

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1253-o

Tallinnas 13. aprillil 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kerli Tults ja Priit Lell, o vaatas kirjalikus menetluses läbi LANTMÄNNEN DOGGY AB, 84 VÄRGÅRDA SE-447, SE kaebuse Patendiameti otsusele nr 7/R200800430 kaubamärgi DOGGY (reg nr 0951129) registreerimisest keeldumise kohta klassis 31

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 15.04.2010 LANTMÄNNEN DOGGY AB (edaspidi ka kaebaja või taotleja) kaebus Patendiameti otsusele nr 7/R200800430 kaubamärgi DOGGY (reg nr 0951129) registreerimisest keeldumise kohta klassis 31. Kaebuse esitas kaebaja volitatud esindaja patendivolnik Almar Sehver. Kaebus võeti menetlusse nr 1253 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Kaebuse sisu kokkuvõtlikult

Patendiamet keeldus oma otsusega 15.02.2010 kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel Eestis registreerimast kaubamärgi DOGGY (reg nr 0951129 klassis 31 – animal foodstuffs. Taotleja ei nõustu Patendiameti otsusega järgnevatel põhjustel.

Kaebaja on kassi- ja koeratoitu tootev ja turustav Rootsi ettevõtte, millele kuulub muuhulgas Rootsi kassi- ja koeratoidu turul liidripositsioon ning mis kuulub Lantmännen gruppi – üks Põhjamaade suurimatest toidu-, energia- ja põllumajandusettevõtete gruppidest (www.lantmannen.com, väljatrükid lisatud). Kaebaja on alljärgneva Eesti rahvusliku kaubamärgiregistreeringu omanikuks:

DOGGY + kuju, taotluse kuupäev 13.05.1994, registreerimise kuupäev 20.08.1996, klassis 31 – koeratoit. Väljatrükk Patendiameti andmebaasist on lisatud.

Kaebaja on alljärgneva rahvusvahelise registreeringu omanikuks, mille osas kaebaja on õiguskaitset taotlenud ka Eestis:

DOGGY, reg nr 0951129, rahvusvaheline registreerimise kuupäev 27.11.2007, klassis 31 – loomatoit.

Arvestades asjaolu, et Patendiamet registreeris kaebaja varasema kaubamärgi DOGGY + kuju ilma igasuguste probleemideta ja ka ilma mittekaitstava osata sõnale DOGGY (mittekaitstava osa märkimisest on tavajuhtudel loobunud alles alates 01.05.2004), siis kaebajale suure üllatusena asus Patendiamet nüüd seisukohale, et rahvusvahelisele registreeringule nr 0951129 ei ole võimalik Eestis õiguskaitset anda, kuna esinevad absoluutsed kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud (KaMS § 9 lg 1 p 3 – tähise kirjeldavus; ja KaMS § 9 lg 1 p 2 – tähise eristusvõime puudumine).

Kaebaja leiab, et nimetatud Patendiameti kaubamärgi DOGGY registreerimisest keeldumise otsus on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Kaebaja toob välja alljärgnevad olulisemad puudused Patendiameti otsuses:

- 1) Põhjendamata ja ebaproportsionaalne seisukoha muutus võrreldes kaebaja varasema DOGGY + kuju kaubamärgi registreerimisega.
- 2) Seisukoha rajamine üksnes välismaistele internetiallikatele ilma sisulise analüüsita, kuidas Eesti tarbija tähist DOGGY tajub.
- 3) Ekslik seisukoht tähise DOGGY kirjeldavuse (KaMS § 9 lg 1 p 3) ja eristusvõime puudumise (KaMS § 9 lg 1 p 2) osas.
- 4) Põhjendamatu Euroopa Üldkohtu kohtuasjas nr T-405/05 (MANPOWER) tehtud otsusest tuleneva seisukoha eiramine.

1.1 Patendiameti seisukoha muutus (DOGGY + kuju, reg nr 20506)

Kaebajale kuulub talle Eesti rahvuslik kaubamärgiregistreering nr 20506 DOGGY + kuju, mille reproduktsioon on alljärgnev:



DOGGY ega ka koera kujutis ei ole määratud mittekaitstavaks osaks, s.t on Patendiameti poolt 1996. aastal tunnistatud need kaubamärgi elemendid kaubamärgina eristusvõimeliseks ja kaitstavaks. Käesoleval juhul on aga registreerimisest keeldutud kaebaja varasema kaubamärgi modifikatsiooni (sõna DOGGY) suhtes. Antud rahvusvahelise registreeringu kaudu kaitset taotletava sõnalise kaubamärgi DOGGY suhtes on Patendiamet asunud aga eelnevast vastupidisele seisukohale – DOGGY on kauba liiki ja otstarvet kirjeldav ja eristusvõimetu – ning oma seisukohamuutust põhjendab Patendiamet ekspertiisi tegemiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavuse muutusega: *“Toona oli juurdepääs interneti andmebaasidele piiratud ning ekspertiisi tegemisel oli kasutada märgatavalt vähem infomaterjale kui praegu”*. (otsuse lk 2, lõige 2, 2. lause).

Patendiameti seisukoht põhineb muutusel informatsiooni kättesaadavusel ekspertiisi teostamisel, mitte aga tarbija poolse märgi tajumise muutumisel või tähise tavapäraseks muutumise faktil. Seega esitatud seisukoha muutuse põhjendus ei puuduta üldse vastavat materiaaloiguslikku alust, selle tõlgendamist ega muutunud turuolusid, vaid üksnes menetluslikku poolt - Patendiameti ekspertiisi teostamise korraldamist erinevatel ajahetkedel.

Antud küsimuses puudub poolte vahel vaidlus selles, mis on ingliskeelse sõna “doggy” tähendus (“väike koer” või lapselikult “koer”). On ka ilmne, et selle sõna tähendus oli sama nii 1996. aastal, kui ka 2009/2010 aastal. Patendiameti otsusest ei nähtu ka, et oleks toimunud muutus tarbija poolses sõna “doggy” tundmises või tajumises või ettevõtjate poolses tähise DOGGY kasutamises Eesti või ümberkaudsete riikide turul. Vastupidi – otsuses mõonab Patendiamet, et seda sõna ei kasutata tavapäraselt ka eestikeelses internetikeskkonnas: *“Asjaolu, et tähis DOGGY pole eestikeelses internetikeskkonnas tavapäraselt kasutusel, ei muuda selle kirjeldavat olemust.”* (otsuse lk 2, lõige 6, 3. lause).

