

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1551-o

Tallinnas 30. juunil 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Kirli Ausmees ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ Lipuvabrik (Türi 3, 11313 Tallinn) kaebuse Patendiameti 28.08.2014 otsuse peale, millega keelduti kaubamärgi 'LIPUVABRIK' (taotlus nr M201200211) registreerimisest klassis 24.

Asjaolud ja menetluse käik

29.09.2014 esitas Lipuvabrik OÜ (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Kalev Käosaar) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 28.07.2014 otsuse nr 7/M201200211 peale, millega keelduti kaubamärgi 'LIPUVABRIK' registreerimisest klassis 24 järgmiste kaupade osas:

- lipud; laualipud; lipuriie; vimplid (lipud), v.a paberist..

Kaebus võeti menetlusse 13.10.2014 nr 1551 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Lipuvabrik OÜ (edaspidi ka kaebaja või taotleja) on seisukohal, et Patendiameti poolt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 2 kohaldamine ei ole põhjendatud ning leiab, et on Patendiametile esitanud piisavalt tõendeid näitamaks, et tähis 'LIPUVABRIK' on saavutanud eristusvõime kui OÜ Lipuvabrik kaubamärk.

Patendiamet on 31.03.2014 teinud kaubamärgi 'LIPUVABRIK' (taotluse nr M201200211) registreerimisest keeldumise otsuse, mille kohaselt Patendiamet keeldub registreerimast taotleja kaubamärki järgmiste kaupade ja teenuste osas:

Klass 24 – lipud; laualipud; lipuriie; vimplid (lipud), v.a paberist.

Keeldumisotsuses on Patendiamet tuginenud KaMS § 9 lg 1 p-le 2. Patendiamet on seisukohal, et kaubamärgil 'LIPUVABRIK' puudub eristusvõime taotluses toodud kaupade ja teenuste osas. Patendiamet leiab, et registreerimiseks esitatud tähis 'LIPUVABRIK' ei ole eristusvõimeline ning tarbijad ei seosta tähist OÜ-ga Lipuvabrik.

Patendiamet on oma otsuses märkinud, et kaebaja ei ole esitanud piisavalt tõendeid, mis näitaksid, et tähis 'LIPUVABRIK' on omandanud tuntuse ja eristusvõime kui OÜ Lipuvabrik kaubamärk. Kaebaja ei nõustu Patendiameti sellise seisukohaga ning märgib, et on seisukohal, et esitanud tõendid näitavad, et tähis 'LIPUVABRIK' on saavutanud eristusvõime kui kaebaja kaubamärk KaMS § 9 lg 2 mõistes.

KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitses tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. Patendiamet on ekspertiisi käigus leidnud, et sõnal 'LIPUVABRIK' puudub taotluses märgitud kaupade ja teenuste osas eristusvõime. Patendiamet on oma otsuses seisukohal, et tähisega 'LIPUVABRIK' antakse tarbijale ühest informatsiooni, et kaup on valmistatud lippe tootvas vabrikus ning tähis 'LIPUVABRIK' kirjeldab üksnes kauba liiki ja selle valmistamise kohta.

Kaebaja on seisukohal, et tähis 'LIPUVABRIK' ei ole üksnes kauba liiki ja selle valmistamise kohta kirjeldav tähis, vaid tänu kaebajapoolsele kaubamärgi pikaajalisele ja laialdasele kasutamisele on tegemist eristusvõime saavutanud tähisega, mida seostatakse konkreetselt kaebajaga.

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

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

Patendiamet on märkinud, et kaebaja esimese vastusega 19.06.2013 esitatud tõendid ei näita tähise 'LIPUVABRIK' kasutamist kaebaja poolt ning tähis ei ole seetõttu kaebajaga seostatav, kuid samas näitavad ettevõtte pikaajalist tegutsemist. Teise vastusega 26.02.2014 esitatud tõendid loeb patendiamet asjakohaseks, kuid samas leiab, et küsitlus on olnud ebapiisav ning ei anna alust kaubamärgi eristusvõimeliseks tunnistamiseks.

Vastupidiselt Patendiameti seisukohale leiab taotleja, et esitatud tõendid kogumina näitavad, et tähis 'LIPUVABRIK' on saavutanud eristusvõime ja tuntuse kui taotleja kaubamärk.

Kaebaja on asutanud ettevõtte OÜ Lipuvabrik juba aastal 1998 ning järjepidevalt nimetatud tähist kasutanud ning saavutanud läbi pikaajalise kasutamise hea maine ning tuntuse. Kaebajale teadaolevalt ei ole mitte ükski teine ettevõtte nimetatud tähist kasutanud. Kaebaja on seisukohal, et läbi pikaajalise kasutamise on tähis 'LIPUVABRIK' saavutanud eristusvõime ning antud tähist seostatakse Eestis ainult äriühinguga OÜ Lipuvabrik. Samuti on kaebaja kasutanud pikaajaliselt domeeninime 'lipuvabrik.ee'.

