

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 885-o

Tallinnas 30. juunil 2009. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Edith Sassian ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Great Lengths Haarvertriebs GmbH, Parkring 9, St. Stefan A-8083 Austria, kaebuse, mille objektiks on Patendiameti 29.03.2005. a otsus 7/R200302356 rahvusvahelise kaubamärgi nr 802624 "HAIRTRANSFER" osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise kohta Eesti Vabariigis.

Kaebuse esitas 30.05.2005. a apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) **Great Lengths Haarvertriebs GmbH** (edaspidi kaebaja) volitatud esindaja patendivolinik Urmas Kauler. Kaebus registreeriti nr 885 all ja võeti menetlusse 08.06.2005 ning eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Kaebuse asjaolud ja menetluse käik

Kaebaja esitas 16.09.2002. a rahvusvahelise taotluse sõnalisele kaubamärgile "HAIRTRANSFER" õiguskaitse saamiseks muuhulgas Eesti Vabariigis kaupade ja teenuste suhtes järgmistes klassides: 3, 8, 10, 21, 22, 26, 41, 44.

Kaubamärk kanti WIPO Rahvusvahelise Büroo registrisse nr 802624 all ning kaubamärgil on esmase Austria taotluse nr 1824/2002 põhjal prioriteet 15.03.2002. a.

11.02.2004. a väljastas Patendiamet WIPO Rahvusvahelisele Büroole teate, millega *ex officio* teatati esialgsest keeldumisest ning anti kaubamärgiomanikule võimalus esitada Patendiametile hiljemalt 11.06.2004. a avaldus esialgse keeldumisteate uuesti läbivaatamiseks. Oma 11.02.2004. a teates Patendiamet välistas kaubamärgi registreerimist klassis 3, 8, 10, 21, 22, 26 (välja arvatud juuksepaelte, juukseklambrite, juuksenõelte, juuksekaunistuste ja juuksepannalde suhtes) ning teenustele klassis 44, märkides keeldumise aluseks kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 7 lg 1 p 2, 3 ja 4, mille kohaselt kaubamärgina ei registreerita:

- kaubamärke, millel puudub eristusvõime (KaMS § 7 lg 1 p 2);
- kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet,

väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud (KaMS § 7 lg 1 p 3);

- kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuseks nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses (KaMS § 7 lg 1 p 4).

01.05.2004. a jõustus uus KaMS, mis tunnistas kehtetuks 11.02.2004 kehtinud KaMS.

11.06.2004. a esitas kaebaja Patendiametile avalduse keeldumisteate uuesti läbivaatamiseks, osutades muuhulgas Patendiameti tähelepanu asjaolule, et Patendiameti

väited märgi eristusvõimetu ja kirjeldava olemuse kohta ei vasta tegelikele asjaoludele ning on täielikult motiveerimata.

Patendiamet väljastas 13.07.2004. a uue teate nr 7/200302356, milles kordas kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 punktides 2, 3, 4 toodut ning lisas väljatrükid, mis väidetavalt selgitavad sõna „HAIRTRANSFER“ tavakasutust ning osutavad sõna „TRANSFER“ kasutusvaldkondadele.

17.11.2004. a esitas kaebaja Patendiametile vastuse, osutades muuhulgas asjaolule, et Patendiametil puudus õigus keelduda nimetatud märgile kaitse andmisest, kuivõrd vana KaMS on oma kehtivuse kaotanud ning uues KaMS § 7 lg 1 p 2, 3 ja 4 ei esine ning Patendiamet ei ole teatanud rahvusvahelise registreeringu nr 802624 puhul Rahvusvahelisele Büroole oma keeldumisest uue KaMS § 9 lg 1 p 2, 3, 4 alusel. Lisaks palus kaebaja arvestada tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6 quinquies A (1) ning Euroopa Kohtu 21.09.2001. a lahendiga nr C-383/99 P ning osutas varasemale praktikale analoogsete kaubamärkide registreerimisel.

Patendiamet väljastas 22.12.2004. a teate nr 7/200302356, milles leidis, et kui kaubamärgi ekspertiisi on alustatud kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS alusel, siis lähtub see kuni otsuse tegemiseni sellest seadusest. Patendiamet keeldus rakendamast tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklit 6 quinquies A (1) ning leidis, et Euroopa Kohtu 21.09. 2001. a lahendiga nr C-383/99 P paralleeli tõmbamine ei ole asjakohane. Patendiamet ei muutnud oma seisukohta ning väitis, et tähis kirjeldab pakutavat toodet ja teenust otseselt.

Vastuseks Patendiameti 22.12.2004. a kirjale palus kaebaja 22.02.2005. a arvestada lisaks OHIM-i otsustega kaubamärkide "HAIRTRANSFERS" ja "HAIR TRANSFER" registreerimise kohta, mis kinnitavad Patendiameti väidete ekslikkust ning kaubamärgi „HAIRTRANSFER“ Eestis registreerimise seaduslikkust klassides 3, 8, 10, 21, 22, 26, 41 ja 44.

29.03.2005. a tegi Patendiamet otsuse nr 7/R200302356 rahvusvahelise kaubamärgi nr 802624 "HAIRTRANSFER" osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise kohta, kohaldades erinevalt esialgsest keeldumisteatest uue KaMS § 9 lg 1 p 2, 3, 4.

