

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1293-o

Tallinnas 22. detsembril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi ABT, Inc., a North Carolina corporation, Troutman, NC 28166, US (esindaja volikirja alusel patendivolinik Urmas Kauler) kaebuse kaubamärgile „POLYDRAIN“ registreerimisest keeldumise kohta kaupadele klassides 6 ja 19 (Patendiameti 13.09.2010 otsus nr 7/M200800944).

Asjaolud ja menetluse käik

1) 12.11.2010 esitas ABT, Inc., a North Carolina corporation (edaspidi kaebaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse kaubamärgi „POLYDRAIN“ (edaspidi vaidlusalune kaubamärk) registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M200800944 peale. Kaebus registreeriti 22.11.2010 komisjoni menetluses nr 1293 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Kaebaja esitas Patendiametile 20.06.2008 taotluse nr M200800944 kaubamärgi „POLYDRAIN“ registreerimiseks järgmiste kaupade tähistamiseks (kaebuse lisa 1): klassis 6 – metallrestid; klassis 19 – mittemetallist ehitusmaterjalid, nimelt polümeerbetoonist drenaažitorud, restkanalid, erinevad äravoolurennid, äravoolurestid, läbivooluavad, äravoolukaevud, trapid, kaablirennid, vee-õliseparaatoriga äravoolurennid, äravoolukanalite vertikaalsed sisselaskepikendused pinnakuivendamiseks ja mittemetallist äravoolukanalite ja kaablirennide osad, nimelt lukustid.

21.10.2009 teatas Patendiamet kaebajale, et vaidlusalune kaubamärk ei saa taotletud kaupade osas kaitset (lisa 2). Patendiameti väitel on kaubamärk eristusvõimetu (kaubamärgiseaduse, edaspidi KaMS § 9 lg 1 p 2) alusel, kuna osutab kaupade liigile ja otstarbele (KaMS § 9 lg 1 p 3) ning on muutunud heauskses äripraktikas tavapäraseks terminiks (KaMS § 9 lg 1 p 4). 23.12.2009 kirjutas vaidles kaebaja Patendiametile vastu (lisa 3), osundades muuhulgas mitmete riikide praktikale, kus kaubamärgile võimaldati õiguskaitset, s.h inglise keelt riigikeelena kasutatavate riikide praktikale. 14.01.2010 teates Patendiamet vaidles kaebajale vastu ning väitis, et sõna POLYDRAIN on taotluses loetletud kaupade osas kirjeldavaks tähiseks, kuna näitab kaupade liiki ja otstarvet ning on muutunud heauskses äripraktikas tavapäraseks terminiks, mida kasutatakse polümeerist dreni või drenaažitoru tähenduses (lisa 4). 09.03.2010 esitas kaebaja Patendiametile täiendavad argumendid vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise õiguspärasuse kinnituseks ning lisas lisatõendeid muudes riikides kaubamärgi registreerimise praktika ja eesliite POLY- sisaldavate kaubamärkide registreerimise kohta (lisa 5). 06.04.2010 teates Patendiamet vaidles kaebajale taaskord vastu (lisa 6). 09.06.2010 esitas kaebaja Patendiametile täiendavad tõendid nii Euroopa Ühenduse kaubamärkide registreerimise praktikast kui ka Euroopa kohtu ja OHIM-i tööstusomandi apellatsioonikomisjoni praktikast, millest tulenevalt on õigustatud vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine taotletud kaupade suhtes (lisa 7). Vaatamata kaebaja poolt 23.12.2009, 09.03.2010. ja 09.06.2010 esitatud argumentidele ja tõenditele tegi Patendiamet 13.09.2010 kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M200800944 (lisa 8).

Kaebaja jääb Patendiametile esitatud seisukohtade ning põhjenduste juurde ning leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta klassides 6 ja 19 on ebaseaduslik alljärgnevatel põhjustel. Patendiameti keeldumisotsus põhineb kolmel peamisel väitel:

Sõna POLYDRAIN kirjeldab kaupu ning näitab kaupade liiki ja otstarvet, nimelt informeerib vaid sellest, et tegemist on polümeerist drenidega ning nende jaoks mõeldud restide ja läbivooluavadega või polümeerist drenide muude osadega;

Sõna POLYDRAIN on muutunud heauskses äripraktikas tavapäraseks terminiks, mida kasutatakse polümeerist dreni või drenaažitoru tähistamiseks;

Sõna POLYDRAIN ei erista ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest, mistõttu sellel sõnal puudub kaubamärgi tähenduses eristusvõime.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohtadega ning leiab, et vaidlusaluse kaubamärgi puhul ei esine ühtegi absoluutset ega suhtelist õiguskaitset välistavat takistust.

Patendiamet toetub registreerimisest keeldumise otsuses järgnevatele registreerimistakistustele:

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 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.

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

Kaebaja argumendid on järgmised:

Väljakujunenud kohtupraktikas on kinnistunud põhimõte, et absoluutsete keeldumisaluste kohaldamist on võimalik hinnata ainult seoses kaupade või teenustega, milliste suhtes registreerimist taotletakse (nt otsus T-163/98: Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (BABY-DRY) 1999 ECR II-2383, punktid 20 ja 21). Seega tuleb käesoleval juhul vaidlusaluse kaubamärgi registreeritavuse küsimuse lahendamisel lähtuda registrisse kantud andmetest, milleks on registreerimiseks esitatud kaubamärgi reproduktsioon ja kaubad, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse.

KaMS § 9 lg 1 punktiga 3 on seadusandja püüdnud ära hoida selliste tähiste registreerimist, mis on oma olemuselt täielikult kirjeldavad ja mis seetõttu on võimetud eristama ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtete kaupadest, ning et need märgid ja tähised, mis ei ole üksnes kirjeldavad, võib seevastu registreerida kaubamärgina. Kokkuvõtlikult peab KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 sisustamisel registreerimiseks esitatud kaubamärk vastava tarbija arvates, kellele kaubamärk on suunatud, olema üheselt mõistetavalt ning ilma täiendavat analüüsi läbiviimata otseselt tähistatavat kaupa kirjeldav. Antud kaubamärgi puhul ei saa seda väita. Patendiameti lähenemine kaubamärgi POLYDRAIN registreeritavuse hindamisele toimub läbi selle tähise põhjendamatu osadeks jaotamise ning selle ekslikust tõlkimise. Vaidlusalune kaubamärk ei koosne sõnadest POLY ega DRAIN vaid on terviklik tähis, mida asjaomane üldsus tajub kaubamärgina, ehk tähisena, mis eristab taotletud kaupu teiste ettevõtete omadest. Käesoleval juhul on Patendiamet meelevaldselt jaganud registreerimiseks esitatud kaubamärgi osadeks. On täiesti alusetu ning põhjendamatu, miks peaks tarbija reaalses turusituatsioonis järgima Patendiameti eeskuju ja sarnaselt hakkama kaubamärki poolitama ja tõlkima. Arvestades, et kaubad, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse, piirduvad metallrestide ja lisaks ka selliste ehituses kasutatavate toodetega, mille eesmärk on teatud alalt liigse vee kokkukogumine ja selle ärajuhtimine, on Patendiamet jõudnud ekslikule järeldusele, et kaubamärgi algusosa koosneb polümeerile viitavast lühendist. Samas on Patendiamet jättnud tähelepanuta sõna lõpuosa -RAIN (tõlgituna inglise keelest -VIHM), mis on Eesti tarbijale lihtsamini mõistetav. Isegi kui lähtuda Patendiameti analüüsist, et kaubamärgis on äratuntav eesliide POLY-, siis ei ole selle tähendus vastavale üldsusele, kellele kaubad on suunanud, mõistetav 'polümeerina'. Eesliide POLY- esinemine sõna esiosas tähendab eesti keeles