Kaebaja on teinud päringu tähise 'LIPUVABRIK' kohta Google'i otsinguportaalis, märkides ajavahemikuks 01.01.2000 kuni 01.03.2012, millal esitati kaubamärgitaotlus. Teostatud otsing andis tulemuseks eranditult viite kaebajale. Kaebusele on lisatud väljavõtte päringu esimeselt lehelt, kuid antud väide on kergesti kontrollitav läbi Google'i otsinguportaali.

OÜ Lipuvabrik oli 2009. aastal X ESTO üks sponsoritest. Lisatud väljavõtetest on näha, et viidates kaebajale on kasutatud tekstisiseselt sõna 'Lipuvabrik' ilma viitega äriühingu laiendile. Delfi portaali väljavõttes on juttu sellest, et teiste seas oli Lipuvabrik (taas ilma viiteta äriühingu laiendile) mälumängu 'Mälugigant 2011' üks toetajatest. Veel ühe sarnase näitena on Delfi portaalist väljavõtte selle kohta, et Lipuvabrik müüs oma toodangut Hirvepargi 20. aasta mälestusüritusel.

Kanal 2 saates „Kodusaade“, kuupäevast 04.06.2011, on intervjuu OÜ Lipuvabrik turundusjuhiga Karina Tõeleid. Saade on vaadatav aadressilt: <http://www.kodusaade.ee/959-vaata-lipuvabrik-lipupaevad.html>. Nii saatelõigu nimetuses „Lipuvabrik – lipupaevad“, kui ka intervjuu alguses on esitatud ettevõtte tutvustamisel ainult sõna LIPUVABRIK, ilma täienditeta. Saatelõigu jooksul näidatakse taustaks taotleja tehases filmitud kaadreid ning saatelõigu lõpus loositakse välja vaatajate vahel mastivimpel. Kõik vastused paluti saata taotleja e-posti aadressil info@lipuvabrik.ee. Kaebaja hinnangul antud saatelõigus on kaebaja seostatav tähisega 'LIPUVABRIK' ning toodetega, mille osas kaubamärki registreerida soovitakse.

Kaebaja esitas 22.03.2001 registreerimiseks kaubamärgi 'LIPUVABRIK + kuju' (reg nr 36448). Registreerimisotsuses on märgitud tähis 'LIPUVABRIK' mittekaitstavaks, kuid antud tõend näitab, et kaebaja on realselt tähist 'LIPUVABRIK' (küll koos kujundusega) kasutanud üle kümne aasta – kaubamärgi registreerimine on tõestus ettevõtte soovist saada ainuõigust kaubamärgile ning seda realselt kasutada.

KaMS § 7 lg 3 p 1 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas:

- 1) kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris;
- 2) nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris.

KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte paragrahvi 4 lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. KaMS § 7 lg 3 p 2 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel kaubamärgi kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut.

Kaebaja viis koostööpartnerite ehk siis tegelike tarbijate seas läbi küsitluse, milles paluti vastata järgmistele küsimustele:

1. Millise ettevõttega/ettevõtetega Te seostate tähist 'LIPUVABRIK';

2. Milliste kaupadega või tegevusvaldkondadega Te täpsemalt seostate tähist 'LIPUVABRIK';
3. Kui kaua olete teadlik kaubamärgist 'LIPUVABRIK' (aastad).

Kaebusele on lisatud loetelu küsitluslehtedest, mis saadeti Patendibüroo Käosaar & Co aadressile tagasi täidetuna ning mis esitati Patendiametile.

Kõik vastused saatnud isikud seostavad tähist 'LIPUVABRIK' just kaebajaga ning seda pikaajaliselt. Mitmed vastajad on märkinud, et on teadlikud kaubamärgist 'LIPUVABRIK' ning seostavad seda just kaebajaga 15-20 aastat. Küsitlusele vastanud asutused on tuntud ja mainekad riigiasutused ja eraettevõtted.

15.08.2007 Äripäevas on artikkel sellest, et Nõmme Linnaosavalitsuse ja OÜ Lipuvabrik koostööprojekti 'Lipud Lehvima' raames saavad ajalehe väljalõike ettenäitamisel kõik Nõmme majaomanikud osta riigilipu soodsamalt. Kaebusele on lisatud ka flaierid, mille ettenäitamisel Nõmme majaomanikud said riigilipu osta soodsamalt.

Arvestades tõendeid kogumina on kaebaja seisukohal, et registreerimiseks esitatud kaubamärk 'LIPUVABRIK' on saavutanud eristusvõime kui taotleja kaubamärk ning on seega registreeritav kaubamärgina. Arvestades KaMS § 9 lg 1 p-s 2 toodud aluste rakendamise põhjendamatust ning tuginedes KaMS § 41 lg-tele 1 ja 3 OÜ Lipuvabrik palub tühistada Patendiameti 28.07.2014 otsus nr 7/M201200211 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud Patendiameti 28.07.2014 registreerimisest keeldumise otsus nr 7/ M201200211 kokku 4 lehel, Google'i päring 2000 – 2012, ESTO 2009, Delfi artikkel kuupäevast 16.10.2011, Delfi artikkel kuupäevast 22.08.2007, registreeringu nr 36448 väljavõte, Töötukassa vastus, Veeteede Amet vastus, AS FEB vastus, Välisministeeriumi vastus I ja II, Epok vastus, Äripäeva artikkel 15.08.2007, flaierid 15.08.2007, OÜ Lipuvabrik volikiri ning maksekorraldus.