Kaebaja vaidlustab Patendiameti otsuse 7/R200302356 rahvusvahelise kaubamärgi nr 802624 "HAIRTRANSFER" osalise registreerimisest keeldumise kohta, tuginedes KaMS § 41 lg 1 ja § 70 lg 7, § 72 lg 3, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 6 quinquies, Euroopa Kohtu 21.09.2001. a lahendist nr C-383/99 P ning Madridi kokkuleppe protokollile artiklile 5.

Eristusvõime olemasolu

KaMS § 9 lg 1 p 2 sätestab, et õiguskaitset ei saa tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

Kuna kaubamärgile soovitakse kaitset Eesti territooriumil, siis tuleb kaubamärgi "HAIRTRANSFER" kaitsevõimelisust hinnata Eesti tarbijate, Eesti üldsuse ning kaubamärgitaotleja huvidest lähtuvalt. Kaebaja ei soovi eraldi kaitset sõnale "HAIR" ja "TRANSFER", vaid ühtsele kaubamärgile "HAIRTRANSFER". Sõnaline tähis "HAIRTRANSFER" identifitseerib taotletud kaupu ja teenuseid sellisena, et Eesti tarbija suudab seda eristada teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Kaubamärk on eristusvõimeline, kuna see on sobiv eristama kaupu ja teenuseid mingilt kindlalt firmalt pärinevana.

Tähis „HAIRTRANSFER“ on ingliskeelne tehissõna, kusjuures sõna „HAIR“ eestikeelne tähendus on "karv", "juuksekarv", "juuksed", "karvad" ja sõna „TRANSFER“ tähendab tõlkes "ülekannet" või "üleviimist". Viimane mõiste on kasutatav peamiselt transpordi valdkonnas (näiteks *money transfer* - *rahaülekanne*) või õiguses (näiteks *possession transfer* - valduse üleandmine), mitte aga iluteenuste valdkonnas. Otsetõlkes oleks tegemist

sõnaga JUUKSEÜLEKANNE või KARVAÜLEKANNE. On ilmne, et kaubamärk "HAIRTRANSFER" on tavapäratu ja originaalne, mis on võimeline eristama kosmeetika- ja juuksurialongides osutavaid teenuseid ja seal kasutatavaid seadmeid ja vahendeid, mis kuuluvad klassidesse 3, 8, 10, 21, 22, 26, 44.

Kaubamärk ei näita pelgalt kaupade otstarvet ega kirjelda üksnes teenuseid.

KaMS § 9 lg 1 p 3 sätestab, et 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.

Kaubamärgi "HAIRTRANSFER" puhul on tegemist sugestiivse tähisega, mis tekitab teatud assotsiatsioone taotletud kaupadega ja teenustega, kuid samas ei kirjelda pelgalt neid. Sugestiivseid kaubamärke peetakse eristavateks ja nad kuuluvad väljakujunenud rahvusvaheliste printsiipide järgi kaitsmisele. Kaubamärk "HAIRTRANSFER" annab taotletud toodetel ja teenustel edasi fantaasiarikast üldmuljet, olles mitmeti mõistetav. Mõistel „HAIRTRANSFER“ ei ole selgepiirilist definitsiooni. Tähis „HAIRTRANSFER“ ei võimalda avada rohkem informatsiooni taotletud kaupade ja teenuste kohta kui ainult kõige abstraktsemat, mis tegelikult ei ava teenuse olemust.

Väärtushinnangute analüüsimisel kaasneb alati suhtelisuse aspekt, mistõttu tuleks mõiste „HAIRTRANSFER“ paigutada filosoofilisse kategooriasse. Mõiste „HAIRTRANSFER“ tehiskuse ja ebamäärasuse tõttu on selle registreerimisest keeldumine väär. Leidmaks objektiivset vastust tehissõna "HAIRTRANSFER" kaitsevõime kohta, tuleb püstitada küsimus: mis on klassi 3, 8, 10, 21, 22, 26 kuuluv kaup ja klassi 44 kuuluv teenus, mis vastab mõistele "HAIRTRANSFER"?

Kas šampoon või juukselõikur või kunstjuuksed on Eesti tarbija jaoks "HAIRTRANSFER" või on selleks ilusalongiteenus? On ilmselge, et sellisele küsimusele sisulist vastust pole, mis omakorda näitab Patendiameti keeldumisotsuse ekslikkust.

Kaubamärk ei ole muutunud tavapäraseks

KaMS § 9 lg 1 p 4 sätestab, et õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.

Asjaolu, kas kaubamärk "HAIRTRANSFER" on Eesti keelekasutuses või heauskses äripraktikas tavapärane või ei ole seda mitte, on faktilisuse küsimus, mida Patendiamet ei ole suutnud tõendada.

KaMS § 9 lg 1 p 4 sõnastusest tulenevalt on see säte kohaldatav üksnes juhul, kui soovitakse registreerida tavapäraseks muutunud tähisega identset tähist. Laiendava tõlgenduse välistab ka

KaMS § 9 lg 1 p 3. Seega on seadusandja selgelt määratlenud vahe mitteregistreeritava tähise ja sellega sarnase tähise vahel.

Nagu nähtub temaatilise veebikataloogi ja otsingumootori NETI kaudu tehtud päringust, ei kasutata Eestis sõna „HAIRTRANSFER“ üldse, rääkimata klassidesse 3, 8, 10, 21, 22, 26 ja 44 kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamisel. Kaubamärki "HAIRTRANSFER" ei saa antud kontekstis kaupade ja teenuste suhtes mitteregistreeritavaks tunnistada, sest puuduvad reklaaminäited või teised faktid, et just sellist konkreetset tähist kasutatakse keeldumise objektiks olevate kaupade ja teenuste puhul.

Arvestades punktides II, III ja IV toodud asjaolusid on kaubamärk "HAIRTRANSFER" oma olemuselt Eestis tervikuna kaitstav mitte ainult kaubaklassis 26 juuksepalte, juukseklambrite, juuksenõelte, juuksekaunistuste ja juuksepannalde suhtes ning teenustele klassis 41 vaid kogu ulatuses.

Pariisi konventsiooni art 6 quinquies

Kuivõrd kaubamärgiomaniku päritolumaal, Austrias on antud sõnaline kaubamärk 18.06.2002. a registreeritud (nr 204370) taotletud ulatuses ning piiranguteta, on kohane kaubamärgi registreerimine soovitud ulatuses ka Eestis ning seda juhindudes tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6 quinquies A.(1) Nimetatud artikkel näeb ette, et teistes liidu liikmesriikides (s.h. Eestis) tuleb iga kaubamärgi kohta, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, lubada taotlust esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on (*telle quelle*).

Kuna Patendiamet ei ole tõendanud, et märgil puuduvad täielikult eristustunnused või, et seda sõna kasutatakse toote või teenuse liigi ja otstarbe märkimisel, siis on Pariisi konventsiooni artiklist 6 quinquies A.(1) rakendamata jätmise ebaseaduslik.

Kaebaja osundab kaebuse nii Patendiameti, kui ka rahvusvahelisele praktikale ning leiab, et antud kaubamärgi registreerimise taotlejal peavad olema samasugused õigused saada kaubamärgile kaitset, nagu seda on saanud järgmiste kaubamärkide registreeringute omanikud:

- nr 772049 **HAIR CLINIC** Reve-21 (kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade

HAIR ja **CLINIC** eraldi kasutamiseks) klassis 42 muuhulgas ilu- ja juuksuriteenuste suhtes;

- nr 804591 **Hair Well** Balance System (mittekaitstavad osad puuduvad) klassis 3 juustega seotud hooldusvahendite suhtes;

- nr 08279 **TRANSDATA** (mittekaitstavad osad puuduvad) klassis 9 muuhulgas andmeedastusseadmete ja - vahendite suhtes.

Kaebaja palub antud kaubamärgi ekspertiisis lisaks tema poolt 11.06.2004. a ja 17.11.2004. a esitatule arvestada ka Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) 22.09.2004. a otsustega, millega tunnistati sõnalised kaubamärgid nr 002619005 "**HAIR TRANSFER**") ja nr 002619047 "**HAIRTRANSFERS**" võimeliseks eristama klassi 3, 8, 10, 21, 26, 41 ja 44 kuuluvaid kaupu ja teenuseid. Asjaolu, et kaebaja ja Indorata- Servicios e Gestao Lda on omavahel seotud ettevõtted, nähtub Austria äriregistri väljavõttest.

Kaebaja rõhutab, et nimetatud kaubamärkide kohta lisatud infost nähtuvalt on nende sõnalise kaubamärkide registreeritavuse üle otsustamisel olnud määravaks nende sõnade loomupärane eristusvõime. Teadupärast tuleb Ühenduse kaubamärgi ekspertiisis arvestada iga Euroopa liidu liikmesriigi riigikeelega, sealhulgas sõnade tähendusega inglise keeles. Seetõttu peab kaebaja sõnaliste kaubamärkide nr 002619005 "**HAIR TRANSFER**" ja nr 002619047 "**HAIRTRANSFERS**" kohta tehtud registreerimisotsust eriti oluliseks ning veenvaks tõendiks selles osas, et ka Eesti tarbija suudab sõnaga "**HAIRTRANSFER**" tähistatavaid kaupu ja teenuseid klassides 3, 8, 10, 21, 22, 26, 41, 44 eristada teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

Kaebaja leiab, et kaubamärgi kaitsevõime hindamisel on asjakohane paralleel kaubamärgi "**BABY-DRY**" registreerimisega Euroopa Kohtu 21.09.2001. a lahendi nr C-383/99 P alusel. Selle menetlemisel leiti, et sõnadest koosnevate kaubamärkide kirjeldavuse hindamisel ei tule üksnes otsustada eraldiseisvate sõnade üle, vaid ka terviku üle, mille need moodustavad. Toetudes Euroopa Kohtu otsusele leiab kaebaja, et analoogiliselt toodud juhtumiga tuleb vaadelda ka kaubamärki "**HAIRTRANSFER**". Süntakiliselt ebaharilik sõnade "**HAIR**" ja "**TRANSFER**" liigendus ei ole inglise keelele omane väljendusviis ei kaupade märgistamiseks ega nende oluliste omaduste kirjeldamiseks.

Euroopa Kohtu kohaselt on tähis Baby-Dry sõnavaraline leiutus, mis annab sellisel kujul moodustatud märgile eristusvõime.

