

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1410-o

Tallinnas, 26. mail 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku AS Helter–R (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) kaebuse kaubamärgi CityAlko (taotluse nr M200900832) registreerimisest keeldumise kohta klassis 35 täielikuks tühistamiseks.

Asjaolud ja menetluse käik

1. Patendiamet tegi 26.04.2012 otsuse nr 7/M200900832 kaubamärgi CityAlko klassis 35 AS HELTER–R (edaspidi kaebaja) nimele registreerimisest keeldumise kohta kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-de 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 2 alusel.
2. Kaebaja leiab, et Patendiamet on ebaõigesti kohaldanud KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 2 ning oluliselt rikkunud menetlusnorme, käitunud menetluse vältel vastuoluliselt ning üllatuslikult ning jätnud tagamata kaebaja õiguse ärakuulamisele.
3. KaMS § 38 lg 2 näeb ette, et kui ekspertiisi tulemusena ilmneb kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu, teatab Patendiamet sellest taotlejale ja annab vähemalt kahekuulise tähtaja selle asjaolu kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks.
4. KaMS § 9 lg 1 p 3 ei sisalda õiguskaitset välistavate asjaolude ammendavat loetelu, vaid ütleb, et õiguskaitset ei saa ka teisi (st sättes loetlemata) teenuse omadusi näitavad tähised. Selline sõnastus eeldab, et eksisteerib mingi konkreetne omadus, mida sättes eraldi nimetatud ei ole. Komisjon on leidnud, et kauba omadus peab olema teaduslikult, tehnoloogiliselt või sellele sarnasel viisil objektiivselt selgitatav ja tõendite alusel kontrollitav¹. Patendiamet ei ole menetluse vältel kaebajale teatanud ega selgitanud, mis on see taotletud teenuste (reklaami- ja müügiteenused) omadus, mida kaubamärk CityAlko Patendiameti arvates näitab. Seega ei ole kaebajal olnud menetluse vältel isegi teada, millisel asjaolul Patendiameti keeldumine võiks põhineda, rääkimata asjakohasest argumentatsioonist ja võimalusest esitada sellele vastuväiteid.
5. Kaubamärgi registreerimise otsuses on Patendiamet loobunud toomast keeldumise aluseks otstarvet. Samas on Patendiamet täiesti uue ja varasema menetluse käigus nimetamata asjaoluna toonud üllatuslikult keeldumise aluseks asjaolu, et cityalco näitab teenuste osutamise kohta.
6. Patendiamet on ka KaMS § 9 lg 1 p 2 eristusvõime puudumise jätnud kahes esimeses teates täielikult põhjendamata ning kahes järgmises teates piirdunud KaMS § 9 lg 1 p 3 kohta esitatud üldise arutluse kordamisega, esitamata iseseisvat põhjendust.

¹ Komisjoni 13.märtsi 2012 otsuse 1137-o punkt 39

7. Patendiameti keeldumise oluliseks aspektiks on väide, et sõna alko, mis varasemate registreeringute tegemise ajal oli kaitstav, on kasutamise läbi omandanud tähenduse „alkohol“. Selle väite tõendamiseks on Patendiamet oma teadete lisana esitanud väljatrükke, millele ta otsuses viitab. Need väljatrükid ning ÕS-i uute sõnade loetelu on dateeritud hilisema kuupäevaga kui taotluse esitamise kuupäev. Kaebaja peab ebaõigeks, et kaubamärgi registreerimisest keeldutakse asjaolude alusel, mis on ilmnunud pärast taotluse esitamist, eriti kui seejuures jäetakse arvestamata kaebajale varasemate registreeringute alusel kuuluv õigus sõnale alko. Taotluse menetlus Patendiametis kestab (1,5 - 2) aastat. Kuna kaubamärgi õigused hakkavad selle registreerimisel kehtima taotluse esitamisest, siis ei saa pidada põhjendatuks, et Patendiameti tõendamiskoormis on seotud suvalise ajaga ekspertiisi tegemise jooksul ja Patendiameti aeglasest menetlusest tulenevat asjaolude muutumise riski kannab taotleja. Kaebaja leiab, et kui Patendiamet tahab keelduda kaubamärgist sisuliselt põhjusel, et selle osa on „kõnekeeles läinud käibele“, siis see eeldab tähise kasutamise tõendamist taotluse esitamise kuupäeval², mitte suvalisel ajal.
8. 26.04.2012 otsusega 7/M200900832 keeldus Patendiamet õiguskaitset andmast sõnamärgile CityAlko. Otsuse tegemise oluliseks aluseks on väide, et alko on muutunud argikeeles kasutatavaks sõnaks. Kaebajale kuulub klassis 35 alates 18.01.2002 kaubamärk SUPER ALKO + kuju (reg nr 37454), millel Patendiamet on määranud mittekaitstavaks osaks sõna SUPER ja jätnud kaitse alla sõna ALKO ja alates 30.10.2008 kaubamärk SUPER ALKO + kuju (reg nr 47932), mille registreeringusse Patendiamet mittekaitstavaid osi märkinud ei ole.
9. Sarnast olukorda on analüüsinud Euroopa Kohtus oma 24.05.2012 otsuses kohtuasjas C-196/11 P ja võtnud samuti seisukoha, et vaidluse raames ei saa institutsioon, kelle pädevuses ei ole varasema kaubamärgi kehtivuse üle otsustamine, lähtuda otsust tehes hinnangust, et varasemal kaubamärgil või mõnel selle elemendil puudub täielikult eristusvõime. Kohus sedastas, et tähise kirjeldavana või üldnimetusena määratlemine võrdub selle kaubamärgi eristusvõime eitamisega. Kehtivust saab vaidlustada ainult vastavalt kehtivale korrale³.
10. Seega, kui Patendiamet on juba andnud kaebajale ainuõiguse sõna ALKO kasutamiseks klassis 35, ja lisaks on seda tunnustanud nii kohtud kui komisjon, siis on tegemist taotlejale kuuluva eristusvõimelise tähise, mille uuesti registreerimisest ei saa keelduda tuginedes eristusvõime puudumisele või kirjeldavusele, mis väidetavalt on ilmnunud või tõendamist leidnud mingitel hilisematel ajahetkedel. Olukorras, kus on registreeritud rida sõna ALKO sisaldavaid kaubamärke, kohtud ja komisjon on korduvalt ja hiljaaegu lugenud sõna ALKO kaitsevõimeliseks ja mitte ühegi varasema õiguse kohta ei ole tehtud seaduses sätestatud vormi järgivat (KaMS § 52 ja 53) otsust, ei ole Patendiameti poolne praktika muudatus põhjendatud ega õiguspärane.
11. Patendiameti otsuse kohaselt näitab tähis cityalko taotluses märgitud müügi- ja reklaamiteenuste liiki ja omadusi, teenuse osutamise kohta. City tähendab otsuse kohaselt äriala, suurlinna ärikeskus. Ärikeskused tegelevad kaupade müügiga ja müüdavate kaupade reklaamiga, seega näitab city teenuste liiki ja võib tähistada nende osutamise kohta. Alko tähendab argikeeles alkohol. Sõna alko näitab omadusi ja täpsustab liiki, näidates tarbijale, milliste kaupade müügiga

² Euroopa Kohtu 05. oktoobri 2004 otsus kohtuasjas C-192/03, p 40

³ Euroopa Kohtu 24.05.2012 otsus kohtuasjas C-196/11 P, punktid 38-53

on tegemist. Cityalko on tajutav kui alkoholiärikeskus, alkoholi müügi ja reklaamiga tegelev linna ärikeskus. Cityalko näitab, et tegemist on alkoholimüügi- ja reklaamiteenustega, mida osutatakse tarbijale ärikeskuses.

12. Keeldumine hõlmab teenuseid *reklaam; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); sh kaubandus- ja tööstusala juhtimisabi, kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine, kaupade demonstreerimine, poekende kaunistamine ja dekoreerimine, reklaamtekstide avaldamine, reklaammaterjalide levitamine, kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites, raadio-, tele- ja välisreklaam, reklaampindade üürimine, kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.*
13. Patendiameti otsust läbivast tõlgendusest ilmneb, et Patendiameti jaoks tähendab sõna *city* selliseid ärikeskusi, mida võib ühes linnas olla mitu, kusjuures nad võivad olla kindlate kaupadega tegelemisele spetsialiseerunud. Kaebaja leiab, et see tõlgendus on väär ja ei ole ka vastavuses Patendiameti otsuses viidatud allikatega. Patendiamet on oma arvamuses tuginenud tsitaatsõna *city* tähendusele ÕS-is, Seletussõnaraamatus ja Võõrsõnastikus, kusjuures kõik need lähtuvad ingliskeelse sõna *city* klassikalisest tähendusest – *city* kui suur linn või kui linna üks ja ainus äripiirkond, nn *downtown* (ärikvartal, kesklinn). Ühes linnas võib olla vaid üks nn *city*-piirkond, kusjuures see ei ole kindlasti mitte spetsialiseerunud mingile kindlale kaubaartiklile või teenusele (eriti veel alkoholi reklaamile ja müügile). Patendiameti tõlgendus, et *city* tähendab suvalist äri- või kaubanduskeskust, ei vasta sõna *city* tähendusele.
14. Kaubamärgi registreerimist taotletakse Eestis. *City* on ingliskeelne sõna. Selleks, et hinnata, kas võõrkeelne tähis on seda keelt mittekõnelevates riikides asjaomaseid kaupu ja teenuseid kirjeldav, tuleb uurida, kas seda tähist võib neis riikides asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt selliste kaupade või teenuste tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides. Patendiameti on ekspertiisi tehes teinud ingliskeelsest sõnast *city* tõlke eesti keelde ning väidab, et see tõlge on teenuseid kirjeldav. Selline tegevus ei vasta nõudele, et uurida tuleb kaubamärki ennast. Üldkohus on seadnud kriteeriumi, et võõrkeelne sõna on liikmesriigis kirjeldav juhul, kui see sõna on läinud vastava riigi keelekasutuses käibele viisil, mis kas asendab vastavat eestikeelset sõna või kasutatakse alternatiivse sünonüümina eestikeelsele sõnale⁴. Kuigi Patendiameti viidatud sõnaraamatutes sisaldub *city* tsitaatsõnana (tekstis kasutatava võõrkeelse sõnana, mis märgitakse kaldkirjas), ei ole see termin Eestis üheski linnas kasutusel mingile konkreetsele piirkonnale viitavana. Ei ole võimalik defineerida, kus asub Tallinnas, Tartus või Pärnus nn *city*. Seetõttu ei saa see sõna ka anda tarbijale informatsiooni teenuse osutamise koha kohta.
15. Patendiameti väitel näitab sõna *city* müügi- ja reklaamiteenuste liiki. Kaebaja on seisukohal, ei ole olemas *city* liiki müügi- või reklaamiteenuseid. Liik tähendab olulis(t)e tunnus(t)e poolst kokkukuuluvate esemete, olendite, nähtuste, mõistete vm. rühma⁵. Jääb arusaamatuks, millistele olulistele ühistele tunnustele peaksid vastama *city*-müügiteenused ja *city*-reklaamiteenused ning mille poolst nad erinevad teistest müügi- ja reklaamiteenustest? Kaebajale kui vastavate

⁴ Üldkohtu 15. oktoobri 2008 otsus kohtuasjas T- 405/05 MANPOWER (jõusse jäetud Euroopa Kohtu 2. detsembri 2009 otsusega kohtuasjas C-553/08 P) punktid 73-76

⁵ <http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=liik&F=M>

teenuste pakkujale teadaolevalt sellist liigitust ei eksisteeri. Vastav põhjendus puudub ka Patendiameti otsuses.

16. Patendiameti hinnang ALKO kirjeldavusele põhineb esiteks asjaolul, et sõna ALKO on lisatud õigekeelsussõnaraamatu (edaspidi ÕS) uute sõnade loendisse. Kaebaja ei nõustu, et sellega on ALKO tunnistatud eesti keeles tähendusega sõnaks. Patendiameti 29.09.2011 kirja lisast nähtub, et sõna ALKO sisaldub Eesti Keele Instituudi nn sõnaraamatu täienduste loendis. Tegemist on ÕS-i järgmise trüki tööversiooniga, millele on võimalik saata märkusi ja ettepanekuid. Kaubamärgi avaldamine publikatsioonides ei ole võrdsustatav kaubamärgi-kaitse lõppenuks tunnistamisega, mis saab toimuda ainult kohtu otsuse alusel. Eestis on kaubamärkide avaldamine publikatsioonides KaMS § 14 lõike 4 kohaselt lubatud, ning kui kaubamärgiomanik nõuab, tuleb kaubamärgi juurde lisada hoiatustähis. Meile teadaolevalt on selles küsimuses juba pöördunud Eesti Keele Instituudi poole ühenduse kaubamärkide omanik, Soome riiklik alkoholimonopol Alko Inc. Ülalnimetatud nimekirja on sõna ALKO lisatud alles 28.03.2011, seega 2,5 aastat pärast taotluse esitamise kuupäeva, 9 aastat pärast seda, kui kaebaja alustas oma varasema kaubamärgi SUPER ALKO kasutamist oktoobris 2002 ning üle 50 aasta pärast seda, kui Soome riiklik alkoholimonopol Alko registreeris Soomes sõnamärgi ALKO. On ilmne, et sõna ALKO tuli keelekasutusse ja ÕS-i järgmise trüki tööversiooni mitte seetõttu, et inimesed oleks lihtsalt niisama asunud lühendama eestikeelset sõna alkohol, vaid tulenevalt sellest, et kasutakse kaebaja ja Soome riikliku alkoholimonopoli kaubamärkide eristavat osa. Kaubamärgiomanikul ei ole seadusest tulenevalt võimalust takistada oma kaubamärgi kasutamist väljaspool äritegevust muul moel, kui ülalviidatud KaMS § 14 lõike 4 kohaselt. Kaebaja ja Alko, Inc. aktiivsus ja edukus oma kaubamärgi kaitsmisel äritegevuses on tõendatud eelpool loetletud juhtumitega.