Kaebaja ei ole kordagi vaidlustanud asjaolu, et ingliskeelse sõna “doggy” eestikeelseks vasteks on “väike koer”. Seetõttu ei saa tõsiselt võtta Patendiameti seisukohta, et tähise DOGGY kaubamärgina kaitstavuse osas on olukord muutunud tulenevalt informatsiooni paremast kättesaadavusest praegusel ajahetkel. Patendiamet on väitnud, et tähis DOGGY kirjeldab vastavat kaupa ja on seetõttu eristusvõimetu – see saab aga põhineda Eesti kohaliku tarbija poolsel tähise tajumisel, mitte aga Patendiameti eksperdi võimaluses hankida internetist informatsiooni erinevatel ajahetkedel. Seega tuleb tõdeda, et Patendiameti otsusest nähtuvalt ei ole tarbija seisukohast midagi muutunud võrreldes 1996. aastaga ja ainus muutus on seotud sellega, et Patendiametil on parem juurdepääs enamatele interneti andmebaasidele. Kui nüüd aga hinnata tõendeid, mille Patendiamet on kaebajale esitanud (lisatud 18.09.2009 teatele), siis nende hulgas on väljatrüki inglise seletavast sõnaraamatust (www.yourdictionary.com), Wikitionary sõnastikust (en.wikitionary.org), ja erinevatelt [USA ja Austraalia] kodulehtedelt, kus mainitakse sõna DOGGY seoses koertega, ja tõesti ka seoses koeratoiduga, kuid kõigist neist kasutusjuhtudest on aru saada, et sõna DOGGY on seal kasutatud eelkõige osana vastavatest kaubamärkidest.

Seega need materjalid, mis Patendiameti seisukohast võimaldavad nüüdsel internetiajastul teostada põhjalikumat ekspertiisi, ei mõjuta kuidagi Eesti tarbija poolset sõna DOGGY tajumist, kuna need materjalid ei ole seotud Eestiga ega suunatud Eesti tarbijale. Pigem tuleb asuda seisukohale, et internetiotsingu tulemusena kuvatud vasted on viinud Patendiameti eksitusse ning valedetele järeldustele ning Patendiamet on jätnud tähelepanuta, et kaubamärgi eristusvõimetus tuleb hinnata kontekstis, kuidas seda tajub Eesti loomatoidu tarbija. Tuleb asuda seisukohale, et olukord Eestis sõna DOGGY eristusvõime üle otsustamisel ei ole tänaseks muutunud võrreldes olukorraga 1996. aastal – vastava sõna tähendus on olnud sama ja sõna DOGGY ei ole läinud ka koeratoidu kontekstis Eestis käibesse.

1.2 Patendiameti tõendite asjakohatus

Patendiameti enda poolt esitatud materjalid näitavad üheselt, et Eestis ei kasutata sõna DOGGY seoses koeratoiduga ning interneti välisallikates avalduv ei ole suunatud Eesti tarbijale ega ei mõjuta otseselt Eesti

tarbija poolset tähise tajumist Eesti informatsiooni- ja ostukeskkonnas. Seetõttu on taotleja esitanud menetluses Patendiameti ka ainuvõimaliku positsiooni Patendiameti poolt esitatud materjalide kohta – et need ei tõenda, et Eesti tarbija tajuks antud tähist kirjeldavana. Enamat ei olegi võimalik Patendiameti poolt esitatud materjalide kohta väita, sest kõik muu väljuks juba KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 reguleerimisalast.

Patendiameti omaksvõtust, et Eesti internetikeskkonnas sõna DOGGY ei kasutata tuleneb alljärgnevast: *“Asjaolu, et tähis DOGGY pole eestikeelses internetikeskkonnas tavapäraselt kasutusel, ei muuda selle kirjeldavat olemust.”* (otsuse lk 2, lõige 6, 3. lause).

Seega Patendiameti mõonab, et tähis DOGGY ei ole eestikeelses internetikeskkonnas kasutusel, kuid leiab, et see asjaolu ei mõjuta Patendiameti positsiooni ja seisukohta antud tähise kirjeldavuse küsimuses. Patendiameti nimetatud seisukohaga seoses toome välja veel ka alljärgneva vastuolu – kui Patendiamet on seisukohal, et eestikeelses internetikeskkonnas sõna DOGGY kasutamine ei muuda selle kirjeldavat olemust, siis kuidas ingliskeelses internetikeskkonnas sõna DOGGY kasutamine muudab selle kirjeldavaks? Patendiamet ise on oma seisukoha (DOGGY kirjeldavus) tõendamiseks esitanud aga just väljatrükiid internetist, mis Patendiameti enda hinnangul näitab selle sõna tavapärasest kasutust koeratoidu osas. Seega on Patendiameti seisukoht vastuoluline või vähemalt valikuline asjakohaste tõendite osas – kaebaja väitele tähise DOGGY mittekasutamise kohta [eestikeelses internetikeskkonnas] vastatakse, et see ei ole asjakohane ja ei muuda olukorda, kuid samas ise tõendab Patendiamet oma seisukohta just tähise DOGGY kasutamisega [välismaises internetikeskkonnas].

Tõendeid, et tähist DOGGY kasutatakse seoses koeratoiduga või üldiselt (väikese) koera üldnimetusena Eestis äritegevuses või kõnepruugis, ei ole Patendiamet esitanud.

Seega on Patendiamet rajanud oma seisukoha antud juhul sõna DOGGY tähendusele, milles tuginetakse erinevatele sõnaraamatutele ja mille osas ei ole poolte vahel vaidlust, kuid ka lisaks väljastpoolt Eestist (USAst ja Austraaliast) pärinevate interneti allikatega, kus mainitakse sõna DOGGY erinevas kontekstis, kuid s.h ka seoses koerte ja loomatoiduga.

Mitmed Patendiameti poolt viidatud materjalid osundavad pigem vastavates jurisdiktsioonides registreeritud kaubamärkidele, kui tähise tavapärasele ja/või kirjeldavale kasutusele. Näiteks Ameerika Ühendriikide kaubamärgiregister sisaldab mitmeid DOGGY sõnaosa sisaldavaid kaubamärgiregistreeringuid, millest nähtub, et sõna DOGGY on peetud eristusvõimeliseks.

