

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1686-o

Tallinnas 27. juulil 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Edith Sassian ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Just Fabulous Inc. kaebuse Patendiameti 30.08.2016 otsuse peale, millega keelduti kaubamärgi „JUSTFAB” (taotlus nr R201401179) registreerimisest klassides 14, 18, 25 ja 35.

Asjaolud ja menetluse käik

25.10.2016 esitas Just Fabulous Inc. (2301 Rosecrans Avenue, Suite 4100, El Segundo CA 90245, US), keda volikirja alusel esindab patendivolinik Ingrid Matsina, tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon või TOAK) kaebuse Patendiameti 30.08.2016 otsuse nr 7/R201401179 peale, millega keelduti rahvusvahelise registreeringu „JUSTFAB” (reg nr 1223410) registreerimisest klassides 14, 18, 25 ja 35.

Kaebus võeti menetlusse 09.11.2016 nr 1686 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

1) Just Fabulous Inc. (edaspidi ka kaebaja) on seisukohal, et Patendiamet on põhjendamatult kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel keeldunud kaubamärgi „JUSTFAB” registreerimisest ja Patendiameti otsus on seega õigusvastane.

Alljärgnevalt on toodud kaebaja seisukohad.

Kaebaja kaubamärk JUSTFAB registreeriti rahvusvahelise registreeringuna nr 1223410, rahvusvahelise registreerimise kuupäev 04.07.2014, prioriteedikoopäev 06.01.2014, klassides:

14 Jewelry, namely, bracelets, necklaces, rings, earrings, chokers, cuff bracelets; unwrought or semi-wrought precious metals; jewelry cases [caskets]; watches.

18 Coin purses, handbags, luggage; travel backpacks, backpacks, waist packs, garment bags, canvas bags, travel bags, sports bags of all kinds, wallets, briefcases, attaché cases; unworked or semi-worked leather; coverings of skins (furs); laces (leather); umbrellas; walking sticks; straps (leather); natural guts for sausages.

25 Shoes, sandals and footwear for women; clothing, namely, jeans; layettes (clothing); bathing suits; raincoats; costumes; hats; hosiery; gloves; scarves; belts; chasubles; girdles; wimples; maniples; shower caps; sleep masks; veils [clothing].

35 Presentation of products in communication media for retail sales; marketing services; business management and organizational consultancy services in connection with online retail sales; business management and organizational consultancy services in connection with fashion trends; business management and organizational consultancy services relating to fashion; business management and organizational consultancy services in connection with assistance to others in making purchases; business information relating to fashion trends; business information relating to fashion; commercial information and advice for consumers.

Patendiamet tegi 30.08.2016 otsuse nr 7/R201401179 (lisa 2), keeldudes kaubamärki registreerimast kõikide taotletud kaupade suhtes.

Patendiamet keeldus kaubamärki registreerimast kirjeldavuse (KaMS § 9 lg 1 p 3) ja eristusvõime puudumise (KaMS § 9 lg 1 p 2) alusel, leides, et kaubamärk kirjeldab taotletavate kaupade ja teenuste omadusi, nimelt nende kvaliteeti ja väärtust, viidates sõnade *just* ja *fab* tähendustele inglise keeles.

Kaebaja on menetluse käigus 12.10.2015, 20.01.2016, 04.03.2016 ning 20.06.2016 Patendiametile esitanud vastuväited õiguskaitsset välistavate asjaolude esinemise kohta. Kaebaja esitab ekspertiisi käigus toimunud kirjavahetuse, mis koosneb Patendiameti teadetest ja kaebaja vastustest (lisa 3).

Kaebaja leiab, et Patendiameti kaubamärgi JUSTFAB registreerimisest keeldumine on põhjendamata ja vastuolus kaubamärgiseaduse normidega ning Euroopa Kohtu seatud kriteeriumitega õiguskaitsset välistavate asjaolude hindamiseks. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Taotletavale kaubamärgile õiguskaitsse andmise hindamisel tuleb lähtuda vastava liikmesriigi piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest. Seetõttu on enne kaubamärgi analüüsimise juurde asumist vaja hinnata, kes on taotletavate kaupade ja teenuste keskmine tarbija ja milline on tema tähelepanelikkuse aste. Patendiamet on oma otsuse punktis 1 lühidalt konstateerinud „Tähis JUSTFAB on Patendiameti hinnangul suunatud tavatarbijale“, esitamata selle hinnangu kohta põhjendusi. Kaebaja leiab, et Patendiamet on teinud ekspertiisi läbi viies sisulise vea, jättes analüüsimata, kes on taotletava kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste keskmine tarbija. Ehkki Patendiameti hinnanguga võib nõustuda klasside 14, 18 ja 25 kaupade puhul, sest tegemist on tarbekaupadega, on klassi 35 teenused valdavalt suunatud äritarbijale.

Kohtupraktika kohaselt on kirjeldavad märgid on need, mida võib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides (EKO 20.09.2001, C-383/99, p 39). Seetõttu eeldab tähise kuulumine viidatud sättes sisalduva keelu kohaldamisalasse seda, et sellel on kõnealuste kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste liigi või mõne nende omadusega kirjeldusega, mitte aga päritolu näitava tähisega. Kirjeldavad märgid on need, mida võib asjaomase avalikkuse (st tarbijate) seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides.

Euroopa Kohtu kohtujurist Mengozzi on kirjeldavuse kohtupraktika kokkuvõtvalt sõnastanud: „On ka täpsustatud, et eespool viidatud õigusnormides peetakse silmas märke ja tähiseid, mis võivad sihtrühmaks oleva üldsuse seisukohast tavakasutuse korral tähistada kas otse või mõnda põhiomadust nimetades kaupa või teenust, mille registreerimist taotletakse, ning seetõttu eeldab tähise kuulumine viidatud sätetes sisalduva keelu kohaldamisalasse seda, et sellel on kõnealuste kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel sihtrühmal kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste kategooria kirjelduse või ühe nende omadusega. Ehkki Euroopa Liidu kohus on neid kriteeriume kohaldanud sageli rangelt, saab tähise registreerimisest selle kirjeldavuse tõttu siiski keelduda üksnes juhul, kui on mõistlik eeldada, et asjaomane üldsus peaks seda tõesti üheks nende kaupade või teenuste „omadustest“, mille registreerimist taotletakse, st „omaduseks, mida asjaomane üldsus tunneb kergesti ära“ (EKO kohtujuristi arvamus, 12.05.2015, C-20/14, p 23).

Seega tuleb hinnata, kuidas tajub kaubamärki JUSTFAB asjaomaste kaupade ja teenuste keskmine tarbija Eestis ja kas on tegemist tähisega, mida võiks tavapäraselt kasutada Eesti keskmisele tarbijale nende kaupade ja äritarbijale teenuste kirjeldamiseks.

Et tajuda mingit sõna kaupu või teenuseid kirjeldavas tähenduses, peab tarbija sellest esmalt aru saama. Kohtupraktika on seadnud kriteeriumi, et see arusaamine peab toimuma „otsekohe ja ilma järele mõtlemata“ tajumisena, mitte analüüsi teel. Kaebaja on seisukohal, et kaubamärk JUSTFAB koosneb sõnast, mida tarbija ei taju kaupade või teenuste kirjeldamisel kasutatava tavalise, loomuliku või harjumuspärase sõnavarana. Kaubamärk JUSTFAB on tehissõna. Seega ei saa kirjeldavus tuleneda sõna loomulikust tähendusest keeles, sest kaubamärgil see puudub. Kaubamärk JUSTFAB ei ole üldises kasutuses kaupade ja teenuste väärtuse ja kvaliteedi tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei

ole harjunud seda kaupadel ja teenustel sellisena nägema. Samuti ei ole kaupade ja teenuste väärtuse või kvaliteedi kirjeldamiseks kasutusel tähised JUST ega FAB eraldi. Seega ei tulene ka turusituatsioonist eeldust, et tarbija tajuks neid, sh otsekohe ja ilma järele mõtlemata, kirjeldavana.

