



OTSUS nr 2105-o


Tallinn, 14.04.2023

**Kaebus nr 2105 – kaubamärgile „Velvet + kuju“  
(rahvusvaheline registreering nr 1499427) õiguskaitse  
andmisest osalise keeldumise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Poola juriidilise isiku Velvet Care sp. z.o.o. kaebuse Patendiameti otsuse peale kaubamärgile „Velvet + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1499427) õiguskaitse andmisest osalise keeldumise kohta.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**17.03.2022** esitas Velvet Care sp. z.o.o. (edaspidi ka kaebaja; esindaja patendivolinik Mikas Miniotas) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaebuse Patendiameti 17.01.2022 otsuse nr 7/R201901167 peale, millega Patendiamet kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1

punktide 2 ja 3 alusel osaliselt keeldus kaubamärgile „Velvet + kuju“ (  ) õiguskaitse andmisest, nimelt järgmiste kaupade osas:

Klass 3 – *cleaning preparations; impregnated cloths; moist cloths; cloths impregnated with a detergent; wipes for sanitary purposes; moist wipes for sanitary and cosmetic purposes (terms considered too vague by the International Bureau - rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); pre-moistened cosmetic wipes; disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use on the face; facial wipes impregnated with cosmetics; feminine hygiene cleansing towelettes; baby wipes; baby wipes impregnated with cleaning preparations; cotton puffs impregnated with make-up removing preparations; cotton pads; cleaning pads impregnated with toilet preparations and cosmetic purposes;*

Klass 5 – *sanitary pads and pantyliners; intimate hygiene wipes; sanitary panties; hygienic pads;*

Klass 16 – *paper and cardboard; matter of cardboard and paper, namely: packaging, calendars, notepads, jotter, agendas, blotters, printed pictures, printed informational cards, printed visuals, printed invitations, greeting cards, forms, printed forms, posters, placards, labels, writing paper, headed notepaper, envelopes, stationery, paper folders, conical paper bags, bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper or cardboard, decorative wrapping paper, paper bows, bookmarkers, visiting cards, paper signboards, printed boards, paper gift bags, cartons of cardboard for packaging, boxes made of paper, paper stationery, paper office supplies, printed publications, printed matter; table linen of paper; paper table covers; place mats of paper, coasters of paper; table napkins of paper; tablemats of paper; paper table cloths;*

Klass 21 – *disposable cloths made of non-woven fabrics; cleaning cloths; scouring pads.*

Komisjon võttis kaebuse menetlusse **18.03.2022**.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti otsusega keeldunud kaupade osas ning leiab, et Patendiamet on ebaõigesti kohaldanud KaMS § 9 lg 1 p 3 (kaubamärgi kirjeldavus) ja KaMS § 9 lg 1 p 2 (kaubamärgi eristusvõime puudumine).

Kaebaja märgib, et Patendiamet on põhjendanud kaubamärgi „Velvet + kuju“ kirjeldavust järgmiste asjaoludega:

- ingliskeelse sõna „velvet“ tähendus on velvet, samet, madala tiheda püstkarvastikuga puuvillane, siid-, villane või keemilisest kiudainest riie. Velvetpaber, sametpaber on sametise kiuga kaetud pinnaga paber;

- sõna „velvet“ näitab kaupade, mis on sametpaber, liiki, ning kaupade, mis võivad olla valmistatud sametist ning sametpaberist, omadusi, nimelt koostist, valmistusmaterjali;

- kaupade osas, mis on mõeldud velvetist valmistatud toodete jaoks, näitab sõna „velvet“ kaupade otstarvet;
- sellest lähtuvalt näitab sõna „velvet“ pabertoodete liiki, et tegemist on sametpaberiga, sametist ja sametpaberist valmistatud kaupade omadusi, nimelt koostist, valmistusmaterjali ning kaupade otstarvet, et tooted on mõeldud sametmaterjali jaoks;
- kaubamärgi kujundus – valged tähed sinisel taustal – ainult tõstab esile kirjeldavat sõnaelementi ning ei juhi tähelepanu kõrvale sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt.

Kaebaja kaubamärgi eristusvõime puudumist on Patendiamet põhjendanud asjaoluga, et tegemist on kirjeldava tähisega ning kujundus ei ole piisav kirjeldava tähise eristusvõimeliseks muutmiseks.

Kaebaja hinnangul on Patendiameti keeldumine kaubamärgi „Velvet + kuju“ registreerimisest põhjendamata ja vastuolus KaMS-i normidega ning Euroopa Kohtu seatud kriteeriumitega KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaste õiguskaitsset välisavate asjaolude hindamiseks. Patendiameti otsusega on rikutud kaebaja õigusi ja seadusega kaitstud huvivid.

Kaebaja leiab, et kaevatavas otsuses on Patendiamet tuginenud valdavalt tõenditele, mis pärinevad taotluse esitamise (rahvusvahelise registreerimise) kuupäevast hilisemast ajast ega võimalda teha järeldusi olukorra kohta nii, nagu see oli taotluse esitamise kuupäeval. Osa tõendeid on dateerimata ning ei ole võimalik aru saada, millal nad on avaldatud. Sellistele tõenditele tuginedes on Patendiamet teinud õigusliku vea KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaldamisel ning kaebaja hinnangul on tegemist asjaoluga, mille alusel tuleb Patendiameti otsus tühistada.

Kaebaja märgib, et valdava osa Patendiameti esitatud tõendite näol on tegemist internetist leitud üksikute ja juhuslike valdavalt võõrkeelsete tekstidega, mille puhul ei ole tõenäoline, et Eesti vastavate kaupade keskmisel tarbijal võiks olla nendega mingi kokkupuude. Materjalidel, millega Eesti keskmine tarbija kokku ei puutu, ei saa kaebaja hinnangul olla ka mingit mõju selle tarbija teadmiste või sellele, kuidas ta taotletavat kaubamärki tajub. Sellise materjalikogumi kasutamine ekspertiisi tegemisel viib paratamatult vääratele järeldustele.

Seoses KaMS § 9 lg 1 punktiga 3 osutab kaebaja, et kohtupraktika kohaselt on kirjeldavad märgid need, mida võib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides (Euroopa Kohtu otsus C-383/99, p 39). Seetõttu eeldab tähise kuulumine viidatud sättes sisalduva keelu kohaldamisalasse seda, et sellel on kõnealuste kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste liigi või mõne nende omaduse kirjeldusega ja mitte päritolu näitava tähisega. Seejuures tuleb kohtupraktika kohaselt taotletavale kaubamärgile õiguskaitses andmise hindamisel lähtuda vastava liikmesriigi piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest (C-342/97, p 26; C-210/96, p 31; C-37/03 P, p 28). Patendiamet on keeldunud kaupade sihtgrupina määratlenud kogu avalikkuse, st keskmise tarbija. Keeldunud kaupade loetelu sisaldab aga väga erinevaid kaupu. Ehkki kohtupraktika kohaselt sõltub keskmise tarbija tähelepanelikkus ostetavatest kaupadest või teenustest (C-342/97, p 26) – näiteks ilmutab keskmine tarbija kaupade kõrge hinna ning märkimisväärse tehnoloogilisuse puhul kaupade ostmise hetkel eriti suurt tähelepanelikkust (C-361/04 P, p 39) –, ei ole kaebaja hinnangul Patendiamet oma otsuses analüüsinud, kuidas keskmine tarbija ehk keskmine Eesti elanik võiks tajuda kaubamärki seoses nende väga erinevate kaupadega.

Kaebaja osutab ka, et Euroopa Kohtu kohtujurist Mengozzi on kirjeldavuse kohtupraktikaga seoses öelnud, et registreerimisest keeldumiseks peab seos tähise ja kaupade/teenuste vahel olema piisavalt otsene ja konkreetne, mis võimaldab asjaomasel sihtrühmal kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kaupade või teenuste kategooria kirjelduse või ühe nende omadusega. Ehkki Euroopa Liidu kohus on neid kriteeriume kohaldanud sageli rangelt, saab tähise registreerimisest selle kirjeldavuse tõttu siiski keelduda üksnes juhul, kui on mõistlik eeldada, et asjaomane üldsus peaks seda tõesti üheks nende kaupade või teenuste „omadustest“, mille registreerimist taotletakse, st „omaduseks, mida asjaomane üldsus tunneb kergesti ära“ (Euroopa Kohtu kohtujuristi arvamus kohtuasjas C-20/14, p 23). Kaebaja märgib, et ka komisjon on selgitanud, et kaubamärgi kirjeldavuse ja eristusvõime hindamisel rakendatav test peaks olema suunatud peamiselt sellele, kui tõenäoliselt saab tarbija n-ö loomupäraselt, kaubamärgile lihtsalt peale vaadates kaubamärgi tähenduselt aru (komisjoni 28.04.2016 otsus nr 1571-o, *LIPOBASE REPAIR*, lk 13).

Eeltoodust lähtudes leiab kaebaja, et iga toote osas tuleb eraldiseisvalt hinnata, kas omadus, et vastav toode saab olla tehtud sametist või sametpaberist, on selle kauba puhul oluline, ning kas on mõistlik eeldada, et asjaomane avalikkus peaks seda selle kauba puhul üheks asjaomaseks omaduseks.

Kaebaja esitab tabeli kujul omapoolsed argumendid, miks kaebaja arvates sõna „VELVET“ tähenduses *samet* või *sametpaber* ei ole vastavate toodete puhul üks asjaomastest omadustest, millele avalikkus pööraks tähelepanu seoses konkreetse kaubaga:

|  |  |
|--|--|
| Klass 3  |  |
| <i>cleaning preparations</i>   | Kaebajale teadaolevalt puudub selline toodete liik. Patendiamet on esitanud tõendeid vaid kolme väljaspool Eestit müüdava toote kohta. Kaebaja leiab, et puhastusaineid kui laiatarbekaupa ei osta Eesti tarbija üldjuhul Ameerika Ühendriikidest või Ühendkuningriigist (kuna sellega kaasnevad märkimisväärsed saatmise ja tollikulud) ning seega ei ole Patendiameti tõendid veenvad järeldamaks, et Eesti tarbija jaoks on toodete <i>cleaning preparations</i> osas sõna VELVET kirjeldav. Lisaks juhib kaebaja tähelepanu asjaolule, et sametkangast soovitatakse puhastada hoopis tolmuimejaga ja ei soovitata kasutada selle puhastamiseks vedelikke, isegi vett mitte (kaebuse lisa 2). Tarbija ei taju sõna VELVET puhastusainete puhul (mis on üldjuhul vedeliku kujul) seega nende omadusi kirjeldavana. |
| <i>impregnated cloths; moist cloths; cloths impregnated with a detergent</i>   | Kaebajale teadaolevalt ei kasutata sõna VELVET immutatud lappide omaduste kirjeldamiseks. Puudub selline toodete liik nagu immutatud velvetist lapid. On olemas erinevaid immutatud lappe nagu poleerimislapid, universaalsed puhastuslapid, autosalongi puhastuslapid, klaasipuhastuslapid, aga mitte sametist lapid. Seega tarbija ei taju sõna VELVET immutatud lappide osas selle toote omadusi kirjeldavana. Lisaks sellele on samet vedelikke hüljava toimega.   |
| <i>wipes for sanitary purposes; moist wipes for sanitary and cosmetic purposes; impregnated tissues for cleaning [nonmedicated, for use on the person]; premoistened cosmetic wipes; tissues impregnated with cosmetic lotions; disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use on the face; facial wipes impregnated with cosmetics</i> | Kaebajale teadaolevalt ei ole turul hügieeni- ja kosmeetilisi lappe, mis oleksid toodetud sametist. Puudub selline toodete liik nagu sametist hügieeni- või kosmeetilised lapid. Sametist materjali kasutus ei anna nende toodete jaoks mingeid erisusi ja on küsitav, kas see materjal on üldse selliste toodete puhul sobilik. Patendiameti seisukoht, et need tooted võivad osaliselt või täielikult tehtud sametist, ei ole veenev ja piisav järeldamaks, et tarbijad tajuvad seda materjali nende toodete osas olulise omadusena. Samet on oma omadustelt vedelikku hüljav materjal ja seega ei ole sobilik keeldutud toodete jaoks.  |
| <i>feminine hygiene cleansing towelettes</i>   | Kaebajale teadaolevalt ei ole turul naiste hügieenilisi puhastusrätte, mis oleksid toodetud sametist, ega seda, et nende toodete omaduste kirjeldamiseks kasutataks sõna VELVET. Puudub selline toodete liik. Kuna sameti kui materjali omadused ei ole olulised vaadeldava toote puhul, ei taju tarbijad selle toote puhul sõna VELVET selle toote omadusi kirjeldava tähisena. Samet on oma omadustelt vedelikku hüljav materjal ja seega ei ole sobilik keeldutud toodete jaoks.  |
| <i>baby wipes; baby wipes impregnated with cleaning preparations</i>   | Kaebajale teadaolevalt ei ole turul lappe imikute puhastamiseks, kas siis immutatud kujul või mitte, mis oleksid toodetud sametist või et sõna VELVET kasutataks nende toodete omadusi kirjeldavana. Puudub selline toodete liik. Kuna   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>sameti kui materjali omadused ei ole olulised vaadeldavate toodete puhul, ei taju tarbijad nende toodete puhul sõna VELVET omadusi kirjeldava tähisena. Samet on oma omadustelt vedelikku hülgav materjal ja seega ei ole sobilik keeldutud toodete jaoks.</p>  |
| <p><i>cotton puffs impregnated with make-up removing preparations; cotton pads</i></p>               | <p>Kuna need tooted on tehtud puuvillavatist, siis jääb kaebajale arusaamatuks, kuidas need tooted saavad olla tehtud sametist. Puudub selline toodete liik. Kuna sametit vaadeldavate toodete tootmiseks ei kasutata ja need tooted seda ei sisalda, ei taju tarbijad nende toodete puhul sõna VELVET omadusi kirjeldava tähisena. Immutatud toodete puhul samet selleks ei sobi, kuna see on oma omadustelt vedelikku hülgav materjal ja seega ei saa see olla asjaomane omadus, millele tarbija tähelepanu pööraks.</p>   |
| <p><i>cleaning pads impregnated with toilet preparations and cosmetic purposes</i></p>               | <p>Kaebajale teadaolevalt ei ole turul tualettpreparaatidega ja kosmeetikavahenditega immutatud puhastuspatju, mis oleksid toodetud sametist või et sõna VELVET kasutataks nende toodete kirjeldamiseks. Puudub selline toodete liik. Kuna sameti kui materjali omadused ei ole olulised vaadeldava toote puhul, ei taju tarbijad selle toote puhul sõna VELVET omadusi kirjeldava tähisena. Kaebaja juhib tähelepanu, et Patendiamet on nõustunud registreerima kaebaja kaubamärki toodete <i>paper hand towels impregnated with cleaning agents; moist paper hand towels impregnated with a cosmetic lotion</i> osas. Kaebajale jääb arusaamatuks, kuidas nimetatud toodete osas on registreerimine lubatud, kuid samas keeldutakse registreerimisest olemuselt väga sarnaste toodete osas. Kaebaja kordab taas, et samet on vedelikke hülgav ja seega ei sobi kõnealuste toodete materjaliks.</p> |
| Klass 5  |  |
| <p><i>sanitary pads and pantyliners; intimate hygiene wipes; sanitary panties; hygienic pads</i></p> | <p>Kaebajale teadaolevalt ei ole turul hügieenisidemeid, pesukaitseid või hügieenipüksikuid, mis oleksid toodetud sametist või et sõna VELVET kasutataks nende toodete kirjeldamiseks. Puudub selline toodete liik. Kuna sameti kui materjali omadused ei ole olulised vaadeldavate toodete puhul, siis tarbijad ei taju nende toodete puhul sõna VELVET omadusi kirjeldava tähisena. Vedelikke hülgava omaduse tõttu see ka ei sobi kõnealuste toodete materjaliks.</p>   |
| Klass 16   |  |
| <p><i>Table napkins of paper; tablemats of paper; paper table cloths</i></p>                         | <p>Kaebajale teadaolevalt ei ole turul paberist lauasalvrätikuid, mis oleksid toodetud sametpaberist või et sõna VELVET kasutataks nende toodete kirjeldamiseks. Puudub ka selline toodete liik. Sametpaber, teisisõnu veluurpaber on jäik materjal, mis ei sobi vaatlusaluste toodete jaoks selleks, et need saaksid täita oma eesmärki. Kuna sameti kui materjali omadused ei ole olulised vaadeldavate toodete puhul, siis tarbijad ei taju nende toodete puhul sõna VELVET toodete olulisi omadusi kirjeldava</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | tähisena ja seega ei saa tähis nende toodete puhul olla kirjeldav.  |
| Klass 21   |   |
| <i>disposable cloths made of non-woven fabrics</i> | Kuna samet on kootud kangas, siis kõnealused tooted ei saa olla toodetud sametist, kuna need tooted on mittekoitud kangast. Kuna sametit nende toodete tootmiseks ei kasutata ja need tooted seda ei sisalda, siis tarbijad ei taju nende toodete puhul sõna VELVET toodete omadusi kirjeldava tähisena.  |
| <i>cleaning cloths</i>                             | Kaebajale teadaolevalt ei ole turul sametist puhastuslappe. Puudub selline tooteliik nagu sametist puhastuslapid. Sametist materjali kasutus ei anna nende toodete jaoks mingeid erisusi ja on küsitav, kas see materjal on üldse selliste toodete puhul sobilik. Seega ei taju tarbija sõna VELVET puhastuslappide osas toote omadusi kirjeldavana.                |
| <i>scouring pads</i>                               | Kaebajale teadaolevalt ei ole turul sametist puhastuspadjakesi. Puudub selline toodete liik nagu sametist puhastuspadjakesed. Sametist materjali kasutus ei anna nende toodete jaoks mingeid erisusi ja on küsitav, kas see materjal on üldse selliste toodete puhul sobilik. Seega ei taju tarbija sõna VELVET puhastuspadjakeste osas toote omadusi kirjeldavana. |

Eeltoodust tulenevalt leiab kaebaja, et Patendiamet ei ole esitanud veenvaid argumente ja tõendeid selleks, et jõuda järelduseni, et sõna VELVET ja selle tähendus *samet*, *sametpaber* oleks keeldatud toodete osas tarbija jaoks oluline toodete omadus ja seega kirjeldaks neid. Sõna VELVET tähendus ei ole kaebaja hinnangul ühegi taotletava kauba puhul kergesti äratuntavaks, kohe ja ilma järele mõtlemata tajutavaks omaduse, liigi või otstarbe kirjelduseks. Ettevõtjatel ei ole tavaks kirjeldada keeldatud kaupade omadusi või nende liiki sõnaga VELVET ning Eesti keskmisel tarbijal puudub vastavalt ka sellekohane ootus. Kaebaja leiab, et Patendiamet ei ole põhistanud kaubamärgi „Velvet + kuju“ kirjeldavust mõistliku Eesti elaniku vaatepunktist ning vastavalt Euroopa Kohtu ja komisjoni kriteeriumitele (sh kriteeriumile, kas tarbija otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajub, et tegemist on kaupade liigi või mõne nende omaduse kirjeldusega). Selle asemel on Patendiamet keskendunud internetis leitud võrkeelsetele materjalidele, kus sõna VELVET on kasutatud mingis kontekstis, mis ei ole seostatav Eesti tarbijaga ning ei võimalda üldjuhul teha ka üldistavaid järeldusi sõna VELVET kirjeldavuse kohta riikides, kus need materjalid avaldatud on. Kaebaja on seisukohal, et kaubamärgil „Velvet + kuju“ puudub Eesti keskmise tarbija jaoks sisu, mis annaks mingit konkreetset kirjeldavat informatsiooni kaupade liigi või omaduste kohta, samuti loob kujunduselementide kombinatsioon kaubamärgist püsiva mulje. Seetõttu puudub ka teistel ettevõtjatel vajadus kasutada kaubamärki „Velvet + kuju“ oma kaupadel või teenustel kirjeldavas funktsioonis.

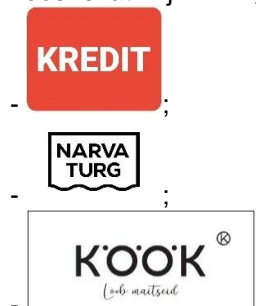
Seoses KaMS § 9 lg 1 punktiga 2 märgib kaebaja, et kaubamärgi eristusvõime puudumist on Patendiamet põhjendanud samade argumentidega, millega on põhjendatud kaubamärgi kirjeldavust. Iseseisvad eristusvõime puudumise asjaolud seega puuduvad ning KaMS § 9 lg 1 p 2 näol ei ole järelikult tegemist iseseisva koosseisuga, vaid eristusvõime puudumine kaasneb KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisega. Kaebaja märgib, et on eespool põhjendanud, miks Patendiameti seisukoht KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel on ebaõige ning sellest tulenevalt on ebaõige ka KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamine.

Kaebaja osutab, et Euroopa Üldkohus on selgitanud, et eristusvõimetud on kas sellised kaubamärgid, mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kõnealuste kaupade või teenuste tähistamiseks või sellised, mille puhul on vähemalt olemas konkreetset asjaolud, mis viitavad sellele, et neid võib selliselt kasutada (T-414/07, p 32). Tegemist on kaubamärkide eristusvõime hindamise üldpõhimõttega, mis kohaldub nii sõnaliste kui ka kujundkaubamärkide puhul. Hinnata tuleb taotletava kaubamärgi kui terviku eristusvõimet. Kaebaja leiab, et tema kaubamärk „Velvet + kuju“ ei ole üldises kasutuses taotletavate kaupade tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda neil kaupadel sellisena nägema ning sellest saama ostuotsuse tegemiseks vajalikku teavet. Samuti ei ole kaebajale teada mingeid konkreetseid asjaolusid, mis viitaksid sellele, et kaubamärki „Velvet + kuju“ võiks selliselt kasutada. Ka Patendiamet ei ole selliseid asjaolusid välja toonud. Kaebaja

märgib, et kaubamärk on eristusvõimeline, kui see nõuab tõlgendamisel kasvõi minimaalset jõupingutust või käivitab asjaomases avalikkuses tunnetusliku protsessi (Euroopa Kohtu otsus C-398/08 P). Seetõttu on kaebaja seisukohal, et ka tähist „Velvet + kuju“ tajuvad Eesti tarbijad kui eristusvõimelist päritolu näitavat kaubamärki, mitte kui kirjeldavat ja eristusvõimetut teksti. Patendiamet ei ole tõendanud ega põhistanud vastupidist.

