

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1361-o**

Tallinnas 28. septembril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS Lavateir (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) kaebuse Patendiameti 17.08.2011 otsuse peale, millega keelduti kaubamärgi „TORUABI“ (taotlus nr M200900251, esitamise kuupäev 10.03.2009) registreerimisest.

**Asjaolud ja menetluse käik (kokkuvõtlikult)**

1) 17.10.2011 esitas AS Lavateir (edaspidi kaebaja või taotleja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti otsuse peale, millega keelduti kaubamärgi „TORUABI“ registreerimisest klassides 37, 39 ja 42. Kaebus võeti 03.11.2011 komisjoni menetlusse nr 1361 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Kaebuses märgitakse, et kaebaja on aastast 1997 tegutsev Eesti kapitalil põhinev ehitusettevõtte, kelle põhiline tegevus on seotud sanitaartechniliste töödega (lisa 2). Majandustegevuse registri kohaselt omab ettevõtte tegevusala registreeringuid ehituse, ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiiside tegemise, elektritööde, gaasipaigaldiste ehitamise, gaasitööde ning omanikujärelevalve valdkonnas (majandustegevuse registri väljavõtte (lisa 3). Kaebajale kuulub kaubamärgiregistreering „TORU ABI + kuju“, registreerimise number 30120, taotluse kuupäev 19.03.1998, registreerimise kuupäev 31.01.2000, klassis 37 (lisa 4). Vastavalt tol ajal kehtinud praktikale on antud registreeringu suhtes märgitud mittekaitstav osa – loosung „kiire abi vajalikul hetkel“ ning eraldi sõnad TORU ja ABI, andes vastavalt senisele registreerimispraktikale ainuõiguse sõnadekombinatsioonile „TORU ABI“. Kaebajapoolne nimetatud kaubamärgi kasutamine on olnud edukas ning tegemist on suurima ja tuntuima ettevõttega, kelle poole sanitaartechnilisi töid vajav isik või ettevõtte pöördub. Kaebaja esitas 9 aastat pärast oma nimetatud kaubamärgi registreerimist taotluse kaebuse esemeks oleva kaubamärgi registreerimiseks (lisa 5). Arvestades asjaolu, et Patendiamet registreeris kaebaja varasema kaubamärgi määrates mittekaitstava osa üksnes sõnadele TORU ja ABI eraldi ning andes ainuõiguse sõnaühendi „TORU ABI“ kasutamiseks, siis kaebajale suure üllatusena asus Patendiamet nüüd seisukohale, et taotlust nr M200900251 ei ole võimalik registreerida, kuna esinevad absoluutsed kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud. Seoses eeltooduga on kaebusele lisatud taotleja ja Patendiameti kirjavahetus (lisa 6), millest nähtuvalt Patendiameti uueks seisukohaks kaebaja kaubamärgi (TORU ABI ja TORUABI) registreeritavuse osas sai, et tegemist on kirjeldava (KaMS § 9 lg 1 p 3) ning eristusvõimetu (KaMS § 9 lg 1 p 2) ja menetluse hilisemas faasis lisaks tavapärase (KaMS § 9 lg 1 p 4) kaubamärgiga ning kaebaja jõupingutused kaubamärgi kasutamisel ning reklaamimisel ei ole piisavad, et omistada kaubamärgile üldtuntud või omandatud eritusvõimega staatus, et alternatiivselt võimaldada märgi registreerimist KaMS § 9 lg 2 alusel. Seisukoha muutust võrreldes varasema ajaga põhjendab Patendiamet praktika muutuse ning ettevõtete lisandumisega, kes väidetavalt kaubamärgi ekspertiisi jõudmise ajaks olid kaebaja kaubamärgi sõnalist osa kasutama hakanud.

---

Aadress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

Faks:  
6208109  
<http://toak.just.ee/>

Kaebaja leiab, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Kaebaja toob välja järgnevad olulisemad puudused Patendiameti otsuses. Esiteks, põhjendamata ja ebaproportsionaalne on seisukoha muutus võrreldes kaebaja varasema TORU ABI + kuju kaubamärgi registreerimisega. Teiseks, Patendiamet on menetluslikult eksinud kaubamärgi tavapärasuse tõendamiseks esitatud tõendite ajalisel hindamisel. Kolmandaks, Patendiamet on seisukoha rajanud üksnes üksikutele internetiallikatele ilma sisulise turu-analüüsita, kuidas Eesti tarbija tähise TORUABI kasutamist tajub. Neljandaks, ekslik on seisukoht tähise TORUABI kirjeldavuse (KaMS § 9 lg 1 p 3), tavapärasuse (KaMS § 9 lg 1 p 4) ja eristusvõime puudumise (KaMS § 9 lg 1 p 2) ning üldtuntuse või omandatud eristusvõime puudumise (KaMS § 9 lg 2) osas.

Kaebajale kuuluv kaubamärk reg nr 30120, mille juures sõnade kombinatsioon „TORU ABI“ ei ole määratud mittekaitstavaks osaks, s.t Patendiameti poolt on 2000. aastal tunnistatud see kaubamärgi element kaubamärgina eristusvõimeliseks ja kaitstavaks. Käesoleval juhul on aga registreerimisest keeldutud kaebaja varasema kaubamärgi modifikatsioonile (sama sõnade kombinatsioon kokkukirjutatud kujul TORUABI) suhtes. Varasema kaubamärgi mittekaitstav osa on määratletud viisil: “kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnaühendi KIIRE ABI VAJALIKUL HETKEL kasutamiseks ning sõnade TORU ja ABI eraldi kasutamiseks.” Asjaolu, et mittekaitstav osa ei laienenud varasemas registreeringus sõnade kombinatsioonile „TORU ABI“, kinnitavad järgnevad asjaolud: mittekaitstav osa on määratletud kahel erineval viisil: sõnaühendile „KIIRE ABI VAJALIKUL HETKEL“; ja sõnadele TORU ja ABI eraldi; teiseks, lisaks mittekaitstava osa sõnastusele, vastavalt väljakujunenud praktikale sõnadele eraldi mittekaitstava osa määramine andis ainuõiguse nendest sõnadest moodustatud sõnaühendile; asjaolu, et eraldi sõnadele määratud mittekaitstavad osad annavad õiguskaitse selle kombinatsioonile on kinnitanud ka komisjon oma 29.06.2011 otsuses nr 717-o PC Ekspert Pluss OÜ (PC EXPERT + kuju) vs A&Ü Majandustarkvara OÜ (ARVUTISALONG PCexpert + kuju). Sõnalise kaubamärgi „TORUABI“ suhtes on Patendiamet asunud aga eelnevast vastupidisele seisukohale – TORUABI on teenuse liiki ja otstarvet kirjeldav, tavapärane ja eristusvõimetu – ning oma seisukohamuutust põhjendab muutustega praktikas. Enamgi, Patendiamet on nüüd aastaid hiljem avaldanud, et mittekaitstav osa sõnadele „TORU ja ABI“ eraldi ei andnudki ainuõigust vastavale sõnadekombinatsioonile.

Kaebaja, püüdes jääda optimistlikuks riigiorgani tegevuse suhtes loodab, et Patendiametit ei saa pidada sõnamurdlikuks ning Patendiameti ekspert on üksnes „pimestatud“ soovist keelduda konkreetse kaubamärgi registreerimisest. Võib karta, et Patendiameti praegune registreerimisest keeldumise otsus tühistab sisuliselt ka kaubamärgi „TORU ABI + kuju“ registreerimise otsuse ning tekib olukord, kus Patendiamet on sisuliselt nõustunud asjaoluga, et registreeritud ja registreerimisest keeldutud kaubamärk saavad Eestis koos eksisteerida. Kaebaja leiab, et taolised mee- ja praktikamuutused kahandavad tööstusomandi süsteemi kasutajate usku selle süsteemi toimimisse ning mõttekusse, mis ei saa olla ühe riigiasutuse tegevuse eesmärgiks. Kuigi õigustatud ootuse põhimõtte suhetes teiste analoogsete kaubamärkidega ei ole alati prevaleeruv, siis olukorras, kus see puudutab sama isiku kaubamärke, on õigustatud ootuse põhimõtte primaarne ning peavad esinema erakordsed ning ilmselged asjaolud, mis toovad kaasa sõna kaubamärgina kaitstavuse ümberhindamise. Antud juhul taolisi asjaolusid ei nähtu Patendiameti keeldumisotsusest ja neid samuti ka ei esine. Kaebaja viitab komisjoni 10.03.2010 otsusele nr 1014-o (SPA), mis puudutas samuti olukorda, kus Patendiamet muutis sama märgi suhtes põhjendamatu oma seisukohta.

Kaebaja juhib tähelepanu asjaoludele, mis kaebaja hinnangul näitavad, et Patendiamet ei ole kaubamärgi „TORUABI“ taotluse menetlust teostanud objektiivselt ning kõiki asjaolusid korrektselt hinnates ning põhjendades. Patendiamet on üksnes väitnud tavapärasel viisil, et kõigi taotluste suhtes teostatakse ekspertiisi eraldi ja asjaolu, et Patendiamet on varasemalt sama taotleja nimele kaubamärgi registreerinud, ei oma sisulist tähtsust. Patendiamet viitab menetluse jooksul ka muutunud asjaoludele, kuid samas ei ole Patendiamet toonud vähemalt menetluse algusfaasis (s.t 5 kuu jooksul) esile ühtegi uut asjaolu. Taoline põhjendus ei saa olla piisav haldusakti motiveerimise seisukohalt. Lisaks, Patendiameti seisukoht, et varasemas registreeringus märgitud mittekaitstav osa eraldi sõnadele TORU ja ABI tähendab, et sõnadekombinatsioon ei ole kaitse all, on ilmselgelt ekslik. Nii varasema registreeringu mittekaitstava osa sõnastus, kus märgi ühele osale („kiire abi vajalikul hetkel“) oli mittekaitstav osa määratud sõnaühendile ning teistel juhul sõnadele TORU ja ABI eraldi, näitab juba iseenesest, et kui on erinevaid viise mittekaitstava osa sõnastuseks, siis peab neil olema ka sisuline vahe. Võib pidada väljakujunenud praktikaks, et taolisel viisil mittekaitstava osa märkimine (eraldi sõnadele) andis õiguskaitsse sõnade kombinatsioonile, mida kinnitab ka hiljutine komisjoni lahend PC EXPERT (29.06.2011 otsus nr 717-o).

Patendiamet on asunud enda jaoks mugavale seisukohale, et nad võivad koguda ja esitada väiteid ning tõendeid oma seisukoha toetuseks neile sobival ajal kaubamärgi kogu ekspertiisi aja jooksul. Selles osas juhib kaebaja tähelepanu eelkõige kahele Patendiameti poolesele eksimusele. Algne Patendiameti seisukoht põhines KaMS § 9 lg 1 p-del 2 (eristusvõime puudumine) ning 3 (kirjeldavus) ning alles 5 kuud pärast ekspertiisi algust ning esialgse teate väljastamist lisas Patendiamet oma seisukohale keeldumise alusena KaMS § 9 lg 1 p 4 (tavapärasus). Teostades rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi on Patendiametil 18 kuud (Madridi protokoll artikkel 5 (2) b)) aega kaubamärgi keeldumise ning selle õiguslike aluste formuleerimiseks – antud juhul on Patendiamet lisanud Eesti taotleja suhtes uue keeldumisaluse aga alles 22 kuud pärast taotluse esitamist. Antud juhul taotleb kaebaja võrdset kohtlemist rahvusvaheliste kaubamärkide registreerijatega ning leiab, et Patendiametil puudub õigus ja seda võib pidada haldustavaga vastuoles olevaks – lisada või muuta keeldumisaluseid pärast 18 kuu möödumist esialgse taotluse esitamisest. Menetluse jooksul ei avaldunud ka uusi sisulisi asjaolusid, mis võiksid tingida keeldumise ümberkvalifitseerimise – Patendiamet lihtsalt lisas oma äranägemise järgi täiendava keeldumisaluse. Kuigi Patendiamet avaldas oma seisukoha, et nende tõendamiskoormis on seotud ajahetkega, mil taotlus jõudis ekspertiisi (antud juhul hiljemalt 09.09.2010, mil väljastati esimene teade), kuid samas ise on tõendid esitanud 5 kuud hilisema seisuga. Taoline käitumine on eriti taunitav tulenevalt asjaolust, et Patendiamet lükkas tagasi taotleja materjalid, mis olid dateeritud mõned kuud hiljem, kui taotluse esitamise kuupäev (10.03.2009). Seega Patendiamet käitub ja tõlgendab seadust taotleja kahjuks ja enda kasuks, mida ei saa pidada heaks haldustavaks. Patendiameti esimene teade on taotlejale saadetud 09.09.2010, milles Patendiamet tugines KaMS § 9 lg 1 p-dele 2 ja 3. Seega oli hiljemalt 09.09.2010 alustatud taotluse ekspertiisiga. Patendiamet esitas tõendid sõna TORUABI väidetava tavapärasuse kohta ning viite KaMS § 9 lg 1 p 4 koos 10.02.2011 teatega ning nagu nähtub teatele lisatud väljatrükkidest on need kõik tehtud 10.02.2011. Seega on Patendiamet läinud vastuollu enda poolt võetud seisukohaga – tõendada tavapärasust taotluse ekspertiisi jõudmise ajaks – taotlus jõudis ekspertiisi septembris 2010, kuid materjalid pärinevad veebruarist 2011. Patendiamet ei ole tõendanud tähise TORUABI tavapärasust taotluse ekspertiisi jõudmise aja seisuga. Kaebaja peab ebaõiglaseks, et taotleja kaubamärgi registreerimisest keeldutakse asjaolude alusel, mis on ilmnunud pärast taotluse esitamist. Taotlejal on tulenevalt KaMS § 5 lg 1 õiguslik alus takistada kolmandate