Patendiamet väidab oma otsuses, et tähiseid „JUST FAB“ ja „FAB“ kasutatakse reaalses turusituatsioonis (otsuse p 1.1). Seada väidet põhjendab Patendiamet sellega, et turg ei ole Eesti tavatarbija jaoks piiratud ja et seetõttu peab Patendiamet õigustatuks väita, et tarbijad võivad olla teadlikud ka sellistest inglisekeelsetest kaupu ja teenuseid kirjeldavatest tähistest, mis ei ole kirjeldavana kasutusel Eestis asuvates füüsilistes või virtuaalsetes müügikohtades (otsuse p 1.4). Kaebaja on seisukohal, et „reaalse turusituatsiooniga“ peab olema tegemist Eesti keskmise tarbija jaoks, sõltumata asjaolust, kus see füüsiliselt või virtuaalselt asub. Eesti keskmise tarbija reaalseks turusituatsiooniks, kus ta teeb kaupade ja teenuste ostuotsuseid, ei ole välismaistel veebilehtedel avaldatud üksikud suvalised artiklid või kommentaarid, kus räägitakse kaupluseketi avamisest Austraalias või hinnatakse India hotelle (Patendiameti 13.11.2015 esitatud tõendid). Suurem osa Patendiameti materjalidest ei ole seotud taotletavate kaupadega ning ükski nende hulgast ei seostu taotletavate teenustega. Tegemist ei ole veebipoodidega, kust Eesti elanik Patendiameti kirjeldatud viisil sisseoste teeksid (Patendiameti otsuse p 1.4). Pole mingit alust arvata, et Eesti tarbija oleks nendest välismaistest veebilehtedest teadlik või oleks nende kasutaja. Selline sõnakasutus ei oma üldse mingit mõju Eesti tarbijale, sest ta ei puutu selle materjaliga kokku. Eesti tarbija kontekstis saab reaalsest turusituatsioonist rääkida vaid juhul, kui tegemist on tõepoolest keskkonnaga (olgu see siis füüsilises või virtuaalses maailmas), kus Eesti tavatarbija tegelikult teeb taotletavate kaupade ja teenuste ostuotsuseid. Ka Patendiameti esitatud kolme blogidest pärinevat nn eestikeelset kommentaari, mis sisaldavad slängina sõna *fab* ei saa pidada piisavateks tõenditeks selle kohta, kuidas tajub kaubamärki JUSTFAB keskmine Eesti tarbija. Tõendid ei viita, et tegemist oleks laialt tuntud ja tarbijate hulgas aktiivset lugemist leidvate blogidega, mis mõjutaks keskmise tarbija teadmisi. Õiguskaitse andmisest keelduda mitte siis, kui kaubamärgi ühe osa kirjeldavat tähendust ei saa välistada, vaid siis, kui terviktähist tajub kirjeldavana keskmine tarbija.

Kui kaubamärgi sõna tähendus ei ole tarbijale kergesti mõistetav, siis ta pöörab vähem tähelepanu sõna võimalikele tähendustele ja selle erinevatele elementidele. Keskmise tarbija eesmärgiks ei ole ostuotsust tehes kaubamärke osadeks jagada ja püüda neile leida võõrkeelseid tähendusi. TOAK on selgitanud, et iseenesest ei peagi kaubamärk olema keelepraktikas kasutusel, kuid kui tarbija ei mõista kerge vaevaga sõna tähendust, siis vähendab see kaubamärgi kirjeldavat iseloomu ning tarbija ei taju tähist tingimata kaupade omadusi kirjeldavana. Seetõttu on oluline arvesse võtta, kuidas tarbija kaubamärgist aru saab (TOAK 30.11.2015, 1558-o GRILLCUBE, lk 12).

Keskmine tarbija tajub kaubamärki üldjuhul tervikuna ja ei hakka läbi viima selle eri elementide analüüsi. Patendiameti väitel koosneb kaubamärk ingliskeelsete sõna *just* ja lühendi *fab* kombinatsioonist. *Fab* näol on tegemist slängis, familiaarses keelekasutuses esineva lühendiga sõnast *fabulous*. Ei ole tõenäoline, et koolis traditsioonilist korrektset inglise keelt õppinud keskmine Eesti tavatarbija on kursis selliste familiaarses keeles kasutatavate väljenditega. Antud juhul on selline väljend kasutatud kombinatsioonis teise võõrkeelse sõnaga. Sõnad on ühtse tervikuna kokku kirjutatud, nende vahel puudub vahe, element FAB või selle algustäht ei ole kujutatud erinevas suuruses või erineva värviga. Asjaolust, et vähemalt igapäevase suhtlemise piires saavad Eestis inglise keelest aru paljud inimesed, ei saa teha järeldust, et keskmisele tarbijale, kes mõistlikul määral inglise keelt oskab, on arusaadav ja kirjeldavana tajutav tehissõna, mis on moodustatud ingliskeelsest sõnast *just* ja ingliskeelsest slängisõnast *fab*. Tarbija tajub kaubamärki kui tervikut, ta ei jaga ostuotsust tehes kaubamärke osadeks ja ei püüa neile leida võõrkeelseid tähendusi. Ei ole alust eeldada, et keskmine Eesti tarbija valdab nii kõrgel tasemel inglise keelt, et ta intuitsivselt jagab tervikliku kaubamärgi osadeks, tajub neid osi kui ingliskeelseid sõnu *just* ja *fab* (tähenduses *fabulous*) ja seostab neid kauba või teenuse kvaliteedi ja väärtusega. See nõuab kaebaja hinnangul tavatarbijalt täiendavat filoloogilist analüüsi ja süvenemist. Enamgi veel, andmebaasi ROMARIN andmetel on kaubamärgile JUSTFAB kaitse

andnud Ühendkuningriik. Seega on ka inglise emakeelega tarbijate puhul jõutud järeldusele, et nad ei taju kaubamärki kirjeldavana.

TOAK on varem võõrkeelsetest elementidest koosnevat kaubamärki analüüsidest märkinud, et „Patendiamet ei ole käesoleval juhul vaidlusaluse tähise kirjeldavuse ja eristusvõime hindamisel Eesti keskmise tarbija taju arvesse võtnud. Patendiamet on tarbija taju hindamise asemel sisuliselt viinud sõnastike ja muude teatmike põhjal läbi kaubamärgi „LIPOBASE REPAIR“ lingvistilise süvaanalüüsi ja järeldanud, et Eesti tarbija mõistab, et tähis „LIPOBASE REPAIR“ kirjeldab kaebaja kaubamärgitaotluses nimetatud kaupade omadusi. Puudub alus arvata, et Eesti tarbija jõuaks samasugustele järeldustele lihtsalt kaebaja kaubamärgile peale vaadates või et keskmine tarbija peaks vajalikuks või suvatseks ise kaebaja kaubamärgi suhtes Patendiameti analüüsiga analoogset analüüsi teha.“ (TOAK 28.04.2016, 1571-o LIPOBASE REPAIR, lk 14). Samas otsuses selgitab TOAK, et kaubamärgi kirjeldavuse ja eristusvõime hindamisel rakendatav test peaks olema suunatud peamiselt sellele, kui tõenäoliselt saab tarbija n-ö loomupäraselt, kaubamärgile lihtsalt peale vaadates kaubamärgi tähendusest aru (lk 13). Kaebaja leiab, et keskmine tarbija, kelle tähelepanu on eelkõige suunatud kaubamärgiga tähistatud tootele ja kes kaalub ostuotsuse tegemist, ei hakka loomupäraselt jagama tervikkaubamärki osadeks ja otsima neile osadele tähendusi ingliskeelsete slängisõnade hulgast. Seetõttu ei ole tõenäoline, et keskmine tarbija tajuks kaubamärki JUSTFAB Patendiameti väidetud viisil.