Seoses oma kaubamärgi kujunduse kui kaubamärgi eristusvõimelise elemendiga märgib kaebaja, et ka tema kaubamärgi kujundus kui tervik ei ole üldises kasutuses taotletavate kaupade ja teenuste tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda neil kaupadel või teenustel sellisena nägema ning sellest saama ostuotsuse tegemiseks vajalikku teavet. Ei ole ka teada mingeid konkreetseid asjaolusid, mis viitaksid sellele, et kaubamärki võiks selliselt kasutada. Internetiotsingud näitavad, et tähis „Velvet + kuju“ on kasutusel kaebaja kaubamärgina ja on kaubamärgina aktsepteeritud ka teiste analoogseid kaupu pakkuvate ettevõtjate poolt. Patendiamet on kaevatavas otsuses kaebaja kaubamärgi kujunduse osas leidnud, et valged tähed sinisel taustal ainult tõstavad esile kirjeldavat elementi ning ei juhi tähelepanu kõrvale sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt ja ei võimalda seega tajuda tähist tervikuna eristusvõimelise kaubamärgina. Kaebaja leiab, et tema kaubamärgi kujundus koosneb mitmetest elementidest (pintslitõmmet meenutavast sinisest taustast ja originaalse fondi valikust), mis moodustavad eristusvõimelise kujundusliku terviku. Kaebaja hinnangul nõuab kujundusliku kontseptsiooniga kaubamärgi tõlgendamine mingit jõupingutust (tekitab seoseid ja mõtteid) ning käivitab tunnetusliku protsessi. Seejuures ei nõustu kaebaja Patendiameti toodud paralleeliga Euroopa Kohtu lahendis C-37/03 P käsitletud kaubamärgiga „BioID + kuju“ (**BioID**). Kaebaja leiab, et osutatud kohtulahendis käsitletud kaubamärgi puhul ei ole tegemist analoogilise juhtumiga. Kaubamärgi „BioID + kuju“ kujundus koosneb tõepoolest vaid kolme esitähel rõhutamisest ning lõppu lisatud väikesest kandilisest punktist, mistõttu võib see tõesti jääda pealiskaudseks ning tarbijal ei pruugi see meelde jääda või olla tarbijale üldse tajutav kujundusena. Kaebaja kaubamärgi kujundus koosneb aga oluliselt rohkematest elementidest (pintslitõmmet meenutavast sinisest taustast ja originaalse fondi valikust), mis loovad kaubamärgist tervikliku, püsiva mulje. Tegemist ei ole üksikute, juhuslike, lihtsate geomeetriliste kujunditega (nagu näiteks rõhutus ja punkt, mis tõepoolest võivad mõjuda pealiskaudsena ja mitte meelde jääda). Kaebaja hinnangul on tema kaubamärgi puhul tegemist kujundusega, mille üksikud elemendid on omavahel seotud ja moodustavad kontseptuaalse terviku, mis on tarbija jaoks meelde jääv ja eristav. Graafiliste elementide kombinatsioonil on kaubamärgile tervikuna piisav mõju, et märk jätaks tervikliku, püsiva mulje ja oleks eristusvõimeline.

Kaebaja toob näiteid 2022. a Eesti Kaubamärgilehes avaldatud kaubamärkidest, millest kaebaja hinnangul järeldub, et Patendiamet on pidanud eristusvõimeliseks ka „lihtsatest“ elementidest koosnevat kujundust, kui kujunduselemendid loovad kaubamärgist tervikliku, püsiva mulje:



Kaebaja märgib, et ehkki teiste kaubamärkide registreerimine ei ole iseenesest aluseks taotletava kaubamärgi registreerimisele, lasub Patendiametil siiski kohustus kohelda isikuid samadel asjaoludel samamoodi ning kujundada halduspraktika, mis on ühtne, loogiline, põhjendatud ja etteaimatav.

Kaebaja leiab kokkuvõtlikult, et tema kaubamärgi puhul ei ole tegemist „pealiskaudse“ eristusvõimeliste elementide lihtsa kogumiga, vaid kujunduselementide kombinatsiooniga, mis loob kaubamärgist tervikliku, püsiva mulje ja on kaubamärgina olemuslikult eristusvõimeline.

Lähtudes ülaltoodust ja viidates KaMS § 9 lg 1 punktidele 2–3 ja § 41 lõikele 6 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 61 lg 2<sup>1</sup> punktile 1 palub kaebaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus osaliselt, s.o kaubamärgi „Velvet + kuju“ registreerimisest keeldumise osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud kaevatav Patendiameti 17.01.2022 otsus nr 7/R201901167 ning Postimehe 05.12.2018 artikkel „Sametkangast kardetakse kodu sisustamisel põhjendamatult palju“.

**21.03.2022** tegi komisjon Patendiametile ettepaneku esitada kaebuse kohta oma kirjalik seisukoht ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 22.04.2022.

**22.04.2022** esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaebaja kaubamärgi „Velvet + kuju“ registreerimisest keeldumise otsus klassides 3, 5, 16 ja 21 loetletud kaupade osas, mille amet tegi KaMS § 70 lg 2 ja § 39 lõigete 2 ja 3 alusel, on seaduslik ja põhjendatud.

Seoses KaMS § 9 lg 1 punktiga 3 märgib Patendiamet, et selle sätte kohaselt 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 „Velvet“, mille tähenduseks on „velvet, samet, madala tiheda püstkarvastikuga puuvillane, siidvillane või keemilisest kiudainest riie“ (Patendiameti 25.06.2021 ekspertiisimenetluses esitatud teate lisa 1: sõnastikud inglise-eesti (IBS), inglise-eesti (Nastik), keeleveeb.ee, Sõnaveeb). Patendiamet märgib, et velvetpaber, sametpaber on sametise kiuga kaetud pinnaga paber (Patendiameti 25.06.2021 teate lisa 2: The Free Dictionary, Sõnaveeb). Patendiamet leiab, et tähis „velvet“ näitab kaupade, mis on sametpaber, liiki, ning kaupade, mis võivad olla valmistatud sametist ning sametpaberist, omadusi, nimelt koostist, valmistusmaterjali. Kaupade osas, mis on mõeldud velvetist valmistatud toodete jaoks, näitab sõna „velvet“ kaupade otstarvet.

Veelgi enam, klassi 3 kaupade „cleaning preparations“ („puhastusvahendid“) osas näitab tähis „velvet“ Patendiameti hinnangul kaupade otstarvet, et need on mõeldud sametist esemete puhastamiseks. Patendiamet leiab, et klassi 3 tooted „puhastuslapid, hügieenilised ja kosmeetilised lapid, padjad“, klassi 21 kaubad „puhastuslapid, käsna“ ning klassi 5 kaubad „hügieenisidemed, hügieenilapid“ võivad olla osaliselt või täielikult valmistatud sametist. Seega näitab tähis „velvet“ nende kaupade omadusi, nimelt koostist, valmistusmaterjali.

Klassi 16 „kaubad paber, paberist ja papist tooted, pakkematerjalid, karbid, kaardid, kontorikaubad, trükitooted, lauakatted“ võivad Patendiameti hinnangul olla valmistatud sametpaberist. Ekspertiisimenetluses esitatud Patendiameti 25.06.2021 lisa 9 lk 1 („Sametpaber“, [www.itshop.ee](http://www.itshop.ee)) on selgitatud, et „sametpaber sobib käsitööks, sellest saab valmistada erinevaid käsitöökaarte, karpe, albumeid, kutseid ja dekoratsioone“. Seega näitab tähis „velvet“ kauba paber liiki ning sametpaberist kaupade omadusi, nimelt koostist, valmistusmaterjali.

Patendiamet märgib, et kaupade puhul, mida on võimalik sametist valmistada, on tegemist olemuslikult kirjeldava tähisega. Kaupade liigi, omaduste, materjali, koostise, otstarbe kohta teabe andmiseks peab jääma õigus kõigile ettevõtjatele ja sellise tähise kasutamiseks ei saa anda ainuõigust ühele ettevõtjale. Lähtudes eeltoodust näitab sõna „velvet“ pabertoodete liiki, nimelt et tegemist on sametpaberiga, sametist ja sametpaberist valmistatud kaupade omadusi, nimelt koostist, valmistusmaterjali ning kaupade otstarvet, et tooted on mõeldud sametmaterjali jaoks.

Patendiamet leiab, et kaebaja tähise kujundus – valged tähed sinisel taustal – üksnes tõstab esile kirjeldavat sõnaelementi ega juhi tähelepanu sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt kõrvale. Euroopa Üldkohus on otsuses T-64/16, p 26 leidnud, et kaubamärgi registreerimisest keeldumine on õigustatud, kui märgile lisatud kujutiselement üksnes rõhutab märgi kirjeldavat sõnumit; analoogilisele seisukohale on kohus asunud otsustes T-559/10, p 25–27, T-366/12, p 29–33.

Patendiamet märgib ka, et KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel tuleb hinnata, kas taotletaval tähisel on kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel avalikkusel kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kaupade/teenuste või nende mõne omaduse kirjeldusega. Hindamisel tuleb analüüsida, milline on fraasi tähendus 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. Märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, ei ole seetõttu kaubamärgina registreerimiseks sobivad.

Patendiamet soovib lisaks kaevatavas otsuses toodud põhjalikele selgitustele juhtida kaebaja tähelepanu asjaolule, et oluline on, kas tähist on võimalik kasutada kirjeldavana ning tähtsust ei ole sellel, kas tähist sellistel kirjeldavatel eesmärkidel ka tegelikult kasutatakse (Euroopa Üldkohtu otsus T-405/05, p 63). Sisuliselt sama on leitud ka komisjoni varasemas praktikas (30.07.2014 otsus nr 1467-

o, lk 5) ja Eesti kohtupraktikas (Harju Maakohu 30.04.2014 otsus tsiviilasjas nr 2-13-45357, p 148). Lisaks on Euroopa Kohus leidnud, et kaubamärgi registreerimisest peab keelduma, kui tähise vähemalt üks võimalik tähendus on kirjeldav (C-191/01 P) ning et kirjeldavad terminid on kasutamiseks kõigile tootjatele sõltumata sellest, kui suur on kirjeldatud omaduste majanduslik tähtsus (C-363/99). Nii näiteks ei ole Euroopa Liidu Kohtu praktikas peetud võimalikuks registreerida kaubamärgina tähist „Bestpartner“ kindlustusele, Internetile ja andmetöötluse teenustele, sest „best“ ja „partner“ olid kohtu hinnangul geneerilised sõnad, mis näitasid teenuse kvaliteeti (Euroopa Üldkohtu otsus T-270/02).