isikute poolset kaubamärgi kasutamist alles pärast registreerimist. On ilmne, et taotleja kannatab taolise ebamõistliku viivituse tõttu ning puudub alus uskuda, et faktilised ning seega ka õiguslikud alusel olid samad taotluse esitamise ajal ja tõendite esitamise ajal. Ajaline nihe tõendite ning turuolukorra ajalise hindamise küsimuses on eriti kahetsusväärne olukorras, kus tekib 1 aasta ja 10 kuu pikkune ajavahemik, mis sisuliselt on tingitud Patendiameti menetluse aeglusest ning viivitustest ekspertiisi teostamisel ja oma seisukoha tõendamisel. Kuna kaubamärgiõigused hakkavad selle registreerimisel kehtima taotluse esitamise kuupäevast ning eriti tähise tavapärased on asjaolu, mis sõltub konkreetsest turuolukorrast, siis põhjendatuks ei saa pidada, et Patendiameti tõendamiskoormis on seotud suvalise ajaga ekspertiisi tegemise jooksul. Kaebaja leiab, et KaMS § 9 lg 1 p 4 rakendamine eeldab tähise tavapärast just taotluse esitamise kuupäeval. Puuduvad igasugused andmed selle kohta, et taotluse esitamise ajaks oleks sõna TORUABI olnud keelekasutuses või äritegevuses tavapärane. Kuna puuduvad andmed 2009. aastal toimunud TORUABI muulaadse kasutamise kohta, kui taotleja kaubamärgina, siis hilisemate materjalidega ei saa taotlejale panna täiendavat tõendamiskoormist. Taotlejal puudub mõistlik võimalus end kaitsta halduse suva eest olukorras, kus haldusorgan ei suuda arusaadavalt ning korrektelt esile tuua täpseid faktilisi ja õiguslikke asjaolusid. Kui eristusvõimetus ja tavapärased tunnused ilmnesid alles aastal 2010, kui alustati ekspertiisiga, siis taotleja poolt esitatud materjalid oma kaubamärgi TORUABI kasutamise ning selle eristusvõime ja tuntuse kohta on seotud üksnes taotleja ettevõttega ning Patendiameti kriitika esitatud materjalide suhtes on õigustamatu.

Patendiamet on leidnud, et TORUABI, kui eestikeelse liitsõna otseseks tähenduseks on “sanitaartechnika valdkonnas osutatavad spetsialisti abiteenused” (otsuse lk 2, punkt 1). Kaebaja hinnangul Patendiameti taoline selgitus iseenesest lükkab ümber esitatud põhjenduse, et “sanitaartechnika valdkonnas osutatavad spetsialisti abiteenused” otseseks tähenduseks on TORUABI. On ilmne, et Patendiamet on antud sõnaühendit meelevaldset sisustanud enda positsioonile sobiliku tõlgendusega. Samas, kaubamärgi kirjeldavus tähendab, et tarbija saab üheselt aru selle tähendusest ning kirjeldavast iseloomust, täiendav analüüs ning mõttetegevus selle tähenduse tuvastamisel viitab pigem sellele, et kaubamärgil puudub kirjeldav tähendus. Seega Patendiameti poolt esitatud seisukoht ei ole piisav KaMS § 9 lg 1 p 3 rakendamiseks ning seega on ameti seisukoht põhjendamata.

Täiesti põhjendamatuks peab kaebaja aga Patendiameti seisukohta TORUABI tavapärased osas, kuna tõendid on hilisemad ega näita, et tarbija tajub tähist tavapärased ning Patendiamet isegi ei ole vastanud kaebaja sisulisele kriitikale esitatud tõendite kohta.

Tavapärased juures ei ole Patendiamet [analoogia korras] arvestanud KaMS § 53 lg 1 p 1 regulatsiooniga, mille kohaselt registreeritud kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks tunnistamisel (antud juhul sõnakombinatsiooni TORU ABI suhtes) on oluliseks see, et tähise tavapärased tekib kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena.

Patendiameti otsusest ei nähtu, et kui isegi TORUABI tähenduseks lugeda “sanitaartechnika valdkonnas osutatavad spetsialisti abiteenused”, siis kuidas selline tähis on eristusvõimetu kõigi taotluse teenuste osas. Puudub igasugune analüüs kaubamärgi teenuste loetelu osas.

Antud juhul on oluline pöörata tähelepanu ka asjaolule, et taotleja on registreerimise menetluse jooksul korduvalt esitanud materjale, mis tõendavad tema pikaajalist ja edukat kaubamärgi (TORU ABI ja TORUABI) kasutamist kaubamärgina enne taotluse esitamist (11 aasta jooksul). Kaebaja eesmärgiks on kaubamärgi tuntuse tõendamine – kui palju tarbijaid tunneb kaebaja kaubamärki ning

kodulehekülje statistika on selleks ilmekaks näiteks. Selles kontekstis isegi ei oma tähendust millisel viisil tarbija kodulehele satub. Eeltoodu kehtib ka infotelefonide kohta. Patendiamet on eksinud leides, et kombineeritud kaubamärgi kasutamisest ei tulene selle sõnalise osa tuntuust ning need ei näita kuidas tarbija tajub märgi sõnalist osa. Antud juhul on TORU ABI (mis on ebaoluliselt erinev kokku kirjutatud sõnaühendist TORUABI) kombineeritud kaubamärgi domineerivaks elemendiks ning pealegi arvestades mittekaitstavaid osi, märgi ainsaks eristusvõimeliseks sõnaliseks osaks. Vastavalt Euroopa Kohtu 7.07.2005 otsusele (C353/03 Nestlé, p-d 30 ja 32) saab kaubamärk omandada eristusvõime selle kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis. Patendiamet on möönnud kombineeritud kaubamärgi kasutamisest tulenevat toetava informatsiooni rolli, kuid leiab, et üksnes nende alusel ei saa märgi omandatud eristusvõimet tuvastada. Kaebaja koostööpartnerite avaldusi ei ole Patendiamet aktsepteerinud. Patendiamet on sisuliselt aktsepteerinud üksnes ajaleheartikleid kui tõendeid TORUABI kasutamise kohta, mis on selgelt liialt piirav ning ei arvesta, kuidas tarbijad tajuvad kombineeritud kaubamärke ning millise tähenduse omistavad nad märkide sõnalistele osadele. Siiski, Patendiamet leiab hoopis, et enne 10.03.2009 dateeritud artiklid ei tõenda tuntuust, Patendiameti eksimused on viinud ka sisuliselt väär otsustuseni, millega tõmmatakse kergekäeliselt kriips peale kaebaja pikaajalisele tööle ja investeringutele oma kaubamärgi kasutamisel ning reklaamimisel.

Patendiameti otsus keelduda kaubamärgi registreerimisest tugineb järgnevale materiaaalõiguse 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 kirjeldab kauba liiki. Patendiamet leiab, et TORUABI on eestikeelne liitsõna ning kirjeldab teenuse liiki – sanitaartehniliste tööde alane spetsialisti abiteenus – ning viitab teistele analoogsetele sõnadele nagu „lukuabi“, „katuseabi“, „õigusabi“, „arvutiabi“, mille kohta on Patendiameti poolt lisatud ka väljavõtted internetist. Patendiamet möötab, et „toruabi“ sõna ei esine sõnaraamatus, kuid leiab, et sõnade liitmisel tekkivas sõnaühendist ei teki uude tähendusega mõistet.

Kaebaja leiab, et sõnaühend TORUABI ei ole enam viihavast kaubamärgist ning tegemist ei ole kirjeldava tähisega. „Toru“ ei ole sõna, millega kirjeldada vajadusi sanitaartehniliste tööde järele – nendeks on „ummistus“, „leke“ jne ning „torud“ ei ole need, mis vajavad „abi“ – abi vajavad vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbijad ehk isikud. Seega „torude abistamine“ ning veelgi enam olukorras, kus probleem ei ole torudes, vaid hoopis milleski muus, ei saa anda sõnaühendile TORUABI kirjeldavat tähendust. Kui Patendiamet lähtus antud sõnaühendi tähendusega liitsõnana määratlemisel grammatikareeglitest, siis „toruabi“ peaks tähendama „toru abistab“, kuid on ilmselge, et vajadusel ei ole see, kes appi tõttab mitte „toru“, vaid vastavat teenust pakkuv ettevõtte ja selle töötaja. Kaubamärk TORUABI ei ole kirjeldav, vaid on üksnes vihjav, mis on kaubamärgi registreerimiseks lubatav.

Patendiameti seisukoht kaubamärgi TORUABI eristusvõime osas rajaneb taotleja hinnangul ekslikul käsitlusel sõnade „toru“ ja „abi“ iseseisva tähenduse kohta, mille ilmekaks näiteks on Patendiameti teates esitatud väärad väited, et „toruabi“ on eestikeelne liitsõna, millel on iseseisev tähendus. TORUABI on taotleja poolt 1998. aastal, äritegevust alustades, eestikeelsetest sõnadest tuletatud sõna, millele üheselt mõistetav tähendus puudub. Taotleja ei eita antud sõnadekombinatsiooni

vihjavad tähendust, kuid leiab, et antud sõnal puudub kirjeldav tähendus. Oluline on eristada kirjeldavaid ning vihjavaid sõnu. On ilmne, et sõnad „toruabi“ ja „õigusabi“ ei ole võrreldavad – kui viimane on sõnastikest leitav eestikeelne liitsõna, siis „toruabi“ puhul on tegemist liitsõnaga, mis on kasutusele tuntud taotleja poolt esmalt kasutusele võetud kaubamärgist, mille oluliseks ning eristavaks ja kaubamärgina kaitstavaks osaks on sõnade kombinatsioon TORU ABI. On ilmne ning eelduslikult ei vaja eraldi tõendamist, et Patendiamet on käsitlenud sõnade kokku- ja lahkukirjutamist ebaoluliste muudatustena. Seega ei ole vaja vahet teha, kas TORU ABI on sõnadekombinatsioonina lahku kirjutatud või liitsõnana TORUABI kokku kirjutatud. Antud kaubamärgi registreerimisel tuleb arvestada ka ajalist lähenemist, taotleja varasemat kaubamärgiregistreeringut ning ettevõtja õiguspärasest ootust, et temale antud õigused säiliks ning, et riik kaitseks tema investeeringut oma kaubamärgi ja selle tuntuse ülesehitamiseks. Asjaolu, et varasem märk oli kombineeritud märk ning sisaldas mittekaitstavaid osi sõnadele „toru“ ja „abi“, ei ole antud juhul olulised, kuna kombineeritud kaubamärgis saab kaitse ka sõnadekombinatsioon, mis ei ole sõnaselgelt mittekaitstavana märgitud. Eraldi sõnadele mittekaitstava osa määramise õiguslik tähendus ongi see, et kaitse saab sõnadekombinatsioon, mitte üksikud sõnad. Komisjoni 10.03.2010 otsus nr 1014-o kinnitab, et varasemat registreeringut ei saa Patendiamet oma suva järgi eirata (p 23).

Patendiameti seisukoht, et kombineeritud kaubamärgi kasutamisest tulenevat kasutamist ei saa arvestada sõnamärgi kasutamisenä, on ekslik. Tarbija tajub taotleja kombineeritud märgis seda sõnalist osa samamoodi ning samatähenduslikuna kui antud sõnamärki. Lisaks sõnade kokku- ja lahkukirjutamine on ebaoluline muudatus, mis ei mõjuta antud kaubamärgi tajumist tarbija poolt. Varasema registreeringu nr 30120 fakt on oluline, kinnitades, et olemuslikult ei ole TORU ABI ega TORUABI eristusvõimetus sõna ning et taotlejale on varasemalt antud ainuõigus sellele sõnadekombinatsioonile. Seega antud juhul jääb üle vaid hinnata, kas kaubamärk TORUABI on muutunud taotleja tegevuse või tegevusetuse tulemusena tavapäraseks ning seega eristusvõimetuks (analoogia KaMS § 53 lg 1 p-ga 1).

Kaebaja leiab, et TORUABI ei ole muutunud taotleja tegevuse või tegevusetuse tõttu tavapäraseks ja registreerimiseks esitatud kaubamärk on eristusvõimeline selle pikaajalise kasutamise tõttu. Kaebaja mõõnab, et tekkisid üksikud ettevõtted, kes soovisid interneti kasutajaid meelitada enda koduleheküljele kasutades selleks ära taotleja tuntud kaubamärki TORUABI, kuid taotleja on sellele koheselt reageerinud, saatnud hoiatuskirju. Kolmandad isikud on alustanud märksõna „toruabi“ kasutamist eelkõige pärast käesoleva kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist ning kolmandate isikute tegevuse eesmärk on ilmne – muuta teadlikult tähis tavapäraseks ning seeläbi kasutada ära taotleja kaubamärgi aastate jooksul loodud mainet ja tuntust.