HULK-, HULGA-, MITME-, PALJU- (lisa 9). Tähelepanuta ei tohi siinjuures jätta, et kaubad, mille suhtes kaubamärgikaitset taotletakse, on metallrestid ja sellised ehituses kasutatavad tooted, mille eesmärk on liigse vee kokkukogumine ja selle ärajuhtimine. Eesliite POLY- tähendust HULK-, HULGA-, MITME-, PALJU- kinnitab muuhulgas OHIM oma 04.05.2007 otsuses nr B764128, täpsemalt selle otsuse leheküljel 6. Seonduvalt kaubamärgi järelliitega -DRAIN, kui lähtuda taaskord Patendiameti määratlusest, siis koosmõjus eesliitega POLY- ei anna kaubamärk informatsiooni sellest, et tegemist on polümeerist drenidega. Antud kaupade kontekstis on järelliide -DRAIN käsitletav tegusõnana: -dreenima, -kuivendama, -torutama. Tulenevalt Euroopa Esimese Astme Kohtu 31.01.2001 otsusest T-135/99 (Cine Action) punktist 29 on sellised tähised kaubamärgina registreeritavad, millele asjaomane üldsus ei võimalda kohe ja ilma järele mõtlemata omistada kirjeldavat tähendust. Vaidlusalune kaubamärk ei ole kirjeldav, kuivõrd kahe eraldi osa kokkuliitmisel oleks vabatõlge parimal juhul HULKDREENIMA, HULGATORUTAMA, MITMEKUIVENDAMA, mis on grammatiliselt ebakorrekne ja ebatavaline. Terviklik kaubamärk ei anna asjaomase Eesti üldsuse jaoks mingit selgelt arusaadavat tähendust seoses taotletud kaupadega. Puudub otsene ja selge suhe sõna POLYDRAIN ja taotlevate kaupade vahel. Kaubamärgi eristusvõimet ja registreeritavust Eestis suurendab viis, kuidas Eesti tarbija seda hääldab. Häälduslikult kõlab kaubamärk POLYDRAIN sõnana POLIDRAIN ning viimasel puudub mistahes seos polümeeriga. Kõik ülalrefereeritud Patendiameti käsitletavad registreerimiseks esitatud kaubamärgi elementide väidetava kirjeldavuse osas on pelgalt hüpoteetilised. Patendiamet on käesoleva kaubamärgi ekspertiisi käigus eksinud kahe äärmiselt olulise printsiibi vastu. Nimelt, esiteks tuleb kaubamärgi registreeritavuse üle otsustamisel lähtuda tarbija tajust ja arusaamadest, kellele kaubamärk on suunatud ning teiseks ei saa absoluutsetele õiguskaitset välistavatele asjaoludele tugineda hüpoteesidel. Nagu juba ka eelnevalt osundatud, peavad KaMS § 9 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud olema üheselt selged ning ilma täiendavate tuletamiste ja analüüsideta tarbijatele üksnes ja otseselt arusaadavalt kirjeldavad. Käesoleval juhul aga puudub igasugune alus nimetatu väitmiseks.

Kaubamärgile õiguskaitse andmisel tuleb lähtuda territoriaalsuse põhimõttest. KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 kohaldamisel tuleb kontrollida, kas vastav avalik huvi esineb Eesti territooriumil ning ka seda, et kas tähis on eristusvõimetu Eestis ja kas vastav tähis on muutunud teatud kauba (toote) liigiks Eestis (komisjoni 22.04.2009 otsus nr 1095-o). Eesti kaubamärgiseadusest, Eesti turusituatsioonist ja Eesti tarbijaskonna teadmistest lähtuvalt ei ole mingit põhjendust, miks peaks piirama kaubamärgitaotleja õigusi ning jätma taotletud kaupade osas sõna POLYDRAIN vabaks kasutamiseks kõigile Eesti Vabariigis. Kaubamärgi oluline omadus on selle võime eristada ühe ettevõtja kaupu teise omadest ning vaidlusalusel kaubamärgil on see võime ja seda konkreetselt taotletud kaupade kontekstis. Kaubamärki tajutakse konkreetselt ettevõtjalt pärinevatele kaupadele viitavana.

Patendiamet on oma varasemas praktikas eesliidet POLY- sisaldavaid sõnu reeglina eristusvõimelisteks ja kaubamärgina registreeritavaks pidanud. Nimetatu kinnitamiseks osundab kaebaja järgmistele kaubamärgiregistreeringutele (lisad 10-19):

- Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 28714 POLYGUM;
- Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 22851 POLYBAG;
- Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 22063 poly-clip;
- Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 19793 POLYKIT;
- Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 12522 Polytherm;
- Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 615495 POLITHERM;
- Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 30716 POLYFIX;
- Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 840514 POLIFLEX;
- Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 789084 POLY CHAIN;
- Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 13449 POLY COLOR.

Kaebaja palub eeltoodud näidetele tuginedes võrdset kohtlemist ka kaubamärgi POLYDRAIN registreeritavuse hindamisel. Lisaks eeltoodule osundab kaebaja ka OHIM-i praktikale, mis

täiendavalt kinnitab kaubamärgi registreeritavust Eestis. Teatavasti on Ühenduse kaubamärgi registreerimiseks seatud oluliselt karmimad absoluutsed registreerimistakistused kui seda Eesti suhtes. Seda iseloomustavad muuhulgas OHIM-i tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused nr R0441/2006-4 GARAGEBAND, R332/2009-1 TEAPOSY ja R0938/2008-2 POP-A-PLUG, mis tuginevad omakorda Euroopa Kohtu otsustele, mis Eesti Vabariigi suhtes samuti kehtivad. Seega analüüsid OHIM-i praktikat eesliidet POLY- sisaldavate kaubamärkide osas, siis sellele vastavaid sõnalisi kaubamärke on registreeritud ainuüksi klassis 19 vähemalt 56 juhul. Iseloomulikud näited on POLYROCK, POLYSTONE, POLYPOOL, POLYURETUBE, POLYSLOPE, POLYLINK, POLYPLUMB, POLYCANE, PLYSPAN, POLYGRID, POLYCELL, POLYCORE (lisa 20). Eriti vajavad aga rõhutamist kaubamärgid nr 000033274 POLYPIPE ja 000801381 POLYDRY, mis on analoogsed kaubamärgid võrreldes kaubamärgiga POLYDRAIN (lisad 21 ja 22). Kaebuse esitaja soovib eeltoodud näidetele tuginedes võrdset kohtlemist ka kaubamärgi POLYDRAIN registreeritavuse hindamisel.

KaMS § 9 lg 1 p 4 sätestab, et õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Kui kaubamärgile taotletakse kaitset Eesti Vabariigis, ei saa ekspertiisi käigus tugineda materjalidele, mis väljendavad turusituatsiooni teistes riikides. Siinjuures osundab kaebaja Euroopa kohtu 4.05.1999 otsusele liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97 Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, lk I-2779, punkt 29, ja 12.02.2004 otsusele C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, EKL 2004, lk I-1619, punkt 77, ja otsusele C-218/01 Henkel, EKL 2004, lk I-1725, punkt 50. Selleks, et hinnata, kas siseriiklikul kaubamärgil puudub eristusvõime või kas see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse või kas tegemist on keelekasutuses tavapärase tähise, tuleb arvesse võtta territooriumil, mille jaoks registreerimist taotletakse, asuva asjaomase avalikkuse taju, s.t kaubanduses ja/või nimetatud kaupade või teenuste keskmise tarbija puhul, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Täiendavalt märgib kaebaja, et hinnang kaubamärgi kirjeldavale omadusele tuleb anda ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks märgi registreerimist taotletakse, ning teisest küljest arvesse võttes nende kaupade või teenuste tarbijatest moodustuva sihtrühma taju (Esimese astme kohtu 20.03.2002 otsus T356/00 Daimler Chrysler vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (CARCARD), EKL 2002, lk II-1963, punkt 25). Tulenevalt toodud printsibist tuleb ka käesoleval juhul taotletava kaubamärgi eristusvõimet hinnata ning Eestis registreerimisest keeldumist tõendada vastavalt Eesti tarbijale suunatud tõenditega. Tegemist on Eesti Vabariigi territooriumi suhtes kaitse taotlemisega, mistõttu ei saa Eesti tarbija arusaami vaidlusaluse kaubamärgiga kokkupuutumisel põhjendada teiste jurisdiktsioonide kohta käivate materjalide põhjal. Kahtlemata ei ole Eesti majandusruum isoleeritud ega asu ka väljaspool ülejäänud maailma, kuid nimetatud ei tähenda, et ilma ühegi tõendita, milline kajastaks turusituatsiooni Eesti Vabariigis, oleks õigustatud kaitse võimaldamisest keelduda Eesti Vabariigis, s.h deklareerida, et tegemist on otseselt kaupu kirjeldava, tavapärase tähise, millisel puudub täielikult eristusvõime. Käesoleval juhul ei ole kaubamärk POLYDRAIN polümeerist drenide või drenaažtorude tähistamiseks kasutatav tavapärane termin ning Patendiamet ei ole kaubamärgi ekspertiisi käigus suutnud tõendada ka vastupidist.