Kaebaja lisab, et vastavalt Madridi kokkuleppe protokollis artikli 5 punktide 2 (a) ja (b) on Patendiamet kohustatud teatama oma keeldumisest Rahvusvahelisele Büroole ja esitama kõik esialgse keeldumise põhjused koos viidetega sellekohastele tähtsamatele seadusesätetele enne 18 kuu möödumist kuupäevast, mil Rahvusvaheline Büroo on saatnud Patendiametile teate rahvusvahelisest registreerimisest tuleneva kaitse artikli 3 ter lõike 1 kohase laienemise kohta.

11.02.2004. a teates *Notification of Ex officio Provisional Refusal* on Eesti Patendiamet esialgse keeldumise teate alusteks toonud viited vanale, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS sätetele (KaMS § 7 lg 1 p 2, 3 ja 4). 13.07.2004. a teates on Patendiamet märgi registreerimisest keeldumise alusena märkinud kehtiva KaMS § 9 lg 1 p 2, 3 ja 4, kuivõrd KaMS § 72 lg 3 kohaselt Patendiameti menetluses olevatele taotlustele, mille kohta ei ole enne 2004. a 01.05.2004. a tehtud kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise otsust, kohaldatakse 01.05.2004. a jõustunud KaMS. Kaebaja rõhutab, et Patendiamet on menetluse käigus võrreldes 11.02.2004. a tehtud esialgse keeldumisteadetega muutnud keeldumise seaduslikku alust ning vastavat parandusteadet (s.o *Notification of Ex officio Provisional Refusal (Correction)*) ei ole Patendiamet Rahvusvahelisele Büroole nõutud 18 kuu jooksul edastanud.

KaMS § 73 lg 3 kohaselt Patendiameti menetluses olevatele taotlustele, mille kohta ei ole enne 01.05.2004 a tehtud kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise otsust, kohaldatakse 01.05.2004. a jõustunud KaMS.

Arvestades eeltoodut ning vastavalt Madridi kokkuleppe protokollis artikli 5 punktile 5, leiab kaebaja, et Patendiametil puudus 29.03.2005. a õigus keelduda nimetatud märgile kaitse andmisest, kuivõrd vana KaMS oli selleks ajaks oma kehtivuse kaotanud ning uues KaMS § 7 lg 1 p 2, 3 ja 4 ei esine ning Patendiamet ei ole teatanud rahvusvahelise registreeringu nr 802624 puhul Rahvusvahelisele Büroole oma keeldumisest KaMS § 9 lg 1 p 2, 3 ja 4 alusel.

Kaebaja palub tühistada Patendiameti 29.03.2005. a otsus nr 7/R200302356 rahvusvahelise kaubamärgi nr 802624 "HAIRTRANSFER" osalise registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Tulenevalt kaubamärguseaduse § 41 lg 4 palub kaebaja ka tasutud riigilõivu tagastamist.

Kaebusele on lisatud väljatrükk rahvusvahelise registreeringu nr 802624 kohta WIPO Rahvusvahelise Büroo andmebaasist, Patendiameti 11.02.2004. a teade *Notification of Ex officio Provisional Refusal*, kaebaja 11.06.2004 avaldus Patendiametile, Patendiameti 13.07.2004. a vastuskiri, kaebaja 17.11.2004 vastuskiri, Patendiameti 22.12.2004. a vastuskiri, kaebaja 22.02.2005. a vastuskiri, Patendiameti 29.03.2005. a otsus nr 7/R200302356, väljavõtte sõnastikust "Suur inglise-eesti seletav sõnaraamat" sõna „HAIR“ kohta, väljavõtte sõnastikust "Suur inglise-eesti seletav sõnaraamat" sõna „TRANSFER“ kohta, temaatilise veebikataloogi ja otsingumootori NETI kaudu tehtud päring sõna „HAIRTRANSFER“ kohta, väljatrükk Austria Patendiameti andmebaasist kaubamärgi "HAIRTRANSFER" registreerimise taotluse nr 1824/ 2002 (reg nr 204370) kohta, Eestis registreeritud kaubamärk nr 772049 "HAIR CLINIC Reve - 21", Eestis registreeritud kaubamärk nr 804591 "Hair Well Balance System", Eestis registreeritud kaubamärk nr 8279 "TRANSDATA", ära kiri Iirimaa kaubamärgilehes 26.11.2003. a avaldatud

registreeringust nr 802624, ärakiri Venemaa patendiameti 01.11.2004. a teatest rahvusvahelisele registreeringule nr 802624 õiguskaitse andmise kohta, ärakiri Saksamaa Patendiameti 11.02.2004. a teatest rahvusvahelisele registreeringule nr 802624 õiguskaitse andmise kohta, väljatrükk Suurbritannia patendiameti andmebaasist registreeringu nr 802624 kohta, Ühenduse kaubamärgi nr 002619005 "HAIR TRANSFER" kohta, Ühenduse kaubamärgi nr 002619047 "HAIRTRANSFERS" kohta, Austria äriregistri väljavõte Great Lengths Haarvertriebs GmbH kohta, Ühenduse kaubamärgi nr 000627554 "ALTERNATIVE HAIR" kohta, Ühenduse kaubamärgi nr 000691634 "make Hair" kohta, Ühenduse kaubamärk nr 001214238 "HAIR AFFAIR" kohta, Ühenduse kaubamärk nr 002147148 "Flash Hair" kohta, Ühenduse kaubamärk nr 002582682 "HAIR SOUND" kohta, Ühenduse kaubamärk nr 002899797 "Hair Pack", volikiri.

