

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1808-o

Tallinn, 20.06.2020

Kaebus nr 1808 – kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ (taotlus nr M201700007) registreerimisest keeldumise vaidlustamine

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu BAUHOF GROUP AS kaebuse Patendiameti otsuse peale kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ (taotlus nr M201700007) registreerimisest keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

18.02.2019 esitas BAUHOF GROUP AS (edaspidi ka kaebaja; esindaja patendivolnik Anneli Kapp) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaebuse Patendiameti 18.12.2018 otsuse nr 7/M201700007 peale, millega Patendiamet keeldus kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ registreerimisest klassis 35.

Komisjon võttis kaebuse menetlusse **11.03.2019**.

Kaebuses märgitakse, et kaevatava otsusega on Patendiamet keeldunud kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ registreerimisest kaebaja nimele järgmiste klassi 35 kuuluvate teenuste osas: „*Ehitus-, sanitaar-, ja aiandustoodete; köögi- ja kodukaupade; raamatute; toitude- ja jookide; lemmikloomatoitude, lemmikloomatoodete; mänguasjade; tööriistade; majapidamisvahendite; rõivaste ja jalatsite; kodutekstiiltoodete; mööbli; elektroonikaseadmete ja kodumasinate hulgi- ja jaemüük.*“ Keeldumisotsuses on Patendiamet tuginenud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p-dele 2 ja 3, leides, et tähis „JÕULUMÖLL“ on klassi 35 kuuluvaid teenuseid kirjeldav ega ole eristusvõimeline.

Kaebaja ei nõustu KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldatavusega, märkides et sõnaline kaubamärk „JÕULUMÖLL“ ei koosne üksikust stiliseerimata tähest, üksikust stiliseerimata arvust või üksikust värvist ning seega ei ole tegemist eristusvõimetu tähisega. Kaebaja hinnangul on eristusvõimetu tähis selline, mida kasutatakse nii üldiselt, et see on kaotanud igasuguse võime eristada ühe ettevõtja teenuseid teise ettevõtja omadest. Käesoleval juhul see aga nii ei ole – kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ kaudu on kaebaja tähistanud klassi 35 kuuluvaid teenuseid juba mõnda aega ning Eesti keskmine tarbija seostab tähist „JÕULUMÖLL“ kaebajaga. Kuna kaebaja on ainus, kes kasutab tähist „JÕULUMÖLL“, siis on kaebaja hinnangul ilmne, et oluline osa asjaomase avalikkusest eristab tänu sellele kaubamärgile asjaomaseid teenuseid kaebajalt pärinevatena. Kaebaja leiab, et see asjaolu iseenesest näitab, et keskmine Eesti tarbija tajub tähist „JÕULUMÖLL“ ühe konkreetse ettevõtja kaubamärgina. Samas on kaebaja ka seisukohal, et käesoleval juhul peaks sõnaline tähis „JÕULUMÖLL“ olema registreeritav ka ilma KaMS § 9 lg-s 2 sätestatud erandit kohaldamata.

Kaebaja märgib, et KaMS § 9 lg 1 p-s 2 sätestatud absoluutse keeldumisaluse mittekohaldamiseks piisab kaubamärgi minimaalsest eristusvõimest. Kaebaja hinnangul on tähisel „JÕULUMÖLL“ vähemalt minimaalne eristusvõime ja see tähis saab tagada tarbija või lõppkasutaja jaoks tähistatava teenuse päritolu identiteeti. Eristusvõimetus on tähise algne võimetus täita kaubamärgi funktsiooni ning kaebaja hinnangul ei saa paljasõnaliselt seostada tähise väidetavat eristusvõimetus üheselt tema väidetava kirjeldava iseloomuga. Seejuures märgib kaebaja, et kaubamärgi minimaalse eristusvõime piisavust kinnitab ka Euroopa Kohtu praktika (T-79/00, p 28; T-305/02, p 42).

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Väljakujunenud kohtupraktika järgi ei ole kaubamärgi registreerimiseks nõutavad ka originaalsus ja erilisus (C-64/02 P, p 41). Seega on kaebaja hinnangul ilmne, et kaubamärgil „JÕULUMÖLL“ on minimaalne eristusvõime, mistõttu ei ole käesoleval juhul põhjust KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldamiseks.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 3 märgib kaebaja, et osutatud sätte rakendamisel hinnatakse, kas registreerimiseks esitatud tähisel on kõnealuste teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel avalikkusel kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste teenuste või nende mõne omaduse kirjeldusega (T-207/06, p 26; T-19/04, p 25; T-458/05, p 80). Kaebaja märgib, et sõnakombinatsiooni kirjeldav iseloom peab olema selge ja pingutamata üheselt tajutav, mis aga sõna „JÕULUMÖLL“ puhul nii ei ole. Sõna „möll“ tähendus ehk äge tegevus, liikumine on keskmise tarbija jaoks siiski kõnealuseid teenuseid arvestades üksnes väga kaudselt vihjav, mistõttu kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ näol ei ole tegemist kirjeldava ega eristusvõimetu tähisega. Vihjava iseloomuga tähis on aga kaubamärgi registreerimiseks lubatav, kuna sel on kasvõi minimaalne eristusvõime.

Kaebaja leiab, et kaubamärgi kirjeldavust tuleb hinnata seoses asjassepuutuvate teenustega. Kaebaja soovib tähisele „JÕULUMÖLL“ õiguskaitset jae- ja hulgimüügi teenuste osas. Patendiameti poolt ekspertiisi käigus viidatud artiklid ei tähista müügiteenuseid ega müügikampaaniaid ning kasutamine ei toimu äritegevuse käigus, mistõttu ei saa kaebaja hinnangul pidada Patendiameti poolt esitatud tõendeid asjakohasteks. Seega leiab kaebaja, et kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ näol ei ole tegemist kirjeldava tähisega KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes.

Kaebaja osutab ka oma sõna „MÖLL“ sisaldavatele kaubamärkide perekonnale, millest kaebaja hinnangul tuleneb suurenenud eristusvõime ning kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ assotsieerumine kaebaja varasemate MÖLL-seeria kaubamärkidega. Kaebaja toob välja, et talle kuulub mitmeid registreeritud kaubamärke (millest mõned on kaebaja varasema ärinime OÜ Ehitus Service nimel), mis sisaldab sõnaosana sõna „MÖLL“:

- reg nr 47100 „Hinna Möll + kuju“ klassis 35, taotlus esitatud 27.05.2008;
- reg nr 47350 „OstuMöll + kuju“ klassis 35, taotlus esitatud 07.07.2008;
- reg nr 47351 „MÖLLUHIND“ klassis 35, taotlus esitatud 07.07.2008;
- reg nr 53642 „OstuMöll + kuju“ klassis 35, taotlus esitatud 03.03.2015;
- reg nr 53643 „JõuluMöll + kuju“ klassis 35, taotlus esitatud 03.03.2015;
- reg nr 54676 „SUVEMÖLL“ klassis 35, taotlus esitatud 29.03.2016;
- taotlus nr M201700007 „JÕULUMÖLL“ klassis 35, taotlus esitatud 04.01.2017 (s.o käesoleva kaebuse esemeks olev kaubamärk).

Kaebaja leiab, et kuivõrd ta on asjaomaseid teenuseid (sh hulgi- ja jaemüük) järjepidevalt sõna(osa)ga „MÖLL“ erinevate kaubamärkidega tähistanud, siis saab väita, et tegemist on kaebaja kaubamärkide seeriaga ehk kaubamärkide perekonnaga. Euroopa kohtupraktika kohaselt kaubamärgiperekonna olemasolu suurendab vastava tähise eristusvõimet ning tekitab suurema tõenäosuse hilisema sarnase tähise assotsieerumiseks varasemate kaubamärkidega (vt analoogia korras C-317/10 P, p 54). Kaebaja on seega seisukohal, et eeltoodud märgid kuuluvad kaebaja MÖLL-kaubamärkide seeriasse, millesse järjekordne eristusvõimeline sõnaline tähis JÕULUMÖLL sobitub ning mis kellegi õigusi ei riku. Samuti ei ole kaebajale teadaolevalt ükski isik MÖLL-seeria kaubamärke edukalt vaidlustanud. Kõik see näitab kaebaja hinnangul, et neid MÖLL-seeria kaubamärke ei tajuta teiste turuosaliste poolt kirjeldavate ja/või eristusvõimetutena, vaid loetakse kaebaja kaubamärkideks. Kaebaja mõnab, et kuigi õigustatud ootuse põhimõtte suhetes teiste analoogsete kaubamärkidega ei ole alati prevaleeriv, siis olukorras, kus see puudutab sama isiku kaubamärke, on õigustatud ootuse põhimõtte kaebaja hinnangul primaarne ning peavad esinema erakordsed ning ilmselged asjaolud, mis toovad kaasa sõna kaubamärgina kaitstavuse ümberhindamise. Käesoleval juhul taolisi asjaolusid Patendiameti keeldumisotsusest ei nähtu ja kaebaja hinnangul neid ka ei esine.

Kaebaja peab üllatuslikuks Patendiameti poolt ekspertiisi käigus väljendatud seisukohta, mille kohaselt on Patendiamet lugenud 2015. aastal esitatud kombineeritud kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ (registreeringu nr 53643) koosseisus oleva sõna JÕULUMÖLL mittekaitstavaks osaks. Samuti on kaebaja jaoks mitteootuspärane ning arusaamatu väide, et Patendiamet on lugenud sõnalise osa mittekaitstavaks ka kombineeritud kaubamärkidel „HINNA MÖLL“ (registreeringu nr 47100), „OstuMöll“ (registreeringu nr 47350), „OstuMöll“ (registreeringu nr 53642). Kaebaja leiab, et Patendiamet on eksinud, kui on jätnud viidatud kaubamärkide puhul mittekaitstavad osad otsustesse märkimata, kuna käesoleval juhul ei saa koheselt, ilma kahtlusi tekkimata väita, millised on need elemendid, mida Patendiamet mittekaitstavaks on lugenud. Kaebaja leiab, et isegi kui pidada ilmselgeks, et näiteks sõnadel „jõulu“, „hinna“ ja „ostu“ puhul võib nende määramine mittekaitstavaks osaks olla mõistev, siis kindlasti ei kehti see sõna „möll“ osas. Kaebaja on veendunud, et Patendiameti seisukohad

varasemate sõna „MÖLL“ sisaldavate sõnaliste kaubamärkide mittekaitstavate osade määramisel on vastuolulised ning üllatuslikud. Kaebaja on välja toonud järgmised sõnalised kaubamärgid, mille puhul mittekaitstavaks elemendiks ei saa senist kaubamärkide registreerimise praktikast arvesse võttes olla sõna „MÖLL“, arvestades seejuures ka registreeringutes märgitud teenuseid: „MÖLLUHIND“ (reg nr 47351), „SUVEMÖLL“ (reg nr 54676), „JAANIMÖLL“ (reg nr 55499).

Kaebaja osutab, et teisalt on Patendiamet märkinud, et kaebaja sõnamärgid „MÖLLUHIND“ (reg nr 47351) ja „SUVEMÖLL“ (reg nr 54676) on läbinud ekspertiisi ja need on registreeritud kaubamärkidena – seega ei ole absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid nimetatud tähiste puhul tuvastatud. Kaebaja hinnangul on Patendiameti esitatud seisukohtades vastuolu, määramaks eeltoodud sõnaliste kaubamärkide mittekaitstavaks osaks MÖLL, mitte aga vastavalt „hind“, „suve“ ja „jaani“. Kaebaja leiab, et eriti markantne oleks sõna MÖLL väidetav eristusvõime kaubamärgi „MÖLLUHIND“ osas, kus on kahtlusteta selge, et sõna HIND on märgitud teenuseid silmas pidades üheselt eristusvõimetu. Viidatud sõnamärkide puhul ei saa olla kõik sõnad eristusvõimetus ega kirjeldavad KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 mõttes.

Kaebaja leiab, et analoogsete sõna „MÖLL“ sisaldavate kaubamärkide registreerimisega teiste isikute nimele kohtleb Patendiamet erinevaid taotlejaid ebavõrdsest. Seoses sõnalise kaubamärgiga „JAANIMÖLL“ (reg nr 55499, omanik Kaupmees & Ko AS) märgib kaebaja, et kui Patendiamet on oma 29.11.2017 teates viidanud, et sõna „MÖLL“ üks sõnakasutuse näide on Eesti keele seletavas sõnaraamatus toodud selgitus „Pühade-eelne möll kauplustes“, siis on kaebaja arvates ebaõige Patendiameti seisukoht, kus Patendiamet ei ole pidanud jaanipäeva pühaks ning registreerinud tähise „JAANIMÖLL“ klassi 35 kuuluvate müügiteenuste osas. Kaebaja hinnangul on „jaanimöll“ tähendus Eesti tarbijatele üheselt ja konkreetsest seostatav aktiivse ostu- ja müügitegevusega jaanipäeval ja sellele vahetult eelneval ajal ning jaanipühade puhul on samuti sarnaselt jõulupühadega tegemist perioodiga, mil müügiteenuste osutajad korraldavad erinevaid müüke ja kampaaniaid. Seetõttu leiab kaebaja, et Patendiamet ei ole tähiste „JÕULUMÖLL“ ja „JAANIMÖLL“ taotlejaid kohelnud võrdsest ega ühetaoliselt ning Patendiamet keeldub põhjendamatult tähise „JÕULUMÖLL“ registreerimisest.

Seoses kombineeritud kaubamärgiga „MÖÖBLI MÖLL + kuju“ (reg nr 48043, omanik OÜ TARMEKO KV) märgib kaebaja, et Patendiamet on nimetatud kaubamärgi registreerinud klassides 20 ja 35, kusjuures märgi kujunduslikeks elementideks on mööbliesemete kujutised ning allahindluse protsendid. Arvestades nimetatud kaubamärki kui tervikut, siis oleks kaebaja hinnangul loogiline järelda, et ainus eristusvõimeline element kõnealuse kaubamärgi puhul saab olla sõna „MÖLL“, sest muud sõnad ja kujundid on kaupadele/teenustele viitavad, kirjeldavad, tavapärased ning seega eristusvõimetus. Kaebaja leiab seega, et ka sellel juhul ei ole Patendiamet tähiste „JÕULUMÖLL“ ja „MÖÖBLI MÖLL + kuju“ taotlejaid kohelnud võrdsest ega ühetaoliselt ning Patendiamet keeldub põhjendamatult tähise „JÕULUMÖLL“ registreerimisest.

Kaebaja hinnangul kinnitab eeltoodu üheselt, et Patendiameti seisukoht taotletava kaubamärgi kirjeldavuse kohta ning eristusvõime puudumise kohta on ebaõige ning vastuolus ameti enese väga hiljutise praktikaga. Kaebaja on seisukohal, et eeltoodut arvestades saab kõigi eelviidatud sõna „MÖLL“ sisaldavate kaubamärkide puhul lugeda sõna „MÖLL“ eristusvõimeliseks osaks. Seetõttu on ka „JÕULUMÖLL“ kaubamärgitaotluse osas põhjendatud lugeda sõna „MÖLL“ eristusvõimeliseks elemendiks.

Kaebaja märgib, et kohtupraktika kohaselt on teada asjaolu, et tarbija mälu talletub eelkõige just kaubamärkide sõnaline osa, mille järgi tarbija ka järgnevatel kordadel, teises turusituatsioonis oma valikuid teeb. Seetõttu on järeldatud, et kaubamärgi sõnaline osa on eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa, sest tarbijal on tähistatavatele kaupadele viidates lihtsam öelda nende kaupade nime kui kirjeldada kaubamärgi koosseisus olevat kujunduslikku elementi. Seega saab kaebaja hinnangul sõna „MÖLL“ sisaldavate kaubamärkide puhul lähtuda asjaolust, et Patendiamet on tunnistanud varasemalt kaubamärkide sõnalise elemendi „MÖLL“ eristusvõimeliseks ja kaitstavaks. Kaebaja viitab lisaks komisjoni 10.03.2010 otsusele nr 1014-o („SPA“), mis käesoleval juhul on kaebaja hinnangul asjakohane viide praktikale, kuna viidatud otsuses käsitleti samuti olukorda, kus Patendiamet muutis sama märgi suhtes põhjendamatult oma seisukohta. Osutatud komisjoni otsuses kinnitatakse, et varasemat registreeringut ei saa Patendiamet oma suva järgi eirata (p 23). Kaebaja leiab, et käesoleval juhul on registreerimisest keeldutud kaebaja varasema kaubamärgi modifikatsiooni „JÕULUMÖLL“ suhtes, mis ei ole kaebaja hinnangul õige ega õiglane.

Kaebaja leiab, et kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ registreerimise suhtes avalik huvi puudub. Kui Patendiamet on väidetavalt tuvastanud, et ka teistel ettevõtjatel on olnud avalik huvi tähise „JÕULUMÖLL“ kasutamiseks, siis kaebaja soovib rõhutada, et teistel ettevõtetel on olnud huvi kasutada ära kaebaja poolt reklaamitud tähist „JÕULUMÖLL“. Veelgi enam, asjaolu, et kaebaja

registreering „JÕULUMÖLL + kuju“ (mis koosneb lisaks sõnalisele osale ainult jõulukaunistuse kujutisest) on jätkuvalt kehtiv, võiks kaebaja hinnangul näidata, et kaebaja konkurendid ei taju tähist „JÕULUMÖLL“ kirjeldavana ja/või eristusvõimetu tähisena, vaid peavad seda kaebaja ainuõiguse kaitse all olevaks tähiseks. Lisaks märgib kaebaja, et teistel ettevõtjatel on olnud huvi saada ainuõigus sõna „MÖLL“ sisaldavatele tähistele klassi 35 kuuluvate teenuste osas (nagu näiteks „JAANIMÖLL“, „MÖÖBLI MÖLL“), mistõttu ei saa siinkohal rääkida avalikkust huvist, vaid erahuvidest, mille osas teiste taotlejate puhul on Patendiamet sõna „MÖLL“ sisaldavate kaubamärkide kohta ka vastavad positiivsed registreerimisotsused teinud.

Kaebaja viitab, et asjassepuutuvaid Euroopa Liidu kaubamärgiõiguse norme tõlgendades on kohtupraktikas selgitatud, et asjaolu, et asjaomane avalikkus tajub kaubamärki kui kauba või teenuse kaubandusliku päritolu tähist, on kaubamärgitaotleja majanduslike jõupingutuste tulemus. Selline olukord õigustab jätma kõrvale üldise huvi kaalutlused, mida on peetud silmas muuhulgas KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 ning mis näevad ette nimetatud sätetes käsitletud kaubamärkide vaba kasutatavuse selleks, et vältida ühele ainsale ettevõtjale õigusvastase konkurentsieelise loomist. Kaebaja rõhutab, et arvestades tema MÖLL-seeria kaubamärke ning nende intensiivset ning pikaajalist kasutamist, on põhjendatud jätta kõrvale tähise „JÕULUMÖLL“ registreerimisel üldise huvi kaalutlused.

Osutades Euroopa Liidu kohtupraktikale märgib kaebaja, et pädeva ametiasutuse kohustus põhjendada kaubamärgi registreerimisest keeldumist iga kauba või teenuse osas, mille jaoks registreerimist taotletakse, tuleneb põhinõudest, et kõigile siseriikliku ametiasutuse otsustele, millega keeldutakse andmast ühenduse õiguses tunnustatud õigust, kohaldatakse selle õiguse tõhusa kaitse tagamise eesmärgil kohtulikku kontrolli, ja see kontroll peab hõlmama põhjenduste õiguspärasust (Euroopa Kohtu otsus C-239/05, p 36). Kaebaja on seisukohal, et Patendiameti otsuses esitatud üldised põhjendused ei ole küllaldased keeldumaks kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ registreerimisest taotluses märgitud teenuste osas. Patendiameti otsuses ei ole kaebaja hinnangul selgitatud ning sellest ei nähtu, milliste konkreetsete tõendite alusel saab väita, et registreerimiseks esitatud tähisel on kõnealuste teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel avalikkusel kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste teenuste või nende mõne omaduse kirjeldusega või assotsieeruvusega ning et kaubamärk oleks seetõttu mitteregistreeritav KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel. Osutades ka komisjoni otsusele nr 1253-o peab kaebaja oluliseks, et Patendiameti otsuses analüüsitaks ja esitataks kaalutlused ekspertiisi käigus tuvastatud asjaolude kohta, sest taotlejal peab olema võimalik otsuse põhjal ülemääraste pingutusteta veenduda, mis põhjustel ei ole kaubamärgi registreerimine võimalik. Patendiameti kogutud tõendite sisustamise, analüüsimise ja nende põhjal asjaolude tuvastamise kohustust ei saa panna kaebajale.

Eeltoodust tulenevalt on kaebaja seisukohal, et registreerimiseks esitatud sõnalisel kaubamärgil „JÕULUMÖLL“ (taotluse nr M201700007), mis on välja töötatud ja edasi arendatud kaebaja poolt, on piisav eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes ja see ei ole kirjeldav KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes. Arvestades kõiki esitatud asjaolusid peab kaebaja ilmseks, et Patendiameti otsus kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ registreerimisest keeldumise kohta ei ole õiguspärane ning KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldamiseks puudub alus.

Lähtudes KaMS § 9 lg 1 p-des 2 ja 3 toodud aluste rakendamise põhjendamatumust ning tuginedes KaMS § 41 lg-tele 1 ja 3 palub kaebaja tühistada Patendiameti 18.12.2018 otsus nr 7/M201700007, millega Patendiamet on keeldunud kaubamärgitaotluse nr M201700007 „JÕULUMÖLL“ registreerimisest klassi 35 märgitud teenuste osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele ja volikirjale lisatud kaevatav Patendiameti 18.12.2018 otsus nr 7/M201700007 ning registriväljavõtted kaebuses viidatud sõna(osa) „Möll“ sisaldavate kaubamärkide kohta.

12.06.2019 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et 18.12.2018 kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ registreerimisest keeldumise otsus nr 7/M201700007, millega amet KaMS § 39 lõike 2 alusel keeldus kaubamärgi registreerimisest taotluses nimetatud klassi 35 loetletud teenuste osas, on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet märgib seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 3, et nimetatud sätte kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Sõnaühend „JÕULUMÖLL“ osutub Patendiameti hinnangul taotluses nimetatud teenuseid (jae- ja hulgimüük) kirjeldavaks tähiseks, kuna sõna „möll“ sisaldavate väljenditega (jõulumöll, hinnamöll, ostumöll jne) tähistatakse eesti keeles

müügikampaaniaid või aktiivset ostu-müügitegevust või perioodi kaubanduses. Ka Eesti keele seletav sõnaraamat (EKSS, 2009), mille kohaselt sõna „möll“ tähenduseks on „äge tegevus, liikumine“, toob eelpool toodud tähenduse sisustamiseks lisaks juurde ka näitefraasi: „pühade-eelne möll kauplustes“. Patendiamet leiab, et sõnaühend „JÕULUMÖLL“ näitab tarbijale seega, et kõnealuseid klassi 35 teenuseid osutatakse jõulude aegsel (eelsel) perioodil toimuva müügikampaania käigus. Sõnal „möll“ on ka teisi võimalikke tähendusi, ent tulenevalt taotluses nimetatud teenuste kontekstist on kõnealuseid teenuseid kirjeldav tähendus keskmisele tarbijale koheselt mõistetav ning tervikväljend „jõulumöll“ on Patendiameti hinnangul kinnistunud sellises tähenduses kasutamise kaudu.

Patendiamet märgib, et käesoleval juhul on teenuse tarbijaks kogu elanikkond, ja leiab, et sõnaühend „JÕULUMÖLL“ osutub eristusvõimeks tähiseks seetõttu, kuna kirjeldab keskmisele tarbijale üksnes seda, et tegemist on jõulude ajal toimuva müügikampaaniaga, hinnakampaaniaga. KaMS § 9 lg 1 p 3 eesmärgiks olev avalik huvi nõuab, et tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes registreerimist soovitakse, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, kaubamärgina registreerimiseks sobivad.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 2 märgib Patendiamet, et kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes ka eristusvõime (Euroopa Kohtu otsused nr C-363/99, p 86; C-265/00 p 19). Käesoleval juhul puudub taotletaval tähisel Patendiameti hinnangul loetletud klassi 35 teenuste osas eristusvõime, kuna see ei täida kaubamärgi peaülesannet – tagada lõpptarbijale või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada taotleja teenuseid nendest, millel on teine päritolu. Patendiamet märgib, et eristusvõime hindamisel KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja arukas (C-363/99, p 34). Sõnaühend „JÕULUMÖLL“ osutub Patendiameti hinnangul taotluses nimetatud teenuste osas eristusvõimeks tähiseks, kuna tarbija ei taju seda ühe ettevõtja kaubamärgina, mille alusel eristada ühe ettevõtja teenuseid teiste omadest ega võimalda tarbijal segadusse sattumata eristada eri päritolu müügiteenuseid. Seega ei täida tähis kaubamärgi põhifunktsiooni (eristamine). Asjaomane avalikkus tajub sõnaühendit üksnes ägeda jõuludeaegse ostu-müügitegevust ja -kampaaniat tähistava tähisena ning see ei võimalda tarbijal segadusse sattumata eristada eri päritolu müügiteenuseid.

Patendiamet ei nõustu kaebaja väitega, et keskmine Eesti tarbija seostab tähist „JÕULUMÖLL“ kaebajaga, kuna kaebaja on ainus, kes kasutab tähist „JÕULUMÖLL“ ning seetõttu on ilmne, et oluline osa asjaomase avalikkusest eristab tänu sellele asjaomaseid teenuseid kaebajalt pärinevatena. Patendiamet leiab esiteks, et kaebaja ei ole ainus, kes kasutab sõna „JÕULUMÖLL“ jõulude eelse ja -aegse aktiivse ostu- ja müügitegevuse tähenduses ning seda amet ka ekspertiisi käigus tõendas nii oma 29.11.2017 edastatud teates kui ka 18.12.2018 kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses nr 7/M201700007. Patendiamet märgib, et tõi eraldi lisadena otsuses välja ka sõna „möll“ sisaldavate väljendite (ostumöll, hinnamöll) kasutamise müügiteenuste, sh kampaaniate kirjeldamisel. Teiseks ei ole Patendiameti hinnangul võimalik veenduda kaebaja väite „*oluline osa asjaomasest avalikkusest eristab asjaomaseid teenuseid kaebajalt pärinevatena*“ tõele vastavuses. Patendiamet märgib, et kaebaja ei ole menetluse käigus esitanud ühtegi tõendit (sh tarbija- või turu-uuringut), mis seda väidet kinnitaks. Veelgi enam, kaebaja poolt ekspertiisimenetluse käigus Patendiametile näidiseks esitatud kahte ettepanekut, mille kaebaja saatis kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ kasutamise lõpetamiseks kahele ettevõttele (Flex, Kaupmees), ei saa käsitleda sellise tõendina. Seda on kinnitanud ka Harju Maakohus tsiviilasjas nr 2-13-45357, p 156: „*Kostja esitatud kirjadest nähtub, et kostja on saanud erinevatele ettevõtetele nõudeid oma kaubamärgiomaniku õiguste rikkumise lõpetamiseks. Üks kirja saanud isikutest on teatanud lingi „toruabi“ kustutamise oma kodulehel. Kostja on kohtule koostanud kokkuvõtte oma nõuete rahuldamise kohta, mis ei ole kohtu hinnangul arvestatav mitte tõendi, vaid kostja seletusena. Kohus leiab, et kostja nõudekirjast ei saa ühelgi viisil järeldada, et tähisel TORUABI oli kaubamärgina olemas eristusvõime selle registreerimise ajal või et tähis on eristusvõime omandanud kostja tegevuse tõttu.*“

Patendiamet ei nõustu ka sellega, et sõna „möll“ tähendus on keskmise tarbija jaoks kõnealuseid teenuseid arvestades üksnes väga kaudselt vihjav ning et Patendiameti poolt ekspertiisi käigus viidatud artiklid ei ole asjakohased, kuna neis ei tähistata müügiteenuseid ega -kampaaniaid ning tähise kasutamine ei toimu äritegevuse käigus. Patendiamet leiab, et kõikide ameti poolt esitatud (29.11.2017; 18.12.2018) lisamaterjalide toel saab keskmine tarbija, nähes tähist „JÕULUMÖLL“

tähistamas müügiteenuseid, otseselt (mitte vihjavalts nagu leiab kaebaja) infot selle kohta, et tegemist on jõulude aegse või -eelse kampaaniaga ning ei erista selle alusel eri tootjate teenuseid.

Patendiamet märgib, et KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel tuleb hinnata, kas taotletaval tähisel on kõnealuste kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel avalikkusel kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste või nende mõne omaduse kirjeldusega. Hindamisel tuleb analüüsida, millist tähendust sõna kannab ja kuidas keskmine Eesti tarbija tähist mõistab ning sellisel hindamisel ei pea Patendiameti hinnangul tõendama tähise tavapärasest kasutamist äritegevuse käigus. Seetõttu peab Patendiamet tema poolt esitatud materjale asjakohasteks, kuna need näitavad sõna mõistmist keskmise Eesti tarbija seisukohast ning toetavad ameti seisukohta, et sõnaühendiga „jõulumöll“ tähistatakse aktiivset jõulude aegset või -eelset ostmist ja müüki. Sellest tulenevalt leiab Patendiamet, et keskmine Eesti tarbija olles kursis sõna sellise tähendusega, peab tähist klassi 35 müügiteenuste osas teenust kirjeldavaks ning mõistab koheselt, et tegemist on jõulude aegse või -eelse müügiga ega suuda tähist seostada ühe konkreetse ettevõtte müügiteenusega.

Seoses kaebaja väitega, et Euroopa kohtupraktika kohaselt kaubamärgiperekonna olemasolu suurendab vastava tähise eristusvõimet ning tekitab suurema tõenäosuse hilisema sarnase tähise assotsieerumise varasemate kaubamärkidega, märgib Patendiamet järgmist. Euroopa Kohus on leidnud, et kaubamärkide seeria või perekonna tegur on segiajamise tõenäosuse olemasolu hindamisel asjakohane vaid siis, kui vastandatud kaubamärkide ühine osa on eristav (liidetud kohtuasjad T-303/06 ja T-337/06, p-d 44-45). Patendiamet on käesoleval juhul ekspertiisi käigus tuvastanud, et sõnaühend „JÕULUMÖLL“ on kirjeldav ja seega eristusvõimetu ning lisaks kaebajale on sõnaühendit „JÕULUMÖLL“ kasutanud ka teised ettevõtjad jõulueelsete või -aegsete müügikampaaniate tähistamiseks. Seetõttu Patendiamet ei nõustu kaebaja ülaltoodud väitega.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga ka selles, et kuna kaebajale teadaolevalt ükski isik ei ole edukalt vaidlustanud kaebaja varasemaid MÖLL-seeria kaubamärke, siis näitab see, et neid kaubamärke ei tajuta teiste turuosaliste poolt kirjeldavate ja/või eristusvõimetusena ning need loetakse kaebaja kaubamärkideks. Patendiameti hinnangul asjaolu, et ükski isik ei ole edukalt vaidlustanud kaebaja varasemaid sõna „möll“ sisaldavaid kaubamärke, ei tähenda, et teised turuosalisel ei taju neid kaubamärke kirjeldavate ja/või eristusvõimetusena ning loevad neid kaebaja kaubamärkideks. Patendiamet leiab, et juba ainuüksi fakt, et kaebaja varasemaid kaubamärke on vaidlustatud, annab märku sellest, et eksisteerib võimalik segiajamise tõenäosus. Samuti leiab Patendiamet, et isegi kui on tegu sama isiku poolt taotletud kaubamärkidega, ei tähenda see, et igal kaubamärgil on seetõttu eristusvõime automaatselt olemas. Patendiamet märgib, et ka Harju Maakohus on leidnud, et eristusvõimet ei too kaasa asjaolu, et taotlejale kuulub sama sõnaühendit sisaldav kujutislik kaubamärk (*eristusvõimet ei too kaasa asjaolu, et kostjale kuulub sõna TORU ABI sisaldav kujutislik kaubamärk, sest tegemist on visuaalselt tajutava tähisega, mis oma eristusvõime tõttu saab eristada kostja teenuseid teiste ettevõtete teenustest. Pelgalt sõnal TORUABI seesugust eristusvõimet ei ole/.../ – tsiviilasi nr 2-13-45357, p 163*). Harju Maakohus on ka kinnitanud, et asjaolu, et taotletavat tähist on kasutatud ka kostjaga seoses, ei välista selle tähise kirjeldavust ega tõenda eristusvõime tekkimist kaubamärgina (tsiviilasi nr 2-13-45357, p 160). Veel on kohus leidnud, et varasemad registreeritud kaubamärgid ei anna põhjust eeldada, et ka hilisemad saavad selle tõttu automaatselt registreeritud, s.o nimekirja esitamine muudest registreeritud kaubamärkidest ei võimalda teha järeldust, et ka vaidlusalune kaubamärk on eristusvõime omandanud (tsiviilasi nr 2-13-45357, p 156).

Patendiamet ei nõustu ka kaebaja seisukohaga, et Patendiamet on eksinud, kui on jätnud kaubamärkide „JÕULUMÖLL“ (reg nr 53643), „HINNA MÖLL“ (reg nr 47100), „OstuMöll“ (reg nr 47350) ja „OstuMöll“ (reg nr 53642) puhul mittekaitstavad osad otsustesse märkimata. Nimelt sätestas kuni 31.03.2019 kehtinud KaMS § 38 lg 3, et kui kaubamärgi ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, ei märgi Patendiamet mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse. Patendiamet viitab, et ka hetkel kehtiva KaMS-i ettevalmistamisel koostatud eelnõu seletuskirjas sätestati mittekaitstavaks osaks lugemisega seoses järgmist: „*Eelnõuga tunnistatakse kaubamärgis sisalduva tähise mittekaitstavaks osaks lugemist ja kaubamärgi registreerimise otsusesse märkimist puudutav regulatsioon tühiseks. Esiteks ei näe direktiiv ette kaubamärgi teatud osade mittekaitstavaks lugemist. Teiseks puudub selleks tegelik vajadus, kuna kaitstud kaubamärk võib sisaldada eristusvõimetusid, kirjeldavaid või tavapäraseid osi, mis iseseisvalt oleksid mittekaitstavad, eeldusel et kaubamärk tervikuna vastab õiguskaitse saamise tingimustele. Nende osade, mis kuuluvad kaubamärgi koosseisu, ent mis iseseisvalt kaitset ei saaks, eristamine ja kaubamärgi registreerimise otsuses väljatoomine ei ole vajalik. Samuti suurendab see kehtiva regulatsiooni kohaselt Patendiameti töökoormust ning võib pikendada menetlust ja põhjustada asjatuid vaidlusi, arvestades kehtiva § 38 lg-st 4 tulenevat Patendiameti kohustust teatada taotlejale*

kaubamärgi mittekaitstava osa tuvastamisest ning võimaldada anda selle kohta selgitusi.“ Eeltoodust tulenevalt leiab Patendiamet seega, et ei ole kohustatud mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse märkima, mistõttu pole selles midagi üllatuslikku ega kahtlusi tekitavat. Samuti ei saa teha järeldust terviktähise üksikelementide (antud juhul sõnade MÖLL või JÕULUMÖLL) mittekaitstavuse kohta selle põhjal, et kaebaja poolt näidetena välja toodud varasemate kaubamärkide puhul ei ole mittekaitstavat osa otsusesse märgitud.

Kaebaja seisukoha kohta, et Patendiamet kohtleb erinevaid taotlejaid ebavõrdsest sõna „MÖLL“ sisaldavate kaubamärkide registreerimise osas ning et Patendiameti seisukohad varasemate sõna „MÖLL“ sisaldavate sõnaliste kaubamärkide mittekaitstavate osade määramisel on vastuolulised ja üllatuslikud, märgib Patendiamet järgmist. Patendiamet soovib juhtida kaebaja tähelepanu asjaolule, et iga taotletav kaubamärk läbib enne registreerimisotsuse tegemist või sellest keeldumist põhjaliku ekspertiisi, mille käigus analüüsitakse taotluse kõiki detaile vastavate kaupade ja teenustega seoses, millele registreerimist taotletakse, ning hinnatakse tõendeid kogumis. Ühtegi otsust ei tee amet üldistatult ning taotluseid automaatselt tagasi ei lükka. Seetõttu ei pea Patendiamet põhjendatuks kaebaja ülaltoodud järeldust või eeldust ameti tegevuse kohta kaubamärkide ekspertiisi tegemisel või kaubamärkide registreerimisel. 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 (otsus nr 800-o, „KODU JUUST + kuju“) ning et kaubamärgiomaniku õigus nõuda tähise registreerimist ei tulene mõne teise kaubamärgi registreerimise faktist ning kaubamärgi registreerimise kõiki asjaolusid hõlmav seaduslikkuse kontroll tuleb teostada ühtlasi siis, kui registreeritav ja varasemad kaubamärgid oleksid selgesti tajutavalt sarnased (otsus nr 1557-o, „GREENER WAY TO GRILL“). Patendiamet on nii varasema kirjavahetuse käigus kaebajaga kui ka oma 18.12.2018 otsuses juba andnud selgitusi ülaltoodud kaebaja poolt välja toodud varasemalt registreeritud kaubamärkidega ning ei pea siinkohal vajalikuks neid kordama hakata. Patendiamet leiab, et nimetatud varasemad kaubamärgid ei ole käesoleval juhul vaidluse esemeks, mistõttu nende registreeritavuse analüüsimine on käesoleva kaebuse seisukohalt ebaoluline ja asjakohatu.

Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga, et Patendiameti otsuses esitatud üldised põhjendused ei ole küllaldased keeldumaks kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ registreerimisest. Patendiamet jääb seisukohale, et tähisel „JÕULUMÖLL“ puudub tervikuna eristusvõime taotletavate teenuste osas ning keskmine Eesti müügitreenuse tarbija ei taju tähist ühe konkreetse ettevõtte kaubamärgina. Patendiamet leiab, et on vastavat seisukohta põhjendanud ja piisavalt selgitusi andnud nii varasema kirjavahetuse käigus kaebajaga kui ka oma 18.12.2018 otsuses. Lisaks otsuses toodud põhjalikele selgitustele soovib Patendiamet juhtida kaebaja tähelepanu asjaolule, et kaubamärgi eristusvõime hindamiseks piisab, kui tähist on võimalik kasutada kirjeldavana ning tähtsust ei ole asjaolul, kas tähist sellistel kirjeldavatel eesmärkidel ka tegelikult kasutatakse (T-405/05, p 63). Ka komisjon on varasemalt sisuliselt nõustunud ameti vastava seisukohaga, selgitades komisjoni otsuses nr 1467-o järgmist: *„Üheks selliseks juhaks on olukord, kus taotletav kaubamärk võib tähistada sellega hõlmata kaupade või teenuste omadusi. Sellest tulenevalt on Patendiameti otsuses kooskõlas seadusele jõutud järeldusele, et kaubamärgil Autoekspert puudub tähise kirjeldavuse tõttu eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes. Vaidlusalusel kaubamärgil puuduvad elemendid, mis võimaldaksid teenuste sihtgrupiks olevatel isikutel (nii tavatarbijatel ja hulgimüügi puhul peaaegikult teistel valdkonna ettevõtjatel) taotleja teenuseid eristada teiste isikute samaliigilistest teenustest.“* Samuti on Harju Maakohus leidnud, et oluline on, et tähist võidakse kasutada teenust kirjeldavana ning siinjuures ei ole oluline, kas tarbijad on faktiliselt seda sõna vastavate teenuste kirjeldamiseks ka kasutanud. Seejuures ei ole oluline, kas vastavad sõnad on kajastatud sõnastikes, kui nende tähendus on tarbijale arusaadav ning laialt levinud (tsiviilasi nr 2-13-45357, p 148). Sama kinnitab ka Euroopa Kohus, öeldes, et kaubamärgi registreerimisest peab keelduma, kui tähise vähemalt üks võimalik tähendus on kirjeldav (C-191/01 P) ning et kirjeldavad terminid on kasutamiseks kõigile tootjatele sõltumata sellest, kui suurt tähtsust kirjeldatud omadused majanduslikult omavad (C-363/99). Patendiamet viitab, et nii näiteks ei pidanud Euroopa Kohus võimalikuks registreerida kaubamärgina tähist „Bestpartner“ kindlustusele, internetile ja andmetöötluse teenustele, sest „best“ ja „partner“ olid kohtu hinnangul geneerilised sõnad, mis näitasid teenuse kvaliteeti (T-270/02).

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

15.07.2019 esitas kaebaja komisjonile omapoolsed täiendavad seisukohad, märkides, et jääb kõigi oma kaebuses esitatud seisukohtade juurde. Kaebaja leiab jätkuvalt, et Patendiamet ei ole piisavalt selgitanud ega esitanud veenvaid tõendeid selgitamiseks, miks Patendiamet keeldumisotsuses tugines KaMS § 9 lg 1 p-dele 2 ja 3. Kaebaja hinnangul on Patendiamet põhjendamatu jätnud arvesse

võtmata asjaolu, et kaebajale kuulub sõna „MÖLL“ sisaldavate kaubamärkide perekond ning puuduvad mõistlikud selgitused selle kohta, mis on siis eristusvõimeline osa kaebaja sõnaliste sõna „MÖLL“ sisaldavate kaubamärkide puhul juhul, kui väidetavalt sõnal MÖLL eristusvõime puudub ning see on mittekaitstav osa. Arvestades eeltoodut ning lisaks asjaolu, et analoogsete sõna „MÖLL“ sisaldavate kaubamärkide registreerimine on leidnud aset samaaegselt kaebaja kaubamärgitaotluse ekspertiisiga, on kaebaja jätkuvalt arvamusel, et Patendiamet kohtleb erinevaid taotlejaid sarnastel asjaoludel ebavõrdselt. Kaebaja märgib, et jääb ka muus osas kõigi varem esitatud seisukohtade juurde ega pea vajalikuks neid üle korrata.

15.08.2019 esitas Patendiamet komisjonile vastuse kaebaja täiendavatele seisukohtadele. Patendiamet ei nõustu kaebaja väitega, et Patendiamet ei ole piisavalt selgitanud kaubamärgi registreerimisest keeldumist ega esitanud selle kohta veenvaid tõendeid. Patendiamet leiab, et on selgitanud oma seisukohtades piisavalt ja põhjalikult (sisuliselt kõigil viiel lehel), miks amet kaubamärgi registreerimisest keeldus. Patendiamet leiab, et tal ei ole kohustust esitada oma seisukohtades tõendeid, mistõttu kaebaja kõnealune süüdistus on õigusliku aluseta. Amet on nii ekspertiisi käigus kui ka komisjonile esitatud esialgsetes seisukohtades põhjalikult oma seisukohti selgitanud ning jääb nende juurde.

Seoses kaebaja väitega, et Patendiamet on põhjendamatult jätnud arvesse võtmata asjaolu, et kaebajale kuulub sõna „MÖLL“ sisaldavate kaubamärkide perekond, leiab Patendiamet, et on nii kaebajaga peetud varasema kirjavahetuse käigus kui ka oma 18.12.2018 otsuses nr 7/M201700007 juba andnud vastavaid selgitusi ning ei pea siinkohal vajalikuks neid kordama hakata. Lisaks ei ole kaebaja nimetatud varasemad kaubamärgid käesoleval juhul vaidluse esemeks, mistõttu nende registreeritavuse analüüsimine on käesoleva kaebuse seisukohalt ebaoluline ja asjakohatu.

Seoses kaebaja väitega erinevate taotlejate sarnastel asjaoludel ebavõrdse kohtlemise kohta Patendiameti poolt, selgitab Patendiamet veelkord, et iga taotletav kaubamärk läbib enne registreerimisotsuse tegemist või sellest keeldumist põhjaliku ekspertiisi, mille käigus analüüsitakse taotluse kõiki detaile vastavate kaupade ja teenustega seoses, millele registreerimist taotletakse ning hinnatakse tõendeid kogumis. Ühtegi otsust ei tee amet üldistatult ning taotluseid automaatselt tagasi ei lükka. Seetõttu ei ole põhjendatud kaebaja ülaltoodud järeldus või eeldus ameti tegevuse kohta kaubamärkide ekspertiisi tegemisel või kaubamärkide registreerimisel. Patendiamet viitab, et ka komisjon on oma lahendis 1349-o öelnud järgmist: „*Euroopa Kohtu praktikas on selgitatud, et peale selle peab õiguskindluse ja just hea halduse põhimõtte kohaselt iga registreerimistaotluse kontrollimine olema range ja täielik, vältimaks kaubamärkide alusetut registreerimist. See kontroll tuleb läbi viia igal konkreetsel juhul. Kaubamärgi registreerimine sõltub erikriteeriumitest, mis on kohaldatavad asjaomastele faktiilsetele asjaoludele ning mis on mõeldud selle kontrollimiseks, kas asjaomane tähis ei kuulu mõne keeldumispõhjuse kohaldamisalasse. Sama põhimõtte kehtib Eesti kaubamärgiõiguses KaMS §-des 9 ja 10 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude kontrollimisel. Järelikult, kui kaubamärgi ekspertiisi käigus tuvastatakse tähise kuulumine mõne KaMS §-de 9 või 10 kohaldamisalasse, siis ei ole Patendiametil õigus tähist registreerida vaatamata sellele, et mõnele kaubamärgile on varasemalt õiguskaitse antud. KaMS §-s 9 sätestatud kaubamärgi absoluutsed keeldumisalused ei sõltu pelgalt Patendiameti või mõne rahvusvahelise kaubamärkide registreerimiseks pädeva asutuse varasemast otsusest, kuna sellest ei teki isikul subjektiivseid õigusi mõne teise kaubamärgi registreerimiseks.*“

Patendiamet märgib, et jääb kõigi oma esialgsetes seisukohtades esitatu juurde.

20.09.2019 esitas kaebaja komisjonile täiendavad seisukohad, milles kinnitas, et jääb kõigi oma kaebuses esitatud seisukohtade juurde ning kordas 15.07.2019 esitatud seisukohti.

27.11.2019 esitas Patendiamet komisjonile vastuse (pealkirjastatuna Patendiameti lõplikud seisukohad) seoses kaebaja 20.09.2019 täiendavate seisukohtadega. Patendiamet teatas, et on nimetatud seisukohtadele, milles kaebaja sisuliselt kordab oma 15.07.2019 täiendavaid seisukohti, juba vastanud 15.08.2019 ega pea siinkohal vajalikuks oma seisukohti uuesti korrata. Patendiamet jääb kõigi oma esialgsetes ja täiendavates seisukohtades esitatu juurde.

06.01.2020 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles kordas põhilisemaid varasemaid seisukohti. Kaebaja palub jätkuvalt tühistada Patendiameti 18.12.2018 otsus nr 7/M201700007, millega Patendiamet on keeldunud kaubamärgitaotluse nr M201700007

„JÕULUMÖLL“ registreerimisest klassi 35 märgitud teenuste osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

07.02.2020 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles teatas, et on kõikidele kaebaja seisukohtadele juba komisjoni menetluse raames vastanud ning ei pea oma seisukohti siinkohal vajalikuks uuesti korrata. Patendiamet jääb kõigi oma esialgsetes, täiendavates ja lõplikes seisukohtades esitatu juurde ning tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p-dest 3 ja 2 palub jätkuvalt komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

20.05.2020 alustas komisjon kaebuse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Käesolevas asjas on vaatluse all kaubamärk „JÕULUMÖLL“ (taotlus nr M201700007), mille taotluse esitamise kuupäev on 04.01.2017. Alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 04.01.2017 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS) nende käesoleval ajal kehtivates redaktsioonides.

Kaebaja on esitanud kaebuse Patendiameti 18.12.2018 otsuse nr 7/M201700007 peale, millega Patendiamet keeldus kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ registreerimisest tuginedes KaMS § 9 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele. Kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ taotluse esitamise kuupäeval 04.01.2017 kehtinud:

- KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv;
- KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

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

JÕULUMÖLL

Klass 35: Ehitus-, sanitaar- ja aiandustoodete, köögi- ja kodukaupade, raamatute, toitude ja jookide, lemmikloomatoitude, lemmikloomatoodete, mänguasjade, tööriistade, majapidamisvahendite, rõivaste ja jalatsite, kodutekstiiltoodete, mööbli, elektroonikaseadmete ja kodumasinatate hulgi- ja jaemüük.

Patendiamet on kaebaja kaubamärgi registreerimisest eelnimetatud teenuste osas keeldunud põhjendustel, et kaubamärk „JÕULUMÖLL“ on klassi 35 teenuseid kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3) ning kaubamärgil puudub eristusvõime (KaMS § 9 lg 1 p 2). Kaebaja Patendiameti seisukohtadega ei nõustu ja leiab, et KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldamiseks puudub alus.

Komisjon nõustub kaevatavas otsuses ja komisjonile esitatud seisukohtades väljendatud Patendiameti argumentatsiooniga kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ kirjeldavuse ja sellest tuleneva eristusvõime puudumise kohta klassi 35 teenuste osas. Seejuures peab komisjon asjakohasteks Patendiameti poolt oma seisukohtade põhistamiseks kaubamärgitaotluse nr M201700007 ekspertiisimenetluses kaebajale esitatud tõendeid (eelkõige Patendiameti 29.11.2017 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teate lisad 1 ja 2). Komisjon ei pea vajalikuks käesolevas otsuses kõiki Patendiameti seisukohti üle korrata, kuid soovib esile tuua ja selgitada järgmist.

Komisjon jagab Patendiameti seisukohta, et sõnaühend „JÕULUMÖLL“ osutub kaebaja kaubamärgitaotluses nimetatud klassi 35 teenuseid (jae- ja hulgimüük) kirjeldavaks tähiseks, kuivõrd sõna „möll“ sisaldavate väljenditega tähistatakse eesti keeles müügikampaaniaid või aktiivset müügitegevust või -perioodi kaubanduses. Seda kinnitab ka Patendiameti poolt ekspertiisimenetluses kaebajale esitatud väljavõtte EKSS-st sõna „möll“ kohta (Patendiameti 29.11.2017 teate lisa 1). Nimetatud väljavõtte kohaselt on sõna „möll“ tähenduseks muu hulgas *äge tegevus, liikumine, mürgel*, kusjuures EKSS toob välja ka käesoleva vaidluse kontekstis asjakohase kasutusnäite: *pühade-eelne möll kauplustes*. Kuigi sõnal „möll“ on ka teisi võimalikke tähendusi, leiab komisjon, et silmas pidades kaebaja kaubamärgitaotluses nimetatud teenuste konteksti ning selle sõna kasutamist koos sõnaga „jõulu“ omistab keskmine tarbija käesoleval juhul sõnale „möll“ eelkõige just eelmainitud tähenduse. Siinkohal väärib esile toomist, et ka Euroopa Kohtu praktikas on leitud, et kaubamärgi registreerimisest peab keelduma, kui tähise vähemalt üks võimalikest tähendustest osutab kaupade või teenuste omadustele (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97). Komisjon leiab, et keskmisele tarbijale, kes on piisavalt teadlik, mõistlikult tähelepanelik ja arukas (vt ka nt Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-456/01 P ja C-457/01, p 35), seostub sõna „möll“ koosmõjus sõnaga „jõulu“ klassi 35 teenuste raames esmajoones jõulupühade eel või ajal toimuva müügitegevuse ja -kampaaniatega.

Samuti on Patendiamet ekspertiisimenetluses kaebajale esitanud mitmeid näiteid meediaväljaannetest, kus sõna „jõulumöll“ kasutatakse jõulueelse või -aegse aktiivse müügitegevuse tähenduses, seda nii erinevate ettevõtjate endi poolt kui ka teiste isikute poolt eri ettevõtjate müügitegevusele viidates (Patendiameti 29.11.2017 teate lisa 2). Komisjon ei nõustu kaebajaga, et Patendiameti poolt ekspertiisi käigus viidatud artiklid ei tähista müügiteenuseid ega müügikampaaniaid ning kasutamine ei toimu äritegevuse käigus, mistõttu ei saa Patendiameti poolt esitatud tõendeid tähise „JÕULUMÖLL“ kirjeldavusega seoses pidada asjakohasteks. Komisjoni hinnangul puudutavad kõik Patendiameti esitatud artiklid ühel või teisel moel sõna „jõulumöll“ kasutamist seoses müügiteenuste ja -kampaaniatega. Kui kaebaja pidas silmas seda, et mitte kõigil juhtudel ei ole vastav ettevõtja ise kasutanud oma müügitegevuse/-kampaania kohta sõna „jõulumöll“, vaid seda on teinud muu isik (näiteks ajakirjanik), siis seda ei saa komisjoni hinnangul pidada tähise kirjeldavana tajumist mittetõendavaks asjaoluks. Vastupidi, komisjon leiab, et muude isikute poolne viitamine ettevõtjate müügitegevusele terminiga „jõulumöll“ näitab pigem eriti ilmekalt, et seda sõna saab kasutada ja kasutataksegi müügitegevusi kirjeldavana. Komisjon osutab siinkohal ka, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ei ole tähise kirjeldavuse või omadusi näitavuse tuvastamiseks tegelikult nõutav, et kaubamärgina registreeritavat tähist praktikas reaalselt kasutataks kaupade ja teenuste või nende omaduste kirjeldamiseks – piisab sellest, et tähist võidakse selliselt kasutada (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97; T-405/05, p 63). Samuti on kohtupraktikas leitud, et omadusi kirjeldavad tähised peavad jääma kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks (nn avaliku huvi kaitse printsiip), olenemata sellest, kui suur on mingi omaduse majanduslik tähtsus (C-363/99, p 102).

Komisjon nõustub Patendiametiga, et kaebaja ei ole ainus, kes kasutab tähist „JÕULUMÖLL“ jõulude eelse ja aegse aktiivse müügitegevuse tähenduses. Kaebaja väide, et oluline osa asjaomastest avalikkusest eristab vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatavaid teenuseid kaebajalt pärinevatena, on paljasõnaline ning selle väite kinnitamiseks puuduvad mis tahes empiirilised tõendid. Samal ajal on kaebaja nimetatud väide vastuolus Patendiameti poolt ekspertiisimenetluses esitatud tõenditega, mis näitavad, et sõna „jõulumöll“ kasutavad erinevad isikud. Niisamuti peab komisjon paljasõnaliseks kaebaja väidet, et teistel ettevõtjatel on olnud huvi kasutada ära kaebaja poolt reklaamitud tähist „JÕULUMÖLL“. Komisjon leiab, et käesoleva asja materjalide põhjal saab küll tõdeda seda, et mitmed ettevõtjad soovivad sarnaselt kaebajaga kasutada oma jõuluaegsetele müügikampaaniatele viitamisel sõna „JÕULUMÖLL“, kuid ükski tõend ei kinnita, et sellega on tahetud kaebaja tähist n-ö ära kasutada. Teiste isikute poolset sõna „JÕULUMÖLL“ kasutamist müügikampaaniatega seoses võib pidada mõistetavaks, arvestades selle sõna kirjeldavat olemust.

Komisjon ei nõustu kaebajaga selles, et Patendiamet on põhjendamatult jätnud arvesse võtmata asjaolu, et kaebajale kuulub sõna(osa) „MÖLL“ sisaldavate kaubamärkide seeria ehk perekond (kaebaja registreeritud kaubamärgid „Hinna Möll + kuju“, „OstuMöll + kuju“, „JõuluMöll + kuju“ jt). Komisjon mõnab, et kuigi kaubamärgiperekonna olemasolu võib tekitada suurema tõenäosuse hilisema sarnase tähise seostamiseks varasemate kaubamärgiperekonda kuuluvate kaubamärkidega, on Euroopa Kohtu praktikas leitud, et kaubamärkide seeria või perekonna tegur on segiajamise tõenäosuse olemasolu hindamisel asjakohane vaid siis, kui vastandatud kaubamärkide ühine osa on eristav, aga mitte siis, kui see on kirjeldav (liidetud kohtuasjad T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV, p 45). Sellest saab analoogia korras järeldada, et mitte üksnes eri ettevõtjate kaubamärkide vastandamisel (segiajamise tõenäosuse hindamisel), vaid ka sama ettevõtja enda n-ö samatüübiliste kaubamärkide kõrvutamisel saab kaubamärgiperekonna olemasolule tähtsust omistada üksnes märgi asjassepuutuva elemendi eristusvõimelisuse korral. Kaubamärgiperekonnaga ei saa aga õigustada iga järgmise, kuigi samatüübilise kaubamärgi registreerimist, kui kaubamärk (või selle osa) on

eristusvõimetu/kirjeldav. Pealegi ei ole käesoleval juhul kaebaja ainus ettevõtja, kelle nimele oleks registreeritud sõna(osa) „möll“ sisaldavaid kaubamärke – käesolevas asjas esitatud tõenditest nähtuvalt kuulub nn „möll“-kaubamärke (mh klassis 35) veel ka vähemalt Kaupmees & Ko AS-ile („JAANIMÖLL“, reg nr 55499) ning OÜ-le TARMEKO KV („MÖÖBLI MÖLL + kuju“, reg nr 48043). Seega ei ole põhjendatud väita, et tarbijad saavad „möll“-kaubamärke seostada eksklusiivselt kaebajaga või et üksnes kaebajal saaks olla ainuõigus sõna(osa) „möll“ sisaldavatele kaubamärkidele.

Mis puudutab kaebaja seisukohta, et tema kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ mitteregistreerimine on vastuolus Patendiameti enese praktikaga sõna(osa) „möll“ sisaldavate kaubamärkide registreerimisel, mh et Patendiamet kohtleb erinevaid kaubamärgitaotlejaid ebavõrdset (nt „JAANIMÖLL“ versus „JÕULUMÖLL“), peab komisjon esmajooneliseks vajalikuks rõhutada, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ei ole varasematele kaubamärgiregistreeringutele viitamisel põhimõttelist tähtsust, sest iga kaubamärgi tuleb hinnata individuaalselt vastavalt asjakohastele õigusaktidele ja mitte varasema otsustuspraktika põhjal (C-37/03 P, p-d 47-49). Silmas pidades seda ning samuti asjaolu, et käesoleva vaidluse esemeks on üksnes kaubamärk „JÕULUMÖLL“ ja mitte teised sõna(osa) „möll“ sisaldavad kaubamärgid, millele menetluses viidatud on, ei soovi komisjon asuda süvitsi analüüsima teiste nn „möll“-märkide õiguskaitsega seotud asjaolusid. Komisjon peab vajalikuks siiski märkida järgmist.

Asjaolu, et Patendiamet on varasemalt sõna(osa) „möll“ sisaldavaid kaubamärke registreerinud nii kaebaja (nt „Hinna Möll + kuju“, „OstuMöll + kuju“, „Jõulumöll + kuju“, „SUVEMÖLL“) kui kolmandate isikute („JAANIMÖLL“, „MÖÖBLI MÖLL + kuju“) nimele, ei tähenda seda, et iga sõna(osa) „möll“ sisaldav kaubamärk peab olema registreeritav. Kaebaja viidatud „möll“-kaubamärkidest mitmed on kombineeritud, s.t nii sõnalisi kui kujunduslikke elemente sisaldavad kaubamärgid, mis võisid saada õiguskaitse üksnes tänu kujundelementide sisaldumisele kaubamärgis, kuid mille puhul ei saa välistada, et neis kaubamärkides sisalduvad sõnalised osad (üksikelemendid) eraldivõetuna ei oleks kaitstavad. Seda vaatamata asjaolule, et Patendiamet ei ole mittekaitstavaid osasid registreerimisotsustes märkinud. Komisjon nõustub Patendiametiga, et terviktähise mittekaitstava osa märkimine oli Patendiameti võimalus, mitte kohustus, ja seega ei saa mittekaitstavate osade märkimata jätmine tulla kellelegi üllatuslikuna (komisjon lisab repliigi korras, et käesoleval ajal, alates 01.04.2019 kehtiva kaubamärgiseaduse redaktsiooni kohaselt ei ole mittekaitstava osa märkimise võimalust kaubamärgi registreerimise otsuses enam üldse ette nähtud).

Nii kombineeritud kui sõnalistest kaubamärkidest omakorda võivad osa märke olla sellised, kus sõnaosa „möll“ ja mingi teise sõnaosa kombinatsioonist moodustatud terviksõnad on klassi 35 teenuste kontekstis kaitstavad, osa aga sellised, kus nii ei ole. Nii esineb komisjoni hinnangul teatav tunnetuslik erinevus ühelt poolt näiteks sõnaliste kaubamärkide „SUVEMÖLL“ ja „JAANIMÖLL“ ning teiselt poolt sõnamärgi „JÕULUMÖLL“ vahel. Nimelt seostub suveaeg, nagu ka Jaanipäev inimestele perioodiga, kus reeglina tuntakse end vabalt, külastatakse sagedamini erinevaid üritusi, pidutsetakse, n-õ „tehakse möllu“ – seega ei tekita „suvemöll“ ja „jaanimöll“ tarbijais vältimatult ja koheselt assotsiatsioon mõne kaupleja müügikampaania või aktiivse müügitegevusega (või siis äärmisel juhul mõjuvad need sõnad sellistele kampaaniatele vihjavatena). Seevastu jõuluaega tajub enamik inimesi üldjuhul pühaliku, vaikse ja rahuliku perioodina (kauplustest jõulukinkide otsimise ja valimisega kaasnev stress ehk välja arvatud) – seega sõna „jõulumöll“ ei võimalda komisjoni hinnangul inimestel „suvemöllu“ ja „jaanimölluga“ analoogset assotsiatsioonide mitmekesisust, vaid seostub just nimelt erinevate müügikampaaniate ja kaasnevate tegevustega, mida jõuluperioodil tavapäraselt tehakse. Ka ei seostu jõuluperioodist erinevalt suve ja jaanipäevaga kingituste ostmine ning müügiks pakkumine ega ka pühadejärgsed allahindlused. Komisjoni hinnangul on kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ kirjeldav iseloom klassi 35 teenustega seoses seega pingutamata üheselt tajutav ning see tähis ei ole müügikampaaniatele üksnes kaudselt vihjav, nagu on leidnud kaebaja.

Seetõttu leiab komisjon, et kaubamärgile „JÕULUMÖLL“ õiguskaitse andmata jätmisega ei ole Patendiamet läinud vastuollu oma varasema praktikaga ega kohelnud erinevaid kaubamärgitaotlejaid ebavõrdset.

Kuivõrd komisjon nõustub Patendiametiga, et kaubamärk „JÕULUMÖLL“ on klassi 35 teenuseid kirjeldav KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses, on kõnealune kaubamärk sellega taotletavate teenuste osas ka eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses ning KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldatavust ei tule käesoleval juhul eraldi analüüsida. Komisjon peab KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldatavusega seoses vajalikuks märkida siiski nii palju, et ebaõige on kaebaja seisukoht, et kuna sõnaline kaubamärk „JÕULUMÖLL“ ei koosne üksikust stiliseerimata tähest, üksikust stiliseerimata arvust või üksikust värvist, siis ei ole tegemist eristusvõimetu tähisega. Kuni 31.03.2019 kehtinud KaMS § 9 lg 1 p 2 redaktsioonis olid eelmainitud kolm kriteeriumit (üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv, üksik värv) küll eraldi välja toodud, kuid seda mitteammendava näidisloeteluna („kaasa arvatud“). Seadusandja oli seega jätnud avatuks, millistest asjaoludest tulenevalt võib kaubamärk olla

eristusvõimetu. Komisjon osutab siinkohal, et ka Euroopa Kohtu praktikas on kinnitust leidnud, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes ka eristusvõimetu (C-363/99, p 86; C-265/00, p 19).

Kõigest ülaltoodust tulenevalt leiab komisjon, et Patendiamet on kaubamärgi ekspertiisimenetluses ja kaevatava otsuse tegemisel võtnud arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid, täitnud põhjendamiskohustust ning kaevatav otsus kaubamärgi „JÕULUMÖLL“ klassi 35 registreerimata jätmise kohta on seaduslik ja põhjendatud. Kaebus jääb seetõttu rahuldamata.

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

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju 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

Edith Sassian