17. Teiseks põhineb Patendiameti hinnang ALKO kirjeldavusele selle sõna kasutamisel. Patendiamet ajab siin kas meelega või kogemata segamini kirjeldavuse ja tavapärasuse instituudid. KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses sõna kas on kirjeldav või ei ole seda, sõltumata sellest, kas seda kirjeldavana kasutatakse. Nagu eelpool kirjeldatud, ei ole sõnal ALKO iseenesest sellist tähendust. Kahtlemata tekib keelde aja jooksul ka sõnu juurde, kuid siin tuleb teha vahet, kas kaubamärgiks soovitakse sellist sõna või oli kaubamärk ammu enne olemas ja on tegemist kaubamärgi eristava osa kasutamise väljaspool äritegevust nagu antud juhul. Tähis saab muutuda tavapäraseks ainult KaMS § 9 lg 1 p 4 tähenduses, ning see eeldab tähise kasutamist asjakohastel kaupadel või teenustel ja äritegevuses. Patendiamet on aga kombineerinud kahest eri sisuga seadusesättest enda jaoks sobivad asjaolud ja tuletanud sellest kasutamise tulemusel tekkinud kirjeldavuse. Kaebaja hinnangul kaubamärgiseadus sellist kahe eri aluse asjaolude kombineerimisel tekkivat tõlgendust ei võimalda.

18. Kaebaja ei nõustu Patendiameti käsitlesega, et kirjeldavad on kaubamärgid, mis näitavad, mis kaupu reklaamitakse või pakutakse (Sõna ALKO näitab tarbijale, nimelt milliste kaupade müügi ja reklaamiga on tegemist). Klassi 35 kuuluv reklaam on teenus, kus avalikustatakse ja levitatakse teavet kolmandate isikute toodete või teenuste kohta müügi suurendamise või muul sarnasel eesmärgil. Ei ole märgata, et kliendid arvaksid, et populaarselt reklaamibüroolt Tank saab tellida vaid tankide reklaamimist. Reklaamiteenust pakuvad ettevõtted ei ole turul spetsialiseerunud reklaamima mingit kindlat kauba- või teenuseliiki. See ei oleks ka võimalik, sest on arusaadav, et

konkureerivaid tooteid pakkuvad ettevõtted ei telli teenust samalt reklaamibüroolt. Patendiameti käsitus on vastuolus ka senise praktikaga.

19. Samuti ei nõustu kaebaja Patendiameti seisukohaga, et jae- ja hulgimüügiteenuste osas on sõna ALKO teenuste omadusi ja liiki näitav kirjeldav. Kui ka hüpoteetiliselt nõustuda Patendiameti eksliku seisukohaga, et ALKO oleks alkohoolseid jooke kui kaupa kirjeldav sõna, siis ikkagi puudub sellist liiki müügiteenus nagu ALKO. Samuti ei olene müügiteenuse kui niisuguse omadused sellest, millist kaupa müüakse. Ka komisjon on kinnitanud, et kaupa või teenust kirjeldav tähis on eristusvõimetu selle kauba või teenuse suhtes, mitte aga jae- ja hulgimüügiteenuste suhtes, mis sisuliselt kätkeb endas mistahes kaupade müügiks pakkumist, tagamata samas aga teenuse osutamisel kasutatavale kaubamärgile ainuõigust seonduvalt nende kaupadega, mida müüakse.
20. Kaebaja taotleb kaubamärgi CityAlko registreerimist klassis 35 reklaami ning müügiteenuste tähistamiseks. Kaubamärgi registreeritavuse hindamisel KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel tuleb kontrollida kas asjaomase avalikkuse seisukohalt on tähisel piisavalt otsene ja konkreetne seos teenustega, mille jaoks selle registreerimist taotletakse. Kirjeldavad märgid on need, mida võib asjaomase avalikkuse (st tarbijate) seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides⁶.
21. Patendiamet on oma analüüsis lähtunud sõna City tähendusest ning sõnale Alko omistatud tähendusest ning nende tähenduste kombinatsioonist, mitte aga keskmisel tarbijal sõnamärgist CityAlko tekkivast üldmuljest, nagu oleks pidanud tegema. CityAlko on eesti tarbija jaoks tajutav võõrkeelse sõna ning tehissõna kombinatsioonina. Seda muljet rõhutab veelgi suurtäht A sõna keskel. Sõna *city* esinemine sõnastikes tsitaatsõnana ei muuda teda veel tarbija jaoks eestikeelseks sõnaks. Eesti keskmine müügi- ja reklaamiteenuste tarbija on harjunud, et teenuste kirjeldus edastatakse eesti keeles või siis vähemalt korrektses võõrkeeles. CityAlko puhul ei ole tegemist grammatiliselt korrektse ja arusaadava väljendiga, mille puhul oleks tarbijal põhjust eeldada, et seda kasutatakse kirjeldavas funktsioonis. Kui ka Eesti tarbija peaks asuma tervikut CityAlko tõlkima ja sellele Patendiameti väidetud tähendust omistama, siis oleks tõlkeks „kesklinnaalkohol, ärikeskuse alkohol“, kindlasti mitte aga „alkoholiga tegelev linna ärikeskus“. Tõlkest „kesklinnaalkohol“ ei ole võimalik välja lugeda, mis teenustega või missuguste omadustega teenustega võiks olla tegemist. Sellist asja nagu „kesklinnaalkohol“ ei ole olemas ja sel sõnal puudub sisuline tähendus, mis saaks klassi 35 teenuseid mingilgi moel kirjeldada. Puudub otsene ja konkreetne seos tähise ja teenuste vahel, mis võimaldaks tarbijal kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste teenuste või nende mõne omaduse kirjeldusega.
22. Kaebaja on seisukohal, et kuigi kaubamärk CityAlko sisaldab tähendusega sõna City ning tähist Alko, mis on tuletatud sõnast alkohol ja võib tekitada nende sõnadega seotud assotsiatsioone, ei ole see piisav, et lugeda ta kirjeldavaks ja eristusvõimetuks. Kaubamärgi registreerimiseks piisab vähemalt minimaalse eristusvõime olemasolust. Asjaolu, et kaubamärk kannab endas mingit objektiivset sõnumit ei tähenda, et selle tõttu puudub kaubamärgil eristusvõime. Kaubamärk on eristusvõimeline, kui ta nõuab tõlgendamisel kasvõi minimaalset jõupingutust või käivitab

⁶ Euroopa Kohtu 20. septembri 2001 otsuse C-383/99 p 39

asjaomasel avalikkuses tunnetusliku protsessi⁷. Kaubamärk CityAlko ei ole Eesti tarbija jaoks tavaline ja lihtsalt mõistetav, vaid temas on olemas eripära, mis nõuab tarbijalt tõlgendamist ja tunnetamist.

23. Klassi 35 teenuste osas ei saa CityAlko tähist pidada enamaks kui üksnes vihjavaks, kuna see tähis ei anna tarbijale selget infot osutatavate teenuste iseloomu kohta – tarbija peab mõtlema ja süvenema enne, kui saaksid tekkida teatavad assotsiatsioonid. Assotsiatsioonide tekkimine ei muuda tähist ei kirjeldavaks ega eristusvõimetuks.
24. Sõnaühendi CityAlko kui teenuse osutaja kaubamärgi abil ei saa kirjeldada reklaami või müügiteenuse kui kolmandatele isikutele osutatava teenuse liiki, omadusi või osutamise kohta. Puudub sellist liiki reklaami- või müügiteenus nagu City või Alko või CityAlko, samuti ei kirjelda see sõnadekombinatsioon ühtki teenuste olulist omadust. Tegemist on tähendusega ingliskeelse sõna ning eestikeelsest sõnast tuletatud tähise kombinatsiooniga, mis ei ole tarbijale harjumuspärane viis millegi kirjeldamiseks. Kaubamärk CityAlko on nii eesti kui ka inglise keele aspektist hinnates ebatavalise süntaktilise ülesehitusega ja see süntaktiline ülesehitus ei võimalda luua otsest ja järelemõtlemit mitte vajavat tõlget „alkoholiärikeskus“. City tähendab kesklinna äripiirkonda, mitte üht kaubanduskeskust ega kauplust. Eesti tarbija jaoks on nii kesklinna äripiirkonna alkohol kui ka Patendiameti väidetav „alkoholiärikeskus“ nähtused, mida ei ole olemas, sõnakombinatsioonid, millel puudub sisuline tähendus.
25. Kui kaubamärk ei võimalda asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on taotletud teenuste kirjeldusega, siis ei saa esineda ka KaMS § 9 lg 1 p 3 keelu kohaldamise aluseks olevat avalikku huvi, st huvi jätta tähis kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks, sest see on kaubanduses vajalik asjaomase kauba omaduste tähistamiseks.
26. Patendiamet on keeldumise õiguslikult kvalifitseerinud ka KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel. Patendiamet on eristusvõime puudumist otsuses põhjendanud argumentidega, et cityalko on tarbijale mõistetav kui alkoholiga tegelev, alkoholi müüv ja reklaamiv linna ärikeskus, alkoholiärikeskus ning tarbijate arvates võib alkoholi müügi ja reklaamiga tegelevaid ärikeskuseid olla rohkem kui üks. Seega piirdub Patendiameti hinnang eristusvõime puudumisele vaid kirjeldavuse argumentidega ning iseseisvad eristusvõime puudumise asjaolud puuduvad. Tegemist ei ole iseseisva koosseisuga, vaid eristusvõime puudumine kaasneb KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisega. Taotleja on eelpool põhjendanud, miks Patendiameti seisukoht KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel on ebaõige. Eelnevalt tulenevalt on ebaõige ka KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamine. Lisaks märgib kaebaja, et Patendiameti hinnang, justkui leiduks tarbija arvates mitmeid alkoholi müügile ja reklaamiga tegelevaid linna ärikeskusi, ei ole realistlik. Teadaolevalt ei ole Eestis ühtki sellist ärikeskust ja ei ole ühtki mõistlikku põhjust eeldada, et neid oleks tekkimas tulevikus. Kaebajale jääb täielikult arusaamatuks Patendiameti otsuse p 3.4 viide, justkui Patendiamet oleks menetluse käigus esitanud mingeid sellekohaseid materjale.
27. Patendiamet on oma otsuses omavoliliselt muutnud kaebaja kaubamärgi ning nimetab seda kui cityalko. Kaebaja kaubamärgiks on CityAlko. Patendiamet on täielikult eiranud ja jätnud

⁷ Euroopa Kohtu 21. jaanuari 2010 otsuse kohtuasjas C 398/08 P Vorsprung durch Technik

analüüsimata suurtähtede rolli kaubamärgile eristusvõime kujunemisel ja selles, kuidas tajub kaubamärki tarbija.

28. Patendiameti otsusele eelnenud teadetes puudub täielikult analüüs kaubamärkide sarnasuse ja teenuste samaliigilisuse kohta ning hinnang kaubamärkide tarbijate poolt äravahetamise tõenäosusele. Patendiamet esitab oma motivatsiooni esimest korda alles otsuses. Seega ei olnud kaebajal menetluse vältel teada, millised on KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel keeldumise põhjused ning tal ei olnud võimalik nende kohta oma seisukohta ja vastuväiteid esitada.
29. Patendiamet märgib otsuses, et taotleja ei ole esitanud sisulisi vastuväiteid kaubamärkide sarnasusele ega teenuste identsusele ja samaliigilisusele. Kaebaja leiab, et menetluse käigus ei ole võimalik esitada Patendiametile vastuväiteid millelegi, mida ei ole olemas (nimelt Patendiameti motivatsioon). Kaebaja ei ole menetluse vältel omaks võtnud, et esineb äravahetamise tõenäosus. Patendiamet ajab segamini enda ja taotleja kohustused haldusmenetluses. Õiguspärase haldusmenetluse eest vastutab haldusorgan. Patendiametil lasub kohustus motiveerida õiguskaitset välistava asjaolu esinemist. Kaubamärgiomanik ei ole kohustatud motiveerima asjaolu puudumist. Olukorras, kus Patendiamet jätab omapoolse motiveerimiskohustuse täitmata, ei ole tagatud kaubamärgiomaniku õigus ärakuulamisele, kuna ta ei tea, millistel motiividel põhineb Patendiameti otsustus.
30. Kaebaja leiab, et nõue esitada nõusolek varasemate kaubamärkide omanikult enne, kui on selgunud lõplik otsus absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude osas ja seega ka nõutava loa ulatus, on ebaproportsionaalne ja kaebajat ülemäära koormav ning seega ei vasta heale haldustavale. Patendiamet nõudis menetluse käigus loa esitamist osade taotletud teenuste registreerimiseks (*ärijuhtimine; kontoriteenused; ärialased konsultatsioonid, äriinfo, turu-uuringud, kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused*). Samas kinnitas Patendiamet, et juhul, kui keeldumine KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel ära langeb, on luba vaja kõigi teenuste ulatuses. Sellega paneb haldusorgan taotleja olukorda, kus ta peab pidama varasemate õiguste omanikuga nõusoleku saamise üle läbirääkimisi olukorras, kus kumbki osapool ei tea, millistele teenuste ulatuses nõusolek vajalik on. Nõusoleku küsimine ei ole lihtne ja formaalne tegevus. Mõlemad osapooled peavad selleks kulutama nii materiaalseid vahendeid kui ka aega ning tegema olulisi majanduslikke otsuseid. Patendiameti otsus on vaidlustatav komisjonis ja seejärel kohtutes. Kaebaja leiab, et ei ole kohane nõuda varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku esitamist Patendiameti menetluses enne, kui on selgunud lõplik otsus kaubamärgi kaitstavuse kohta absoluutsetel alustel ja teada, millises ulatuses nõusolekut on vaja.
31. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 9 lg 1 p-de 2, ja 3, § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 2 ning § 41 lg 1 ja 3 palub kaebaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi CityAlko (taotluse nr M200900832) klassis 35 AS HELTER-R nimele registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.
32. Kaebus võeti 05.07.2012 komisjoni menetlusse nr 1410 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.
33. Patendiamet esitas oma seisukohad kaebuse kohta 08.10.2012.

34. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ning on seisukohal, et kaubamärgi CityAlko registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud.
35. Registreerimiseks esitatud tähis cityalko näitab taotluses märgitud müügi- ja reklaamiteenuste liiki ja omadusi, teenuse osutamise kohta. City tähendab äriala (Õigekeelsussõnaraamat 2006), suurlinna ärikeskus (Eesti keele seletav sõnaraamat 2009). Ärikeskused tegelevad kaupade müügiga ning müüdavate kaupade reklaamiga. Seega näitab sõna city müügi- ja reklaamiteenuste liiki, samuti võib see tähistada teenuse osutamise kohta. Alko tähendab argikeeles alkohol (ÕS-i uued sõnad, keeleabi.eki.ee, Patendiameti 29.09.2011 teate lisa, kasutamise näited Patendiameti 29.03.2011 ja 29.06.2011 teadete lisades). Sõna alko näitab omadusi ja täpsustab liiki, näidates tarbijale, nimelt milliste kaupade müügi ja reklaamiga on tegemist. Sõnad city ja alko on Eesti tarbijale mõistetavad ning et nendest moodustatud liitsõna cityalko tervikuna on tarbijale arusaadav kui alkoholiärikeskus, alkoholi müügi ja reklaamiga tegelev linna ärikeskus. Tegemist ei ole vihjava tähendusega tähisega, seos kaubamärgi ja loetus toodud teenuste osas on otsene ja vahetu ning liitsõnast koosnev tähis on tervikuna loetus toodud teenuseid kirjeldav. Sõnade city ja alko liitmisel tekkinud kaubamärk ei sisalda kujundlikke või tähenduslikke muudatusi, mis jätaksid kaubamärgist mulje, mis oleks enamat seda moodustavate sõnade tähendustest. Samuti ei teki sõnade liitmise tulemusena uudse tähendusega mõistet. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale (12.01.2005 otsuse T-369/02 p 32 ja 25.02.2010 otsuse C-408/08 p-d 61–62) on sõnade kombinatsioon, mille mõlemad sõnad eraldi on mittekaitstavad, kaubamärgina registreeritav vaid juhul, kui kahe kirjeldava tähise liitmisel tekib uudse tähendusega mõiste. Lisaks on Euroopa Kohus kohtuasjas nr C-265/00 asunud seisukohale, et kui kaubamärgiks on uudissõna, mis koosneb elementidest, millest igaüks on kaupu või teenuseid kirjeldav, siis on kaubamärk ka tervikuna kaupu ja teenuseid kirjeldav, v.a juhul, kui kombinatsiooni ebatavalise olemuse tõttu tekib sõnast mulje, mis on piisavalt erinev kaubamärgi elementide tähenduste lihtsast kombinatsioonist. Käesoleval juhul ei teki sõnade city ja alko liitmisel uudse tähendusega mõistet. Lähtudes eeltoodust on Patendiamet seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähis on tervikuna taotluses toodud teenuste liiki, omadusi ja teenuse osutamise kohta otseselt kirjeldav ning kaubamärgi registreerimisest tuleb seetõttu loetus toodud teenuste osas keelduda. Lähtudes eeltoodust on Patendiamet seisukohal, et tähisele cityalko ei ole võimalik vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3 õiguskaitset anda.
36. Vastavalt õigekeelsussõnaraamatule, seletussõnaraamatule ja võõrsõnastikule on sõna city tähendus linn, äriala, suurlinna või linna ärikeskus. Ükski kaebaja viidatud ning Patendiameti poolt kasutatud allikatest ei sisalda informatsiooni, et igas linnas võiks olla ainult üks city. Patendiamet on lisaks seisukohal, et sõna city on taotluses loetletud teenuseid kirjeldav ka kaebaja poolt pakutud tähenduses linna üks ja ainus äripiirkond, nn downtown (ärikvartal, kesklinn).
37. Patendiameti hinnangul on sõna city asukohta kirjeldava tähendusega vaatamata sellele, kas seda sõna kasutatakse konkreetsele täpselt piiritletud piirkonnale viitamiseks või mitte. Sõna city viitab teatud tunnustele vastavale piirkonnale, tegemist on üldise tähendusega mõistega, mis on teenuste pakkumise kohta kirjeldav. Sõna city esineb eesti keele sõnaraamatutes ning sõna city saab kasutada alternatiivina sõnadele kesklinn, linna ärikeskus, ärikeskus asjaomaste teenuste tunnuste (teenuste osutamise koht) tähistamiseks. Seega vastab sõna city mõlemale Euroopa Kohtu poolt esitatud kriteeriumile – sõna on läinud Eestis keelekasutusse ning seda saab kasutada

kaupade või teenuste tähistamisel nende omaduste (tunnuste) kirjeldamiseks. Patendiameti hinnangul on sõna city asukohta kirjeldava tähendusega vaatamata sellele, kas seda sõna kasutatakse konkreetsele täpselt piiritletud piirkonnale viitamiseks või mitte. Sõna city viitab abstraktse mõistena teatud tunnustele vastavale piirkonnale, tegemist on üldise tähendusega mõistega, mis on teenuste pakkumise kohta kirjeldav.

38. Patendiamet jääb oma seisukoha juurde, et sõna city abil saab edastada teavet taotluses loetletud teenuste kohta. Sõna city võib edastada teavet selle kohta, et teenuseid pakutakse keskklinnas või keskklinna äripiirkonnas, samuti selle kohta, et teenuste osutamise piirkonnaks on keskklinn või keskklinna äripiirkond. Patendiamet on samuti seisukohal, et keskklinnas (city's) võib osutada spetsiifilisi müügi- ning reklaamiteenuseid, mis võivad oma olemuselt eristuda tavapära müügi- ning reklaamiteenustest, selliste teenuste ühisteks tunnusteks võivad olla paiknemine või teenuste osutamine keskklinnas või ärikeskuses, samuti võib sõna city osutada, et viidatakse muul viisil keskklinna piirkonnale spetsiifilistele teenustele. Keskklinna piirkonnale (city'le) spetsiifilised müügi- ja reklaamiteenused võivad olla välja arendatud silmas pidades just antud piirkonna eripära, nt asjaolu, et keskklinna piirkonnas tehtav reklaam jõuab suurima arvu inimesteni (keskklinnas, eriti selle ärikeskuses liiguvad inimesed kõikidest linnaosadest ning ka väljaspool linna, keskklinnas asuvaid reklaame näevad ka linna külalised), keskklinna kauplustel on suurem käive, küllastajate määr ja piirkonnale omased kliendigrupid (sh turistid, linnakülalised), keskklinna on koondunud palju toitlustusettevõtteid, baare, ööklubisid, kus samuti müüakse ja reklaamitakse alkoholi, keskklinna piirkonnas asuvatele alkoholi müüjatele tuleb hulgimüügiteenuseid osutades näiteks silmas pidada ka piirkonna liikluskorraldusega seotud logistilisi küsimusi jne.
39. Sõna alko esineb eessõnana ka õigekeelsussõnaraamatu 2006. aasta väljaandes. Nii õigekeelsussõnaraamatu 2006. a väljaandes kui ka kaebaja viidatud Eesti Keele Instituudi poolt koostatud uute sõnade loendis toodud seletuse kohaselt tähendab sõna alko alkoholi. Patendiamet on 29.03.2011 saatnud kaebajale tõendid selle kohta, et sõna alko kasutatakse alkoholi tähenduses nii iseseisva sõnana (alko müüdid ja tegelikkus, sigaret versus alko, alko raseduse ajal) kui liitsõnades (alkokalkulaator, alko- ja narkokuritegevus, alko- ja narkosõltuvus). Patendiamet on lisaks 29.06.2011 saatnud kaebajale tõendid selle kohta, et sõna alko kasutatakse ka müügi- ja reklaamiteenuste valdkonnas. Sõna alko näol ei ole tegemist kaebaja poolt kasutusele võetud algupärase ning tähenduseta sõnalise tähisega, mille puhul oleks põhjendatud arvata, et tarbijad on hakanud kasutama registreeritud kaubamärgi sõnalist osa.
40. Sõna tähenduse kindlaks tegemisel ei saa tugineda üksnes sõnaraamatutele. Patendiamet on registreerimiseks esitatud tähise hindamisel lähtunud seisukohast, et kaubamärgina mitteregistreeritavad on kõik tähised, mida võidakse asjaomaste kaupade ja teenuste kirjeldamiseks kasutada. Nii on Patendiamet põhjendatult kontrollinud registreerimiseks esitatud tähise moodustavate sõnade tähendust nii sõnaraamatutest kui ka teinud otsinguid selleks, et teada saada, kas ja millises tähenduses kasutatakse sõna argikeeles. Olles tuvastanud, et sõna kasutatakse argikeeles taotluses loetletud teenuste kirjeldamiseks, otsustas Patendiamet põhjendatult, et tegemist on kirjeldava tähisega.

41. Patendiamet ei ole väljendanud seisukohta, et kaubamärk on kirjeldav üksnes seetõttu, et ta näitab, mis kaupu reklaamitakse või pakutakse. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest teatud teenuste osas keeldunud seetõttu, et tähis tervikuna on asjaomaseid teenuseid kirjeldav. Mis puutub kaebaja viidatud varasematesse kaubamärgiregistreeringutesse, siis siinjuures on Patendiamet seisukohal, et selle hindamiseks, kas sõna osutub mingi teenuse osas kirjeldavaks või mitte, tuleb arvestada ka reaalsete turuoludega (kõnealuste kaupade levik, müüginäärad, kaupade valik jne). Alkoholi müüakse suures valikus enamikes toidukauplustes, samuti on olemas eraldi alkoholikauplused ning kauplused, mis on spetsialiseerunud alkoholimüügile turistidele. Alkoholi müüakse lisaks toitlustus- ja meelelahutusasutustes. Patendiamet peab põhjendatuks argumenti, et alkoholi jae- ja hulgimüügile ning reklaamimisele võivad olla spetsialiseerunud eraldi ettevõtted ning seetõttu võib ka mitmetel ettevõtjatel olla huvi registreerimiseks esitatud tähise kasutamise vastu.
42. Eristusvõimetu on kaubamärk, mille põhjal pole võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest või teenustest. Kirjeldav ning kaubamärgina mitteregistreeritav on tähis, mille abil on võimalik kaupu või teenuseid kirjeldada ning mille kasutamisest võivad seetõttu olla huvitatud ka teised ettevõtjad. Nagu Patendiamet on põhjendanud, saab sõna alko abil müügi- ja reklaamiteenuseid kirjeldada ning kombinatsioonis sõnaga city moodustub sõnaühend, mida võivad soovida oma teenuste kirjeldamiseks kasutada mitmed ettevõtjad. Seega on sõltumata sellest, kas sõna alko on eraldi vaadeldes kaubamärgina eristusvõimetu või mitte, sõnaühend cityalko müügi- ja reklaamiteenuseid kirjeldav. Kaebaja viidatud komisjoni otsus lahendab kaubamärgi suhtelistel õiguskaitset välistavatel asjaoludel põhinevat vaidlustusavaldust. Otsus käsitles vastandatud kaubamärkide sarnasust ning äravahetamise tõenäosust ning detailsemalt konkreetsetele kaubamärkidele omaseid tunnuseid, antud konkreetsete asjaoludega seotud käsitluse põhjal ei ole mõistlik teha üldistatud järeldusi kaubamärgi registreerimist välistavate aluste õigusliku tõlgendamise kohta.
43. Sõna alko kasutatakse erinevas kontekstis (ajakirjanduslik keel, ametikeel), samuti seoses reklaami- ja müügiteenustega tähenduses alkohol. Sõna city kasutatakse eesti keeles tähenduses linna äripiirkond ja ärikeskus. Sõnaühendit cityalko saab kombinatsiooni moodustavate sõnade tähendustest tulenevalt kasutada müügi- ning reklaamiteenuste tähistamiseks. Teenuste tähistamisel kasutatakse Eestis lisaks eestikeelsetele sõnadele ka levinud võõrkeeli nagu inglise keel, ebatavaliseks ei saa pidada ka eesti keele sõnastikesse kantud laensõna (city) ühendamist eestikeelsete sõnadega (antud juhul sõnaga alko). Tarbija ei asu tavalises turusituatsioonis tähisele teostama põhjalikku grammatilist ja lingvistilist analüüsi, kontrollimaks, kas sõnaühend vastab grammatikareeglitele. Tähis cityalko on tarbijale üheselt arusaadav ning sellest arusaamine ei nõua täiendavat analüüsi ega mõttepingutust.
44. Tähis CityAlko on moodustatud kahest kirjeldava tähendusega sõnast, millest kumbki ei ole mitmetähenduslik ega täiendavat tõlgendamist nõudev. Tähise moodustamisel ei ole sõnu liidetud viisil, mis annaksid sõnadele täiendava või uue tähenduse ning nõuaksid arusaamiseks süvenemist ja mõttepingutust. Sellest tulenevalt on tähis CityAlko mõistetav täpselt samas tähenduses kui järjestikku esitatud eraldiseisvad sõnad city ja alko – kesklinna ärikeskus ja alkohol. Patendiamet hindab iga registreerimiseks esitatud kaubamärki võimalike kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude suhtes eraldi. Iga registreering sõltub individuaalsetest antud kaubamärgiga

seotud asjaoludest ning seetõttu ei saa Patendiameti varasemaid otsuseid käsitleda pretsedentidena, millest tulenevalt võiks nõuda, et iga kaubamärk registreeritaks samadel faktilistel alustel, mida on kohaldatud varasemate kaubamärkide registreerimisel.

