohta, puudub nimetatud väljendil ka eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses.

Avaldaja lisas, et vaidlustatud kaubamärgi kujundusliku osana võib käsitleda selle sõnade „Nordic Spedition“ kujundust ja asetust, värvilahendust ning kujundelementi sõnalise osa kõrval. Seoses sõnalisele elemendile kujundusega märkis avaldaja, et sõnade kirjatüüp (šrift) on tavapärase ning ei oma kaubamärgi kujunduslikust seisukohast eristusvõimet; sõnade suurte algustähtede kasutamine ning sõna esitamine mustas kirjas on tavapärase kirjakeele kasutusviis; sõnade paigutamine üksteise alla on samuti tavapärase kaubamärkide kujundusvõtte, mis ei oma kaubamärgi kujunduslikust seisukohast eristusvõimet. Ühisteatise eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta (CP3) on selgitatud, et *tavalist/standardset või käekirja jäljendavat kirjatüüpi kasutades esitatud kirjeldavad/eristusvõimetud sõnaelemendid, olgu erilises stiilis või mitte (poolpaksus kirjas, kaldkirjas), ei ole üldiselt registreeritavad*. Samuti ei tulene eristusvõimet sõnade asetusest, mida kinnitab ka CP3 juhend: „*Sõnaelementide paiknemisest vertikaalselt, tagurpidi või ühes või enamas reas tavaliselt ei piisa, et anda tähisele registreerimiseks nõutav minimaalne eristusvõime*“. Seoses värvilahendusega märkis avaldaja, et omanik ei ole kaubamärgi registreerimistaotlusel märkinud värvide loetelu ja seega ei ole teada millistest värvidest antud taotluse reproduktsioon koosneb. Kui kaubamärgis on kasutatud kolme värvi (sinine, must, valge), vastab see Eesti lipu värvidele ning võib osundada teenuste osutaja päritoluriigile ega ole seetõttu ebatavaline või tarbijatele kaubamärgina tajutav värvide kombinatsioon. Ka CP3 juhendis on selgitatud, et värvuste paigutus peab olema ebatavaline ja jääma asjaomasele tarbijale kergesti meelde, et anda kaubamärgile eristusvõime. Juhul, kui valged nooled ei tähistata mitte värvi, vaid kaubamärgi läbipaistvat osa, on kaubamärk kahevärviline ning ühe värvi (sinine) lisamine eristusvõimetule (mustale) sõnalisele osale ei ole kaubamärgina eristusvõimeline.

Vaidlustatud kaubamärgi kujunduslikku elementi iseloomustavad ümarate nurkadega sinine ruudu kujund ja kaks valget paremale osundavat noolepead ruudu kujundis. Euroopa kohtute praktika kohaselt ei saa äärmiselt lihtne tähis, mis koosneb põhilistest geomeetrisest kujunditest, nagu ring, joon, nelinurk või viisnurk, iseenesest edastada sõnumit, mis jääks tarbijatele meelde, ja selle tulemusel ei pea nad seda kaubamärgiks (Üldkohtu otsus T-304/05, p 22). Eristusvõimeliseks ei saa pidada ka noole otsa kujutisi, kuna tegemist on samuti lihtsate geomeetrisest kujunditega. Nende geomeetrisest kujundite kombinatsioonis puudub unikaalsus, st nende esitusviis, paigutus või kombinatsioon teiste elementidega ei loo piisavalt eristusvõimelist tervikmuljet. Näiteks EUIPO kaubamärgisuunistes on toodud lihtsate eristusvõimetute kujutiselementide näidete juures (lisa 7) mh roheline ruut klassides 3, 18, 24, 43, 44 (9.12.2010 otsus T-282/09, *Carré convexe vert*), mille kohta on märgitud, et see koosneb üksnes lihtsast rohelisest geomeetrisest kujundist. Seda värvi kasutatakse väga sageli ja laialdaselt kaupade ja teenuste reklaamides ja turunduses omaduse tõttu äratada tähelepanu ilma täpset sõnumit edastamata), samuti kaks ülestikku paigutatud üles suunatud noolepead/kolmurka klassides 35, 41 (väljamoeldud näide, mille kohta on märgitud, kahe lihtsa kolmnurga kordus ilma mis tahes loominguilise paigutusega). Avaldaja leidis, et vaidlustatud kaubamärgi kujundelement tervikuna meenutab liiklusmärki (sinisel ruudukujulisel taustal paiknevad valged noolekujutised on tavapärased liiklusmärgi elemendid) ning kuna tegemist on transporditeenustega, siis on siin otsene seos liiklusega ning liiklus reguleerivate märkidega. Avaldaja viitas võrdluseks ühe näitena liiklusmärgile 685a, „hargnemiskoht“. Teisalt sümboliseerivad noolte kujutised liikumist, mis on samuti transpordisektoriga otseselt seotud, tähistades transpordivahendite, kauba või inimeste liikumist. Avaldaja järeldas, et toodust nähtuvalt koosneb vaidlustatud kaubamärgis sisalduv kujundelement lihtsatest geomeetrisest kujunditest, mis tervikuna seostuvad liikluse ja transporditeenustega ning on seetõttu olemuslikult eristusvõimetu.

Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, kui kaubamärk koosneb eristusvõimetutest elementidest, siis on ka kaubamärk tervikuna eristusvõimetu, väljaarvatud juhul, kui konkreetset tõendid, nt ebatavaline viis, kuidas erinevad elemendid on kombineeritud, näitaksid, et kombineeritud märk on midagi enam kui seda moodustavate elementide summa (C-329/02 P, p 34). Avaldaja märkis, et vaidlustatud kaubamärk tervikuna on kombinatsioon eristusvõimetust kujundelementidest ja üheselt mõistetavast, tavapärasest teenusekirjeldusest. Kaubamärk ei sisalda midagi ebatavalist, mis muudaks selle enamaks kui eristusvõimetute elementide summa. Seega on vaidlustatud kaubamärk eristusvõimetu tähis.

Nimetatut kinnitab avaldaja väitel ka EUIPO praktika (lisa 8), kus muuhulgas on kirjeldavateks ja eristusvõimetuteks peetud ka kaubamärke „FAST >> TRACK + kuju“ klassis 39 (nr 014585277), mille kaitsest keeldumisel on märgitud EUTMR art 7(1)(b) ja c) alusel „*The sign is not capable of distinguishing the*

services applied for by their business origin. The circles targeted will see the sign rather as a description of the fact that the services provided under that sign are speeded up. The figurative elements are, as expressed above, so weak that they do not add any distinctive elements to the trade mark applied for“; „kujundmärk (üles paremale suunatud valge nool mustal)“ klassides 9, 35, 42, 45 (nr 013595046), mille kaitsest keeldumisel on märgitud EUTMR art 7(1)(b) alusel „The Office is not convinced by the applicant’s claims that the mark applied for is distinctive as a whole due to its overall arrangement and contrasting colours“; „FastCheque + kuju (paremale suunatud noolepead/kolmnurgad)“ klassides 9, 16, 36, 45 (nr 015817885), mille kaitsest osalisel keeldumisel on EUTMR art 7(1)(b ja c) alusel märgitud „the trade mark applied for is descriptive and devoid of any distinctive character“. Esitatu kinnitab avaldaja hinnangul veelkord, et kirjeldava sõnalise osa ja lihtsa eristusvõimetu noolte kujunduse ühendus ei loo terviktähisest sellist üldmuljet, mis oleks enamat eristusvõimetute ja kirjeldavate osade summast ega anna seetõttu terviktähisele registreerimiseks vajalikku eristusvõimet.

Kolmandaks leidis avaldaja, et vaidlustatud kaubamärk koosneb tavapäraestest tähistest KaMS § 9 lg 1 p 4 mõistes. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitses tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Euroopa Kohus on selgitanud, et ehkki EUTMR artikli 7 lõike 1 punkti d ja artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamisala kattuvad selgelt (analoogselt KaMS § 9 lg 1 p-de 3 ja 4 kohaldamisala), välistatakse EUTMR artikli 7 lõike 1 punktis d nimetatud tähiste registreerimine mitte seetõttu, et need on kirjeldavad, vaid et neid kasutatakse praegu kaubandussektorites, mis hõlmavad kaupu ja teenuseid, mille jaoks kaubamärki taotleatakse (C-517/99, p 35). Eesti kauba- ja teenindusmärkide andmebaasi kohaselt on Eestis registreeritud 53 kombineeritud kaubamärki, kus kasutatakse noole kujutist ning mis on klassides 35, 36 ja/või 39 sisaldavad teenust „transport“ (lisa 9). Seega on noolte kujutiste kasutamine transporditeenuste puhul laialt levinud, so see on nimetatud valdkonnas tavapärane. Transporditeenuste osas on kahtlemata tavapärane ka sõnade „põhjamaad“, „ekspedeerimine“, „transport“, kui ka nende inglise või saksa keelsete vastete, sh „Nordic“ ja „spedition“ kasutamine. Tegemist on piiriüleste teenuste pakkumisega, mistõttu kasutatakse vastava valdkonna erialatermineid oma majandustegevuses teenuste osutamisel ka võõrkeeltes. Avaldaja leidis, et vaidlustatud kaubamärk koosneb transporditeenuste osas eristusvõimetust ja tavapäraselt kasutatavast noolte motiivist ning samas valdkonnas kasutatavatest võõrkeelsetest sõnadest „Nordic“ ja „spedition“. Seega koosneb vaidlustatud kaubamärk tervikuna eristusvõimetustest ja asjaomases valdkonnas tavapäraest elementidest, mis oma kombinatsioonis ei ole midagi enamat nende elementide pelgast summast. Seetõttu on ka tervikkaubamärk oma valdkonnas heauskses äripraktikas tavapärane tähis.