Patendiamet leiab, et ühe või teise tähise kirjeldavuse allikad võivad olla erinevad, kuid see ainuüksi ei muuda tähist vähem kirjeldavaks või eristusvõimelisemaks. Kaubamärgiõiguse peamisi eesmärke on hoida ära selliste tähiste registreerimine, mis tarbijate jaoks kaupu või teenuseid kirjeldavad, mida tarbija kaubamärgina ei taju ning mis peavad jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele. Amet leiab, et käesoleval juhul ongi tegu niisuguse tähisega, mille osas ühele ettevõtjale monopolise õiguse andmine ei ole õige. Patendiamet lisab, et Harju Maakohus on leidnud, et asjaolu, et tähist on kasutatud kaubamärgitaotlejaga seoses, ei välista selle sõnaühendi kirjeldavust ega tõenda eristusvõime tekkimist kaubamärgina või et selline tähis oli muutunud taotleja eristusvõimeliseks kaubamärgiks (tsiviilasi nr 2-13-45357, p 159).

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

Seoses KaMS § 9 lg 1 punktiga 2 märgib Patendiamet, et selle sätte kohaselt ei saa õiguskaitsel tähis, millel puudub eristusvõime. Kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu (Euroopa Kohtu otsused C-363/99, p 86; C-265/00, p 19). Eristusvõime hindamisel tuleb arvestada esiteks kaubamärgiga hõlmatud kaupu ja teenuseid ning teiseks hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja arukas (C-363/99, p 34). Patendiamet leiab, et klasside 3, 5, 16, 21 kaupu võivad kasutada kõik inimesed, seega on sihtgrupp kogu avalikkus.

Lähtudes kaupade omadusi kirjeldavast sõnast „velvet“ ei ole Patendiameti hinnangul tarbijatel võimalik eristada ühe ettevõtte kaupu teiste ettevõtjate samast materjalist valmistatud kaupadest. Nagu Patendiamet eelnevalt on juba maininud, ei anna kaebaja tähise kujundus – valged tähed sinisel taustal – kirjeldavale tähisele piisavat eristusvõimet. Kujunduselemendil puuduvad omadused, mille tõttu saaks kaubamärk täita oma põhifunktsiooni ning kujunduselement ei ole piisav, et juhtida tarbija tähelepanu kõrvale sõnalise elemendi kirjeldavalt tähenduselt. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et kui elementidel ja nende ühendamise viisil puuduvad omadused, mille tõttu saaks kaubamärk täita oma põhifunktsiooni seoses kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaupade ja teenustega, on tähis eristusvõimetu (C-37/03 P, p 74). Patendiamet osutab, et varasemalt on komisjon oma otsuses nr 925-o nõustunud Patendiameti otsusega keelduda tähise registreerimisest leides, et kujunduse lisamine eristusvõimetele tähisele ei tähenda alati ja igal juhul eristusvõime tekkimist.

Neil asjaoludel leiab Patendiamet, et tähisel „Velvet + kuju“ puuduvad eristavad tunnused, mistõttu ei ole tähis KaMS § 9 lg 1 punktist 2 tulenevalt keeldunud kaupade osas kaubamärgina registreeritav.

Kaebaja vastuväidetele seoses KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud keeldumisluste kohaldamisega esitab Patendiamet omakorda järgmised vastuväited.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et kuna amet on tuginenud valdavalt tõenditele, mis pärinevad kaubamärgitaotluse esitamise (rahvusvahelise registreerimise) kuupäevast hilisemast ajast (või on dateerimata), ei võimalda need teha järeldusi olukorra kohta nii, nagu see oli taotluse esitamise kuupäeval. Amet soovib esmalt juhtida tähelepanu, et ei leia varasemast kaebajaga peetud kirjavahetusest, et kaebaja oleks kordagi esitanud vastavaid väiteid/prentensioone kaubamärgi ekspertiisi käigus. Patendiamet peab meelevaldseks tulla selliste väidetega välja alles komisjonile esitatavas kaebuses, kui Patendiamet pole saanud kaubamärgimenetluse käigus vastavaid selgitusi anda. Patendiamet märgib, et tõenditel märgitud kuupäev on Patendiameti poolt tõendusmaterjali väljatrüki kuupäev, s.o millal on tehtud väljavõte internetist, mitte iseenesest tõendi kui sellise kuupäev. Kuna paljud tõendid käsitlevad poodides müüdavaid kaupu, siis on keeruline ja isegi võimatu dateerida, mis kuupäeval konkreetne kaup sinna täpselt müügile tuli. Sellist infot poed sinna tavaliselt ei lisa. Käesoleval juhul on Patendiamet keeldunud tähise registreerimisest kaupadele, mida saab velvetist valmistada, mistõttu on Patendiamet seisukohal, et „velvet“ on olemuslikult kirjeldav sõna, sõltumata sellest, kas see kaup oli kindlasti poes müügil enne taotluse esitamise kuupäeva.



Patendiamet leiab, et selleks, et tagada seadusega sätestatud avalike huvide kaitse, on ametil võimalik võtta vastu registreerimisotsus vaid nende märkide osas, mis ei ole registreerimisotsuse tegemise ajal KaMS §-ga 9 vastuolus. Seadus ei võimalda erandeid ega sätesta täiendavat võimalust, et kirjeldava ja eristusvõimetu tähise osas on võimalik võtta vastu positiivne registreerimise otsus, kui märk on muutunud seadusega vastuolus olevaks ekspertiisi tegemise hetkeks. Niisamuti ei loo asjasse puutuvad õigusnormid KaMS § 9, § 38 ja § 39 võimalust lähtuda kaubamärgi õiguspärasuse hindamisel vaid taotluse esitamise eelset ajaperioodi kajastavatest materjalidest. Arvestada tuleb kõiki ekspertiisis ilmnenud asjaolusid, ka tõendeid, mis näitavad tähise eristusvõimetuks muutumist peale taotluse esitamise perioodi, sest sõltumata ajahetkest, millal tähis õigusvastaseks muutus, ei luba seadus eristusvõimetu või kirjeldavat märki registreerida. Selline tõlgendus vastab Patendiameti hinnangul seaduse aluseks olevate üldiste huvide kaitsele ja sätte eesmärgile ning on leidnud kinnitust ka Harju Maakohu otsuses 2-13-45357, mille punktis 125 sedastas kohus järgmist: „KaMS § 9 lg 1 sätestab loetelu juhtumistest, millal tähis on objektiivselt võttes eristusvõimetu, sõltumata sellest, millisel ajahetkel (taotluse esitamise hetkel või mõnel ajahetkel pärast seda) eristusvõime puudumine tuvastatakse“. Patendiamet lisab, et ka komisjon on oma otsuses nr 1847-o kinnitanud, et kaubamärgitaotluse esitamise ajast hilisemate tõenditega võib arvestada, kui need võimaldavad teha järeldusi olukorra kohta nii, nagu see oli taotluse kuupäeval. Patendiamet leiab, et ka käesoleval juhul olid ameti esitatud materjalides kajastatud sõna „velvet“ kasutusviisid võimalikud ka kaubamärgitaotluse esitamise (rahvusvahelise registreeringu) kuupäeval.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga selles, et kuna valdava osa Patendiameti esitatud tõendite näol on tegemist internetist leitud üksikute ja juhuslike valdavalt võõrkeelsete tekstidega, mille puhul ei ole tõenäoline, et Eesti vastavate kaupade keskmisel tarbijal võiks olla nendega mingi kokkupuude, viib selliste materjalide kasutamine ekspertiisis paratamatult vääratele järeldustele. Patendiamet leiab, et kuigi kaebaja kaubamärgi näol on tegu ingliskeelse tähisega, ei ole tänapäevast turuolukorda arvestades Eesti majandusruum isoleeritud, vaid osa järjest globaliseeruvast majandusruumist. Patendiameti hinnangul on teada tõsiasi, et Eesti tarbija ei otsi ega saa infot ainult Eesti lehtedelt ega ostle ainult Eesti (veebi)poodides, vaid kõikjal üle maailma. Seetõttu on äärmiselt tõenäoline, et Eesti tarbija, otsides infot näiteks erinevate materjalide kohta, puutub kokku ka vastavasisulise ingliskeelse infoga. Patendiamet märgib, et toodet ostes vaatab tarbija, millisest materjalist on toode valmistatud ning kui materjaliks on märgitud samet, velvet, siis suudab tarbija luua sõnaga „velvet“ kirjeldava seose. Eesti keeles on kasutusel identne sõna „velvet“ ning Eesti tarbijad teavad, et tegemist on materjaliga. Keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas, valib, millisest materjalist toodet osta ning suudab sõna „velvet“ ja toodete koostise vahel seose luua.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga selles, et amet ei ole oma otsuses analüüsinud, kuidas keskmine tarbija võiks kaebaja kaubamärki tajuda seoses nende väga erinevate kaupadega ning et iga toote osas tuleks eraldiseisvalt hinnata, kas omadus, et see toode saab olla tehtud sametist või sametpaberist, on vastava kauba puhul oluline ning kas on mõistlik eeldada, et asjaomane avalikkus peaks seda selle kauba puhul ühe asjaomase omadusena. Patendiamet märgib, et kaebaja esitatud tabelis toodud kaupade osas on amet omapoolsed üksikasjalikud selgitused andnud juba ekspertiisimenetluses oma 25.06.2021 teates ja kaevatavas 17.01.2022 otsuses ning seetõttu ei pea vajalikuks neid siinkohal uuesti korrata. Amet on seisukohal, et kirjeldava tähenduse selgitamiseks ei pea tõendama tähise tavapärasest kasutust iga üksiku kauba osas. Kui tooteid on võimalik sametist valmistada, siis on tegemist olemuslikult kirjeldava tähisega. Toodete materjali kohta teabe andmiseks peab jääma õigus kõigile ettevõtjatele ning sellise tähise kasutamiseks ei saa anda ainuõigust ühele ettevõtjale. Patendiamet märgib, et samet on kindla tekstuuriga, pealispinnaga materjal, mille koostiseks on tavapärased materjalid nagu puuvill, siid, mikrofiiber. Seega ei saa ameti hinnangul pidada põhjendatuks lähenemist, et tooted ei saa olla sametist valmistatud. Patendiamet on seisukohal, et tarbijad pööravad tähelepanu sellele, millisest materjalist tooted on valmistatud ning valivad kaupu materjalist lähtudes. Seda kinnitab ka fakt, et erinevad ettevõtjad rõhutavad oma toodete reklaamimisel, et tegemist on just sametist toodetega, toodetel on sameti omadused ning on rõhutatud, et tegemist on pehme, loodussõbraliku, nahasõbraliku materjaliga (vastavad tõendusmaterjalid on toodud välja kaevatava otsuse punktis 3.1). Toote valmistamise materjal on sega oluline argument ostuotsuse langetamisel.

Patendiamet lisab, et tähise registreerimisest tuleb keelduda, kui tähist on võimalik kirjeldavana kasutada (Euroopa Kohtu otsus C-363/99, p 97). Seda seisukohta on kinnitanud ka komisjon otsuses nr 1779-o.