45. Sõnaühend cityalko ei oma mitmetimõistetavat või arusaamatuks jäävat tähendust, vaid on täiendava tõlgendamiseta mõistetav sõnade city ja alko tähenduste kaudu. Sõna city on müügi- ja reklaamiteenuste liiki, omadusi ja osutamise kohta kirjeldav nii tähenduses ärikeskus kui kaebaja pakutud tähenduses kesklinna äripiirkond.
46. Sõna city ja alko ning sõnaühend cityalko annavad teavet reklaami- ja müügiteenuste omaduste, liigi ja osutamise koha kohta. Sõna city näitab teenuste osutaja asukohta, teenuste osutamise piirkonda või teenindatavat piirkonda. Nii, nagu eelpool selgitatud, võivad kesklinna piirkonnas osutatavad müügi- ja reklaamiteenused oma olemuselt erineda teistes piirkondades pakutavatest müügi- ja reklaamiteenustest. Seega võib sõna city näidata peale teenuste osutamise koha ka müügi- ja reklaamiteenuste muid omadusi, kaasa arvatud liiki.
47. Sõna alko annab teavet reklaami- ja müügiteenuste omaduste ja liigi kohta. Alkohoolsete jookide reklaami puhul on olemas spetsiifilised, antud tootegrupile omased reklaamiteenused, nagu näiteks alkoholibrändide terviklik mainekujundus restoranides, baarides ja ööklubides, konkreetsete alkoholibrändide populariseerimisele suunatud reklaamikampaaniad ja -üritused, turistide suunatud alkoholi reklaamikampaaniad, millega tegeleb ka kaebaja ise jne. Ka alkohoolsete jookide müügiteenustel on piisavalt üksnes antud tootegrupile omaseid tunnuseid, näiteks kehtivad alkohoolsete jookide müügile ning reklaamile riiklike ning kohaliku omavalitsuse õigusaktidega sätestatud piirangud jne. Sellest tulenevalt on loomulik, et turul tegutsevad ka üksnes alkoholi müügile ja reklaamile spetsialiseerunud ettevõtjad ning nendel ettevõtjatel võib olla huvi registreerimiseks esitatud tähise kasutamiseks nende endi poolt osutatavate teenuste tähistamiseks.
48. Patendiamet jääb seisukoha juurde, et sõnaühendi cityalko abil saab kirjeldada kolmandatele isikutele osutatavaid müügi- ja reklaamiteenuseid ning teised ettevõtjad võivad seetõttu olla huvitatud nimetatud sõnakombinatsiooni kasutamist oma teenuste ja kaupade kirjeldamiseks. Sõna city viitab üheselt mõistetavalt teenuste osutamise kohale või piirkonnale (ärikeskus, kesklinna äripiirkond), sõna alko annab üheselt mõistetavat teavet selle kohta, milliste kaupade müügi- ning reklaamiteenuseid pakutakse. Sõna city ja alko on mõlemad eesti keeles kindlat tähendust omavad sõnad ning ka nendest sõnadest lihtsa liitmise teel moodustatud kombinatsioonist arusaamine ei nõua tarbijalt täiendavat mõttepingutust. Ka teised ettevõtjad, kes osutavad alkoholi müügi ja reklaami teenuseid kesklinnas, peavad saama vabalt avalikkust teavitada sellest, mis liiki müügi ja millega seotud reklaamiteenuseid osutatakse.
49. Patendiameti hinnangul ei ole asjassepuutuv faktiline küsimus, kas linnas on mitmeid alkoholiga tegelevaid ärikeskusi ning kas käesoleval hetkel kaebajale teadaolevalt mõni selline ärikeskus tegutseb. Euroopa Kohtu seisukoha kohaselt kohtuasjas nr 363/99 (p 58) ei oma sõna kirjeldavuse kindlaks tegemise juures tähtsust see, kas ka tegelikult leidub ettevõtjaid, kes sõna antud tähenduses kasutavad, oluline on see, et sõna saab antud tähenduses kasutada. Patendiamet on kaebajale esitanud tõendid selle kohta, mis on tähise moodustavate sõnade tähendus ning

põhjendanud, et tähist saab selle moodustavate sõnade kombineeritud tähendusest tulenevalt kasutada taotluses loetletud teenuste kirjeldamiseks. Seega eksisteerib registreerimiseks tähise juures KaMS § 9 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu sellest sõltumata, kas ekspertiisi tegemise ajal selliseid ärikeskuseid tegutseb. Patendiamet on menetluse käigus saatnud kaebajale erinevaid materjale sõna city tähenduse kohta (29.03.2011, 29.09.2011) ning sidunud nimetatud materjale hilisemate põhjendustega sõna city kasutamise kohta äri- ning kaubanduskeskuste tähistamiseks. Kaebaja ei ole oma vastuväidetes Patendiameti poolt esitatud materjale arvesse võtnud.

50. Kaubamärk on eristusvõimeline, kui tarbijal on võimalik selle põhjal identifitseerida kaupa või teenust konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ning eristada selle põhjal ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest. Kahest kindla tähendusega sõnast moodustatud liitsõna cityalko tervikuna on müügi- ja reklaamiteenuste tähistamisel tarbijale mõisteta kui alkoholiga tegelev, alkoholi müüv ja reklaamiv linna ärikeskus, alkoholiärikeskus. Patendiamet on seisukohal, et tarbijad ei eelda, et on olemas vaid üks alkoholi müügi ja reklaamiga tegelev ärikeskus ning on teadlikud asjaolust, et erinevad ärikeskused pakuvad alkoholi müügi ja reklaami teenust. Seetõttu on Patendiamet seisukohal, et täiendavate eristavate elementideta ei võimalda sõnaline tähis cityalko identifitseerida taotletavaid teenuseid konkreetselt ettevõtjalt pärinevana ning ei võimalda eristada ühe ettevõtja teenuseid teiste alkoholi müügi ja reklaamiga tegelevate ettevõtjate teenustest. Taotleja poolt registreerimiseks esitatud tähis ei saa toimida kaubamärgina ega ole võimeline täitma kaubamärgifunktsiooni, milleks on ühe isiku kaupade ja teenuste eristamine teise isiku samaliigilistest kaupadest ja teenustest.
51. Lähtudes eeltoodust on Patendiamet seisukohal, et tähisel cityalko puudub kaubamärgina eristusvõime ning et tähisele cityalko ei ole võimalik vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 2 õiguskaitset anda teenuste osas reklaam; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); sh kaubandusalane juhtimisabi, kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine, kaupade demonstreerimine, poeakende kaunistamine ja dekoreerimine, reklaamtekstide avaldamine, reklaammaterjalide levitamine, kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites, raadio-, tele- ja välisreklaam, reklaampindade üürimine, kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.
52. Patendiamet on kaebajale esitanud näited selle kohta, et sõna alko on alkoholi müügi- ja reklaamiteenuste puhul kasutusel. Kaebaja ja Patendiameti vahel ei ole vaidlust selles, et city on eesti keeles kasutusel olev laensõna, mis viitab kesklinna ärikeskusele (ärikeskus kui äripiirkond). Kumbagi registreerimiseks esitatud tähist moodustavat sõna ei saa lugeda taotluses loetletud teenuste kontekstis ebatavaliseks. Patendiamet on seetõttu seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähist moodustavaid sõnu ei ole ilma täiendava meeldejääva elemendita kasutada kaupade või teenuste tähistamiseks viisil, mis võimaldaks teenuste eristamist pelgalt kõnealuste sõnade põhjal. Registreerimiseks esitatud tähis on moodustatud kahe kirjeldava tähendusega sõna lihtsa ühendamise teel ning selle tulemusena tekkinud kombinatsioon ei sisalda algupäraseid ega meeldejäävaid elemente. Registreerimiseks esitatud sõnaühend on seda moodustavate sõnade tähendusest tulenevalt üheselt mõisteta ning ei nõua arusaamiseks täiendavat mõttepingutust. Seetõttu ei ole registreerimiseks esitatud sõnalise tähise põhjal võimalik eristada

ühe ettevõtja teenuseid teiste ettevõtjate samalaadsetest teenustest ning tegemist on eristusvõimetu tähisega.

53. Patendiamet on KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisel põhjendanud, et tähis cityalko ei võimalda eristada ühe ettevõtja teenuseid teiste alkoholiärikeskuste samaliigilistest teenustest ning selgitanud, et alkoholi müügi ja reklaamiga tegelevaid ärikeskuseid võib olla rohkem kui üks ning tarbija ei saa tähist cityalko käsitleda ühe kindla ettevõtja teenuste päritolu identifitseeriva tähisena. Vastavalt Euroopa Kohtu seisukohale kohtuasjas nr 363/99 (p 86) on kaubamärk, mis kirjeldab kaupu ja teenuseid, sellest tulenevalt nendesamade kaupade ja teenuste osas ka eristusvõimetu. Patendiamet on seisukohal, et nii sõna city kui alko ega nendest moodustatud sõnalise tähise põhjal ei ole võimalik erinevate ettevõtjate poolt pakutavaid teenuseid üksteisest eristada. Seega ei täida tähis kaubamärgi peamist funktsiooni ning ei ole kaubamärgina registreeritav.
54. Patendiameti hinnangul ei mõjuta suurtähtede kasutamine sõnaühendis cityalko sõna cityalko tähendust ega muuda tähist kaubamärgina eristusvõimelisemaks. Kaebaja ei ole varasema menetluse käigus esitanud väiteid suurtähtede rolli kohta selles, kuidas tarbijad registreerimiseks esitatud tähist tajuvad. Patendiamet on registreerimiseks esitatud tähisele viidates nimetanud seda registreerimise taotluses esitatud kujul CityAlko. Sõnadekombinatsioonile cityalko viidates on Patendiamet kasutanud eesti keele reeglite kohaselt läbivalt väiketähti.
55. Patendiamet on kaebajale saadetud taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teadetes esitanud põhjendused selle kohta, miks on registreerimiseks esitatud tähis kirjeldav, ning andnud kaebajale võimaluse esitada nimetatud seisukohale omapoolsed vastuväited. Patendiamet on kaebajale saadetud teadetes käsitletud sõnade city ja alko ning sõnaühendi cityalko tähendust ning selgitanud, et kaubamärk ei ole KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel registreeritav, kuna tegemist on taotluses loetletud teenuseid kirjeldava tähisega. Patendiamet on 29.03.2011 teates kaebajale esitanud väljavõtted sõnade city ja alko tähenduse kohta sõnaraamatutes, 29.06.2011 teates esitanud internetiväljavõtted sõna alko kasutamise kohta Patendiameti osutatud tähenduses, 29.09.2011 esitanud eesti keele sõnaraamatute koondpäringu tulemused sõna city tähenduse kohta. Patendiamet on igas teates selgitanud, et sõnade tähendusest tulenevalt on ka registreerimiseks esitatud tähis tervikuna kirjeldava tähendusega ning lisaks käsitletud kaebajapoolseid seisukohti ning selgitusi kaubamärgi moodustava sõnade tähenduse kohta. Patendiamet ei ole menetluse kestel muutnud oma seisukohti sõnade city ja alko tähenduse kohta. Kaebaja on 09.03.2012 kirjastanud nõudnud Patendiametil põhjendusi asjaolude kohta, mille olemasolu on Patendiamet eelnevalt juba korduvalt käsitletud.
56. Patendiamet on seisukohal, et Patendiamet on põhjendamiskohustust täitnud. Kaebaja väited selle kohta, et Patendiamet ei ole kaebajale selgitanud, milliseid müügi- ja reklaamiteenuste omadusi tähis kirjeldab, on alusetud ning põhjendamata. Patendiamet on kaebajale selgitanud, et tähisega kirjeldatavateks teenuste tunnusteks on teenuste osutamise koht ning osutatavate teenuste liik.
57. Patendiamet on seisukohal, et komisjoni poolt konkreetsete asjaolude kindlakstegemisega seotud seisukohta ei saa tõlgendada kui absoluutset kriteeriumi kõikide kaupade või teenuste

väidetavate omaduste kindlaks tegemiseks. KaMS § 9 lg 1 p 3 sõnastusest (kaubamärk, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka ... või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest) lähtudes võib kaupadel ja teenustel olla mitmeid omadusi, mis ei ole objektiivselt kontrollitavad (nt kvaliteet). Patendiamet rõhutab, et KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei ole kaubamärgina registreeritavad tähised, mis koosnevad mistahes viisil kaupa või teenust kirjeldavatest andmetest. Kaupa või teenust kirjeldavaks võib olla ka näiteks kiitva tähendusega sõna, mis ei ole samas mingil viisil selliseks kirjeldavaks informatsiooniks, mis oleks mingil viisil objektiivselt kontrollitav.

58. Patendiamet on kaebajale saadetud teadetes käsitletud sõna city muuhulgas ka kui teenuste osutamise asukohta kirjeldavat tähist. Patendiamet on 29.06.2011 selgitanud, et reklaami- ja müügiteenuste tähistamisel on tähis cityalko mõistetav kui kesklinnas asuv ärikeskus, mis reklaamib ja müüb alkoholi. Patendiamet on 29.09.2011 selgitanud, et mõlemad sõnad city ja alko on Eesti tarbijale mõistetavad ning et nendest moodustatud liitsõna cityalko ei saa sisuliselt käsitleda teisiti kui alkoholiga tegelev linna ärikeskus. Patendiamet on 05.01.2012 selgitanud, et Patendiamet jääb seisukohale, et city tähendab ärikeskus, alko tähendab alkohol ning nendest sõnadest moodustatud tervik on tajutav sisulises tähenduses alkoholiärikeskus. Seega ei ole tegemist kaebajale uue ning senise menetluse vältel teada olemata asjaoluga.

59. Patendiamet on 29.03.2011 teates selgitanud, et tähise põhjal ei ole võimalik eristada ühte kesklinnas asuvat alkoholipoodi teistest kesklinnas asuvatest alkoholipoodidest. Patendiamet on 29.06.2011 ja 29.09.2011 teates selgitanud, et tähis ei erista ühte kesklinnas asuvat alkoholi müügi- ja reklaamikeskust teistest kesklinnas asuvatest samade kaupade müügi ja reklaamiga tegelevatest kaubanduskeskustest ning 05.01.2012 teates selgitanud, et tähis ei võimalda eristada ühe alkoholiärikeskuse teenuseid teiste alkoholiärikeskuste teenustest. Seega on kaebaja väited eristusvõimetuse selgitamise jätmise kohta alusetud.

60. Patendiamet on kaebajale saatnud teated, milles Patendiamet on üksikjuhul välja toonud registreerimiseks esitatud kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud. Patendiamet on iga asjaolu puhul eraldi põhjendanud, millel Patendiamet seisukoht põhineb ning selgitanud, et kaubamärki ei saa äratoodud õiguskaitset välistavate asjaolude tõttu registreerida. Patendiamet on iga kaebajale saadetud teate lõpus kaebajat teavitatud sellest, et kaebajal on õigus esitada Patendiameti poolt esitatud seisukohtadele omapoolsed vastuväited ning andnud kaebajale vastuväidete esitamiseks seaduses ettenähtud tähtaja. Seega on Patendiamet kaubamärgi ekspertiisi läbi viinud KaMS normidele ja heale haldustavale vastavalt.

61. KaMS § 52 lg 1 kohaselt ei oma õiguskaitset kaubamärk, mille juures esinesid kaubamärgi registreerimise otsuse ajal KaMS § 9 ja §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Patendiamet on seisukohal, et kaubamärgile ekspertiisi tegemise vältel tuleb arvesse võtta ka taotluse esitamise ajast hilisemaid tõendeid, juhul, kui nendest tõenditest nähtub, et kaubamärgi juures esineb selgelt mõni asjaolu, mis kaubamärgile õiguskaitse andmist ei võimalda. Patendiameti poolt teadetele lisatud väljatrüki on ekspertiisi teostanud eksperdi poolt välja trükitud registreerimise taotluse esitamisest hiljem, kuid sellest ei tulene alati, et tõenditest nähtuv informatsioon pärineb registreerimise taotluse esitamisest hilisemast ajast. Patendiameti poolt 29.03.2011 esitatud internetiväljavõtetest sõna alko kasutamise kohta nähtuvalt on näiteks

vestlusteema 'Alko raseduse ajal' postitatud 19.09.2007, mis näitab, et sõna alko kasutati iseseisva sõnana alkoholi tähenduses ka enne taotluse esitamise kuupäeva. Patendiameti poolt 29.06.2011 kaebajale saadetud otsingumootori Google otsingutulemused näitavad, et sõna alko kasutati ka reklaamiteenustega seoses enne taotluse esitamise kuupäeva (otsingutulemuste 1. ja 2. lehel vastavalt 1.06.2007, 25.05.2007, 13.04.2009, 11.10.2007, 27.06.2009, 26.06.2006, 25.06.2007). Patendiamet on seisukohal, et lisaks tuleb kaubamärgile ekspertiisi teostades arvestada ka tõenditega, mis on taotluse esitamise kuupäevast hilisemad, kui need võimaldavad teha järeldusi kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise eelse olukorra kohta.

62. Kaebaja viide kohtuasjale nr C-192/03 ei ole asjakohane. Kaebaja viidatud kohtuasi käsitleb kaubamärgi kehtetuks tunnistamise hagi. Kohus on kohtuasjas andnud hinnangu sellele, kas kaubamärgi kehtetuks tunnistamiseks saab kaubamärgi tavapärasuse (tähise jooksev kasutamine kaupu või teenuseid pakkuvate ettevõtete poolt) hindamisel arvestada ka kaubamärgi registreerimistaotlusest hilisemate dokumentidega. Patendiamet ei ole kaubamärgi registreerimisest keeldunud tähise tavapärasuse (KaMS § 9 lg 1 p 4) alusel. Nii, nagu Patendiamet on selgitanud, arvestatakse kaubamärki moodustavate sõnade kirjeldavuse hindamisel nii sõna tähendust sõnaraamatutes kui ka tähendust, milles sõna kasutatakse. Patendiamet juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et kaebaja viidatud kohtuotsuse punkt 40 moodustab vaid esimese osa kohtu poolt antud hinnangust arvestatavate tõendite kuupäeva kohta. Kohtuotsuse punktis 41 täiendab kohus oma seisukohta alljärgnevalt: "Lisaks võis Esimese Astme Kohus vasturääkivaid põhjendusi kasutamata või õigusvigu tegemata arvestada tõenditega, mis olles küll taotluse esitamise kuupäevast hilisemad, võimaldavad teha järeldusi olukorra kohta nii, nagu see oli sellel kuupäeval." Seega ei ole Patendiamet kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisel läinud vastuollu Euroopa Kohtu sellekohase praktikaga.
63. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse punktis 1 igale sõnaseletusele tuginedes lisanud seletusele viite kasutatud allikale ning Patendiameti teatele, mille lisas nimetatud allika väljavõte kaebajale saadetud on. Samuti on otsuse punktis 3.9. viidatud mitte tõenditele üldsõnaliselt, vaid kuupäevaliselt Patendiameti saadetud teadetele (29.03.2011 ja 29.06.2011), millele sõna alko tähendust tõendavad väljavõtted lisatud olid. Otsuse punkt 3.14. viitab samuti täpselt Patendiameti poolt kasutatud allikatele ning nimetab kaebajale saadetud teated, millele kasutatud materjalid lisatud olid. Patendiamet on lisaks nii menetluse käigus kui kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud, et Patendiameti seisukoht sõna alko tähenduse kohta tugineb kaebajale saadetud õigekeelsussõnaraamatu väljavõtetel tähise moodustavate sõnade tähenduse kohta ning on igas kaebajale saadet teates viidanud, millistel tõenditel Patendiameti seisukohad põhinevad.
64. Patendiamet on käesolevas asjas taotlejale esitanud argumendid ja tõendid sõna alko tähenduse kohta ning Patendiamet ei saa pidada põhjendatuks nende materjalide ja argumentide kõrvale jätmist.
65. Kaebaja viited komisjoni otsustele ei ole asjassepuutuvad. Kaebaja viidatud komisjoni otsused käsitlevad kaubamärgi Super Alko omaniku vaidlustusavaldusi sarnaste kaubamärkide registreerimise kohta. Otsuste sisuks on hilisemate kaubamärgiregistreeringute tühistamine, mitte sõna alko eristusvõime kindlakstegemine. Vaidlustusavalduse esitaja varasem kaubamärk on

kombineeritud kaubamärk ning nimetatud asjaolu on käsitletud ka apellatsioonikomisjoni otsustes, kus kaubamärkide sarnasust on võrreldud muuhulgas ka visuaalsest lähtekohast. Nimetatud otsuste põhjal ei saa teha järeldusi tähise cityalko kaubamärgina registreeritavuse kohta ega sõnalise tähise alko eristusvõime kohta.

66. Tsviilasjas nr 2-09-15131 jäeti nõue tähise alko tühiseks tunnistamiseks rahuldamata hagi aegumise tõttu. Seega ei andnud kohus otsust tehes hinnangut sõnalise tähise alko eristusvõimelisuse, kirjeldavuse või kaitstavuse kohta. Kohtu poolt täiendavalt antud hinnang sõna alko võimaliku keelekasutuse kohta ei ole registreerimiseks esitatud kaubamärgi hindamise juures asjassepuutuv. Kohus hindab ainult käsitletava nõudega seotud asjaolusid ning kohtu poolt antud hinnangud kaubamärgi õiguskaitsega seotud asjaolude kohta omavad õiguslikku tähendust üksnes antud konkreetses tsviilasjas. Kohus hindab asja kohtule teadaolevate asjaolude ning kohtule esitatud tõendite põhjal. Kaebaja ei ole kaubamärgi CityAlko ekspertiisis esitanud kõiki tõendeid, mida kaebaja esitas tsviilasja nr 2-09-15131 arutamisel, samuti võtab Patendiamet kaubamärgile ekspertiisi teostades arvesse Patendiameti poolt kindlaks tehtud asjaolusid.
67. Tsviilasjas nr 2-08-78521 oli hageja nõude sisuks kaubamärgist tuleneva ainuõiguste kaitse. Nimetatud ainuõiguste kaitsenõude rahuldamiseks tuli kohtul muuhulgas tuvastada, kas hageja ainuõigust on rikutud. Kohus ei käsitletud kohtuotsuse põhjenduses sõnalise tähise alko eristusvõimelisust, üldtuntust ega kirjeldavust.
68. Patendiameti seisukoht sõnalise tähise cityalko mitteregistreeritavuse kohta ei mõjuta kaebaja varasemat kaubamärgiregistreeringut ning varasemast kaubamärgist tulenevaid õigusi. KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Seega lähtutakse kaubamärgi õiguskaitse tagamisel kaubamärgist kui tervikust. Asjaolu, et kaubamärgi koosseisu kuuluv üks sõna ei oma iseseisvat kaitsevõimet, ei muuda kaubamärki tervikuna vabalt kasutatavaks.
69. Patendiamet on seisukohal, et õiguskaitse kehtib konkreetsetele registrisse kantud märkidele, antud juhul konkreetsele registreeringule nr 37454 ning seda õiguskaitset ei saa üle kanda taotleja kõigile hilisematele sõnaosa alko sisaldavatele kaubamärkidele. Igale kaubamärgitaotlele tehakse vastavalt kaubamärgiseadusele ekspertiis. Leiame, et käesolevat kaubamärki ei saa registreerida üksnes varasema registreeringu tõttu, tegemata käesolevale taotlelele ekspertiisi ning arvestamata ekspertiisi tulemusena selgunud asjaolusid. Varasema märgi kohta tehti otsus sellel ajahetkel kehtinud asjaolude alusel. Leiame, et hiljem võivad lisanduda täiendavad argumendid ja materjalid, mis tingivad tähise teistsuguse käsitlemise. Patendiamet võtab vastu otsuse üksnes registreerimiseks esitatud märgi suhtes, ega soorita käesoleva kaubamärgi menetluse raames toiminguid juba registrisse kantud kaubamärkidega. Seega ei ole käesoleva kaubamärgi menetluse raames võimalik varasema kaubamärgi osas ainuõiguse lõppenuks tunnistamine nagu taotleja ekslikult väidab.
70. Patendiamet on seisukohal, et kaebaja väited kaebaja varasema kaubamärgiregistreeringu väidetava tühistamise kohta ei ole seotud ei registreerimiseks esitatud tähise cityalko registreerimisest keeldumise asjaoludega ega õiguslike alustega. Patendiameti otsused ei mõjuta varasemate kaubamärkide õiguskaitse ulatust ega kehtivust. Patendiamet on keeldunud

kaubamärgina registreerimast sõnalist tähist CityAlko ning nimetatud otsus ei mõjuta kaebaja ainuõigust varasematele kombineeritud kaubamärkidele SuPer Alko + kuju, mis omavad õiguskaitset registreeritud kujul ning registreeritud kaupade ja teenuste osas.

71. Kaebaja viidatud otsus nr 1250-1251 käsitleb sõnalisest kaubamärgist tulenevat ainuõigust keelata teistel isikutel identse sõnalise tähise kasutamist. Ka kaebaja viidatud otsus nr 1014 käsitleb olukorda, kus varasema registreeritud kaubamärgi ja hilisema tähise sõnalised osad on identsed. Kaebajale kuuluvad varasemad kaubamärgid SuPer Alko + kuju, mille juures sõna alko ei ole ainsaks eristusvõimeliseks ega ka mitte domineerivaks elemendiks. Seetõttu ei ole kaebaja viidatud komisjoni otsused Patendiameti hinnangul asjakohased. Kaebaja viidatud Euroopa Kohtu otsuses on õiguslikuks küsimuseks see, kas rahvusvahelise või siseriikliku kaubamärgi kehtivust saab vaidlustada ühenduse kaubamärgi registreerimise menetluse raames. Kohus sedastas sealjuures, et registreerimise menetluse raames ei saa tuvastada siseriikliku kaubamärgiga identse tähise eristusvõime puudumist. Patendiamet rõhutab veelkord, et registreerimiseks esitatud tähis ning kaebaja varasemad kaubamärgid ei ole identsed. Patendiamet jääb oma seisukoha juurde, et registreerimiseks esitatud tähise kohta tehtud otsus ei kahjusta kaebaja ainuõigust varasematele kaubamärkidele ning ei mõjuta varasemata kaubamärgiregistreeringute kehtivust. Kaubamärgi õiguskaitse ulatus on määratud kaubamärgi reproduktsiooniga. Kaebajale kuulub õigus kaubamärgile SuPer Alko + kuju, millele kuuluva ainuõiguse kasutamine ei ole kaebaja jaoks takistatud.
72. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p-le 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Kaebajale on talle kuuluvate varasemate kaubamärgiregistreeringutega omandanud õiguskaitse kaubamärkidele nende registreeritud kujul – st kombineeritud tähisele SuPer Alko + kuju. Nimetatud registreeringute põhjal ei saa väita, et kaebajale kuuluks ainuõigus sõnale alko. Nii, nagu Patendiamet on eelpool selgitanud, ei ole sellist kaebaja õigust tunnustanud ka komisjon ega kohus.
73. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.
74. Tähis CityAlko on sarnane varasemate Euroopa Ühenduse kaubamärkidega nr 001921840 “Alko + kuju”, nr 005919031 “Alko + kuju”, mis on saanud õiguskaitse teenustele business management; business administration; office functions.
75. Tähises CityAlko ning kaubamärkides nr 001921840 “Alko + kuju”, nr 005919031 “Alko + kuju” sisaldub foneetiliselt ja semantiliselt identne tähis alko, mis on domineeriv sõnaline element, mille alusel tarbija võib pidada vaadeldavaid märke sarnasteks. Kuna sõna city, ärila, suurlinna ärikeskus on tähis, mis on kirjeldav ja eristusvõimetu tähis, millele ei laiene ainuõigus, ning mida võivad kasutada erinevad ettevõtjad, siis ei saa sõna city registreerimiseks esitatud tähise koosseisus käsitleda võrreldavaid kaubamärke omavahel eristava tähisena. Registreeringus nr 001921840 on sõna alko ette lisatud kujutiselement ning registreeringus nr 005919031 on sõna alko ümbritsetud ringiga. Patendiamet on seisukohal, et registreeringute nr 001921840 ja nr 005919031 kujundus ei

ole piisavalt domineeriv ja oluline, et eristada registreeringuid nr 001921840 ja nr 005919031 käesolevast tähisest cityalko. Selgelt nähtav domineeriv element, mille alusel tarbija kaubamärke tajub ja eristab, on registreeringutes nr 001921840 ja nr 005919031 sõna alko.