Patendiameti poolt esitatud materjalides on kasutusel termin “dog food” ning kaebaja ei ole kordagi ka avaldanud, et peab terminit “dog food” eristusvõimeliseks või, et ta sooviks taolise kaubamärgi registreerimist. On ilmne, et Eesti tarbija otsides internetist informatsiooni loomatoidu kohta ei kasuta otsisõnana “doggy” vaid kasutab selleks “loomatoit/koeratoit”, kui otsitakse eestikeelset informatsiooni ja “animal food/dog food” otsides ingliskeelset informatsiooni. Patendiamet teostades kaubamärgi DOGGY ekspertiisi otsib samas informatsiooni sõna DOGGY järgi, mis ei ole kooskõlas tarbija võimaliku käitumisega.

Kaebaja leiab, et Patendiameti seisukohast tuleneb nagu Patendiamet peab kõike internetis leiduvat tavapäraseks ja kirjeldavaks, mis tuleb jätta vabaks kasutamiseks kõigile – analoogselt nagu autoriõigusi rikkuvad isikud peavad kõike internetis leiduvat vabaks ja piiranguteta kasutatavaks.

Seoses väljastpoolt Eestit pärinevate interneti materjalide asjakohasusega leiab kaebaja, et selles küsimuses tuleks lähtuda KaMS § 14 lg-st 3, mis kaubamärgi internetis kasutamist reguleerib alljärgnevalt:

(3) Kaubamärgi kasutamine Internetis loetakse kaubamärgi kasutamiseks Eestis ainult siis, kui sellel on Eestis äriiline tagajärg. Ärilise tagajärje kindlakstegemisel arvestatakse muu hulgas:

- 1) kaubamärgi Internetis kasutava isiku ärilist tegevust Eestis nagu tegelikud ärisuhted või äriiselt motiveeritud suhted, klienditeeninduse olemasolu ning Interneti-välise tegevuse olemasolu Eestis;*
- 2) kaubamärgi Internetis kasutava isiku kavatsust pakkuda Interneti kaudu kaupu või teenuseid isikutele Eestis, arvestades kaupade transporti, rahaihikut, kaupade või teenuste pakkujaga sidepidamise viisi puudutavat informatsiooni, keelt ja Interneti viiteid;*
- 3) Internetis märgitud tingimust, et kaupu või teenuseid ei pakuta isikutele Eestis, ja sellest tingimusest kinnipidamist;*
- 4) teise isiku kaubamärgi omandatud maine või eristusvõime ebaausat ärakasutamist või selle kahjustamist.*

Kaubamärgi kasutamise regulatsioon peaks olema analoogiliselt kohaldatav ka tähise tavapärasuse ja kirjeldavuse hindamisel interneti allikate alusel.

Seega on Patendiamet oma seisukoha rajanud mitteasjakohastele tõenditele ning ka keeldumisotsusest endast ei nähtu põhjendus, kuidas sellised välisallikatest pärinevad materjalid tõendavad tähise DOGGY kirjeldavust Eestis. Lisaks märgime, et Patendiamet on ka ise nende tõendite osas esile toonud tähise DOGGY tavapärasest kasutamist, kuid tähise tavapärasus ei ole KaMS § 9 lg 1 p 4 normikoosseisu osaks, vaid tegemist on KaMS § 9 lg 1 p 4 rakendusala. Patendiamet KaMS § 9 lg 1 p-le 4 tuginenud ei ole ja kaebaja seisukohast selleks puudub ka igasugune alus.

1.3 Patendiameti eksimus KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 rakendamisel

Patendiameti otsus keelduda kaubamärgi DOGGY registreerimisest tugineb alljärgnevale materiaalõiguse sättele:

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

Patendiamet on leidnud, et tähis DOGGY kirjeldab kauba liiki ja otstarvet (koeratoit) ning sellest tulenevalt ka eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses - õiguskaitset ei saa tähis millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

Seetõttu ei ole KaMS § 9 lg 1 p 2 iseseisvaks keeldumise aluseks ning selle kohaldatavus sõltub üksnes sellest kas täidetud on KaMS § 9 lg 1 p 3 tulenevad absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud.

Arvestades kaebuse punktis 1.2 esitatud seisukohti tuleb KaMS § 9 lg 1 p 3 rakendatavusele anda hinnang üksnes selle sõna tõlkelise tähenduse (väike koer) alusel.

Seega on küsimuseks kas kaubamärk DOGGY (tõlkes “väike koer”) kirjeldab kauba “loomatoit” liiki ja otstarvet.

On ilmne, et sõna DOGGY ega ka selle tõlget “väike koer” ei kasutata sünonüümina terminile “loomatoit” või “koeratoit”, seega tuleb tõdeda, et antud sõna ei kirjelda antud kauba liiki ega kasutusotstarvet. Kaebaja ei vaidlusta teatavat vihjavat omadust, kuid see on kaubamärgi eristusvõime piirides.

Analoogiliselt võib esile tuua näiteks kaubamärgiregistreeringu nr 46849 KOER klassis 16 – antud juhul võiks ju samuti asuda aseisukohale, et antud kaubamärk kirjeldab kaupu (kalendrid, fotod, ajakirjad jne koertest). Samamoodi – kaubamärgiregistreering nr 23858 LEHMAKE klassis 30 – on üldteada, et n.ö lehmakommi peamiseks koostisosaks on lehma piim.

Antud kaupade osas oleks kirjeldavaks tähiseks “dog food”, mitte aga DOGGY, mis on piisavalt abstraktne, et mõjuda kaubamärgina.

1.4 Eksimus MANPOWER juhise eiramisel

Kaebaja on igas vastuses viidanud ka Euroopa Üldkohtu 15.10.2008 lahendile MANPOWER kaasuses (T-405/05), milline on tänaseks jõustunud ja jäänud lõplikuks sisuliseks lahendiks, kui Euroopa Kohus jättis apellatsioonkaebused 02.12.2009 määrusega rahuldamata ja Euroopa Üldkohtu otsuse muutmata (kohtasi C-553/08 P).

MANPOWER lahendis on kohus asunud seisukohale, et võõrkeelne sõna on liikmesriigis kirjeldav juhul, kui see sõna on läinud vastava riigi keelekasutuses käibele viisil, mis:

- a) Asendab vastavat eestikeelset sõna; või
- b) Kasutatakse alternatiivse sünonüümina eestikeelsele sõnale.

Seega lisaks punktis 1.3 esile toodud asjaolule, et juba ainuüksi oma olemuselt, tähenduselt ja abstraktsuselt sõna DOGGY ei kirjelda kauba “loomatoit” liiki ja otstarvet ilmneb, et isegi kui asuda vastupidisele seisukohale on Patendiameti tõendamiskoormuse esemeks näidata, et eesti keeles on sõna DOGGY läinud käibesse “koeratoitu” või vähemalt sõna “väike koer” asemel (asendanud eestikeelse sõna) või on kasutusel igapäevases kõnepruugis sünonüümina (s.t samaaegselt kasutatakse Eesti igapäevases keelepruugis nii eestikeelset kui ingliskeelset sõna).