Seoses kaebaja viitega, et KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisel piirdub Patendiameti hinnang eristusvõime puudumisele vaid KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaste kirjeldavuse argumentidega ning iseseisvad eristusvõime puudumise asjaolud puuduvad, kordab Patendiamet, et kohtupraktikast tulenevalt on sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, samade kaupade või teenuste suhtes ka eristusvõimetu.

Lähtudes kaupade omadusi kirjeldavast sõnast „velvet“, ei ole Patendiameti hinnangul tarbijatel võimalik eristada ühe ettevõtte kaupu teiste ettevõtjate samast materjalist valmistatud kaupadest, mistõttu ei ole kaebaja tähis KaMS § 9 lg 1 punktist 2 tulenevalt keeldunud kaupade osas kaubamärgina registreeritav.

Seoses kaebaja toodud näidetega 2022. a Eesti Kaubamärgilehes avaldatud kaubamärkidest soovib Patendiamet juhtida kaebaja tähelepanu asjaolule, et iga taotletav kaubamärk läbib enne registreerimisotsuse tegemist või sellest keeldumist põhjaliku ekspertiisi, mille käigus analüüsitakse taotluse kõiki detaile vastavate kaupade ja teenustega seoses ning hinnatakse tõendeid kogumis. Patendiamet ei tee ühtegi otsust üldistatult, mistõttu ei ole põhjendatud kaebaja järeldus või eeldus, et ameti praktika ei ole ühtne, loogiline, põhjendatud või etteaimatav. Patendiamet osutab, et ka komisjon on Patendiameti praktika osas märkinud, et iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole reeglina asjakohane (komisjoni otsus nr 800-o). Lisaks on komisjon öelnud, et kaubamärgiomaniku õigus nõuda tähise registreerimist ei tulene mõne teise kaubamärgi registreerimise faktist ning kaubamärgi registreerimise kõiki asjaolusid hõlmav seaduslikkuse kontroll tuleb teostada ühtlasi siis, kui registreeritav ja varasemad kaubamärgid oleksid selgesti tajutatult sarnased (komisjoni otsus nr 1557-o).

Patendiamet rõhutab veel kord, et vaatleb ekspertiisi tegemisel iga tähist eraldi selles kontekstis ning nende materjalide ja tõendite valguses, mis sellel konkreetsel hetkel vastava tähisega seoses esile tulevad. Patendiamet osutab muu hulgas komisjoni lahendile nr 855-o, milles komisjon on öelnud, et iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid ning et iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooniga ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Patendiameti varasemad otsused üksikjuhtudel ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid (pimedalt) järgida või millega teiselt poolt võiks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist nõudes.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lõike 1 punktide 3 ja 2 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

**25.04.2022** edastas komisjon Patendiameti seisukoha kaebajale ning võimaldas kaebajal seisukohale vastata ühe kuu jooksul, hiljemalt 26.05.2022.

**26.05.2022** esitas kaebaja komisjonile vastuse Patendiameti seisukohtadele, märkides kokkuvõtlikult järgmist.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et kaubamärgi kirjeldava tähenduse selgitamiseks ei pea tõendama tähise tavapärasest kasutusest iga üksiku kauba osas ning et kui tooteid on võimalik sametist valmistada, siis on tegemist olemuslikult kirjeldava tähisega. Kaebaja leiab, et kaubamärki registreeritakse konkreetsete toodete või teenuste osas ning Patendiamet on kohustatud hindama, kas iga konkreetse kauba või teenuse puhul esineb õiguskaitset välistavaid asjaolusid või mitte. Kaebaja hinnangul ei vasta Patendiameti üldistav ja vaid toote materjalil põhinev keeldumine väljakujunenud Euroopa Kohtu praktikale ning iga kaupa tuleks vaadelda iseseisvalt ja anda hinnang, kas sõna „velvet“ on selle toote puhul kirjeldav või mitte.

Kaebaja juhib tähelepanu Euroopa Kohtu otsusele C-51/10 P, mille punktist 50 tuleneb muu hulgas, et kirjeldavuse tõttu on põhjust kaubamärgi registreerimisest keelduda vaid siis, kui kaubamärgiga tähistatakse just kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste teatavat omadust, mida asjaomane avalikkus tunneb kergesti ära ja kui on mõistlik eeldada, et asjaomane avalikkus peaks seda tõesti ühe asjaomase omaduse kirjelduseks. Kaebaja kordab ka oma varasemat (kaebuses esitatud) viidet Euroopa Kohtu kohtujurist Mengozzi arvamusel kohtuasjas C-20/14 (arvamuse p 23). Sellest tulenevalt leiab kaebaja, et käesoleval juhul tuleks hinnata iga toote osas eraldi iseseisvalt, kas omadus, et see toode saab olla tehtud sametist või sametipaberist, on vastava toote puhul oluline ning kas on mõistlik eeldada, et asjaomane avalikkus näeks seda selle toote puhul ühe asjaomase omadusena. Patendiamet ei ole kaebaja hinnangul kahjuks sellist analüüsi kõikide kaupade puhul läbi viinud, seega on Patendiamet teinud õigusliku vea KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaldamisel ning tegemist on asjaoluga, mille alusel tuleb Patendiameti otsus tühistada.

Kaebaja toob selle kohta mõned näited:

a) keeldunud on klassi 21 kaubast „scouring pads“, mis eesti keeles tähendab „küürimispadjad“. Kaebajale teadaolevalt on küürimispatjade üks peamisi omadusi nende küürimisvõime ning arvestades asjaolu, et „velvet“ viitab sametile, mis on pehme materjal, samuti arvestades, et sametiga ei küürita asju ja see selleks ei sobi, siis sõna velvet ei saa küürimispatju kirjeldada ega kirjeldada nende

asjaomast omadust. Tarbija ei otsi küürimispatjade puhul omadust, et see padi oleks tehtud sametist, kuna samet ei ole selleks üldse sobilik materjal;

b) keeldutud on klassi 21 kaubast „disposable cloths made of non-woven fabrics“, mis eesti keeles tähendab „lausriidest ühekordselt kasutatavad lapid“. Kuna samet on kootud kangas, siis ei saa see olla lausriie ja seega ei saa tarbijad lausriide puhul pidada tähist „velvet“ selle omadusi kirjeldavaks. Lisaks sellele on tegemist ühekordsete lappidega, kaebajale teadaolevalt on samet aga korduvkasutatav materjal ja seda ei kasutata ühekordsete lappide tootmisel.

Kaebaja leiab, et Patendiameti üldistav keeldumine toote võimaliku koostisosa alusel ei võta arvesse iga taotletud tootega seotud kõiki asjaolusid ja võimaldab jõuda valede hinnanguteni kirjeldavuse osas, nagu eeltoodud kaks näidet ilmselgelt esile toovad.

Kaebaja märgib, et on juba kaebuses välja toonud seisukohad, miks keeldutud toodete puhul velvet ei ole kirjeldav ja ühtlasi leiab, et kaebuses esitatud tabelit käesolevaga uuesti lisada ei ole otstarbekas. Siiski juhib kaebaja tähelepanu, et selles tabelis on esitatud hulk argumente, millele Patendiamet oma 22.04.2022 vastuses ei ole vastanud või suutnud esitada veenvaid vastuargumente.

Mis puudutab Patendiameti seisukohta, et kaebaja pole varasemalt juhtinud tähelepanu asjaolule, et Patendiameti tõendid on suures osas ilma kuupäevadeta, leiab kaebaja, et Patendiamet on teadlik, et ta peab tõendama asjaolusid, mis olid taotluse esitamise hetkel ja see ei saa tulla Patendiametile üllatusena. Kaebaja leiab, et õige oleks algusest peale esitada vaid neid tõendeid, mis võimaldavad nende avalikustamise kuupäeva tõestada ja vältida üldse vaidlusi selle osas. Kaebaja ei pea veenvaks vabandust, et internetist on raske leida tõendeid, mis oleksid dateeritud. Kui tegemist on tuntud ja laialt esineva asjaoluga, siis on kaebaja hinnangul võimalik selliseid tõendeid ka leida. Kui aga tegemist on juhuslike ja harva esinevate juhtumitega, siis on tõesti keeruline dateeritud tõendeid leida. Viimane omakorda aga viitab kaebaja hinnangul sellele, et suurem osa Patendiameti esitatud tõenditest ei kajasta kaubamärgitaotluse hetkel Eesti tarbija jaoks esinenud asjaolusid ja seega tuleks neid hinnates sellega arvestada või jätta need üldse tähelepanuta.

Kaebaja arvates ei ole veenev ka Patendiameti argument, et Eesti tarbija ei otsi ega saa infot ainult Eesti veebilehtedelt ega ostle ainult Eesti (veebi)poodides, vaid kõikjal üle maailma, puutudes nii kokku ka vastavasisulise ingliskeelse infoga. Kuigi üldiselt võib kaebaja eeltoodud väitega nõustuda, ei toeta see Patendiameti järeldusi Eesti tarbijate teadmiste kohta. Kaebaja leiab, et keeldutud kaupade puhul on tegemist laiatarbekaubaga, mida ostetakse üldjuhul ostukeskustes ja sellise odava kauba tellimine USA-st või Austraaliast ei ole majanduslikult otstarbekas. Seega ei hakka Eesti tarbija otsima sellist kaupa USA või Austraalia kodulehtedelt ega puutu kokku nende sisuga.

Kaebaja on seega endiselt arvamisel, et sõna „velvet“ tähendus ei ole ühegi taotletava kauba puhul kergesti äratuntavaks, kohe ja ilma järele mõtlemata tajutavaks omaduse, liigi või otstarbe kirjelduseks. Ettevõtjatel ei ole tavaks kirjeldada keeldutud kaupade omadusi või nende liiki sõnaga „velvet“ ning Eesti keskmisel tarbijal puudub vastavalt ka sellekohane ootus.

Kaebaja hinnangul ei ole Patendiamet esitanud veenvaid vastuväiteid ka kaebaja argumentidele taotletava kaubamärgi kujunduse eristusvõime osas ning on vaid üldistades leidnud, et Patendiamet ei ole soetud tema enda tehtud varasemate otsustega ja et iga märki hindab Patendiamet iseseisvalt. Kaebaja jääb seisukohale, et tema kaubamärgi kujundus kui tervik ei ole üldises kasutuses taotletavate kaupade tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda neil kaupadel sellisena nägema ja sellest ostuotsuse tegemiseks vajalikku teavet saama.

**27.05.2022** edastas komisjon kaebaja täiendavad seisukohad Patendiametile ning võimaldas Patendiametil seisukohtadele vastata ühe kuu jooksul, hiljemalt 28.06.2022.