Terviksõna POLYDRAIN kasutatakse kaubamärgi tähenduses. On ebaõige karistada kaebajat selle eest, et jaemüügis müüakse tema kaubamärgiga tooteid. Patendiameti poolt esitatud üksikud vastupidised näited on erandlikud ja eksitavad ega oma tõsist kaalu kaubamärgi eristusvõime määramisel Eesti Vabariigis. Internetist leitud juhusliku teabe põhjal tehtud Patendiameti järeldused põhinevad ebakindlal teabel, sest internetis avaldatu ei ole 100 % usaldusväärne ning võib olla kas teadmatusest või tahtlikult ebatõene ega kajasta tegelikku olukorda kaubaturul. Samas annab internetis teostatud otsingu tulemused tähisele POLYDRAIN esmajoones vasted just kaebaja kaubamärgi ja temaga seotud ettevõtete toodanguga (lisa 23).

Vajadus kaitsta konkurentide õigust kasutada kirjeldavaid tähiseid oma toodete määratlemiseks ei saa olla vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseks. Kaebaja palub käsitleda

kaubamärki POLYDRAIN tervikuna, mitte seda erinevateks osadeks jagatuna. Eesti kaubamärgiseadusest, Eesti turusituatsioonist ja Eesti tarbijaskonna teadmistest lähtuvalt ei ole mingit põhjendust, miks peaks piirama kaebaja õigusi ning jätma taotletud kaupade osas sõna POLYDRAIN vabaks kasutamiseks kõigile Eesti Vabariigis.

Kaubamärgi loomupärast eristusvõimet eeldatakse, mitte esmajoones ei välistata. Kaebuse esitaja on seisukohal, et vaidlusalune kaubamärk on eristusvõimeline tähis taotletud kaupade suhtes. See kaubamärk ei ole Eesti tarbija jaoks klassis 6 ja 19 taotletud kaupade suhtes kirjeldav ning ei nähtu, et see oleks muutunud tavapäraseks tähiseks heauskses äripraktikas. Nagu juba ka eelnevalt korduvalt osundatud, on registreerimiseks esitatud kaubamärgi näol tegemist ebaloomulikult kokkuliidetud sõnade kombinatsiooniga, mis tervikuna ei anna Eesti tarbijale informatsiooni taotletud kaupade suhtes. Täiendavalt osundab kaebaja, et tegemist ei ole eestikeelsete sõnade või lühendite kombinatsiooniga, mistõttu Eesti tarbija jaoks esmane tähendus vaidlusalusel kaubamärgil puudub (lisa 24). Lisaks eeltoodule on kaubamärgile POLYDRAIN kaitset võimaldatud:

1. rahvusvahelise registreeringust nr 479339 tulenevalt Austrias, Hollandis, Belgias, Luksemburgis, Tšehhis, Saksamaal, Horvaatias, Ungaris, Itaalias, Poolas, Rumeenias, Sloveenias, Slovakkias, Ukrainas, Prantsusmaal (lisa 25);
2. Eeltoodud rahvusvahelise registreeringu aluseks olnud siseriiklikust registreeringust nr 325041 tulenevalt Šveitsis (lisa 25);
3. Siseriiklikust registreeringust nr 59072 tulenevalt Leedus (lisa 26);
4. Siseriiklikust registreeringust nr VR200804567 tulenevalt Taanis (lisa 27);
5. Siseriiklikust registreeringust nr 435478 tulenevalt Portugalis (lisa 28).

Hilisemast praktikast on kaebaja kaubamärgile kaitset võimaldatud ka Lätis ja Bulgaarias (lisad 29-30). Isegi inglise keelt kõneleva üldsuse jaoks on kaubamärk POLYDRAIN ebamäärane ja väljamõeldud. Selle väite kinnituseks osundab kaebaja kaubamärgi registreeringule nr 240971 Iirimaal (lisa 31), kus riigikeeleks on inglise keel. Samuti kaubamärgitaotleja sidusettevõttele kuuluvale Ameerika Ühendriikide registreeringule nr 1160963, kus sõna POLYDRAIN ei ole määratud mittekaitstavaks osaks (lisa 32). Lähtuvalt eeltoodust ei ole vaidlusaluse kaubamärgi puhul tegemist kirjeldava ega tavapärase tähisega, vaid eristusvõimelise kaubamärgiga, mis täidab kaubamärgi funktsiooni ning kaubamärgile POLYDRAIN Eesti Vabariigis klassides 6 ja 19 taotletud kaupade suhtes õiguskaitse võimaldamisest keeldumine on õigusvastane.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg 1, TÕAS § 39 lg 1 p 1 ja § 61 kaebaja palub tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200800944 kaubamärgi „POLYDRAIN“ registreerimisest keeldumise kohta klassides 6 ja 19 ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi „POLYDRAIN“ asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud: 1. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimisetaotluse nr M200800944 kohta; 2. koopia Patendiameti 21.10.2009 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teatest nr 7/M200800944; 3. koopia kaebaja 23.12.2009 vastusest Patendiametile; 4. koopia Patendiameti 14.01.2010 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teatest nr. 7/M200800944; 5. koopia kaebaja 09.03.2010 vastusest Patendiametile; 6. koopia Patendiameti 06.04.2010 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teatest nr 7/M200800944; 7. koopia kaebaja 09.06.2010 vastusest Patendiametile; 8. koopia Patendiameti 13.09.2010 kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsusest nr 7/M200800944; 9. väljavõte inglise-estli seletavast sõnaraamatust; 10. Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 28714 POLYGUM; 11. Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 22851 POLYBAG; 12. Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 22063 poly-clip; 13. Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 19793 POLYKIT; 14. Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr

12522 Polytherm; 15. Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 615495 POLITHERM; 16. Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 30716 POLYFIX; 17. Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 840514 POLIFLEX; 18. Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 789084 POLY CHAIN; 19. Eesti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 13449 POLY COLOR. 20. väljatrükk Ühenduse kaubamärkide andmebaasist eesliidet POLY- sisaldavatest registreeritud kaubamärkidest; 21. Ühenduse kaubamärk nr 000033274 POLYPIPE; 22. Ühenduse kaubamärk nr 000801381 POLYDRY; 23. Väljatrükk internetist sõna POLYDRAIN kohta; 24. väljatrükk internetist sõna POLYDRAIN kohta Eestis; 25. Rahvusvaheline registreering nr 479339 POLYDRAIN; 26. Leedu siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 59072; 27. Taani siseriiklik kaubamärgiregistreering nr VR200804567; 28. Portugali siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 435378; 29. Läti siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 61819; 30. Bulgaaria siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 73452; 31. Iirimaa siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 240971; 32. Ameerika Ühendriikide siseriiklik kaubamärgiregistreering nr 1160963; 33. riigilõivu maksekorraldus nr 11977, 11.11.2010; 34. volikiri.

2) Komisjoni määratud tähtajal 25.02.2011 esitas Patendiamet oma seisukohad kaebuse kohta, milles vaieldakse vastu kaebusele. Patendiamet peab oma registreerimisest keeldumise otsust seaduslikuks ja põhjendatuks.

Patendiamet on seisukohal, et vaidlusalune kaubamärk osutub loetelus toodud kaupu kirjeldavaks tähiseks, koosnedes ingliskeelsetest sõnadest *poly* (e.k polümeer, polümeerne) ja *drain* (e.k dren, kuivendustoru). Selliste sõnade kombinatsioonist koosnev tähis näitab klassis 19 loetletud dreanaažitorude, äravoolurennide ja -kanalite osas otseselt kaupade liiki, osutades sellele, et tegemist on polümeerist dreanaažitorude ja drenidega. Klassis 6 ja 19 loetletud restide, trappide ja lukustite osas näitab tähis kaupade otstarvet. Dreanaažitorude või äravoolurennide olulisteks koostisosadeks on äravooluavad, lukustid ja restid, sealhulgas metallrestid. Seega annab vaidlusalune tähis nimetatud kaupade osas teavet selle kohta, et tegemist on polümeerist dreanaažitoru koostisosadeks olevate trappide, lukustite ja restidega. Eeltoodust tulenevalt on Patendiamet oma keeldumisotsuses põhjendatult leidnud, et loetelus toodud kauba liiki ja otstarvet näitava tähise registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 3.

Patendiameti poolt teostatud ekspertiisi käigus selgus, et sõna „POLYDRAIN“ on taotluses loetletud kaupadega tegelevas äri sektoris tavapäraseks muutunud termin. Inglisekeelset sõnaühendit *polydrain* või *poly drain* kasutavad eri ettevõtjad polümeerist drenide, dreanaažitorude või äravoolurennide tähistamiseks. Vastavat seisukohta tõendavad materjalid on esitatud taotlejale menetluse kestel (21.10.2009 teade).

Tähisel puudub eristusvõime, kui selle abil ei ole võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest. Sõna *polydrain* on kauba liiki ja otstarvet näitava teabena kasutuses erinevate ettevõtjate poolt. Sellisel laialdaselt kasutataval, kauba liigi ja otstarbe kohta teavet andval sõnal puudub kaubamärgina eristusvõime, sest märki vaadates ei teki tarbijal seost kindla ettevõtjaga. Seega leidis Patendiamet oma keeldumisotsuses põhjendatult, et üksnes selline sõnaline tähis täiendava eristava elemendita ei suuda täita KaMS §-s 3 sätestatud kaubamärgi funktsiooni ega ole seetõttu kaubamärgina registreeritav.

Vastusena kaebaja seisukohtadele märgib Patendiamet järgmist:

Kaebuses märgitakse, et Patendiamet ei ole hinnanud vaidlusalust tähist tervikuna, vaid on poolitanud sõna põhjendamatult osadeks ning tõlkinud selle osa *poly* väärtalt. Kaebuse kohaselt ei ole sõna tähendus tõlkes polümeer, vaid *hulk, hulga, mitme, palju*. Loetelus toodud kaupade puhul ei osutu sõna polümeerile viitavaks ega loetelus nimetatud tooteid kirjeldavaks. Sõnapoolte liitmisel moodustuvad ebatavalised sõnad nagu *hulkdreenima* jne. On tõenäolisem, et tarbija tajub kirjeldavana pigem tähise lõpust moodustuvat sõna *rain* (vihm), mis viitab toote otstarbele. Patendiamet ei ole tähise hindamisel lähtunud tarbija tajust ja arusaamadest, kellele kaubamärk

on suunatud. Patendiameti seiskohad õiguskaitsset välistavate asjaolude osas tuginevad pelgalt hüpoteesidele.

Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohtadega ega loe oma väiteid hüpoteetiliseks. Kaebajale on esitatud väljavõtted mitmetest internetisõnaraamatutest ja -entsüklopeediast Wikipedia, mis annavad sõna *poly* tähenduseks polümeer; sama kinnitab ka inglise-eesti tehnikasõnaraamat. Patendiamet on tõepoolest analüüsinud sõnade *poly* ja *drain* kirjeldavust eraldi, kuid siiski võtnud hindamise aluseks kaubamärgi kui terviku. Erinevalt kaebajast on Patendiamet seisukohal, et sõnade kokkukirjutamisel moodustuv tähis ei moodusta taotluses loetletud kaupade osas uudse tähendusega mõistet, mis nimetatud kaupu ei kirjeldaks. Selle käsitluse õigsust kinnitab Euroopa Kohtu otsus C-265/00 (BIOMILD), mille kohaselt uudissõna, mis koosneb kirjeldavatest sõnadest, on tervikuna ise kirjeldav, välja arvatud juhul, kui tekkiv kombinatsioon loob mulje, mis on tajutavalt erinev lihtsate sõnade summast. Vaidlusalune sõna on kirjeldav, sest tekkiv kombinatsioon ei loo muljet, mis oleks tajutavalt erinev sõnade summast. Vaatamata sellest, et ingliskeelsel sõnal *poly* on ka teine tähendus, ei ole Patendiameti hinnangul tõenäoline, et tarbija, nähes vaidlusalust sõna loetelus toodud kaupadele kantuna omistab sellele sellised kaebaja poolt toodud tähendused nagu *hulkdreenima* jne. Isegi kui tähist oleks võimalik mitmeti tõlkida, piisab, kui üks neist tähendustest on KaMS kontekstis kaupa kirjeldav. Vastava seisukoha õigsust kinnitab Euroopa Kohtu 23.10.2003 otsus C-191/01P p 32 (Doublemint), mille kohaselt märgi registreerimisest tuleb keelduda, kui selle vähemalt üks võimalikest tähendusest viitab kauba omadustele. Käesoleval juhul on Patendiamet kaebajale selgitanud registreerimiseks esitatud tähise ühte, konkreetset kirjeldavat tähendust, mis osutub loetletud kaupu kirjeldavaks. Loetelu sisaldab dreanaažitorusid ja äravoolureenne, k.a polümeerbetoonist dreanaažitorusid, ning nende osi (mis kaebuses on delikaatselt sõnastatud kui *ehituses kasutatavad tooted, mille eesmärk on teatud alalt liigse vee kokkukogumine ja selle ärajuhtimine*) ja tähises on selgesti eristatavad sõnad, mis tähendavad eesti keeles polümeeri ja dreeni, salakraavi, kuivendustoru; järelikult on olemas otsene seos taotletavate kaupade ja tähise koostisosaks olevate sõnade tähenduste vahel. Loetelus olevate *metallrestide* osas osutab tähis kauba otstarbele; nimelt on dreanaažitorude või äravoolureennide oluliseks osaks restid, sealhulgas metallrestid. Seega annab tähis selle kauba osas teavet, et tegemist on polümeerist dreanaažitorude koostisosaks olevate metallrestidega.

Kuna sõna annab tarbijale infot toote liigi ja otstarbe kohta, on mõistetav, et tähis loobki otsekohe vahetu ettekujutuse kauba omadustest, mistõttu ei saa Patendiamet nõustuda kaebaja väitega, et tähis ei kirjelda tarbijale taotluses toodud kaupu otseselt ja vahetult. Väita, et tarbija ei taju kaubal või selle etiketil olevat kauba omadusi kirjeldavat sõna toote kirjeldusena ja hakkab toote liigi ja valmistusmaterjali kohta otseselt infot andvat tähist tõlkima kaebaja poolt toodud viisil, on ebaloogiline ja tarbijat alahindav. Sõltumata võimalikest täiendavatest tähise tähendustest tuleb Patendiametil KaMS ja väljakujunenud praktika kohaselt hinnata registreerimiseks esitatud sõna tähendust taotluses toodud kaupadest lähtuvalt. Kui on tuvastatud, et esitatud sõna osutub loetelus toodud kaupu kirjeldavaks, tuleb Patendiametil asjaolust lähtuda ja tähise registreerimisest keelduda. Seega ei ole Patendiameti seisukohad hüpoteetilised ning esitatud tõenditest nähtub, et vaidlusalune kaubamärk koosneb kahest kindlat tähendust omavast sõnast, mille kombinatsioon on taotletavaid kaupu kirjeldav. Kaebaja enda vastupidised väited ei ole piisavalt argumenteeritud, tähendus, mis kaebaja poolt on tähisele omistatud, on pigem otsitud kui asjaomase keskmise tarbija seisukohast lähtuv ning kaebaja hinnang tähisele ei ole antud loetletud kaupadest lähtuvalt.

Kaebaja väitel on ekspertiisis kasutatud tavapärasust tõendavad materjalid ebausaldusväärsed ega tõenda tähise tavapärasust. Tavapärasust tõendavad materjalid on pigem erandlikud ning seostatavad kaebaja ja temaga seotud ettevõtetega. Patendiamet soovib leida, et esitatud materjalid kinnitavad selgelt vaidlusaluse sõna muutumist tavapäraseks tähiseks loetletud kaupade osas. Materjalides on tähist kasutatud ühes kindlas tähenduses – polümeerist dreeni või dreanaažitoru. Materjalid osutavad erinevatele ettevõtjatele, kelle seos kaebajaga on Patendiametile teadmata. Sõna *polydrain* kasutamine eri ettevõtjate poolt ühes kindlas tähenduses

kinnitab, et tähis on muutunud tavapäraseks terminiks loetletud kaupade osas. Seega Patendiamet leiab, et tähis peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele, kes antud nimetust oma kaupade tähistamiseks vajavad. Kuigi kaebaja väidab, et ameti poolt ekspertiisis kasutatud materjalid on ebausaldusväärsed või koguni eksitavad, ei ole kaebaja ometi soovinud oma seisukohta täpsemalt selgitada ega oma väidete tõenduseks materjale esitada. Kõik kaebaja väited esitatud väljavõtete ebausaldusväärse kohta on üldsõnalised ega viita otseselt ühelegi konkreetsele tõendusmaterjalile. Seega mingeid sisulisi vastuväiteid Patendiameti esitatud tavapärast tõendavatele materjalidele ei ole esitatud ning Patendiamet leiab jätkuvalt, et esitatud materjalid on kogumis tõenduslikku jõudu omavad.

Kaebaja väidab, et ekspertiisi käigus ei saa tugineda materjalidele, mis väljendavad turusituatsiooni teistes riikides. Kuna kaubamärgi kirjeldavusele antav hinnang peab tuginema seosele tähistatavate kaupadega ja arvestama tarbijate sihtrühma taju, siis leiab kaebaja, et registreerimisest keeldumist põhistavad tõendid peavad olema suunatud Eesti tarbijale ega tohi pärineda teisest jurisdiktsioonist. Kaubamärgile õiguskaitse andmisel tuleb lähtuda territoriaalsuse põhimõttest ning kontrollida kirjeldavuse ja eristusvõime osas olukorda Eestis. Patendiametile jäävad kaebaja viited Euroopa Kohtu lahenditele arusaamatuks, need ei sisalda kaeba väidet toetavaid seisukohti ja neist ei ilmne, et kirjeldavuse ja tavapärasuse hindamisel tuleks lähtuda ainult Eestist pärineval materjalil. Seega viited kohtulahenditele on komisjoni eksitavad ning vastupidiselt kaebaja arusaamale ei toeta kaebaja väiteid. Patendiamet on hinnanud kaubamärgi kaitstavust seoses loetletud kaupadega ja asjaomastest tarbijast lähtuvalt, kõik keeldumisotsuses toodud põhjendused on nimetatud põhimõttega kooskõlas. Samas jääb arusaamatuks kaebaja järeldus, et nimetatud põhimõttest lähtuvalt tuleneb kohustus lähtuda tõenditest, mis pärinevad üksnes Eesti territooriumilt; järeldus on meelevaldne ja põhistamata. KaMS § 9 lg 1 p-d 2-4 ei näe ette, et eristusvõime puudumist, kirjeldavust või tavapärast tõendavate materjalid peavad pärinema Eestist. Kui tähis on eristusvõimetu, kirjeldav või tavapärase mitmetes riikides, on tõenäoline, et see teadmine levib ka Eestisse. Kaebaja märgib ka ise, et Eesti ei ole muust maailmast isoleeritud ning seega ettevõtlusvabadust ja kaupade vaba liikumise printsiipi arvestades võib mõistlikult eeldada, et ka välismaised ettevõtjad võivad soovida oma kaupu Eestis turustada. Ametil ei ole vaja tõendada, et vaidlusalune tähis on kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult Eesti ärikeskkonnas kasutusel. Piisab mõistlikust eeldusest, et selline märk võib tulevikus sellisel eesmärgil kasutusel olla. See käsitlus on kooskõlas ka Euroopa Kohtu seisukohtadega; otsuses C-363/99 on kohus sedastanud, et pädev asutus peab artikli 3 lõike 1 p c valguses kindlaks tegema, kas kaubamärk, mida registreerida soovitakse, kujutab endast käesoleval ajahetkel sihtgrupi jaoks asjaomaste kaupade iseloomulike tunnusjoonte kirjeldust või on mõistlik eeldada, et see võib nii olla tulevikus. Kui asutus jõuab sellise hindamise tulemusena järeldusele, et see nii on, peab ta selle sätte alusel keelduma kaubamärgi registreerimast. Nii KaMS sõnastus, Euroopa Kohtu tõlgendus kui ka praktika käsitlus ei võimalda vaadelda tähist kitsalt ainult Eesti kontekstis. Seega, kui tähis on eristusvõimetu, kirjeldav või tavapärase mitmetes riikides, on mõistlik eeldada, et see teadmine levib ka Eestisse. Kaubamärgis sisalduvale kauba omadusi kajastavale teabele õiguskaitse andmine toob kaasa olukorra, kus teised ettevõtjad ei saa kaubamärgis sisalduvat teavet, sõna või muud elementi oma sarnaste toodete iseloomustamiseks kasutada. Selline olukord kitsendab põhjendamatult ettevõtlusvabadust ja kaupade vaba liikumist. Ka komisjon on vastavat käsitlust toetanud (otsused 1016, 1029, 992 jt), märkides, et kokkuvõttes ei olegi tähise eristusvõime, liiki näitavuse jne väljaselgitamisel otsustav see, kuidas ja kas üldse on tähis Internetis või mujal kasutatud. Euroopa Kohus on 23.10.2003 otsuses C-191/01 leidnud, et ei ole oluline, kas üks või teine tähis on parasjagu kellegi poolt kasutusel, vaid see, et selliseid tähiseid on võimalik kasutada vastavatel eesmärkidel (p 23). Seetõttu ei ole oluline ka see, kas Patendiameti viidatud veebilehed on seostatavad Eestiga, kuivõrd selleks, et pidada kaubamärgi eristusvõimetuks või liiki ja otstarvet näitavaks, ei pea kaubamärk parasjagu Eestis kasutusel olema (komisjoni otsus 1029-o). Patendiamet leiab, et ekspertiisis esitatud tõendid on asjakohased ning nende alusel

tehtud järeldused põhjendatud ning kooskõlas nii Euroopa Kohtu kui ka komisjoni väljakujunenud praktikaga.

Kaebaja rõhutab, et vaidlusalune tähis on võimeline funktsioneerima eristusvõimelise kaubamärgina. Selle puhul ei ole tegemist eestikeelsete sõnade või lühendite kombinatsiooniga, mistõttu Eesti tarbija jaoks esmane tähendus sõnal puudub. Patendiamet märgib, et tähis on küll võõrkeelne, kuid inglise keel on üks enim kasutatavatest ja arusaadavatest võõrkeeltest. Statistikaameti andmete põhjal saab inglise keelest vähemalt igapäevase suhtlemise piires aru üle 540 000 inimese (2009. a andmed, inimesed vanuses 15-74) ning näitaja omab kasvavat trendi. Ilmselgelt mõistab Eesti tarbija vaidlusaluse sõnaühendi tähendust. Kaebaja ei arvesta oma seisukohas asjaoluga, et inglise keel on Eestis realselt kasutusel erinevate kaupade tähistamisel ega ole asjaomasele avalikkusele uudne. Tarbija on harjunud ingliskeelse info kasutamisega tootereklaamides, tootepakenditel paralleelselt eestikeelse teabega ning tajub ingliskeelset tooteteavet kirjeldavana. Registreerimiseks esitatud tähise moodustavad sõnad võimaldavad tarbijal otseselt tajuda loetletud kaupade liiki ja otstarvet. Seega ei ole põhjendatud eeldus, et kaupa kirjeldav teave saab toimida kaubamärgina juhul, kui ta on esitatud registreerimiseks ingliskeelsena.

Kaebaja väitel kinnitab Patendiameti varasem praktika, et eesliidet *poly* sisaldavad sõnad on eristusvõimelised ja kaubamärgina registreeritavad. Ka OHIM on võimaldanud mitme sama eesliidet sisaldava kaubamärgi registreerimist. Patendiamet leiab, et asjakohased ei ole kaebaja toodud näited varasemast praktikast, kuna igale kaubamärgile tehakse ekspertiisi vastava taotlusega seotud asjaolusid silmas pidades. Ei ole õige teha lihtsustatud üldistusi ja lähtuda asjaolust, et kui paljudes varasemates registreeritud kaubamärkides sisaldub eesliide, on sama eesliidet sisaldav märk koheselt registreeritav. Viidatud varasemaid registreeringuid ei saa kohaldada automaatselt ning kaebaja lihtsustatud käsitus on KaMS eesmärgi ja ekspertiisi nõuetega vastuolus. Ka komisjon on oma 29.07.2005 otsuses nr 797 leidnud, et iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Patendiameti varasemad otsused ükshaaval ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid (pimedalt) järgida või millega teiselt poolt võiks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist nõudes. Lisaks ei pea Patendiamet enamikku kaebaja poolt loetletud kaubamärkidest analoogseteks vaidlusaluse kaubamärgiga, kuna tegemist ei ole otseselt kaupa kirjeldavate või eristusvõimetute tähistega.