76. Euroopa Ühenduse kaubamärgid nr 001921840 ja nr 005919031 on registreeritud teenuste business management; business administration; office functions, mis on identsed käesolevas taotluses märgitud teenustega ärijuhtimine; kontoriteenused. Kuna loeteludes sisalduvad identsed mõisted, siis tähendavad käesolevas taotluses märgitud teenused kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused infot ja nõuannet samade teenuste kohta, mis on märgitud varasemate Euroopa Ühenduse kaubamärkide loeteludes. Kindla valdkonna teenuseid ning sama valdkonna kohta info- ja nõuandeteenuseid võivad osutada samad ettevõtjad, seetõttu on tegemist samaliigiliste teenustega.
77. Ärihalduse, ärijuhtimisega tegelevad ettevõtjad pakuvad äritegevuse kohta konsultatsioone ja infot, mistõttu teenused business management; business administration on samaliigilised käesolevas taotluses märgitud teenustega ärialased konsultatsioonid, äriinfo. Ärihaldus, ärijuhtimine hõlmab sisuliselt ka äriinfo haldamist, äritegevuse korraldamise konsultatsioone, mistõttu mõisted business management; business administration ning mõisted ärialased konsultatsioonid, äriinfo hõlmavad osaliselt ka identseid teenuseid. Äritegevuse planeerimiseks ja korraldamiseks on vajalikud turu-uuringud, mistõttu teenused business management; business administration on käesolevas taotluses märgitud teenustega turu-uuringud teineteist täiendavad ja samaliigilised ning neid teenuseid võivad osutada samad ettevõtjad. Ärihalduse, ärijuhtimisega tegelevad ettevõtjad pakuvad klientidele juhtimisalast abi, seetõttu on teenused business management; business administration samaliigilised käesolevas taotluses märgitud teenusega tööstusalane juhtimisabi.
78. Kaebaja ei ole esitanud kaebuses ega menetluse käigus sisulisi vastuväiteid kaubamärkide sarnasusele ega teenuste identsusele ja samaliigilisusele. Arvestades asjaolu, et võrreldavate kaubamärkide teenused on identsed ja osaliselt samaliigilised ning lähtudes asjaolust, et nii vastandatud tähised kui ka registreerimiseks esitatud tähis sisaldab identset, domineerivat ja eristusvõimelist sõnalist elementi alko on Patendiamet seisukohal, et on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasemate kaubamärkidega.
79. Vastavalt KaMS § 10 lg 2 ei arvestata KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid juhul, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba.
80. Kaebaja ei ole Euroopa Ühenduse kaubamärkide omaniku luba esitanud. Seetõttu ei ole tähisele CityAlko võimalik vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 2 õiguskaitset anda teenuste osas ärijuhtimine; kontoriteenused; tööstusalane juhtimisabi, ärialased konsultatsioonid, äriinfo, turu-uuringud, kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.
81. Õige ei ole kaebaja väide selle kohta, et kaebajale ei olnud menetluse vältel teada KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel keeldumise põhjused. Patendiamet teatas kaebajale esimeses kaebajale saadetud teates (29.03.2011 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste

andmise teade nr 7/M200900832), et registreerimiseks esitatud tähis on sarnane varasemate Ühenduse kaubamärkidega nr 001921840 ja 005919031 ning loetles ühtlasi teenused, mida Patendiamet loeb taotluses loetletud teenustega samaliigiliseks ning mille osas on kaubamärgi registreerimiseks vajalik varasemate kaubamärkide omaniku kirjalik luba. Patendiamet on nimetatud keeldumise aluseid korranud ka kõikides järgnevates kaebajale saadetud teadetes. Seega on KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tuleneva registreerimisest keeldumise aluseks olevad asjaolud olnud kaebajale teada kogu menetluse vältel ning vastupidine väide on komisjoni eksitav.

82. Patendiamet on kaebajat teavitanud KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenevatest kaubamärgi õiguskaitset välistavat asjaoludest, viidanud varasematele kaubamärkidele, loetlenud kaubad ja teenused, mille osas registreerimiseks esitatud tähisele õiguskaitset anda ei saa ning andnud iga kaebajale saadetud teate kohta kaebajale tähtaja selgituste andmiseks. Kaebaja talle antud õigust selgitusi ning vastuväiteid esitada kasutanud ei ole. Samuti ei ole kaebaja esitanud varasemate kaubamärkide omaniku nõusolekut. Patendiamet on taotlejat 5.01.2012 teates informeerinud lõplikest seisukohtadest vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3 ja 2. Ei ole alust eeldada, et Patendiamet annab kaitse teenustele, mille kohta on vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3 ja 2 teatatud lõplikud seisukohad. Kuna Patendiamet on taotlejat teavitanud lõplikest seisukohtadest, ei saa taotleja eeldada, et need seisukohad ja varasemate kaubamärkide omanikult nõusoleku esitamise ulatus menetluse käigus veel muutuvad. Taotlejal on olnud võimalus eeltoodu kohta oma seisukoht kujundada. Vastavalt KaMS § 39 lg 2 tehakse kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus siis, kui taotleja ei ole kaubamärgi õiguskaitset välistavaid asjaolusid kõrvaldanud.

83. Selgitust, et juhul, kui keeldumine KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel ära langeb, on varasema kaubamärgiomaniku luba vaja kõigi teenuste ulatuses, kasutas Patendiamet kaebajale saadetud esimeses teates. Taotlejal on õigus anda õiguskaitset välistavate asjaolude kohta omapoolseid selgitusi, mis võivad muuta Patendiameti seisukohta KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldatavuse kohta, samuti võib KaMS § 9 lg 1 p-d 2 ja 3 kohaldamise välistada taotlejapoolne nõue võtta arvesse kaubamärgi üldtuntust või omandatud eristusvõimet (KaMS § 9 lg 2). Seetõttu on Patendiamet kaebajale saadetud teadetes selgitanud, et KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 mittekohaldamise korral on kaubamärgi registreerimiseks vajalik kaubamärgi varasema omaniku nõusolek täiendavalt ka muude teenuste osas. Patendiamet on kaebajale saadetud teadetes selgelt väljendanud nõuet esitada varasemate kaubamärkide omaniku nõusolek üksnes teenuste osas, mille suhtes ei eksisteeri KaMS § 9 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Taotleja teavitamine sellest, et kui mõni kaubamärgi õiguskaitset välistavatest absoluutsetest asjaoludest ära langeb, tuleb taotlejal varasemate kaubamärkide omanikult luba küsida ka seni absoluutsetel alustel välistatud teenuste osas, on taotleja enda huvides. Sellise teavitamisega on tagatud, et taotleja on teadlik kaubamärgi registreerimise võimalustest kõikide teenuste ulatuses. Vastav teavitamine on kooskõlas hea haldustavaga. Patendiamet ei ole menetluse kestel muutnud oma seisukohta KaMS § 9 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude kohta ega selle kohta, milliste kaupade ja teenuste osas varasemate kaubamärkide omaniku nõusolekut küsida tuleb. Seega on alusetud kaebaja väited selle kohta, nagu ei oleks kaebajal olnud võimalik varasemate kaubamärgi omanikult nõusolekut küsida.

84. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2 ning § 10 lg 2 palub Patendiamet jätta komisjonil kaebus rahuldamata.

85. Kaebaja esitas 22.11.2012 täiendavad dokumendid kaebuse, milleks on Harju Maakohtu 8. oktoobri 2012 otsus tsiviilasjas 2-12-29337, et toetada oma seisukohti.
86. Kaebaja esitas oma lõplikud seisukohad 18.07.2013, milles jäi kaebuses esitatud seisukohtade juurde.
87. Patendiameti otsuses esitatud põhjenduste järgi tähendab sõna *city* selliseid ärikeskusi, mida võib ühes linnas olla mitu, kusjuures nad võivad olla kindlate kaupadega tegelemisele spetsialiseerunud.
88. Oma kirjalikes seisukohtades vaidleb Patendiamet vastu asjaolule, et termin *city* tähistab linna ärikeskust kui piirkonda, mida saab igas linnas olla vaid üks, seda hoolimata asjaolust, et sellise tähenduse omistavad terminile Patendiameti enda viidatud allikad. Eesti keele seletav sõnaraamat: *city* [siti] <6> s. linn; suurlinna ärikeskus; Eesti õigekeelsussõnaraamat 2006: *city* <siti> ingl linn; ärila; Eesti õigekeelsussõnaraamat: 2006 ärila <8> ärikeskus, äride piirkond linnas; Eesti keele seletav sõnaraamat: ärila <1> s. äride ja kontorite piirkond linnas, linna ärikeskus.
89. Samas asub Patendiamet tooma uusi, otsuseväliseid põhjendusi, miks ka selles tähenduses võiks *city* olla teenuse pakkumise kohta kirjeldav. Kaebaja palub komisjonil need põhjendused kui Patendiameti otsusesse mitte puutuvad kõrvale jätta. Lisaks, nagu märgitud kaebuses, on Patendiamet toonud asjaolu, et kaubamärk näitab teenuste osutamise kohta, üllatuslikult keeldumise aluseks alles keeldumise otsuses ja ei ole sellest kaebajat varem teavitanud. Ka sisuliselt ei ole Patendiameti toodud põhjendused asjakohased, sest analüüsitud on vaid ühe kaubamärgi elemendi väidatavat kirjeldavust, unustades asjaolu, et analüüsida tuleb kaubamärki kui tervikut. Samuti pole vaatamata Patendiameti loodud teooriale mingeid tõendeid või viiteid selle kohta, et *city* oleks Eestis läinud keelekasutusse viisil, mis võimaldaks seda kasutada taotletud teenuste mingite omaduste kirjeldamisel, sh ei eksisteeri mingeid kesklinna-spetsiifilisi müügi- ja reklaamiteenuseid. Patendiamet ise on ilmselt samast arusaamast lähtudes registreerinud 01.07.2013 reklaamiteenustele, sh raadioreklaamile Taevaraadio AS kaubamärgi CITY FM (FM = *frequency modulation* (FM) raadio) ja 06.04.2009 müügi- ja reklaamiteenustele, sh mänguasjade müügile KOTRYNA OÜ kaubamärgi BABY CITY; 10.05.2004 müügi- ja reklaamiteenustele kaubamärgi CITYMARKET Alati parema hinnaga!.
90. Tõele ei vasta Patendiameti väide, et õigekeelsussõnaraamatu 2006. aasta väljaandes toodud seletuse kohaselt tähendab sõna alko alkoholi. ÕS 2006 ei sisalda sõna alko iseseisva sõnana. Sellele ei ole tuginetud ka Patendiameti otsuses, mis tähendab, et Patendiamet väljub taas oma otsuse raamidest. Patendiamet väidab ka, et Eesti Keele Instituudi uute sõnade loendile viitab kaebaja, tegelikult on sellele oma otsuse p 1 ja p 3.8 ja 3.9 tuginenud Patendiamet ning kaebaja on selle kohta kaebuses esitanud oma vastuväited. Kaebaja kordab veelkord, et kaebajale kuulub klassis 35 alates 18.01.2002 kaubamärk SUPER ALKO + kuju (reg nr 37454), millel Patendiamet on määranud mittekaitstavaks osaks sõna SUPER ja jätnud kaitse alla sõna ALKO ja alates 30.10.2008 kaubamärk SUPER ALKO + kuju (reg nr 47932), mille registreeringusse Patendiamet mittekaitstavaid osi märkinud ei ole ning et sõna ALKO kaitstavust kaubamärgina nii klassis 35 müügiteenuste kui ka klassis 33 alkoholitoodete tähistamisel on tunnustatud rea Patendiameti erialase tegevuse üle järelevalvet teostavate Eesti haldus- ja kohtuorganite otsustega, mis on loetletud kaebuses. Mis puutub Patendiameti esitatud hilisemast ajast pärinevaid viiteid ALKO

kasutusele argikeeles ja sellekohaseid internetiväljavõtteid, siis tuleb arvestada, et argikeeles esineb kohati mõistete väärkasutust, sh kaubamärkide sellist väärast kasutamist, mille takistamine ei ole kaubamärgiomaniku võimuses. Sellise käsitlusega ei ole nõustunud ka kohus (8. oktoobri 2012 otsus tsiviilasjas 2-12-29337, esitatud kaebaja poolt 22.11.2012), kus kohus märgib: „Kohus ei nõustu hageja käsitlusega, et sõna „alko“ on muutunud „alkoholi“ sünonüümiks. Slängisõnana või eesliitena (näiteks alkomeeter) kasutamine ei muuda sõna veel tavapäraseks keelekasutuses konkreetse terminina. Kostja kaubamärgi oluline osa ei ole muutunud tavakeeles kasutatavaks sõnaks ning seetõttu on ta eristusvõimeline“.