12.01.2015 esitas Patendiamet oma seisukohad, milles vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi 'LIPUVABRIK' registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud.

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

Euroopa Kohus on kohtuasja C-136/02 P otsuse punktis 29 öelnud: „Selleks, et kaubamärk omaks eristusvõimet määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõige 1 punkti b tähenduses, peab ta suutma määratleda kaupu või teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevõtjalt pärinevat ja seega eristama neid teiste ettevõtjate kaupadest ja teenustest /.../“.

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-37/03 P: /.../ määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõike 1 punkti b aluseks olev üldise huvi mõiste on endastmõistetavalt vastavuses kaubamärgi peaülesandega, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu /.../“ (p 60).

Eristusvõime hindamisel KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-363/99, p 34).

Patendiameti hinnangul ei ole tähis 'LIPUVABRIK' eristusvõimeline taotluses toodud kaupade (lipud; laualipud; lipuriie; vimplid (lipud), v.a paberist) osas, kuna sellel puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks ühe ettevõtja kaupu eristada teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest. Tähis 'LIPUVABRIK' koosneb üksnes kauba tootmiskohale viitavast infost ega sisalda kujunduslikku või sõnalist elementi, mis muudaks registreerimiseks esitatud tähise tarbija poolt kaubamärgina

tajutavaks. Tarbija ei seosta kaupade tootmiskohale viitavaid tähiseid, näiteks nagu jalatsivabrik, tikuvabrik, õmblusvabrik, aga ka lipuvabrik ühe kindla tootjaga, sest kauba valmistamise koha kohta info andmine on tavapärane praktika äritegevuses. Taolist teavet tajub tarbija harjumuspäraselt pigem infona kaupade tootmiskoha kohta kui ühe ettevõtja kaupu eristava kaubamärgina. Seetõttu pole tähis kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 tulenevalt kaubamärgina registreeritav.

Kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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.

Kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Antud sätte eesmärgiks olev avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, kaubamärgina registreerimiseks sobivad.

Fakt, et kirjeldavad tähised peavad olema vabad kasutamiseks kõigile, on kinnitamist leidnud ka nt Euroopa Kohtu otsuses C-191/01P, mille kohaselt määruse 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõike 1 punkt c eesmärgiks on avalikkuse huvi kaitsmine, nimelt, et kõigil oleks õigus vabalt kasutada kaupu ja teenuseid kirjeldavaid tähiseid. See säte hoiab ära selliste tähistest reserveerimise ainult ühele ettevõttele seeläbi, et see registreeritakse kaubamärgina. Seejuures ei pea antud konkreetne kirjeldava iseloomuga tähis kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel olema tegelikult kasutusel kaupade või teenuste kirjeldamiseks. Piisab, nagu seaduse sätte sõnastus ise ütleb, et selline tähis võib olla kasutusel sellistel eesmärkidel. Otsuses nr C-363/99 on Euroopa Kohus samuti leidnud, et avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, iseloomustavate tunnuste tähistamiseks, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et nad saaksid neid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks.

Patendiamet leidis, et tähis 'LIPUVABRIK' osutub taotluses märgitud kaupu kirjeldavaks. Tähistades taotleja loetelus toodud kaupu tähisega 'LIPUVABRIK', antakse tarbijale ühest informatsiooni, et kaup on valmistatud lippe tootvas vabrikus. Patendiamet on seisukohal, et sellise tähendusega tähis üksnes kirjeldab kauba liiki ja valmistamise kohta. Nimelt näitab see, et *lipud; laualipud; lipuriie; vimplid (lipud), v.a paberist* on valmistatud vabrikus, täpsemalt lipuvabrikus. Sellised tähised peavad jääma kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks ning neid tähiseid ei saa registreerida kaubamärgina ühe ettevõtja nimele. Seetõttu on Patendiamet seisukohal, et tähis 'LIPUVABRIK' ei ole kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 3 kohaselt kaubamärgina registreeritav.

19.06.2013 vastuskirjas nõustus taotleja Patendiameti seisukohaga, et tähis 'LIPUVABRIK' võib olla kirjeldav ja selles osas vaidlust ei ole, kuid leidis, et tähis on omandanud pikaajalise ja ulatusliku kasutamise tulemusena hea maine ja tuntuse ning saavutanud eristusvõime.

Vastavalt kaubamärgiseaduse § 9 lg 2 ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2-4 sätestatud taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul.

Vastavalt kaubamärgiseaduse § 7 lg 3 arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi:

1) 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;

- 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
- 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
- 4) hinnangulist väärtust.