Kaebaja väidab, et mitmed teised riigid on võimaldanud sõnale *polydrain* õiguskaitset. Patendiamet arvab, et iga riik lähtub märki registreerides oma kaubamärgiseadusest, turusituatsioonist ja oma tarbijaskonna teadmistest. Teiste riikide kaubamärgipraktika ei ole siduv, sest on seotud riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis Patendiametile on teadmata. Eestis on välja kujunenud oma kaubamärgi registreerimise praktika. KaMS ei võimalda anda tähisele õiguskaitset teiste riikide ametite otsuste alusel, kaubamärgi registreerimine teistes riikides ei ole märgi registreerimise aluseks Eestis. Patendiametiga on oma 31.05.2007 otsuses nr 876 nõustunud komisjon. Patendiametile ei ole teada, millistel alustel on vaidlusalune tähis kaubamärgina registreeritud Iirimaal või mõnes muus riigis. Ameerika Ühendriikides on registreeritud kombineeritud kaubamärk ja mitte taotleja nimele. Samuti juhib Patendiamet tähelepanu asjaolule, et Maltal on kombineeritud kaubamärk registreeritud mittekaitstava osaga ega anna seega ainuõigust sõna POLYDRAIN kasutamiseks.

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

3) 10.10.2011 esitas kaebaja oma lõplikud seisukohad. Kaebaja jääb antud asjas kõigi oma varasemate seisukohtade ning argumentide juurde ning leiab endiselt, et Patendiameti otsus vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta klassides 6 ja 19 on ebaseaduslik õiguste piiramine. Vaidlusaluse kaubamärgi osadeks jaotamise osas ekspertiisi käigus lisab kaebaja järgmist. Isegi kui lähtuda Patendiameti analüüsist ning vaidlusaluses kaubamärgis oleks

äratuntav eesliide POLY-, siis ei tähenda see eesti keeles mitte 'polümeeri'. Eesliite POLY-esinemine sõna esiosas tähendab eesti keeles üksnes HULK-, HULGA-, MITME-, PALJU-, seda enam, et kaubamärgile soovitakse kaitset mitte keemiavaldkonda kuuluvate kaupade suhtes vaid klassis 6 metallrestide ja lisaks klassis 19 selliste ehituses kasutatavate toodetega, mille eesmärk on teatud alalt liigse vee kokkukogumine ja selle ärajuhtimine. Eesliite POLY tähendust kinnitavad nii sellised inglise keelsed sõnad nagu POLYANDRY (tõlge: mitmemehepidamine), POLYCHORIC (tõlge: mitmevälja-, polühooriline), POLYCHROMATIC (tõlge: mitmevärvi-), POLYHEDRON (tõlge: hulktahukas), POLYONYMOUS (tõlge: mitme nimega), POLYSEMY (tõlge: mitmetähenduslikkus) jne, kui ka OHIM oma otsuses nr B764128. Seonduvalt kaubamärgi POLYDRAIN järelliitega -DRAIN, kui lähtuda taaskord Patendiameti määratusest, siis koosmõjus eesliitega POLY- ei anna kaubamärk informatsiooni sellest, et tegemist on polümeerist drenidega. Antud kaupade kontekstis on järelliide -DRAIN parimal juhul käsitletav tegusõnana: -dreenima, -kuivendama, -torutama. Tulenevalt väljakujunenud kohtupraktikast on sellised tähised kaubamärgina registreeritavad, millele asjaomane üldsus ei võimalda kohe ja ilma järele mõtlemata omistada kirjeldavat tähendust. Patendiameti seisukohta, et vaidlusalune kaubamärk viitab polümeerist valmistatud toodetele, ekslikust kinnitab ilmekalt ka asjaolu, et Eesti tarbija hääldab kaubamärki võimalikult mugavalt, seega kas POLITRAIN või POLIDRAIN. Milline asjaolu täiendavalt elimineerib mistahes seose polümeeriga.

Kaebaja on viidanud paljudele Eestis registreeritud kaubamärkidele, mis sisaldavad vaidlusaluse kaubamärgiga sama eesliidet. Patendiamet ei pea viiteid praktikale määravaks otsuse tegemisel, iga taotlust hinnatakse eraldi. Oma vastuses kaebusele märgib Patendiamet, et teiste riikide kaubamärgipraktika ei ole siduv, Eestis on väljakujunenud oma siseriiklik kaubamärgi registreerimise praktika. On kummastav kuidas amet ühelt poolt väidab, et Eestis on väljakujunenud oma kaubamärgi registreerimise praktika ning teisalt ignoreerib nimetatud praktikat täielikult. Samuti on tähelepanuväärne, kuidas ameti jaoks teistes riikides avaldatud andmed vaidlusaluse kaubamärgi väidetava eristusvõime, kirjeldavuse ning tavapärasuse kohta on aluseks kaubamärgile Eestis kaitse võimaldamisest keeldumiseks, samas aga nende samade riikide praktika vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise kohta, ei ole mingikski tõenduslikuks allikaks näitamaks vaidlusaluse kaubamärgi registreeritavust.

Kaebaja märgib ka, et on kahtlustetagi selge, et juhul, kui kaubamärgile taotletakse kaitset Eesti Vabariigis, ei saa ekspertiisi käigus tugineda materjalidele, mille poolt kajastatavad andmed on otseselt seotud turusituatsiooniga teistes riikides. Nimelt, on Euroopa Kohtu praktikas kinnistunud põhimõte, et hinnata, kas siseriiklikul kaubamärgil puudub eristusvõime või kas see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse või kas tegemist on keelekasutuses tavapärase tähisega, tuleb arvesse võtta territooriumil, mille jaoks registreerimist taotletakse, asuva asjaomase avalikkuse taju, st kaubanduses ja/või nimetatud kaupade või teenuste keskmise tarbija puhul, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Tulenevalt toodud printsiibist tuleb ka käesoleval juhul taotletava kaubamärgi eristusvõimet hinnata ning Eestis registreerimisest keeldumist tõendada vastavalt Eesti tarbijale suunatud tõenditega. Tegemist on Eesti Vabariigi territooriumi suhtes kaitse taotlemisega, mistõttu ei saa Eesti tarbija arusaamist vaidlusaluse kaubamärgiga kokkupuutumisel põhjendada teiste jurisdiktsioonide kohta käivate materjalide põhjal. Käesoleval juhul ei ole vaidlusalune kaubamärk kuidagi seotud polümeerist drenide või drenaažitorude tähistamiseks kasutatava tavapärase terminiga ning Patendiamet ei ole ei kaubamärgi ekspertiisi käigus ega ka kaebuse menetluse jooksul komisjonis suutnud tõendada ka vastupidist. See kinnitab, et puuduvad vastavad vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime puudumist väidetavalt kinnitavad tõendid. Vastasel juhul oleks need juba Patendiameti poolt ka lisatud. Oma 25.02.2011 vastuses on Patendiamet ise möönnud, et tähise kasutamist Eestis tõendavaid materjale ei ole esitatud ning teisalt ei ole see ameti hinnangul ka vajalik. Patendiameti poolt esitatud üksikud vastupidised näited kinnitavad mh vaidlusaluse tähise kasutamist kaubamärgina ning seda kaebaja ja temaga seotud ettevõtete poolt. Mistõttu ei ole tegemist mitte ameti otsust kinnitavate argumentide, vaid

otsuse aluseks olevaid argumente ümber lükkavate materjalidega. Kaebaja palub käsitleda vaidlusalust kaubamärki tervikuna, mitte seda erinevateks osadeks jagatuna. Eesti kaubamärgiseadusest, Eesti turusituatsioonist ja Eesti tarbijaskonna teadmistest lähtuvalt ei ole mingit põhjendust, miks peaks piirama kaubamärgitaotleja õigusi ning jätma taotletud kaupade osas vaidlusaluse sõna vabaks kasutamiseks kõigile Eesti Vabariigis.