Seoses Patendiameti poolt menetluse jooksul esitatud materjalidega märksõna „toruabi“ tavapärase kasutamise kohta märgib kaebaja, et materjalid on hilisemad kui taotluse esitamise kuupäev. Need materjalid ei kinnita „toruabi“ tavapäraseks muutumist, vaid pigem kinnitavad seda, et kaebaja tuntud kaubamärki püüavad teised ettevõtted pahatahtlikult ära kasutada. Kaebaja arvates puudub just kaubamärgi tavapärasuse puhul, kus KaMS § 9 lg 1 p 4 rakendamine eeldab korrektseid dokumentaalseid tõendeid, võimalik keeldumist põhistada materjalidele, mis kajastavad kaubamärgitaotluse esitamisele järgnevat ajaperioodi.

Patendiamet on õiguslikult kvalifitseerinud keeldumise KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel. Kaebaja ei nõustu antud sätte kohaldatavusega ning viitab ka komisjoni lahendile (DOGGY, 13.04.2011 otsus nr 1253-o),

milles leiti, et „KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamiseks puudub alus. Tegemist ei ole KaMS § 9 lg 1 p 2 koosseisuga, vaid võimaliku kirjeldava tähise hindamine toimub vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3.” TORUABI kaubamärk ei koosne üksikust stiliseerimata tähest (tähti on 7) ning tegemist on hoopis sõnalise kaubamärgiga. Seetõttu puudub antud juhul alus KaMS § 9 lg 1 p 2 rakendamiseks ning kaubamärgi TORUABI õiguskaitse sõltub üksnes KaMS § 9 lg 1 p-de 3 ja 4 rakendamisest.

Kaebaja arvates on TORUABI omandanud eristusvõime KaMS § 9 lg 2 tähenduses taotluse esitamise ajaks 10.03.2009. Selline seisukoht põhineb kaubamärgi tuntusel tarbijate hulgas (kodulehekülje külastatavus, pöördumised infotelefonide kaudu, kaubamärgi nähtavus linnapildis sõidukite kujunduse osana, arvukad reklaamartiklid) ning vastavates äriühingutes (lisaks eeltoodule koostööpartnerite avaldused) [KaMS § 7 lg 3 p 1]. Arvesse tuleb võtta kaubamärgi kasutamise kestus – 11 aastat enne taotluse esitamist – on märkimisväärne kasutamise kestus iseseisvuse taastanud Eesti riigi lühikese ajaloo jooksul [KaMS § 7 lg 3 p 2]. Samuti, kaubamärk on olnud varasemalt registreeritud ja kaitstud ebaoluliselt erineval kujul (ainuõigus sõnade kombinatsioonile TORU ABI). Taotleja ettevõtte turuosa vastavat teenust osutavate ettevõtete ja isikute hulgas ei ole võimalik määratleda tulenevalt asjaolust, et antud valdkonnas tegutsevate ettevõtjate ja ettevõtete arv on suur (majandusaasta aruandes näidatud põhitegevusala ja NACE koodi 43.22 järgi 1051 ettevõtjat ja EMTAK koodi 43222 järgi 651 ettevõtjat), mida tõendavad esitatud äriregistri väljavõtted (lisa 7). Seevastu on aga taotleja ettevõtte käibenäitajad märkimisväärsed. Oluliseks osaks ettevõtte turundamisel ning kaubamärgi TORUABI reklaamimisel on olnud ka erinevad infotelefonid ja vastavate ettevõtete koduleheküljed, mille statistika kinnitab vastava kaubamärgi aktiivset kasutust ning tuntuust. Vastavas äriühingutes on oluliseks reklaamikandjaks ka igapäevaselt linnapildis nähtavad TORUABI kaubamärgiga kujundatud ettevõtte sõidukid. Kaubamärgi pikaajalist kasutamist ja tuntuust on kinnitanud ka ettevõtte koostööpartnerid. Taotleja on oma kaubamärki hulganisti reklaaminud. Logo „Toru Abi“ ja hüüdlause „KIIRE ABI vajalikul hetkel“ kasutamine on ülekantav ka kaubamärgile TORUABI, kuna ka Patendiameti praktika kohaselt sõnade kokku- ja lahkukirjutamist peetakse ebaoluliseks muudatuseks. Lisaks ei oma sõnade kombinatsioon „Toru Abi“ ja liitsõna „TORUABI“ erinevat semantilist tähendust, neil puuduvad ka foneetilised erinevused ning visuaalsed erinevused on ebaolulised.

Kaebaja palub tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi TORUABI (reg nr M200900251) registreerimisest keeldumise kohta klassides 37, 39 ja 42 AS LAVATEIR nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

**2)** 14.02.2012 esitas Patendiamet oma seisukoha (saadetud tähtajal, 13.02.2012) kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi TORUABI registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet on seisukohal, et sõnaline tähis TORUABI on klassides 37, 39 ja 42 loetletud teenuste osas kirjeldav, tavapärane ja eristusvõimetu tähis ning sõnalise tähise kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime ei ole tõendatud. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldunud järgnevatel põhjustel. Vastavalt KaMS § 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 kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. Patendiamet on seisukohal, et sõna TORUABI on

taotluses loetletud teenuste osas teenuste liiki näitav tähis. Sõna TORUABI on korrektselt moodustatud eestikeelne liitsõna, millel on üheselt mõistetav tähendus. Sõna 'toru' informeerib tarbijaid sellest, et osutatakse teenuseid torude, torustike alal, ehk teisisõnu, et tehakse sanitaartechnilisi töid või osutatakse sellega seotud teenuseid. Seega annab sõna 'toru' tarbijale üheselt mõistetavat informatsiooni teenuste valdkonna kohta. Sõna 'abi' näitab otseselt, et pakutakse teenuseid teatud probleemi lahendamiseks või spetsiifilise valdkonna spetsialistide abi. Nii tajub ka tarbija sõna 'abi' kui abiteenust või spetsiifilises valdkonnas pakutavat spetsialistide teenust. Seega osutub sõna TORUABI tervikuna taotletavaid teenuseid kirjeldavaks tähiseks, andes tarbijale otseselt teavet selle kohta, et tegemist on sanitaartechnika valdkonnas osutatavate spetsialisti abiteenustega. Tähis tervikuna informeerib tarbijat registreerimiseks esitatud teenuste osas üksnes sellest, et osutatakse sanitaartechnilisi töid, pakutakse sanitaartechnilisteks töödeks vajalikke transporditeenuseid, teostatakse sanitaartechnilisteks töödeks vajalikke uurimusi ja projekte jne. Kaebaja ei ole Patendiameti ülaltoodud seisukohtadega nõustunud ning on tähise kirjeldavuse osas esitanud järgmised vastuväited. Kaebaja on seisukohal, et sõnaühend TORU ABI on vihjav kaubamärk ning tegemist ei ole kirjeldava tähisega. Kaebaja on seisukohal, et liitsõnal 'toruabi' puudub üheselt mõistetav tähendus. Kaebaja on arvamisel, et 'toru' ei ole sõna, millega kirjeldada vajadust sanitaartechniliste tööde järele, vaid nendeks on näiteks sõnad 'ummistus' ja 'leke'. Kaebaja väidab, et grammatikareeglitest tulenevalt on sõna 'toruabi' tähendus 'toru abistab'. Patendiamet leiab, et kaebaja seisukoht, et sõnal TORUABI puudub üheselt mõistetav tähendus, ei ole põhjendatud. Sõna TORUABI puhul on tegemist eesti keele grammatika reeglite kohaselt korrektselt moodustatud liitsõnaga. Sõnad 'toru' ja 'abi' on üheselt mõistetav tähendus ning nende kokkuliitmisel ei teki uudse tähendusega tervikut, mis ei oleks teenuseid kirjeldav. Patendiamet selgitab kaebajale veelkord, et sõna 'toru' näitab üheselt teenuste valdkonda – see annab tarbijale otseselt teavet, et teenuseid osutatakse sanitaartechnika valdkonnas. Analoogselt on sanitaartechniliste tööde sünonüümna kasutusel sõnad 'torutööd' ja 'toruluksepatööd'. Samuti on keelekasutuses üldlevinud sõna 'toru' kasutamine osutamisel sanitaartechnika alasele valdkonnale, nii näiteks kasutatakse vastavalt Eesti õigekeelsussõnaraamatule ning Eesti keele seletavale sõnaraamatule sanitaartechniku (spetsialist sanitaartechnika alal) kohta kõne- ning argikeeles sõnu 'toruluksepp', 'torujüri' ning 'torumees'. Seega tarbija on harjunud, et sõna 'toru' käsutatakse vastava teenuste valdkonna tähistamisel ning tarbija tajub vastavat sõna otseselt teenuste valdkonda kirjeldavana. Sõna 'abi' on mõistetav kui spetsiifilise valdkonna spetsialisti abiteenus. Tegemist on eestikeelse sõnaga, millel on konkreetne tähendus ning millest tarbijal ei ole põhjust kuidagi teistmoodi aru saada. Spetsiifilises valdkonnas pakutavate spetsialistide teenuste tähistamiseks on sõna 'abi' ka tavakasutuses. Nii on kasutusel näiteks sõnad 'lukuabi', 'katuseabi', 'õigusabi', 'arvutiabi', mille kohta Patendiamet on kaebajale esitanud väljavõtteid internetist. Asjaolu, et sõna 'abi' on tarbija poolt tajutav teenust kirjeldavana nendib ka kaebaja ise oma seisukohas. Piisavalt on tõendatud, et sõna 'toruabi' on liitsõna, mis koosneb kahest sõnast, millel on taotluses loetletud teenuseid kirjeldav tähendus ning mis omakorda moodustavad liitsõna, millel on taotluses loetletud teenuste suhtes samuti kirjeldav tähendus. Liitsõna 'toruabi' moodustamisel sõnadest 'toru' ja 'abi' ei ole tekkinud uutset sõnadeühendust, mis oleks taotletavate teenuste osas ebaharilik või looks mulje, mis on enam, kui liitsõna moodustavate sõnade kogum. Samuti ei ole Patendiametile teada, et sõna 'toruabi' oleks hakatud kasutama tähenduses, mis on sõltumatu liitsõna moodustavatest sõnadest 'toru' ja 'abi'. Euroopa Kohus on otsuses nr C-363/99 (p 104) samuti väljendanud seisukohta, mille kohaselt on kaubamärk, mis koosneb osadest, mille iga osa on kaupu või teenuste omadusi kirjeldav, ka ise direktiivi asjaomase sätte tähenduses neid omadusi kirjeldav, välja arvatud juhul, kui esineb



märgatav erinevus sõna ning sõna moodustavate osade kogumi vahel. Kohtu poolt väljendatud seisukoha kohaselt on kõnealuse "märgatava erinevuse" tingimuseks, et tulenevalt kombinatsiooni ebarahuldavusest jääb sõnast mulje, mis on piisavalt erinev muljest, mis jääb seda moodustavate osade poolt edasiantavate tähenduste lihtsast ühendist või, et sõna on hakatud igapäevases kõnes kasutama tähenduses, mis on sõltumatu sõna moodustavatest osadest. Analüüsidest nii liitsõnast koosneva tähise osi eraldiseisvalt, kui ka tähist tervikuna, jääb Patendiamet jätkuvalt seisukoha juurde, et sõna 'toruabi' on taotluses loetletud teenuste osas teenuseid kirjeldav sõna, mis näitab osutatavate teenuste liiki ning on teenuseid kirjeldava tähendusega. Patendiamet rõhutab veelkord, et sõna 'toruabi' kuulub liitsõnade kategooriasse, mis on keelekasutuses tavaline ning laialt levinud ning on sarnaselt laialtlevinud sõnadega 'lukuabi' ja 'arvutiabi' moodustatud põhimõttel, mille kohaselt sõna esimene osa viitab abivajamise valdkonnale. Seega annab sõna 'toruabi' tarbijale otseselt informatsiooni, et osutatakse sanitaartechnilisi teenuseid. Kaebaja eeldus, et tarbijal vastavat seost ei teki ning, et tarbija tajub registreerimiseks esitatud tähist kui väljendit 'toru abistab' on Patendiameti hinnangul ebatõenäoline ja keskmist tarbijat selgelt alahindav.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et sõna 'toruabi' on eestikeelne liitsõna, millel on iseseisev tähendus. Kaebaja on seisukohal, et sõnad 'toruabi' ja 'õigusabi' ei ole võrreldavad, kuna viimane on sõnastikest leitav eestikeelne liitsõna, samas kui sõna 'toruabi' on kasutusele tulnud kaebaja poolt kasutusele võetud kaubamärgist. Patendiamet on otsuses kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta selgitanud, et sõna kirjeldavuse kindlakstegemisel ei ole määravaks asjaolu, kas sõna esineb sõnastikes. Sõnade kirjeldavuse hindamisel ei saa lähtuda üksnes sõnaraamatutes esinemisest või mitteesinemisest. Ka Euroopa Kohus on leidnud (nt 12.01.2000 otsuse T-19/99 p 26 ja 09.07.2010 otsuse T-85/08 p 55), et sõna puudumine sõnaraamatutest ei muuda kirjeldavat sõna eristusvõimeliseks kaubamärgiks. Asjaolu, et sõna 'toruabi' ei esine tervikuna sõnaraamatutes, ei välista selle kirjeldavat iseloomu. Võttes arvesse ülaltoodud Euroopa Kohtu seisukohti ning Patendiameti poolt tuvastatud asjaolusid, jääb Patendiamet seisukoha juurde, et kaubamärgi registreerimisest tuleb KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel keelduda.