Patendiamet on kaebaja viidet eeltoodud kohtulahendile ja seisukohti täielikult ja põhjendamatult eiranud väites, et Eestis inglise keelt kasutatakse ja sellest saadakse aru.

Kaebaja märgib, et oluline on kas vastavate kaupade sihtrühm (antud juhul elanikkond tervikuna, kes kõik võivad potentsiaalselt olla loomaomanikud) kasutavad ingliskeelset sõna DOGGY koeratoidu tähenduses või siis alternatiivselt eestikeelsele sõnale (näit. "Kas sa doggy't (koeratoitu) ostsid täna poest?). On ilmne, et sõna "doggy" ei ole Eestis käibel ka mitte sõna "väike koer" alternatiivse nimetusena (näit. "Kas sa doggy'le poest süüa töid?").

Ka üldine inglise keele oskus ei ole piisav selleks, et asuda seisukohale, et vastav sõna on käibesse läinud eestikeelse sõna asemel või selle sünonüümina.

See asjaolu eristab antud kaubamärgi registreerimist ka selgelt Patendiameti poolt viidatud Euroopa Üldkohtu lahendist T-316/03 (MunichFinancialServices), kuna München on tuntud finantskeskus, finantssektoris on eelkõige inglise keele suur kasutus tavapärase ja antud kaubamärk kirjeldas lisaks ka otseselt ka antud teenuseid - teatavas geograafilises asukohas osutatavaid finantsteenuseid, milline informatsioon sisaldus otseselt ka märgis endas. Tegemist on ka MANPOWERist varasema otsusega ning sellisel juhul tuleb lähtuda hilisemast ehk MANPOWERI otsusest.

Kaebaja on seisukohal, et antud juhul puuduvad KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 rakendamist võimaldavad asjaolud ja Eesti tarbija poolne sõna DOGGY tajumine ja kasutamine ei ole muutunud alates 1996. aastast viisil mis tooksid kaasa vastava kaubamärgi eristusvõime kadumise ja kirjeldava omaduse tekkimise.

1.5 DOGGY registreeritavus teistes riikides

Kaebaja soovib täiendavalt apellatsioonikomisjoni tähelepanu juhtida, et see sõnaline kaubamärk on registreeritud:

- 1) Venemaal, 20.07.2005 sõnamärgi registreering nr 292708;
- 2) Islandil, 04.10.1989 sõnamärgi registreering nr 812/1989;
- 3) Rootsis, 18.03.2005 sõnamärgi registreering nr 371136;
- 4) Lätis, 20.10.2004 sõnamärgi registreering nr M 53 974;
- 5) Norras, 27.05.1950 sõnamärgi registreering nr 39003;
- 6) Rootsis, 02.12.1994 sõnamärgi DOGGY DELIKATESS registreering nr 262390, mittekaitstava osaga sõnale DELIKATESS.

Kaebuses palutakse Patendiameti kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus tühistada ning kohustada Patendiametit kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama apellatsioonikomisjoni seisukohtadega.

Kaebusele on lisatud:

1. LANTMÄNNEN DOGGY AB volikiri;
2. Väljatrükk koduleheküljelt www.lantmannen.com;
3. Patendiameti 15.04.2009 keeldumisteade, edastatud kaebajale WIPO kaudu;
4. Kaebaja 06.08.2009 vastus;
5. Patendiameti 18.09.2009 teade koos väljatrükkidega välismaistelt interneti lehekülgedelt;
6. Kaebaja 24.09.2009 vastus;
7. Patendiameti 28.10.2009 vastus;
8. Kaebaja 29.12.2009 vastus;
9. Patendiameti 15.02.2010 registreerimisest keeldumise otsus;
10. Väljatrükk Patendiameti andmebaasist reg nr 0951129 kohta;
11. Andmed DOGGY registreeringute kohta teistes riikides.

26.07.2010 esitas Patendiamet kaebusele vastuse. Patendiamet leidis, et nende otsus on õige, seaduslik ja põhjendatud.

1. Patendiamet on keeldunud kaubamärgile 'DOGGY' õiguskaitse võimaldamisest järgmistel põhjustel:

Vastavalt kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-le 3 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 kaupade või teenuste kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

Ülaltoodud sätte kohaselt tuleb Patendiametil õiguskaitset välistavate asjaolude määratlemisel hinnata, kas kaubamärk, mida registreerida soovitakse, kujutab endast ekspertiisi teostamise hetkel tarbija jaoks asjaomaste kaupade või teenuste iseloomulike tunnusoonte kirjeldust või on mõistlik eeldada, et see võib nii

olla tulevikus. Kaubamärgi registreerimisest tuleb ametil keelduda siis, kui tähisel on loetelus toodud kaupadega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade kirjeldusega. Registreerimiseks esitatud tähise 'DOGGY' tõlge inglise keelest on väike koer; (hellitavalt või lastepäraselt) igat tüüpi koer. Patendiameti hinnangul on sõna *doggy* tähis, mis kirjeldab otseselt nii loetelus toodud kauba liiki kui ka otstarvet. Markeerides kaupa loomatoit (*animal foodstuffs*) sõnaga *doggy* informeerib ettevõtja tarbijat otseselt sellest, et pakutava kauba näol on tegemist koeratoiduga, seega näitab tähis asjaomasele sihtgrupile toote liiki. Samuti annab tähis loetelus toodud kaubale kantuna teavet, et vastavalt markeeritud loomatoit on mõeldud koerte tarbeks ning tähis annab seeläbi tarbijale otseselt teavet vastava toote otstarbe kohta. Patendiamet leidis oma keeldumisotsuses põhjendatult, et loetelus toodud kauba liiki ja otstarvet näitava tähise registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-ga 3.

Kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

Eristusvõimetu on tähis, mis ei suuda eristada ühe ettevõtja tooteid ja/või teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Viidatud käsitlus on kinnitamist leidnud ka Euroopa Kohtu otsustes C-349/95 ja C-39/97, mille kohaselt kaubamärgi põhifunktsiooni on tagada tarbijale kauba päritolu, võimaldades tal segadusse sattumata eristada eri päritolu tooteid. Kaubamärk peab garanteerima tarbijale, et seda kandvad tooted on pärit ühelt konkreetsest ettevõtjalt, kes vastutab nende kvaliteedi eest. Tähisel 'DOGGY' puudub eristusvõime, sest ta informeerib tarbijat vaid loetelus toodud kaupade liigist ja otstarbest. Patendiameti hinnangul ei võimalda üksnes sellist teavet sisaldav sõnamärk eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja kaupadest ning registreerimiseks esitatud tähis ei täida kaubamärgi põhifunktsiooni ega ole seetõttu ka kaubamärgina registreeritav.