Vastavalt kaubamärgiseaduse § 7 lg-le 4 piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Euroopa Kohus on kohtuotsuses C-299/99 asunud seisukohale, et sõltumata asjaolust, kas kaubamärk omandas eristusvõime selle olemusest tulenevalt või kasutamise tagajärjel, tuleb eristusvõimet hinnata ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille puhul selle registreerimist taotletakse, ning teisest küljest lähtuvalt asjaomase avalikkuse, mis koosneb kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikest ja arukatest keskmistest tarbijatest, eeldatavast tajust. Antud otsuse punktis 64 on toodud välja, et kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõime puhul peab olukord, kus asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid ühe ettevõtjaga, tekkima tänu kaubamärgi kasutamisele kaubamärgina. Väljendit „kaubamärgi kasutamine kaubamärgina“ tuleb mõista ainult sellisele kaubamärgi kasutamise eesmärgile viitavana, et asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid kaubamärgi põhjal ühe ettevõtjaga (kohtuasi C-353/03 p 29).

Taotleja on 19.06.2013 ning 26.02.2014 kirjades ja nende lisades esitanud erinevaid tõendeid, millega soovib näidata, et tähis 'LIPUVABRIK' on taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime ning saavutanud üldtuntuse kui OÜ Lipuvabrik kaubamärk. Patendiamet taotlejaga ei nõustunud ning selgitas kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses, et taotleja poolt esitatud tõendid ei ole piisavad tõendamaks tähise 'LIPUVABRIK' üldtuntust ning kasutamise käigus omandatud eristusvõimet. Patendiamet keeldus KaMS § 9 lg 2 kohaldamisest, kuna esitatud lisamaterjal kogumis ei tõendanud kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõimet. Lisamaterjale kommenteeris Patendiamet järgmiselt:

- Väide selle kohta, et ettevõtte OÜ Lipuvabrik on tegutsev alates 1998. aastast näitab üksnes, et taotleja on sama ärinime all tegutsenud pikaajaliselt, ent ei näita taotletava tähise laialdast kaubamärgina kasutamist.
- Kaebaja on esitanud otsinguportaali Google väljatrüki otsingu sõna „lipuvabrik“ kohta. Kaebaja pole täpsemalt otsitulemuste sisu Patendiametile vahendanud. Patendiamet leidis, et Google'i väljatrüki alusel ei saa järeldada tähise omandatud eristusvõimet või üldtuntust, kuna sealse lühikese info ja erinevate märksõnade jada põhjal pole võimalik hinnata neil lehekülgedel esitatud materjalide tegelikku sisu ja konteksti.
- Kaebaja on esitanud väljavõtte www.eesti.ca/esto2009 kodulehelt, kus tekstis antakse teada, et Tallinna Lipuvabrik on X ESTO üks sponsoritest ning et ESTO 2009 organiseerijatel oli hea meel vastu võtta kingitust Tallinna Lipuvabrikult. Artiklis on kahel korral mainitud „Tallinna Lipuvabrik“ ja üks kord „Lipuvabrik“. Sõna „Tallinna Lipuvabrik“ annab alust arvata, et Eestis tegutseb ettevõtte „Tallinna Lipuvabrik“. Ei ole ka üheselt arusaadav, kas tekstis toodud „Lipuvabriku“ kollektiiv, keda tänatakse, on need lipud ise valmistanud ja kinkinud või lihtsalt kinkinud, sest eelmisest lausest loeme: „ESTO 2009 organiseerijatel oli väga hea meel võtta vastu kingitust Tallinna Lipuvabrikult, kes vaatamata ülemaailmsele raskele majanduslikule surutisele leidis võimaluse meie peole kena koguse Eesti lippe sponsordada“.
- Kaebusele on lisatud väljavõtte 16.10.2011 Delfi portaalist, mis teatab, et toimus IX Hardi Tiiduse Memoriaal „Mälugigant 2011“, mille auhinnad pandi välja toetajate poolt, kelle seas on kirjas ka Lipuvabrik. Teksti sees ei ole aga aru saada, kas tähis „Lipuvabrik“ on seotud kaebajaga (OÜ Lipuvabrik) ning toodetega, mis on toodud taotleja taotluses.
- Lisatud on artikkel 22.08.2007 Delfi portaalist, mis annab teada, et Hirvepargi kõnekoosolekul müüs teiste ettevõtetega koos oma rahvuslikku toodangut Lipuvabrik. Tekstist ei ole aru saada, mis täpselt

see rahvuslik toodang on ning samuti ei ole väljaloetav, kas „Lipuvabrik“ on seotud taotlejaga OÜ Lipuvabrik.

- Materjalide hulka on lisatud link Kanal 2 saate „Kodusaade“ saatelõigust, kus pr Karina Tõeleid räägib lipupäevadest. Oma kirjas märgib kaebaja, et tegemist on OÜ Lipuvabrik turundusjuhiga, kuid kahjuks ei tule see antud saatelõigust välja. Saatelõigus on tõepoolest näha, et pr Karina Tõeleid nime all on sõna LIPUVABRIK ja hiljem on ekraanil nähtav ka internetiaadress www.lipuvabrik.ee, kuid teksti sees räägitakse ainult lipupäevadest, mitte aga kaebajast ja tema seosest toodetega.

Taotleja on esitanud 26.02.2014 lisamaterjalina küsitluse tulemused taotleja koostööpartneritelt, sest taotleja leidis, et taotleja koostööpartnerid ongi tegelikud tarbijad. Küsitlusele vastasid Eesti Töötukassa, Veeteede Amet, AS FEB, Välisministeerium, MTÜ Eesti Paraolümpiakomitee, Politsei- ja Piirivalveamet, Tallinna Linnakantselei, Eesti Tarbijate Keskühistu, Rakvere Linnavalitsus ja AS FIFAA.

Küsitluse tulemustest nähtub, et taotleja koostööpartnerid seostavad tähist 'LIPUVABRIK' ettevõttega OÜ Lipuvabrik. Küsitluse tagasisides nimetatakse taotleja tooteid, mis on kajastatud loetelus, ning märgitakse, et teatakse kõnealust tähist ja ettevõtet mitmeid aastaid, mõnel juhul 15-20 aastat. Patendiamet tutvus põhjalikult küsitluse tulemustega ning leidis, et esitatud materjal on asjakohane, kuid mitte piisav tõendamaks tähise üldtuntust ning omandatud eristusvõimet. Patendiamet leiab, et taotleja loetelus toodud kaupade sihtgrupiks võivad olla kõik tarbijad, nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Taotleja on esitanud vaid mõningate juriidiliste isikute seisukohad, kes on olnud taotleja kliendid. Samas pole esitatud võrdlevaid andmeid, nt toodete potentsiaalse tarbijate hulga või turuosa suuruse kohta, mille alusel Patendiametil oleks võimalik objektiivseid järeldusi teha kaubamärgi tuntuse kohta. Taotleja pole esitanud materjale tavatarbija seisukohast, st sellest, kuidas tavatarbija seostab kaupu taotlejaga ja mis kaupu täpsemalt ega ka materjale toodete kohta, kus oleks selgelt näha taotleja ja toote vaheline seos (nt poes müüdadavad lipud ja nende valmistaja). Seega leidis Patendiamet, et esitatud tõendid pole piisavad, et kinnitada tähise üldtuntust ning omandatud eristusvõimet taotleja kaubamärgina tarbijate seas.

Esitatud materjalid kogumina näitavad küll seda, et taotleja on sama ärinime all tegutsenud pikaajaliselt, kuid pelgalt äriühingu registreerimise või tegutsemise aeg pole üldtuntuse aluseks (TOAK otsus nr 1467-o). Materjalid küll viitavad sellele, et taotleja tähis on esinenud meediaväljaannetes, ent konkreetseid materjale, kus oleks näha, millisel kujul ja milliste toodete osas tähist on tutvustatud, ei ole esitatud. Asjakohased materjalid on 26.02.2014 kirjale lisatud taotleja koostööpartnerite vastused küsitlusele. Ülejäänud materjalid näitavad, et on olemas ettevõtte Lipuvabrik, kes on tegutsenud 1998. aastast, ent sellega pole tõendatud, et avalikkus teaks taotletavat tähist kui OÜ-le Lipuvabrik kuuluvat üldtuntud ning kasutamise käigus omandatud eristusvõimega kaubamärki. Tõendamata on nt tavatarbija seisukoht ning turuosa suurus, mille alusel oleks Patendiametil võimalik kaubamärgi tuntuse ning eristusvõime omandamise kohta teha objektiivseid järeldusi. Eeltoodust tulenevalt jõudis Patendiamet seisukohale, et materjalid kogumina pole piisavad, et Patendiamet võiks tunnustada kaubamärgi üldtuntust ning kasutamise käigus omandatud eristusvõimet vastavalt KaMS § 9 lg-le 2.

Kaebaja leiab, et esitatud tõendid kogumina näitavad, et tähis 'LIPUVABRIK' on saavutanud eristusvõime ja tuntuse kui taotleja kaubamärk ning esitab kaubamärgi registreerimisest keeldumisele järgmised vastuväited:

Kaebaja viitab asjaolule, et on ettevõtte OÜ Lipuvabrik asutanud juba aastal 1998 ning järjepidevalt nimetatud tähist kasutanud ning saavutanud läbi pikaajalise kasutamise hea maine ning tuntuse. Kaebajale teadaolevalt pole ükski teine ettevõtte nimetatud tähist kasutanud. Kaebaja on seisukohal, et läbi pikaajalise kasutamise on tähis 'LIPUVABRIK' saavutanud eristusvõime ning antud tähist seostatakse Eestis ainult taotleja äriühinguga OÜ Lipuvabrik. Kaebaja märgib, et on kasutanud pikaajaliselt domeeninime „lipuvabrik.ee“.

Patendiamet märgib, et väide selle kohta, et ettevõtte OÜ Lipuvabrik on tegutsenud alates 1998. aastast näitab üksnes seda, et taotleja on sama ärinime all tegutsenud pikaajaliselt, ent ei näita taotletava tähise laialdast kasutamist kaubamärgina. Kaebaja väide, et kaebajale teadaolevalt pole ükski teine

ettevõtte nimetatud tähist kasutanud, ei tõenda, et tegemist oleks tarbijate jaoks eristusvõimelise tähisega. Asjaolu, et ettevõtte omab veebilehte, on tavaline äritegevus ega tähenda automaatselt, et tähis, millega kaupu tähistatakse, on tarbijate seas üldtuntud ning kasutamise käigus eristusvõime omandanud. Kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses selgitas Patendiamet, et taotleja poolt esitatud tõendid pole piisavad kinnitamaks, et avalikkus teab taotletavat tähist kui OÜ-le Lipuvabrik kuuluvat üldtuntud ning kasutamise käigus omandatud eristusvõimega kaubamärki.

Taotleja märgib, et on teinud päringu tähise 'LIPUVABRIK' kohta Google'i portaalis ning ajavahemikuks märkinud 01.01.2000 kuni 01.03.2012. Teostatud otsing andis tulemuseks eranditult viite taotlejale.

Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud kaebajale, et Google'i väljatrüki alusel ei saa järeldada tähise omandatud eristusvõimet või üldtuntust, sest sealse lühikese info ja erinevate märksõnade jada põhjal pole võimalik hinnata neil lehekülgedel esitatud materjalide tegelikku sisu ja konteksti. Täpsemalt pole ka taotleja ise otsitulemuste sisu Patendiametile vahendanud.

Kaebaja märgib, et OÜ Lipuvabrik oli aastal 2009 X ESTO üks sponsoritest ning lisab, et väljavõttest on näha, et viidates taotlejale on kasutatud tekstisiselt sõna „Lipuvabrik“ ilma viitega äriühingu laiendile. Kaebaja toob lisana välja ka väljavõtted Delfi portaalidest.

Toodud materjali osas on Patendiamet kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses märkinud järgmist. Artiklis, kus räägitakse, et OÜ Lipuvabrik oli aastal 2009 X ESTO üks sponsoritest, on küll üks kord märgitud sõna „Lipuvabrik“, kuid kahel korral on mainitud ka „Tallinna Lipuvabrik“. „Tallinna Lipuvabrik“ annab alust arvata, et Eestis tegutseb ettevõtte „Tallinna Lipuvabrik“. Patendiamet märkis ka, et artiklist ei ole üheselt arusaadav, kas tekstis toodud „Lipuvabniku“ kollektiiv, keda tänatakse, on need lipud ise valmistanud ja kinkinud või lihtsalt kinkinud.

Väljavõtte 16.10.2011 Delfi portaalist näitab, et toimus IX Hardi Tiiduse memoriaal „Mälugigant 2011“ ning auhinnad pandi välja toetajate poolt, kelle seas oli ka „Lipuvabrik“. Teksti sees pole aga aru saada, kas tähis „Lipuvabrik“ on seotud taotlejaga (OÜ Lipuvabrik) ning toodetega, mis on toodud taotleja kaebuses. Väljavõtte 22.08.2007 Delfi portaalist andis teada, et Hirvepargi kõnekoosolekul müüs teiste ettevõtetele oma rahvuslikku toodangut ka Lipuvabrik. Tekstist aga ei järeldunud, mis täpselt see rahvuslik toodang on ning samuti polnud väljaloetav, kas „Lipuvabrik“ on seotud taotlejaga OÜ Lipuvabrik.

Kaebaja toob välja ka Kanal 2 saates „Kodusaade“ tehtud intervjuu, mille andis OÜ Lipuvabrik turundusjuht Karina Tõeleid. Kaebaja märgib, et saatelõigu nimetus „Lipuvabrik – lipupäevad“, kui ka intervjuu alguses on esitatud ettevõtte tutvustamisel ainult sõna LIPUVABRIK, ilma täienditeta. Taotleja hinnangul on antud saatelõigus taotleja seostatav tähisega 'LIPUVABRIK' ning toodetega, mille osas kaubamärki registreerida soovitakse.

Patendiamet märkis kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses, et kuigi taotleja oli märkinud, et tegemist on OÜ Lipuvabrik turundusjuhiga, ei tulnud see antud saatelõigust välja. Saatelõigus on küll näha, et pr Karina Tõeleid nime all on sõna LIPUVABRIK ja hiljem on ekraanil nähtav ka internetiaadress www.lipuvabrik.ee, kuid teksti sees räägitakse ainult lipupäevadest, mitte aga taotlejast ja tema seosest toodetega. Seega ei saa nõustuda kaebaja väitega, et antud saatelõigus on taotleja seostav tähisega 'LIPUVABRIK' ning toodetega, mille osas kaubamärki registreerida soovitakse.

Kaebaja märgib, et esitas 22.03.2001 registreerimiseks kaubamärgi 'LIPUVABRIK + kuju' (reg nr 36448). Kaebaja lisab, et registreerimisotsuses on märgitud tähis 'LIPUVABRIK' mittekaitstavaks, kuid antud tõend näitab, et taotleja on realselt tähist 'LIPUVABRIK' (küll koos kujundusega) kasutanud üle kümne aasta – kaubamärgi registreerimine on tõestus ettevõtte soovist saada ainuõigust kaubamärgile ning seda realselt kasutada.