Kaebaja saatis komisjonile võõrkeelsete dokumentide tõlked 07.09.2005. a.

Patendiamet esitas oma seisukoha kaebuse kohta 12.09.2005. a.

Patendiamet leiab, et 29.03.2005. a kaubamärgi „HAIRTRANSFER“ osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus nr 7/M200302356 on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet on kaubamärgi „HAIRTRANSFER“ kaitsevõime hindamisel võtnud aluseks Eesti Patendiameti kaubamärgi väljakujunenud praktikaprintsiibid ning Euroopa õigusruumis levinud suundumused väljendatuna Euroopa Kohtu poolt antavates otsustes.

Vastavalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS, jõustus 01.05.2004. a) § 9 lg 1 p-le 2 (ja kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p-le 2) puudub kaubamärgil „HAIRTRANSFER“ eristusvõime.

Patendiamet ei pea õigeks registreerimiseks esitatud tähist „HAIRTRANSFER“ lahutada eraldi sõnaosadeks, sest kaebaja ei soovi eraldi kaitset sõnale „HAIR“ ja „TRANSFER“. Patendiamet kordab, et kaebaja on Patendiametile esitanud registreerimiseks kaubamärgi „HAIRTRANSFER“ ühtse terviktähisena.

Sõna „HAIRTRANSFER“ on liitsõna, mille mõlemad osised on tavapärased, sageli kasutusel, nendest terviku moodustamine ei loo mingit täiesti tavatut kombinatsiooni, millel oleks erinev tähendus ning mis võimaldaks tekitada eristusvõimelise tähise.

Patendiamet lisab, et kirjeldatud käsitluse õigsust kinnitab Euroopa Kohtu otsus C- 265/00 (BIOMILD), mille kohaselt uudissõna, mis koosneb kirjeldavatest sõnadest, on ka ise kirjeldav, välja arvatud juhul, kui tekkiv kombinatsioon loob mulje, mis on tajutavalt erinev lihtsalt sõnade summast.

KaMS § 9 lg 1 p 3 (kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 3) näitab kaubamärk „HAIRTRANSFER“ kaupade otstarvet ja kirjeldab teenuseid vastupidiselt kaebaja veendumusega, et „HAIRTRANSFER“ tähise näol on tegemist sugestiivse ja fantaasiarikka kaubamärgiga.

Patendiamet on seisukohal, et antud kaubamärgi all soovitakse toota kaupu, mis on kas juuksed ise, on seotud juuste või nende hooldamisega või juuste hoolduseks vajaliku aparatuuriga, samuti pakutakse ilu-ja terviseteenuseid, mis on seotud juustega (sh nt juuste tihendamine), siis sel juhul osutub nimetatud tähis kaupade otstarvet näitavaks, tähistades juuste/karvade siirdamiseks, hooldamiseks ja kasutamiseks vajalikke vahendeid ja aparatuuri. Samuti on teenuste tähistamisel tähis „HAIRTRANSFER“ Patendiameti arvates kirjeldav ning teenuse liiki näitav ega jäta asjast huvitatud tarbijale võimalust toote või teenuse olemust kaksipidi mõista. Patendiamet on eeltoodule toetudes seisukohal, et

tegemist ei ole abstraktse ja filosoofilisse kategooriasse kuuluva tähisega, vaid see näitab toodete otstarvet ning osutab teenuse liigile ning kirjeldab teenust otseselt.

Patendiamet jääb seisukohale, vastupidiselt kaebaja omaga, et KaMS § 9 lg 1 p 4 (kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 4) on kaubamärk „HAIRTRANSFER“ muutunud tavapäraseks. Patendiamet leiab, et sõna „hairtransfer“/“hair transfer“ on kasutusel meditsiini ja iluravi valdkonnas nimelt ülaltoodud tähenduses. Eeltoodud tõendavad materjalid on lisatud taotlejale saadetud kirjale 13.07.2004. a.

Kaubamärgi „HAIRTRANSFER“ otsuse tegemisel ei jäetud tähelepanuta Pariisi konventsiooni artiklit 6 quinquies A (1), mis näeb ette, et iga kaubamärgi kohta, mis on nõuetekohaselt registreeritud, tuleb lubada teistes liidu liikmesriikides taotlust esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu see on.

Samas lisab ta, et vastavalt sama konventsiooni artikli 6 quinquies B 2 võib kaubamärgi tagasi lükata, kui märgil puuduvad eristustunnused või kui nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad olla toodete liigi, otstarbe märkimiseks.

Kaubamärgi „HAIRTRANSFER“ osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus on kooskõlas nii Patendiameti enda varasema kui ka rahvusvahelise praktikaga sarnastes situatsioonides.