Kõigele eelnevale tuginedes palus avaldaja tunnistada omaniku ainuõigus vaidlustatud kaubamärgi registreeringule nr 58449 täielikult tühiseks.

Põhjendustele oli lisatud väljatrüki (1) keeleveeb.ee (2) ja Linguee sõnaraamatust; (3) harmoneeritud kaupade- ja teenuste andmebaasist TMclass; (4) EUIPO otsustest, mis puudutavad sõna NORDIC eristusvõimetust; (5) EUIPO otsustest, mis puudutavad sõna SPEDITION eristusvõimetust; (6) ärakiri Nordic Spedition OÜ 24.01.2019 märgukirjast Patendiametile; (7) väljatrükk EUIPO kaubamärgisuunistest; (8) väljatrüki EUIPO otsustest; (9) väljatrükk Patendiameti kauba- ja teenindusmärkide registrist.

Komisjon tegi 1.12.2020 vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 2 omanikule ettepaneku esitada kirjalik seisukoht avalduse kohta hiljemalt 2.02.2021.

3) 3.02.2021 (komisjon ennistas tähtaja omaniku avalduse alusel) esitas **omanik** oma seisukoha. Omanik vaidles tühiseks tunnistamise avaldusele vastu ja palus selle jätta rahuldamata. Tegemist ei ole tähisega, mis koosneks üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest. Omanik leidis, et avaldusest ei selgu, mil moel vaidlustatud kaubamärk tervikuna kirjeldab registreeringus loetletud teenuseid. Kirjeldavuse välistab ainuüksi tähise olemus – sõnalise ja erinevate kujunduselementide ja värvilahenduse kombinatsioon, mis tervikuna ei kirjelda ühtegi teenuse omadust. Mis puutub avaldaja väidetes sõnalise tähise „Nordic Spedition“ kirjeldavuse kohta, siis läheb avaldaja oma väidetes vastuollu iseenda varasema käitumisega, kuivõrd ta on ise registreerinud vaidlustatud kaubamärgiga tähenduslikult identse sõnalise tähise „NORDIC SPED“ (reg nr 57205 – seisukoha lisa 1). Sõna „spedition“ tähendab saksa keeles „ekspedeerimine“ ja „sped“ on selle sõna lühend, mis on Eestis laialdaselt kasutusel transpordi ja ekspedeerimise valdkonnas. Seega, kui avaldaja väidab, et sõnaline tähis „Nordic Spedition“ on kirjeldav, siis on samaväärselt kirjeldav tema enda poolt registreeritud kaubamärk „NORDIC SPED“.

Vastuseks avaldaja väitele, nagu puuduks poolte vahel vaidlus sõnalise osa kirjeldavuse üle, märkis omanik, et ta ei ole kunagi väitnud, et tähis „Nordic Spedition“ oleks kirjeldav. Avaldaja üksnes kasutab kontekstist väljarebituna omaniku seisukohti, millega omanik põhjendas tähiste „NORDIC SPED“ ja „NORDIC SPEDITION“ tähenduslikku identsusust. Kui avaldaja sellest järeldab, et tegu on kirjeldavate tähistega, siis on ta järelikult seisukohal, et tema enda kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 3. Eelnevast hoolimata rõhutas omanik, et kaubamärke tuleb hinnata tervikuna ja vaidlustatud kaubamärk ei ole sõnaline. Niisiis ei ole määravat tähtsust, kas vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa kirjeldab registreeringus märgitud teenuseid või mitte. Avalduses puuduvad mis tahes väited, nagu oleks kaubamärgi kujunduslik osa teenuste suhtes kirjeldav, vaid avaldaja väidab selle olevat eristusvõimetu. Omanik selle seisukohaga ei nõustu.

Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustiku Ühisteatistes eristusvõimet käsitleva ühise praktika kohta (kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavad kujutiskaubamärgid, 2.10.2015; www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/cp3-yhisteatis.pdf) on märgitud: „*Kirjeldavad või eristusvõimetud sõnaelemendid kombinatsioonis lihtsate geomeetriliste kujunditega (nt punktid, jooned, joone segmendid, ringid, kolmnurgad, ruudud, nelinurgad, rööpkülilid, viisnurgad, kuusnurgad, trapetsid ja ellipsid) ei ole tõenäoliselt aktsepteeritavad, eriti kui nimetatud kujundeid kasutatakse raami või äärisena. Teisalt võivad geomeetrilised kujundid lisada tähisele eristusvõime, kui nende esitusviis, paigutus või kombinatsioon teiste elementidega loob piisavalt eristusvõimelise tervikmulje.*“ Vaidlustatud kaubamärgis ei ole esitatud lihtne geomeetiline kujund. Värvid ja kujundus kombinatsioonis sõnalise osaga tervikuna annab kokku piisavalt eristusvõimelise tähise.

Omanik leidis, et avaldaja näited varasemast EUIPO registreerimispraktikast on asjakohatud. Esiteks, ükski neist ei oma puutumust tähisega „NORDIC SPEDITION“. Komisjon on oma otsustes korduvalt väljendanud seisukohta, et iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole reeglina asjakohane ning iga kaubamärgitaotlust käsitletakse eraldi vastavate kaupade/teenuste ja turu kontekstis. Teiseks, tegemist ei ole näidetega Eesti Patendiameti praktikast. EUIPO praktikast näidete toomine on asjakohatu samamoodi nagu oleks asjakohatu tuua näiteid Soome või Läti patendiametite praktikast. Kui hinnata Patendiameti praktikast, siis on ilmne, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on kooskõlas ka Patendiameti praktikaga ning ekspertiisis ei ole tehtud viga. Omanik esitas mõned analoogsed näited Patendiameti praktikast (lisa 2 – väljatrukid Eesti kaubamärkide andmebaasist taotluse nr M202001046 „viaexpress logistics + kuju“, reg nr 53901 „Cargobus + kuju“, nr 58812 „Triple Net Capital + kuju“, nr 58902 „ÜHINENUD KOHTUTÄITURID + kuju“, taotluse nr M202001021 „prefabEU + kuju“, reg nr 58536 „Kahhelkivi OÜ Plaatimistööd + kuju“, nr 1527576 „SMATR VISION + kuju“, nr 58782 „visit saaremaa + kuju“, nr 59052 „Estonian Nature Tours + kuju“, nr 58958 „Best for home + kuju“, nr 1499812 „BioTrim + kuju“, nr 58725 „Nordic Brokers + kuju“ kohta). Kõikide puhul on kasutatud geomeetriliste kujundite kombinatsioone, mistõttu nende kujunduselementide tõttu on kaubamärkidel vajalik minimaalne eristusvõime, mitte tegemist ei ole lihtsate geomeetriliste kujunditega.

Omanik leidis, et kuivõrd kaubamärk tervikuna on eristusvõimeline, selles ei ole kasutatud lihtsat geomeetrilist kujundit ja see tähis on kooskõlas Patendiameti varasema registreerimispraktikaga, siis ei ole kohaldatav KaMS § 9 lg 1 p 2. Avalduses puuduvad igasugused tõendid vaidlustatud kaubamärgi tavapärasuse kohta, nimelt, et tervikkaubamärk „Nordic Spedition + kuju“ oleks registreeringus märgitud teenuste suhtes heauskses äripraktikas tavapärane tähis. Selles osas on avaldus põhjendamata. Omanik oli ühtlasi seisukohal, et isegi kui kaubamärki saaks tervikuna vaadelda eristusvõimetu ja kirjeldavana (millega ta ei nõustunud), siis oli see kaubamärk taotluse esitamise hetkeks omandanud üldtuntuse ja eristusvõime kasutamise läbi (KaMS § 9 lg 2).

Eeltodust tulenevalt palus omanik jätta avaldus täielikult rahuldamata.

Komisjon andis avaldajale võimaluse esitada seisukohad hiljemalt 23.03.2021.

4) 23.03.2021 esitas **avaldaja** oma seisukoha. Ta teatas, et ei nõustu omaniku vastuväidetega, jäi täielikult oma avalduses esitatud juurde, asumata seda kordama, ning märkis vastusena omanikule täiendavalt järgmist. Ehkki omanik kinnitas, et ta ei ole kunagi väitnud, et tähis „Nordic Spedition“ oleks kirjeldav, ei ole omanik samas eitanud ega ümber lükanud fakti, et vaidlustatud tähise sõnalise osa esimene sõna „Nordic“ kannab tähendust „põhjamaade, skandinaavia“ (põhjenduste lisa 1) ja teine sõna „Spedition“ tähendab „transpordiettevõtet, vedajat või ekspedeerimisteenuseid (põhjenduste lisa 2). Seega omanik

mööneb, et vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa tähendab kas põhjamaade või skandinaavia transpordiettevõtet või vedajat või põhjamaade või skandinaavia ekspedeerimisteenuseid. Mõlemal juhul on vaidlustatud tähise sõnaline osa asjaomaseid transporditeenuseid ja transporditeenustega seotud teenuseid kirjeldav. Seega tajub asjaomane tarbijaskond vaidlustatud kaubamärgi sõnalist osa osutatavate transporditeenuste ja nendega seotud teenuste kirjeldusena.