Patendiamet kaebajaga ei nõustu ning leiab, et kaebaja poolt varasemalt registreerimiseks esitatud kaubamärk 'LIPUVABRIK + kuju' ei näita, et taotleja on ka realselt tähist 'LIPUVABRIK' kasutanud üle kümne aasta. Taotluse esitamine 22.03.2001 kaubamärgi registreerimiseks näitab küll, et taotleja

soovis oma tähisele õiguskaitset, kuid selle põhjal ei saa automaatselt järeldada, et taotleja on ka reaalselt sellest ajast peale oma tähist kasutanud. Seejuures tuleb märkida, et registreering tehti siiski kujutismärgile, antud juhul soovitakse aga kaitset sõnalisele märgile. Isegi kui taotleja on reaalselt oma kujutismärki kasutanud, ei saa selle põhjal järeldada, et tarbijale oleks tuntud just sõnaline tähis.

Kaubamärgi kasutamise kohta peab taotleja esitama konkreetseid tõendeid, mis seda kinnitaks. Seejuures peab olema nähtav, et asjaomane avalikkus ka seda tähist, antud juhul just sõnalist tähist, ühe ettevõtja kaupade või teenustega seostab.

Kaebaja viitab ka asjaolule, et taotleja koostööpartnerite ehk siis tegelike tarbijate seas viidi läbi küsitlus, kus küsiti, et millise ettevõttega/ettevõtetega Te seostate tähist 'LIPUVABRIK'; milliste kaupadega või tegevusvaldkondadega Te täpsemalt seostate tähist 'LIPUVABRIK'; kui kaua olete teadlik kaubamärgist 'LIPUVABRIK' (aastad). Kaebaja märgib, et kõik vastused saatnud isikud seostavad tähist 'LIPUVABRIK' just taotlejaga ning seda pikaajaliselt. Mitmed vastajad märkisid, et on teadlikud kaubamärgist 'LIPUVABRIK' ning seostavad seda just taotlejaga 15-20 aastat. Kaebaja märgib, et küsitlusele vastanud asutused on tuntud ja mainekad riigiasutused ja eraettevõtted.

Patendiamet märkis kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses, et esitatud materjal on küll asjakohane, kuid mitte piisav tõendamaks tähise üldtuntust. Küsitluse tulemustest nähtub, et taotleja koostööpartnerid seostavad tähist 'LIPUVABRIK' ettevõttega OÜ Lipuvabrik. Küsitluse tagasisides nimetatakse taotleja tooteid, mis on kajastatud loetelus ning märgitakse, et teatakse kõnealust tähist ja ettevõtet mitmeid aastaid, mõnel juhul koguni 15-20 aastat. Patendiamet peab aga oluliseks märkida, et taotleja loetelus toodud kaupade sihtgrupiks võivad olla kõik tarbijad, nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Kaebaja poolt on esitatud vaid mõningate juriidiliste isikute seisukohad, kes on olnud taotleja koostööpartnerid ning taotleja hinnangul ka tegelikud tarbijad. KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte paragrahvi 7 lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. Mõningate juriidiliste isikute esitatud seisukohad eeltoodud nõuet üldtuntuse tunnistamiseks Patendiameti hinnangul ei täida.

Kaebaja märgib, et 15.08.2007 Äripäevas on artikkel sellest, et Nõmme Linnaosavalitsus ja OÜ Lipuvabrik koostööprojekti „Lipud Lehvima“ raames saavad ajalehe väljalõike ettenäitamisel kõik Nõmme majaomanikud osta riigilipu soodsamalt. Kaebaja esitas kaebuses väljavõtte artiklist ning flaierid, mille ettenäitamisel Nõmme majaomanikud said riigilipu osta soodsamalt.

Patendiamet märgib, et kuna vastavat materjali pole taotleja varasemalt kirjavahetuse käigus esitanud, pole Patendiametil võimalik olnud seda ka varasemalt hinnata ning tõendina arvestada. Siiski märgib Patendiamet siinkohal, et kaebaja poolt esitatud Äripäeva artiklis pole räägitud mitte OÜ Lipuvabrikust, vaid hoopiski AS Lipuvabrikust. Artiklis on nimelt kirjas: „Sel nädalal on kõigil Nõmme majaomanikel võimalus osta riigilipp AS Lipuvabrikust 110 krooni tavahinnast (tavahind 385 krooni) soodsamalt“. Flaieritel on küll mainitud OÜ Lipuvabrik ning flaieritel on ka märgitud tähis 'LIPUVABRIK', kuid seda kujutismärgi koosseisus. Kuivõrd antud juhul on vaidluse all kaitse andmine sõnalisele tähisele, ei saa Patendiamet materjale, kus tähis on esitatud kujutismärgi koosseisus, tõendina tähise üldtuntuse ning kasutamise käigus omandatud eristusvõime osas arvestada. Seejuures märgib Patendiamet, et flaieritelt nähtav kujutis on ka domineeriv ning hästi silmatorkav, mis lisab sõnamärgi üldmuljesse kahtlemata erinevust.