Nagu juba ka eelnevalt korduvalt osundatud, on registreerimiseks esitatud kaubamärgi näol tegemist ebaloomulikult kokkuliidetud sõnade kombinatsiooniga, milline tervikuna ei anna Eesti tarbijale informatsiooni taotletud kaupade suhtes. Täiendavalt osundab kaebaja, et tegemist ei ole eestikeelsete sõnade või lühendite kombinatsiooniga, mistõttu Eesti tarbija jaoks esmane tähendus vaidlusalusel kaubamärgil puudub. Patendiamet ühelt poolt küll argumenteerib, et Eesti ei ole suletud majandusruum ning kui tähis on eristusvõimetu, kirjeldav, tavapärane, siis see teadmine levib ka Eestisse, kuid teisalt jätab arvestamata kaebaja argumentid ja tõendid, mis kinnitavad vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõimet ning registreeritavust teistes riikides, s.o riikides, millistes teadmine vaidlusaluse tähise väidetava eristusvõimetuse kohta levib Eestisse. Isegi inglise keelt kõneleva üldsuse jaoks on kaubamärk POLYDRAIN ebamäärane ja väljamõeldud. Selle väite kinnituseks osundab kaebaja kaubamärgi registreeringule Iirimaal, kus riigikeeleks on inglise keel. Samuti kaubamärgitaotleja sidusettevõttele kuuluvale Ameerika Ühendriikide registreeringule, kus sõna POLYDRAIN ei ole määratud mittekaitstavaks osaks.

4) 9.11.2011 esitas oma lõplikud seisukohad Patendiamet, jäädes varasemate seisukohtade juurde.

Seoses viidetega Patendiameti praktikale täpsustab amet, et jääb selgusetuks, kuidas kaubamärk POLYBAG, mis on saanud kaitse hambaproteeside osas, saab käsitleda analoogiliselt vaidlusaluse kaubamärgiga. Kaubamärk POLYFIX õiguskaitset ei oma. Kuna ka kaebaja ei ole täpsustanud, miks ta loetletud kaubamärke asjakohaseks on pidanud, jäävad viited varasemale praktikale paljasõnaliseks üldistuseks ja eksitavaks.

Komisjon alustas kaebuse suhtes lõppmenetlust 14.11.2011.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et kaebus kuulub rahuldamisele osaliselt.

Vaidlusalune kaubamärk on sõnaline tähis „POLYDRAIN“, mille registreerimist on 20.06.2008 esitatud taotluses nr M200800944 taotletud klassides 6 ja 19. Klassis 6 on märgitud kaubaks metallrestid. Klassis 19 on märgitud kaubad: mittemetallist ehitusmaterjalid, nimelt polümeerbetoonist dreanaažitorud, restkanalid, erinevad äravoolurennid, äravoolurestid, läbivooluavad, äravoolukaevud, trapid, kaablirennid, vee-õliseparaatoriga äravoolurennid, äravoolukanalite vertikaalsed sisselaskepikendused pinnakuivendamiseks ja mittemetallist äravoolukanalite ja kaablirennid osad, nimelt lukustid.

Patendiamet on 13.09.2010 otsusega keeldunud kaubamärgi registreerimisest, leides, et kaubamärgi õiguskaitse on välistatud KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 alusel.

1) KaMS § 9 lg 1 p 3 osas on Patendiamet leidnud, et kaubamärk on kirjeldav, koosnedes ingliskeelsetest sõnadest *poly* (e.k polümeer, polümeerne) ja *drain* (e.k dren, kuivendustoru), mille kombinatsioonist koosnev tähis näitab klassis 19 loetletud dreanaažitorude, äravoolurennide ja -kanalite osas otseselt kaupade liiki, osutades sellele, et tegemist on polümeerist dreanaažitorude ja drenidega. Klassis 6 ja 19 loetletud restide, trappide ja lukustite osas näitab tähis kaupade otstarvet. Dreanaažitorude või äravoolurennide olulisteks koostisosadeks on äravooluavad, lukustid ja restid, sealhulgas metallrestid. Seega annab vaidlusalune tähis nimetatud kaupade osas teavet selle kohta, et tegemist on polümeerist dreanaažitoru koostisosadeks olevate trappide, lukustite ja restidega. Kaebaja on leidnud, et Patendiamet on kaubamärki moodustava sõna põhjendamatuks osadeks jaotanud ning seda ekslikult tõlkinud. Vaidlusalune kaubamärk ei koosne sõnadest POLY ega DRAIN, vaid on terviklik tähis, mida asjaomane üldsus tajub kaubamärgina,

ehk tähisena, mis eristab taotletud kaupu teiste ettevõtete omadest. Kaebaja ei mõista, miks peaks tarbija reaalses turusituatsioonis hakkama kaubamärki poolitama ja tõlkima. Märki moodustava sõna osadeks jaotamisel oleks võimalikud ka muu tähendusega tõlked. Patendiamet soovib leida, et märgi registreerimisest tuleb keelduda, kui selle vähemalt üks võimalikest tähendusest viitab kauba omadustele.

Komisjon, leiab, et Patendiameti põhjendus on õige osaliselt. Kaubamärki tuleb ekspertiisi käigus hinnata terviklikult, seoses kaupadega, mille suhtes seda soovitakse kasutada, ning kooskõlas tarbijate ja turusituatsiooniga. Lubamatu on kaubamärgina registreerida tähist, mis kirjeldab kauba liiki, omadusi või otstarvet; sellise tähise kasutamine ei rahulda tarbijate vajadust eristada kaupu neid pakkuvate ettevõtjate järgi ega taga ettevõtja konkurentidele võimalust kasutada sarnase kauba kirjeldamiseks samu kirjeldavaid sõnu või tähiseid. Seetõttu on kaubamärki moodustava sõna osadeks jaotamine põhjendatud, kui need osad koos või eraldi kirjeldavad kaubamärgiga tähistatavaid kaupu. Komisjon nõustub Patendiameti järeldustega klassis 19 loetletud kaupade osas, lugedes kaubamärki moodustavat sõna „POLYDRAIN“ koosnevaks osadest, mille tähendus viitab kaupade kontekstis polümeerist dreanaažitorudele ilma erilise järelemõtlemiseta. Element „DRAIN“ on küllaldaselt sarnane eestikeelsele sõnale 'dreen, dreanaaž', et seda võiksid mõista viitena äravoolusüsteemile või selle elementidele ka isikud, kes võõrkeeli ei valda. Seejuures ei oma tähendust asjaolu, et komisjon ei pea elementi „POLY“ Eesti tarbija jaoks üheselt polümeerile viitavaks; tähistatava kauba – polümeerbetoonist dreanaažitorude, restkanalite, erinevate äravoolurennide, äravoolurestide, läbivooluavade, äravoolukaevude jne – kontekstis on tõenäoline, et tarbija mõistab elementi „POLY“ polümeerile kui kauba materjalile või süsteemi ühe põhilise koostisosa materjalile, seega kauba otstarbele osutavaks.

Seevastu ei näe komisjon põhjust, miks peaks lugema tähist kirjeldavaks klassis 6 märgitud metallrestide osas, isegi kui nende kaudne eesmärk on olla kasutatud koos polümeerdreanaažitorudega. Nende kaupade kontekstis ei ole element „POLY“ käsitletav kirjeldavana, isegi kui element „DRAIN“ seda on. Tervikuna koosneb tähis „POLYDRAIN“ metallrestide osas küll kirjeldavast osast, kuid sisaldab ka mittekirjeldavat osa, mis muudab tähise tervikuna mittekirjeldavaks, kahjustamata selle kui terviku eristusvõimet. Seega ei loe komisjon kaubamärgi registreerimisest keeldumist KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel klassi 6 osas põhjendatuks.

Mingisugust tähendust ei omista komisjon elementi „POLY“ sisaldavate registreeringute olemasolule, kuna iga kaubamärki ja selle kaitstavust tuleb analüüsida eraldi ja terviklikult.