**28.06.2022** esitas Patendiamet komisjonile täiendavad seisukohad, märkides kokkuvõtlikult järgmist.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et iga toote osas tuleks hinnata eraldiseisvalt, kas omadus, et see toode saab olla tehtud sametist või sametpaberist, on vastava kauba puhul oluline ning kas on mõistlik eeldada, et asjaomane avalikkus käsitleks seda selle kauba puhul ühe asjaomase omadusena. Amet jääb seisukohale, et kirjeldava tähenduse selgitamiseks ei pea tõendama tähise tavapärasest kasutusest iga üksiku kauba osas. Kui tooteid on võimalik sametist valmistada, siis on tegemist olemuslikult kirjeldava tähisega. Toodete materjali kohta teabe andmiseks peab jääma õigus kõigile ettevõtjatele ning sellise tähise kasutamiseks ei saa anda ainuõigust ühele ettevõtjale. Patendiamet osutab, et ka Euroopa Kohus on leidnud, et kui sama keeldumispõhjus esitatakse kaupade või teenuste kategooria või rühma kohta,

võib pädev asutus esitada üldise põhjenduse, mis hõlmab kõiki asjaomaseid kaupu või teenuseid (C-239/05, p 37; C-597/12 P, p 26).

Seoses kaebaja väitega, et Patendiamet ei ole oma esialgsetes seisukohtades kaebaja poolt kaebuses tabeli kujul esitatud argumentidele vastanud või suutnud esitada veenvaid vastuargumente, leiab Patendiamet, et kaebaja esitatud argumentidele on kaubamärgi ekspertiisimenetluse raames üksikasjalikult vastatud ja vastavad selgitused antud.

Seoses sellega, et kaebaja ei pea veenvaks vabanduseks asjaolu, et internetist on raske leida dateeritud tõendeid ning et tuntud ja laialt esineva asjaolu puhul oleksid sellised tõendid leitavad, rõhutab Patendiamet veel kord, et ekspertiisimenetluses kaebajaga kuupäevade osas vaidlust ei olnud. Amet märgib, et ei otsi vabandusi, vaid tõsiasi on see, et kuna paljud tõendid käsitlevad poodides müüdavaid kaupu, on keeruline ja isegi võimatu dateerida, mis kuupäeval see kaup sinna täpselt müügile tuli, kuna sellist infot poed sinna tavaliselt ei lisa.

Patendiamet märgib, et käesoleval juhul on amet keeldunud kaupadest, mida saab velvetist valmistada, mistõttu on „velvet“ olemuslikult kirjeldav sõna, seda sõltumata sellest, kas see kaup oli kindlasti poes müügil enne taotluse esitamise kuupäeva. Patendiamet viitab ka Euroopa Liidu intellektuaalomandivõrgustiku intellektuaalomandiametite ühisteatisele CP12 („Tõendid kaubamärgi puudutava kaebuse menetluses: tõendite esitamine ja liigendamine ning konfidentsiaalsete tõendite käsitlemine“), milles muu hulgas on öeldud: „Ühise praktika kohaldamisel tuleb veebitõendeid mõista kui tõendeid, mis on hangitud internetist. Pidades silmas e-kaubanduse, sotsiaalmeedia ja muude veebiplatvormide kasvavat rolli äritegevuses, on loogiline, et üldiselt tuleb veebitõendeid tõendamismeetodina aktsepteerida. Interneti iseloomu tõttu võib olla raske tuvastada internetis tegelikult kättesaadavat sisu ja kuupäeva või ajavahemikku, mil see sisu tegelikult üldsusele kättesaadavaks tehti. Veebilehti saab lihtsalt uuendada ja enamikul neist ei ole varem esitatud materjalide arhiivi ega ka registrit, mis võimaldaks avalikkusel täpselt tuvastada, mida ja millal avaldati“ (ühisteatise lk 9). Samuti on ühisteatises märgitud: „Väljatrükkide korral on oluline eristada dokumendi väljatrüki kuupäeva ja vastava sisu internetis avaldamise kuupäeva. Väljatrüki kuupäevaks loetakse sisu avaldamise kuupäeva, v.a kui URL-aadressi, dokumendi enda sisu või muude tõendite põhjal saab leida varasema asjakohase kuupäeva“.

Lisaks märgib Patendiamet, et jääb selgusetuks, millisel alusel väidab kaebaja, et tuntud ja laialt esineva asjaolu puhul on võimalik dateeritud tõendeid leida, juhuslike ja harva esinevate juhtumite korral aga mitte, mis omakorda viitab sellele, et suurem osa Patendiameti esitatud tõenditest ei kajasta taotluse hetkel Eesti tarbija jaoks esinenud asjaolusid.

**29.06.2022** edastas komisjon Patendiameti täiendavad seisukohad kaebajale ning võimaldas kaebajal vastata ühe kuu jooksul, hiljemalt 01.08.2022.

**01.08.2022** vastas kaebaja komisjonile, et ei nõustu Patendiameti 28.06.2022 seisukohtadega ning et kaebaja hinnangul ei ole Patendiamet suutnud esitada piisavalt tõendeid, mis annaksid võimaluse toetada Patendiameti järeldusi sõna „Velvet“ kirjeldavuse osas Eesti tarbijate seas.

**08.08.2022** tegi komisjon kaebajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 09.09.2022.

**09.09.2022** esitatud lõplikes seisukohtades teatas kaebaja, et jääb oma kaebuses ja vastuses esitatud seisukohtade juurde.

**12.09.2022** edastas komisjon kaebaja lõplikud seisukohad Patendiametile ja tegi Patendiametile ettepaneku esitada omapoolsed lõplikud seisukohad hiljemalt 13.10.2022.

**11.10.2022** esitatud lõplikes seisukohtades teatas Patendiamet, et jääb samuti kõigi oma varasemate seisukohtade juurde ning ei pea vajalikuks neid uuesti korrata.

**08.11.2022** alustas komisjon kaebuse lõppmenetlust.

## Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Kaebaja on esitanud kaebuse Patendiameti 17.01.2022 otsuse nr 7/R201901167 peale, millega Patendiamet osaliselt keeldus kombineeritud kaubamärgi „Velvet + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1499427; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 10.05.2019; prioriteedikuupäev 26.04.2019) registreerimisest tuginedes KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele. KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest.

Vaatluse all oleva kaebaja kaubamärgi reproduktsioon koos keeldutud kaupadega on järgmine:



*Klass 3: cleaning preparations; impregnated cloths; moist cloths; cloths impregnated with a detergent; wipes for sanitary purposes; moist wipes for sanitary and cosmetic purposes (terms considered too vague by the International Bureau - rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); pre-moistened cosmetic wipes; disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use on the face; facial wipes impregnated with cosmetics; feminine hygiene cleansing towelettes; baby wipes; baby wipes impregnated with cleaning preparations; cotton puffs impregnated with make-up removing preparations; cotton pads; cleaning pads impregnated with toilet preparations and cosmetic purposes;*

*Klass 5: sanitary pads and pantyliners; intimate hygiene wipes; sanitary panties; hygienic pads;*

*Klass 16: paper and cardboard; matter of cardboard and paper, namely: packaging, calendars, notepads, jotters, agendas, blotters, printed pictures, printed informational cards, printed visuals, printed invitations, greeting cards, forms, printed forms, posters, placards, labels, writing paper, headed notepaper, envelopes, stationery, paper folders, conical paper bags, bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper or cardboard, decorative wrapping paper, paper bows, bookmarks, visiting cards, paper signboards, printed boards, paper gift bags, cartons of cardboard for packaging, boxes made of paper, paper stationery, paper office supplies, printed publications, printed matter; table linen of paper; paper table covers; place mats of paper, coasters of paper; table napkins of paper; tablemats of paper; paper table cloths;*

*Klass 21: disposable cloths made of non-woven fabrics; cleaning cloths; scouring pads.*

Patendiamet on kaebaja kaubamärgi registreerimisest eelnimetatud kaupade osas keeldunud põhjendustel, et kaubamärk „Velvet + kuju“ on nende kaupadega seoses kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3) ja eristusvõimetu (KaMS § 9 lg 1 p 2). Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohtadega ega KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 3 kohaldamisega keeldutud kaupade suhtes.

Komisjon leiab seoses KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude esinemisega kaebaja kaubamärgi suhtes järgmist.

Komisjon nõustub kaevatavas otsuses ja komisjonile esitatud Patendiameti seisukohtadega, et kaubamärk „Velvet + kuju“ tervikuna on kirjeldav ja sellest tulenevalt eristusvõimetu seoses selliste kaupadega, mille puhul sõna „velvet“ näitab kas kaupade endi liiki ja omadusi (kaubad on osaliselt või täielikult valmistatud sametist) või, alternatiivselt, kaupade otstarvet (kaubad on mõeldud kasutamiseks sametiga seoses, näiteks sametitoodete puhastamiseks).

Kaebaja kaubamärk koosneb valgetes kirjatähedega kujutatud sõnalisest osast „Velvet“ ning seda ümbritsevast sinisest (pintslitõmmet või pisut laineliste pikikülgedega riskülilikult meenutavast) taustast. Olenemata sellest, kas käsitleda sõna „velvet“ inglis- või eestikeelse sõnana, on see sõna Eesti tarbijatele mõistetav eelkõige kui teatava riidesordi tähistus, s.o *samet* (= *velvet*) ehk madala tiheda püstkarvastikuga puuvillane, siidvillane või keemilisest kiudainest riie (vt ka Patendiameti 25.06.2021 ekspertiisimenetluses esitatud teate lisa 1). Samuti võidakse sõnaga „velvet“ tähistada teatavat paberisorti, s.o *sametpaber* (= *velvetpaber*) ehk sametise kiuga kaetud pinnaga paber (vt ka Patendiameti 25.06.2021 ekspertiisimenetluses esitatud teate lisa 2). Komisjoni hinnangul puudub ka menetlusosaliste vahel vaidlus selles, et sõnal „velvet“ on eelviidatud tähendused.

Euroopa Kohtu praktikas on leitud, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel tuleb arvestada kaubamärgitaotluses sisalduvaid kaupu ja teenuseid ning hinnata taotletava tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on keskmine tarbija, kes on piisavalt teadlik, mõistlikult tähelepanelik ja arukas (C-363/99, p 34; liidetud kohtuasjad C-456/01 P ja C-457/01, p 35). Kuna sõna „velvet“ tähendus on komisjoni hinnangul piisavalt teadlikule, mõistlikult tähelepanelikule ja arukale Eesti tarbijale arusaadav, on käesolevas asjas olulise tähtsusega eelkõige see, kuidas tarbijad tajuvad seda sõna kaevatava Patendiameti otsusega keeldunud konkreetsete kaupade kontekstis. Arvestada tuleb seejuures, et Euroopa Kohus on leidnud, et kui sama keeldumispõhjus esitatakse kaupade või teenuste kategooria või rühma kohta, võib pädev asutus (sh Patendiamet) esitada üldise põhjenduse, mis hõlmab kõiki asjaomaseid kaupu või teenuseid (C-239/05, punktid 37 ja 38; C-597/12 P, p 26). Samuti tuleb arvestada, et tähise käsitlemiseks kaupu või teenuseid kirjeldavana ei ole vältimatult vajalik tõendada, et tähist tegelikkuses kasutatakse kirjeldavana, vaid vastavalt Euroopa Liidu Kohtu praktikale piisab ainuüksi sellisel viisil kasutamise võimalikkusest (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97; T-405/05, p 63). Samal ajal on oluline silmas pidada, et kohtupraktika kohaselt on eristusvõimetud eelkõige kas sellised kaubamärgid, mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses vaatlusaluste kaupade või teenuste tähistamiseks või sellised, mille puhul on vähemalt olemas konkreetsed asjaolud, mis viitavad sellele, et neid võib selliselt kasutada (Euroopa Üldkohtu otsus T-414/07, p 32).

Komisjon leiab, et Patendiameti keeldumine kaubamärgi „Velvet + kuju“ registreerimisest on põhjendatud osa, kuid mitte kõigi keeldunud kaupade puhul. Komisjoni hinnangul esinevad või ei esine kaevatava otsuse kohased kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud vastavalt allolevas tabelis toodule:

| <i>Õiguskaitset välistavad asjaolud esinevad</i>   | <i>Õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine</i>   |
|--|---|
| <p><i>Klass 3: cleaning preparations; impregnated cloths; moist cloths; cloths impregnated with a detergent; wipes for sanitary purposes; moist wipes for sanitary and cosmetic purposes (terms considered too vague by the International Bureau - rule 13 (2) (b) of the Common Regulations); pre-moistened cosmetic wipes; facial wipes impregnated with cosmetics; feminine hygiene cleansing towelettes; baby wipes; baby wipes impregnated with cleaning preparations; cleaning pads impregnated with toilet preparations and cosmetic purposes;</i></p> <p><i>Klass 5: sanitary pads and pantyliners; intimate hygiene wipes; sanitary panties; hygienic pads;</i></p> <p><i>Klass 16: paper and cardboard; matter of cardboard and paper, namely: packaging, calendars, notepads, jotters, agendas, blotters, printed pictures, printed informational cards, printed visuals, printed invitations, greeting cards, forms, printed forms, posters, placards, labels, writing paper, headed notepaper, envelopes, stationery, paper folders, conical paper bags, bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper or cardboard, decorative wrapping paper, paper bows, bookmarks, visiting cards, paper signboards, printed boards, paper gift bags, cartons of cardboard for packaging, boxes made of paper, paper stationery, paper office supplies, printed publications, printed matter; table linen of paper; paper table covers; place mats of paper, coasters of paper; table napkins of paper; tablemats of paper; paper table cloths;</i></p> <p><i>Klass 21: cleaning cloths.</i></p> | <p><i>Klass 3: disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use on the face; cotton puffs impregnated with make-up removing preparations; cotton pads;</i></p> <p><i>Klass 21: disposable cloths made of non-woven fabrics; scouring pads.</i></p> |

Tabeli vasakus tulbas olevate kaupadega seoses nõustub komisjon Patendiametiga, et tähis „Velvet“ on kaupade liiki või, eeskätt kauba *cleaning preparations* puhul, otstarvet näitav KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses. Komisjoni hinnangul on Patendiamet vastavaid asjaolusid kaevatavas otsuses piisavalt põhjendanud ning tõendanud asjakohaste kasutusnäidetega (mis on kaebajale ekspertiisimenetluse käigus esitatud Patendiameti teadete lisadena). Komisjon ei pea vajalikuks käesolevas otsuses kõiki Patendiameti sellekohaseid seisukohti üle korrata, kuid soovib esile tuua ja rõhutada järgmist.

Komisjon märgib kõigepealt, et ei nõustu kaebaja etteheidetega, mis puudutavad seda, et Patendiamet on esitanud kasutusnäiteid välisriikidest või et Patendiameti materjalide kuupäevad ei käi konkreetselt kaebaja kaubamärgitaotluse esitamise ajahetke kohta. Komisjon meenutab esiteks, et tulenevalt eespool viidatud kohtupraktikast piisab tähise käsitlemiseks kirjeldavana ainuüksi kirjeldaval viisil kasutamise võimalikkusest (st tähist ei pea konkreetselt Eestis ega ka üldse juba olema kasutatud kirjeldavana). Teiseks nõustub komisjon Patendiametiga, et kirjeldava tähenduse selgitamiseks ei pidanud amet tõendama tähise tavapärasest kasutust Eestis (kaubamärgitaotluse esitamise aja seisuga) – käesoleval juhul ei ole kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks KaMS § 9 lg 1 p 4 (tähist tavapärased). Käesolevas asjas ei ole Patendiamet leidnud, et kaebaja kaubamärgi osas esinevad õiguskaitselised välistavad asjaolud sellepärast, et Eesti tarbija oleks harjunud tähist „velvet“ selle laialdase kasutamise tõttu (Eesti kaubandusvõrgus) nägema, vaid sellepärast, et nimetatud sõna on olemuslikult keeldunud kaupu kirjeldav. Komisjon kordab oma varasemas otsuses väljendatud seisukohta, et kaubamärgi olemuslik kirjeldavus (erinevalt näiteks kaubamärgi muutumisest tavapäraseks KaMS § 9 lg 1 p 4 tähenduses) ei sõltu sellest, kas ja kui palju, intensiivselt vms on (Eesti) tarbija kirjeldava tähisega praktikas kokku puutunud ning et kirjeldav tähis jääb kirjeldavaks olenemata sellistest kokkupuudetest (komisjoni 30.05.2022 otsus nr 2008-o, lk 17). Seetõttu ei ole käesolevas asjas oluline ei see, kas kasutusnäiteid on võimalik leida just nimelt Eesti kaubandusvõrgust, ega see, kas kaebaja kaubamärgi näol on tegemist tähisega, mida tavapäraselt vastavate kaupadega seoses äritegevuses kasutatakse. Nendel aspektidel võiks olla tähtsust juhul, kui Eesti tarbija tajust lähtuvalt eksisteeriks objektiivsed asjaolud, mille põhjal saab öelda, et tähist „velvet“ on võimalik kirjeldavana kasutada teatavates välisriikides, aga mitte Eestis, või et tähise kasutamine kirjeldaval viisil sai võimalikuks alles pärast kaebaja kaubamärgitaotlust, kuid ei olnud võimalik enne seda. Selliseid asjaolusid käesoleval juhul komisjoni hinnangul ei eksisteeri ning igal juhul ei ole ka kaebaja selliseid asjaolusid välja toonud ega tõendanud.

Tabeli vasakus tulbas olevad klassi 3 kaubad on sellised, mis võivad olla mõeldud sametist toodete puhastamiseks (*cleaning preparations*) või ise valmistatud sametist (kõik ülejäänud kaubad). Komisjoni hinnangul asjaolu, et reeglina ei ole sametkanga puhastamiseks vedelike kasutamine soovitatav või ette nähtud, ei tähenda seda, et vastavaid puhastusvedelikke üldse ei eksisteeriks ning veel vähem seda, et tarbijail ei võiks olla huvi leida kaubandusvõrgust sellelaadseid puhastusvahendeid. Komisjon nõustub kaevatavas otsuses väljendatud Patendiameti seisukohaga, et ka juhul, kui puhastusvahend ei ole mõeldud üksnes velveti puhastamiseks, annab tootele kantud sõna „velvet“ tarbijatele teavet, et toode on sobilik ning ohutu sametist materjalil kasutamiseks. Pealegi on Patendiamet ekspertiisimenetluses kaebajale esitanud reaalselt eksisteerivaid kasutusnäiteid sameti jaoks mõeldud hooldus- ja puhastusvahenditest (Patendiameti 25.06.2021 teate lisa 3). Vasakul tulbas olevad ülejäänud klassi 3 kaubad on sellised, mis võivad olla valmistatud sametist. Patendiamet on ekspertiisimenetluses kaebajale esitanud sellekohaseid kasutusnäiteid (Patendiameti 25.06.2021 teate lisad 4–6). Komisjon ei pea veenvaiks kaebaja argumente, et kuna samet on omadustelt vedelikke hülgav materjal, ei saa samet seega olla paljude keeldunud toodete kontekstis sobiv materjal või toodete asjaomane omadus. Komisjoni hinnangul võib sametmaterjali vähestele imamisomadustele vaatamata olla tarbija vaatest olulise funktsiooniga näiteks mingite esemete puhastamiseks mõeldud sametist lapp, mis pakendist väljavõtmisel on puhastusvahendiga immutatud/niisutatud (isegi kui lapp ei peaks kaua niiskena püsima). Immutatud sametmaterjalist lappide olemasolu tõendab ka ekspertiisimenetluses Patendiameti 25.06.2021 esitatud teate lisa 5, lk 2–4. Samal põhjusel on tähis „velvet“ kirjeldav (kauba valmistusmaterjali näitav) ka klassi 21 kauba *cleaning cloths* osas. Komisjon leiab, et sametist puhastuslapid võivad materjali pehmusest tulenevalt olla iseäranis sobivad (ja seega ka tarbija vaatest olulise omadusega) selliste esemete või pindade puhastamisel, kus on oluline vältida kriimustusi, näiteks seoses väärisesemetega.

Ka vasakul tulbas olevad klassi 5 kaubad on sellised, mille puhul tähis „velvet“ näitab kaupade valmistamise materjali. Patendiamet on ekspertiisimenetluses kaebajale esitanud kasutusnäiteid, millest nähtuvalt eksisteerib sametist hügieenisidemeid ja seotud intiimtooteid (Patendiameti 25.06.2021 teate lisa 4, lk 15–19). Välistamata, et vaatluseluse kaubagrupi kaupade puhul ei ole sameti kasutamine väga levinud, ei pea komisjon siiski põhjendatuks kaebaja seisukohta, et selliseid kaupu ei ole või et

samet ei sobi nende kaupade materjaliks. Kaebaja vastav seisukoht on ümber lükatud Patendiameti esitatud kasutusnäidetega.

Samuti on tabeli vasakus tulbas olevad kõik klassi 16 kaubad komisjoni hinnangul sellised, mille puhul tähis „velvet“ viitab kaupade valmistamise materjalile, s.o tegemist on sametpaberist valmistatud kaupadega. Patendiamet on ekspertiisimenetluses kaebajale esitanud sellekohaseid kasutusnäiteid (Patendiameti 25.06.2021 teate lisad 8 ja 9). Muu hulgas on Patendiameti 25.06.2021 lisas 9 sametpaberi kohta öeldud, et sametpaber sobib käsitööks ning sellest saab valmistada erinevaid käsitöökaarte, karpe, albumeid, kutseid ja dekoratsioone (lisa 9 lk 1). Kuigi kaebaja leiab, et sametpaber (veluurpaber) on jäik materjal, mis ei sobi klassis 16 loetletud toodete jaoks, ei ole komisjoni hinnangul kaebaja klassi 16 loetelus ühtegi sellist kaupa, mille puhul oleks pabermaterjali jäikus toote kasutamist takistavaks või tarbija spetsiifilist huvi välistavaks asjaoluks. Pigem vastupidi, kaebaja kaupade loetelus on paljud tooted sellised, mille puhul võib sametpaberi võimalik jäikus olla hoopis tarbija eelistatud või spetsiifilist vajadust rahuldav omadus, nt seoses toodetega *packaging, calendars, notepads, printed invitations, greeting cards, conical paper bags, bags and articles for packaging, wrapping and storage of paper or cardboard, bookmarks, visiting cards, paper signboards, paper table covers, place mats of paper, coasters of paper*. Samuti võib tarbija oma maitse-eelistustest või pabertoote esteetilisest väljanägemisest lähtuvalt olla huvitatud sellest, et konkreetne toode oleks valmistatud sametpaberist, materjali jäikusest olenemata. Nii või teisiti annab tähis „velvet“ sametpaberist valmistatud toodetel tarbijatele infot kaupade valmistamiseks kasutatud materjali kohta. Komisjon lisab, et dekoratsioonide valmistamiseks või karpide, albumite jms kujundamiseks (sh köitmiseks) sobib ka sametriie.

Komisjoni hinnangul loob tarbija kõigi eelnimetatud kaupade ja tähise „velvet“ vahel liiki või otstarvet näitava seose otsekohe ja ilma järele mõtlemata, n-ö lihtsalt peale vaadates, ilma vajaduseta eriliselt süveneda või asjaolusid analüüsida. Samuti võib sametmaterjal (või kauba kasutamine sametmaterjalil) nende kaupade puhul tarbijaile olla oluline või muul moel huvipakkuv.

Samas nõustub komisjon kaebajaga, et tabeli paremas tulbas olevate kaupadega seoses ei ole põhjust tähist „velvet“ pidada kaupu kirjeldavaks. Nende kaupade puhul ei ole komisjoni hinnangul toodete valmistamine sametist tarbija puhul oluline või asjakohane (tarbija valikut mõjutav) omadus või oleks samet toote materjalina isegi kurioosne ja üllatav. Klassi 3 kauba *disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use on the face* puhul on eraldi esile toodud vastavate kaupade ühekordselt kasutatavust (*disposable*). Kuigi ka samettoodete valmistamist või turustamist ühekordselt kasutatavate, loodussõbralike, biolagunevatena vms (nagu on kaevatavas otsuses leidnud Patendiamet) ei saa pidada võimatuks, leiab komisjon, et see on pigem ebaharilik ning sellistel toodetel ei tajuks tarbija tähist „velvet“ toodete valmistamismaterjali kohta infot andvana. Samal põhjusel ei näeks tarbija komisjoni hinnangul tähist „velvet“ kirjeldavana ka klassi 21 ühekordselt kasutataval kaubal *disposable cloths made of non-woven fabrics*.

Seoses klassi 3 kaupadega *cotton puffs impregnated with make-up removing preparations; cotton pads* nõustub komisjon kaebajaga, et kuivõrd need tooted on kaupade loetelus märgitu kohaselt valmistatud puuvillavattist, ei saa nad samal ajal olla tehtud sametist. Komisjon leiab, et kuigi definitsiooni järgi võib samet olla muu hulgas puuvillast valmistatud riie, tekitavad samet ja puuvill tarbijais siiski erinevaid assotsiatsioone ning neid ei tajuta samatüübiliste materjalidena. Seetõttu tähis „velvet“ kaupadel *cotton puffs* või *cotton pads* neid kaupu ei kirjelda.

Seoses klassi 21 kaupadega *scouring pads* jagab komisjon kaebaja seisukohta, et kuivõrd *scouring pads* tähistab eesti keeles „küürimispatju“, küürimine aga tekitab assotsiatsioone väga tugevate ja robustsete puhastamisvahendite ja -meetoditega, milleks samet kui pehme materjal komisjoni hinnangul ei sobi, siis seega „velvet“ küürimispatjade asjaomaseid omadusi ka ei kirjelda.

Kuivõrd komisjon leiab, et kaebaja kaubamärgi sõnaline element „Velvet“ on osa kaevatava Patendiameti otsusega keeldutud kaupade (eespool oleva tabeli vasaku tulba kaubad) osas kirjeldav, on vajalik hinnata, kas kaebaja kaubamärgi kujunduslikest aspektidest tulenevalt võib kaubamärk „Velvet + kuju“ tervikuna olla siiski mittekirjeldav (eristusvõimeline) ja seega vastavatele kaupadele registreeritav. Komisjon nõustub selles küsimuses Patendiametiga ning leiab, et käesoleval juhul ei ole kaubamärgi kujunduslikud elemendid sellised, mis sõnalise elemendi kirjeldavusest hoolimata tagaksid tervikkaubamärgi eristatavuse. Väljakujunenud kohtupraktikas on leitud, et kui kaubamärgi sõnaline element on kirjeldav, siis on kirjeldav ka märk tervikuna, välja arvatud, kui märgi kujundelemendid juhvivad tähelepanu sõnalise elemendi kirjeldavalt sõnumilt piisavalt kõrvale (vt nt Euroopa Üldkohtu otsused T-205/17, p 31; T-571/14, p 20; T-594/15, p 33; T-776/15, p 34). Nagu on kaevatavas otsuses asjakohaselt osutanud ka Patendiamet, tuleneb kohtupraktikast ka see, et sellised tavapärased



kujunduselemendid nagu tavaline värv, kirjaviis ja sõnade kaldu asetsemine ei ole piisavad, et muuta kirjeldava sõnalise osaga märki eristusvõimeliseks (Euroopa Üldkohtu otsus T-375/17, p 36).

Komisjon nõustub Patendiametiga, et kaebaja kaubamärgi kujundus – valged tähed sinisel taustal – üksnes tõstab esile kirjeldavat sõnaelementi ega juhi tähelepanu sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt kõrvale. Komisjon ei nõustu kaebajaga, et pintsli tõmmet meenutav sinine taust ja väidetavalt originaalse fondi valik tema kaubamärgis moodustavad tarbija jaoks meelde jääva ja eristava kontseptuaalse/kujundusliku terviku. Komisjoni hinnangul pigem paistavad valged, paksus kirjatüübis tähed – mis moodustavad kaupu kirjeldava sõna – sinisel sametist muljet jätväl taustal eriti hästi silma, rõhutades nii sõnalise elemendi kirjeldavat sõnumit. Euroopa Liidu Kohtu praktikas on leitud, et kaubamärgi registreerimisest keeldumine on põhjendatud, kui märgile lisatud kujutiselement eristusvõimet ei suurenda, vaid pigem hoopis rõhutab märgi kirjeldavat sõnumit (Euroopa Üldkohtu otsus T-64/16, p 26).

Neil asjaoludel leiab komisjon, et vaatlusaluste kaupade tähistamisel on kaebaja kaubamärk „Velvet + kuju“ kirjeldav tervikuna.

Mis puudutab kaebaja viiteid varasemale praktikale (kaebaja esile toodud näited 2022. a Eesti Kaubamärgilehes avaldatud kaubamärkidest), millest nähtuvalt on kaebaja hinnangul ka „lihtsatest“ elementidest koosneva kujundusega kaubamärke kaitstavaks peetud, jääb komisjon oma varasemates otsustes väljendatud seisukoha juurde, et iga lahend ja registreering sõltub konkreetse kaubamärgiga seotud individuaalsetest asjaoludest ning isiku õigus nõuda tähise registreerimist ei tulene mõne teise kaubamärgi registreerimise faktist (nt komisjoni otsused nr 800-o, lk 4; nr 1557-o, lk 13; nr 2008-o, lk 18; nr 2098-o, lk 23). Ka Euroopa Kohus on kinnitanud põhimõtet, et kaubamärkide registreeritavus oleneb konkreetse juhtumi konkreetsetest asjaoludest ning otsuste seaduslikkust ei saa hinnata varasema otsustuspraktika põhjal (C-218/01, p 62; C-37/03 P, p 47). Komisjon märgib siiski nii palju, et kaebaja poolt viidatud kaubamärkide „KREDIT + kuju“, „NARVA TURG + kuju“ ja „KÖÖK loob maitseid + kuju“ registreerimisega seotud asjaolud võisid erineda arvestades muu hulgas asjaomaste kaubamärkide kujunduslikest elementidest tulenevat erinevat mõju kaubamärkide üldmuljele.

Seoses Patendiameti seisukohaga, et kaebaja kaubamärk „Velvet + kuju“ on lisaks kirjeldavusele KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses ka eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses, täheldab komisjon, et sisuliselt on Patendiamet lähtunud kaebaja kaubamärgi eristusvõimetusena käsitlemisel samadest asjaoludest, mis tingisid kaubamärgi käsitlemise kirjeldavana. Patendiamet on kokkuvõtlikult leidnud, et kaebaja kaubamärk on eristusvõimetu tulenevalt asjaolust, et lähtudes kaupade liiki, omadusi ja otstarvet näitavast sõnast „velvet“ ei ole tarbijatel võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtjate omadest ning et kaubamärgi kujundus üksnes tõstab esile kirjeldavat sõnaelementi ega võimalda tajuda tähist tervikuna eristusvõimelise kaubamärgina. Komisjon nõustub Patendiameti käsitlusega. Ka Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et kui tähis on kaupu või teenuseid kirjeldav, on ta nende kaupade või teenuste suhtes ka eristusvõimetu (C-363/99, p 86; C-265/00, p 19). Komisjon leiab, et kuigi viidatud Euroopa Kohtu lahendites on käsitletud sõnamärke, kehtib põhimõte, et kirjeldav märk on ühtlasi eristusvõimetu märk, ka kombineeritud kaubamärkide puhul. Komisjon piirdub siin tõdemusega, et tulenevalt eespool esitatud põhjendustest kaubamärgi „Velvet + kuju“ kirjeldavuse kohta komisjoni poolt esitatud tabeli vasakus tulpas märgitud kaupadega seoses on see kaubamärk samade kaupade suhtes ka eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses.

Kõike eeltoodut kokku võttes leiab komisjon, et kaebaja kaubamärgi „Velvet + kuju“ osas ei esine KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid seoses komisjoni poolt eespool esitatud tabeli paremas tulpas märgitud kaupadega, aga õiguskaitset välistavad asjaolud esinevad seoses kõigi ülejäänud kaevatava Patendiameti 17.01.2022 otsusega nr 7/R201901167 keeldutud kaupadega. Kaebus kuulub seetõttu osaliselt rahuldamisele ning Patendiametil tuleb jätkata kaubamärgi „Velvet + kuju“ menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Tulenevalt TÕAS § 61 lõikest 2<sup>2</sup> määrab kaebuse osalisel rahuldamisel komisjon kaebajale tagastatava riigilõivu suuruse. Arvestades, et kaupu, mille osas peab komisjon Patendiameti keeldumise otsust õigusvastaseks, on vähem, kui kaupu, mille osas komisjon otsust õigusvastaseks ei pea, on komisjoni hinnangul põhjendatud tagastada kaebajale riigilõiv summas 40 eurot.

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

1) kaebus rahuldada osaliselt, tuvastada kaubamärgile „Velvet + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1499427) õiguskaitsesest keeldumise õigusvastasus seoses järgmiste kaupadega:

**klass 3 – disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use on the face; cotton puffs impregnated with make-up removing preparations; cotton pads;**

**klass 21 – disposable cloths made of non-woven fabrics; scouring pads;**

2) tühistada kaubamärgi kohta tehtud Patendiameti 17.01.2022 otsus nr 7/R201901167 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;

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

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

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju 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)*

Sulev Sulsenberg

Tanel Kalmet

Priit Lello