Antud otsuse tegemisel on järgitud võrdse kohtlemise printsiipi, mis aga ei tähenda, et igal konkreetsel juhul saavutatakse samasugune lõpptulem. Igat kaubamärki peab käsitlema individuaalselt, arvestades iga kaubamärgiga kaasneva konkreetseid asjaolusid. Kõiki taotlejaid koheldakse sarnastel asjaoludel võrdselt, kuid taotleja poolt esitatud näidete puhul ei ole tegemist sarnaste asjaoludega. Seisukohta, et iga kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad, on kinnitamist leidnud ka komisjoni otsuses nr 577. Ka Euroopa Kohus on oma otsuses C-363/99 leidnud, et ametiasutus peab arvestama lisaks esitatud kaubamärgi olemusele kõiki asjakohaseid fakte ja asjaolusid. Samasisulist põhimõtet on väljendanud ka Patendiamet oma 29.03.2005. a otsuses. Patendiameti otsuse kohaselt: "teeb Patendiamet kõikidele kaubamärkidele ekspertiisi lähtuvalt konkreetsest kaubamärgist ega pea asjakohaseks kommenteerida teisi kaubamärke puudutava ekspertiisi käiku. Patendiamet peab lähtuma kaubamärkide ekspertiisil Eestis kehtivast KaMS-st. Patendiametile ei ole teada, millistel asjaoludel on kõnealune kaubamärk registreeritud nt Iirimaal, Venemaal või Saksamaal. Samuti ei saa nimetatud riikide registreeringute põhjal teha järeldust, et kaubamärgi „HAIRTRANSFER“ loomulikku eristusvõimet tunnustatakse inglise keelt kõnelevates riikides. Ka Euroopa Kohus on oma 12.02.2004. a otsuses nr C-218/01 leidnud, et kui identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele, siis võib sellega arvestada ka mõni teine liikmesriigi pädev ametiasutus koos kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime määra hindamisel arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur.

Patendiamet lisab, et ka Soome ja Leedu ametid on teinud kõnealuse kaubamärgi „HAIRTRANSFER“ kohta lõpliku registreerimisest keeldumise otsuse. Esialgse keeldumise otsuse on antud märgi kohta teinud veel Ühendkuningriik, Iiri, Saksamaa, Portugal ja Venemaa.

Patendiamet pole kaebajaga nõus selles, et kui Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) 22.09.2004. a otsustega on tunnustatud kaubamärgid „HAIR TRANSFER“ (002619005) ja „HAIRTRANSFERS“ (0026109047) eristusvõimelisteks klassides 3, 8, 10, 21, 26, 41 ja

44, siis peaks ka samasuguse positiivse otsuse kaubamärgi HAIRTRANSFER osas tegema ka Patendiamet.

Patendiamet soostub kaebajaga küll selles, et kaebaja poolt viidatud kaubamärgid „HAIRTRANSFER“ ja „HAIRTRANSFERS“ on küll registreeritud OHIM-i poolt, kuid seda mitte täielikult kõnealoleva kaebaja kaubamärgi loetelus olevate soovitud kaupade ja teenuste ulatuses. Patendiamet viitab siinkohal ka kaebaja kaubamärgiga identsele kaubamärgile „HAIRTRANSFER“ ja selle registreerimistaotluse kohta tehtud otsusele OHIM-is (taotluse nr. 2619039). Antud otsuse kohaselt keelduti registreerimast kaupu ja teenuseid klassides 8, 22, 41, 44. Keeldutud on seejuures kaupadest, mis sisalduvad ka kaebaja kõnealoleva kaubamärgi loetelus nagu nt elektrilised ja mitte-elektrilised juuste-eemaldamise aparaadid, kunstlikud ja loomulikud juuksed, väljaõpe, eriti täiendõppe seminaride ettevalmistamine ja läbiviimine, tervisliku seisundi- ja iluhooldus, eriti juustehooldus ja -ravi.

Patendiamet peab oluliseks rõhutada, et nimetatud keeldumine jäeti jõusse ka sealse apellatsioonikomisjoni poolt formuleerituna otsustesse R 435/2003-2. Euroopa Ühenduse Esimese Astme Kohtusse 07.06.2004. a esitatud kaebuse kohta ei ole Kohus veel vastavasisulist otsust teinud.

Kaebaja viide Euroopa Kohtu lahendile C-383/99 P "BABY-DRY" ei ole asjakohane. Antud otsuses esitatu pigem kinnitab Patendiameti seisukoha õigsust. Viidatud otsuse kohaselt ei tule sõnadest koosnevate kaubamärkide hindamisel üksnes otsustada eraldiseisvate sõnade üle, vaid ka terviku üle, mille need moodustavad. Patendiamet hindas registreerimiseks esitatud tähist „HAIRTRANSFER“ eelesitatud põhimõtte valguses ja leidis, et tegemist on liitsõnaga, mille mõlemad osised on küllalt tavapärased, sageli kasutusel, nendest terviku moodustamine ei loo mingit täiesti tavatut kombinatsiooni, millele oleks erinev tähendus ning mis võimaldaks tekitada eristusvõimelise tähise.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga selles, et ta pole vastavalt Madridi kokkuleppe protokoll artikli 5 punktile 2 (a) ja (b) teatanud korrektseid keeldumise põhjuseid koos viidetega sellekohastele tähtsamatele seadusesätetele ning olevat üksnes esitanud esialgse keeldumise teate viidates vanas KaMS-s sisalduvatele sätetele (mis kehtisid kuni 30.04.2004. a). Kuna Patendiamet pole ka saatnud Rahvusvahelisele Büroole parandusteadet viitega uuele 01.05.2004. a jõustunud KaMS-le ega seal sisalduvatele uutele sätetele, siis ei pea kaebaja Patendiameti otsust seaduslikuks.