91. Patendiamet väidab oma seisukohas korduvalt, et tähise CityAlko kasutamise vastu võib olla huvi mitmetel ettevõtjatel ja et selle abil saab kirjeldada müügi- ja reklaamiteenuseid, kuid sellekohased põhjendused kas puuduvad või jäävad ebaveenvaks ja kunstlikult konstrueerituks. Patendiamet väidab paljasõnaliselt, et tähis CityAlko on tarbijale üheselt arusaadav, jättes põhjendamata, mil moel tarbija sellest siis aru võiks saada ja ei esita analüüsi, millel selline arvamus põhineb.
92. Patendiameti keeldumise aluseks on, et CityAlko näitab teenuse omadusi, kuid, Patendiamet ei ole ei menetluse käigus, otsuses ega kirjalikes seisukohtades suutnud selgitada, mis on see konkreetne taotletud teenuste omadus, mida CityAlko näitab. Sama kehtib keeldumise aluseks oleva teenuse liigi suhtes, Patendiamet ei ole suutnud põhistada, et eksisteeriks selline müügi- või reklaamiteenuse või mingi muu teenuse liik nagu CityAlko. Kolmandaks keeldumise aluseks on, et tähis CityAlko näitab teenuse osutamise kohta, samas kõik sellekohased põhjendused tuginevad ainuüksi sõna *city* tähendusel ja ei lähtu tähisest CityAlko kui tervikust. Paljasõnalisel väited, et tähise abil saab midagi (mida?) kirjeldada, ei vasta seaduses sätestatud keeldumise aluse koosseisule. Patendiamet on oma analüüsis lähtunud sõna City väärast tähendusest ning sõnale Alko omistatud tähendusest ning nende tähenduste kombinatsioonist loominguiliselt tuletatud tähendusest, mitte aga keskmisel tarbijal sõnamärgist CityAlko tekkivast üldmuljest, nagu oleks pidanud tegema. CityAlko puhul ei ole tegemist grammatiliselt korrektse ja arusaadava väljendiga, mille puhul oleks tarbijal põhjust eeldada, et seda kasutatakse kirjeldavas funktsioonis. Puudub otsene ja konkreetne seos tähise kui terviku ja teenuste vahel, mis võimaldaks tarbijal kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste teenuste liigi, mingi konkreetse omaduse või osutamise koha kirjeldusega. Vastupidiselt Patendiameti väidetule ei takista kaubamärgi CityAlko registreerimine teisi ettevõtjaid teavitamast, et nad osutavad alkoholimüügiteenuseid või reklaamiteenuseid kesklinnas.
93. Kaubamärgil CityAlko ei ole ühest ja loogilist tähendust, mis kirjeldaks taotletud teenuste liiki või (Patendiameti poolt täpsustamata) omadusi, teenuse osutamise kohta. Nagu on selgitanud komisjon oma 28. novembri 2012 otsuses 1385-o, analüüsides kaubamärki PRODERMA: „Seejuures viitab komisjon Euroopa Kohtu otsusele C-383/99, milles leitakse, et kui kaubamärk on moodustatud mitmest sõnast, siis kirjeldav peab olema märk tervikuna, mitte ainult iga sõna eraldi võttes. Iga tajutav erinevus sõnade kombinatsioonis, mis on registreerimiseks esitatud, võrreldes väljenditega, mida kasutatakse igapäevases kõnes asjaomase kaubaklassi tarbijate hulgas, mis osutab kaupadele või teenustele või nende põhiomadustele, on asjakohane andmaks eristavat iseloomu sõnade kombinatsioonile võimaldades seda kaubamärgina registreerida“.
94. Patendiamet kirjaliku seisukoha eristusvõimet käsitledes esitab Patendiamet taas vastuolulisi väited sõna *city* tähenduse kohta. Kuigi otsuses väitis Patendiamet, et *city* tähendab sellist

ärikeskust, mida võib olla igas linnas mitu (sisuliselt kaubanduskeskuse tähenduses), väidetakse, et Patendiameti ja kaebaja vahel ei ole vaidlust selles, et *city* viitab kesklinna ärikeskusele kui äripiirkonnale. Aga jõutakse taas väiteni, et linna ärikeskuseid, sealjuures alkoholiärikeskuseid võib olla mitu. Patendiamet ei jõua ise adekvaatse arusaamiseni sõna *city* tähendusest, omistab sellele sisu, mis ei vasta sõnaraamatutele ja muudab oma kirjalikes seisukohtades korduvalt oma väiteid.

95. Sellest hoolimata on Patendiamet veendunud, et kaubamärk CityAlko on tarbijale üheselt mõistetav kui alkoholiärikeskus. Kaebaja leiab, et juba sõna *city* tegeliku tähenduse, tähise Alko eristusvõimelisuse ja sõnaliste elementide järjekorra tõttu kaubamärgi kui terviku koosseisus ei ole tarbijal võimalik kaubamärki CityAlko tajuda kui „alkoholiärikeskust“. Rääkimata asjaolust, et mingeid spetsiifilisi alkoholiärikeskusi Eestis ei eksisteeri.
96. Patendiameti seisukoht antud kaubamärgi suhtes on ilmselgelt ekslik ning põhineb märgi moonutatud tõlgendusel, sest:
sõnale *city* on omistatud ekslik tähendus;
eessõnale *alko* on omistatud kontekstiväliselt iseseisva sõna tähendus „alkohol“ (tegemist on üksnes eessõnaga või sõnatüvega, mis eeldab asjakohast täiendit);
sõnaühendile CityAlko on omistatud ekslik tõlgendus „alkoholiärikeskus“, kuigi selle tehis-liitsõna (inglisekeelse sõna kombinatsioon eestikeelse eessõnaga) sõnade järjekorrast ja tähendusest sellist tõlgendust ei tulene.
97. Patendiameti hinnang kaubamärgi CityAlko eristusvõime puudumisele piirdub vaid kirjeldavuse argumentidega ning iseseisvad eristusvõime puudumise asjaolud puuduvad. Eristusvõime puudumise põhjenduseks ei saa lugeda Patendiameti tautoloogilisi väiteid stiilis „tähis ei ole eristusvõimeline, sest ta ei suuda eristada“.
98. Patendiamet väidab ootamatult, et keeldumise aluseks on ainult asjaolu, et müügi ja reklaamiteenuste omaduseks ehk kirjeldatavateks tunnusteks on teenuse osutamise koht ja osutatavate teenuste liik, mis ometi otsuses ja kirjalike seisukohtade ülejäänud tekstis on välja toodud iseseisvate keeldumise alustena. Kaebaja mõistab seda kui Patendiameti selgesõnalist loobumist tuginemisest teenuste omadustele kui iseseisvale keeldumise alusele.
99. Patendiamet lähtub jätkuvalt formalistlikust seisukohast, et lähtuda tuleb vaid konkreetsest vaidlusalusest kaubamärgist ja kõik varasemad otsused ei puutu asjasse. Patendiamet väidab ühest küljest, et kaebajal on õiguskaitse tema varasemale registreeringule, samas on ta teinud rea komisjoni ja kohtute poolt hiljem ümber lükatud otsuseid, kus ta on käitunud kaebaja varasemat õigust eirates. Kui Patendiamet on juba andnud kaebajale ainuõiguse sõna ALKO kasutamiseks klassis 35 ja lisaks on seda tunnustanud nii kohtud kui komisjon, siis on tegemist taotlejale kuuluva eristusvõimelise tähisega, mille uuesti registreerimisest ei saa keelduda tuginedes eristusvõime puudumisele või kirjeldavusele, mis väidetavalt on ilmnunud mingitel hilisematel ajahetkedel.
100. Kaebaja juhib tähelepanu, et kaebuse aluseks on taotleja ärakuulamisõiguse tagamata jätmine põhjusel, et Patendiamet esitas oma motivatsiooni esimest korda alles otsuses ja kaebajal

ei olnud menetluse käigus võimalik selle kohta oma seisukohta esitada. Patendiameti teade varasema kaubamärgi olemasolu kohta ei ole võrdsustatav motivatsiooniga.

101. Lähtudes ülaltoodust ja kaebuses esitatust ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p-de 2, ja 3, § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 2 ning § 41 lg 1 ja 3 palub kaebaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi CityAlko (taotluse nr M200900832) klassis 35 AS HELTER-R nimele registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

102. Patendiamet esitas lõplikud seisukohad 16.08.2013, milles jäi oma seisukohtade juurde.

103. Kaebaja esitas täiendavad dokumendid 8.10.2013. Kaebaja teatas, et on võõrandanud kaubamärgid CityAlko ja SUPER ALKO (taotlus nr M200801562) koos kõigi sellega seotud õiguste ja kohustustega äriühingule Aldar Eesti OÜ (registrikood 11130482) Näpi tee 1, Näpi alevik, Sõmeru vald, 44305 Lääne-Virumaa, EE. Aldar Eesti OÜ astub menetlusesse senise kaebaja asemel. Lisatud on kande tegemise avaldus ja Aldar Eesti OÜ volikiri. Patendiameti andmebaasi kohaselt on kanne tehtud. Samuti võõrandas kaebaja samale äriühingule varasemad registreeringud 37454 SuPer ALKO +kuju ja 47932 SuPer ALKO +kuju, millele on tuginetud kaebuses.

104. 03.02.2014 alustas komisjon asja nr 1410 lõppmenetlust.

105. Kaebaja esitas täiendavad dokumendid 13.02.2014, milles teavitas komisjoni, et kauba- ja teenindusmärkide registrisse on tehtud ülemineku kanne ja kaubamärgitaotlejaks (kaebajaks) on edaspidi Osaühing Aldar Eesti.

Komisjoni seisukohad

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

107. Komisjon võttis teatavaks, et AS HELTER - R võõrandas kaubamärgi CityAlko koos kõigi sellega seotud õiguste ja kohustustega Aldar Eesti OÜ-le (registrikood 11130482) Näpi tee 1, Näpi alevik, Sõmeru vald, 44305 Lääne-Virumaa, EE. Aldar Eesti OÜ astus menetlusesse kaebaja asemel. Kaebaja võõrandas äriühingule ka varasemad registreeringud 37454 SuPer ALKO +kuju ja 47932 SuPer ALKO +kuju, millele on tuginetud kaebuses. 13.02.2014 esitas kaebaja dokumendid, milles teavitas komisjoni, et kauba- ja teenindusmärkide registrisse on tehtud järgmine ülemineku kanne ja edaspidi tuleb kaubamärgitaotlejaks (kaebajaks) lugeda Osaühing Aldar Eesti.

108. Kaebuse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.

109. Patendiamet tegi 26.04.2012 otsuse nr 7/M200900832 kaubamärgi CityAlko klassis 35 AS HELTER-R nimele registreerimisest keeldumise kohta KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 2 alusel. Keeldumine hõlmab teenuseid reklaam; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); sh kaubandus- ja tööstusala juhtimisabi, kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine, kaupade demonstreerimine, poeakende kaunistamine ja dekoreerimine, reklaamtekstide avaldamine, reklaammaterjalide levitamine, kaupade jaemüügi reklaam

meediakanalites, raadio-, tele- ja välisreklaam, reklaampindade üürimine, kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.

110. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 ja § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 2 normidega.

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

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

113. *KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks ning tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt (sh kaubamärkide omavaheline assotsieerumine).*

114. *KaMS § 10 lg 2 sätestab, et KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba.*

115. Kaebajale kuuluvad järgmised varasemad Eesti kaubamärgiregistreeringud:

Registreeringu nr 37454, taotluse esitamise kuupäev 18.01.2002, registreeringu tegemise kuupäev 03.03.2003, klass 35 toidu ja joogi jaekaubandus teenusena (kolmandatele isikutele); toidu ja joogi hulgikaubandus teenusena (kolmandatele isikutele), mittekaitstav osa: sõna SUPER.



The logo consists of the word 'SuPer' in a bold, black, sans-serif font with a white outline, positioned above the word 'Alko' in a similar font. A small registered trademark symbol (®) is located to the right of 'Alko'.

Registreeringu nr 47932, taotluse esitamise kuupäev 30.10.2008, registreeringu tegemise kuupäev 21.12.2010, klass 33 alkoholjoogid (v.a õlu); klass 34 tubakas; suitsetamistarbed; tikud; klass 35 reklaam; jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele), mittekaitstavad osi ei ole märgitud.



This is an identical copy of the logo described in the previous block.

116. Patendiamet on oma analüüsis lähtunud sõna City tähendusest ning sõnale Alko omistatud tähendusest ning nende tähenduste kombinatsioonist, mitte aga keskmisel tarbijal sõnamärgist CityAlko tekkivast üldmuljest, nagu oleks pidanud tegema.