2. Kaebuses esitatud seisukohad

2.1. Kaebaja ei ole Patendiameti seisukohtadega nõustunud ning väidab kaebuse, et kuigi sõna *doggy* tähendus tõlkes on väike koer, ei ole vastav sõna siiski loetelus toodud kauba liiki ja otstarvet kirjeldav. Loetelus toodud kaupa kirjeldavaks võib osutada üksnes tähis *dog food*, kuid sõnamärk *doggy* jääb abstraktseks. Kaebaja lisab, et puuduvad tõendid, mis kinnitaksid, et sõna *doggy* või selle tõlget kasutakse termini "loomatoit" või "koeratoit" sünonüümina.

Patendiamet selgitab, et juhindub ekspertiisi teostamisel ning tähise kirjeldavuse hindamisel nii kaubamärgiseadusest kui ka Euroopa Kohtu poolt antud õigust tõlgendavatest seisukohtadest. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb Patendiametil kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 3 rakendamisel hinnata, kas registreerimiseks esitatud 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 (T-207/06 p 26; T-19/04 p 25; T-458/05 p 80 jt). Registreerimiseks esitatud sõna *doggy* tähendus on toodud mitmetes sõnastikes ning kaebaja ei vaidlusta sõna eestikeelset tähendust. Nimetatud asjaolule tuginedes on keeldumisotsuses kaebajale selgitatud, et hellitlev versioon sõnast KOER või VÄIKE KOER (tõlge sõnast *doggy*) loomatoidul ei ole abstraktne ega vihjava tähendusega, tegemist on otseselt kauba liiki ja otstarvet näitava tähisega, mida tarbijal ei ole võimalik kahtepidi mõista. On ilmne, et ettevõtja, kes oma majandustegevuses valmistab loetelus nimetatud kaupu, omab põhjendatud huvi informeerida tarbijat toote otstarbest (loomatoit on mõeldud koerte tarbeks) või toote liigist (koeratoit). Asjaolu, et huvi nimetatud tähist vastavatel eesmärkidel kasutada on olemas, kinnitavad Patendiameti poolt lisatud väljatrüki, millest nähtub, et tähis võib olla ettevõtjate poolt vastaval eesmärgil kasutusel. Samuti on tõenäoline, et tarbija, nähes loomatoidul registreerimiseks esitatud markeeringut (sõna *koer*, väike koer inglise keelset vastet) eeldab, et tegemist on just koertele mõeldud tootega, koeratoiduga. Vastupidine käsitlus on Patendiameti hinnangul keskmist tarbijat selgelt alahindav.

Kaebuses läbivalt esitatud ning rõhutatud seisukoht, et sõnamärke on võimalik käsitleda loetelus toodud kaupa kirjeldavana üksnes siis, kui need on kasutusel kauba nimetuse sünonüümina, on Patendiameti hinnangul otseses vastuolus kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 3 sõnastuse, eesmärgi ja väljakujunenud õiguspraktikaga. Avaldatud seisukoht eirab asjaolu, et keeldumise aluseks olev kaubamärgiseaduse säte välistab sõnaselgelt ka selliste tähiste õiguskaitsse, mis osutuvad loetelus toodud kauba liiki, otstarvet ja muid omadusi otseselt kirjeldavaks. Registreerimiseks esitatud tähis on konkreetset juhul otseselt kauba liiki ja otstarvet kirjeldav.

Erinevalt kaebajast leiab Patendiamet, et kauba liiki ja otstarvet kirjeldavaks tähiseks ei osutu käesoleval juhul üksnes väljend *dog food*. Nii näiteks omavad sõna *dog* kui ka selle tuletis *doggy* loomatoidule kantuna

tarbija jaoks toodet otseselt kirjeldavat tähendust. Täiendavalt märgime, et kaubamärgiseaduse seisukohalt ei oma tähtsust, kas registreerimistaotluses nimetatud kaupade kirjeldamiseks on olemas teisi, rohkem kasutusel olevaid tähiseid kui see, millest asjaomane märk koosneb. Kaubamärgiseaduse § 9 lõike 1 punkt 3 ei nõua, et kirjeldav tähis peaks olema ainus võimalus nende tunnuste kirjeldamiseks.

Eeltoodust jäeldub, et sõnamärk '**DOGGY**' ei ole vastupidiselt kaebaja väidetele pelgalt abstraktne või viitav. Tähis on sihtgrupi jaoks otseselt asjasse puutuva kauba liiki ja otstarvet näitav.

2.2. Kaebaja hinnangul ei osutu ingliskeelne sõna *doggy* Eesti tarbija jaoks kirjeldavaks tähiseks. Sõna kirjeldavust võiks eeldada üksnes juhul, kui esineksid tõendid, mis kinnitaksid, et tähist on kasutatud ka eestikeelses internetikeskkonnas. Kaebaja rõhutab, et ingliskeelse tähise kirjeldavuse hindamisel on amet põhjendamatult ignoreerinud Euroopa Esimese Astme kohtu otsust T- 405/05, milles on asutud seisukohale, et tähis on kirjeldav juhul, kui see asendab emakeelset sõna või juhul, kui seda kasutatakse alternatiivse sünonüümina emakeelsele sõnale.

Patendiamet märgib, et kuigi loetelus toodud kaupu kirjeldav sõna on registreerimiseks esitatud ingliskeelsena, ei välista see asjaolu registreerimiseks esitatud sõna kirjeldavat iseloomu. Patendiamet on oma otsuses selgitanud, et Eesti tarbijatest märkimisväärselt suur osa mõistab inglise keelt ja registreerimiseks esitatud sõna tähendust. Tegemist on tavalise ingliskeelse sõnaga, mille tähendust tunneb kõigi eelduste kohaselt ka vähese inglise keele oskusega või väikese inglise keele sõnavaraga opereeriv Eesti tarbija. Oma seisukohtades ignoreerib kaebaja asjaolu, et keskmine Eesti tarbija mõistab inglise keelt või vähemalt omab teatavaid algteadmisi vastavas keeles. Tarbija jaoks on tavapärane, et ingliskeelset tähist kasutatakse tootereklaamides, tootepakenditel paralleelselt eestikeelse infoga. Inglise keel on Eestis realselt erinevate kaupade tähistamisel kasutusel ning ei ole asjaomasele avalikkusele uudne ning antud keeles kirjutatud tekstidest arusaamises ei ole midagi erakordset. Patendiameti keeldumisotsuses toodud seisukoht nimetatud küsimuses on igati kooskõlas senise pikaajalise väljakujunenud praktikaga. Vastavat seisukohta on jaganud ka tööstusomandi apellatsioonikomisjon märkides mitmetes otsustes, et inglise keel on laialdaselt tuntud ja arusaadav Eesti tarbijaskonna hulgas ning asjaolu, et tähis on registreerimiseks esitatud ingliskeelsena, ei välista selle kirjeldavat iseloomu.