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 4 ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Patendiamet on seisukohal, et sõna 'toruabi' on muutunud heauskses äripraktikas tavapäraseks tähiseks ning peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele. Patendiameti ekspertiisi käigus selgus, et paljud ettevõtjad kasutavad sõna 'toruabi' sanitaartechniliste abitööde tähistamiseks. Nii näiteks kasutavad vastavat tähist oma igapäevases tegevuses sanitaartechnilistele teenustele viitamiseks näiteks TORU24 kaubamärgi all tegutsev House Team OÜ, Baltimir OÜ, Lääne Sanservice OÜ, Windair OÜ jt ettevõtjad. Patendiamet on esitanud kaebajale sellekohaseid näiteid mitmetelt internetilehekülgedelt. Lähtudes asjaolust, et vastav tähis on igapäevaselt kasutusel sanitaartechniliste teenuste osas teiste ettevõtjate poolt, leidis Patendiamet põhjendatult, et registreerimiseks esitatud tähis osutub tavapäraseks loetelus toodud teenuste osas ning vastava sõnalise tähise registreerimine ühe ettevõtja kaubamärgina on teiste ettevõtjate õigusi piirav. Kaebaja on menetluse käigus ja kaebuses väljendanud seisukohta, et Patendiameti toodud näiteid sõna 'toruabi' kasutamise kohta ei saa arvestada, kuna materjalid on internetist välja printitud taotluse esitamise kuupäevast hiljem ning seetõttu ei ole nende alusel võimalik tuvastada, kas tähis oli muutunud tavapäraseks taotluse esitamise ajaks. Samuti on kaebaja seisukohal, et kuna kaubamärgiõigused hakkavad selle registreerimisel kehtima taotluse esitamise kuupäevast ning tähise tavapärased asjaolu, mis sõltub konkreetsest turuolukorrast, siis eeldab KaMS § 9 lg 1 p 4

rakendamine tähise tavapärast just taotluse esitamise kuupäeva seisuga. Kaebaja väitel on tõendamata, et sõna 'toruabi' oleks olnud keelekasutuses või äritegevuses tavapärane taotluse esitamise ajal. Patendiamet leiab, et asjaolu, et Patendiameti esitatud väljatrükid on tehtud taotluse esitamise kuupäevast hiljem, ei välista tähise tavapärast iseloomu. Paratamatult peavad kõik tähise tavapärast tõendavad väljatrükid kandma taotluse esitamisest hilisemat kuupäeva, sest ametil ei ole võimalik koguda tõendeid ning teha tähise tavapärast tõendavaid väljatrükke (s.t. viia sisuliselt ekspertiis läbi) enne taotluse laekumist. KaMS § 38 lg I kohaselt on Patendiamet kohustatud kontrollima õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu ekspertiisi teostamise käigus, mitte enne taotluse esitamist, nagu kaebaja eeldab. KaMS ei sätesta, et KaMS § 9 lg I p 4 rakendamisel peab amet tõendama, et tähis on muutunud tavapäraseks taotluse esitamise kuupäevaks. Sellist nõuet seaduses ei ole, seevastu KaMS § 52 lubab kolmandatel isikutel tühistada kaubamärgi registreeringu juhul, kui märk oli enne registreerimisotsuse tegemist tavapärane, see tähendab, et seadus näeb sõnaselgelt ette, et tähisel ei ole õiguskaitset, kui õiguskaitset välistavad asjaolud (näiteks tähise tavapärast) esinesid registreerimisotsuse tegemise ajal. Seega nähtub KaMS-st üheselt, et seadusandja ei ole normi loomisel soovinud anda kaitset tähistele, mille tavapärast on tuvastatud registreerimise otsuse tegemise ajaks. Nimetatud sätete mõttest tulenevalt on Patendiamet seisukohal, et Patendiametil on kohustus tagada, et kaubamärgi registreerimise otsus tehakse ainult tingimusel, et kogu kaubamärgi ekspertiisi tegemise aja vältel ei ole ilmnenud kaubamärgi õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Patendiamet juhib kaebaja tähelepanu asjaolule, et Patendiametil puudub õigus jälgida konkreetse taotleja poolt esitatud nõudmisi ekspertiisi teostamise tähtaegade ja tingimuste osas. Nimetatud teguviis viiks taotlejate ebavõrdse kohtlemiseni. Patendiamet hindab kaubamärkide absoluutseid õiguskaitset välistavaid asjaolusid kaubamärgi ekspertiisi teostamise hetkeseisuga. Patendiameti esitatud materjalid kinnitavad, et sõna 'toruabi' oli kaubamärgitaotluse ekspertiisi teostamise ajaks muutunud tavapäraseks tähiseks, kuna paljud ettevõtjad kasutavad seda sanitaartehniliste abitööde tähistamiseks.

Kaebaja väidab samuti, et mitmed Patendiameti poolt esitatud materjalid pärinevad andmebaasidest, kus märksõna 'toruabi' on kasutatud ilma kaebaja nõusolekuta. Patendiametile jääb arusaamatuks, miks peaksid teised ettevõtjad omama kaebaja nõusolekut, sellise sõna kasutamise osas, millele kaebajal puuduvad igasugused õigused ning mida teised ettevõtjad kasutavad tavapärast oma igapäevases majandustegevuses. Patendiamet on seisukohal, et sarnaselt märksõnade kasutamisega teiste sanitaartehniliste teenuste pakkujate poolt, näitab märksõna 'toruabi' kasutamine andmebaasides just seda, et sõna mõistetakse avalikkuse poolt kui tavapärast, teenuse liiki kirjeldavat märksõna, mitte kui ühele teenusepakkujale kuuluvat kaubamärki.

Kaebaja väidab, et kolmandad isikud ei kasuta terminit tavapärases ja kirjeldavas tähenduses. Kolmandad isikud on alustanud märksõna 'toruabi' kasutamist eelkõige pärast kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist ning tegutsevad eesmärgiga muuta tähis tavapäraseks ning kasutada ära kaebaja kaubamärgi mainet ja tuntust. Kaebaja väidab, et kolmandad isikud on kasutanud märksõna 'toruabi' üldjuhul kontekstiväliselt kodulehekülgede varjatud osades eesmärgiga suunata kaebaja kaubamärgi abil kliente oma kodulehekülgedele. Nagu Patendiamet on ka kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud, on paljasõnalised ning tõendamata kaebaja väited kolmandate isikute pahausksuse kohta. Patendiamet on seisukohal, et sõna 'toruabi' on antud lehekülgedel kasutatud teenuseid kirjeldava tavapärase tähisena (esinedes mitmel juhul ettevõtte pakutavate teenuste loetelus) ja märksõnana, mille abil tarbija leiab üles talle vajaliku teenuse pakkujad. Paljasõnalised ja meelevaldsed on ka kaebaja väited selle kohta, nagu võiks sõnaühendi

'toruabi' internetilehekülje metatähisena või päises kasutamise põhjal järeldada, et isikud on tegutsenud pahauskselt. Nii, nagu Patendiamet on korduvalt selgitanud, ei ole sõnaühendi 'toruabi' puhul tegemist väljamõeldud nime, sõna või muul viisil olemuslikult unikaalse tähisega, mida eesti keeles varem kasutatud ei oleks. Kaubamärgi ekspertiisi käigus esitatud tõenditest ei ilmne, et asjaomane avalikkus käsitaks sõna 'toruabi' ühele ettevõtjale kuuluva kaubamärgina. Seetõttu ei ole ka põhjendatud järeldus, nagu seostaks kolmandat isikud sõnaühendit 'toruabi' kaebaja või kaebaja kaubamärgiga ning tegutseksid pahauskselt eesmärgiga vähendada kaubamärgi eristusvõimet. Kaebaja ei ole samuti esitanud tõendeid oma kaebuses esitatud väite kohta, et kaebaja on saatnud hoiatuskirju kolmandatele isikutele, kes on soovinud kaebaja kaubamärki TORU ABI ära kasutada.

Kaebaja juhib kaebuses tähelepanu ka varasemas menetluses välja toodud asjaolule, et Patendiameti esitatud tõendites sõna 'toruabi' kasutamise kohta, esinevad väikefirmad või üksikisikud, kes moodustavad vaid murdosa vastavas ärisektoris tegutsevatest ettevõtetest. Patendiamet leiab, et selleks, et hinnata tähise tavakasutust vastavas ärisektoris, ei pea olema tõestatud, et tähist kasutab valdav enamus selles sektoris tegutsevatest ettevõtjatest. Kaebajale esitatud materjalid kinnitavad, et mitmed sanitaartechnilisi töid teostavad ettevõtted kasutavad oma teenuste kirjeldamiseks sõna 'toruabi'. See näitab, et juba oma olemuselt teenuseid kirjeldav sõna 'toruabi' on ka vastavas valdkonnas tegutsevate ettevõtjate poolt ühes kindlas tähenduses kasutusel - s.o sanitaartechniliste abitööde tähistamiseks. Seega peab antud sõna jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjale, kes seda sõna oma teenuste iseloomustamiseks vajavad.

Kaebaja viitab Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollu artikli 5 teise lõike punktile b ning teatab, et taotleb võrdset kohtlemist rahvusvaheliste kaubamärgi registreerijatega ning leiab, et Patendiametil õigus täiendada kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid pärast 18 kuu möödumist esialgse taotluse esitamisest. Kaebaja on seisukohal, et menetluse käigus ei ilmnenu uusi sisulisi asjaolusid, millest tulenevalt oleks olnud põhjendatud keeldumisaluste hilisem täiendamine. Patendiameti seisukohal ei ole kaebaja viited Madridi protokollu artikli 5 teise lõike punktile b asjakohased, kuna menetlus ei ole seotud rahvusvahelisele kaubamärgiregistreeringule Eestis õiguskaitse andmisega. Kaebaja ei saa ametile ette heita sellise normi järgimata jätmist, mis vastavat õigussuhet tegelikult ei reguleeri. Õiguskaitset välistavate asjaolude hindamist ja taotleja teavitamist vastavatest asjaoludest reguleerib käesoleval juhul kaubamärgiseadus ning vastavalt KaMS § 38 lõikele 1 kontrollib Patendiamet ekspertiisi käigus kaubamärki KaMS § 9 lõikes 1 ja §-s 10 sätestatud kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude suhtes ning viidatud sätte lõike 2 alusel on amet kohustatud andma taotlejale kahekuulise tähtaja õiguskaitset välistavate asjaolude osas selgituste andmiseks. Nimetatud sättest tuleneb otseselt Patendiameti kohustus arvestada kõikide ekspertiisi mistahes ajahetkel ilmnenu asjaoludega, mis võiksid olla kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks ning Patendiametil ei ole õigust kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks olevat asjaolu tähelepanuta jätta. Patendiamet on kaubamärgi ekspertiisi ning registreerimise menetluse käigus kohustatud järgima kõiki seadusest tulenevaid tähtaegu. KaMS-s ei ole reguleeritud, mis ajahetkeni on Patendiametil õigus võtta menetluses arvesse kaubamärgi ekspertiisi käigus ilmnenu asjaolusid, küll aga on Patendiametil kohustus teavitada taotlejat kõigest ekspertiisi käigus ilmnenu kaubamärgi õiguskaitset välistavatest asjaoludest kogu ekspertiisi kestmise aja vältel. Patendiamet on vastavat kohustust täitnud. Seega ei ole põhjendatud kaebaja väited, et Patendiamet on ühe registreerimisest keeldumise aluse lisamisega rikkunud kaebaja õigusi, kuna vastavalt seadusele on Patendiamet kaebajat kõikidest

kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustest teavitanud ning on neist igaühe suhtes andnud kaebajale tähtaja omapoolsete vastuväidete esitamiseks.