Patendiamet selgitab, et tulenevalt 01.05.2004. a jõustunud KaMS rakendussätte § 72 lõige 3 sõnastusest, on Patendiameti menetluses olevatele taotlustele, mille kohta ei ole enne 01.05.2004. a tehtud kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise otsust, vaja kohaldada uut seadust. Kuid eeltoodu ei tähenda, et esialgsed keeldumise teates sisaldunud alused oleksid oma sisult muutunud. Patendiamet on oma otsuses viidanud vana kaubamärgiseaduse alustele võrdväärset uuega. Patendiameti leiab, et tal ei lasu viidatud olukorras kohustust esitada Rahvusvahelisele Büroole vastavasisulist teadet.

Patendiamet palub jätta komisjonil kaebus rahuldamata.

Kaebaja esitas oma lõplikud seisukohad 15.08.2008. a, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Kaebaja pole rahul Patendiameti esialgse lubaduse muutmisega, et kui kaubamärgi ekspertiisi on alustatud kehtinud KaMS alusel, siis lähtub see kuni otsuse tegemiseni sellest seadusest. Patendiamet on keeldunud rakendamast tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklit 6 quinquies A (1) ning leiab, et Euroopa Kohtu 21.09.2001. a lahendiga nr C-383/99 P paralleeli tõmbamine ei ole asjakohane. Samuti polevat Patendiamet ei muutnud oma seisukohta väites, et tähis kirjeldab pakutavat toodet ja

teenust otseselt, mistõttu tegi Patendiamet 29.03.2005. a otsuse nr 7/R200302356 rahvusvahelise kaubamärgi nr 802624 "HAIRTRANSFER" osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise kohta, kohaldades erinevalt esialgsest keeldumistest uue KaMS § 9 lg 1 p 2, 3 ja 4 sätestatut.

Patendiamet esitas oma lõplikud seisukohad 10.10.2008. a. milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas kaebuse lõppmenetlust 27.05.2009.a.

Komisjon, analüüsinud kaebuses esitatud asjaolusid ja tõendeid kogumis leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

Komisjonil tuli käesoleva kaebuse menetlemisel otsustada, kas kaebaja poolt esitatud tähise „HAIRTRANSFER“ registreerimiseks kaupadele klassides 3, 8, 10, 21, 22, 26 (välja arvatud juuksepaalte, juukseklambrite, juuksenõelte, juuksekaunistuste ja juuksepannalde suhtes) ning teenustele klassis 44 esinevad alates 01.05.2004. a kehtiva KaMS § 9 lg 1 p 2, 3 ja 4 mõttes absoluutsed registreerimisest keeldumise alused. Nende kohaselt ei registreerita kaubamärgina:

- kaubamärke, millel puudub eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes;
- kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes;
- kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuseks nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses KaMS § 9 lg 1 p 4 mõttes.

Komisjon nõustub, et Patendiamet pidi otsuse tegema ning käesolevat kaebust tuleb menetleda alates 01.05.2004. a kehtima hakanud KaMS alusel. Kuna 01.05.2004. a kehtivuse kaotanud ja kaubamärgi osalisest registreerimisest keeldumise aluseks oleva § 7 sisu võrreldes 01.05.2004. a kehtima hakanud KaMS § 9 sisuga ei muutunud niivõrd, et see oleks mõjutanud Patendiameti põhjendusi tähise „HAIRTRANSFER“ kaubamärgina mitteregistreeritavuse kohta, siis ei pea ka komisjon seadusevastaseks varasema teatega uue samasisulise teate mittesaatmist Patendiameti poolt. Patendiamet väljastas 11.02.2004. a WIPO Rahvusvahelisele Büroole teate, millega *ex officio* teatati esialgsest keeldumisest sel ajal kehtinud KaMS alusel. Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollis artikli 5 kohaselt peab asjaomane amet esitama Rahvusvahelisele Büroole keeldumise põhjendused. Protokollist ei tulene, et asjaomane amet peaks vastava teate Rahvusvahelisele Büroole uuesti esitama, kui muutub keeldumise aluseks olev seadus, kuid kui keeldumise põhjendused seejuures ei muutu.

Kaebaja kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise reproduktsioon „HAIRTRANSFER“ on sõnaline ja esitatud ladina suurtähtedes. Komisjon ei nõustu kaebajaga selles, et tähise „HAIRTRANSFER“ puhul on tegemist „inglisekeelse tehissõnaga“, mis eristaks kaubamärgina ühe füüsilise või juriidilise isiku kaupu või teenuseid teiste omadest. Tehissõnadel puuduvad keelilised tunnused või seosed mõne keelega. Kaubamärkidel olevatel tehissõnadel puuduvad tunnused, mis viitaksid mingile mõistele, objektile, omadusele või tegevusele vms, mille tähistamiseks soovitakse seda kasutada. Käesoleval juhul ei ole tegemist tehissõnaga „HAIRTRANSFER“, vaid

mõistetega, mis on väljendatavad inglisekeelsete terminitega „hair“ ja „transfer“. Nimetatud sõnadest moodustatud tähis „hairtransfer“ ei loo tarbijale teistsuguseid mõisteid või assotsiatsioone, mis eristaksid kaubamärgina ühe tootja samasse klassi kuuluvaid kaupu või teenuseid teiste omadest.

Komisjon nõustub Patendiameti seisukohaga selles, et tähis „HAIRTRANSFER“ on inglisekeelne tähis (ja mitte tehiskeelne), mis sisaldab sõnu „hair“ ja „transfer“. Inglisekeelne sõna „hair“ tähendab eesti keeles juukseid, juust, karvu, jõhvi, karvkatet jms ja sõna „transfer“ tähendab üleviimist, teisaldamist, ülekannet, transplantatsiooni, ümberistutamist jms. Sõnad „hair transfer“ tähendavad eesti keeles koos juuste ülekannet, siirdamist või ümberistutamist, millel on eesti ja inglise keeles konkreetne tähendus ega loo ka kokkukirjutatuna, vastupidiselt kaebaja arvamusele, sugestiivset ja fantaasiarikast eristuvat tähist.

Arvestades eeltoodut leiab komisjon, et kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähisel puudub klassides 3, 8, 10, 21, 22, 26 ja 44 eristusvõime § 9 lg 1 p 2 mõttes, sest nimetatud klassides märgitud kaupade teised tootjad või teised teenuste osutajad võivad samuti õigustatult soovida kaupadele/teenustele viidata sõnaga „hairtransfer“ või sellega sarnaste sõnadega, mistõttu tähis „HAIRTRANSFER“ ei sobi kaubamärgina eristamiseks ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest ja teenustest, mis on mõeldud juuste hoolduseks, tihendamiseks vms.

Komisjon nõustub Patendiametiga selles, et antud kaubamärgi all soovitakse toota kaupu, mis on kas juuksed ise, on seotud juustega või nende hooldamisega või juuste hoolduseks vajaliku aparatuuriga, samuti pakutakse ilu- ja terviseteenuseid, mis on seotud juustega (sh nt juuste tihendamine). Seetõttu osutub nimetatud tähis kaupade otstarvet näitavaks, tähistades juuste/karvade siirdamiseks, hooldamiseks ja kasutamiseks vajalikke vahendeid ja aparatuuri. Samuti on teenuste tähistamisel tähis „HAIRTRANSFER“ kirjeldav ning teenuse liiki näitav ega jäta asjast huvitatud tarbijale võimalust toote või teenuse olemust mitmeti mõista. Komisjon on sarnaselt Patendiametiga eeltoodule toetudes seisukohal, et tegemist ei ole abstraktse ja filosoofilisse kategooriasse kuuluva tähisega, vaid see näitab toodete otstarvet ning osutab teenuse liigile ning kirjeldab teenust otseselt, mistõttu pole kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes registreeritav.

Komisjon nõustub Patendiameti seisukohtadega ka selles, et sõna „hairtransfer“/„hair transfer“ on laialdaselt kasutatav meditsiini ja iluravi valdkonnas. Tegemist ei ole tavapäratu ja originaalse tehissõnaga. Sõna „transfer“ pole kasutatav üksnes transpordi ja õiguse valdkonnas nagu on arvanud kaebaja. Sõna „transfer“ on kasutusel meditsiini valdkonnas veel nt naha-, neeru-, veresoonte-, kopsu- ja südamekirurgias.

KaMS § 9 lg 1 p 4 mõttes pole registreeritavad kaubamärgina tähised, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuseks nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses.

Komisjon leiab, vastupidiselt kaebaja arvamusega, et Patendiamet on tähise „HAIRTRANSFER“ menetlemisel arvestanud Pariisi konventsiooni artikliga 6 quinquies. Vaidlust pole selles, et Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies A.(1) kohaselt tuleb teistes liidu liikmesriikides (s.h. Eestis) iga kaubamärgi kohta, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, lubada taotlust esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on (*telle quelle*).

Samas on kaebaja jätnud tähelepanuta tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 quinquies B.(2), mille kohaselt võib kaubamärgi tagasi lükata, kui märgil puuduvad eristustunnused või kui nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad olla toodete liigi, kvaliteedi, otstarbe, hinna, päritolukoha või valmistusaja märkimiseks või mis

on saanud üldkasutatavaks igapäevases keeles või ausates ja püsivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse.

Komisjon ei leia kaebuses esitatud materjalidest lähtuvalt tõsiseltvõetavaks kaebaja väidet, et Patendiametis pole järgitud taotlejate suhtes võrdse kohtlemise printsiipi ja Euroopa õigusruumis kehtivaid kaubamärgi registreerimise põhimõtteid. Võrdne kohtlemine ei tähenda komisjoni arvates seda, et iga sarnase taotluse puhul saavutatakse ka menetluse lõppedes sarnane otsus. Iga kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähist tuleb menetleda individuaalselt arvestades sellega seotud konkreetseid asjaolusid vastavuses KaMS-ga. Patendiametil pole kohustust kommenteerida teiste kaubamärkide menetlusi, sh välisriikides. Liiatigi on identsete tähist erinevates riikides kaubamärgina registreerimise asjaolud ja alused erinevad lähtuvalt taotleja tahtest, kaubaklassidest, seadusandlusest ja kohalikest oludest.

Kaubamärgid „HAIR TRANSFER“ ja „HAIRTRANSFERS“ on registreeritud Siseturu Ühtlustamise Ameti poolt, kuid mitte kaebaja nimetatud kaupade ja teenuste klasside ulatuses.

Komisjon leiab, et Patendiameti 29.03.2005. a kaubamärgi „HAIRTRANSFER“ osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R00200302356 klassides 3, 8 10, 21, 22, 26 ja 44 on seaduslik ja põhjendatud.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1 ja § 63, KaMS § 9 lg 1 p-dest 2, 3 ja 4 komisjon,

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

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.

H.-K. Lahek

E. Sassian

S. Sulsenberg