Seega leidis Patendiamet, et tõendid kogumis ei ole piisavad, et tunnistada kaubamärgi 'LIPUVABRIK' kasutamise käigus omandatud eristusvõimet.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 2, § 9 lg 1 p 3 ning § 9 lg 2 palub Patendiamet Justiitsministeeriumi tööstusomandi apellatsioonikomisjonil jätta kaebus rahuldamata.

31.03.2015 tegi komisjon kaebajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 04.05.2015. Kaebaja tähtaegselt ega ka hiljem lõplikke seisukohti ei esitanud. Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 54¹ lg-le 5 ei takista asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, lõppmenetluse alustamist ega otsuse tegemist.

22.05.2015 esitas Patendiamet kaebuse kohta lõplikud seisukohad. Patendiamet jäi oma varasemate seisukohtade juurde ja kaebajaga ei nõustu.

01.06.2015 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

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

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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.

KaMS § 9 lg 2 kohaselt taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatud.

Patendiamet on leidnud, et tähis LIPUVABRIK ei ole klassi 24 kaupade *lipud; laualipud; lipuriie; vimplid (lipud)*, v.a. *paberist* osas eristusvõimeline, kuna sellel puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest. Apellatsioonikomisjon nõustub, et tähis 'LIPUVABRIK' koosneb üksnes kauba liiki ja kasutamise otstarvet (*lipud; laualipud; lipuriie; vimplid (lipud)*), v.a. *paberist* ning tootmiskohale või -üksusele (*vabrik*) viitavast infost ega sisalda täiendavat kujunduslikku või sõnalist elementi, mis võiks aidata muuta tähise tarbija poolt kaubamärgina tajutavaks ning eristusvõimeliseks. Asjaomaste kaupade sihtgrupp tajub tähist „lipuvabrik“ lippude, lipuriide ja vimplite tootmiskohale või majandusüksusele viitava sõnana, mis sellisena ei võimalda eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3).

Lisaks leiab Patendiamet, et kaubamärgi registreerimisest tuleb keelduda ka KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt, mille järgi ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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. Patendiameti hinnangul on kaubamärk 'LIPUVABRIK' taotluses märgitud kaupade osas kirjeldav, kuna sellega antakse tarbijale ühest informatsiooni, et kaup on valmistatud lippe tootvas vabrikus.

Kaebaja ei vaidle Patendiameti eeltoodud seisukohtadele otseselt vastu, küll aga leiab, et tema kaubamärk 'LIPUVABRIK' on omandanud pikaajalise kasutamise tulemusena piisava eristusvõime kui kaubamärk KaMS § 9 lg 2 mõistes. Patendiameti hinnangul ei ole kaebaja piisavalt tõendanud oma tähise eristusvõimelisust ja tuntust ning seega ei saa seda registreerida.

Komisjon nõustub Patendiameti seisukohtadega, mille kohaselt on tähis 'LIPUVABRIK' registreerimiseks esitatud klassi 24 kaupade osas eristusvõimetu ja kirjeldav ja ei hakka neid siinkohal kordama.

Hinnanud kaebaja poolt esitatud tõendeid, nõustub komisjon Patendiametiga ka selles, et antud juhul ei ole võimalik kohaldada KaMS § 9 lg-t 2. Komisjon nõustub Patendiameti argumentidega ka selles osas, et taotleja ei ole piisavalt tõendanud tähise 'LIPUVABRIK' üldtuntust, läbi mille oleks tähis eristusvõime omandanud. Komisjon mõõnab, et OÜ Lipuvabrik on küll pikalt tegutsenud ja saanud selle aja jooksul ka meediakajastust, kuid kuna tähis ise on sedavõrd kirjeldav ja eristusvõimetu, ei ole see piisav tähise eristusvõimeliseks lugemiseks. Kindlasti ei saa üldtuntust tõendada aga pelgalt oma klientide hulgas läbi viidud küsitlusega, eriti arvestades asjaoluga, et lippude ja vimplite võimalikku

tarbijaskonda kuulub ka hulgaliselt eraisikuid. KaMS § 7 lg 1 p 3 alusel kaubamärgi üldtuntuse tunnistamiseks piisab kui kaubamärki tunneb valdav enamuse vähemalt ühte KaMS § 7 lg 1 punktis 3 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest, kuid selleks valdkonna valdavaks enamuseks ei saa lugeda vaid kaebaja esitatud koostööpartnereid, kes osalesid küsitluses. Tõend ei näita, et küsitluses osalenud koostööpartnerid moodustavad valdava enamuse kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektorist.

Kokkuvõtteks leiab komisjon, et Patendiameti 28.07.2014 otsus nr 7/M201200211 põhjendatud ja seaduslik.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning § 41 lg-test 3 ja 4, tööstusomandi apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

kaebust mitte rahuldada.

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

Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

M. Tähepõld

K. Ausmees

P. Lello