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 2 ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. Patendiamet on seisukohal, et sõnalisel tähisel TORUABI puudub teenusklassides 37, 39 ja 42 eristusvõime, kuna tarbija ei taju nimetatud tähist ühele ettevõtjale kuuluva kaubamärgina. Kaubamärgi põhiülesanne on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste päritolu äratuntavus, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu. Registreerimiseks esitatud tähis TORUABI koosneb klassides 37, 39 ja 41 nimetatud teenuseid kirjeldavatest sõnadest 'toru' ja 'abi' ning eri ettevõtjad kasutavad seda oma igapäevases majandustegevuses loetelus nimetatud teenuste tähistamiseks. Sellest tulenevalt leiab Patendiamet, et registreerimiseks esitatud tähist TORUABI ei taju tarbija kui ühele kindlale ettevõtjale kuuluvat kaubamärki, vaid kui informatsiooni teenuste liigi kohta. Üksnes selline sõnaline tähis, ilma täiendava eristava elemendita ei suuda täita KaMS §-s 3 sätestatud kaubamärgi funktsiooni, nimelt eristada ühe isiku teenuseid teise isiku samaliigilistest teenustest, ega ole seetõttu kaubamärgina registreeritav. Kaebaja on keeldumise alusele vastu vaieldes leidnud, et KaMS § 9 lg 1 p 2 rakendamiseks puudub alus, kuna kaubamärk ei koosne üksikust stiliseerimata tähest, üksikust stiliseerimata arvust või üksikust värvist. Kaebaja on väitnud, et seda seisukohta toetab komisjoni 13.04.2011 otsus nr 1253-o, kus on leitud, et KaMS § 9 lg 1 p 2 rakendamiseks puudub alus seetõttu, et vaidlusalune kaubamärk ei koosne üksikust stiliseerimata tähest, üksikust stiliseerimata arvust või üksikust värvist ning kus apellatsioonikomisjon on väljendanud seisukohta, et tähise kirjeldavale iseloomule tuginemine ei ole vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime hindamisel põhjendatud, kuna võimaliku kirjeldava tähise hindamine toimub vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 3. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud, et Patendiamet ei nõustu kaebajaga selles, et KaMS § 9 lg 1 p 2 sisuks on üksnes hoida ära üksikust stiliseerimata tähest, üksikust stiliseerimata arvust või üksikust värvist koosnevate tähiste registreerimine kaubamärgina. Patendiamet on lisaks selgitanud, et KaMS § 9 lg 1 p 2 eesmärk on eelkõige hinnata seda, kas tarbija tajub tähist kaubamärgina. Patendiamet on seisukohal, et juhul, kui kaubamärk koosneb üksnes teenust kirjeldavast ja vastavas valdkonnas kasutusel oleva sõnast või sõnadekombinatsioonist ning sellel puuduvad eritunnused, mis võimaldaksid tähisel täita kaubamärgi funktsiooni, siis on põhjust arvata, et tarbija ei pea seda ühele ettevõtjale kuuluvaks kaubamärgiks. Euroopa Kohus on otsuse nr C-104/01 p-s 62 täiendavalt sisustanud kaubamärgi peamist funktsiooni, selgitades et kaubamärgi peamine ülesanne on tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste päritolu ning võimaldada tal ilma segiajamiseta eristada neid kaupu või teenuseid kui konkreetselt ettevõtjalt pärinevana. Kohus on sama otsuse p-s 69 väljendanud põhimõtet, et kaubamärk on eristusvõimeline, kui tarbija on võimeline identifitseerima kauba või teenuse, mille jaoks registreerimist taotletakse, konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ning kaubamärk eristab seega kaupa või teenust teiste ettevõtjate omadest. Patendiamet on seisukohal, et sõnaline märk, mis koosneb üksnes teenuseid kirjeldava tähendusega liitsõnast, ei suuda täita kaubamärgi põhifunktsiooni – eristada ühe ettevõtja teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest teenustest – ning on seetõttu KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel eristusvõimetu tähis. Patendiametiga on nõustunud ka komisjon 31.03.2008 otsuses nr 805-o, leides otsuse p-s 26, et tähisel, mis koosneb ainult kirjeldatavatest elementidest, puudub lisaks eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 järgi. Nimetatud seisukohta on korduvalt väljendanud ka Euroopa Kohus, seda näiteks 06.11.2007 otsuses nr T-28/06, mille p-s 44 on leitud, et kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on määruse

nr 40/94 artikli I lõike I p c mõttes kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, ei oma samade kaupade või teenuste suhtes sama määruse artikli I lg I punkti b mõttes kindlasti eristusvõimet; ning Euroopa Kohtu otsuse nr C-363/99 p-s 86, mille kohaselt on sõnamärk, mis kirjeldab kaupade või teenuste omadusi, sellest tulenevalt nendesamade kaupade või teenuste suhtes direktiivi artikli 3 lg I p b tähenduses eristusvõimetu.

Kaebaja on menetluse ajal asunud seisukohale, et sõna 'toruabi' ei ole olemuslikult eristusvõimetu sõna. Selle registreeritavust kinnitab asjaolu, et varem on kaebaja nimele registreeritud kaubamärk „Toru Abi KIIRE ABI vajalikul hetkel + kuju“. Kuna kaubamärgis esinevad sõnad 'Toru' ja 'Abi' on määratud eraldi kaubamärgi mittekaitstavateks osadeks, on kaebaja seisukohal, et on saanud õiguskaitse sõnade kombinatsioonile 'Toru Abi'. Kaebaja leiab, et kui sõnad on määratud eraldi kaubamärgi mittekaitstavateks osadeks, on õiguskaitse sõnade kombinatsioonil. Kaebaja väidab, et seda kinnitab ka komisjon oma 29.06.2011 otsuses nr 717-o. Patendiamet on seisukohal, et varasem kaubamärk, mille sõnad on määratud eraldi kaubamärgi mittekaitstavateks osadeks, ei kinnita, et sõna 'toruabi' on eristusvõimeline kaubamärk. Viide varasemale kaubamärgile ei ole asjakohane, kuna igale kaubamärgile tehakse ekspertiisi konkreetse taotlusega seotud asjaolusid silmas pidades. Varasem kaubamärk on registreeritud 11 aastat tagasi ning selle registreerimisel on lähtutud tol hetkel kehtinud asjaoludest ja registreerimispraktikast. Lisaks sellele on varasema kaubamärgi puhul tegemist kombineeritud märgiga, mis koosneb paljudest sõnadest ja kujundusest ning milles esinevad sõnad 'Toru' ja 'Abi' on loetud kaubamärgi mittekaitstavateks osadeks. Varasema kaubamärgi koosseisus ei esine liitsõna 'toruabi', vaid esinevad sõnad 'Toru' ja 'Abi', mis on ka üksikult mittekaitstavaks loetud. Seetõttu on alusetu väide, et kaebaja on varasemalt saanud õiguskaitse sõnale 'toruabi'. Patendiamet lähtus registreerimiseks esitatud kaubamärgile ekspertiisi tehes ekspertiisi ajal valitsenud asjaoludest ning leidis, et eksisteerivad KaMS § 9 lg I p-des 2 kuni 4 loetletud asjaolud ning seetõttu ei ole sõnaline tähis TORUABI kaubamärgina registreeritav ning seetõttu on asjassepuutumatu kaebaja nimetatud varasem registreeritud kaubamärk. Patendiamet leiab samuti, et kaebaja viide komisjoni otsusele nr 717-o ei ole asjakohane, kuna selles otsuses ei ole analüüsitud mitte tähise kirjeldavat iseloomu, vaid kahe kaubamärgi sarnasust. Samuti ei ole otsuses formuleeritud seisukohta eraldi mittekaitstavaks määratud sõnade kombinatsiooni õiguskaitse kehtivuse kohta. Otsuses käsitletud kaubamärgi „PC EXPERT + kuju“ (reg nr 32695; klass 9) ja tähise TORUABI vahel puudub ka analoogia. Kaubamärgi „PC EXPERT + kuju“ sõnad 'PC' ja 'EXPERT' on küll määratud eraldi kaubamärgi mittekaitstavateks osadeks, kuid ei moodusta tervikut, mis oleks klassi 9 kaupu kirjeldav.

Kaebaja on menetluse käigus esitanud seisukoha, et kaubamärki „SPA“ (reg nr 0583625) puudutav komisjoni 10.03.2010 otsus 1014-o kinnitab, et Patendiamet ei saa varasemat registreeringut oma suva järgi eirata, kuna varem kaebaja nimele kaubamärgina registreeritud kombineeritud tähis loob olukorra, mil Patendiamet on sisuliselt nõustunud asjaoluga, et tagasilükatud ja registreeritud kaubamärk saavad Eesti turul koos eksisteerida. Patendiamet on seisukohal, et tegemist ei ole analoogsete juhtumitega. Kaubamärgi „SPA + kuju“ (reg nr 28912) koosseisus esineb vaid üks sõna, mis ei ole kaubamärgi mittekaitstavaks osaks märgitud. Lisaks sellele on sõnal 'spa' ka mitu tähendust. Kaubamärk „Toru Abi KIIRE ABI vajalikul hetkel + kuju“ koosneb paljudest sõnadest, millest sõnad 'Toru' ja 'Abi' on määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, ning ei sisalda liitsõna 'toruabi'. Sõnalise tähise TORUABI puhul on tegemist eestikeelse sõnaga, millel on vaid üks üheselt mõistetav tähendus, mis osutub taotletavaid teenuseid kirjeldavaks. Samuti leiab Patendiamet, et

olukorda, kus sama tähist, mis on varem kaubamärgina registreeritud, asjaolude muutmise tõttu enam hiljem registreerida ei saa, ei saa pidada ei tavapäratuks ega kaubamärgiõigusega vastuolevaks.

Kaebaja väidab, et Patendiamet on varasema kaubamärgiregistreeringu asjassepuutumast põhjendades viidanud muutunud asjaoludele, kuid ei ole samas ühtegi muutunud asjaolu esile toonud. Kaebaja leiab, et taoline põhjendus ei saa olla haldusakti motiveerimise seisukohalt piisav. Patendiamet kaebaja väidetega ei nõustu. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud, et viide varasemale kaubamärgile ei ole asjakohane, kuna igale kaubamärgile tehakse ekspertiisi konkreetse taotlusega seotud asjaolusid silmas pidades. Patendiamet lähtub kaubamärgi registreerimise menetluses kaubamärgiõiguse printsiipidest, mille kohaselt ei oma varasema kaubamärgi registreerimise menetluses teatud asjaolude tuvastamine õigusjõudu hilisemates registreerimismenetlustes ning ei saa olla hilisemates kaubamärgi registreerimise menetlustes taotleja nõuete aluseks. Kaebaja väide, et Patendiamet ei ole kaebajale selgitanud, milliseid muutunud asjaolusid Patendiamet silmas peab, on alusetu, kuna Patendiamet on kaebajale selgitanud, et varasema kaubamärgi puhul on tegemist kombineeritud märgiga, mis koosneb paljudest sõnadest ja kujundusest, ning et varasema kaubamärgi koosseis ei esine liitsõna 'toruabi', millele kaebaja käesoleva menetluse jooksul on ainuõigust taotlenud. Seega on varasem ja praegune kaubamärk erinevad juba olemuslikult, ning seetõttu ei saa nende registreerimist sarnastel alustel käsitleda. Patendiamet on kaebajat samuti teavitanud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustest ning esile toonud, millistel ekspertiisi käigus tuvastatud asjaoludel (kaubamärk on heauskses äripraktikas tavapärane ning taotluses loetletud teenuste osas eristusvõimetu ning kirjeldav) nimetatud otsus põhineb.

Kaebaja on seisukohal, et Patendiameti otsusest ei nähtu, et kui isegi 'toruabi' tähenduseks lugeda 'sanitaartehnika valdkonnas osutatavad spetsialisti abiteenused', siis kuidas selline tähis on eristusvõimetu kõigi taotluse teenuste osas. Kaebaja ei ole selgitanud, milliste teenuste osas tähis kaebaja arvates eristusvõimet omab. Patendiamet on seisukohal, et sõna 'toruabi' on taotluses loetletud teenuste osas eristusvõimetu kirjeldava tähendusega tavapärane sõnaühend, mida kasutatakse argikeeles sanitaartehnikaga seotud teenustele viitamiseks ning seetõttu ei ole tarbijatel pelgalt sõna 'toruabi' põhjal võimalik eristada, milliselt ettevõtjalt osutatav teenus pärineb ning tähis 'toruabi' tuleb lugeda taotluses loetletud teenuste osas eristusvõimetuks. Kaebaja on sõnale 'toruabi' õiguskaitset taotlenud klassides, milles loetletud teenused on otseselt seotud sanitaartehnika valdkonnaga või hõlmavad sanitaartehnika valdkonda. Euroopa Kohus on leidnud, et juhul, kui teenus, mille osas kaubamärgi õiguskaitset taotletakse, hõlmab kaupu või teenuseid, mille osas tähis osutub kirjeldavaks, on põhjendatud kaubamärgi registreerimisest keeldumine kogu teenuse osas (7.06.2001 otsus nr T-359/99 EUROHEALTH). Euroopa Kohus on samuti otsuses nr C-239/05 kinnitanud, et juhul, kui sama keeldumispõhjus esitatakse kaupade või teenuste kategooria või rühma kohta, võib pädev ametiasutus piirduda üldise põhjendusega, mis hõlmab kõiki asjaomaseid kaupu või teenuseid. Patendiamet on seisukohal, et sõna 'toruabi' registreerimisest tuleb keelduda kõikide taotluses loetletud teenuste osas, kuna nimetatud teenused osutatakse sanitaartehnika valdkonnas, teenused hõlmavad sanitaartehnika valdkonda, on seotud sanitaartehnika alaste teenuste osutamisega või toetavad sanitaartehnika alaste teenuste osutamist. Lähtudes Euroopa Kohtu otsusest nr C-239/05 on Patendiamet on põhjendanud sõnalise tähise 'toruabi' kirjeldavust, tavapärasust ning eristusvõime puudumist põhjendustega, mis hõlmavad kogu osutatavate teenuste gruppi.

KaMS § 9 lg 2 sätestab, et KaMS § 9 lõike 1 p-des 2-4 sätestatud ei kohaldata taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul. Kaebaja on seisukohal, et sõnaline tähis TORUABI on omandanud eristusvõime KaMS § 9 lg 2 tähenduses taotluse esitamise kuupäevaks (10.03.2009). Kaebaja selline seisukoht põhineb kaubamärgi väidetaval tuntusel tarbijate hulgas ning vastavates äriühingutes (KaMS § 7 lg 3 p 1) ning kaubamärgi käsutamise kestusel KaMS § 7 lg 3 p 2). Kaebaja väidab, et Patendiamet ei ole suutnud kaebaja poolt esitatud tõendeid kaubamärgi tuntuuse ning kasutamise kestuse kohta objektiivselt hinnata. Patendiamet juhib tähelepanu, et kaebaja poolt esitatud vastuväited tõendite käsitlemise kohta on sisuliselt identsed kaebaja poolt varasemalt menetluse käigus esitatud väidetega ning nimetatud väidetele on Patendiamet juba kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses vastanud. Patendiamet on ekspertiisi käigus arvestanud kõigi kaebaja poolt esitatud tõenditega ning on nimetatud tõendite kohta esitanud ka seisukohad, kas ja millisel määral neid saab menetluses arvestada ning analüüsinud tõendite tähendust kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste, s.o kaubamärgi kirjeldavuse, eristusvõimetuse, tavapärasuse ning samuti võimaliku omandatud eristusvõime ning üldtuntuuse seisukohalt.

Kaebaja on esitanud kaebaja poolt esitatud tõendite käsitlemise kohta järgnevad vastuväited. [www.toruabi.ee](http://www.toruabi.ee) külastatavuse statistika kohta kaebaja selgitab, et tähtsust ei oma Patendiameti seisukoht, et kodulehekülje külastatavuse statistika ei näita, kuidas tarbija seda tähist tajub, kuna statistika eesmärgiks on kaubamärgi tuntuuse tõendamise, s.t, kui paljud tarbijad tunnevad kaebaja kaubamärki. Kaebaja arvates ei oma selles kontekstis tähtsust, millisel viisil tarbija koduleheküljele satub. Patendiamet on seisukohal, et kaebaja ülaltoodud lähenemine on väär. Ainuüksi kodulehekülje külastanud isikute arv ei tõenda, et kaubamärk oleks tarbijate seas tuntud. Asjaolust, et internetilehekülge on külastanud teatud hulk inimesi, ei tulene, et sama arv inimesi tunneb koduleheküljel esitatud kaubamärki. Nii, nagu ka kaebaja ise on kaebuses märkinud, jõuavad internetikasutajad neid huvitavate kodulehekülgedele erinevatel viisidel, näiteks sirvides vajaliku teenuse leidmiseks erinevaid otsingu- või infokatalooge ning samuti sisestades otsingumootoritesse teenusega seotud fraase ning sõnu. Samuti tuleb arvesse võtta keskmise tarbija tähelepanelikkuse taset - mõistlikult võib eeldada, et sanitaarteenuste pakkuja kodulehekülje külastajad on valdavalt huvitatud pakutavate teenuste liigist, hinnast ning tingimustest ning pööravad vähem tähelepanu asjaolule, kas ja kellele kuulub leheküljel esitatud logo. Lisaks tuleb arvesse võtta, et leheküljastuste arvust ei nähtu, kui kaua külastajad leheküljel aega on viitnud ning kas külastajad on leheküljel oleva infoga ka tutvunud või kas on tegemist olnud n.-ö ühekordse külastusega. Samuti tuleb tähele panna, et teatud osa iga internetilehekülje külastuste arvust moodustavad kohalike ning rahvusvaheliste otsingumootorite automatiseeritud otsingu- ning arhiveerimisprogrammid, mis külastavad lehekülge regulaarselt teatud ajavahemike tagant ka igasuguse inimesepoolse otsingukäsu. Nimetatud näitajaid ei saa kuidagi arvestada kodulehekülje omaniku tuntuuse hindamisel. Kaebaja on teatanud, et kaebajal ei ole võimalik kodulehekülje täpseid külastatavuse andmeid 2009. a detsembrist varasema perioodi kohta esitada, kuna internetiteenuse pakkuja pole nimetatud varasema perioodi kohta andmeid säilitanud. Nii, nagu Patendiamet on selgitanud, ei saa Patendiamet KaMS § 9 lõikes 2 sätestatud tulenevalt arvestada tõenditega, mis annavad infot taotluse esitamise kuupäevale järgneva perioodi kohta. Patendiametil ei ole õigust teha erandeid seaduses sätestatud tõendite esitamise tähtaegade osas. Kaebaja arvates on Patendiamet seisukohal, et sisestades otsingumootorisse sõna 'toruabi' võisid tarbijad otsida teenusepakkujat mitte kaubamärgi, vaid teenust kirjeldava sõna järgi, väljendades näidanud Patendiameti kallutatust sõna

'toruabi' eristusvõime puudumise osas. Kaebaja seisukohalt on alusetu püstitada eeldust, et aastast 1997 tegutsevat ettevõtet ei otsita internetist selle nime järgi. Patendiamet selgitab, et ta ei ole ülaltoodud järelduseni jõudmiseks lähtunud eeldusest, et ettevõtet ei ole otsitud või ei otsita selle nime või kaubamärgi järgi. Patendiamet on kodulehekülje külastatavusstatistikat analüüsid arvestanud kahe asjaoluga: esiteks, et kodulehekülje külastajad võivad kodulehekülje leida mitmel viisil ning selleks võib olla nii teenusepakkuja otsimine otsitava teenuse alusel kui ka teenusepakkuja otsimine nime või kaubamärgi alusel. Teiseks on Patendiamet kodulehekülje külastatavusstatistikat analüüsid tuvastanud, et statistikast ei nähtu, et külastajad oleksid otsinud sõna 'toruabi' järgi just ühte konkreetset ettevõtet või kaebajat kui konkreetset ettevõtet. Sellest tulenevalt jõudis Patendiamet järeldusele, et kuivõrd tõenditest ei nähtu, mis eesmärgiga tarbijad lehekülge külastasid, võib mõistlikult arvata, et vähemalt osa neist on leheküljele jõudnud sanitaartehnika alaseid teenuseid otsides. Patendiamet rõhutab, et tõendite hindamisel on oluline kindlaks teha, kas tarbijad tähist, mille kaubamärgina registreerimist taotletakse, tunnevad ning kas tarbijad tajuvad tähist kaubamärgina.

Infotelefoniteenuste osutajate poolt esitatud statistiliste andmete kohta leiab kaebaja, et õige ei ole Patendiameti negatiivne eeldus, et sõna 'toruabi' järgi ei otsita infotelefonide teenuste kaudu just kaebaja ettevõtet. Nii, nagu Patendiamet on juba keeldumise otsuses selgitanud, jääb infotelefoni teenuse pakkujate esitatud statistilistest arvandmetest TORUABI küsimise kohta selgusetuks, kas on küsitud TORUABI kui teenuse liiki, kui kindlat ettevõtjat või on küsitud hoopis ettevõtet AS Lavateir. Küsimus ei ole siinjuures negatiivsete eelduste tegemises, vaid asjaolus, et tõenditena esitatud materjalid ei kajasta piisavalt täpselt, mida peetakse silmas näiteks teenusepakkuja 1188 poolt klassifikatsioonis 'nime järgi' - kas silmas peetakse AS-i Lavateir või nime 'Toruabi', samuti ei sisalda 1188 poolt välja toodud statistika täpsemaid andmeid selle kohta, millised on olnud märksõnad, mille järgi AS-i Lavateir on otsitud, kas selleks on olnud ainult sõna 'toruabi', või on arvestatud ka muid teenustepõhiseid otsinguid näiteks märksõnade 'torutööd', 'torulukseptööd' jne põhjal. Teenusepakkuja 1182 statistikast 2009. aasta kohta ei nähtu, mida ikkagi täpselt on küsitud, kas otsitud on sanitaarteenuste pakkujaid või konkreetset ettevõtet, ning millise märksõna või nime alusel seda on tehtud, teenusepakkuja AS Eesti Info Keskus esitatud andmete kohaselt peegeldavad arvulised andmed päringute kohta koondarvudena nii seda, kui toruabi on küsitud otse, kui seda, kui operaator on toruabi ise kliendile välja pakkunud, kuid andmetest ei selgu seda, kui palju arvuliselt on kliendid otsinud AS-i Lavateir Toruabi nime põhjal. Nii, nagu Patendiamet ka eelnevalt on selgitanud, ei selgu esitatud statistilistest materjalidest, et tajutaks sõnalist tähist TORUABI taotluses loetletud teenuste osas kui AS-i Lavateir kaubamärki ning samuti ei ole nähtu nimetatud andmetest, kui paljud tarbijad kaubamärki tunnevad.

Kaebaja on Patendiametile esitanud hulga ühesuguses sõnastuses avaldusi eri ettevõtjatelt, kes kinnitavad, et usuvad, et tähis TORUABI on ehituse, sh sanitaartehnilise ehituse, remondi ja hoolduse valdkonnas tarbijate seas ja äriühingondades tuntud kui AS-i Lavateir kaubamärk. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud, et eri ettevõtete esindajate allkirjastatud ühesuguses sõnastuses avaldused küll kinnitavad, et AS-il Lavateir on koostöösuhed mitmete ettevõtetega, kuid samas jäävad ühesuguses sõnastuses avaldused ilma tähise kasutust kinnitavate materjalideta paljasõnalisteks väideteks ning avalduste põhjal ei ole võimalik kindlaks teha, milliste teenuste osas ja millisest ajast saadik tunneb tarbija või vastav äriühingond tähist TORUABI kaebaja kaubamärgina. Kaebaja on seisukohal, et kaebaja esitatud koostööpartnerite avalduste ühesugune sõnastus ei muuda nende usaldusväärsus tõenditena, kuna avaldused



allkirjastanud isikud on kinnitanud nende sisu. Kaebaja juhib tähelepanu, et avaldused sisaldavad viidet koostöö algusajale ning lisab, et ettevõtetevahelise koostöö puhul on ilmselge, et teatakse ja tuntakse teenusepakkuja kaubamärki. Patendiamet jääb oma varem esitatud seisukohtade juurde ning lisab, et kaebaja esitatud koostööpartnerite avaldusi ei saa arvestada tõenditena ulatuses, mida kaebaja soovib. Patendiameti seisukohalt ei saa asjaolu tõendatuks lugeda üksnes isikute subjektiivsete hinnangute põhjal ning nii ei saa kaebaja koostööpartnerite arvamus olla kinnituseks sellele, et tähis on 'tarbijate seas ja äriühingondades tuntud ja eristusvõimeline kaubamärk'.

Kaebaja arvates on ekslik Patendiamet seisukoht, et kombineeritud kaubamärgi kasutamist ei saa arvestada sõnamärgi kasutamisenä. Kaebaja leiab, et Patendiamet on kohustatud arvestama tõenditega, mis näitavad, et on kasutatud varasemat registrisse kantud tähist „Toru Abi KIIRE ABI vajalikul hetkel + kuju“, kuna tema arvates tajub tarbija kombineeritud kaubamärgi sõnalist osa samamoodi ja samatähenduslikuna nagu sõnamärki. Kaebaja viitab selle seisukoha kinnitamiseks Euroopa Kohtu 07.07.2005 otsusele C-353/03, mille p-s 32 on öeldud, et eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses saab omandada selle kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või kombinatsioonis viimati nimetatuga. Viidatud Euroopa Kohtu kohtuasjas oli vaidlusaluseks küsimuseks, kas reklaamlause osa võib omandada kasutamise käigus eristusvõime, kaebajapoolne väide kasutamise käigus omandatud eristusvõime põhineb seevastu üksiku sõna kasutamisel kombineeritud kaubamärgi osana. Patendiamet on jätkuvalt seisukohal, et tõendid, mis kinnitavad üksnes kombineeritud kaubamärgi kasutamist, ei anna piisavalt teavet selle kohta, kuidas tarbijad tajuvad väljaspool kombineeritud kaubamärgi konteksti üksikult esinevat sõnalist tähist. Ka kaebaja poolt viidatud otsuses on kohus leidnud, et tähise kasutamist teise kaubamärgi osana võib arvestada üksnes eeldusel, et sellise kasutamise tulemusena sihtrühm või vähemalt selle oluline osa tunneb tänu registreeritud kaubamärgiga koos kasutatud tähisele kaubad või teenused ära konkreetselt ettevõtjalt pärinevate kaupade või teenustena. Patendiamet on jätkuvalt seisukohal, et vastav otsus ei ole käesoleval juhul asjakohane ning ametile ei ole esitatud tõendeid, millest saaks järeldada, et tarbija tajub registreerimiseks esitatud sõnamärki kaebajale kuuluva tähisena. Hinnates kogumis kaebaja poolt esitatud tõendeid märgib Patendiamet, et kasutamise teel omandatud eristusvõime tõendamiseks peab tõenditest nähtuma mitte ainult kaubamärgi tähise kasutamise asjaolu, vaid ka see, et tähis, millele kaitset taotletakse, on omandanud kaubamärgina eristusvõime. Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-108/07 ja 109/97 omandab kaubamärk kasutamise tulemusena eristusvõime siis, kui tähis võimaldab eristada kaupu või teenuseid, mille osas registreerimist taotletakse, kui ühelt konkreetselt ettevõtjalt pärinevat ning võimaldab seega eristada antud toodet teiste ettevõtjate omast. Seega peab tõendatud olema, et taotluses loetletud teenuste tarbijad tajuvad tähist kaubamärgina, st tarbijad saavad aru, et tähise näol on tegemist märgiga, mis tähistab ühe ettevõtja poolt osutatavaid teenuseid. Tõenditest peab samuti nähtuma, et tähis on omandanud kaubamärgina eristusvõime kaubamärgi registreerimise taotluses loetletud teenuste osas. Patendiameti seisukohal kaebaja poolt esitatud tõendid eelnimetatud nõudeid ei täida. Samuti ei vasta kaebaja poolt esitatud tõenditest nähtuv informatsioon kaubamärgi üldtuntuse tunnistamiseks vajalikele kriteeriumitele.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p-dest 2-4 palub Patendiamet jätta komisjonil kaebus rahuldamata.