Mis puudutab kaebaja viidet otsusele T- 405/05, siis leiab Patendiamet, et esitatud viite näol on tegemist seisukohaga, mis on antud vaid ühe konkreetse märgi osas ja konkreetse märgi registreerimise asjaoludega seondult ega ole seetõttu õiguse allikana kohane. Üksnes vastavale otsusele toetudes eirab kaebaja asjaolu, et õigust tõlgendavat tähendust omavad eelkõige Euroopa Kohtu kaubamärgidirektiivi tõlgendavad seisukohad ning samuti kohtu poolt pikaajalise õiguspraktika rakendamise alusel väljakujundatud printsüübid, mis ühtlustavad õiguse rakendamist. Patendiamet märgib, et kaebaja on viidatud otsust tsiteerinud taotluslikult valikuliselt ning kaebuses esitatud tsitaadid ei kajasta kohtu täieliku seisukohta nimetatud küsimuses.

Tegemist on Euroopa Kohtu seisukohaga, mis on antud konkreetsest märgist ja konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt ning nimetatud otsuse ulatuslik analüüs ei ole kohane, kuna ei puuduta konkreetset registreerimiseks esitatud märki. Seda enam, et küsimust, kas võõrkeelne sõna on liikmesriigis kirjeldav, on Esimese Astme kohus analüüsinud ka oma hilisemates otsustes (nt T- 344/07 p 24 jt) sedastades, et sõnad, mis kuuluvad inglise keele põhisõnavarasse, võivad osutada kirjeldavaks liikmesriigis, mille tarbijad ei kõnele inglise keelt emakeelena.

Sarnaselt Patendiametiga on ka Harju Maakohus ning Tallinna Ringkonnakohus kohtuasjas 2-08-28468, 26.03.2009 (mis on hilisem kaebaja poolt viidatud Esimese Astme Kohtu otsusest) leidnud, et Eesti tarbija mõistab ingliskeelsete sõnade tähendust ning Eesti tarbija tajub selliseid tähiseid kirjeldavana. Ka kaebaja ise ei ole oma seisukohtades järjepidev, märkides kaebuses näiteks, et ingliskeelne väljend *dog food* on Eesti tarbija jaoks kirjeldav. Seega jääb Patendiamet õiguspraktikas kinnistunud seisukoha juurde ning leiab, et registreerimiseks esitatud ingliskeelse sõna tähendus on Eesti tarbijale arusaadav ning tähis on loetelus toodud kaupu kirjeldav.

2.3. Kaebaja väidab, et Patendiameti poolt esitatud tõendid ei kinnita tähise kasutamist ja kirjeldavust Eestis. Kaebaja väitel välistab kaubamärgiseaduse § 14 lg 3 tuginemise materjalidele, mis pärinevad väljaspool Eesti internetikeskkonda.

Patendiametile jääb arusaamatuks kaebaja väide, milles leitakse, et Patendiamet ei ole esitanud tõendeid, mis näitaksid tähise kirjeldavust Eestis. Patendiamet on oma keeldumisotsuses ning ekspertiisi käigus toimunud kirjavahetuses kaebajale põhjalikult ning üksikasjalikult selgitanud, miks on ekspertiisi tulemusena jõutud järeldusele, et tähis '**DOGGY**' osutub registreerimiseks esitatud kaupu ja teenuseid kirjeldavaks. Sealjuures

ei ole kaebaja vaidlustanud Patendiameti seisukohta registreerimiseks esitatud sõna tähenduse osas. Rõhutame, et KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei tule Patendiametil tähise kasutamist tõendada, vaid piisab, kui vastav seisukoht on asjakohaselt motiveeritud ning argumenteeritud. Patendiameti registreerimisest keeldumise otsus tugineb esmajoonel sõna *doggy* kirjeldaval tähendusel ning vastav keeldumisaluse ei kohusta ametit keeldumisaluse rakendamiseks esitama täiendavaid tõendeid tähise kasutamise kohta Eestis või teistes riikides. Seisukohta, et keeldudes kaubamärgi registreerimisest kirjeldavusest tulenevalt ei pea esitama tõendeid tähise kasutamise kohta kinnitab ka Euroopa Kohtu otsus C-191/01 P. Nimelt on kohus otsuse punktis 32 märkinud: *Selleks, et keelduda kaubamärgi registreerimisest artikli 7 (1) (c) alusel, ei ole vaja, et antud konkreetne tähis oleks kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupu või teenuseid või nende omadusi kirjeldavana. Piisab sellest, nagu sätte sõnastus ise viitab, et sellised märgid ja tähised võivad olla kasutusel sellistel eesmärkidel. Märki registreerimisest tuleb seetõttu antud sätte alusel keelduda, kui vähemalt üks võimalikest tähendustest näitab asjakohase kauba või teenuse omadust.*

Käesoleval juhul näitab registreerimiseks esitatud tähis sihtgrupile otseselt toote liiki ja otstarvet. Patendiameti poolt esitatud väljatrükid näitavad küll mitmete ettevõtjate huvi kasutada tähist toodet kirjeldavatel eesmärkidel, kuid amet ei ole käesoleval juhul rakendanud keeldumisalusena KaMS § 9 lg 1 p 4. Seega kaebaja nõuded täiendavate tõendite kohta, mis kinnitaksid tähise kasutamist, on asjakohatud.

Erinevalt kaebajast leiame, et KaMS § 14 lg 3 ei tulene nõuet, et tähise kirjeldavuse hindamisel peaks piirduma üksnes materjalidega, mis pärinevad Eesti internetikeskkonnast. Viidatud säte reguleerib kaubamärgi kasutamist ning ei ole vaidlusaluses küsimuses absoluutselt asjasse puutuv.