Lisaks, vastupidiselt väidetule ei selgu Patendiameti poolt ekspertiisi käigus esitatud materjalidest ka ühelgi juhul, mis on see kaupade konkreetne omadus, mida kirjeldatakse. Teenuste kohta materjale esitatud ei ole. Fraasi *just fab* või *fab* on kasutatud pealkirjades, artiklid on väga erinevatel teemadel ning neist ei selgu, et see annaks informatsiooni kauba või teenuse mingi konkreetse omaduse, sh konkreetse väärtuse või konkreetse kvaliteedi kohta. Ka juhul, kui keskmine tarbija suudaks ja peaks vajalikuks tervikkaubamärki mingil põhjusel põhjalikult analüüsida ja seda võõrkeelseteks osadeks jagada ja sellele tähendus omistada, on tulemuseks vaid ebamäärane emotsionaalne hinnang, mis ei anna ostuotsuse tegemiseks vajalikku informatsiooni ühegi kauba või teenuse olulise omaduse kohta.

Euroopa Kohtu praktikas on ka leitud, et tulenevalt liikmesriikide vahelistest keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärgil ühes liikmesriigis puudub eristusvõime või ta kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid, kuid teises mitte. Ka TOAK leidnud, et: “Nii on kohtupraktikas sedastatud, et seega ei ole direktiivi artikli 3 lõike punktidega b ja c vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, välja arvatud juhul, kui asjaomane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on võimeline selle sõna tähendusest aru saama.“ (otsus nr 1530-o, lk 15) Seetõttu ei pea kaebaja õigeks Patendiameti analüüsi, kus kaubamärgi elementidele omistatakse tähendusi praktiliselt ainuüksi teises keelekeskkonnas (va kolm eestikeelset blogikommentaari) esineva sõnakasutuse alusel. Seejuures ei kajasta isegi Patendiameti toodud teisi keelekeskkondi puudutavad näited mitte sõnakasutust sellisel kujul, nagu selleks on taotletav kaubamärk (JUSTFAB), vaid sisaldavad valdavalt selle elemente, mida Eesti keskmine tarbija iseseisvate elementidena ei tajugi ega oska kaubamärgist eraldada. Samuti märgib kaebaja, et Patendiameti viidatud EUIPO keeldumised kaubamärkidele JUST FABULOUS ja JUST FAB õiguskaitse andmisest on tehtud ingliskeelse, mitte Eesti või mõne muu emakeelega tarbija taju arvestades, nagu nähtub EUIPO andmebaasist avalikult kättesaadavatest teadetest.

Kaubamärk koosneb sõnakombinatsioonist, mida tarbija ei pea antud kaupade kirjeldamisel tavaliseks, loomulikuks või harjumuspäraseks sõnavaraks. Mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija jaoks on kaubamärk kui tervik tajutav kui tavalisest kirjeldamisest erinev tähis ning tal puudub informatiivne sisu. Eeltoodust tulenevalt puudub ka teistel ettevõtjatel vajadus kasutada kaubamärki JUSTFAB oma kaupadel või teenustel kirjeldavas funktsioonis.

Eeltoodust lähtuvalt leiab kaebaja, et kaubamärk ei näita üksnes kaupade kvaliteeti ja väärtust KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses.

Kaubamärgi eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab identifitseerida kaupa, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kui teatud ettevõtjalt pärinevat ja seega eristada seda teiste ettevõtjate kaupadest. Selle kindlakstegemiseks tuleb hinnata, kas esitatud märk võimaldab kauba tarbijatel ostuotsust tehes eristada seda toodet nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu. Patendiameti otsuses puudub sisuline argumentatsioon selle kohta, miks kaebaja kaubamärk ei võimalda kauba tarbijatel ostuotsust tehes eristada seda toodet nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu (TOAK 30.01.2014 otsus 1409, p 102 ja ka TOAK 26.05.2014 otsus 1410, p 124.).

Üldkohus on selgitanud (otsus T-414/07, p 32), et eristusvõimetud on kas sellised kaubamärgid, mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kõnealuste kaupade või teenuste tähistamiseks või sellised, mille puhul on vähemalt olemas konkreetse asjaolud, mis viitavad sellele, et neid võib selliselt kasutada. Kaubamärk JUSTFAB ei ole üldises kasutuses taotletavate kaupade ja teenuste või nende omaduste tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda neil kaupadel ja teenustel sellisena nägema. Eelpool on kaebaja analüüsinud Patendiameti esitatud tõendeid kohta ja näidanud, et puuduvad igasugused asjaolud, mis viitaksid sellele, et Eesti tarbijatel võiks olla või tekkida ettekujutus, et sõna JUSTFAB võiks olla taotletavate kaupade ja teenuste valdkonnas üldse kasutuses, rääkimata üldisest kasutusest.

Patendiamet on eristusvõime puudumist otsuse punktis 2 põhjendanud sisuliselt samade argumentidega, mis kaubamärgi kirjeldavust. Seega piirdub Patendiameti hinnang eristusvõime puudumisele vaid KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaste 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. Eelnevast tulenevalt on ebaõige ka KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamine.

Mis puutub Patendiameti seisukohta, et kaubamärgil puudub ülistava ja kiitva tähenduse tõttu eristusvõime, siis on Euroopa Kohus võtnud seisukoha, et „tuleb rõhutada, et sõnamärgi ülistav kõrvaltähendus ei välista, et sõnamärk võib siiski tagada tarbijatele sellega tähistatavate kaupade ja teenuste päritolu. Asjaomane avalikkus võib sellist kaubamärki samal ajal tajuda nii reklaamifraasina kui ka kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu tähisena. Sellest tuleneb, et kui avalikkus tajub kaubamärki päritolutähisena, ei avalda kaubamärgi eristusvõimele mõju asjaolu, et seda käsitatakse samal ajal või isegi esimeses tähenduses reklaamifraasina“ (21.01.2010 otsus C-398/08 P, p 45). Kaebaja on eelpool põhjendanud, miks ei ole tõenäoline, et Eesti keskmine tarbija tajuks kaubamärki JUSTFAB Patendiameti väidetud viisil. Samadel põhjustel leiab kaebaja, et Eesti keskmine tarbija ei taju kaubamärki mitte kiitvas ja ülistavas tähenduses, vaid tervikliku tehissõna ja päritolutähisena.

Eeltoodust lähtuvalt leiab kaebaja, et kaubamärk ei ole eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses, vaid vastab eristusvõimelise kaubamärgi kriteeriumile – on tarbijate jaoks tajutav kui kaupade ja teenuste päritoluvide.

Patendiamet märgib oma otsuse punktis 3, et kaubamärgi JUSTFAB registreerimisest on keeldunud terve rida riike, teiste hulgas inglise keelt emakeelena kasutavad Iirimaa ja Austraalia, aga ka näiteks Norra, Austria ja Šveits. See väide ei vasta tõele. Rahvusvaheliste kaubamärkide andmebaasist ROMARIN ilmneb, et nii Iirimaa kui Austraalias on kaubamärgi menetlus pooleli ja lõplikku otsust langetatud ei ole, sama kehtib Norra suhtes. Šveits on juba 14.03.2016 ehk kuid enne Patendiameti otsuse tegemist teatanud, et annab kaubamärgile kaitse.

Lisaks soovib kaebaja esile tuua asjaolu, et kaubamärgile JUSTFAB on kaitse andnud riigid, mille keskmine tarbija on Eesti keskmise tarbijaga keeleoskuselt ja kultuuriliselt taustalt sarnane – Rootsi, Taani, Soome, Läti, Leedu. Samuti, nagu kaebaja on juba ekspertiisi käigus esile toonud, on kaubamärgile JUSTFAB õiguskaitse andnud Ühendkuningriik.

Seoses sellega viitab kaebaja TOAKi seisukohale (otsus 1571 LIPOBASE REPAIR, 28.04.2016) mis puudutab kaubamärgi ingliskeelse tähenduse tõlgendamist:

„Seda silmas pidades tundub komisjonile veelgi kummalisem, miks Patendiamet on Eesti oludes leidnud, et kaebaja ingliskeelset kaubamärki ei saa registreerida, kui seda on samas pidanud võimalikuks ametid, kelle puhul on vaatluse all muu hulgas inglise keelt emakeelena rääkivad tarbijad. Komisjon küll nõustub Patendiametiga, et Patendiamet ei ole tõepoolest kohustatud järgima teiste riikide praktikat ning teiste riikide praktikat ka ei peaks n-ö pimesi järgima, aga leiab samas, et olukorras, kus ingliskeelset kaubamärki on peetud registreeritavaks isegi ingliskeelsetes maades, peaksid olema kaalukad põhjused, miks sama kaubamärki – eriti just märgile omistatud tähendusest tulenevalt – ei saa registreerida Eestis. Ka Euroopa Kohtu praktikas on öeldud, et ühes Euroopa Liidu liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele registreeritud identne kaubamärk ei ole küll otsustav tegur kaubamärgi registreeritavuse hindamisel teises liikmesriigis, kuid seda siiski võib arvesse võtta koos kõigi muude asjasepuutuvate asjaoludega (Euroopa Kohtu otsus C-218/01, p 63). Komisjon leiab, et kui Eestis on vaatluse all ingliskeelne märk ja sama ingliskeelne märk on registreeritud ingliskeelses riigis, on põhjust kahelda, kas järeldused vastava märgi eristusvõimetus, kirjeldavuse vms kohta ikka on põhjendatud.

Nagu ka Patendiamet ise on viidanud, on Euroopa Kohtu praktikas sedastatud, et tulenevalt liikmesriikide vahelistest keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärgil ühes liikmesriigis puudub eristusvõime või ta kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid, kuid teises mitte (Euroopa Kohtu otsus C-421/04, p 25). Samas ei ole Patendiamet käesoleval juhul mingil moel selgitanud, mis on need keelelised, kultuurilised, sotsiaalsed või majanduslikud erinevused, millest tulenevalt identne ingliskeelne kaubamärk ei ole eristusvõimetu ega kaupu kirjeldav inglise keelt emakeelena kõnelejate seas, kuid on seda Eestis.“

Kaebaja märgib, et ka antud juhul ei ole Patendiamet esile toonud ega ole ka kaebajale teada mingeid keelelisi, kultuurilisi, sotsiaalseid või majanduslikke erinevusi, millest tulenevalt võiks JUSTFAB olla kirjeldav Eestis, kuid ei ole seda näiteks Ühendkuningriigis, Rootsis, Taanis, Soomes, Lätis ja Leedus.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 ja 3 ning § 41 lg 1 ja 3 palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus JUSTFAB (taotluse nr R201401179, rahvusvahelise registreeringu nr 1223410) registreerimisest keeldumise kohta kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 ja 3 ning § 41 lg 1 ja 3 alusel ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud volikirj, registreerimisest keeldumise otsus 7/R201401179 ja ekspertiisi kirjavahetus.

2) 01.02.2017 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukohad kaebuse kohta.

Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi JUSTFAB registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldunud alljärgnevatel põhjustel.

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3 ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Selle sätte eesmärgiks olev avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist

soovitakse, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, kaubamärgina registreerimiseks sobivad.

Patendiamet on seisukohal, et sõna JUSTFAB tähistab inglise keeles midagi väga suurepärase või väga imelist, kirjeldades seetõttu tarbija jaoks otseselt klassidesse 14, 18 ja 25 kuuluvate kaupade ja klassi 35 kuuluvate teenuste omadusi, nimelt nende kvaliteeti ja väärtust. Klassidesse 14, 18 ja 25 kuuluvate kaupade puhul on tegemist igapäevaste tarbekaupadega nagu riided, jalatsid, kotid, aksessuaarid, kellad ja juveelid ning klassis 35 on tegemist moekaupade müügi- ja turustamisteenustega. Tähis JUSTFAB on Patendiameti hinnangul suunatud tavatarbijale, kandes seejuures lihtsalt reklaamiotstarvet – kirjeldades, et kõnealused kaubad ja teenused on tõesti suurepärase või lausa imelised.

Et tähise JUSTFAB terviktähendust täpsemalt kirjeldada, tuleb aru saada sõnade *just* ja *fab* tähendustest tema koosseisus. *Just* on määrsõna, mille tähendus inglise keeles on muuhulgas: täpselt, tegelikult, tõesti, lausa ning seda kasutatakse keelekasutuses tavapäraselt talle järgneva väljendi kinnistamiseks või mõjustamiseks. Sõnaraamatutes kasutatavad näited: „*the weather is just glorious*“, „*just the place for a picnic*“. *Fab* on inglisekeelses keelekasutuses levinud lühend sõnast *fabulous*, mida kasutatakse inglise keeles tähenduses suurepärane, imeline. Tegemist on seega lihtsate ja levinud inglisekeelsete sõnadega. Sõnade tähendusi puudutavad sõnaraamatumaterjalid on taotlejale esitatud koos Patendiameti 13.11.2015 kirjaga. Tegemist oli väljavõtetega MacMillan Dictionary’st, dictionary.com leheküljelt, Collins English Dictionary’st ning Silveti Inglise-Eesti sõnaraamatust.

Tervikuna tähendab JUSTFAB seega „tõesti suurepärane“ või „lausa imeline“. Keskmise Eesti tarbija jaoks, kes inglise keelt mõistlikul määral oskab, on tegemist kaupade ja teenuste kvaliteeti ning väärtust kirjeldava terviktähisega. Kahe sõna kombinatsioonist ei moodustu uut tervikut, mis omaks teistsugust tähendust kui lihtne sõnade summa ning seega on antud juhul tähis JUSTFAB ka tervikuna kirjeldav. Tervikväljendi JUSTFAB ülesehitus ei erine tavapära inglise keele reeglitest ning seetõttu saab Patendiameti hinnangul tavatarbija sellest üheselt aru.

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-136/02 P p 29: „Selleks, et kaubamärk omaks eristusvõimet määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõige 1 punkti b tähenduses, peab ta suutma määratleda kaupu või teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevõtjalt pärinevat ja seega eristama neid teiste ettevõtjate kaupadest ja teenustest/.../“. Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-37/03 P p 60: „/.../ määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõike 1 punkti b aluseks olev üldise huvi mõiste on endastmõistetavalt vastavuses kaubamärgi peaülesandega, milleks on tagada lõpptarbijale või-kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu /.../“.

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

Patendiamet leidis, et taotletav tähis koosneb klasside 14, 18, 25 kaupu ja klassi 35 teenuseid kirjeldavast sõnast JUSTFAB. Kõnealuste toodete ja teenuste tarbijate sihtrühm saab kaubamärgi registreerimise taotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste valguses aru, et ingliskeelne sõnade kombinatsioon JUSTFAB tähistab klassidesse 14, 18, 25 kuuluvate kaupade ja klassi 35 kuuluvate teenuste kvaliteeti ja väärtust. Kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-363/99 p 86, Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-265/00 p 19). Seega on tähis JUSTFAB nimetatud kaupade ja teenuste osas ka eristusvõimetu.

Tegemist on eristusvõimetu tähisega ühtlasi ka seetõttu, et tähisel on tarbija jaoks kaupade ja teenustega seonduvalt ülistav, kiitev tähendus. Patendiamet on seisukohal, et ingliskeelsete sõnade *just* ja *fab* kokku kirjutamine ei lisa tähisele eristusvõimet ega muuda tähise tähendust. Tarbija ei analüüsi kauba pakendil või klassi 35 müügiteenust tarbides, kas sõnade kokku kirjutamine on keeleliselt korrektne või mitte. Keskmine Eesti tarbija mõistab inglise keelt ning saab sõnast JUSTFAB aru kui igapäevasesse sõnavarasse kuuluvatest sõnadest moodustatud tähisest ning tajub seda kõnealuseid kaupu ja teenuseid kiitva ning ülistavana. Tarbija mõistab, et sellel on taotleja loetelus toodud kaupade markeerimisel arusaadavalt ühene tähendus.

Üldkohtu otsuse T-320/03 (LIVE RICHLI) punktis 85 on märgitud: „Antud juhul, nagu mainis apellatsioonikoda, tajub asjaomane avalikkus tegelikult seda tähist rahaliste ja finantsteenuste kontekstis ennekõike müügi edendamisele suunatud fraasina ja mitte asjaomaste teenuste kaubandusliku päritolu tähisena. Tähisel LIVE RICHLI puuduvad elemendid, mis, lisaks ilmselgele müügi edendamisega seotud tähendusele, võimaldaksid asjaomasel avalikkusel seda tähist lihtsalt ja kohe meelde jätta sellega tähistatud teenuseid eristava kaubamärgina.“

Patendiamet on seisukohal, et käesoleval juhul pole ka registreerimiseks esitatud tähisel JUSTFAB (peale selle ilmse ülistava ja kiitva tähenduse loetelus nimetatud kaupade ja teenuste kontekstis) midagi, mille abil saaks sihtrühm märki kergesti ja otsekohe meelde jätta kui asjaomaseid kaupu, teenuseid eristavat kaubamärki ning seetõttu ei funktsioneeriks tähis tarbija jaoks kauba/teenuse päritolu tähisena. Kõnealuse sõnamärgi sisu viitab tarbija jaoks suurepärasele, kvaliteetsele kaubale, teenusele, millena asjaomane avalikkus seda ka esimesena tajub, selle asemel, et tajuda seda kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu tähisena.

Patendiameti hinnangul on tähis JUSTFAB eristusvõimetu, sest sellel on kõnealuste kaupade ja teenustega seoses pelgalt kiitev, ülistav tähendus, mistõttu ei taju tarbija seda kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu tähisena.

Kaebaja ei ole Patendiameti otsuses toodud seisukohtadega nõustunud ning väidab, et Patendiamet on teinud ekspertiisi läbiviies sisulise vea, jättes analüüsima, kes on taotletava kaubamärgiga tähistatavate kaupade ja teenuste keskmine tarbija. Kaebaja ei nõustu Patendiameti hinnanguga klassi 35 teenuste keskmise tarbija määratlusega. Kaebaja hinnangul on klassi 35 teenused valdavalt suunatud äritarbijale mitte tavatarbijale.

Kõnesoleva tähise menetluses on Patendiamet Eesti keskmise tarbija määratlenuks kui isiku, kes on piisavalt informeeritud, tähelepanelik ja arukas ning oskab inglise keelt mõistlikul määral. Ühtlasi on Patendiamet oma 13.11.2015 teates nr 7/R201401179 märkinud, et tähist JUSTFAB soovitakse registreerida kaupadele ja teenustele, mis on suunatud nii igapäevakasutuseks kui ka ärikliendile, mistõttu on konkreetsete kaupade ja teenuste puhul tegemist väga laia spektriga tarbijate sihtgrupiga, kelle hulka kuuluvad nii tava- kui ka äritarbijad.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et tähise JUSTFAB kirjeldavus tuleneb sõna loomulikust tähendusest keeles. Kaebaja on seisukohal, et kaubamärk JUSTFAB koosneb sõnadest, mida tarbija ei taju kaupade või teenuste kirjeldamisel kasutatava tavalise, loomuliku või harjumuspärase sõnavarana. Kaebaja hinnangul on JUSTFAB tehissõna.

Patendiamet kaebajaga ei nõustu. Ameti hinnangul asjaolust, et registreerimiseks esitatud terviktähis JUSTFAB sõnaraamatutes ei leidu ning kaebaja väitel on tegu tehissõnaga, on märksa olulisem, et tähis on tavatarbija jaoks arusaadav ning kannab kirjeldavat sõnumit. Tulenevalt Üldkohtu otsuse T-85/08 p 55 ei oma tähise kirjeldavuse hindamisel tähtsust, kas tähis sõnaraamatutes esineb või mitte.

Patendiamet selgitas kaebajale kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses, et sõnade *just* ja *fab*, sh neist sõnadest moodustatud terviktähise JUSTFAB puhul pole tegemist erialaterminitega või sõnadega, mis kuuluvad teatud kitsasse valdkonda. Patendiameti hinnangul on tegemist lihtsate, tavaliste ingliskeelsete sõnadega, milles tavatarbija on võimeline koheselt aru saada. Seda kinnitavad taotleja 13.11.2015 kirja lisadena (lisad 1-4) esitatud materjalid. Patendiamet lisab, et ehkki JUSTFAB

on kokku kirjutatuna uudissõna, koosneb see elementidest, mis on kirjeldavad ning seetõttu on ka kaubamärk tervikuna kõnealuste kaupade ja teenuste osas kirjeldav.

Patendiamet on seisukohal, et keskmisele Eesti tarbijale on terviktähise JUSTFAB tähendus arusaadav ning see tähis omab konkreetseid kirjeldava tähise tunnuseid. Patendiamet leiab, et tarbija saab tähisest lähtuvalt objektiivset informatsiooni kõigi taotluses märgitud kaupade ja teenuste kohta, nimelt, et need kaubad ja teenuse on lihtsalt suurepäraseid, imelised või parimad.

Kuigi märki hinnatakse tervikuna, on vajalik analüüsida ka tervikmärgi koostisosi, et saada teada, millist tähendust need kannavad. Sõna *just* on määrsõna, mille tähendus inglise keeles on muuhulgas täpselt, tegelikult, tõesti, lausa ning seda kasutatakse keelekasutuses tavapäraselt sellele järgneva väljendi kinnistamiseks või mõjustamiseks (13.11.2015 kirja lisad 1 ja 2). Lisaks eeltoodule on sõna *just* kindlasti inglise keeles üks enam kasutatud sõnadest. *Fab* on tavapärase lühend sõnast *fabulous*, mida kasutatakse inglise keeles tähenduses suurepärase, imeline (13.11.2015 kirja lisad 3 ja 4). Patendiamet on seisukohal, et sõna *fab* leiab laialdast kasutamist tavakeeles, sealhulgas eestikeelsetes allikates (Patendiameti 5.05.2016 kiri). Tervikväljendi JUSTFAB struktuur ei erine tavapärastest inglise keele reeglitest ning seetõttu saab Patendiameti hinnangul tarbija sellest üheselt aru.

Kaebaja märgib, et turusituatsioonist ei tulene eeldust, et tarbija tajuks tähiseid JUST ja FAB, sh otsekohe ja ilma järele mõtlemata, kirjeldavana. Kaebaja põhjendab, et kaubamärk JUSTFAB ei ole üldises kasutuses kaupade ja teenuste väärtuse ja kvaliteedi tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbija ei ole harjunud seda kaupadel ja teenusel sellisena nägema. Samuti ei ole kaupade ja teenuste väärtuse või kvaliteedi kirjeldamiseks kasutusel tähised JUST ja FAB eraldi. Kaebaja hinnangul ei näita Patendiameti poolt esitatud tõendid, et sõnakasutus omab üldse mingit mõju Eesti tarbijale, sest ta ei puutu sellise materjaliga kokku. Kaebaja on seisukohal, et „reaalse turusituatsiooniga“ peab olema tegemist Eesti keskmise tarbija jaoks, sõltumata asjaolust, kus see füüsiliselt või virtuaalselt asub. Kaebaja hinnangul ei ole suurem osa Patendiameti poolt esitatud materjalidest seotud taotletavate kaupadega ning ükski nende hulgast ei seostu taotletavate teenustega.

Patendiameti 13.11.2015 kirjaga edastati taotlejale rida näited tähiste „JUST FAB“ ja „FAB“ kasutusest, näitamaks, mil viisil neid tähiseid reaalses turusituatsioonis kasutatakse ning kuidas nad seejuures kirjeldavad kaupade konkreetseid omadusi. Näiteks Patendiameti edastatud materjalist pealkirjaga „FRUGAL FASHION LOOKING JUST FAB“ on ameti hinnangul võimalik vaid üheselt aru saada: „Lihtne (vähenõudlik) mood näeb lihtsalt suurepärase välja“. Viidatud juhul on tähist JUST FAB kasutatud väga konkreetsetel kvaliteeti kirjeldaval moel. Teise näitena samuti taotlejale edastatud dressipükse reklaamivast materjalist pealkirjaga „FIT AND JUST FAB“ on Patendiameti hinnangul võimalik vaid üheselt aru saada: kõnealuseid dressipükse ostes näeb klient välja heas vormis ja lihtsalt suurepärase.

Patendiamet on ekspertiisi käigus jõudnud seisukohale, et kõnealuse tähisega tähistatud kaupu, nagu juveelid, väärisesemed, kotid, riided ja jalatsid, on Eesti tarbijate jaoks tavapärase osta välismaiste internetilehekülgede kaudu. TNS EMORI 2014. aastal avaldatud uuringu põhjal (15.02.2016 teate lisa 1), milles uuriti Eesti elanike ostukäitumist internetipoodides, võib Patendiameti hinnangul järeldada, et ei saa välistada Eesti tarbijate teadlikkust ingliskeelsetest kaupu ja teenuseid kirjeldavatest tähistest olenevalt müügikohtade vormist (virtuaalne või füüsiline müügikoht).

Kaebaja märgib, et oluline on arvesse võtta, kuidas tarbija kaubamärgist aru saab. Kaebaja selgitab, et tarbija tajub kaubamärki kui tervikut, ta ei jaga ostuotsust tehes kaubamärke osadeks ja ei püüa neile leida võõrkeelseid tähendusi. Kaebaja hinnangul ei ole alust eeldada, et keskmine Eesti tarbija valdab nii kõrgel tasemel inglise keelt, et ta intuiivselt jagab tervikliku kaubamärgi osadeks, tajub neid osi kui ingliskeelseid sõnu *just* ja *fab* (tähenduses *fabulous*) ja seostab neid kauba või teenuse kvaliteedi ja väärtusega. See nõuab kaebaja hinnangul tavatarbijal täiendavat filoloogilist analüüsi ja süvenemist. Kaebaja leiab, et keskmine tarbija, kelle tähelepanu on eelkõige suunatud kaubamärgiga tähistatu tootele ja kes kaalub ostuotsuse tegemist ei hakka loomupäraselt jagama tervikkaubamärki osadeks ja otsima neile osadele tähendusi ingliskeelsete slängisõnade hulgast.

Patendiamet nõustub kaebajaga, et tarbija ei hakka ostuotsuse tegemisel kaubamärke osadeks jagama. Teisalt ei nõustu Patendiamet kaebajaga osas, et kõnesolev tähis ei ole tarbijale kergesti mõistetav ning nõuab tavatarbijalt täiendavat filoloogilist analüüsi ja süvenemist. Juhime tähelepanu, et taotleja ise on menetluses viidanud korduvalt (20.01.2016 vastus Patendiameti teatele), et *fab* on vaid slängis eksisteeriv lühend sõnast *fabulous*. Patendiamet esitas taotlejale rea näiteid selle kohta, et tähise *fab* kasutamine tähenduses „suurepärane, imeline“ on inglise keeles levinud, kuid seda üksnes selleks, et näidata terviktähise JUSTFAB kirjeldavat tähendust. Patendiameti hinnangul ei erine terviktähis JUSTFAB tarbija jaoks oma tähenduselt mingil moel hüpoteetilisest tähisest JUSTFABULOUS. Tervikuna tähendab JUSTFAB seega „tõesti suurepärane“ või „lausa imeline“, mis terviktähisena keskmise Eesti tarbija jaoks, kes inglise keelt mõistlikul määral oskab, kirjeldab kaupade ja teenuste kvaliteeti ning väärtust. Patendiameti hinnangul puudub käesoleval juhul märgatav erinevus registreerimiseks esitatud tähise ja ainult tema osade summa vahel.

Mis puudutab võõrkeelse tähenduse leidmist, siis on taotlejale ekspertiisi teostamise käigus esitatud põhjendused, miks Patendiameti hinnangul saab Eesti tavatarbija ingliskeelsest tähisest aru. Patendiameti hinnangul võib väita, et keskmine Eesti tarbija mõistab inglise keelt, kuivõrd see on üks enim kasutatavatest ja arusaadavatest võõrkeeltest, mida mh õpetatakse Eesti üldhariduskoolides. Viimast on amet põhjalikult selgitanud ka oma 5.05.2016 teate p 1.1. Amet on taotlejale põhjendanud, miks Patendiameti hinnangul on tähis JUSTFAB inglise keeles ühese tähendusega ning tavapärastele keelereeglitele vastav sõnakombinatsioon. Patendiamet on seisukohal, et JUSTFAB tähistab inglise keeles midagi väga suurepärasest või vägaimelist, kirjeldades seetõttu tarbija jaoks otseselt klassidesse 14, 18 ja 25 kuuluvate kaupade ja klassi 35 kuuluvate teenuste omadusi, nimelt nende kvaliteeti ja väärtust.

Kaebaja väidab, et Patendiameti poolt ekspertiisi käigus esitatud materjalidest ei selgu ühelgi juhul, mis on see kaupade konkreetne omadus, mida kirjeldatakse. Esitatud materjalist ei selgu kaebaja hinnangul, et see fraas *just fab* või *fab* annaks informatsiooni kauba või teenuse mingi konkreetse omaduse, sh konkreetse väärtuse või konkreetse kvaliteedi kohta.

Patendiametile jääb taotleja eeltoodud väide arusaamatuks. Amet on ekspertiisi käigus taotlejale korduvalt selgitanud, et tähis JUSTFAB tähistab inglise keeles midagi väga suurepärasest või imelist, kirjeldades seetõttu tarbija jaoks otseselt klassi 14, 18 ja 25 kuuluvate kaupade ja klassi 35 kuuluvate teenuste omadusi. Keskmise Eesti tarbija jaoks on seega tegemist kaupade ja teenuste kvaliteeti ning väärtust kirjeldava terviktähisega.

Kaebaja ei pea õigeks Patendiameti analüüsi, kus kaubamärgi elementidele omistatakse tähendusi, praktiliselt ainuüksi teises keelekeskkonnas (va kolm eestikeelset blogikommentaari) esineva sõnakasutuse alusel. Lisaks märgib kaebaja, et Patendiameti viidatud EUIPO keeldumised kaubamärkidele JUST FABULOUS ja JUST FAB õiguskaitses andmisest on tehtud ingliskeelse, mitte Eesti või mõne muu emakeelega tarbija taju arvestades, nagu nähtub EUIPO andmebaasist avalikult kättesaadavatest teadetest.

Patendiamet on ekspertiisi käigus esitanud materjale ning põhjendusi, mis toetavad seisukohta, et Eesti tarbija mõistab inglise keelt ning saab sellest aru, mistõttu saab Eesti keskmine tarbija tähisest JUSTFAB aru ning tajub seda taotletavaid kaupu ja teenuseid kirjeldavana. Täiendavalt on amet põhjendanud, miks peab tähist JUSTFAB inglise keeles ühese tähendusega ning tavapärastele keelereeglitele vastavaks sõnakombinatsiooniks. Eeltoodust tulenevalt on Patendiamet seisukohal, et EUIPO keeldumised viidatud kaubamärkidele õiguskaitses andmisest on õigustatud, sest tähise JUSTFAB puhul ei ole tegemist ingliskeelsete sõnade sellise kombinatsiooniga, mida igapäevases keelekasutuses ei eksisteeriks ning millest tarbija koheselt aru ei saaks.

Kaebaja hinnangul puudub Patendiameti otsuses sisuline argumentatsioon selle kohta, miks kaebaja kaubamärk ei võimalda kauba tarbijatel ostuotsustust tehes eristada seda toodet nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu.

Patendiamet on taotlejale menetluses selgitanud, et registreerimiseks esitatud tähisel JUSTFAB ei ole midagi (peale üheselt arusaadava ülistava ja kiitva tähenduse loetelus nimetatud kaupade ja teenuste kontekstis), mille abil saaks sihtrühm märki kergesti ja otsekohe meelde jätta, kui asjaomaseid kaupu ja teenuseid eristavat kaubamärki ning seetõttu ei funktsioneeriks tähis tarbija jaoks kauba/teenuse ühe konkreetse päritolu tähisena. Amet on seisukohal, et asjaomane avalikkus tajub tähist kui sisulist viidet suurepärasele, kvaliteetsele kaubale ja teenusele, mitte kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu tähisena.

Kaebaja väidab, et antud juhul puuduvad igasugused asjaolud, mis viitaksid sellele, et Eesti tarbijal võiks olla või tekkida ettekujutus, et sõna JUSTFAB võiks olla taotletavate kaupade ja teenuste valdkonnas üldse kasutuses, rääkimata üldisest kasutusest.

Patendiamet kaebajaga ei nõustu. Amet selgitab, et puudub vajadus, et kaubamärgina registreeritavat tähist tegelikult kasutataks registreerimistaotluse esitamise ajal taotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste või nende omaduste kirjeldamiseks. Oluline on see, et kasutatavat tähist võib pidada kaupade või teenuste omadusi kirjeldavaks. Euroopa Kohus on otsuse nr C-191/01P p 32 leidnud, et märgi registreerimisest tuleb keelduda, kui selle vähemalt üks võimalikest tähendusest viitab kauba omadustele.

Kaebaja väidab, et Patendiameti hinnang eristusvõime puudumisele piirdub vaid KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaste kirjeldavuse argumentidega ning iseseisvad eristusvõime puudumise asjaolud puuduvad.

Patendiamet leidis, et taotletav tähis koosneb klasside 14, 18, 25 kaupu ja klassi 35 teenuseid kirjeldavast sõnast JUSTFAB. Kõnealuste toodete ja teenuste tarbijad saavad kaubamärgi registreerimise taotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste valguses aru, et kombinatsioon JUSTFAB tähistab nimetatud klassidesse kuuluvate kaupade ja teenuste kvaliteeti ja väärtust. Kohtupraktikast tuleneb (EK C-363/99 p 86; EK C-265/00 p 19), et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu. Seega, JUSTFAB kui klasside 14, 18, 25 kaupu ja klassi 35 teenuseid kirjeldav tähis, on ka taotletavate kaupade ja teenuste osas eristusvõimetu.

Lisaks eeltoodule on tegemist eristusvõimetu tähisega ka seetõttu, et tähisel on tarbija jaoks ülistav, kiitev tähendus. Amet on seisukohal, et kahe ingliskeelse sõna JUST ja FAB kokku kirjutamine ei lisa tähisele eristusvõimet ega muuda tähise tähendust. Tarbija mõistab, et sellel on taotleja loetelus toodud kaupade ja teenuste markeerimisel arusaadavalt ühene tähendus.

Kaebaja leiab, et Eesti keskmine tarbija ei taju kaubamärki mitte kiitvas ja ülistavas tähenduses, vaid tervikliku tehissõna ja päriolutähisena. Kaebaja hinnangul vastab kaubamärk eristusvõimelise kaubamärgi kriteeriumitele –on tarbijate jaoks tajutav kui kaupade ja teenuste pärioluvuude.

Patendiamet kaebaja väidetega ei nõustu ning jääb nii ekspertiisi käigus kui ka otsuses öeldud seisukohtade juurde, millest lähtuvalt on tähis JUSTFAB klassidesse 14, 18 ja 25 kuuluvate kaupade ning klassi 35 kuuluvate teenuste suhtes kirjeldav ja eristusvõimetu. Amet on hinnanud tähise eristusvõimet nii konkreetsete kaupade ja teenuste kontekstis kui ka selle tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt. Sõna JUSTFAB tähistab inglise keeles midagi väga suurepärasest või imelist, kirjeldades tarbija jaoks otseselt kõnesolevatesse klassidesse kuuluvate kaupade ja teenuste omadusi, nimelt nende kvaliteeti ja väärtust. Patendiameti hinnangul kannab tähis lihtsat reklaamotstarvet, mille eesmärgiks on kirjeldada, et kõnesolevad kaubad ja teenused on tõesti suurepärased või lausa imelised. Kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu (EK C-363/99 p 86 ja C-265/00 p 19). Lisaks sellele on eristusvõimetu tähisega tegemist ka seetõttu, et tähisel on tarbija jaoks taotletavate kaupade ja teenustega seonduvalt ülistav, kiitev tähendus. Inglisekeelsete sõnade *just* ja *fab* kokku kirjutamine ei lisa tähisele eristusvõimet ega muuda tähise tähendust. Seega ei taju tarbija tähist JUSTFAB kui kaupade ja teenuste päritoluvuudeid.

Kaebaja hinnangul ei ole Patendiamet antud juhul esile toonud ega ole ka kaebajale teada mingeid keelelisi, kultuurilisi, sotsiaalseid või majanduslikke erinevusi, millest tulenevalt võiks JUSTFAB olla kirjeldav Eestis, kuid ei ole seda näiteks Ühendkuningriigis, Rootsis, Taanis, Soomes, Lätis ja Leedus. Kaebaja viitab, et kaubamärgile JUSTFAB on kaitse andnud riigid, mille keskmine tarbija on Eesti keskmise tarbijaga keeleoskuselt ja kultuuriliselt taustalt sarnane –Rootsi, Taani, Soome, Läti, Leedu. Samuti on kaubamärgile JUSTFAB õiguskaitses andnud Ühendkuningriik.

Vastukaaluks kaebaja esitatud positiivsetele näidetele tähise JUSTFAB kaubamärgina registreerimise kohta, toob Patendiamet välja, et tähise JUSTFAB kaubamärgina registreerimisest on absoluutsetel alustel keeldunud Saksamaa ja Austria. Patendiamet märgib, et kaubamärgile õiguskaitses andmine toimub konkreetses õigusruumis, arvestades selles riigis kehtivaid seadusi ning arvestades asjaolusid, mis puudutavad registreerimiseks esitatud tähist. Euroopa Kohus on antud seisukohta kinnitanud otsuse C-218/01 punktis 62 ja lõppjärelustes. Viidatud otsuse kohaselt tuleb fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele, arvestada koos kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime hindamisel arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur. Samuti on apellatsioonikomisjon otsuses nr 876 märkinud, et „.../ Iga riik lähtub registreerides oma kaubamärgiseadusest, turusituatsioonist ja tarbijaskonna teadmistest. Eestis on välja kujunenud oma siseriiklik kaubamärgi registreerimises praktika ning teiste riikide praktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega /.../“. Kaebaja viidatud teiste riikide positiivsed otsused ei ole Patendiametile kohustuslikuks järgimiseks ega seaduslikuks aluseks tähisele kaubamärgina õiguskaitses andmise otsuse tegemiseks. Nimetatud otsused on küll üheks asjaoluks, mida ekspertiisi käigus tähise hindamisel arvesse võetakse, kuid ei ole otsuse tegemisel otsustavaks aspektiks.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

3) 26.04.2017 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Kaebaja, olles tutvunud Patendiameti 01.02.2017 seisukohtadega, jääb täielikult kaebuse juurde ja märgib täiendavalt järgmist.

Patendiamet keeldus kaubamärki registreerimast kirjeldavuse (KaMS § 9 lg 1 p 3) ja eristusvõime puudumise (KaMS § 9 lg 1 p 2) alusel, leides, et kaubamärk kirjeldab taotletavate kaupade ja teenuste omadusi, nimelt nende kvaliteeti ja väärtust, viidates sõnade *just* ja *fab* tähendustele inglise keeles.

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

Kaebaja leiab, et ehkki Patendiamet on korrektselt määratlenud KaMS § 9 lg 1 p 3 sätestatud keelu aluseks avaliku huvi, eksib Patendiamet selle hindamisel, kas vaidlusalust kaubamärki on võimalik äritegevuses taotletavate kaupade ja teenuste kirjeldamiseks kasutada.

Kaebaja on kaebuses põhjalikult selgitanud Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja TOAKi ulatuslikku praktikat selle kohta, milliste kriteeriumite abil hinnata, kas tähist on võimalik äritegevuses taotletavate kaupade ja teenuste kirjeldamiseks kasutada. Lühidalt võib selle praktika kokku võtta nii, et mõistlik keskmine tarbija peab tajuma tähist otsekohe ja ilma järele mõtlemata kui tähist, mida on tavapäraselt võimalik kasutada tähistatavate kaupade või teenuste endi või mõne nende olulise omaduse kirjeldamiseks. Tähist tähendus peab sellisel juhul olema tarbijale kergesti mõistetav, tarbija tajub kaubamärki tervikuna ja ei hakka läbi viima selle eri elementide analüüsi, rakendatav test peaks olema suunatud

peamiselt sellele, kui tõenäoliselt saab tarbija n-ö loomupäraselt, kaubamärgile lihtsalt peale vaadates kaubamärgi tähendusest aru.

Patendiamet ja kaebaja on erinevatel seisukohtadel selles osas, kas taotletavate kaupade ja teenuste keskmine tarbija tajub kaubamärki JUSTFAB ülalkirjeldatud viisil.

Kaebaja on seisukohal, et Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja TOAKi kriteeriumite alusel hinnates ei ole kaubamärk JUSTFAB keskmise tarbija jaoks tajutav kirjeldavana. Kaubamärk JUSTFAB on tehissõna, seega ei saa kirjeldavus tuleneda sõna kui terviku loomulikust tähendusest keeles, samuti ei tõenda Patendiameti esitatud materjalid kaubamärgi kirjeldavust tulenevalt tarbija kogemustest reaalses turusituatsioonis.

Patendiamet leiab oma otsuses, et tegemist on terviktähisega, mis koosneb lihtsatest, tavalistest ingliskeelsetest sõnadest ja tarbija saab sellest tähisest lähtuvalt objektiivset informatsiooni kõigi taotluses märgitud kaupade ja teenuste kohta, nimelt, et need kaubad ja teenused on lihtsalt suurepärased, imelised või parimad. Patendiameti hinnang põhinebki asjaolul, et kaubamärki on võimalik jagada osadeks, millel on inglise keeles tähendus.

TOAK on leidnud, et Eesti tarbijad on üldiselt hea inglise keele oskusega ja et arvestatav osa Eesti keskmisest tarbijaskonnast saab aru vähemalt enamlevinumatest ingliskeelsetest sõnadest ja nende tähendusest, kuid tuleb arvesse võtta, et inglise keel ei ole Eesti tarbijate emakeel ega alternatiivne keel riigikeelele ning isegi keskmisest parema inglise keele oskuse puhul ei saa eeldada, et tarbija teab seetõttu kõiki erinevates sõnaraamatutes esinevaid võõrkeelseid sõnu ja nende tähendusi ning oskab neid kasutada suuliselt ja kirjalikult. /.../ Võõrkeelse sõna tuntuuse ja sellest arusaamise juures tuleb asjaomase toote või teenuse tarbijate üldise keeleoskuse kõrval pöörata muuhulgas tähelepanu konkreetse võõrkeelse sõna tavapärasusele ja tuntuusele ning selle põhjal tekkivale tarbija tajule. Seetõttu ei saa eeldada või üldistada, et tarbijad teavad ka sõnastikes esinevaid kõiki sõnu või nende abil moodustatud sõnaühendite igat tähendust (otsus 1650-o BROADLINE).

Sisuliselt samu võõrkeelsetest sõnadest koosnevate kaubamärkide kirjeldavuse hindamise põhimõtteid on TOAK selgitanud Patendiametile ka oma varasemates otsustes.

Kaebaja leiab, et Eesti keskmine tarbija tajub kaubamärki JUSTFAB tervikuna ning ei analüüsi seda ostuotsust tehes eesmärgiga jagada see võõrkeelseteks elementideks ning leida neile tähendus. Kaubamärgi osana tajumise ja kirjeldavas tähenduses mõistmiseks peaks konkreetsed võõrkeelsed sõnad olema tarbijale tõepoolest tavapärased ja tuntud ja vastama ülalkirjeldatud kirjeldavuse kriteeriumitele. Vaid sel juhul on tõenäoline, et keskmine tarbija tajub otsekohe ja järele mõtlemata kirjeldavana ka tervikut.

Ehkki *just* on inglise keeles levinud sõna, ei ole see oma tähenduse tõttu iseseisvalt kasutatav kaupade ja teenuste kirjeldamiseks ning tarbijal puudub ootus, et sellega mingeid kauba või teenuse omadusi kirjeldataks. Antud juhul on *fab* võõrkeele slängisõna ning *just* on vaid selle täiendiks.

On väga tõenäoline, et keskmine koolis inglise kirjakeele omandanud tarbija ei ole valda inglise keele slängi kuigi põhjalikult ning ei ole teadlik slängisõna *fab* olemasolust ning selle võimalikust tähendusest. Patendiamet ei ole tõendanud vastupidist. Patendiamet märgib oma kirjalikes seisukohtades (p 3.2), et sõna *fab* leiab laialdast kasutamist tavakeeles, sealhulgas eestikeelsetes allikates, viidates seejuures oma 5.05.2016 kirjale. Viidatud materjalide näol on tegemist mõne üksiku suvalise blogipostitusega ja –kommentaariga, kusjuures tõendid ei viita, et tegemist oleks laialt tuntud ja tarbijate hulgas aktiivset lugemist leidvate blogidega, mis mõjutaks keskmise tarbija teadmisi.

Hinnang kaubamärgi kirjeldavusele tuleb anda taotletavate kaupade ja teenuste keskmise tarbija vaatepunktist, mitte lähtudes üksikutest isikutest, kellel võivad olla mingis vallas (näiteks inglise keele slängi alal) eriteadmised. Antud juhul pole ka teada, kas nende üksikute slängisõna *fab* kasutanud isikute näol on tegemist Eesti tarbijatega või hoopis emigreerunud ja välisriikides elavate isikutega. Seega ei saa nendest materjalidest teha järeldust keskmise tarbija taju kohta.

Kaebaja on seisukohal, et taotletavate kaupade ja teenuste keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ja ei teosta filoloogilist analüüsi eesmärgiga jagada kaubamärki osadeks ja omistada talle Patendiameti kirjeldatud tähendust.

Patendiameti poolt ekspertiisi käigus esitatud materjalidest ei selgu ka, mis on see kaupade konkreetne omadus, mida kirjeldatakse või et kirjeldatakse kaupade kvaliteeti või väärtust. Teenuste kohta ei ole Patendiamet materjale esitanud. Fraasi *just fab* või *fab* on kasutatud pealkirjades, artiklid on väga erinevatel teemadel ning neist ei selgu, et see annaks informatsiooni kauba või teenuse mingi konkreetse omaduse, sh konkreetse väärtuse või konkreetse kvaliteedi kohta.

Ka juhul, kui keskmine tarbija suudaks ja peaks vajalikuks tervikkaubamärki mingil põhjusel põhjalikult analüüsida ja seda võõrkeelseteks osadeks jagada ja sellele tähendus omistada, on tulemuseks vaid ebamäärane emotsionaalne hinnang, mis ei anna ostuotsuse tegemiseks vajalikku informatsiooni ühegi kauba või teenuse olulise omaduse kohta. Mõistlik keskmine tarbija ei arva, et kaubad või teenused on kvaliteetsemad või väärtuslikumad vaid sellepärast, et nad kannavad tähistust, mis edastab ebamäära emotsionaalset hinnangut. Seega ei vasta ka sel ebatõenäolisel juhul kaubamärk kriteeriumile, et seda võiks asjaomase avalikkuse (st tarbijate) seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides.

Kokkuvõtteks, kaebaja on seisukohal, et kaubamärk koosneb sõnakombinatsioonist, mida tarbija ei pea antud kaupade kirjeldamisel tavaliseks, loomulikuks või harjumuspäraseks sõnavaraks. Mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija jaoks on kaubamärk kui tervik tajutav kui tavalisest kirjeldamisest erinev tähis ning tal puudub informatiivne sisu. Sellest tulenevalt puudub ka teistel ettevõtjatel vajadus kasutada kaubamärki JUSTFAB oma kaupadel või teenustel kirjeldavas funktsioonis. