

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1858-o

Tallinn, 9.02.2021

**Kaebus nr 1858 – kaubamärgi „AVIATOR“
(taotlus nr M201400878) registreerimisest
osalise keeldumise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Edith Sassian, Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi **Luxottica Group S.p.A.**, IT (edaspidi kaebaja; esindaja patendivolinik Martin Jõgi) 9.09.2019 kaebuse Patendiameti otsuse peale kaubamärgi „AVIATOR“ (taotlus nr M201400878, taotluse esitamise kuupäev 4.02.2010) registreerimisest keeldumise kohta klassi 9 kaupade *päikesepriillid, priillid, prillid (moekaubad), kaitsepriillid ja -maskid, spordipriillid ja -maskid (mootorratturitele, mopeedijuhtidele, jalgratturitele jne), prilliklaasid, prilliraamid, prillikarbid ja -toosid, optikariistad* üldiselt osas.

Menetluse käik

1) 9.09.2019 esitas **kaebaja** komisjonile kaebuse Patendiameti 9.07.2019 otsuse peale, millega Patendiamet keeldus kaubamärgi „AVIATOR“ registreerimisest osade klassi 9 kaupade suhtes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitses tähis:
- millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv, või
- 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. Kaebuses märgiti järgmist.

4.02.2010 esitas kaebaja taotluse kaubamärgi registreerimiseks klassi 9 kaupade osas. 13.07.2015 teatas Patendiamet kaebajale, et kaubamärk on klassi 9 kaupade *päikesepriillid, priillid, prillid (moekaubad), kaitsepriillid ja -maskid, spordipriillid ja -maskid (mootorratturitele, mopeedijuhtidele, jalgratturitele jne), prilliklaasid, prilliraamid, optikariistad* üldiselt osas registreerimatu kui kirjeldav ja eristusvõimetu. Samuti palus Patendiamet esitada luba varasema EL kaubamärgi „AVIATORE“ (05811427) omanikult klassi 9 kaupade *prillikarbid ja toosid* osas. 9.09.2015 esitas kaebaja menetluse peatamise avalduse, kuivõrd ta oli tühistamas EL kaubamärki „AVIATORE“. 10.09.2015 peatas Patendiamet kaubamärgi menetluse. 6.03.2017 jätkas Patendiamet menetlust, kuivõrd EL kaubamärgi loetelust olid eemaldatud klassi 9 kaubad, seega langes ära selle omaniku nõusoleku esitamise nõue (kaebuse lisa 39). Kaebaja hinnangul tähendas see, et kaubamärki peeti nüüd klassi 9 kaupade *prillikarbid ja toosid* osas registreeritavaks, kaupade *päikesepriillid, priillid, prillid (moekaubad), kaitsepriillid ja -maskid, spordipriillid ja -maskid (mootorratturitele, mopeedijuhtidele, jalgratturitele jne), prilliklaasid, prilliraamid, optikariistad* üldiselt osas siiski registreerimatuks (*ibid*). 8.05.2017 esitas kaebaja vastuse 13.07.2015 teatele ning kirjavahetus jätkus. Mõlemad osapooled esitasid vastastikku tõendeid. Kuivõrd kaebaja esindajal oli mõnikord raske saada kätte kliendi juhiseid Patendiametile vastamiseks, kasutas kaebaja ka menetluse peatamise / Patendiameti teadetele vastamise tähtaja pikendamise õigust. 9.07.2019 päädis Patendiameti ja kaebaja esindaja kirjavahetus otsusega, millega Patendiamet registreeris kaubamärgi klassi 9 kaupade *prillialused, prilliketid; kontaktläätsed, suurendusklaasid, binoklid* osas (lisa 40). Patendiamet keeldus kaubamärgi registreerimisest kaupade *päikesepriillid, priillid, prillid (moekaubad), kaitsepriillid ja -maskid, spordipriillid ja -maskid (mootorratturitele, mopeedijuhtidele, jalgratturitele jne), prilliklaasid, prilliraamid, prillikarbid ja -toosid, optikariistad* üldiselt osas märgi väidetud kirjeldavuse ja eristusvõime puudumise alusel. Keeldutud kaupade loetelus sisalduvad ka klassi 9 kaubad *prillikarbid ja toosid*, mille osas peeti kaubamärki varasemalt registreeritavaks (kaebaja eeldas, et tegemist on veaga, vrd lisa 40 lk 1 vs lk 7 loetelu). Kaebaja ei nõustunud, et kaubamärk „AVIATOR“

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

oleks kirjeldav või eristusvõimetu nimetatud klassi 9 kaupade osas ja kaebas selles osas Patendiameti 9.07.2019 otsuse edasi. Kaebaja eriline tähelepanu on kaupade *päikesepillid, prillid, prillid (moekaubad)* osas.

Kaebaja nõustus Patendiametiga selles, et tähisega „AVIATOR“ tähistatakse kindla kujuga prille, mis on välja töötatud 1937. a USA armee jaoks USA ettevõtte Bausch & Lomb poolt. Tegemist on Ray Ban toodetega, USA sõjaväe jaoks väljatöötatud prillidega, mida hakati tähistama kaubamärgiga „AVIATOR“. Bausch & Lomb müüs aastal 1999 kaubamärgi „Ray Ban“, mille kindla kujuga prille nimetatakse „Ray Ban AVIATOR“, kaebajale. Kaubamärk „AVIATOR“ on olnud aastakümneid kasutusel Ray Ban kindla kujuga prillide tähistamisel ning kaubamärk on tuntud seeläbi üle maailma (sh Euroopas ja Eestis) kui Ray Ban prillide kaubamärk. On tõsi, et sarnase kujuga prille on hakatud hiljem kopeerima ning neid nimetatakse kui „AVIATOR“ päikesepillid, kuid tegemist ei ole õigustatud kaubamärgi kasutamisega (analoogselt kaebaja „WAYFARER“ kaubamärgi prillidele). „Ray Ban AVIATOR“ prillid on saavutanud ikoonilise staatuse moemaailmas ning seetõttu, nagu paljusid teisi tuntud kaubamärke, soovatakse jäljendada ka „Ray Ban AVIATOR“ prille, kuigi tegemist on ühe ettevõttele kuuluva originaalse loomingu ja seda tähistava kaubamärgiga. Kaebaja esitas väljavõtte Ray Ban Eesti veebilehelt, kus on müügil originaalsed „Ray Ban AVIATOR“ päikesepillid (lisa 2). „Ray Ban AVIATOR“ päikesepillide tekkimise kohta annab kokkuvõtliku ülevaate kaebusele lisatud Wikipedia artikkel (lisa 3) ning majandusajakirjas Capital Finance International ilmunud artikkel (lisa 4). Kaebaja on tõendanud, et „AVIATOR“ on registreeritud klassi 9 kaupade (*prillid, päikesepillid*) osas paljudes riikides, sh 19 EL liikmesriigis. Lisatud oli väljavõte TMview'st kaebaja nimele registreeritud „AVIATOR“ kaubamärkidest (lisa 5). Kaubamärk „AVIATOR“ on registreeritud kaebaja nimele kõikides suuremates EL liikmesriikides, sh Ühendkuningriigis (UK), kus tarbijate emakeeleks on inglise keel – keel, milles Patendiamet näeb kaubamärki kirjeldavana. Samuti on kaubamärk registreeritud Saksamaal, Itaalias, Prantsusmaal ja Hispaanias. Kaebaja toonitas, et kaubamärkide absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud (sh kirjeldavus ja eristusvõime puudumine) on EL liikmesriikides ühtlustatud ning „AVIATOR“ on tuntud ülemaailmselt kaebaja algse kaubamärgina.

Kaebaja ei nõustunud, et „AVIATOR“ on Eestis kirjeldav ja/või eristusvõimetu Patendiameti otsuses keeldutud klassi 9 kaupade osas (sh *päikesepillid, prillid*). „AVIATOR“ ei pea olema vabalt kasutatav kõigi ettevõtjate poolt. „Ray Ban AVIATOR“ prillid on disainitud kindla ettevõtte poolt ning tegemist on originaalse loominguuga. Neid päikesepillide hakati tähistama ka originaalse kaubamärgiga „AVIATOR“. Teised tootjad võivad kujundada vabalt prille ent peaksid nimetama neid tuntud kaubamärgiga võrreldes teisiti. Tähise „AVIATOR“ kasutamine üldnimetusena on väär ning õigustamatu. Kaebaja on märkinud, et tähise väär kasutamine on analoogne sama kaebaja registreeritud päikesepillide ja prillide kaubamärgi „WAYFARER“ kasutamisega. Kaebaja on ka osutanud, et müügiplatvormides nagu osta.ee või eBay müüakse kaebaja „AVIATOR“ ja „WAYFARER“ originaalide kõrval ka võltskaupu. Seega ei saa menetluses rajaneda tõenäolistele kaebaja kaupade võltskoopiatele (Patendiameti 28.06.2017 lisad 7–9). Samuti on kaebaja on tõendanud, et mitmed Patendiameti osutatud tõendid (veebilehete sisu) on aegunud, kuivõrd veebilehed pole aktiivsed (28.06.2017 lisa 6) või on vastava toote valmistamine ja/või edasimüük lõppenud (28.06.2017 lisa 10). Kaebaja on esitanud tõendid, et Norman Optika, kes kasutab päikesepillide tüübi või stiili nimetusena AVIATORit, kasutab selle kõrval sarnaselt päikesepillide raami kuju viitena ka WAYFARERit (lisa 6). Norman Optika ei ole ilmselt tähele pannud, et analoogselt „AVIATOR“-ile on ka „WAYFARER“ registreeritud mitmes EL liikmesriigis kaebaja nimele, sh ka eraldi EL kaubamärgina (lisa 7), omades kehtivat õiguskaitset ka Eestis. Seega on nii „AVIATOR“-i kui ka „WAYFARER“-i kasutamine siinkohal vastuolus kaebaja õiguste ning kaubamärgi funktsioneerimise üldise kaupu eristava põhimõttega.

Lükkamaks ümber väiteid, et „AVIATOR“ on Eesti tarbijate seas tuntud üldkirjeldava / eristusvõimetu tähisena ning tõendamaks tähise „AVIATOR“ tuntust Eestis kaebaja kaubamärgina, esitas kaebaja tõendeid, et „Ray Ban AVIATOR“ päikesepillide on saadaval Eestis arvukalt nii uutena kui ka järelturul (lisad 8–20). Tõendamaks kaebaja „AVIATOR“ prillide ülemaailmselt tuntust, esitas kaebaja ka ühe UK suurima ajalehe The Telegraph artikli „How Ray-Ban's Aviator sunglasses went from military essential to film star favourite“ (lisa 21). Artiklist ilmneb, et kaebaja „AVIATOR“ kaubamärgi prillid on üle 80 aasta vanad ning neid müüakse aastas sadu tuhandeid paare. Neid on kandnud Elvis, Robert De Niro (filmis „Takso“), Tom Cruise (filmis „Top Gun“) jpt. Artiklis on viidatud ka kaebaja analoogselt prillide kaubamärgile „WAYFARER“. Kaebaja tõendas samuti, et tema kaubamärgi „AVIATOR“ prillid on isegi olnud eraldi üleval ka New Yorgi moodsa kunsti muuseumi (MoMa), näitusel, mis keskendus 20. ja 21. sajandi 111 tähtsaimale moeartiklile koos Levi's 501 pükste jpt toodetega (lisad 22–23). „AVIATOR“ kaubamärgi prille kannavad ja populariseerivad kuulsused – Tom Cruise, Jennifer Aniston, Brad Pitt, Angelina Jolie, Miranda Kerr, Victoria Beckham, Kate Hudson, Johnny Depp, Shakira, Julia Roberts, Beyoncé jt (lisa 24). Kaebaja märkis, et soovi korral on lisainfo „AVIATOR“ kaubamärgi kohta nähtav kaebaja veebilehel (lisa 25). Kaebaja esitas ka tõendeid, et „AVIATOR“ on tema nimele kaubamärgina registreeritud EL liikmesriikidest Austrias, Beneluximaades, Horvaatias, Tšehhi Vabariigis, Saksamaal,

Kreekas, Ungaris, Portugalis, Slovakkias, Hispaanias, Ühendkuningriigis (kus kõneldakse inglise keelt emakeelena) ning muudest riikidest Taivanis (EL reg. tunnistused lisades 26–36, Taivani pikendamine lisas 37). Kaebaja pidas ka nende tõendite põhjal põhjendatuks seisukohta, et „AVIATOR“ on päikeseprillide osas tuntud eelkõige kaebaja kaubamärgi, mitte ainiti üldnimetusena. Kaebaja väitis, et kuna KaMS-s sätestatud absoluutsed alused on nende riikide seadusandlusega harmoneeritud, tuleb neid tõendeid kogumina hinnates sisuliselt arvestada.

Kaebaja juhtis Patendiameti 10.09.2018 teate järgselt tähelepanu EUIPO juhiste, milles on märgitud, et internetiotsing võib olla kohane viis tegema kindlaks kaubamärgi kirjeldavat tähendust, ent saadud tõendeid tuleb hoolikalt hinnata, kuivõrd piir kirjeldava ning kaubamärgi eristava kasutamise vahel on internetis ebamäärane ning internet sisaldab suurt hulka struktureerimata, kindlaks tegemata infot või seisukohti (EUIPO Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks. EUIPO. Part B. Examination. Section 4. Absolute Grounds For Refusal. Ch. 4. Descriptive Trade Marks Article 7(1)(C) EUTMR). Õiguskaitset välistavate asjaolude ekspertiisis Eestis ei ole võimalik rajaneda materjalidele, millel puudub selge puutumus Eesti turu ning siinse tarbija tajuga konkreetse kaubamärgi kohta. Analooogselt ei ole ka Patendiamet valmis registreerima kaubamärki automaatselt vaid seetõttu, et see on registreeritud mõnes muus riigis. Samas on relevantsete samade õiguskaitset välistavate asjaolude suhtes kontrollitud, harmoneeritud kaubamärgiõigusega EL liikmesriikide registreeringud (lisa 5, 26–36). Kaebaja jäi jätkuvalt seisukohale, et kui välisriikidest pärit tõendite näol on teadmata nende puutumus Eesti turuga, ei saa teha järeldusi, kas ja kuivõrd need mõjutavad sinset Eesti turu ja Eesti tarbija taju kaubamärgist (nt Patendiameti 28.06.2017 lisa). Patendiamet on möönnud edasikaevatud otsuse punktis 3.2.1, et „see, kas konkreetselt veebilehelt on võimalik Eestisse kaupa tarnida või mitte, ei ole käesoleva menetluse juures oluline.“ Kaebaja sellega ei nõustu, seda enam, et Patendiamet rajaneb suures osas välisriikide veebilehelt pärinevatele tõenditele ent keeldub samas sisuliselt arvesse võtmast, et neis välisriikides (sh arvukates EL liikmesriikides, sh inglise keelt kõnelevas) on „AVIATOR“ registreeritud kaebaja nimele. Patendiamet on otsuse punktis 3.2 samas ka ise möönnud, et „Lisaks ostavad/tellivad Eesti tarbija[d] kaupu välismaistest veebipoodidest“. Seega on välismaiste allikate juures oluline, kas ja kuivõrd saab sealt kaupa Eestisse tellida.

Kaebaja on seisukohal, et Patendiameti uusima sisulise 10.09.2018 kirja lisad 1–34, s.o tõendid tähise „AVIATOR“ kasutamise kohta, on suuresti asjassepuutumatud. Tõendite puhul (a) on teadmata nende seos siinse turu ja/või siinse tarbijaga, (b) tegemist oli tähise kasutamisega kolmanda isiku poolt riigis (nt UK), kus „AVIATOR“ on kaebaja nimele registreeritud kaubamärgina, s.o tegemist oli õigustamatu kasutamise ja/või kaubamärgiõiguse rikkumisega, (c) oli arusaamatu, kust lisa pärines, millise poega oli tegemist ja/või milline on selle veebiaadress, kui ka Google ei andnud vastust sellele poele, (d) kasutati tähist „AVIATOR“ kõrvuti „WAYFARER“-iga ning tegemist oli UK veebilehega, mis näitab veelgi ilmekamalt kaubamärgiõiguse rikkumist („AVIATOR“ ja „WAYFARER“ on kaebaja nimele UK-s registreeritud kaubamärgid), (e) tähist „AVIATOR“ kasutati mitte kirjeldava, vaid eristava tähisena, (f) ei olnud võimalik kindlaks teha toote saadavust (sh minevikus). See tähendab kaebaja hinnangul, et ka Patendiameti 10.09.2018 kirja lisasid kogumina hinnates ei olnud taaskord võimalik järeldada, et „AVIATOR“ oleks klassi 9 kaupade *prillid, päikeseprillid* osas Eesti turu ja siinse tarbija seisukohalt eristusvõimeta ja kirjeldav tähis. Valdav osa esitatud tõendeid puudutas USA turu või olid sisuliselt erinevad kaebaja kaubamärgiõiguste rikkumised UK-s vm EL liikmesriigis, kus kaebaja märgid „AVIATOR“ ja „WAYFARER“ on kaitstud.

Kaebaja palvel viidi läbi tähise „AVIATOR“ osas Eestis läbi tarbijauuring, mis lõpetati 03.2019 (lisa 38; kaebuses täpsustati, et uuringu tulemuste kinnitamine kaebaja poolt ei sõltunud kaebaja esindajast). Uuringus küsitleti 18–65-aastaste eestimaalaste valimit proportsionaalselt Eesti elanikkonnaga, kes on kasutanud või ostnud või plaaninud kasutada või osta päikeseprille. Uuringu peamised järeldused on järgmised (lisa 38 lk 3, 5-7): (a) 58% vastajaid ei oska „AVIATOR“ osas selget vastust anda (s.o ei saa seejuures väita, et nende jaoks oleks „AVIATOR“ kirjeldav või sellest johtuvalt eristusvõimeta), (b) 29% vastajate jaoks on viitab tähis kindlat tüüpi prillidele ning (c) 13% vastajate jaoks viitab „AVIATOR“ kindla ettevõtte prillide ja/või päikeseprillide kaubamärgile, (d) enamik tarbijaid kuulis „AVIATOR“ kaubamärgi kohta esimest korda 1–10 a tagasi (31+8+10=49% vastajaid). Euroopa Kohtu, EUIPO ja ka Eesti praktika kohaselt on kaubamärk saavutanud eristusvõime kasutamise kaudu, kui oluline osa asjaomasest avalikkusest identifitseerib tänu kaubamärgile asjaomased kaubad kindlalt ettevõtjalt pärinevatena (Euroopa Üldkohtu 15.12.2015 otsus T-262/04, Briquet à Pierre, p 61). Jättes tarbijauuringu tulemustest kõrvale isikud, kelle jaoks ei olnud „AVIATOR“-il kindlat tähendust Patendiameti (kirjeldav/eristusvõimeta) ega kaebaja osutatud suunas (eristusvõimeline) ning jättes alles vaid kindlat seisukohta omavad tarbijad, saab uuringu tulemuste põhjal järeldada, et tähist pidas kirjeldavaks / eristusvõimetuks ca 55% vastajatest ning eristusvõimeliseks 45% vastajatest. Nimetatud 45% tarbijatest moodustab märkimisväärse osa Eesti prillide ja päikeseprillide tarbijaskonnast, kes omavad tähise osas kindlat seisukohta. Euroopa Kohus on märkinud, et tarbijauuringu tulemused ei saa olla ainus kriteerium, mille põhjal järeldada kaubamärgi omandatud eristusvõimet (Euroopa Kohtu

19.06.2014 otsus C-217/13 ja C-218/13, Oberbank e.a., p 48). Antud juhul järeldas kaebaja omandatud eristusvõimet ka teistest kaebaja menetluse vältel esitatud tõenditest (alates asjaolust, et kaebaja on originaalsete „AVIATOR“ päikesepillide autor; võttes arvesse nende saadavust Eestis; arvestades kaebaja tuntust „AVIATOR“ päikesepillide tootjana; arvestades kaebaja kaubamärgiregistratsioone, sh ELis).

Kõigest eeltoodust tulenevalt ei esine kaebaja hinnangul tema kaubamärgi „AVIATOR“ ja selle klassi 9 kaupade *päikesepillid, prillid, prillid (moekaubad), kaitsepillid ja -maskid, spordipillid ja -maskid (mootorratturitele, mopeedijuhtidele, jalgratturitele jne), prillikla[as]id, prilliraamid, prillikarbid ja -toosid, optikariistad üldiselt* osas KaMS § 9 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid. AVIATOR on kaebaja eristusvõimeline kaubamärk, mis kuulub nii KaMS § 39 lõike 1 ja 9 lõike 2 kohaselt registreerimisele. Juhindudes KaMS § 9 lõikest 2, 39 lõikest 1, 41 lõigetest 1 ja 3, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 61 lõigetest 1 ja 2 ning viidatud Euroopa Kohtu praktikast palus kaebaja komisjonil tühistada Patendiameti 09.07.2019 otsus nr 7/M201400878 osas, millega kaubamärk jäeti registreerimata osa klassi 9 kaupade osas, kuivõrd (a) Patendiamet on 6.03.2017 teates pidanud kaubamärgi kaupade *prillikarbid ja -toosid* osas registreeritavaks, ning (b) kaubamärk on nimetatud kaupade, sh *päikesepillid, prillid, prillid (moekaubad)* osas eristusvõimet, sh omandatud eristusvõimet omav tähis; kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades ning tagastada kaebajale kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv.

Kaebusele oli lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud:

2. Ray-Ban AVIATOR tooted. Väljatrükk ray-ban.com/estonia;
3. AVIATOR sunglasses. Wikipedia;
4. Ray-Ban: Wearable Icon. Capital Finance International 6.10.2015;
5. Kaebaja AVIATOR kaubamärgiregistreeringud. TMview;
6. AVIATOR ja WAYFARER. Väljatrükk Norman Optika veebilehelt 7.09.2018;
7. Kaebaja WAYFARER EL kaubamärgi registratsioon. Väljatrükk EUIPO andmebaasist;
8. Ray-Ban AVIATOR Classic. Müügikuulutus veebilehel 1a.ee;
9. Ray-Ban AVIATOR Classic. Müügikuulutus veebilehel eyerim.ee;
10. Ray-Ban AVIATOR. Müügikuulutus Photopoint-is;
11. Mitukümmend Ray-Ban AVIATOR müügikuulutust. Edel-optics.ee;
12. Ray-Ban AVIATOR kuldse raamiga päikesepillid. Müügikuulutus Delfi Naisteka foorumis;
13. Ray-Ban AVIATOR prillid (originaal). Müügikuulutus veebilehel okidoki.ee;
14. Ray-Ban AVIATOR kuldse raamiga prillid. Müügikuulutus Kuldses Börsis;
15. Ray-Ban AVIATOR mirror. Müügikuulutus veebilehel osta.ee;
16. Ray-Ban AVIATOR originaal. Müügikuulutus veebilehel Buduaar.TV3.ee;
17. Ray-Ban AVIATOR päikesepillid. Müügikuulutus veebilehel iLike.ee;
18. Arvukate Ray-Ban AVIATOR päikesepillide müügikuulutused. Nordoptika.ee;
19. Ray-Ban AVIATOR original päikesepillid. Müügikuulutus veebilehel alensa.ee;
20. Ray-Ban AVIATOR. Müügikuulutus veebilehel viuu.ee;
21. „How Ray-Ban's Aviator sunglasses went from military essential to film star favourite.“ The Telegraph artikkel 03.01.2018;
22. Ray-Ban AVIATOR at MoMa. Kaebaja veebilehelt luxottica.com;
23. Ray-Ban Arrives at MoMa. miFashionNews. Veebilehelt mivision.com.au 29.11.2017;
24. Google pildiotsing aviaator ray-ban, famous people;
25. Ray-Ban AVIATOR ajalugu kaebaja veebilehel. Väljatrükk luxottica.com;
26. Kaebaja AVIATOR Benelux kaubamärgitunnistus;
27. Kaebaja AVIATOR Horvaatia kaubamärgitunnistus;
28. Kaebaja AVIATOR Tšehhi Vabariigi kaubamärgitunnistus;
29. Kaebaja AVIATOR Austria kaubamärgitunnistus;
30. Kaebaja AVIATOR Saksamaa kaubamärgitunnistus;
31. Kaebaja AVIATOR Kreeka kaubamärgitunnistus;
32. Kaebaja AVIATOR Ungari kaubamärgitunnistus;
33. Kaebaja AVIATOR Portugali kaubamärgitunnistus;
34. Kaebaja AVIATOR Slovakkia kaubamärgitunnistus;
35. Kaebaja AVIATOR Hispaania kaubamärgitunnistus;
36. Kaebaja AVIATOR Ühendkuningriigi (UK) kaubamärgitunnistus;
37. Kaebaja AVIATOR Taiwani kaubamärgi reg. pikendamise tõend;
38. AVIATOR tulemused. Uuringukeskus Socio tarbijauuring 03.2019;
39. Patendiameti 6.03.2017 nr 7/M201400878 AVIATOR teade;
40. Patendiameti 9.07.2019 nr 7/M201400878 AVIATOR otsus.

Komisjon võttis kaebuse menetlusse **1.11.2019**. Patendiametile anti võimalus esitada oma seisukoht hiljemalt 6.12.2019.

2) 29.11.2019 esitas Patendiamet oma esialgsed seisukohad kaebuse kohta. Patendiamet vaidles kaebusele vastu ja leidis, et kaubamärgi osalise registreerimisest keeldumise otsus nr 7/M201400878 on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet on teinud registreerimisest keeldumise otsuse järgmistel põhjustel.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Tähis „AVIATOR“ osutub taotluses nimetatud kaupu (päikesepriidid, prillid, kaitsepriidid ja -maskid, spordipriidid ja -maskid, prilliklaasid, prilliraamid jt) kirjeldavaks tähiseks, kuna kõnealuse väljendi tähenduseks on lendur, piloot (eesti keeles sarnane sõna AVIAATOR – lennundustöötaja, lennundusega tegeleja). Nimetatud tähis näitab tarbijale seega kauba sihtgruppi, nimelt, et kõnealuste klassi 9 kaupade puhul on tegemist lenduritele mõeldud prillidega. Samuti tähistatakse sõnaga AVIATOR kindla kujuga päikesepriidid, nõ „lenduri prillid“ ehk aviaator-stiilis prillid. Oma väidete tõendamiseks on amet kaebajale menetluse käigus esitanud väljavõtted internetilehekülgedelt (nii Eesti kui ka välismaised) aviaator-stiilis prillide kohta, lisaks tähise tähendust kinnitavad sõnaraamatute välja- trükid. Esitatud materjalid näitavad, et lisaks taotlejale kasutatavad ka teised ettevõtjad tilgakujuliste pril- lide nimetamisel sõna *aviator* või *aviaator stiilis prillid*. Väljavõtted Eesti veebilehtedelt annavad märku, et sõna AVIATOR tähendus kindla kujuga prillide tähistamisel on kasutusel ja see teave on kättesaa- dav ka Eesti tavatarbijale. Prille tootvate ja müüvate ettevõtete kodulehtedelt on võimalik päikesepriidid ja ka tavalisi optilisi pril- lide valida mh raami kuju järgi. Kasutusel on terminid *aviaator / aviaatorid / aviator kujulised raamid*, aga ka *piloodipriidid*. Ülaltoodust tulenevalt leidis Patendiamet, et nimetatud tähis üksnes kirjeldab kaupu, näidates kaupade liiki, nimelt seda, et prillid on nõ aviaator-stiilis ehk pril- lidel on kindel tilgakujuline prilliraam. Käesoleval juhul on asjaomaseks avalikkuseks kogu tarbijas- kond. Seetõttu tuleb tähist analüüsida Eesti keskmise tarbija seisukohalt, kes on piisavalt informee- ritud ning mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Patendiamet on seisukohal, et keskmine, piisavalt infor- meeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas tarbija ei taju prillidega seoses tähist „AVIATOR“ kui ühe kindla ettevõtja tootele viitavat kaubamärki. 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, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldami- seks. Seetõttu ei ole märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, kaubamärgina registreeri- miseks sobivad. Kauba liiki (kindla kujuga prillid) ning kauba sihtgruppi (lenduritele mõeldud) näitavad tähised peavad jääma kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks ning selliseid tähiseid ei saa regist- reerida kaubamärgina ühe ettevõtja nimele.

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 2 ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime. 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 taju- mist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas (Euroopa Kohtu otsus C-363/99, p 34). Käesoleval juhul puudub taotletaval tähisel Patendiameti hinnangul loetletud klassi 9 kaupade osas eristusvõime, kuna see ei täida kaubamärgi peaülesannet – tagada lõpptarbijale või -kasutajale kau- bamärgiga tähistatud kaupade teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada taotle- ja kaupu nendest, millel on teine päritolu. Tähis „AVIATOR“ osutub taotluses nimetatud kaupade osas eristusvõimetuks tähiseks, kuna tarbija ei taju seda ühe ettevõtja kaubamärgina, mille alusel eristada ühe ettevõtja kaupu teiste omadest ega võimalda tarbijal segadusse sattumata eristada kaupu teistest samu tooteid pakkuvatest ettevõtetest. Seega ei täida tähis kaubamärgi põhifunktsiooni (eristamine).

Kaebaja ei ole Patendiameti otsuses toodud seisukohtadega nõustunud. Kaebaja ei nõustunud, et „AVIATOR“ on Eestis kirjeldav ja/või eristusvõimetu Patendiameti otsuses keeldutud klassi 9 kaupade osas (sh *päikesepriidid, prillid*) ning leidis, et tähis ei pea olema vabalt kasutatav kõigi ettevõtjate poolt. Kaebaja leidis, et tähise kasutamine üldnimetusena on väär ja õigustamatu ning juhib tähelepanu, et kaubamärk „AVIATOR“ on registreeritud kaebaja nimele kõikides suuremates EL liikmesriikides, sh Ühendkuningriigis, kus tarbijate emakeeleks on inglise keel ehk keel, milles Patendiamet näeb kauba- märki kirjeldavana. Patendiamet kaebajaga ei nõustunud ja märkis, et taotletav kaubamärk kujutab endast antud kaupade kontekstis kaupade tunnusjoonte kirjeldust. Nimelt näitab tähis, et tegemist on kindla kujuga prillidega. Tähistades pril- lide tähise AVIATOR, teavitatakse tarbijat sellest, et tegemist on kauba liigiga, mida iseloomustab kindel raami kuju ehk aviaator-stiilis prillid, sõltumata sellest, milli- ne ettevõtte selle tootis. Kaebajale menetluse käigus esitatud materjalide põhjal saab ameti hinnangul väita, et sõna AVIATOR on mitmete, mitte üksikute tootjate poolt kasutatav tähis, mis kirjeldab kindla kujuga pril- le ja päikesepriidid. Patendiameti poolt menetluse käigus kaebajale esitatud materjalidest nähtus, et termin AVIATOR on kindla kujuga prillide tähistamisel kasutusel ka teiste ettevõtete poolt ning seda juba enne käesoleva taotluse esitamise kuupäeva. Muuhulgas on menetluse käigus ameti

poolt esitatud materjalidest näha, et Aviator päikesepillid on küll loodud Ray-Bani (taotlejale kuuluv kaubamärk) poolt, aga paljud teised kuulsad päikesepillide tootjad (Maui Jim, Serengeti, Persol ja Polo, Gucci, Dolce & Gabbana, Burberry) on samuti teinud oma versiooni Aviator päikesepillidest. Samuti annavad kaebajale menetluse käigus esitatud materjalid infot, et tähis „AVIATOR“ annab muuhulgas märku kauba sihtgrupist, st prillid, kaitseprillid, maskid jmt on mõeldud lenduritele. Nimetatud kaubamärgil ei ole tarbija jaoks KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes klassi 9 kaupade osas eristusvõimet, sest selline tähis seostub tarbija jaoks üksnes teatud kujuga prillidega ning lenduritele mõeldud prillide, kaitseprillide ja -maskidega. 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 Eesti keskmine tarbija tähist mõistab. Patendiamet on leidnud, et eristusvõime hindamisel 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. Kõnealuste kaupade üheks asjast huvitatud sihtgrupiks on lennundusega tegelevad inimesed. Kindel sihtgrupp saab sõnaga AVIATOR tähistatud kaitseprillide, maskide, prillide jne seoses aru, et tegemist on lenduritele/pilootidele mõeldud prillidega. Keskmine tarbija, kes on huvitatud prillide või päikesepillide ostmisest ning soovib osta kindla kujuga aviaator-stiilis raame, teeb kas internetis vastavad otsingud või tutvub prillide valikuga kaupluses. Valiku hulgas on suure tõenäosusega ka kaebajale kuuluvaid Ray-Ban kaubamärgi nime kandvaid prille. Isegi kui kaebaja leiab, et teised ettevõtted kasutavad sõna AVIATOR väärtalt, on siiski oluline see info, mida tarbijale kuvatakse. Menetluse käigus esitatud tõendite valguses saab öelda, et tarbija, nähes tähist „AVIATOR“, saab infot, et sõnaga AVIATOR tähistatakse kindla raamikujuga prille ning seda liiki prille toodavad paljud tootjad, sh ka kaebaja.

Kaebaja on menetluse käigus esitanud ametile materjalid üksnes „Ray Ban Aviator“ kohta, aga kaubamärgi registreerimistaotlus oli esitatud tähisele „AVIATOR“. Samuti ei ole kaebaja menetluse käigus tõendanud ega ka selleks selget soovi avaldanud, et „AVIATOR“ on kaebaja tuntud kaubamärk. Patendiamet on teadlik, et sõna AVIATOR on kunagi tuntuks saanud tänu kaubamärgile Ray-Ban, aga kaubamärgi ekspertiisis ei saa Patendiamet lähtuda vaid materjalist, kus sõna AVIATOR seostub Ray-Ban'iga. Patendiamet on menetluse käigus leidnud ja kaebajale esitanud olulises koguses tõendeid selle kohta, et sõna AVIATOR tähendab kindla kujuga prille, mis kirjeldab otseselt taotluses nimetatud kaupu. Terminit AVIATOR on pikka aega kasutatud kindla kujuga prillide tähistamiseks ning seda juba enne kaebaja poolt esitatud kaubamärgitaotlust. Harju Maakohus on märkinud, et asjaolu, et tähist on kasutatud ka kaebajaga seoses, ei välista selle sõnaühendi kirjeldavust ega tõenda eristusvõime tekkimist kaubamärgina või et nimetatud tähis oli muutunud kaebaja eristusvõimeliseks kaubamärgiks (tsiviilasi nr 2-13-45357, p 159).

Lisaks Patendiameti otsuses toodud põhjalikele selgitustele soovis amet juhtida kaebaja tähelepanu asjaolule, et KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamiseks piisab, kui tähist on võimalik kasutada kirjeldavana ning ei oma tähtsust asjaolu, kas tähist sellistel kirjeldavatel eesmärkidel ka tegelikult kasutatakse (16.08.2008, T-405/05, p 63, *Powerserv Personalservice GmbH vs OHIM*). Komisjon on sisuliselt varasemalt samuti nõustunud antud seisukohaga ning oma 30.07.2014 otsuses nr 1467-o selgitanud järgmist: „Üheks selliseks juhuks on olukord, kus taotletav kaubamärk võib tähistada sellega hõlmatavate kaupade või teenuste omadusi. Sellest tulenevalt on Patendiameti otsuses kooskõlas seadusele jõutud järeldusele, et kaubamärgil Autoekspert puudub tähise kirjeldavuse tõttu eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes. Vaidlusalusel kaubamärgil puuduvad elemendid, mis võimaldaksid teenuste sihtgrupiks olevatel isikutel (nii tavatarbijatel ja hulgimüügi puhul peaasjalikult teistel valdkonna ettevõtjatel) taotleja teenuseid eristada teiste isikute samaliigilistest teenustest“. Ka maakohus on märkinud, et oluline on, et tähist võidakse kasutada teenust kirjeldavana ning 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 (2-13-45357 p 148). Sama kinnitab ka Euroopa Kohus öeldes, et kaubamärgi registreerimisest peab keelduma, kui tähise vähemalt üks võimalik tähendus on kirjeldav (C-191/01P, *Wrigley vs OHIM (Doublemint)*). Samuti on Euroopa Kohus leidnud, et kirjeldavad terminid on kasutamiseks kõigile tootjatele sõltumata sellest, kui suurt tähtsust kirjeldatud omadused majanduslikult omavad (C-363/99). Nii näiteks ei pidanud Euroopa Kohus võimalikuks registreerida kaubamärgina tähist „Bestpartner“ kindlustus-, interneti- ja andmetööstuste teenustele, sest *best* ja *partner* on kohtu hinnangul geneerilised sõnad, mis näitasid teenuse kvaliteeti (T-270/02 *MLP Finanzdienstleistungen AG vs OHIM*).

Patendiamet leidis, et ühe või teise tähise kirjeldavuse allikad võivad olla erinevad, kuid see ainuüksi ei muuda tähist vähem kirjeldavaks või eristusvõimelisemaks – kaubamärgiõiguse peamisi eesmärke on hoida ära selliste tähistate registreerimine, mis tarbijate jaoks kaupu või teenuseid kirjeldavad, mida tarbija kaubamärgina ei taju ning mis peavad jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele. Antud

juhul on tegu niisuguse tähisega, mistõttu ei ole õige anda ühele ettevõtjale monopoli kasutada oma äritegevuses väljendit, mida ka teised ettevõtjad soovivad oma kaupade kirjeldamisel kasutada. Lisaks soovis Patendiamet täpsustada, et ei leia, et kaubamärk on kirjeldav mingis konkreetses keeles ning rõhutas, et ei teiste riikide ega EUIPO kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise otsused ei ole Patendiametile õiguslikult siduvad. Komisjon on samuti märkinud, et iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole reeglina asjakohane (otsus nr 800-o *KODUJUUST*). Lisaks on komisjon öelnud, et kaubamärgi-omaniku 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*).

Kaebaja on toonitanud, et kaubamärkide absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud (sh kirjeldavus ja eristusvõime puudumine) on EL liikmesriikides ühtlustatud. Kaebaja osutas samuti, et müügiplatvormides nagu osta.ee või eBay müüakse kaebaja „AVIATOR“ ja „WAYFARER“ originaalide kõrval ka võltskaupu ning seega ei saa Patendiamet menetluses tugineda tõenäoliste kaebaja kaupade võltskoopiatele ega kaubamärgi õigustamatule kasutamisele kolmandate isikute poolt. Amet soovis 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 ega tugine ekspertiisi tehes kaupade tõenäoliste võltskoopiatele või kaubamärgi õigustamatule kasutamisele. Vastavalt tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 6 määratakse kaubamärkide registreerimise tingimused kindlaks liidu iga liikmesriigi õigusaktidega. Olenemata sellest, et kriteeriumid, mida erinevate riikide tööstusomandile õiguskaitse andmise asutused ekspertiisi käigus kontrollivad, on sarnased, tuleb igal riigil lähtuda kaubamärgi registreerimisel siiski oma riigisisest kaubamärgiseadusest, olemasolevast turusituatsioonist ja oma riigi tarbijaskonna teadmistest.

Kaebaja on olnud seisukohal, et tähise „AVIATOR“ eristusvõimelisust kaubamärgina tõendavad ka teiste EL liikmesriikide kaubamärgiregistratsioonid ning kuna KaMS-is sätestatud absoluutsed alused on teiste EL riikide seadusandlusega harmoneeritud, tuleb neid tõendeid kogumina hinnates sisuliselt arvestada. Patendiamet märkis veelkord, et igal riigil tuleb lähtuda kaubamärgi registreerimisel oma riigisisest kaubamärgiseadusest, olemasolevast turusituatsioonist ja oma riigi tarbijaskonna teadmistest. Ka Euroopa Kohus on otsuses nr C-218/01 kinnitanud, et asjaolu, et identne kaubamärk on ühes liikmesriigis registreeritud identsetele kaupadele või teenustele, pole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur. Teiste EL riikide poolt kaubamärkide registreerimise otsused ega praktika järgimine ei ole Patendiametile kohustuslik. Ametil ei ole võimalik teiste riikide otsuseid kommenteerida ning pelgalt teiste riikide praktika alusel ei saa teha järeldust nimetatud tähise registreerimise võimalikkuse kohta Eestis. Ka komisjon on otsuses nr 1361-o märkinud, et Patendiamet on kohustatud iga taotluse korral ekspertiisis kontrollima õiguskaitse tingimuste täitmist ega saa lähtuda taotleja väidetavast varasemast õigusest või varasemast kaubamärgist. Otsuses 1130-o on komisjon märkinud, et 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. Käesoleval juhul on Patendiamet viinud läbi ekspertiisi tähise absoluutsete aluste esinemise kohta KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel ning sellised alused ka tuvastanud. Patendiametil ei ole võimalik kontrollida, milliseid materjale või kaalutlusi teised riigid on oma menetluses kasutanud, seetõttu ei saa eri riikide menetlusi võrdsustada või lugeda, et üks oleks teisega juriidilises seoses või üks teisest tingitud või lähtuv.

Kaebaja on juhtinud tähelepanu sellele, et õiguskaitset välistavate asjaolude ekspertiisis Eestis ei ole võimalik rajaneda materjalidele, millel puudub selge puutumus Eesti turu ning siinse tarbija tajuga konkreetse kaubamärgi kohta. Patendiamet kaebajaga ei nõustunud. Tarbija, kes on huvitatud kindla raamikujuga prillide saadavusest, teeb kas internetis vastava otsingu või uurib kaupluses väljapandud valikuid. Otsingutulemused internetis ei saagi piirduda ainult Eesti turuga, kuna kõnesoleva stiiliga prillide tootjad ei ole valdavas enamuses Eesti ettevõtted. Lisaks ostavad/tellivad Eesti tarbijad kaupu ka välismaistest veebipoodidest. Seega ei saa kuidagi väita, et ameti poolt menetluse käigus esitatud materjalid ei puuduta kuidagi Eesti keskmise tarbija taju. Patendiamet esitas menetluse käigus materjale ka Eesti turu kohta. Eesti keskmisele tarbijale kuvatakse Eesti prillipoodide ja ka välismaiste poodide kodulehel info, mis võimaldab valida erineva kujuga prilliraamide vahel (*aviaator stiil*, *Aviator-style*, *aviator*, *aviaator* või ka *piloodi*, *piloodistiilis*) ning tarbija tajub seda kui infot üldkasutatava nime tusena kindla kujuga prilliraamide kohta. Seega Patendiameti esitatud materjalid tõendavad, et termin AVIATOR on kindla kujuga prillide tähistamiseks kasutusel paljude erinevate ettevõtete poolt ning seda terminit kasutatakse laialdaselt erinevate firmade toodete turustamisel. Seega on Patendiameti

hinnangul alust väita, et tegemist on kaupade liiki kirjeldava ja eristusvõimetu tähisega, mitte konkreetse ettevõtte kaubamärgiga.

Kaebaja on toonitanud, et Eestis läbi viidud tarbijauuringu kohaselt, jättes tarbijauuringu tulemustest kõrvale isikud, kelle jaoks ei olnud „AVIATOR“-il kindlat tähendust Patendiameti (kirjeldav / eristusvõimetu) ega kaebaja osutatud suunas (eristusvõimeline) ning jättes alles vaid kindlat seisukohta omavad tarbijad, saab uuringu tulemuste põhjal järeldada, et AVIATOR-it pidas kirjeldavaks/eristusvõimetuks ca 55% vastajatest ning eristusvõimeliseks 45% vastajatest. Kaebaja leidis, et 45% tarbijatest moodustab märkimisväärse osa Eesti prillide ja päikesepillide tarbijaskonnast. Patendiamet juhtis komisjoni tähelepanu asjaolule, et ei menetluse käigus ega kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse tegemise ajahetkel ei olnud ametil võimalik nimetatud tarbijauuringu tulemustega tutvuda, sest kaebaja esitas vastava uuringu tulemused alles koos kaebusega komisjonile. Patendiameti hinnangul ei ole ka õige tarbijauuringu tulemusi tõlgendada, jättes osa vastanuid hoopis kõrvale. Uuringus küsitleti 550 eestimaalast, vastavalt nimetatud uuringu tulemusele lausa 58% s.t üle poole vastanutest ei osanud tähise osas mingit kindlat seisukohta võtta. Vaid 13% küsitletutest arvas, et tähis AVIATOR seostub mingi kindla ettevõtte kaubamärgiga, samas kui 29% arvas, et tegu on üldise tähisega konkreetset tüüpi prillide kohta. Kui lähtuda kaebajapoolsest analüüsist, siis 55% vastajatest pidas tähist AVIATOR eristusvõimetuks / kirjeldavaks, mis on ju ikkagi 10% rohkem nendest, kes pidas seda eristusvõimeliseks. Seega ei saa sugugi nõustuda, et märkimisväärne osa tarbijatest peab nimetatud kaubamärki eristusvõimeliseks. Patendiamet leidis, et uuringu tulemuste põhjal ei saa teha järeldust, et Eesti keskmine tarbija seostab tähist „AVIATOR“ eelkõige kaebajaga ning tunneks selle koheselt, ilma segi ajamata ära kui ühe kindla ettevõtja, kaebaja kaubamärgi.

Lähtudes eeltoodust palus Patendiamet jätta kaebus rahuldamata.

3) 3.01.2020 esitas **kaebaja** täiendavad seisukohad. Esiteks märkis kaebaja, et Patendiameti 29.11.2020 seisukohtades ei vaielda *expressis verbis* vastu, et registreerimisest keeldumine klassi 9 kaupade *prillikarbid ja -toosid* osas on põhjendamatu ja/või et tegemist on eksitusega.

Patendiamet leidis oma seisukohtades jätkuvalt, et kaubamärk „AVIATOR“ tähendab Eesti tarbijate silmis vaid seda, et tegemist on lenduritele mõeldud prillidega või et tegemist on „lenduri prillidega“. Kaebaja juhtis tähelepanu, et esitatud tarbijauuringu kohaselt tajub tähist „AVIATOR“ kindla kujuga prillidele viitavana 29% tarbijatest. Uuringus küsitleti valimit, kes on kasutanud või ostnud või plaaninud kasutada või osta päikesepillide. S.t tegemist on reaalse ja potentsiaalsete päikesepillide tarbijatega. 71% tarbijaid tähist „AVIATOR“ kirjeldava / eristusvõimetusena ei tajunud.

Kaebaja on lükanud ümber valdava enamiku Patendiameti esitatud tõenditest (vt mh kaebaja 13.02.2019 vastus ja selle 15 lisa). Patendiameti esitatud tõendeid kogumina hinnates ei ole võimalik järeldada, et Eesti tarbijad tajuksid tähist „AVIATOR“ valdavalt kirjeldava või eristusvõimetusena. Suur osa Patendiameti menetluse vältel esitatud tõendeid puudutab USA turgu ja/või on vaadeldavad erinevate sama kaebaja kaubamärgiõiguste rikkumistena UKs või mujal ELis. Patendiamet ei saa meeneluses rajaneda sellisele kaubamärgi õigustamatule kasutamisele kolmandate isikute poolt. Kaebaja ei pea õigustatuks ega asjassepuutuvaks Patendiameti seisukohta, et kõnealuste kaupade asjast huvitatud sihtgrupiks on lennundusega tegelevad inimesed. Kaebaja „AVIATOR“ päikesepillid on tänapäeval mõeldud laiale päikesepillide tarbijaskonnale ning on vastavalt klassis 9 ka klassifitseeritud. Need pole tänapäeval spetsiaalsed, vaid lenduritele mõeldud prillid. Analoogselt võiks väita, et kaubamärki „AVIATOR“ kandvate t-särkide, kellade või gini sihtgrupiks on lendurid. See ei oleks aga kohane ega asjassepuutuv.

Patendiameti seisukohtades on märgitud: „[s]amuti ei ole kaebaja menetluse käigus tõendanud ega ka selleks selget soovi avaldanud, et AVIATOR on kaebaja tuntud kaubamärk“. Kaebaja on menetluse käigus mh väljendanud järgmist: (a) 8.05.2017 vastuses Patendiametile: „Kaubamärk 'AVIATOR' on olnud aastakümneid kasutusel Ray Ban kindla kujuga prillide tähistamisel ning kaubamärk 'AVIATOR' on tuntud seeläbi üle maailma kui Ray Ban prillide kaubamärk.“ Kaebaja on lisanud vastusele 4 lisa tähise tuntuse kohta tema kaubamärgina. (b) 9.07.2018 vastuses Patendiametile: „.../ leiab taotleja, et AVIATOR on päikesepillide osas tuntud nii Eestis kui ka ülemaailmselt taotleja kaubamärgi ning mitte üldnimetusena. Taotleja AVIATOR kaubamärgi prillid on vabalt saadaval Eestis uue kui ka kasutatuna. Asjaolu, et mõningad Eesti turuosalised kasutavad AVIATOR kaubamärki väärtalt (analoogselt taotleja registreeritud EL kaubamärgiga WAYFARER, mis on samuti prillide osas tuntud), ei väära seda järeldust. /.../ Arvestades taotleja kaubamärgi AVIATOR ülemaailmselt tuntust, ei ole käesolevas asjas tuvastatud asjaolusid, mis võimaldaksid väita Eestis vastupidist“. Kaebaja on lisanud vastusele 32 lisa AVIATOR tuntuse kohta tema kaubamärgina. (c) 9.09.2019 kaebuses: „Kaubamärk AVIATOR on olnud aastakümneid kasutusel Ray Ban kindla kujuga prillide tähistamisel ning kaubamärk AVIATOR

on tuntud seeläbi üle maailma (sh Euroopas ja Eestis) kui Ray Ban prillide kaubamärk. /.../ Kaebaja pidas ka nende tõendite põhjal põhjendatuks seisukohta, et AVIATOR on päikeseprillide osas tuntud eelkõige kaebaja kaubamärgi, mitte ainiti üldnimetusena. Kaebaja AVIATOR kaubamärgid on vabalt saadaval ka Eestis nii uue kui ka kasutatuna. Asjaolu, et mõningad turuosalisel kasutatavad AVIATOR kaubamärgid väärtalt (analoogselt kaebaja registreeritud kaubamärgiga WAYFARER) ei väära seda järeldust. Kõigest ülaltoodust tulenevalt jääb kaebajale arusaamatuks Patendiameti seisukoht, et kaebaja ei ole menetluse käigus tõendanud ega selget soovi avaldanud, et „AVIATOR“ on tema tuntud kaubamärk. Esitatud seisukohad ja tõendid kinnitavad vastupidist. Asjaolu, et kaebaja on kasutanud kaubamärgi „AVIATOR“ koos kaubamärgiga Ray-Ban, ei väära neid järeldusi ning ei tee võimatuks nende materjalide arvestamise. Seadus ega kohtupraktika ei nõua, et eristusvõime saavutanud kaubamärgi peaks olema kasutatud reklaamis, pakendil või tootel ainiti, ilma täiendavate kaubamärkide või tähisteta (vt Euroopa Kohtu 7.07.2005 otsus C-353/03, *Nestle/Mars UK*, p 30 või 22.06.2006 otsus C-24/05 P, *August Storck/OHIM*, p 59).

Kaebaja pidas jätkuvalt asjassepuutuvaks asjaolu, et „AVIATOR“ on tema nimele registreeritud kaubamärgina ka arvukates muudes EL liikmesriikides. Seadusest ega kohtupraktikast ei tulene, et Patendiametil oleks voli need kõrvale jätta, st neid ühe relevantse asjaoluna menetluses eristusvõime üle otsustamisel tarbija vaatepunktist mitte arvestada. Viidatud registratsioonid on relevantset, kuivõrd (a) kaubamärk „AVIATOR“ on kujutatud inglise keeles (Patendiameti väide), (b) kaubamärgiseaduse absoluutsed alused on EL liikmesriikidega ühtlustatud e harmoneeritud, (c) puuduvad asjaolud, mis kinnitaksid, et Eesti tarbija tajuks kaubamärgi kuidagi erilisemalt (st rohkem kirjeldavamalt või eristusvõimetumalt), kui mainitud riikide tarbijad. Hinnates kõiki kaubamärgi eristusvõime olemasolu toetavaid tõendeid kogumina, palus kaebaja jätkuvalt võtta arvesse ka kaebaja kaubamärgiregistreeringuid muudes EL liikmesriikides (sh UKs) kui relevantseid asjaolusid. Põhimõtte, et tuntud (eristusvõime saavutanud ja/või üldtuntud) kaubamärkide puhul on relevantne ka nende kasutamine ja/või registreerimine muudes riikides, on sätestatud ka seaduses. KaMS § 7 lg 3 p 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel mh ka kaubamärgi registreerimist ja kasutamist teistes riikides. Kuigi säte ei kõnele *expressis verbis* omandatud eristusvõimest, on see selge indikatsioon sellest, et tuntud kaubamärgi eristusvõime hindamine Eestis ei ole täielikult isoleeritud mujal maailmas toimuvast. Ka kohtupraktika näeb ette, et omandatud eristusvõime hindamisel tuleb arvestada seda, kui intensiivne, millise geograafilise levikuga ning kui pikaajaline kaubamärgi kasutamine on olnud (C-24/05 P, p 75). Kasutamise intensiivsus ning geograafiline levik saabki põhineda välismaiste (antud juhul teiste EL liikmesriikide) registreeringutel. Kui relevantst omab ka kasutamise pikaajalisus, siis kaebaja „AVIATOR“ märki on kasutatud alates 1937. aastast, st enam kui 82 aastat. Patendiameti vastupanu muude riikide registreerimispraktika arvestamisele on seda kummastavam, et Patendiamet ise tugineb kaubamärgi eristusvõime tõendamisel muude riikide kaubaturgudele. Oma seisukohtades on amet märkinud: „[t]arbija, kes on huvitatud kindla raamikujuga prillide saadavusest, teeb kas internetis vastava otsingu või uurib kaupluses väljapandud valikuid. [o]tsingutulemused internetis ei saagi piirduda ainult Eesti turuga, kuna kõnesoleva stiiliga prillide tootjad ei ole valdavas enamuses Eesti ettevõtted“ (jättes kõrvale küsimuse sellest, kas otsingumootorid võimaldavad piirata otsingud ka vaid Eesti keelele (ja seega suuresti Eesti turule) või mitte). Kui Patendiamet jätab kõrvale kaebaja osutatud muude EL liikmesriikide (sh UK) registratsioonid, mis kuuluvad seal riikides kaebajale, on kummastav, et Patendiamet peab õigustatuks nende samade muude EL liikmesriikide kui ka USA kaubaturul nähtuvate tähistega kasutamist. Kaebaja võõramaiseid kaubamärgiregistratsioone ei peeta asjassepuutuvateks ent Patendiameti viiteid võõramaiste riikide kaubaturgudele peetakse relevantseteks. Seda isegi juhul, kui tegemist on õigustamatu tähistega kasutamisega riigis (UK), kus kaebaja kaubamärk on registreeritud.

Kohtupraktika kohaselt on kaubamärk saavutanud eristusvõime kasutamise kaudu, kui oluline osa asjaomasest avalikkusest ehk tarbijatest identifitseerib asjaomased kaubad kindlalt ettevõtjalt pärinevatena just tänu sellele kaubamärgile (Euroopa Üldkohtu 15.12.2015 otsus T-262/04, *Briquet à Pierre*, p 61). Esitatud tarbijauuringu kohaselt ei oma 58% Eesti päikeseprillide potentsiaalsete ja reaalsete tarbijate jaoks AVIATOR kindlat tähendust. See tähendab, et nad ei taju seda üheselt kaebaja Luxottica / Ray Ban kaubamärgina, ent nende jaoks ei ole „AVIATOR“ ka üheselt kirjeldav või eristusvõimetu. Seega on „AVIATOR“ nende tarbijate jaoks mingi isiku tähis (seejuures mitte kindlalt kirjeldav või eristusvõimetu). Isikutest, kellel oli tähistega kirjeldavuse / eristusvõimetus või kindla isiku tähistega osas selge seisukoht, pidas tähistega kirjeldavaks / eristusvõimetuks 55% vastajatest ning kaebaja kaubamärgiks 45% vastajatest. Kõigest eeltoodust tulenevalt leiab kaebaja jätkuvalt, et olulise osa Eesti päikeseprillide potentsiaalsete ja reaalsete tarbijate jaoks on „AVIATOR“ kindla isiku tooteid markeeriv tähis, mis ei ole kirjeldav ega eristusvõimetu. Viimast leidis vaid 29% tarbijatest. Ülejäänud tarbijate jaoks ei ole „AVIATOR“ otseselt kirjeldav ega eristusvõimetu. Kuna kaebaja on lükanud ümber Patendiameti esitatud kirjeldavuse ning eristusvõime puudumist kinnitavad tõendid, tõendades samas ise kaubamärgi eristusvõime olemasolu (loomulik + omandatud), mida Patendiamet ei ole ümber lükanud, ei esine kaubamärgi „AVIATOR“ ja selle klassi 9 kaupade osas KaMS § 9 lg 1 p-des 3 ja 2 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid.

4) 7.02.2020 esitas **Patendiamet** oma täiendavad seisukohad, milles märgitakse järgmist. Oma täiendavates seisukohtades on kaebaja toonitanud, et ta ei pea õigustatuks ega asjassepuutuvaks Patendiameti seisukohta, et kõnealuste kaupade asjast huvitatud sihtgrupiks on lennundusega tegelevad inimesed. Kaebaja väitis, et „AVIATOR“ päikeseprillid on tänapäeval mõeldud laiale päikeseprillide tarbijaskonnale ega pole spetsiaalsed, st vaid lenduritele mõeldud prillid. Patendiamet selgitas vastuseks, et tähis „AVIATOR“ osutub taotluses nimetatud kaupu kirjeldavaks tähiseks, kuna kõnealuse väljendi tähenduseks on lendur, piloot (eesti keeles AVIAATOR). Seega tähistatakse sõnaga AVIATOR kindla kujuga päikeseprille, nõ „lenduri prillid“ ehk aviaator-stiilis prillid. Tähistades prille tähisega „AVIATOR“, teavitatakse tarbijat sellest, et tegemist on kauba liigiga, mida iseloomustab kindel raami kuju ehk aviaator-stiilis prillid. Amet vaid selgitab, kuidas tarbija antud tähist tajub. Tarbijale näitab nimetatud tähis kauba sihtgruppi, nimelt, et kõnealuste klassi 9 kaupade puhul on tegemist lenduritele mõeldud prillidega.

Kaebajale menetluse käigus esitatud materjalide põhjal saab ameti hinnangul väita, et sõna AVIATOR on mitmete, mitte üksikute, tootjate poolt kasutatav tähis, mis kirjeldab kindla kujuga prille ja päikeseprille. Esitatud materjalidest nähtus, et termin AVIATOR on kindla kujuga prillide tähistamisel kasutusel ka teiste ettevõtete poolt ning seda juba enne taotluse esitamise kuupäeva. Ülaltoodust tulenevalt leidis Patendiamet, et nimetatud tähis üksnes kirjeldab kaupu, näidates kaupade liiki, nimelt seda, et prillid on nõ aviaator-stiilis ehk prillidel on kindel tilgakujuline prilliraam.

Kaebajale on jäänud arusaamatuks Patendiameti seisukoht, et kaebaja ei ole menetluse käigus tõendanud ega selget soovi avaldanud, et AVIATOR on tema tuntud kaubamärk. Kaebaja leidis, et asjaolu, et kaebaja on kasutanud kaubamärki „AVIATOR“ koos kaubamärgiga Ray-Ban, ei väära neid järeldusi ning ei tee võimatuks nende materjalide arvestamist. Patendiamet kordas oma selgitust, et kaebaja on menetluse käigus esitanud ametile materjalid üksnes „Ray Ban Aviator“ kohta, aga registreerimistaotlus oli esitatud tähisele „AVIATOR“. Patendiamet on teadlik, et sõna AVIATOR on kunagi tuntuks saanud tänu kaubamärgile „Ray-Ban“, aga kaubamärgi ekspertiisis ei saa Patendiamet lähtuda vaid materjalist, kus sõna AVIATOR seostub Ray-Ban'iga. Patendiamet on menetluse käigus leidnud ja kaebajale esitanud olulises koguses tõendeid selle kohta, et sõna AVIATOR tähendab kindla kujuga prille, mis kirjeldab otseselt taotluses nimetatud kaupu. Terminit AVIATOR on pikka aega kasutatud kindla kujuga prillide tähistamiseks ning seda juba enne kaebaja poolt esitatud kaubamärgitaotlust. Samuti annavad kaebajale menetluse käigus esitatud materjalid infot, et tähis „AVIATOR“ annab muuhulgas märku kauba sihtgrupist, st prillid, kaitseprillid, maskid jmt on mõeldud lenduritele. Nimetatud kaubamärgil ei ole tarbija jaoks KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes klassi 9 kaupade osas eristusvõimet, sest selline tähis seostub tarbija jaoks üksnes teatud kujuga prillidega ning lenduritele mõeldud prillide, kaitseprillide ja -maskidega. Kaebaja ei ole menetluse käigus tõendanud, et „AVIATOR“ on tootlejale kuuluv Eestis tuntud kaubamärk.

Kaebaja on jätkuvalt pidanud asjassepuutuvaks asjaolu, et „AVIATOR“ on tema nimele registreeritud kaubamärgina ka muudes EL liikmesriikides. Seadusest ega kohtupraktikast ei tulene, et Patendiametil oleks voli need kõrvale jätta, st neid ühe relevantse asjaoluna menetluses eristusvõime üle otsustamisel tarbija vaatepunktist mitte arvestada. Patendiamet kordas varem antud selgitust, et vastavalt Pariisi konventsioonile määratakse kaubamärkide registreerimise tingimused kindlaks iga riigi õigusaktidega. Kuigi kriteeriumid on sarnased, tuleb igal riigil lähtuda kaubamärgi registreerimisel siiski oma riigisisest kaubamärgiseadusest, olemasolevast turusituatsioonist ja oma riigi tarbijaskonna teadmistest. Iga 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. Ka Euroopa Kohus on otsuses nr C-218/01 kinnitanud, et asjaolu, et identne kaubamärk on ühes liikmesriigis registreeritud identsetele kaupadele või teenustele, pole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur. Patendiametil ei ole võimalik kontrollida, milliseid materjale või kaalutlusi teised riigid on oma menetluses kasutanud, seetõttu ei saa eri riikide menetlusi võrdsustada või luge-da, et üks oleks teisega juriidilises seoses või üks teisest tingitud või lähtuv.

Kaebaja on väitnud, et Patendiameti vastupanu muude riikide registreerimispraktika arvestamata jätmisesse on seda kummastavam, et Patendiamet ise rajaneb kaubamärgi eristusvõime tõendamisel muude riikide kaubaturgudele. Patendiamet väitega ei nõustunud ja selgitas, et otsingutulemused internetis ei saagi piirduda ainult Eesti turuga, kuna kõnesoleva stiiliga prillide tootjad ei ole valdavas enamuses Eesti ettevõtted. Lisaks ostavad / tellivad Eesti tarbijad kaupu ka välismaistest veebipoodidest. Seega ei saa kuidagi väita, et ameti poolt esitatud materjalid ei puuduta kuidagi Eesti keskmise tarbija taju. Patendiamet esitas menetluse käigus materjale ka Eesti turu kohta. Eesti keskmisele tarbijale kuvatakse Eesti prillipoodide ja ka välismaiste poodide kodulehel info, mis võimaldab valida erineva kujuga prilliraamide vahel ning tarbija tajub seda kui infot üldkasutatava nimetusena kindla

kujuga prilliraamide kohta. Seega Patendiameti esitatud materjalid tõendavad, et termin AVIATOR on kindla kujuga prillide tähistamiseks kasutusel paljude erinevate ettevõtete poolt ning terminit AVIATOR kasutatakse laialdaselt erinevate firmade toodete turustamisel. Seega on Patendiameti hinnangul alust väita, et tegemist on kaupade liiki kirjeldava ja eristusvõimetu tähisega, mitte konkreetse ettevõtte kaubamärgiga.

Lisaks soovis Patendiamet juhtida tähelepanu, et kaebaja täiendavates seisukohtades viidatud Patendiameti seisukoht on vääriti tõlgendatud.

5) 11.03.2020 esitas **kaebaja** oma seisukohad, mida ta märkis lõplikeks. Kaebaja jäi oma varasemalt menetluse käigus esitatud faktide, tõendite ning seisukohtade ning nõuete juurde.

6) 13.04.2020 esitas **Patendiamet** oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemates seisukohtades esitatu juurde.

Komisjon alustas **6.11.2020** kaebuse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

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

1) Kaebaja on vaidlustanud Patendiameti otsuse 9.07.2019 selles osas, millega on keeldutud registreerimast sõnalist kaubamärki „AVIATOR“ (taotlus nr M201400878) klassi 9 kaupade *päikesepillid, prillid, prillid (moekaubad), kaitsepillid ja -maskid, spordipillid ja -maskid (mootorratturitele, mopeedijuhtidele, jalgratturitele jne), prillikla[a]sid, prilliraamid, prillikarbid ja -toosid, optikariistad üldiselt* osas KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel.

Komisjon on teinud kindlaks, et puudutatud taotluse puhul on tegemist KaMS § 71³ tähenduses riigisiseseks taotluseks muudetud Euroopa Liidu kaubamärgiga nr 008857575 (taotluse esitamise kuupäev 4.02.2010, registreerimise kuupäev 10.04.2012, registreeritud omandatud eristusvõimet arvestades, registreering tunnistatud varasema riigisese Poola kaubamärgi tõttu tühiseks 26.06.2014 otsusega). Seega on kõnealune kaubamärk klassi 9 kaupade *sunglasses, spectacles, fashion spectacles, protective goggles, goggles for sports (for motorcyclists, scooter riders, cyclists, etc), spectacle lenses, spectacle supports, spectacle frames, spectacle cases, spectacle chains; contact lenses, magnifying glasses, binoculars and optical instruments in general* olnud kaitstud muu hulgas Eestis perioodil 4.02.2010–26.06.2014, sh registreeritud kaubamärgi staatuses jõustatavana 10.04.2012–26.06.2014.

Kaebusest ilmneb, et 13.07.2015 teatas Patendiamet kaubamärgi kirjeldavusest ja eristusvõimetusest klassi 9 kaupade *päikesepillid, prillid, prillid (moekaubad), kaitsepillid ja -maskid, spordipillid ja -maskid (mootorratturitele, mopeedijuhtidele, jalgratturitele jne), prilliklaasid, prilliraamid, optikariistad üldiselt* osas. Samuti palus Patendiamet luba esitada varasema EL kaubamärgi „AVIATORE + kuju“ (05811427) omanikult klassi 9 kaupade *prillikarbid ja -toosid* osas. Viimatinimetatud EL kaubamärgi õiguskaitse lõppes 13.02.2017, seega langes ära vastuolu varasema kaubamärgiga. Vaatamata jätkunud kirj vahetusele jäi Patendiamet seisukohale, et kõnealune kaubamärk ei ole osade klassi 9 kaupade suhtes kaitstav absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude tõttu. Patendiamet otsustas 9.07.2019 registreerida kaubamärgi kaupade *prillialused, prilliketid; kontaktläätsed, suurendusklaasid, binoklid* osas, kuid keeldus kaubamärgi registreerimisest kaupade *päikesepillid, prillid, prillid (moekaubad), kaitsepillid ja -maskid, spordipillid ja -maskid (mootorratturitele, mopeedijuhtidele, jalgratturitele jne), prillikla[a]sid, prilliraamid, prillikarbid ja -toosid, optikariistad üldiselt* osas kirjeldavuse ja eristusvõime puudumise alusel.

2) Kaebaja on märkinud, et keeldutud kaupade loetelus sisalduvad ka klassi 9 kaubad *prillikarbid ja toosid*, mille osas peeti kaubamärki varem kaitstavaks. Komisjon nõustub, et need ei sisaldu 13.07.2015 Patendiameti teate kaupade loetelus, mille suhtes märki loeti kirjeldavaks; vastupidi, varasema EL kaubamärgi omaniku loa esitamise ettepanekust võib järeldada, et nende kaupade osas amet absoluutset õiguskaitset välistavat asjaolu ei olnud selles menetlusetapis tuvastanud. Vaidlustatud otsuse avalehel olevas resolutsioonis on nimetatud kaubad loetud mittekaitstavaks. Samas ei ole

vaidlustatud otsuse motiveerivas osas toodud kaupade, mille suhtes Patendiamet pidas tähist kirjeldavaks, loetelus kaupu *prillikarbid ja -toosid* nimetatud ning samuti ei sisaldu need otsuse punkti 2 kokkuvõttes, milles väljendatakse Patendiameti hinnangut märgi eristusvõimele loetelu kaupade suhtes, ega punkti 3 kokkuvõttes, milles on sõnastatud Patendiameti otsustus teatud kaupade suhtes kaubamärgi registreerimisest keelduda.

Kaebaja on pakkunud, et kaupu *prillikarbid ja -toosid* puudutavas osas võib olla tegemist ametipoolse tehnilise veaga. Komisjoni menetluses ei ole Patendiamet selgitanud, kuidas seda vastuolu tuleb mõista. Seega võib Patendiameti vaikimist lugeda nõustumiseks kaebaja hüpoteesiga.

Komisjon võib mõista, et *prillikarbid ja -toosid* on nii turustamises kui tarbimises lahutamatu seotud prillide, päikesepillide ja muude kaupadega, mille osas Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldunud; samas on amet lugenud märki kaitstavaks prillialuste ja -kettide suhtes, mis on oma iseloomult *prillikarpide ja -tooside* sarnased prillide päraldised. Õiguslikku vastuolu ei kaasne sellega, et Patendiameti algse teates ei olnud kaupu *prillikarbid ja -toosid* nimetatud, kuna Patendiametil on õigus kogu menetluse käigus oma seisukohta kujundada ning selle pinnalt registreerimise või sellest keeldumise otsus koostada. Siiski tuleb arvestada, et juhul, kui Patendiamet ekspertiisi käigus õiguskaitset välistavaid asjaolusid laiendab, näiteks leides, et õiguskaitset välistavad asjaolud esinevad algselt leitud võrreldes rohkemate kaupade või teenuste osas, siis kooskõlas KaMS § 38 lõikega 2 tuleb taotlejale iga kord võimaldada vähemalt kahekuuline tähtaeg vastava asjaolu kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks. Komisjoni hinnangul ei ole Patendiamet käesoleval juhul kaupade *prillikarbid ja -toosid* väidetavate absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaoludega seoses taotlejale sellist võimalust andnud.

Seejuures on vaidlustatud otsus ise vastuoluline, kuna Patendiamet ei ole põhjendanud kaubamärgi registreerimisest keeldumist kaupade *prillikarbid ja -toosid* osas. Seega jäävad Patendiameti motiivid ebaselgeks ehk teisisõnu on registreerimisest keeldumine nende kaupade osas formaalselt põhjendamata. Registreerimisest keeldumise põhjendus peab olema otsusest nähtav ning piisavalt avatud, et taotlejal oleks võimalik otsustada otsuse edasikaebamise perspektiivikuse üle; kaebuse esitamise võimaluse näeb seadus ette ning kaebaja on seda võimalust kasutanud. Kaupade *prillikarbid ja -toosid* osas kuulub kaebus eeltoodud põhjustel igal juhul rahuldamisele.

Patendiamet on registreerimisest keeldumise otsuse teinud KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel. Punkti 2, s.t eristusvõimetust puudutav põhjendus on sekundaarne punkti 3, s.t kirjeldavust puudutava põhjenduse osas ning seetõttu järgib komisjon järgnevas analüüsis sama järjestust, mis Patendiamet vaidlustatud otsuses.

3) Patendiamet on leidnud, et KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt pidi kaubamärgi registreerimisest osade kaupade suhtes keelduma, kuna tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, ei ole kaubamärgina registreerimiseks sobivad. Registreeritavuse hindamisel tuleb arvestada kaupu, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja taotletud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks Patendiameti hinnangul on keskmine Eesti tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Komisjon nõustub Patendiameti seisukohaga KaMS § 9 lg 1 p 3 mõtte sisustamisel ja järeldustega puudutatud avalikkuse osas.

Patendiamet on kaebuse aluseks oleva otsuse kohaselt ekspertiisi käigus leidnud, et tähis AVIATOR kirjeldab järgmisi taotluse loetelus nimetatud klassi 9 kaupu: *päikesepillid, prillid, prillid (moekaubad), kaitseprillid ja -maskid, spordiprillid ja -maskid (mootorratturitele, mopeedijuhtidele, jalgratturitele jne), prilliklaasid, prilliraamid, optikariistad üldiselt*.

Patendiamet on leidnud, et sõna AVIATOR tähendusega *lendur, piloot* näitab, et klassi 9 kaupade puhul on tegemist lenduritele mõeldud prillidega. Seega näitab tähis kauba sihtgruppi, nimelt et prillid, päikesepillid ning kaitseprillid ja -maskid on mõeldud lenduritele. Kaebaja on selgitanud, et kuigi algselt on kaebaja õiguseellase poolt väljatöötatud prillidisain ja -kaubamärk mõeldud USA sõjaväele, ei ole nende sihtgrupiks enam ainult lennundusega tegelevad inimesed.

Komisjonil ei ole kahtlust, et kaubamärgi sõnasõnaline tähendus tõlkena või eestikeelse vastena 'aviaator' on Patendiameti poolt määratletud avalikkusele arusaadav. Siiski ei ole komisjon nõus sellest tehtud järeldusega, et prillide jm Patendiameti loetletud kaupade sihtgrupina tajutakse just lendureid. Tekib küsimus, miks näiteks saavad olla lenduritele mõeldud *päikesepillid, prillid, kaitseprillid ja -maskid* või *optikariistad üldiselt* – mille suhtes on Patendiamet pidanud tähist kirjeldavaks –, aga mitte

suurendusklaasid, binoklid, mille suhtes Patendiamet ei ole kaubamärki kirjeldavaks pidanud. Patendiamet seda vahetegu ei ole põhjendanud.

Komisjoni hinnangul ei ole kaubamärki moodustava sõna avalikkusele tajutava tähenduse olemasolu iseenesest piisav selleks, et välistada tähise kaubamärgina kasutamist ja kaitsmist. Kuna hüpoteetiliselt võib igasuguseid kaupu pakkuda lenduritele, tähendaks see, et sõna AVIATOR – mille tähendus on tajutav – ei ole ühegi kauba suhtes kaubamärgina kaitstav, kuna see võiks tähistada kauba sihtgruppi. Selline tõlgendus viiks ilmselgelt absurdini, sest eeldab tähise, kaupade ja sihtgrupi seostamine põhjalikumalt analüüsi ja selgitust, kui see, mis sisaldub vaidlustatud otsuses. Näiteks Euroopa Üldkohus on 18.03.2016 otsuse T-33/15 (*BIMBO*) p-s 44 jätnud muutmata tolleaegse OHIM-i apellatsioonikoja keeldumisotsuse olukorras, kus sõnalist kaubamärki „BIMBO“ – itaaliakeelse tähendusega 'laps' – oli keeldutud registreerimast klassi 30 kaupade suhtes vaatamata asjaolule, et tegemist ei ole tavapärase lastele mõeldud kaupade tähistusega. Apellatsioonikoda oli leidnud, et tarbija võiks pidada selle tähisega kaupa teatud sihtgrupile, s.t lastele mõelduks ja sobilikuks, nt seetõttu, et see sisaldab hoolikamalt või spetsiaalselt lastele mõeldes valitud koostisosi. Sama otsuse p-des 53 jj on kohus väljendanud seisukoha väite suhtes, et EL kaubamärgiregistris on mitmeid kaubamärke, mis potentsiaalselt näitavad sihtgruppi. Kohus selgitas, et igal juhtumil tuleb hinnata kaupu, tarbijate taju nendega seoses ja tähist; kuigi varasemast praktikast ei teki abstraktselt nõuet võrdsele kohtlemisele, tuleb igal juhul kohaldada tasakaalus võrdsuse ja seaduslikkuse kaalutlusi.

Komisjon leiab, et kui puudutatud avalikkuseks on keskmine Eesti tarbija, oleks vasturääkiv luua *prillide*, sh *prillide (moekaubad)* ja *päikesepillide, spordipillide ja -maskide (mootorratturitele jne), optikariistade üldiselt jne* ja tähise „AVIATOR“ alusel kunstlikku seost, nagu need kaubad oleks kasutamise korral tajutavalt spetsiaalselt suunatud (ainult või eeskätt) lenduritele.

4) Patendiamet on leidnud, et sõna AVIATOR tähistab kindla kujuga (päikese-) prille, nn „lenduri prille“ ehk aviaator-stiilis prille. Patendiamet on oma väidete tõendamiseks taotluse menetluses esitanud väljavõtteid internetilehtedelt nii Eestist kui välismaalt. Patendiamet on enda kogutud tõenditele toetudes asunud seisukohale, et lisaks taotlejale kasutavad ka teised ettevõtjad oma tilgakujulise raamiga (päikese-) prillide jms nimetamisel sõna AVIATOR.

Kaebaja on pidanud neid tõendeid küsitavaks. Ta väitis, et välismaised allikad ei pruugi sobida eesti avalikkuse taju tõendamiseks, eeskätt juhul kui ei ole tuvastatav see, kas ja kui võrd need andmed tähise kasutamise kohta mõjutavad Eesti turgu ja Eesti tarbija taju. Samuti väitis kaebaja, et mitmel juhul puudutavad Patendiameti poolt viidatud andmed kaubamärgi õigusvastast kasutamist riigis, kus kaebajale kuulub ainuõigus identse kaubamärgi suhtes, ning sellistele andmetele ei oleks kohane kaebaja kahjuks toetuda. Muuhulgas on osad viited kaebaja hinnangul ebamäärase päritolu või sisuga.

Komisjon nõustub kaebajaga, et mitte iga internetist kättesaadav teave tähise kasutamise kohta ei ole relevantne Eesti tarbija tajude hindamise seisukohast. Hüpoteetiliselt võivad veebipoed välisriigis, kus kaubamärk kuulub tööstusomandi territoriaalsuse põhimõtte kohaselt muule isikule, anda küll infot tähise kasutamise kohta, kuid ei ole kasutatav tõendamaks kaubamärgi kirjeldava iseloomu tõendamiseks Eestis. Globaalne uudsus ei ole kaubamärgi kaitse kriteerium. Seda enam on küsitav sellise teabe kasutatavus, mis pärineb riigist, kus taotlejale kuulub selle tähise suhtes ainuõigus, kuid tähist on kasutatud muu isiku poolt õigusvastaselt. Kui õigusvastasest kasutamisest tuleneks kaubamärgi kirjeldavus, julgustaks see kaubamärgiõigusi rikkuma, sest nii on võimalik muuta algselt monopoolne tähis geneeriliseks, kõigile kasutatavaks. Välistada tuleks ka need juhtumid, kus vahetu mõju Eesti turule on välistatud seetõttu, et Eesti tarbijal ei ole võimalik välismaa ettevõtjalt kaupa osta. Ka sel juhul on ilmne, et tarbija võib küll saada teavet tähise olemasolu kohta, kuid mõistlik tarbija ei tee otsuseid talle kättesaamatu kauba valikust, omadustest või müügitingimustest lähtudes. Patendiameti andmed on esitatud filtreerimata kujul ning see ei võimalda komisjonil jõuda järeldusele, et tegemist on kaupade liiki kirjeldava ja eristusvõimetu tähisega, mitte konkreetse ettevõtte kaubamärgiga.

Kaaluda tuleb ka seda, kas kaupa iseloomustavate tähiste *aviator-style* jms all on tegemist geneeriliselt mõistetud (päikese-) prillide liigiga või hoopis KaMS § 16 lg 1 p 4 tähenduses osutusega kaebaja (õiguseellase) kaubamärgile „AVIATOR“ kui tuntud tähisele, mida erinevad tootjad (õigustamatult) kasutavad oma kauba pakumisel. Analoogiliselt on geograafilist tähist kandva toote stiilile viitamine keelatud vaid alkohoolse joogi tähise puhul (geograafilise tähise kaitse seaduse § 18), muude toodete tähiste puhul ei ole aga stiilile viitamine seadusega keelatud.

Lisaks leiab komisjon, et kui kaubamärgiomanik ongi otsustanud kasutada kaubamärki üksnes kindla kujuga prillide tähistamiseks, siis on see omaniku võimalus, mitte aga asjaolu, millest iseenesest saab järeldada, et seetõttu on tegemist kauba liigile näitava tähisega.

5) Isegi kui mõnda, et mitmed ettevõtjad on kasutanud õigusliku takistusega tähist „AVIATOR“ prillide liigi tähisena ning see on seega kirjeldav, näeb kaubamärgiseadus taotlejale ette võimaluse toetuda kasutamise tulemusel omandatud eristusvõimele. Komisjon konstateerib, et sama taotluse alusel registreeritud, kuid seejärel suhtelise õiguskaitset välistava asjaolu tõttu tühiseks tunnistatud EL kaubamärk nr 008857575 oli kaitse saanud Euroopa Liidus kasutamise tõttu omandatud eristusvõimet arvestades. Kaebaja on Patendiameti menetluses muuhulgas 13.02.2019 väljendanud huvi saada kaubamärgile Eestis õiguskaitse selle loomuomase, omandatud eristusvõime või üldtuntuse alusel. Sellel eesmärgil oli taotleja viimas läbi tähise tuntuse turu-uuringut Eestis. Kaebaja palus Patendiametil seni kaubamärgi registreerimise keeldumise otsust mitte teha. Patendiamet on seevastu väljendanud seisukohta, et kaebaja ei ole selget soovi kaubamärgi tuntuse tõendamiseks avaldanud. Kaebaja on selle seisukoha komisjoni hinnangul kummutanud. Vaidlustatud otsusest nähtuvalt ei jõudnud kaebaja 13.02.2019 kirjas viidatud uuringut Patendiametile hiljemalt 2019. a maikuu esitada, kuid see on esitatud kaebuse lisana.

2019. a märtsi kuupäeva kandva (kuid komisjonile teadmata ajal valminud) *online* tarbijauuringu (kaebuse lisa 38) osas märgib komisjon, et täielikult ei ole teada selle läbiviimise meetodika, eeskätt küsimuste esitamise struktuur ja tingimused, mis raskendab selle hindamist. Komisjonile esitatud faili ja kaebuses väljendatud kaebaja selgituste kohaselt küsitleti 550 eestimaalast, kes on kasutanud / ostnud või plaanivad kasutada / osta päikesepillide. Uuringutulemuste kohaselt (keskmiselt?) 13% küsitletutest pidas tähist kindla ettevõtte kaubamärgiks, 29% küsitletutest pidas tähist konkreetset tüüpi prillide üldiseks tähiseks ning 58% ei osanud seisukohta võtta. Päikesepillide kaubamärgiga „AVIATOR“ on kokkupuude olnud 32% küsitletutest (2% on ostnud, 30% on kuulnud kaubamärgist), kaubamärki ei tea 68% küsitletutest. Ebaselgeks jääb, kuidas on suhtes nimetatud 13%+29% ja 2%+30% (kellel oli seisukoht tähise kuuluvuse osas / kogemus kaubamärgiga) ning 58% ja 68% (ehk need, kellel seisukoht / kogemus puudus) – küsitlute arv on igal juhul sama 550. Samuti on ebaselge see, millisel ajal isikud, kes kaubamärki eristavaks peavad või sellega kogemust omavad, on oma seisukoha kujundanud. KaMS § 9 lõike 2 kohaldamiseks peab eristusvõime (antud juhul Eestis) olema omandatud taotluse esitamise kuupäevaks (4.02.2010), samas kui üldtuntuse tunnistamiseks ei ole see kuupäev oluline. Ka kaebaja ei pea küsitluse tulemusi ainuotsustavaks kaubamärgi omandatud eristusvõime / tuntuse tuvastamisel, kuid siiski kaalukaks, kui seda hinnata koos kaubamärgi kasutuselevõtu, tuntuse ja muudes riikides kehtivate registreeringutega.

Tarbijauuringu tulemused ei ole üheselt tõlgendatavad. Patendiamet on kaebuse menetluses hinnanud tarbijauuringu tulemusi enda seisukohta toetavaks, kuivõrd üksnes 13% küsitletutest pidas kaubamärki kellegi omaks, aga 29% luges seda kirjeldavaks tähiseks. Kaebaja on – taandades vastanutest 58%, kellel seisukoht puudus – leidnud, et kaubamärki peab kellelegi kuuluvaks siiski oluline vähemus küsitletuist (komisjoni arvutuse kohaselt 30%); alternatiivselt on ta hinnanud, et 71% küsitletuist ei ole pidanud kaubamärki kirjeldavaks.

Kaebaja on pidanud oluliseks, et kaubamärk „AVIATOR“ on kaitstud vaidlusaluste kaupade suhtes mitmes EL riigis, samuti UK-s, kus kaubamärgi ingliskeelne tähendus on keeleliselt üheselt mõistetav. Kõigis neis riikides on kaubamärgiõigus ühtlustatud Euroopa Liidu kehtestatud ühtsete aluste järgi, mis ei peaks jätma võimalust diametraalselt vasturääkivateks järeldusteks kaubamärgi kaitstavuse osas. Patendiamet sellega ei nõustunud ning on jäänud seisukohale, et iga riik kohaldab oma seadust ja kujunenud praktikat iseseisvalt, vaatamata seaduste ühtlustamisele. Komisjon nõustub viimase seisukohaga, märkides siiski, et tähise kirjeldav iseloom on fakti küsimus, mille osas vähemalt pigem hõlpsasti mõistetavate sõnadega seoses ei ole Euroopa turul väga erinevad tulemused tõenäolised; muuhulgas pärineb osa Patendiameti tõendeid tähise kirjeldava iseloomu kohta Euroopa riikidest, kus kaubamärk on kaebaja omandis. Samuti puuduvad komisjonil andmed nende Euroopa riikide kohta, kus kaubamärgi registreerimisest on keeldutud selle kirjeldavuse või eristusvõimetuse tõttu. Nendel andmetel ei ole otsustavat kaalu ja on ebatõenäoline, et kirjeldav iseloom saab tekkida isoleeritult Eesti turu kontekstis, mille tõendamisel on pidanud kasutama nii Euroopa kui muu maailma päritoluga *online* andmeid, nagu taotluse menetluses on toimunud.

Komisjon märgib ühtlasi, et kaubamärgi tuntuse hindamisel on kaubamärgi kasutamise geograafiline ulatus ja kaubamärgi kaitse muudes riikides asjaolud, mida seadus võimaldab arvesse võtta (KaMS § 7 lg 3 p-d 2 ja 3).

Komisjon leiab kokkuvõttes, et tähise „AVIATOR“ kirjeldav iseloom Eesti turul kauba liiki näitava tähisena vaidlusaluste kaupade osas on veenvalt tõendamata. Patendiameti otsuses lenduritele kui sihtgrupile toetumine ei ole komisjoni hinnangul põhjendatud. Juhul, kui Patendiamet on tõendanud kaubamärgi kirjeldava iseloomu Eesti turul, on kaebajal õigus kooskõlas KaMS § 9 lõikes 2 sätestatuga võtta endale koormus tõendada kaubamärgi „AVIATOR“ (taotletud kujul) omandatud eristusvõime Eesti turul taotluse esitamise aja seisuga või selle üldtuntus KaMS § 7 kohaselt.

6) Patendiamet on keeldunud kaubamärgi registreerimisest vaidlusaluste kaupade suhtes ka KaMS § 9 lg 1 p-s 2 sätestatud eristusvõimetuse alusel. Kaubamärgi eristusvõimeetus Eesti tarbija jaoks tuleb Patendiameti hinnangul sellest, et tähist ei tajuta ühe ettevõtte tootele viitava kaubamärgina seetõttu, et üldiselt inglise keelt piisavalt mõistev Eesti tarbija näeb seda viitena sihtgrupile või teatud stiilis prillidele, millel on kindel kuju ja mida toodavad või müüvad ka teised ettevõtted. Patendiameti põhjendused eristusvõime puudumise kohta langevad seega kokku KaMS § 9 lg 1 p 3 osas toodud põhjendustega nii kauba sihtgrupi kui kauba liigi osas. Sellest tulenevalt on ka komisjoni järeldused identsed otsuse motiveeriva osa eelmistes punktides toodutega.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 9 lõike 1 punktide 2 ja 3 ning TÕAS § 61 lõike 2¹ punktist 1 ja § 61 lõikest 2², otsustab komisjon:

- 1) kaebus rahuldada, tühistada Luxottica Group S.p.A. kaubamärgi „AVIATOR“ (taotlus nr M201400878) kohta tehtud Patendiameti 9.07.2019 otsus nr 7/M201400878 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;
- 2) maksta kaebajale tagasi kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv.

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

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 vasta-va kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Edith Sassian

Sulev Sulsenberg