117. CityAlko on eesti tarbija jaoks tajutav võõrkeelse sõna ning tehissõna kombinatsioonina. Seda muljet rõhutab veelgi suurtäht A sõna keskel. Sõna *city* esinemine sõnastikes tsitaatsõnana ei muuda teda veel tarbija jaoks eestikeelseks sõnaks. Eesti keskmine müügi- ja reklaamiteenuste tarbija on harjunud, et teenuste kirjeldus edastatakse eesti keeles või siis vähemalt korrektses võõrkeeles. CityAlko puhul ei ole tegemist grammatiliselt korrektse ja arusaadava väljendiga, mille

puhul oleks tarbijal põhjust eeldada, et seda kasutatakse kirjeldavas funktsioonis. Kui ka Eesti tarbija peaks asuma tervikut CityAlko tõlkima ja sellele Patendiameti väidetud tähendust omistama, siis oleks tõlkeks „kesklinnaalkohol, ärikeskuse alkohol“, kindlasti mitte aga „alkoholiga tegelev linna ärikeskus“. Tõlkest „kesklinnaalkohol“ ei ole võimalik välja lugeda, mis teenustega või missuguste omadustega teenustega võiks olla tegemist. Sellist asja nagu „kesklinnaalkohol“ ei ole olemas ja sel sõnal puudub sisuline tähendus, mis saaks klassi 35 teenuseid mingilgi moel kirjeldada. Puudub otsene ja konkreetne seos tähise ja teenuste vahel, mis võimaldaks tarbijal kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste teenuste või nende mõne omaduse kirjeldusega.

118. Komisjon nõustub kaebajaga, et kuigi kaubamärk CityAlko sisaldab tähendusega sõna City ning tähist Alko, mis on tuletatud sõnast alkohol ja võib tekitada nende sõnadega seotud assotsiatsioone, ei ole see piisav, et lugeda ta kirjeldavaks ja eristusvõimeks. Kaubamärgi registreerimiseks piisab vähemalt minimaalse eristusvõime olemasolust. Asjaolu, et kaubamärk kannab endas mingit objektiivset sõnumit, ei tähenda, et selle tõttu puudub kaubamärgil eristusvõime. Kaubamärk on eristusvõimeline, kui ta nõuab tõlgendamisel kasvõi minimaalset jõupingutust või käivitab asjaomasel avalikkuses tunnetusliku protsessi⁸. Kaubamärk CityAlko ei ole Eesti tarbija jaoks tavaline ja lihtsalt mõistetav.

119. Klassi 35 teenuste osas ei saa CityAlko tähist pidada enamaks kui üksnes vihjavaks, kuna see tähis ei anna tarbijale selget infot osutatavate teenuste iseloomu kohta – tarbija peab mõtlema ja süvenema enne kui saaksid tekkida teatavad assotsiatsioonid. Assotsiatsioonide tekkimine ei muuda tähist ei kirjeldavaks ega eristusvõimeks.

120. Sõnaühendi CityAlko kui teenuse osutaja kaubamärgi abil ei saa kirjeldada reklaami või müügiteenuse kui kolmandatele isikutele osutatava teenuse liiki, omadusi või osutamise kohta. Puudub sellist liiki reklaami- või müügiteenus nagu City või Alko või CityAlko, samuti ei kirjelda see sõnadekombinatsioon ühtki teenuste olulist omadust. Tegemist on tähendusega ingliskeelse sõna ning eestikeelsest sõnast tuletatud tähise kombinatsiooniga, mis ei ole tarbijale harjumuspärane viis millegi kirjeldamiseks. Kaubamärk CityAlko on nii eesti kui ka inglise keele aspektist hinnates ebataavalise süntaktilise ülesehitusega ja see süntaktiline ülesehitus ei võimalda luua otsest ja järelemõtlemist mitte vajavat tõlget „alkoholiärikeskus“. *City* tähendab kesklinna äripiirkonda, mitte üht kaubanduskeskust ega kauplust. Eesti tarbija jaoks on nii kesklinna äripiirkonna alkohol kui ka Patendiameti väidetav „alkoholiärikeskus“ nähtused, mida ei ole olemas, sõnakombinatsioonid, millel puudub sisuline tähendus. Patendiameti jaoks tähendab sõna *city* selliseid ärikeskusi, mida võib ühes linnas olla mitu, kusjuures nad võivad olla kindlate kaupadega tegelemisele spetsialiseerunud. Komisjon leiab, et see tõlgendus ei ole vastavuses sõna *city* tähendusele ÕS-is, Seletussõnaraamatus ja Võõrsõnastikus. Kõik need lähtuvad ingliskeelse sõna *city* tähendusest – *city* kui suur linn või kui linna üks ja ainus äripiirkond, nn *downtown* (ärikvartal, kesklinn). Ühes linnas võib olla vaid üks nn *city*-piirkond, kusjuures see ei ole mitte spetsialiseerunud mingile kindlale kaubaartiklile või teenusele.

⁸ Euroopa Kohtu 21. jaanuari 2010 otsuse kohtuasjas C 398/08 P *Vorsprung durch Technik*

121. Kaubamärgi registreerimist taotletakse Eestis. *City* on ingliskeelne sõna. Selleks, et hinnata, kas võõrkeelne tähis on seda keelt mittekönelevates riikides asjaomaseid kaupu ja teenuseid kirjeldav, tuleb uurida, kas seda tähist võib neis riikides asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt kasutada selliste kaupade või teenuste tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides.
122. Ei piisa, et Patendiameti on ekspertiisi tehes teinud ingliskeelsest sõnast *city* tõlke eesti keelde ning leiab, et see tõlge on teenuseid kirjeldav. Üldkohus on seadnud kriteeriumi, et võõrkeelne sõna on liikmesriigis kirjeldav juhul, kui see sõna on läinud vastava riigi keelekasutuses käibele viisil, mis kas asendab vastavat eestikeelset sõna või kasutatakse alternatiivse sünonüümina eestikeelsele sõnale⁹. Vaatamata sellele, et sõnaraamatutes sisaldub *city* tsitaatsõnana, ei ole see termin Eestis üheski linnas kasutusel mingile konkreetsele piirkonnale viitavana. Ei ole võimalik defineerida, kus asub Tallinnas, Tartus või Pärnus nn *city*. Seetõttu ei saa see sõna ka anda tarbijale informatsiooni teenuse osutamise koha kohta.
123. Komisjon ei nõustu Patendiameti väitega, et sõna *city* näitab müügi- ja reklaamiteenuste liiki. Liik tähendab olulis(t)e tunnus(t)e poolest kokkukuuluvate esemete, olendite, nähtuste, mõistete vm. rühma¹⁰. Komisjon on seisukohal, et ei ole olemas *city* liiki müügi- või reklaamiteenuseid. Sõna ALKO kaitstavust kaubamärgina nii klassis 35 müügiteenuste kui ka klassis 33 alkoholitoodete tähistamisel on tunnustatud järgmiste otsustega:
- i. Harju Maakohu 21.12.2010 ning Tallinna Ringkonnakohtu 07.04.2011 otsused tsiviilasjas nr 2-09-15131, milles kohus muuhulgas leidis, et ALKO on kaubamärgina kaitstav. Komisjon arvestab, et tsiviilasjas 2-09-15131 andis kohus oma otsuses hinnangu tähise ALKO kaitstavuse kohta. Kohus hindas otsuses sõna ALKO kaitstavust eristusvõime, kirjeldavuse ja tavapäraseks muutmise aspektist. Kohus märgib otsuses (lk 7-8): „Isegi kui hagi ei oleks aegunud, tuleb ainuõiguse tühiseks tunnistamise nõue jätta rahuldumata allmärgitud põhjendustel. /.../ Eesti keeles sõna „alko“ ei eksisteeri. Kohus ei nõustu hagejaga, et „alko“ on sõnana tavapärases keelekasutuses alkoholi sünonüümina. Eesti keeles nimetatakse tavapärases keelekasutuses alkoholi alkoholis, mitte alkoks. Isegi juhul, kui mingi elanikkonna osa kasutab alkot alkoholi sünonüümina, ei ole see ikkagi tavapärase keelekasutus. /.../ Sõnaraamatu järgi tähendab sõna „alkohol“ viinapiiritust või seda sisaldavat joovastavat jooki. Ka see kinnitab, et eesti keeles sõna „alko“ puudub iseseisva tähendust omava sõnana. /.../ Kohtu arvates, isegi kui sõna „alko“ oleks kasutatav viitena alkoholile (Patendibüroo Turvaja OÜ arvamus), siis võib ta seda olla tänu kostja kaubamärgile ja Soome tuntud alkoholi tootva äriühingu nimele. Seda arvamust kinnitab turuuring (tlk 135, 138).“ Analüüsis tugines kohus nii sõnaraamatutele kui Google´i otsingule.
 - ii. Komisjoni 30.11.2011 otsused nr 1274-o ja 1275-o, milles AS-i Helter-R ja Aldar Eesti OÜ 05.07.2010 vaidlustusavalduse ja AS-i Helter-R kaubamärgi SUPER ALKO + kuju alusel tühistati Patendiameti otsused kaubamärkide M200801500 ‘S-Alko Alcohol & Tobacco + kuju’ ja M200801186 Alko Alcohol & Tobacco + kuju registreerimise kohta. Muuhulgas märgitakse otsuses: „Mõlemad kaubamärgid kasutavad semantiliselt samasugust sõna ALKO, milline võib küll olla sõnale „alkohol“ vihjava iseloomuga, kuid mis nähtuvalt Patendiameti otsustest AS HELTER-R kaubamärkide registreerimise kohta ei ole klassi 35 teenuseid kirjeldav sõna.“;

⁹ Üldkohtu 15. oktoobri 2008 otsus kohtuasjas T- 405/05 MANPOWER (jõusse jäetud Euroopa Kohtu 2.detsembri 2009 otsusega kohtuasjas C-553/08 P) punktid 73-76

¹⁰ <http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=liik&F=M>

- iii. Harju Maakohtu 12.06.2012 otsus tsiviilasjas 2-08-78521, millega tuvastati kaubamärgi SUPER ALKO üldtuntus 18.09.2008 seisuga turistidele suunatud alkoholi jaemüügiteenuse osas;
- iv. Samuti arvestab komisjon kaebaja poolt esitanud täiendava dokumendina Harju Maakohtu 8.10.2012 otsust tsiviilasjas 2-12-29337, milles kohus on analüüsinud, kas sõna ALKO on kaupa või teenust kirjeldavaks tähiseks ja tähiseks, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses ja jõudnud järeldusele, et sõna ALKO on eristusvõimeline kaubamärgi osa.

124. Komisjon leiab, et arvestades kaebaja kehtivaid varasemaid õigusi ja kohtupraktikat, kus on analüüsitud sõna ALKO nii sõnaraamatutest kui käibes kasutamisest lähtuvalt, ei saa pidada Patendiameti poolset praktikat sõna ALKO suhtes põhjendatuks ega õiguspäraseks. Sõna ALKO ei saa olla korraga ühes kaubamärgi kaitstav osa ja samal ajal teise otsuse kohaselt kõigile vabalt kasutatav.

125. Kui kaubamärk ei võimalda asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on taotletud teenuste kirjeldusega, siis ei saa esineda ka KaMS § 9 lg 1 p 3 keelu kohaldamise aluseks olevat avalikku huvi, st huvi jätta tähis kõigile ettevõtjatele vabaks kasutamiseks, sest see on kaubanduses vajalik asjaomase kauba omaduste tähistamiseks.

126. Patendiamet on eristusvõime puudumist otsuses põhjendanud argumendiga, et cityalko on tarbijale mõistetav kui alkoholiga tegelev, alkoholi müüv ja reklaamiv linna ärikeskus, alkoholiärikeskus ning tarbijate arvates võib alkoholi müügi ja reklaamiga tegelevaid ärikeskuseid olla rohkem kui üks. Seega piirdub Patendiameti hinnang eristusvõime puudumisele vaid kirjeldavuse argumentidega ning iseseisvad eristusvõime puudumise asjaolud puuduvad. Tegemist ei ole iseseisva koosseisuga, vaid eristusvõime puudumine kaasneb KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisega. Komisjon on eelpool põhjendanud, miks Patendiameti seisukoht KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel on ebaõige. Eelnevast tulenevalt on ebaõige ka KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamine.

127. Komisjon leiab, et Patendiamet on täielikult jätnud analüüsimata ka suurtähtede rolli kaubamärgile eristusvõime kujunemisel ja selles, kuidas tajub kaubamärki tarbija.

128. Komisjonile esitatud materjalidest nähtub, et kaebajal ei olnud menetluse vältel teada, millised on KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel keeldumise põhjused ning tal ei olnud võimalik nende kohta oma seisukohta ja vastuväiteid esitada. Komisjon nõustub kaebajaga, et nõue esitada nõusolek varasemate kaubamärkide omanikult enne, kui on selgunud lõplik otsus absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude osas ja seega ka nõutava loa ulatus, on ebaproportsionaalne ja ülemäära koormav ning seega ei vasta heale haldustavale. Ei saa pidada õigeks, et Patendiamet nõudis menetluse käigus loa esitamist osade taotletud teenuste registreerimiseks (*ärijuhtimine; kontoriteenused; ärialased konsultatsioonid, äriinfo, turu-uuringud, kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused*). Samas kinnitas Patendiamet, et juhul, kui keeldumine KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel ära langeb, on luba vaja kõigi teenuste ulatuses. Sellega paneb haldusorgan taotleja olukorda, kus ta peab pidama varasemate õiguste omanikuga nõusoleku saamise üle läbirääkimisi olukorras, kus kumbki osapool ei tea, millistele teenuste ulatuses nõusolek vajalik on.

129. Komisjon ei pea võimalikuks asuda kolmanda isiku rolli hindamaks kas või mis ulatuses võiks Soome ettevõtte Alko Inc, leida, et tema kaubamärgiõigusi on kaubamärgiga CityAlko registreerimisega rikutud. Selleks näeb kaubamärgiseadus ette kaubamärgiomaniku õigused vajadusel oma kaubamärki kaitsta.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61, KaMS § 9 lg 1 p-d 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 2 ning § 41 lg 1 ja 3, komisjon

o t s u s t a s:

- 1) kaebuse rahuldada, tühistada täielikult Patendiameti otsus nr 7/M200900832 kaubamärgi CityAlko klassis 35 Osühing Aldar Eesti nimele registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;**
- 2) tagastada kaebajale tasutud riigilõiv.**

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 komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

E. Hallika

R. Laaneots

M. Tähepõld