2.4. Kaebaja hinnangul on Patendiameti keeldumisotsus õigusvastane, kuna amet ei ole sõnamärgi õiguskaitse hindamisel arvestanud asjaoluga, et kaebaja nimele on registreeritud aastal 1996 kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab identset sõnalist osa. Patendiamet ei ole arvestanud õigustatud ootuse printsiibiga. Kaebaja lisab, et registreerimisest keeldumise otsus rikub kaebaja seadusega kaitstud huve, kuna vastuvõetud otsus tühistab kaebajale kuuluva varasema kaubamärgi 'Doggy + kuju' registreerimise otsuse.

Patendiamet on kaebajale otsuses selgitanud, et varasemale kombineeritud kaubamärgile, mis sisaldab sõna *doggy*, võimaldati Patendiameti poolt õiguskaitse aastal 1996, seega on käesolevaks hetkeks varasemale märgile ekspertiisi teostamisest ja selle märgi registrisse kandmisest möödunud enam kui 14 aastat. On selge, et tänapäeva kiiresti muutuvus turusituatsioonis ei pruugi keeldumise aluseks olevad asjaolud püsida samana 14 aastat. Juhul kui ekspertiisi tegemise olud on muutunud tuleb ka Patendiametil oma praktikak korrigeerida. Patendiamet ei saa loobuda registreerimiseks esitatud tähisele ekspertiisi teostamisest või eirata ekspertiisi käigus ilmsiks tulnud asjaolusid üksnes seetõttu, et taotleja nimele on aastaid tagasi registreeritud kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab identset sõnalist osa. Leiame, et kaebajapoolne käsitlus on vastuolus kaubamärgiseadusega, mis kohustab Patendiametit teostama ekspertiisi kõikidele märkidele eraldi ning kohtlema kõiki taotlejaid võrdselt. Kaubamärgiseadusest tulenevalt käsitleb Patendiamet igat kaubamärgitaotlust individuaalselt. Patendiamet võtab vastu otsuseid ekspertiisi teostamise hetkel kehtivast olukorrast ning ilmnenud asjaoludest lähtuvalt, sõltumatult sellest, millised otsused on tehtud 14 aastat tagasi. Kuna kaubamärgiseadus ei sätesta võimalust/kohustust registreerida kaupa kirjeldav sõnamärk tingimusel, et aastate eest on registrisse kantud sõnalist tähist sisaldav kombineeritud kaubamärk, siis ei ole asjakohane ka vastavasisulistele väidetele vaidluses tugineda. Sisult ebaselgeks jääb kaebaja väide, nagu tühistaks Patendiameti registreerimisest keeldumise otsus kaebajale kuuluva registrisse kantud kombineeritud kaubamärgi. On ilmne, et Patendiameti registreerimisest keeldumise otsus puudutab üksnes konkreetset kaubamärki, mis on registreerimiseks esitatud. Vastava tähise suhtes vastu võetud registreerimisest keeldumise otsus ei puuduta kaebaja registrisse kantud kombineeritud kaubamärki ega kitsenda mingilgi määral varasema kaubamärgi registreeringust tulenevaid õigusi.

2.5. Kaebaja juhib tähelepanu asjaolule, et kaubamärk 'DOGGY' on saanud õiguskaitse mõningates teistes riikides, näiteks on Rootsis registreeritud sõnamärk 'DOGGY DELIKATESS' ja 'DOGGY,' samuti on sõnalisele tähisele antud õiguskaitse Lätis ja Venemaal jne.

Patendiamet peab asjakohatuks kaebaja viiteid teiste riikide registreerimise praktikale. Asjaolu, et tähis on mõnes riigis registreeritud, ei saa olla kaubamärgile õiguskaitse andmise aluseks Eestis. Patendiametile ei ole teada, millistel asjaoludel on tähis teistes riikides registreeritud. Kaubamärgile õiguskaitse andmine toimub konkreetsetes õigusruumis ja arvestades menetluses ilmnevaid konkreetseid asjaolusid. Ka apellatsioonikomisjon on oma otsustes korduvalt analüüsinud välisriikide praktikale tuginemise asjakohasust ning leidnud, et välisriikide praktika ei ole Patendiametile siduv.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 2, ja § 9 lg 1 p 3 palub Patendiamet jätta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Tööstusomandi apellatsioonikomisjonil kaebus rahuldamata.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 03.12.2010, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Patendiamet esitas oma lõplikud seisukohad 24.01.2011, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 17.02.2011.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus kuulub rahuldamisele.

Taotlejale kuulub kaubamärk DOGGY + kuju, reg nr 20506, taotluse kuupäev 13.05.1994, registreerimise kuupäev 20.08.1996, klassis 31 – koeratoit, reproduktiooniga:



Sõnaline osa ei ole kaubamärgi koosseisu määratletud mittekaitstavaks.

Taotleja soovis saada Eestis õiguskaitset rahvusvahelisele kaubamärgile DOGGY, reg nr 0951129, rahvusvaheline registreerimise kuupäev 27.11.2007, klassis 31 – loomatoit. 15.02.2010 otsusega keeldus Patendiamet kaubamärgi registreerimisest KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel.

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.

Komisjon leiab, et KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamiseks puudub alus. Vaidlustatud kaubamärk ei koosne üksikust stiliseerimata tähest, üksikust stiliseerimata arvust või üksikust värvist. Tegemist on sõnalise märgiga, sõnal on ka tähendus (*doggy –inglise keeles koerake, väike koer, kutsa*). Tegemist ei ole eristusvõimetu tähisega KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes.

KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisel lähtus Patendiamet muuhulgas sellest, et DOGGY' il kirjeldava tähisena puudub kaubamärgi eristusvõime, mille põhjal suudaks tarbija eristada ühe isiku kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest. Tegemist ei ole KaMS § 9 lg 1 p 2 koosseisuga, vaid võimaliku kirjeldava tähise hindamine toimub vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3.

Tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 3 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.

Punkti 3 kohaldamisel lähtus Patendiamet muuhulgas sellest, et DOGGY on laialdaselt kasutusel igat tüüpi koerte puhul ning sõna DOGGY otsene kasutamine koeratoidu kontekstis on samuti tavapärane. Inglisekeelne kirjeldav või tavapärane tähis ei ole Eestis kaubamärgina registreeritav. Patendiamet on arvamusel, et hellitlev versioon sõnast KOER või VÄIKE KOER (tõlge tähisest DOGGY) koeratoidul ei ole abstraktne ega vihjava tähendusega, tegemist on otseselt kauba otstarvet ning sihtgruppi näitava tähisega, mida ei ole tarbijal võimalik kahtepidi mõista.

Patendiamet on õigesti märkinud, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb Patendiametil kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 3 rakendamisel hinnata, kas registreerimiseks esitatud 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 (T-207/06 p 26; T-19/04 p 25; T-458/05 p 80 jt).

Patendiameti otsus ei ole selles osas põhjendatud ja tuleb tühistada otsuse põhjendamise nõude rikkumise tõttu. Patendiameti otsuses ei ole selgitatud ning sellest ei nähtu, milliste konkreetsete tõendite alusel saab väita, et „registreerimiseks esitatud 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” ning kaubamärk oleks seetõttu mitteregistreeritav KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel. Igast Patendiameti kogutud interneti väljavõttest ei selgu, kuidas on sõna DOGGY kirjeldav. Seetõttu on oluline, et Patendiameti otsuses analüüsitakse ning esitatakse 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 apellatsioonikomisjonile või kaebajale. Apellatsioonikomisjonil ei ole võimalik tagantjäreli kõrvaldada Patendiameti otsuses sisalduvaid menetlusvigu ja asuda Patendiameti otsust omaalgatuslikult põhjendama.

Komisjon leiab, et Patendiameti otsuses ei ole veenvalt selgitatud, et tähisel DOGGY on kaubamärgi mõistes kirjeldav iseloom ning see tähis oleks Eestis muutunud tavapäraseks koera- või muu loomatoidu tähistamisel.

Taotleja firmanimi on LANTMÄNNEN DOGGY AB, see sisaldab vaidlustatud kaubamärki DOGGY. LANTMÄNNEN DOGGY AB tegeleb loomatoiduga. Võimalik, et DOGGY registreerimisel kaubamärgiga soovib taotleja täiendavalt siduda kaubamärki oma firma nimega ja pöörata sellele tarbija täiendavat tähelepanu ja võimaldada asjaomasel avalikkusel kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on konkreetsekt ettevõtjalt pärineva kaubaga.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1 ja §-st 63 komisjon,

o t s u s t a s:

Kaebus rahuldada ja tühistada Patendiameti 15.02.2010 otsus rahvusvahelise kaubamärgi DOGGY (reg nr 0951129) registreerimisest keeldumisest ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Tagastada tasutud riigilõiv kaebajale.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest.

Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

K. Tults

P. Lello

Kerli Tulsti eriarvamus

Tuginedes tööstusomandi õiguskaitse aluste seaduse § 59 lõikele 3 esitan oma eriarvamuse apellatsioonikomisjoni otsuse nr 1253 kohta.

Leian, et sõnamärk DOGGY registreerimiseks esitatud kaupade puhul on eristusvõimetu, st ei täida kaubamärgi põhifunktsiooni ehk ei ole võimeline eristama ühe ettevõtja kaupa teise ettevõtja samaliigilisest kaubast. Sõna DOGGY on hellitav variant sõnast DOG (eesti keeles koer). Kõige eelduste kohaselt mõistab Eesti keskmine tarbija nimetatud sõna tähendust, k.a ka tarbija, kes end inglise keele oskajaks ei pea. Loomatoidu puhul annab see tähis otsust ja konkreetset informatsiooni kauba liigi kohta ehk, et tegemist on koeratoiduga, mistõttu on taolise tähise registreerimine kaubamärgina minu hinnangul vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktidega 2 ja 3.

Leian, et KaMS § 9 lg 1 p-is 3 sisalduva registreerimisest keeldumise rakendamise tingimuseks ei ole küsimuse all oleva tähise kasutamise tõendamise taotletud kaupade või nendega seotud kaupade puhul. Oluline on välja selgitada tähise ja kaupade olemus ja tähendus ning hinnata, kas nende vahel tekib konkreetne ja otsene seos ehk et kas tähis annab otsust informatsiooni taotletud kauba kohta. Antud juhul on taotletud tähise (DOGGY) ja kaupade vahel konkreetne seos ning selline kaubamärk ilma eristusvõimeliste lisaelementideta kaubamärgina ei funktsioneeriks.

Asjaolu, et taotleja nimele on varasemalt registreeritud kombineeritud kaubamärk “DOGGY +kuju” ei puutu käesolevasse asjasse. Tegemist on teise kaubamärgiga, mis on õiguskaitse saanud palju aastaid tagasi. Lisaks on nimetatud kaubamärgi näol tegemist eristusvõimelise kaubamärgiga selle kujunduselemendi tõttu.

Leian, et kaubamärkide registreeringud teistes riikides tuleb jätta tähelepanuta kuivõrd pole teada, mis alustel (näiteks kasutamise või üldtuntuse tõendamisel kaubamärgile eristusvõime saavutanud) on need õiguskaitse saanud.

Leian, et Patendiameti otsus sõnalise kaubamärgi DOGGY registreerimisest keeldumise kohta on veenvalt põhjendatud.

Kerli Tulsti

Edith Sassiani eriarvamus

Komisjon on otsustanud kaebuse rahuldada seetõttu, et Patendiameti otsus ei ole põhjendatud. Leian, et probleem on laiem. Minu arvates kaubamärk DOGGY, reg nr 0951129, rahvusvaheline registreerimise kuupäev 27.11.2007, klassis 31 – loomatoit, on eristusvõimeline KaMS mõttes ning KaMS § 9 kohaldamiseks puudub alus.

KaMS § 3 kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Esitatud kujul vastab vaidlustatud kaubamärk KaMS § 3 toodud mõistele.

Patendiamet on otsustanud kaubamärgi registreerimisest keelduda KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 alusel, seejuures KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamine on sisustatud sama põhjendustega, mis p 3 kohaldamine. Leian, et selline põhjenduste sisustamine on väär. Tegemist on iseseisvate registreerimisest keeldumise alustega ja registreerimisest keeldumise põhjendused ei saa ühtida ning KaMS § 9 lg 1 punkti 2 kohaldamist ei saa teha punkti 3 kaudu.

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.

Kaubamärgil DOGGY puudub kaubamärgi mõistes kirjeldav iseloom ning see tähis ei ole Eestis muutunud tavapäraseks koera- või muu loomatoidu tähistamisel. Tähis DOGGY koera- või muu loomatoidul ei näita Eestis kauba otstarvet ja sihtgruppi või kauba omadusi. Võib nõustuda taotleja seisukohaga, et tähisel on vihjav, aga mitte kirjeldav tähendus.

Edith Sassian