**3)** 26.07.2012, tähtajal, esitas kaebaja oma lõplikud seisukohad. Kaebaja jääb oma kaebuses avaldatud seisukohtade ja nõude juurde, pidades eriti oluliseks antud vaidluse juures välja tuua

asjaolu, et see on järjekordseks näiteks, kuidas Patendiamet on „muutunud praktika või asjaolude“ valguses asunud „tühistama“ samade isikute varasemaid analoogseid kaubamärgiregistreeringuid.

**4)** 28.08.2012 (saadetud tähtajal, 27.08.2012) esitas Patendiamet oma lõplikud seisukohad. Patendiamet jääb oma seisukohtade juurde ja kaebaja seisukohtadega ei nõustu. Patendiamet on seisukohal, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud ning kaubamärgile õiguskaitset anda ei saa.

14.09.2012 alustas komisjon lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

**1)** Kaebaja on esitanud sõnalise kaubamärgi „TORUABI“ registreerimiseks klasside 37 (ehitustegevus; remont; paigaldustööd, sh sanitaartechnilised ehitus-, remondi-, paigaldus- ja hooldustööd; kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus, remont, hooldus, seadistamine ja järelevalve; gaasi- ja elektriseadmete paigaldus, remont, seadistamine ja hooldus; kanalisatsiooniummistuste likvideerimine; kanalisatsioonitrasside survepesu; sadeveekaevude puhastamine; torulukksepatööd; torujuhtmete ehitus ja hooldus; elektrikutööd; ventilatsioonitööd; ehitusjärelevalve; ehitusseadmete ja -masinate üürimine ja rent; ehitus- ja remonditeave; kaevetööd; avariiremonditööd, sh sanitaartechniliste ja elektriavariide likvideerimine; lammutustööd), 39 (transport (veondus), sh heitmevedu; kaupade pakendamine ja ladustamine; ehitusmaterjalide, sh killustiku ja liiva transport; transporditeave; ehitussõidukite üürimine ja rent) ja 42 (teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena, sh ehitusprojekteerimine; konsultatsioonid energiasäästlikkuse alal; füüsikalised, geoloogilised, keemilised ja keskkonnakaitsealased uuringud; mehaanikauuringud; kanalisatsioonitrasside videouuringud; uuringud veetorustike lekete asukoha määramiseks; vee-, kanalisatsiooni-, küttesüsteemide ja soojussõlmede surveproovid; mõõdistamine; tehnilised projektiuurimused; inseneriteenus; elektripaigaldiste kontroll ja ülevaatus; mõõtevahendite taatlemine ja kalibreerimine) teenuste suhtes.

**2)** Patendiamet on teinud kaubamärgitaotluse kohta registreerimisest keeldumise otsuse, tuginedes KaMS § 9 lg 1 punktidel 2-4. Patendiamet loeb esiteks kaubamärki kirjeldavaks, kuna tegemist on liiki näitava tähisega. Tähist moodustav sõna kujutab endast korrektselt moodustatud eestikeelset liitsõna, millel on üheselt mõistetav tähendus. Sõna tervikuna annab tarbijale teavet, et tegemist on sanitaartechnika valdkonnas osutatavate spetsialisti abiteenustega. Tähis informeerib tarbijat üksnes sellest, et osutatakse sanitaartechnilisi töid, pakutakse sanitaartechnilisteks töödeks vajalikke transporditeenuseid, teostatakse sanitaartechnilisteks töödeks vajalikke uurimusi ja projekte. Kui taotleja on pidanud tähist üksnes vihjavaks (sugestiivseks), siis Patendiamet leiab, et tegu on kirjeldava tähisega, mis on analoogiline kasutatavate sõnadega „lukuabi“, „katuseabi“, „õigusabi“, „arvutiabi“. Asjaolu, et sõnastikes sõna „toruabi“ ei leidu, ei välista sõna kirjeldavat iseloomu. Tähiseks olev liitsõna koosneb teenuste suhtes kirjeldavatest tähistest, mis ka liidetuna ei moodusta uudse tähendusega mõistet või märki, mis toimiks teenuste suhtes kaubamärgina. Komisjon nõustub Patendiametiga, et KaMS § 9 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu esineb. Kaebaja spekulatsioonid torude abistamise teemal näivad kunstlikud ja mitte kuigi veenvad. Sõna „toruabi“ on analoogiline nt sõnaga „arvutiabi“, mille puhul arvuti on keskne vahend, millega seonduvad

tegelikud probleemid, alustades vajadusest riistvara ja programme seadistada ja ühendada ning lõpetades viirusetõrjega; samuti toruga seonduvad probleemid, mille lahendamiseks toruabi võib vaja minna, alates planeerimisest, paigaldamisest ja ühendamise vajadusest kuni torude ummistuste ja lekedeni. Nagu arvutiabi puhul ei peeta silmas abistavat arvutit, ei ole ka toru tervet mõistust eeldades see, kes toruabis abi osutab.

Patendiamet on tähist pidanud kõigi loetletud kaupade suhtes kirjeldavaks. Komisjon sellega ei nõustu. Näiteks ei ole ilmne, et tähis oleks liiki näitav elektripaigaldiste kontrolli, lammutustööde või mehaanikauringute suhtes. Selles osas tuleb menetlust jätkata.

**3)** Teiseks leiab Patendiamet, et tegu on tavapärase tähisega. Patendiameti ekspertiisi käigus selgus, et paljud ettevõtjad kasutavad sõna 'toruabi' sanitaartechniliste abitööde tähistamiseks. Kui tähis on igapäevaselt kasutusel sanitaartechniliste teenuste osas teiste ettevõtjate poolt, leidis Patendiamet, et registreerimiseks esitatud tähis osutub tavapäraseks loetelus toodud teenuste osas ning vastava sõnalise tähise registreerimine ühe ettevõtja kaubamärgina on teiste ettevõtjate õigusi piirav. Kaebaja sellega ei nõustu, leides, et esitatud tavapärasuse tõendid pärinevad hilisemast ajast, kui taotlus esitati, ning teiseks on tähist hakatud kasutama just pärast taotluse esitamist, taotleja õigustatud huvi rikkudes ettevõtete poolt, kelle osa vastaval teenuste turul on marginaalne. Komisjon leiab, et tähise tavapärasus ei ole selge. Keeldumise otsuses märgib Patendiamet oma seisukohana, et sõna „TORUABI“ on muutunud heauskses äripraktikas tavapäraseks tähiseks, kuna paljud ettevõtjad kasutavad seda sõna sanitaarabitööde tähistamiseks. Patendiamet on esitanud sellekohased näited 13 internetileheküljelt. Komisjon rõhutab, et Patendiamet on järelikult tuvastanud tavapärasuse sanitaarabitööde osas, mis ei hõlma siiski kõiki taotletud teenuseid kolmes klassis. Teiseks, 13 näidet, mis peegeldavad põhiliselt ekspertiisi aja seisut, ei pruugi olla piisav tõendamaks tavapärasust asjaomasel turul, kus taotleja esitatud andmetel tegutseb tuhatkond ettevõtjat (vt Euroopa Üldkohtu otsus T-0507/08). Geneerilises kaubamärgi puhul ei seisne pelgalt uudsuse puudumises. Kui ka komisjon leiab, et põhjendatud on Patendiameti seisukoht, et tõendada ei ole vaja enamuse või valdava enamuse ettevõtjate poolt tähise tavapäraseks muutnud kasutamist, siis ekspertiisis on vaja kindlaks teha, et tähis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas selliselt, et tarbijad tajuvad seda vastavate teenuste turul geneerilise termini või tähistusena. Samuti ei pruugi olla veenev ainult internetiväljavõtetele tuginemine. Nagu kaebaja põhjendatult märgib, ei saa internetikeskkonda selle reguleerimise ja kontrolli võimatuse tõttu võtta (ainsaks) aluseks kaubamärgi registreeritavuse hindamisel. Ainus selgelt taotlusele eelnev kasutusnäide Postimehe 25.01.2006 artiklis ei ole piisav tavapärasuse kindlakstegemiseks ka sanitaarabitööde osas, kuna ajakirjanduses esineb kohati mõistete väärkasutust, sh kellegi õiguse objekti (väidetavalt on tähis taotleja poolt kaubamärgina kasutusel) kasutamist geneerilisena. Samuti leiab komisjon, et juhul, kui taotleja on pidanud taotletud tähist oma kaubamärgiks ja on väidetavalt juhtinud selle tähise kasutajate tähelepanu sellele asjaolule, tuleks vastavad tõendid koos vastustega esitada Patendiameti eksperdile; vastupidisel juhul on viited tähise kasutajate pahausksusele paljasõnalised.

**4)** Kaebaja viitab sellele, et Patendiamet on taotletava kaubamärgi tavapärasuse väite esitanud alles ekspertiisi hilisemas järgus, 5 kuud pärast ekspertiisi algust, ning tugineb nimelt sellest ajast pärinevatele andmetele. Kaebaja leiab, et taotletava kaubamärgi tavapärasust tuleks hinnata taotluse esitamise seisuga. Vastupidisel juhul sõltub kaubamärgi kaitstavus ettenägematult ajast, mis Patendiametis menetlusele kulub. Kaebaja leiab ka, et nii koheldakse taotlejaid ebavõrdselt.

Patendiamet on seisukohal, et vastavalt KaMS § 38 lõikele I kontrollib Patendiamet ekspertiisi käigus kaubamärki KaMS § 9 lõikes I ja §-s 10 sätestatud kaubamärgi õiguskaitset välistatavate asjaolude suhtes ning viidatud sätte lõike 2 alusel on Patendiamet kohustatud andma taotlejale kahekuulise tähtaja õiguskaitset välistavate asjaolude osas selgituste andmiseks. Nimetatud sättest tuleneb otseselt Patendiameti kohustus arvestada kõikide ekspertiisi mistahes ajahetkel ilmnunud asjaoludega, mis võiksid olla kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks ning Patendiametil ei ole õigust kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks olevat asjaolu tähelepanuta jätta. Patendiamet on kaubamärgi ekspertiisi ning registreerimise menetluse käigus kohustatud järgima kõiki seadusest tulenevaid tähtaegu. KaMS-s ei ole reguleeritud, mis ajahetkeni on Patendiametil õigus võtta menetluses arvesse kaubamärgi ekspertiisi käigus ilmnunud asjaolusid, küll aga on Patendiametil kohustus teavitada taotlejat kõigist ekspertiisi käigus ilmnunud kaubamärgi õiguskaitset välistavatest asjaoludest kogu ekspertiisi kestmise aja vältel. Patendiamet on vastavat kohustust täitnud. Kaubamärgiseadus ei sätesta, et KaMS § 9 lg I p 4 rakendamisel peab Patendiamet tõendama, et tähis on muutunud tavapäraseks taotluse esitamise kuupäevaks. Komisjon järeldab eeltoodust, et kuna seadus kaubamärgi registreerimisel toimuvat täpsemalt ei reguleeri, ei ole Patendiameti seisukoht ega praktika seadusega vastuolus. Siiski tuleb arvestada, et kaubamärgi registreerimise taotlejal on õigus taotleda sellise kaubamärgi registreerimist, mille suhtes puuduvad õiguskaitset välistavad asjaolud. Kui taotleja on selle nõude täitnud, on tal õiguspärane ootus, et järgnevad sündmused, mis võivad toimuda tema tegevusest või tegevusetusest sõltumatult kuni ekspertiisi ja selle tulemusel tehtava registreeringuni, ei kahjustaks taotleja õigustatud huvi kaubamärgi registreerimisele. Seetõttu näib põhjendatud taotleja ootus, et Patendiamet tõendab ekspertiisi käigus tuvastatud õiguskaitset välistavad asjaolud võimalikult taotluse esitamise kuupäeva seisuga. KaMS § 52 lg 1 võimaldab taotleda kaubamärgi registreeringu tühiseks tunnistamist *ab initio* juhul, kui õiguskaitset välistav asjaolu oli olemas registreerimise otsuse tegemise ajal. *Ab initio* registreeringu tühiseks tunnistamine tähendab sisuliselt, et kaubamärgitaotlejal ei olnud õigust tähisele ainuõigust taotleda ega saada. KaMS § 53 lg 1 p-de 1 ja 2 kohaselt saab ainuõiguse lõppenuks tunnistamist (*ex nunc*, vt § 55 lg 2) nõuda üksnes juhul, kui kaubamärk on muutunud tavapäraseks või eksitavaks kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu. Puudub erinorm, mis näeks ette võimaluse ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamist nõuda juhul, kui õiguskaitse alus oli olemas taotluse esitamise ajal, kuid oli ära langenud registreerimise otsuse tegemise ajaks. Samas, nagu viidatud, eeldab taotleja heausksuse nõue seda, et taotleda on lubatud ainult kaitstava kaubamärgi registreerimist. Sellest eristusest saab ka järeldada, et taotluse menetlemise ajal, s.o taotluse esitamise ajast kuni registreerimise otsuseni toimuvat näeb seadus ühtse olukorrana ning seega Patendiamet, lähtudes kõigist menetluse ajal ilmnunud asjaoludest, seob need tõenduslikult – niipalju kui võimalik – taotluse esitamise kuupäeval valitsenud olukorraga.

5) Kolmandaks leiab Patendiamet, et tegu on eristusvõimetu tähisega. Patendiameti hinnangul registreerimiseks esitatud tähis TORUABI koosneb klassides 37, 39 ja 41 nimetatud teenuseid kirjeldavatest sõnadest 'toru' ja 'abi' ning eri ettevõtjad kasutavad seda oma igapäevases majandustegevuses loetelus nimetatud teenuste tähistamiseks. Sellest tulenevalt leiab Patendiamet, et registreerimiseks esitatud tähist TORUABI ei taju tarbija kui ühele kindlale ettevõtjale kuuluvat kaubamärki, vaid kui informatsiooni teenuste liigi kohta. Üksnes selline sõnaline tähis, ilma täiendava eristava elemendita ei suuda täita KaMS §-s 3 sätestatud kaubamärgi funktsiooni, nimelt eristada ühe isiku teenuseid teise isiku samaliigilistest teenustest, ega ole seetõttu kaubamärgina registreeritav. Kaebaja vaidleb sellele vastu, viidates, et kaubamärk ei koosne üksikust stiliseerimata tähest, üksikust

stiliseerimata arvust või üksikust värvist ning seega puudub alus KaMS § 9 lg 1 p 2 rakendamiseks. Komisjon selgitab esiteks, et tähis võib olla eristusvõimetu ka juhul, kui ta ei koosne üksikust stiliseerimata tähest, üksikust stiliseerimata arvust või üksikust värvist; seadusesätte vastav loetelu on näitlik. Teiseks, Patendiamet on seostanud tähise väidetava eristusvõimetus üheselt tema kirjeldava iseloomu („informatsiooniteenuste liigi kohta“). See, et tähis näitab (kirjeldab) teenuse liiki, on kaetud KaMS § 9 lg 1 p-ga 3 ning komisjon ei järeldaks sellest automaatselt tähise eristusvõimetus. Eristusvõimetus on tähise algne võimetus täita kaubamärgi funktsiooni. Nt kõnealuse tähisega analoogiline kaubamärk „AUTOABI“ (reg nr 30366) on registreeritud, kui algselt või kasutamise tulemusel omandatud eristusvõimega tähis. Eristusvõimetu on tähis, mida kasutatakse nii üldiselt, et see on kaotanud igasuguse võime eristada ühe ettevõtja teenuseid teise ettevõtja omadest. Minimaalne eristusvõime on küllaldane, et nõrka märki registreerida, kui puuduvad muud õiguskaitset välistavad asjaolud. Ei ole ilmne, et kõnealune kaubamärk ei omaks minimaalset eristusvõimet, kuigi see võib olla suure osa teenuste suhtes teenuste liiki näitav ja seega kirjeldav. Seega komisjon ei näe antud juhul põhjust KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamiseks, eriti kõigi asjaomaste teenuste suhtes.

**6)** Kaebaja on nii Patendiameti registreerimismenetluses kui kaebuse menetluses komisjonis viidanud oma varasemale kaubamärgile „*Toru Abi KIIRE ABI vajalikul hetkel + kuju*“ (reg nr 30120, klassis 37: ehitus, toruluksepatööd, torujuhtmete ehitus ja hooldus, elektriseadmete paigaldus ja parandus), mille sõnade kombinatsioon „TORU ABI“ ei ole määratud mittekaitstavaks osaks. Mittekaitstavana on määratletud küll sõnaühend KIIRE ABI VAJALIKUL HETKEL ning sõnad TORU ja ABI eraldi. Viimasest järeldab kaebaja, et ainuõigus kehtib sõnade Toru Abi kasutamisel koos, sealhulgas ühe sõnana kujul TORUABI. Patendiamet on pidanud seda eeldust alusetuks. Mittekaitstavaks on määratletud sõnad TORU ja ABI eraldi seetõttu, et need esinevad nimetatud kaubamärgi koosseisus eraldi. Komisjon rõhutab, et peab vajalikuks hinnata esiteks viidatava kaubamärgi reproduktsiooni, millel on kujutatud valgel ristküliku kujulisel rõhtsal pinnal vasakul üleval must võrdhaarne e kreeka rist ümbritsetuna õhukesest mustast ringjoonest, sellest paremal mustas kursiivkirjas sõnad Toru ja Abi, kumbki eraldi suure algustähega ning eraldi allajoonitud. Allpool on vasakul väiksemas mustas kursiivkirjas sõnad 'KIIRE ABI' ja paremal, pärast pikemat tühikut sõnad 'vajalikul hetkel'. Arvestades ringis kujutatud kreeka risti, mis komisjoni arvates vihjab punasele ristile ja kiirabile, seoses sõnadega KIIRE ABI, mis omakorda riimub sõnadega Toru Abi ning viimaste visuaalselt rõhutatud eraldi kujutamisele ja iseäralikule ortograafiale (eraldi alla joonitud, kumbki algab suurtähega), ei teki varasema kaubamärgi vaatlemisel seost sõnaga TORUABI. Sõnad Toru ja Abi esinevad varasema kaubamärgi reproduktsioonil eraldi. Seega ei ole varasema kaubamärgi registreerimisel olnudki mingit vajadust hinnata sõnade Toru Abi kaitstavust fraasina, kuigi kumbagi sõna on teenuste kontekstis peetud mitte-eristavaks. Komisjon rõhutab, et kaubamärgi õiguskaitse ulatus määratakse kaubamärgi reproduktsiooniga. Varasem kaebaja kaubamärk on kombineeritud märk, mis koosneb nii sõnalistest osadest kui ka kujundusest ning kaitstud on see märk nimelt tervikliku kombineeritud märgina, mitte sõnalise kaubamärgina. Mittekaitstava osa määratlus ei tähenda muud, kui et kaubamärgi omanikul puudub õigus keelata teistel isikutel kasutada fraasi „KIIRE ABI VAJALIKUL HETKEL“ üksi või mistahes koosluses, samuti sõnu „TORU“ ja „ABI“ üksi või mistahes koosluses klassi 37 teenuste tähistamisel. Sellest ei järeldu, et sõnad „TORU ABI“ koos oleksid kaubamärgi omaniku ainuõiguse esemeks, kui need esinevad lahus kaubamärgist selle registreeritud, reproduktsioonile vastaval kujul. Nii kehtivas kui ka varasema kaubamärgi registreerimise ajal kehtinud kaubamärgiseaduses on sätestatud, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada majandus- ja äritegevuses

teenuse liiki, kvaliteeti, kogust, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kauba valmistamise või teenuse täitmise aega, samuti muid kauba omadusi või teenust iseloomustavaid tähistusi ning kaubamärgi mittekaitstavaid osi (vana KaMS § 5 lg 5 p 2 ja 4, vrd kehtiva KaMS § 16 lg 1, kus lisatakse ka täiendav alus p-s 3). Seega ei tähenda mingi kaubamärgi elemendi või nende koosluse mittekaitstavaks tunnistamata jätmine iseenesest seda, et tegu ei või olla kirjeldava (või tavapärase) tähisega, millele kaubamärgiomaniku eksklusiivne õigus ei laiene. Seega loeb komisjon alusetuks ja õiguslikult põhjendamatuks kaebaja ootust, et kuna tema varasemas kaubamärgis oli sõnade paar „Toru Abi“ jäetud mittekaitstavaks tunnistamata, välistab see nende sõnade kombinatsiooni kirjeldavuse (või tavapärasuse), kindlustades talle nende sõnade koos kasutamise suhtes ainuõiguse. Kui moodustuv liitsõna on oma iseloomult kirjeldav (või tavapärane), ei moodusta see kaubamärgiomaniku ainuõiguse eset. Komisjon märgib muuhulgas, et üldjuhul tõesti ei oma tähendust, kas kaubamärki moodustavad sõnad on kirjutatud kokku või eraldi, kuid antud juhul on kaebaja varasema, paljudest sõnadest ja kujundusest moodustuva kaubamärgi reproduktsioon vormistatud selliselt, et sõnade „Toru“ ja „Abi“ koos tajumine ühe mõistena ei näi põhjendatud. Seega ei leia komisjon, et kõnealuse kaubamärgitaotluse menetlemisel oleks Patendiameti seisukoht üldse muutunud, seda vähem põhjendamatuks või ebaproportsionaalselt, nagu leiab kaebaja. Muutunud on menetluse ja kaubamärgiekspertiisi ese – kui varasema kaubamärgi puhul oli selleks kombineeritud kaubamärk, mis sisaldas sõnu „Toru“ ja „Abi“, siis nüüd on tegemist sõnamärgiga „TORUABI“. Mis puudutab veelkord kaebaja ootusi, siis nende ülesehitamine eeldusele, et tähis „ToruAbi“ on oma algselt iseloomult kaitstav, ja selle alusel investeeringute tegemine, võib vähemalt osade teenuste osas olla võrreldav õhust lossi ehitamisega.

**7)** Kaebaja on viidanud komisjoni varasematele otsuste 717-o, 1014-o jt eeskujule. Patendiamet on osade viidatud otsuste osas juba selgitanud, miks need ei ole üks-üheselt asjakohased. Komisjon, üldjoontes nõustudes Patendiameti selgitustega, viitab veelkord iga lahendi autonoomsusele, mis on tingitud asjaolude erinevusest, ega pea põhjendatuks hakata oma varasemaid lahendeid käesoleva menetluse esemega võrdlema. Näiteks otsuse 1014-o korral on käesolevast kaebuse asjaoludest täiesti erinevaks asjaoluks viidatud lahendi kaebaja eriõiguse olemasolu, mis muudab need juhtumid erinevaks. Nende asjaolude erinevus on ka põhjuseks, miks Patendiamet on kohustatud iga taotluse korral ekspertiisis kontrollima õiguskaitse tingimuste täitmist ega saa lähtuda taotleja väidetavast varasemast õigusest või varasemast kaubamärgist. Ekspertiisi käigus ilmnenuid asjaolud, mis välistavad õiguskaitse, tuleb seejuures selgelt ja põhjendatult taotlejale esitada.

**8)** Kaebaja on nii registreerimistaotluse menetluses kui kaebuses väitnud, et tema taotletud kaubamärk on omandanud eristusvõime vastavalt KaMS § 9 lõikele 2, mille kohaselt taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatud. Kaebaja on esitanud erinevaid tõendeid eristusvõime omandamise tõendamiseks, mille Patendiamet on lugenud ebapiisavaks või asjakohatuks. Kaebaja kodulehe külastusstatistika, samuti infotelefonide päringute osas on Patendiamet eeskätt väitnud, et arvandmed ei näita seda, kas kodulehe külastajad või päringute tegijad tajuvad tähist „TORUABI“ kaubamärgi, kaebaja isikule viitava tähise või teenuste kirjeldusena ning samuti, millisel eesmärgil ja asjaoludel nad on kodulehele sattunud. Komisjon nõustub Patendiametiga, viidates kaebaja poolt esitatud argumendile, et interneti reguleerimatuse ja kontrollimatuse tõttu ei saa nendele andmetele toetuda. Ka päringute tegijate kohta ei ole teada, kas nad otsisid lahendust oma toruprobleemidele üldiselt või soovisid kontakti saada konkreetselt kaebajaga, sh tema teenuste tarbimise eesmärgil. Patendiamet on samuti pidanud ebapiisavaks

kaebaja partnerite ja klientide avaldusi. Selles osas on komisjon teist meelt. Kaubamärgiseadus ei määratle kaubamärgi eristusvõime omandamise kriteeriume, küll aga üldtuntuse indikaatorid. Kuna üldtuntus hõlmab algset või omandatud eristusvõimet, on eristusvõime omandamise kriteeriumid mõnevõrra madalamad, kui üldtuntuse tuvastamiseks vajalik. KaMS § 7 lõike 3 kohaselt üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris ning kasutamise ja tutvustamise kestust. Üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. Kaebaja on esitanud tunnistused 26 partnerilt ja kliendilt ning andmed oma majandustegevuse käibe ja reklaami kohta. Reklaamil kasutatakse küll eranditult varem registreeritud kaubamärki olulise muutuseta, kuid see sisaldab domineerival positsioonil nimelt sõnadepaari Toru Abi. Samuti on kaebaja viidanud oma sõidukitepargile (küll dateerimata fotol), millel kasutatakse domineerivalt tähist ToruAbi („ToruAbi vajalikul hetkel“ koos kreeka ristiga ringjoone sees või selleta) – mitte varasemat kaubamärki. Ka Patendiamet on märkinud, et kaebaja viidatud taotlusele eelnevast ajast pärinevates artiklites viidatakse Toruabile. Kaebaja kasutab kodulehte aadressiga www.toruabi.ee. Komisjonile näib tõenäoline, et (potentsiaalsed) tarbijad on seda tähistust mõistnud viitena kaebajale ja temaga seostuvatele, mitte abstraktselt sanitaariteenustele. Selle viite sisu on hüpoteetiliselt omakorda tagasipeegeldatav vähemalt suurele osale infonumbritele tehtud päringutele – piltlikustades – kus on küsitud „Toruabi“, mitte toruabi. Seega leiab komisjon, et taotluse esitamise kuupäevaks on taotletud kaubamärk omandanud kasutamise tulemusena eristusvõime (potentsiaalselt üldtuntuse) ning järelikult selle kaubamärgi puhul ei kohaldata KaMS § 9 lõike 1 punktides 2–4 sätestatud ka nende teenuste lõikes, milles see muidu oleks põhjendatud.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ja KaMS § 9 lg 1 p-d 2-4 ja lg 2 ning § 41 lg 4, komisjon

#### **o t s u s t a s:**

**rahuldada AS Lavateir kaebus, tühistada Patendiameti 17.08.2011 otsus nr 7/M200900251 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Kaebajal on õigus kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv tagasi saada.**

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest. Kui kaebust Harju Maakohtusse ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui kaebus Harju Maakohtusse esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

H.-K. Lahek

E. Sassian