Omanik siiski väitis, et kuna vaidlustatud kaubamärk koosneb nii sõnalistest kui ka kujunduslikest elementidest, koosneb see üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest. Sisuliselt väitis omanik, et kaubamärgis sisalduv [kahe noolega sinisel taustal] kujundelement kõrvaldab tarbijate silmis tervikkaubamärgi kirjeldava iseloomu. Avaldaja omanikuga ei nõustunud – tarbijad võivad tajuda ka kaubamärgi kujunduslikku elementi asjaomaseid teenuseid kirjeldava tähisena. Vaidlustatud tähises on kujunduslik element väga sarnane elektroonsetes seadmetes, rakendustes ja veebipõhistes keskkondade tavakasutuses olevate „edasikerimise ikoonidega“ või „emotikonidega“, mis kannab endas tähendust „kiiresti edasi“ (seisukoha lisa 1). Avaldaja esitas kõnealuse ikooni kujunduse Microsofti, Twitteri, Apple'i, Google'i, Samsungi, WhatsAppi, Facebooki, Messengeri, LG, HTC ja Mozilla platvormidel. [Kõikidel juhtudel on tegemist kahe (üldjuhul valge) paremale suunatud noolepeaga/kolmnurgaga erinevat värvi (reeglina sinistes v hallides toonides) ja varieeruva kuju ja piirjoonega (üldjuhul ruudukujuline) taustal.] Avaldaja märkis, et tarbijaskond, kes kasutab levinud veebikeskkondi ja/või mõnda viidatud tootjate seadmetest, tunnevad ka vaidlustatud tähises sisalduvas kujunduslikus elemendis kohe esmapilgul ära „kiiresti edasi“ üldlevinud, tavakasutuses oleva sümboli ning mõistavad seda kirjeldava viitena osutatavate teenuste kiirusele. Samale järeldusele on oma praktikas jõudnud ka EUIPO. Avaldaja viitas eelnevalt kaubamärgile „FAST >> TRACK + kuju“ (nr 014585277), mille registreerimisest on EUIPO keeldunud põhjusel, et tähis viitab sellele, et asjaomaseid teenuseid pakutakse kiirendatud korras. Kaubamärgi kujundusliku osa puhul on EUIPO leidnud, et see on sedavõrd nõrk, et ei lisa taotletavale kaubamärgile eristusvõimet.

Avaldaja tõi välja, et samamoodi on EUIPO 13.12.2017 otsuses keeldunud registreerimast ruudust ja nooltest koosnevat kujunduslikku kaubamärki „<< + kuju“ nr 014189732 põhjusel, et nimetatud kaubamärgil puudub erinevate multimeedia sisuga seotud meelelahutusteenuste osas eristusvõime. Muuhulgas on EUIPO Apellatsioonikoda 27.09.2016 otsuse (lisa 2) punktides 28 ja 29 leidnud, et nimetatud tähis on tagasikerimise nupu graafiline kujutis. Asjaomane tarbijaskond (nii tavatarbijad kui ka professionaalne tarbijaskond) on selliste nuppudega väga tuttavad. Seda nuppu tajutakse funktsioonina, mis võimaldab kasutajal minna tagasi oma tegevuse algusesse, näiteks kerida tagasi muusikat või videot. Nimetatud reproduktsioonis ei ole midagi uutset, mis võiks sellele anda minimaalse vajaliku eristusvõime. Otsuse punktis 33 märgib Apellatsioonikoda täiendavalt, et kuna selliseid tagasikerimise nuppe kasutatakse igapäevaselt kõikjal (näiteks arvutites, puutetundlikel ekraanidel, mobiiltelefonides ja kõikvõimalikes elektroonsetes seadmetes, samuti seoses internetiga, telekommunikatsioonitarkvaraga, mobiiltelefonide rakendustega jne), on fakt, et sellised nupud näevad välja sarnased, üldtuntud asjaolu. Üldtuntud asjaolu ei ole vaja tõenditega tõendada. Otsuse punktis 35 tõdeb Apellatsioonikomisjon, et valdav enamus inimestest, kes on kasutanud internetti, arvutirakendusi või mistahes elektroonseid seadmeid, teavad väga hästi „tagasikerimise nupu“ sümbolit ja selle funktsioone. Avaldaja leidis, et eelkirjeldatud asjaolud kehtivad ka vaidlustatud kaubamärgis kasutatud „kiiresti edasi“ sümboli osas - valdav enamus inimestest, kes on kasutanud internetti, arvutirakendusi või mistahes elektroonseid seadmeid, teavad väga hästi „kiiresti edasi nupu“ sümbolit ja selle funktsioone ning tajuvad seda transporditeenuste ja sellega seotud teenuste kontekstis kirjeldusena sellest, et asjaomaseid teenuseid osutatakse kiirendatud korras. Toodust nähtuvalt on vaidlustatud kaubamärk avaldaja hinnangul tervikuna asjaomaseid teenuseid kirjeldav tähis.

Avaldaja viitas, et omanik on oma vastuses väitnud, et avalduses puuduvad igasugused tõendid vaidlustatud kaubamärgi tavapärasuse kohta, nimelt, et tervikkaubamärk „Nordic Spedition + kuju“ oleks registreeringus märgitud teenuste suhtes heauskses äripraktikas tavapärane täis. Avaldaja esitas välja- trüki äriregistrist, kust nähtuvalt on ekspedeerimise valdkonnas äriregistrisse kantud 8 erinevat ärinime, mis sisaldavad või on sisaldanud sõna Nordic (lisa 3). Kõikides tegevusvaldkondades kokku on äriregistrisse kantud 1285 ärinime, mis sisaldavad või on sisaldanud sõna „Nordic“ (sh kustutatud ühingud) (lisa 4). Äriregistrisse on kantud ekspedeerimise valdkonnas ka 17 äriühingut, mille ärinimi sisaldab või on sisaldanud sõna „spedition“ (lisa 5). Kõikides tegevusvaldkondades kokku on äriregistrisse kantud 53 ühingut, mis sisaldavad või on sisaldanud ärinimes sõna „spedition“ (sh kustutatud ühingud) (lisa 6). Avaldaja järeldas esitatust, et vaidlustatud kaubamärgis sisalduvaid transporditeenuste ja nendega seotud teenuste osas kirjeldavaid sõnu „Nordic“ ja „Spedition“ kasutatakse väga paljude turuosaliste

ärinimedes. Tegemist on kahtlemata tavapärasel kasutuses olevate, kirjeldavate sõnadega. Omanik ei ole ka oma vastuses eitanud, et transporditeenuste osas on nii sõnad „põhjamaad“, „ekspedeerimine“, „transport“, kui ka nende inglise või saksa keelsete vasted, sh „Nordic“ ja „spedition“ tavapärasel kasutuses olevad mõisted. Kuna transporditeenuste näol on sageli tegemist piiriüleste teenuste pakkumisega, kasutatakse vastava valdkonna erialatermineid oma majandustegevuses teenuste osutamisel ka võõrkeeltes. Muuhulgas on see vajalik asjaomaste teenuste kohta informatsiooni andmiseks.

Avaldaja märkis, et ta on juba näidanud, et kirjeldav ja tavapärane on ka vaidlustatud kaubamärgis sisalduv „kiiresti edasi“ sümbol. Nimetatud on oluline ka KaMS § 9 lg 1 p 4 sätestatud õiguskaitset välis-tava asjaolu aspektist, kuna valdav enamus tarbijatest on kasutanud interneti, arvutirakendusi ja erinevaid elektroonseid seadmeid, teavad nad väga hästi tavapärasest „kiirelt edasi nupu“ sümbolit ja selle funktsioone, mistõttu ei taju nad seda ühte teenusepakkujat teistest eristava tähisena. Lisaks sellele, kuna vaidlustatud kaubamärgi nimetatud kujunduslik element koosneb kahest lihtsast motiivist: ümaratunud nurkadega, sinisepõhjalisest ruudust ja kahest valgest noole kujutisest ning arvestades asjaomaste teenuste sektorit (transporditeenused ja sellega seotud teenused), võib nimetatud kaubamärgielement olla oma ülesehitusest ja värvivalikust tulenevalt osale tarbijaskonnast mõistetav ka tavapärase liikluskärgina, mis on tihti ruudu- või ristküliku kujulised, sinise või punase taustaga ning millel sageli kasutatakse valgeid nooli. Avaldaja viitas näitena järgmistele liikluskärgidele:



Tarbijad ei asu analüüsima kaubamärgi iga detaili, vaid tajuvad seda tervikuna. Vaadates vaidlustatud tähist tervikuna, märkavad tarbijad esmalt selle sõnalist osa, kuna just sõnaline osa peaks andma asjaomastele teenustele neid identifitseeriva nime. Antud juhul see nii ei ole, tarbijad aduvad, et sõnaline osa koosneb erinevate turuosaliste poolt tavapäraselt kasutatavate sõnade „Nordic“ ja „spedition“ ühendusest, mis sealhulgas annab edasi informatsiooni, et teenuseosutaja näol on tegemist „põhjamaades tegutseva transporditeenuse osutajaga“ või, et „osutatavad transporditeenused on kohaldatud põhjamaade oludele vastavaks“. Nähes nimetatud, tavapärasel kasutuses olevate sõnade juures liikluskärgi meenutatavat, sinist, neljakandilist kujutist valgete nooltega, ei asu tarbijad seda pikemalt uurima ega analüüsima – ka liikluses heidetakse pilk kärgile vaid üheks hetkeks. Tarbijad mõistavad seda kujunduslikku elementi tavapärase liikluskärgi reproduktsioonina, mida kasutatakse kaunistuslikul otstarbel. Toodust nähtuvalt koosneb vaidlustatud kaubamärk avaldaja hinnangul transporditeenuste osas eristusvõimetust ja tavapärasel kasutuses olevast liikluskärgi motiivist ning samas valdkonnas kasutatavatest võõrkeelsetest sõnadest „Nordic“ ja „spedition“. Seega koosneb vaidlustatud kaubamärk tervikuna eristusvõimetust ja asjaomasel valdkonnas tavapärasest elementidest, mis oma kombinatsioonis ei ole midagi enam nende elementide pelgast summast. Seetõttu on ka tervikkaubamärk oma valdkonnas heauskses äripraktikas tavapärane tähis.

Avaldaja viitas, et omanik on väitnud, et vaidlustatud kaubamärgis ei ole kasutatud lihtsat geomeetrilist kujundit, mistõttu ei ole see eristusvõimetu. Omanik ei ole oma vastuväidet millegagi põhjendanud. Esimese Astme Kohus on sedastanud, et kohtupraktikast tulenevalt ei oma sõnamärk, mis on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, samade kaupade või teenuste suhtes sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b mõttes kindlasti eristusvõimet (12.06.2007 otsus T-190/05, p 39). Avaldaja märkis, et vaidlustatud kaubamärk on tervikuna taotletavaid teenuseid kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3) ja tavapärane (KaMS § 9 lg 1 p 4). Sellest tulenevalt on vaidlustatud kaubamärk ka eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes. Samuti jäi avaldaja põhjendustes esitatud juurde sellest, et nii vaidlustatud tähise sõnalise elemendi „Nordic Spedition“ kujundus, kui ka sõnalisele osale lisatud kujundielement koosneb üksnes tavapärasest elementidest: sõnade kirjatüüp (šrift) on tavapärane ning ei oma kaubamärgi kujunduslikust seisukohast eristusvõimet, sõnade suurte algustähtede kasutamine ning sõna esitamine mustas kirjas on tavapärane kirjakeele kasutusviis; sõnade Nordic ja Spedition paigutamine üksteise alla on samuti tavapärane kaubamärgide kujundusvõte, mis ei oma kaubamärgi kujunduslikust seisukohast eristusvõimet. Kaubamärgi kujunduslik osa koosneb üksnes kahe lihtsa noole kordusest ilma mis tahes loominguilise paigutusega. Toodust nähtuvalt esineb avaldaja hinnangul vaidlustatud kaubamärgi osas ka KaMS § 9 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välis-tava asjaolu.

Avaldaja tõi välja omaniku väite, et avaldaja näited varasemast EUIPO praktikast on asjakohatud, kuna iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole reeglina asjakohane ning iga kaubamärgitaotlust käsitletakse eraldi vastavate kaupade/teenuste ja turu kontekstis. Teiseks, tegemist ei ole näidetega Eesti Patendiameti praktikast. EUIPO praktikast näidete toomine on asjakohatu samamoodi nagu oleks asjakohatu tuua näiteid Soome või Läti patendiametite praktikast. Avaldaja nõustus omanikuga selles, et komisjon ei ole seotud menetluse käigus viidatud varasemate lahenditega ning teeb otsuse, tuginedes kõikidele käesolevat vaidlust puudutavatele spetsiifilistele asjaoludele tervikuna. Siiski on igas vaidluses kohane viidata ühe asjaoluna ka varasematele lahenditele, mis on tehtud samas Euroopa õigusruumis, sarnaste õiguskaitset välistavate asjaolude osas, sarnase ülesehitusega kaubamärkide kohta. Näiteks puudub alus kahelda selles, et ka valdav enamus Eesti tarbijaid, kes on kasutanud internetti, arvutirakendusi või mistahes elektroonseid seadmeid, teavad väga hästi „tagasikerimise nupu“ sümbolit ja selle funktsiooni. Kõigest hoolimata paistab omanik olevat seisukohal, et kohane on viidata Eesti Patendiameti praktikale. Avaldajale jääb selles osas arusaamatuks, kas omanik peab Eesti praktikat komisjonile siduvaks. Avaldaja sellega ei nõustu – ka Eesti Patendiameti praktikale saab viidata vaid ühe asjaoluna, mida komisjon võib oma otsuses arvesse võtta (nagu ka EUIPO otsuseid), kuid mis mitte mingil juhul ei ole komisjonile siduv. Omanik on lisanud oma vastuse lisana 2 nimekirja Patendiameti poolt registreeritud kaubamärkidest ja leidnud, et sellest praktikast nähtuvalt tagab „geomeetriliste kujundite kombinatsioonide“ kasutamine kaubamärgis terviktähistele vajaliku minimaalse eristusvõime. Avaldaja märkis sellega seoses, et mitte ühestki väljatrükist ei nähtu, millistel kaalutlustel on need kaubamärgid registreeritud. Seega, omaniku sellekohane väide on paljasõnaline ja esitatud materjal asjakohatu. Enamgi veel, omaniku vastuse lisana 1 esitatud väljatrükist nähtuvalt puuduvad kaubamärgis „Nordic Sped“ geomeetrilised kujundid sootuks. Seega nähtub nimetatud väljatrükist hoopis asjaolu, et sõna „Sped“ omab, erinevalt sõnast „Spedition“, asjaomaste teenuste osas eristusvõimet. Avaldaja märkis, et Patendiamet on oma kaubamärkide registreerimise praktikat sisuliselt selgitanud 21.10.2020 toimunud Patendiameti ja patendivolinike kaubamärgialasel ümarlual. Muuhulgas on Patendiamet esitanud ülevaate Euroopa Üldkohtu otsustest, kus kaubamärkide kujunduslikud elemendid on jäänud tervikkaubamärgile eristusvõime andmiseks ebapiisavaks. [Avaldaja seisukohas oli reprodutseeritud 10 slaidi otsuste T-623/15, T-194/16, T-10/10, T-205/17, T-789/16, T-240/19, T-123/18, T-251/17 ja T-252/17, T-361/18, T-361/18 kohta]. Ka vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik element „kiirelt edasi nupp“ üksnes täiendab kaubamärgi sõnalise osa antavat kirjeldavat informatsiooni sellega, et asjaomaseid teenuseid osutatakse kiirendatud korras, nimetatud kujutiselement koosneb lihtsatest elementidest ja on tarbijatele tuntud tavapärase tähisena (nii „kiirelt edasi nupuna“, kui ka „liiklusmärgina“). Mh assotsieerub see asjaomaste transporditeenustega, mis on mh seotud liiklusega. Nimetatud kaubamärgielement on tajutav tähise eristusvõimetu, dekoratiivse elemendina.

Avaldaja märkis, et omaniku väide vaidlustatud kaubamärgi üldtuntuse kohta kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva seisuga on paljasõnaline ja tuleb jätta tähelepanuta.

Seisukohale oli lisatud (1) väljatrükk internetist „kiirelt edasi nupu“ kasutamise kohta erinevate tootjate poolt ja veebipõhistes keskkondades; (2) väljatrükk EUIPO Apellatsioonikoja 27.09.2016 otsusest nr R 343/2016-2; (3) väljatrükk äriregistrisse kantud ärinimedest, mis sisaldavad või on sisaldanud sõna „Nordic“ ekspedeerimisteenuste valdkonnas; (4) väljatrükk äriregistrisse kantud ärinimedest, mis sisaldavad sõna „Nordic“ mistahes valdkonnas; (5) väljatrükk äriregistrisse kantud ärinimedest, mis sisaldavad sõna „spedition“ ekspedeerimisteenuste valdkonnas; (6) väljatrükk äriregistrisse kantud ärinimedest, mis sisaldavad sõna „spedition“ mistahes valdkonnas.

Komisjon andis 24.03.2021 omanikule võimaluse esitada seisukohad hiljemalt 26.04.2021. Omaniku avalduse alusel pikendas komisjon tähtaega kuni 26.05.2021.