2) KaMS § 9 lg 1 p 4 osas on Patendiameti poolt teostatud ekspertiisi käigus selgunud, et sõna „POLYDRAIN“ on taotluses loetletud kaupadega tegelevas äri sektoris tavapäraseks muutunud termin. Inglisekeelset sõnauhendit *polydrain* või *poly drain* kasutavad eri ettevõtjad polümeerist dreennide, dreanaažitorude või äravoolurennide tähistamiseks. Kaebaja on leidnud esiteks, et väljastpoolt Eestit tulenevale materjalile ei saa tavapärasuse üle otsustamisel tugineda. Teiseks leiab ta, et viidatud allikad viitavad esmajoones just kaebaja või temaga seotud ettevõtjate toodetele, mida tähistatakse kaebaja kaubamärgiga „POLYDRAIN“. Patendiamet on seevastu leidnud, et esitatud materjalid kinnitavad selgelt vaidlusaluse sõna muutumist tavapäraseks tähiseks loetletud kaupade osas. Materjalides on tähist kasutatud ühes kindlas tähenduses – polümeerist dreenn või dreanaažitoru. Materjalid osutavad erinevatele ettevõtjatele, kelle seos kaebajaga on Patendiametile teadmata. Sõna *polydrain* kasutamine eri ettevõtjate poolt ühes kindlas tähenduses kinnitab, et tähis on muutunud tavapäraseks terminiks loetletud kaupade osas. Seega Patendiamet leiab, et tähis peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele, kes antud nimetust oma kaupade tähistamiseks vajavad.

Komisjon selgitab esiteks, et kaubamärgi õiguskaitse territoriaalsus on suhteline selles mõttes, et mingi sõna tavapäraseks muutumine ei pea toimuma samal territooriumil, kus kaubamärgile õiguskaitset on taotletud. Seega võib ühe isiku poolt kasutusele võetud kaubamärk muutuda tavapäraseks terminiks ning välistada tema enda poolt sellele kaubamärgile õiguskaitse saamise uutel territooriumidel. Sellise stsenaariumi vältimiseks on võimalik esitada igal pool, kus

kaubamärgile õiguskaitset soovitakse, õiguskaitse taotlused üheaegselt või prioriteetse taotluse alusel prioriteeditähtaja jooksul. Ka varasema välismaise registreeringu alusel õiguskaitse taotlemisel (*telle quelle*, tööstusomandi õiguste Pariisi konventsiooni artikkel 6*quinquies*) saab keelduda õiguskaitse andmisest tähise tavapärasuse alusel. Teadaolevalt ei ole kaebaja esitanud taotlust ei prioriteedi ega varasema välismaise registreeringu alusel.

Komisjon juhib tähelepanu sellele, et Patendiamet on tuvastanud tähise tavapärasuse kaupade 'polümeerist dren või drenaažitoru' suhtes. Tavapärasus tuleb tuvastada kaupade suhtes, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist on taotletud, kuigi tähis ei pea neid kaupu kirjeldama (Euroopa Kohtu 4.10.2001 eelotsus *Merz & Krell GmbH & Co (C-517/99)*, p 21). Komisjon järeldeb, et tuvastatud ei ole vaidlusaluse kaubamärgi tavapärasus vähemalt klassis 6 nimetatud metallrestide osas, kuid võimalik ka, et muude klassis 19 märgitud kaupade, v.a polümeerist drenid ja drenaažitorud, osas. Seetõttu peab komisjon põhjendatuks kaebus rahuldada KaMS § 9 lg 1 p 4 osas klassi 6 suhtes ja klassi 19 osade kaupade suhtes, kuna vajalik on tõendite täiendav kogumine ja hindamine Patendiameti menetluses.

3) KaMS § 9 lg 1 p 2 osas on Patendiamet leidnud, et tähisel *polydrain* kui kauba liiki ja otstarvet näitava teabena kasutuses oleval tähisel puudub eristusvõime; selle abil ei ole võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest. Märki vaadates ei teki tarbijal seost kindla ettevõtjaga. Seega leidis Patendiamet oma keeldumisotsuses, et üksnes selline sõnaline tähis ilma täiendava eristava elemendita ei suuda täita KaMS §-s 3 sätestatud kaubamärgi funktsiooni ega ole seetõttu kaubamärgina registreeritav. Kaebaja on olnud seisukohal, et vaidlusalune kaubamärk on eristusvõimeline tähis taotletud kaupade suhtes, see ei ole Eesti tarbija jaoks klassis 6 ja 19 taotletud kaupade suhtes kirjeldav ning ei nähtu, et see oleks muutunud tavapäraseks tähiseks heauskses äripraktikas. Vaidlustatud kaubamärgi näol on tegemist ebaloomulikult kokkuliidetud sõnade kombinatsiooniga, milline tervikuna ei anna Eesti tarbijale informatsiooni taotletud kaupade suhtes. Kaubamärgi eristusvõime olemasolu on kaebaja tõendanud viidetega sama või sarnase kaubamärgi registreeringutele teistes riikides, samuti sarnaste kaubamärkide registreeringutega Eestis. Patendiamet omakorda on leidnud, et tähis on küll võõrkeelne, kuid inglise keel on üks enim kasutatavatest ja arusaadavatest võõrkeeltest, ilmselgelt mõistab Eesti tarbija vaidlusaluse sõnaühendi tähendust. Tähise moodustavad sõnad võimaldavad tarbijal otseselt tajuda loetletud kaupade liiki ja otstarvet. Seega ei ole põhjendatud eeldus, et kaupa kirjeldav teave saab toimida kaubamärgina juhul, kui ta on esitatud registreerimiseks ingliskeelsena. Tõendiks toodud registreeringute osas märgib Patendiamet, et need ei moodusta pretsedente, millest lähtudes vaidlusalune kaubamärk kuuluks automaatselt registreerimisele või omaks eristusvõimet. Samuti juhib Patendiamet tähelepanu mitmete esitatud näidete asjakohatusele.

Komisjon nõustub Patendiametiga selles, et iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Varasemad registreeringud ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid (pimedalt) järgida või millega teiselt poolt võiks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist nõudes. KaMS ei võimalda ka anda tähisele õiguskaitset teiste riikide ametite otsuste alusel, kaubamärgi registreerimine teistes riikides ei ole märgi registreerimise aluseks Eestis. Samuti on komisjon nõus Patendiametiga selles osas, mis puudutab ingliskeelse kaubamärgi automaatse eristusvõime olemasolu eelduse puudumist. Iga registreerimiseks esitatud kaubamärki, olgu need eesti- või võõrkeelsed, saab ja tuleb eristusvõime puudumise välistamiseks individuaalselt kontrollida, et tähis saaks täita kaubamärgi funktsiooni – eristada ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest.

Komisjon ei nõustu aga Patendiametiga selles osas, mis puudutab vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõime puudumist. Patendiamet on eristusvõime puudumise põhjendusena esile toonud üksnes kaubamärgi kirjeldavuse ja tavapärasuse, lisamata täiendavaid põhjendusi sellele, miks kaubamärk on eristusvõimetu. Kuna komisjon on eelnevalt leidnud, et kaubamärk ei ole kirjeldav klassi 6 kaupade osas ning kaubamärgi tavapärasus on tõendatud vaid osade klassi 19 kaupade

osas, on Patendiameti seisukoht kaubamärgi eristusvõime puudumise kohta kaotanud aluse. Seega leiab komisjon, et KaMS § 9 lg 1 p 2 osas tuleb kaebus täielikult rahuldada.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ja KaMS § 9 lg 1 p-d 2, 3 ja 4, § 41 lg 3 ja 4, komisjon

o t s u s t a s:

1. kaebus rahuldada:

- KaMS § 9 lg 1 p 2 osas täielikult,
- KaMS § 9 lg 1 p 3 osas klassi 6 suhtes ning
- KaMS § 9 lg 1 p 4 osas klassi 6 suhtes ja klassi 19 kaupade, v.a polümeerist drenid või dreanaažitorud, suhtes.

Ülejäänud osas jätta kaebus rahuldamata;

2. tühistada Patendiameti 13.09.2010 otsus nr 7/M200800944 kaubamärgi „POLYDRAIN“ registreerimisest keeldumise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;

3. tagastada kaebajale tasutud riigilõiv 1/2 osas.

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

R. Laaneots

P. Lello