5) 26.05.2021 esitas **omanik** oma seisukoha. Omanik ei nõustunud avaldaja väidetega, nagu oleks vaidlustatud kaubamärk tervikuna asjaomaste teenuste suhtes kirjeldav. Avaldaja omistas meelevahelduselt omanikule seisukohti seoses kaubamärgi kirjeldavusega. Omanik kordas üle, et kaubamärk tervikuna, selle kujunduselement ega ka sõnaline osa „Nordic Spedition“ ei kirjelda asjaomaseid teenuseid. Avaldaja väited tähise kirjeldavusest on otsitud, pealiskaudsed ja jäävad arusaamatuks. Kaubamärgis sisalduv sõnaline osa „Nordic Spedition“ ei näita ühegi registreeringus märgitud teenuse konkreetseid omadusi ega kirjelda neid teenuseid mingil muul moel. Jääb täielikult arusaamatuks, millist registreeringus märgitud teenuse omadust avaldaja arvates kaubamärk kirjeldab. Kord räägib avaldaja „põhjamaisusest“ ja seejärel tõmbab asjakohatuid seoseid teistsuguselt kujutatud „edasikerimise“ sümbolitega. Kuid kokkuvõttes ei selgu midagi konkreetset asjakohaste teenuste ja nende omaduste kirjeldavuse

kohta. Seda pealiskaudsust üritab avaldaja omaniku arvates kompenseerida asjakohatute näidetega EUIPO praktikast ning omanikule väidete omistamisega, mida omanik pole tegelikult öelnud.

Avaldaja väide, nagu seostaks tarbijaskond kaubamärgi kujunduslikku elementi „kiire edasitoimetamisega“ on paljasõnaline ning otsitud. Esiteks on nn „edasikerimise“ sümbol teistsuguse kujuga. Teiseks ei ole tõendatud, et asjaomaste teenuste tarbijaskond (mis on valdavalt professionaalidele suunatud B2B teenused) nende teenuste kontekstis seostab kaubamärgi kujunduslikku osa just muusika või video mängimise valdkonnas kasutatava „edasikerimise nupuga“ ja teeb sellest järelduse nagu oleks pakutavad teenused harilikust kiiremad. Omanik sellise seisukohaga ei nõustu, kuna see on ilmselgelt otsitud põhjendus.

Nagu omanik on varasemates seisukohtades juba rõhutanud, on avaldaja väited varasema EUIPO registreerimispraktika kohta asjakohatud ainuüksi põhjusel, et ükski neist ei oma puutumust tervikähisega „NORDIC SPEDITION“. Avaldaja otsitud ja teisi kaubamärke puudutavate lahendite asjassepuutumust põhjendab muu hulgas asjaolu, et avaldaja poolt EUIPO praktikast näiteks toodud kaubamärk „FAST TRACK + kujutis“ on Eestis registreeritud (rahvusvaheline reg nr 1286951 – seisukoha lisa 1). Komisjonil puudub ka antud asjas põhjus muuta oma väljakujunenud seisukohta, et iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole reeglina asjakohane ning iga kaubamärgitaotlust käsitletakse eraldi vastavate kaupade/teenuste ja turu kontekstis. Omanik lisas, et EUIPO registreerimispraktika on ebaühtlane ja ainuüksi sellele ei saa komisjon oma otsuses tugineda. Omanik põhjendas oma seisukohta näidetega EUIPO ekspertiisi läbinud EL kaubamärkidest klassis 39, milles sisalduvad noolte kujutised koos sõnalise osaga, millele võiks soovi korral samuti kirjeldava tähenduse omistada (ühel juhul on tegu sõnalise osata märgiga): nr 018242682 „TRUCK POOLING + kuju“, nr 018220444 „>> Freshgo + kuju“, nr 018191552 kujutismärk, nr 018296202 „Transeuro > + kuju“, nr 017894742 „>>> SKAGEN STEVEDORE + kuju“. Kokkuvõttes jäi omanik oma seisukoha juurde, et KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamiseks puudub igasugune alus. Avaldusest ei selgu mil moel kaubamärk reg nr 58449 tervikuna kirjeldab registreeringus loetletud teenuseid.

Samuti jäi omanik seisukoha juurde, et avaldaja pole tõendanud vaidlustatud kaubamärgi tavapärasust, nimelt, et tervikkaubamärk oleks registreeringus märgitud teenuste suhtes heauskses äripraktikas tavapärane tähis. Näited liiklusmärkidest, mis tervikkaubamärgiga kuidagi ei seostu, on asjakohatud. Avaldaja ei ole tõendanud, et kaubamärk oleks asjaomaste teenuste puhul turuosaliste poolt igapäevases majandustegevuses kasutuses. Vastupidi, teostades kaubamärgis sisalduvale sõnalisele tähisele „Nordic Spedition“ Google'i otsingu, seostuvad otsingutulemused kaubamärgiomanikuga (lisa 2). See omakorda kinnitab, et kaubamärk ei ole tavapärane tähis, vaid täidab kaubamärgi põhifunktsioone, nimelt identifitseerida teenuste allikat ning eristada omaniku teenuseid teiste ettevõtjate teenustest.

Avaldaja on põhjendanud vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimetust kirjeldavuse ja tavapärasuse argumentide kaudu. Kuivõrd kaubamärk tervikuna on eristusvõimeline, ei kirjelda teenuseid ega ole tavapärane, siis ei ole antud juhul kohaldatav KaMS 9 lg 1 p 2. Kaubamärgis ei ole kasutatud tavapärast kirjatüüpi (šrifti) ning tervikuna see ei ole tavapärane, vaid täidab kaubamärgi ülesandeid.

Omanik oli ühtlasi seisukohal, et isegi kui kaubamärki saaks tervikuna vaadelda eristusvõimetu ja kirjeldava või tavapärasena, siis oli see kaubamärk taotluse esitamise hetkeks omandanud üldtuntuse ja eristusvõime kasutamise läbi (KaMS § 9 lg 2). Vaidlustatud kaubamärk on Eestis üldtuntud või omandanud eristusvõime läbi kasutamise, sest kaubamärki tunneb valdav enamus maanteetranspordi või veoste ekspedeerimise teenuste sektoris tegutsevatest isikutest enne taotluse esitamist 11.11.2019. Ettevõtte 2019. a majandusaasta aruande võrdluses konkurentidega oli omanik Eesti maanteetranspordi ettevõtete seas käibelt 5. kohal (lisa 3 – majandusaasta aruanded): 1. DSV – 97 m eurot; 2. Schenker – 43 m eurot; 3. DHL Logistics - 42,5 m eurot; 4. Arco Transport – 22,3 m eurot; 5. Nordic Spedition – 20,3 m eurot. Kuna taotluse esitamise kuupäev 11.11.2019 on aasta lõpus, siis saab 2019. a majandusaasta aruannet tõendina arvestada. KaMS § 7 lg 3 p 1 sätestab, et üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse mh kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris. KaMS § 7 lõikest 4 tuleneb, et üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte selle paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. Omanik kasutab kaubamärki alates 2.04.2018. Kaubamärk on silmatorkavalt kujutatud omaniku veebilehel www.nordicsped.com. Samuti on kaubamärk kantud haagistele, mida omanik äritegevuses kasutab veoste vedamiseks. Nordic Spedition kaubamärki on kajastatud mitmete ürituste toetajana, näiteks

erialaspetsialistidele suunatud Logistikaseminar (www.logistikaseminar.ee), aga ka laiema avalikkuse seas tuntud Pardiralli (www.pardiralli.ee) (lisa 4). Lisaks edukale majandustegevusele oli kaubamärk „Nordic Spedition“ üldtuntud 11.11.2019 seisuga tulenevalt ainuüksi asjaolust, et kaubamärgi tunneb valdav enamus maismaatranspordi, logistika- ja ekspedeerimisteenusega tegelevast äri sektorist. Äriühing ja tema kaubamärk omandasid tuntuks ka meedia vahendusel. Kahetsusväärset on avaldaja juhatuse liikme R. O.-ga seotud äriühing OÜ Via3L Spedition algatanud omaniku vastu kohtumenetluse. Poolte äritüli kajastati laialdaselt erinevates meediaväljaannetes, sealhulgas ka erialaportaalis logistikauudised.ee. Kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkeks oli eeltoodud teemal avaldatud mh alljärgnevad artiklid (lisa 5):

- (i) „Tühjaks jooksnud suurfirma: alustame nullist“, 4.07.2018, www.aripaev.ee;
- (ii) „Via3L Spedition eksjuhte süüdistatakse firma varguses“, 4.07.2018, logistikauudised.ee;
- (iii) „Videod ja galeriid: tühjaks tehtud logistikafirma 20 töötajat lahkusid klientide ja haagistega päeva-pealt“, 5.07.2018, majandus24.postimees.ee;
- (iv) „Kantimine täies hoos: Via3Li endine müügijuht tüürib juba uut transpordifirmat“, 5.07.2018, majandus24.postimees.ee;
- (v) „Miks lahkusid Via3L Speditioni väikeomanikud?“, 6.07.2018, ajaleht Äripäev;
- (vi) „Miks lahkusid Via3L Speditioni väikeomanikud?“, 6.07.2018, aripaev.ee;
- (vii) „Vana kuld: tühjaks jooksnud firma juht töötajate usaldamisest“, 6.07.2018, aripaev.ee;
- (viii) „Tühjaks tehtud logistikafirma andis kõik oma endised töötajad kohtusse“, 26.09.2018, arileht.delfi.ee;
- (ix) „Tühjaks tehtud logistikafirma andis kõik oma endised töötajad kohtusse“, 26.09.2018, ohtuleht.ee;
- (x) „Via3L Spedition kaebas töötajad kohtusse“, 26.09.2018, aripaev.ee;
- (xi) „Via3L Spedition kaebas töötajad kohtusse“, 26.09.2018, logistikauudised.ee;
- (xii) „Tühjaks jooksnud logistikafirma: ajame asju nagu Moskva pättidega“, 26.09.2018, aripaev.ee;
- (xiii) „Tühjaks jooksnud firma: ajame asju nagu Moskva pättidega“, 26.09.2018, logistikauudised.ee;
- (xiv) „Transpordifirma kaebas juhid kohtusse“, 27.09.2018, [Postimees](http://Postimees.ee);
- (xv) „Logistikafirma nõuab lahkunud töötajatelt miljoneid eurosid“, 27.09.2018, Äripäev;
- (xvi) „Transpordifirma kaebas endised juhid kohtusse“, 27.09.2018, majandus24.postimees.ee.

Omanik märkis, et tegemist on Eesti transpordi- ja logistikasektori suurima ja enimkajastatud vaidlusega, mida olid kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkeks kõik suurimad meediaväljaanded Eestis korduvalt kajastanud. Kõigis ülalnimetatud artiklites mainitakse omanikku. Turuosaliste laialdast teadlikkust kinnitab ka Postimehe 24.10.2018 artikkel „Boikott logistikaäris: tülist võrsunud firma sattus põlu alla“ (lisa 6): „*Ekspedeerimise ehk vedude korraldamisega tegeleva Schenker ASi juht [J. S.] ütles, et kahe kange vägikaikavedu on selles valdkonnas kuum teema.*“ Artikli juures on suurelt ka vaidlustatud kaubamärgi kandva veoki pilt. On vältimatu, et sellises mastabis meediakajastus on logistika- ja ekspedeerimisvaldkonnaga tegelevas äri sektoris kui ka teenuste tarbijate seas leidnud palju kõlapinda. Sellest tulenevalt, juhul kui komisjon peaks tuvastama mõne vaidlustusavalduses toodud õiguskaitsset välistava asjaolu, siis on kaubamärk „Nordic Spedition“ omandanud asjaomaste teenuste sektoris üldtuntuse või eristusvõime.

Seisukohale oli lisatud (1) väljatrükk Patendiameti andmebaasist rahvusvahelise reg nr 1286951 andmetega; (2) Google'i otsingutulemuste väljatrükk tähisele „Nordic Spedition“; (3) majandusaasta aruanded; (4) väljatrükkid www.nordicsped.com veebilehelt; (5) ajakirjanduses avaldatud artiklid; (6) Postimehe 24.10.2018 artikkel „Boikott logistikaäris: tülist võrsunud firma sattus põlu alla“.

Komisjon andis 27.05.2021 avaldajale võimaluse esitada seisukohad hiljemalt 28.06.2021.

6) 28.06.2021 esitas **avaldaja** oma seisukoha. Avaldaja märkis, et omanik on vastu vaelnud avaldaja seisukohale sõnaühendi NORDIC SPEDITION kirjeldavuse kohta. Avaldaja jäi oma seisukohtade juurde ja esitas Harju Maakohtu 15.04.2021 otsuse tsiviilasjas 2-19-13851 (seisukoha lisa 1), milles kohus tuvastas, et ärinimi OÜ Nordic Spedition koosneb üksnes kirjeldavatest ja tavapäraest sõnadest, mis kirjeldavad ettevõtte tegevuskohta ja -valdkonda: „*Vaidlust pole selle üle, et „Nordic Spedition“ on põhimõtteliselt inglise keelne väljend, milles „Nordic“ tähendab „Põhjamaine“ ja „Spedition“ tähendab ekspedeerimine*“ (otsuse p 74, 1. lause).

Avaldaja vaidles vastu ka omaniku seisukohale, et vaidlustatud kaubamärk on omandanud kasutamise läbi eristusvõime. Esitatud materjalid käsitlevad tavapäraest ettevõtte äritegevust ja esitatud meedia-materjalid kajastavad omaniku juhatuse liikmete tegevust, mille kohta alustati kriminaaluurimist ja mis on hiljuti jõudnud ka kohtusse. Avaldaja lisis Äripäeva 10.06.2021 artikli „Via3L Speditioni eksjuhid

kohtu all: elus saab kõiki asju teha üks kord“ (lisa 2). Seega on küsimus, kas meediakajastus, mis käsitleb uue ettevõtte asutamist viisil, mis on päädinud süüdistusega kuriteos ja selle alusel toimuva kohtumenetlusega, saab käsitleda tegevusena, mille käigus asutatud ettevõtte kaubamärk omandab „kasutamise läbi eristusvõime“. Avaldaja leidis, et see pole kaubamärgi kasutus vastavas äritegevuses ja ei saa olla isegi teoreetiliselt aluseks kaubamärgi registreerimiseks vajaliku eristusvõime omandamiseks. Samas on esitatud kasutamise materjalid sedavõrd vähesed, et ka sisuliselt ei ole alust tuvastada kasutamise läbi omandatud eristusvõimet.

Seisukohale oli lisatud (1) Harju Maakohtu 15.04.2021 otsus ja (2) Äripäeva 10.06.2021 artikkel.

Komisjon andis 29.06.2021 omanikule võimaluse esitada seisukohad hiljemalt 30.07.2021. Omaniku avalduse alusel pikendati tähtaega kuni 30.08.2021.

7) 30.08.2021 esitas **omanik** oma seisukoha. Omanik jäi oma seisukohtade juurde, vastas avaldaja 28.06.2021 seisukohale ja esitas täiendavad materjalid oma seisukoha toetamiseks. Omanik selgitas 26.05.2021 seisukohas, et vaidlustatud kaubamärk on Eestis üldtuntud või omandanud eristusvõime läbi kasutamise, sest kaubamärgi tunneb valdav enamus maanteetranspordi või veoste ekspedeerimise teenuste sektoris tegutsevatest isikutest enne taotluse esitamist 11.11.2019, ning esitas selle kohta tõendid. Kaubamärki on kasutatud laialdaselt ja edukalt, kuna omanik oli 2019. aastal Eesti maanteetranspordi ettevõtete seas käibelt 5. kohal. Maanteetranspordiga tegelevaid ettevõtteid on Eestis tuhandeid ning käibelt ühe oma valdkonna Eesti suurema ettevõtte kaubamärk „Nordic Spedition“ on kahtlemata tuntud oma äri sektoris, s.t kaubamärgi tunneb valdav enamus maismaatranspordi, logistika- ja ekspedeerimisteenusega tegelevast äri sektorist. Kaubamärgi kasutamise ja suure käibe vahel on otsene seos. Nimelt kannavad kaubamärki „Nordic Spedition“ üle saja veoki (november 2019 seisuga), millega omanik teenust osutab ja mis osalevad igapäevases liikluses (seisukoha lisa 1 - pildid kaubamärgi kasutamisest veokitel). Kaubamärki kannavad kõik omaniku arved ja kirjad, mh e-kirjade signatuuris (lisa 2 - arve näidis). Omanik väljastab igakuiselt tuhandeid arveid ja saadab kümneid tuhandeid e-kirju. Kaubamärgi laialdast kasutamist omaniku äritegevuses kinnitavad ka omaniku veebilehel toodud andmed: üle 40 tuhande saadetise aastas, üle 30 miljoni läbitud kilomeetri aastas ja üle 100 haagise (26.05.2021 esitatud lisa 4a - väljatrükk veebilehelt www.nordicsped.com 14.11.2019 seisuga). Lisaks eeltoodule toetab omanik erinevaid üritusi, mis samuti tema kaubamärgi kajastavad. Toetatavate ürituste seas on omanik välja toonud erialaspetsialistide seas tuntud „Logistikaseminari“ ning vähihaigete laste toetuseks korraldatava „Pardiralli“. Nordic Spedition toetas 2019. aastal samuti Baltikumi suurimat noorte rannavõrkpalli võistlust „Petronas Beach Fest“ (lisa 3 – üritust tutvustavad materjalid ja foto kaubamärgi kandvast mängusärgist) ning Niitvälja golfiväljakul toimunud golfivõistlust (lisa 4).

Omanik tugines samuti avaldajaga seotud äriühingu OÜ Via3L Spedition algatatud äritüli laialdasele meediakajastusele, mille käigus omaniku nimi ja kaubamärk leidsid laia kõlapinda. Tegemist on Eesti transpordi- ja logistikasektori suurima ja enimkajastatud vaidlusega, mida olid kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkeks kõik suuremad meediaväljaanded Eestis korduvalt kajastanud. Omanik ei nõustunud avaldaja seisukohaga, nagu ei saaks nimetatud meediakajastust arvestada kaubamärgi tuntuse ja eristusvõime omandamise hindamisel. Kaubamärgi ja omaniku nime laialdane kajastus meedias on igati arvestatav asjaolu, kuivõrd see seostus otseselt ettevõtte äritegevusega (ilma omaniku äritegevusest poleks ju ka avaldajaga seotud isikud äritüli alustanud). Artiklites on alati märgitud ka omaniku tegevusvaldkond ja teenused, artikleid ilmestavad kaubamärgi kandvate veokite pildid jne. See tähendab, et asjaomast avalikkust teavitati mh omaniku kaubamärgist ja teenustest. Kaubamärgiseadus ei näe ette, millist kaubamärgi kajastust tuleb arvestada ja millist mitte. Seega tuleb antud meediakajastust arvestada asjaomase äri sektori teadlikkuse hindamisel. Kõikide asjas esitatud materjalide põhjal saab omaniku hinnangul järeldada, et kaubamärk „Nordic Spedition“ oli üldtuntud või vähemalt omandanud eristusvõime 11.11.2019 seisuga.

Täiendavalt palus omanik komisjonil jätta tähelepanuta avaldaja esitatud Harju Maakohtu otsus 2-19-13851. Tegemist on jõustumata lahendiga, mille omanik on edasi kaevanud. Lisaks märkis omanik, et selles ärinime puudutavas vaidluses toodut ei saa üks-ühele üle võtta antud kaubamärgivaidlusele, kuna käsitletavat teemat on oluliselt erinevad. Nimelt, erinevalt ärinime kohtuvaidlusest tuleb kaubamärgivaidluses hinnata sõnalise ja kujundusliku tervikkaubamärgi registreerimise õiguspärasust ning võib kõne alla tulla vaidlustatud kaubamärgi tuntuse ja eristusvõime omandamise küsimus. Seega on jõustumata maakohtu otsus ja selles toodud järeldused asjasse puutumatud.

Seisukohale olid lisatud (1) pildid kaubamärgi kasutamisest veokitel; (2) arve näidis (2018); (3) Petronas Beach Fest“ tutvustus, artiklid ja foto osavõtjatele jagatud mängusärkidest; (4) golfivõistluse „Niitvälja Golf Captain's Challenge by TALLINK 2019“ juhend.

Komisjon andis 31.08.2021 avaldajale võimaluse esitada seisukohad hiljemalt 1.10.2021. Avaldaja seisukohti ei esitanud. Komisjon tegi 4.10.2021 avaldajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 5.11.2021.

8) 5.11.2021 esitas **avaldaja** oma lõplikud seisukohad. Avaldaja jäi menetluse käigus varem esitatud juurde. Avaldaja märkis omaniku väite osas, mis puudutab vaidlustatud kaubamärgi üldtuntust või omandatud eristusvõimet, et äritüli puudutav meediakajastus ei ole kaubamärgi kasutus vastavas äritegevuses ja ei saa olla isegi teoreetiliselt aluseks kaubamärgi registreerimiseks vajaliku eristusvõime omandamiseks. Sealhulgas kajastati omaniku äritüli meedias sisuliselt vaid kahel korral: 4.07.2018-6.07.2018 ja 26.09.2018-27.09.2018 (kokku viiel päeval). Avaldaja oli seisukohal, et nimetatud meediakajastus on märkimisväärselt lühiajaline ega näita mingil viisil vaidlustatud kaubamärgi kasutamist kaubamärgifunktsioonis ja/või selle tuntust kaubamärgina asjaomaste transporditeenuseid tarbiva avalikkuse sektori hulgas. Avaldaja pidas märkimisväärselt väheseks ka muid kaubamärgi tuntuse tõendamiseks esitatud materjale, nii et ka sisuliselt ei ole alust väita vaidlustatud kaubamärgi kasutamise läbi omandatud eristusvõimet või üldtuntust. Paar dateerimata fotot, üks arve, omaniku enda veebilehel esitatav reklaamtekst ning paari ürituse sponsoreerimise fakt jääb selleks ilmselgelt ebapiisavaks. Avaldaja leidis, et esitatud materjalid ei tõenda omaniku väiteid vaidlustatud kaubamärgi omandatud eristusvõime või üldtuntuse kohta.

Komisjon tegi 9.11.2021 omanikule ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 10.12.2022.

9) 9.11.2021 edastas **avaldaja** komisjonile ja omanikule õiguse tõlgendamise allikana Tallinna Ringkonnakohtu 10.11.2021 otsuse, millega ringkonnakohus jättis jõusse Harju Maakohtu 15.04.2021 otsuse ärinime Nordic Spedition OÜ vs Nordic Sped OÜ vaidluses. Sisuliselt on kaks kohtuastet kinnitanud sõnaühendi Nordic Spedition eristusvõime puudumist. Ringkonnakohus refereeris maakohtu otsuse p 28: „/.../ Kohus nõustus kostjaga, et ärinimi „Nordic Spedition“ tähistab sisuliselt ettevõtte geograafilist päritolu ja/või tegevuspiirkonda ning tegevusvaldkonda (põhjamaad ja logistikasektor), millised sõnad ei oma eristusvõimet ei eraldivõetuna ega kombinatsioonis. Kohus märkis, et sõna „Nordic“ võib kasutada igaüks nii oma ärinimes kui kaubamärgis, sest tegemist on üldnimetusega. Niisamuti on üldnimetusena kasutatava sõna „Spedition“, mis inglise keelest eesti keelde tõlgituna tähendab ekspedeerimist. Seega sõnu „Nordic“ ja „Spedition“ võivad kasutada kõik isikud nii oma ärinimedes kui kaubamärkides.“ Ringkonnakohus nõustus maakohtu seisukoha ja otsusega.

10) 10.12.2021 esitas **omanik** oma lõplikud seisukohad. Omanik jäi varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide ja tõendite juurde. Oma kaubamärgi (täiendava) eristusvõime ja üldtuntuse (KaMS § 9 lg 2 välistab KaMS § 9 lg 1 p-de 2-4 kohaldamise) omandamise tõendite osas märkis ta kokkuvõtvalt, et on esitanud selle tõendamiseks arvukalt tõendeid: 2019. a majandusaasta aruande, kust ilmneb, et omanik on Eesti maanteetranspordi ettevõtete käibelt top 5 ettevõtte hulgas (20.3 miljonit eurot käivet, vt 26.05.2021 lisa 3); kaubamärk on silmatorkavalt kujutatud omaniku veebilehel nordicsped.com, kantud omaniku haagistele, ettevõtte olnud mitmete ürituste, Logistikaseminari, Pardiralli jms toetaja (26.05.2021 lisa 4); kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise hetkeks olid kõik suuremad Eesti meediaväljaanded kajastanud omaniku tüli (26.05.2021 16 artiklit lisas 5, üks artikkel lisas 6); konkreetsed fotod asjaomase kaubamärgi kasutamisest omaniku veokitel igapäevases liikluses, st üle 100 veoki 2019. a novembri seisuga (30.08.2021 lisa 1); näide omaniku arvest, olukorras kus omaniku arved, kirjadedest ja e-kirjad, kannavad kõik asjaomast kaubamärki (30.08.2021 lisa 2); omaniku veebilehe kohaselt on ta teostanud novembri 2019 seisuga üle 40 tuhande saadetise aastas, üle 30 miljoni läbitud km aastas ning kasutab üle 100 haagise (26.05.2021 lisa 4a); omanik toetanud lisaks eelmainitud Logistikaseminarile ja Pardirallile ka noorte rannavõrkpalli võistlust (30.08.2021 lisa 3) ning Niitvälja golfivõistlust (30.08.2021 lisa 4). Omanik oli oluliste tõendite osas jätkuvalt seisukohal, et avaldajaga seotud äriühingu algatatud äritüli on samuti aidanud kaasa omaniku kaubamärgi tuntusele (omandatud eristusvõime, üldtuntus). Nimetatud tüli kajastati laialdaselt meedias, kust käis pidevalt läbi ka omaniku nimi ja kaubamärk. Ka need tõendid on eristusvõime omandamise ning üldtuntuse juures igati arvestatavad (loe: kehtivast seadusandlusest ega praktikast ei tulene, et neid ei võiks tõenditena arvestada). Lõpetuseks märkis omanik, et mis puutub avaldaja viidatud kohtupraktikasse, siis see seondub ärinimega ning selles toodud ei saa üks-ühele üle kanda logolise kaubamärgi vaidlusele. Sealse ja sinse kaasuse olud ei ole samad, need ei käsitle samu instrumente (ärinimi vs kaubamärk). Kaubamärgivaidluses tuleb

hinnata sõnalise ja kujundusliku kombinatsiooni (logomärgi) registreeritavuse õiguspärasust, sealjuures omaniku palvel ka tema kaubamärgi omandatud eristusvõimet ja üldtuntust 11.11.2019 seisuga. Avaldaja viidatud ärinimesid puudutav kohtupraktika neid küsimusi ei käsitle. Seega ei saa sellest kohtupraktikast või teatud otsuse lausetest tuletada ka käesoleva vaidluse järeldusi või lõppotsust.

Komisjon alustas **1.06.2022** avalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

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

Avaldaja on nõudnud vaidlustatud kaubamärgi „Nordic Spedition + kuju“ (reg nr 58449) omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamist KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 alusel. Nimetatud sätete kohaselt ei saa õiguskaitset tähis:

- millel puudub eristusvõime;
- mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest;
- mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või hea-uskses äripraktikas.

Vaidlustatud märk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb ülestikku asetsevatest sõnadest „Nordic“ ja „Spedition“ ning nendest vasakul asuvast kahest valgest paremale suunatud noolest ümardatud nurkadega sinise ruudu taustal. Sõnalised elemendid on kujutatud mustaga ja minimaalselt kujundatud ümarate tähekujudega šriftis. Vaidlustatud kaubamärk on kaitstud klasside 35, 36 ja 39 peamiselt transpordiga seotud teenuste suhtes.

1) KaMS § 9 lg 1 p 3 välistab kirjeldavate kaubamärkide kaitse. Avaldaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa koosneb inglise keelsest sõnast „nordic“ ja saksa keelsest sõnast „spedition“, mille tähendused on: *põhjamaade, skandinaavia ja transpordiettevõtte, vedaja, ekspedeerimisteenused*. Nende sõnade tähendus on Eesti tarbijale arusaadav. Seega tähendab vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa sõnaühendina *põhjamaade või skandinaavia transpordiettevõtet või vedajat; põhjamaade või skandinaavia ekspedeerimisteenuseid*. Avaldaja hinnangul tähendab kaubamärk, et klassidesse 35 ja 36 kuuluvad äri- ja finantsteenused on suunatud põhjamaades tegutsevatele transpordiettevõtetele ning, et klassi 39 kuuluvaid transporditeenuseid kas osutab põhjamaaine transpordiettevõtte või nimetatud teenuseid osutatakse põhjamaades.

Avaldaja on esitanud põhjenduste lisana vaidlustatud kaubamärgi omaniku 24.01.2019 märgukirja, millest nähtuvalt on ka omanik olnud seisukohal, et „Nordic“ viitab teenuse geograafilisele päritolule või osutamise alale“ ja teine element on tähis, „mis viitab seotusele ekspedeerimise[ga]“ (märgukirja lk 3, korratud lk 6). Kuigi omanik on menetluse käigus väitnud, et ta ei ole kunagi väitnud, et tähis „Nordic Spedition“ oleks kirjeldav, kõneleb tõendi sisu vastupidist. See on komisjoni hinnangul ka loogiline, kuna sõna „nordic“ tähendab üheseltmõistetavalt ja Eesti laiale tarbijaskonnale arusaadavalt põhjamaist, põhja(kaart), Põhjamaid ja/või Skandinaaviat, sõna „spedition“ viitab vähemalt transporditeenuste ja sellega seotud teenuste kontekstis ekspedeerimisele ning need sõnada üheskoos tähendavad Põhjamaade päritolu või sihiga ekspedeerimist. Seega kirjeldab tähise sõnaline osa nii teenuste sisu või vähemalt laiemat valdkonda (seega liiki) kui ka nende geograafilist päritolu või sihtkohta (mida võib mõista kui osa otstarbest või muud omadust).

Nagu avaldaja on õigesti märkinud, on KaMS § 9 lg 1 p 3 eesmärgiks avalik huvi, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Komisjon on seisukohal, et kui vaidlustatud kaubamärk koosneks hüpoteetiliselt üksnes sõnalistest elementidest, kujunduseta või samal viisil kujundatult (šrift, paigutus, värvitoon) kui vaidlustatud kaubamärgis, siis oleks selle õiguskaitse viidatud sätte (ja seega ka KaMS § 9 lg 1 p 2) alusel välistatud.

Komisjonil ei ole siiski veendumust selles, et vaidlustatud kaubamärk tervikuna, st sisaldades nii sõnalist kui ka nooltega disainelementi, oleks kirjeldav ning peaks sellisena jääma vabalt kasutatavaks kõigile

ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik just sellist tähist kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks.

Komisjon on eeltoodu põhjal seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitsse ei ole KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel välistatud.

2) Kaubamärk ja märgi elemendid, mis on kirjeldavad, on kujunenud praktika kohaselt ka eristusvõimetud KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses, st suutmatud täitma kaubamärgi funktsiooni. Eeltoodu põhjal on vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa, sh selle minimalistlik kujundus, eristusvõimetu. Kui ka disainielement on eristusvõimetu, saab tervik täita kaubamärgi funktsiooni üksnes siis, kui esineb konkreetseid tõendeid, mis näitaksid, et kombineeritud märk on midagi enam kui seda moodustavate elementide summa.

Avaldaja on väitnud, et kaubamärgi disainielement koosneb eristusvõimetuks peetavatest lihtsatest geomeetrilistest kujunditest – sinisest ruudust, milles on kujutatud kaks valget (või läbipaistvat) noolt. Omanik on sellele vastu vaieldud, viidates Ühisteatisele CP3, milles on näitlikult lihtsaks geomeetriliseks kujundiks peetud kujundeid nagu punktid, jooned, joone segmendid, ringid, kolmnurgad, ruudud, nelinurgad, rööpkülilid, viisnurgad, kuusnurgad, trapetsid ja ellipsid.

Komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärgis ei ole tegemist lihtsa geomeetrilise kujundiga – kasutatud ruut on kujundatud sarnaselt liiklusmärgiga, millel on pisut ümarad nurgad, ruudu sees olevad nooled ei liigitu samuti lihtsate kujundite hulka, vähemalt mitte kombinatsioonis taustaks oleva ruuduga, millega need on vaidlustatud kaubamärgi disainis lahutamatu seotud. Avaldaja on võrrelnud vaidlustatud kaubamärgi disainielementi liiklusmärgiga, mis on komisjoni hinnangul küll liiklusele ja transporditeenustele vihjav tähis, kuid konkreetset juhul (tegemist ei ole ühegi kasutusel oleva liiklusmärgi täpse kujutisega) mitte tähis, mille kasutamine kõigile transpordiettevõtjatele peaks jääma vabaks. Avaldaja toodud võrdlus edasikeeramise ikooni või nupuga on samuti assotsiatsioon tekitav, kuid selle asjakohasus transporditeenuste puhul (erinevalt nt meediateenustest või isegi lennujaamas reisijale pakutavatest teenustest) jääb konkreetset juhul küsitavaks. Erinevalt avaldaja viidatud EUIPO lahendist nr R 864/2016-1 „FAST >> TRACK“ asjas ei rõhuta see ühemõtteliselt vaidlustatava kaubamärgi sõnalise osa tähendust.

Komisjon möönab, et hüpoteetiline pelga noole kujutis võib olla väga nõrga eristusvõimega või isegi eristusvõimetu, kuid konkreetset juhul ei ole tegemist pelga noole kujutisega. Kuna vaidlustatud kaubamärk ei koosne ainult eristusvõimetest elementidest, ei ole ka kahtluse all vaidlustatud kaubamärgi kui terviku vähemalt minimaalne eristusvõime.

3) Avaldaja on olnud seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitsse on välistatud tavapärasure tõttu (KaMS § 9 lg 1 p 4). Avaldaja leidis, et noole kujutised on transpordisektoris laialdaselt kasutusel, rääkimata viidetest tavapärastele (ja kirjeldavatele) teenuse tunnustele. Omanik leidis, et avaldaja väited on tõendamata. Komisjon leiab, et mingi üldistatud sümboli kasutus kaubamärgiregistreeringus ei tõenda veel tähise kasutamist heauskses äripraktikas. Pealegi on nooled avaldaja viidatud registreeringutes väga mitmekesised, üksnes haruharva sarnanedes vaidlustatud kaubamärgiga.

Komisjon nõustub avaldajaga, et vaidlustatud kaubamärgi sõnalised elemendid on ärikasutuses tavapärased. Eeskätt sõna „Nordic“ koos võimalike tõlgete ja teisenditega on keelekasutuses rohket kasutust leidev, sisulise tähenduse sageli minetanud ning oleks iseseisvalt tavapärasure tõttu eristusvõimetu ka KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaselt. Sellel mööndusel on siiski vähe tähendust, kuivõrd komisjoni hinnangul on vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa nii tervikuna kui elementide kaupa niigi kirjeldav ning eristus- ja kaitsevõimetu.

Komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärgi kui terviku tavapärasure kohta KaMS § 9 lg 1 p 4 tähenduses ei ole veenvaid tõendeid. Seega ei ole vaidlustatud kaubamärk ka eristusvõimetu (KaMS § 9 lg 1 p 2) seetõttu, et see oleks kirjeldav (§ 9 lg 1 p 3) või tavapärane (§ 9 lg 1 p 4).

Komisjon märgib, et vaatamata omaniku esitatud andmetele ei ole alust lugeda vaidlustatud kaubamärki üldtuntuks ega kasutamise tõttu eristusvõime omandanuks KaMS § 9 lg 2 tähenduses.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 9 lg 1 p-dest 2–4 ning TÕAS § 61 lõikest 1 otsustab komisjon:

jätta Nordic Sped OÜ avaldus rahuldamata.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi 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

Margus Tähepõld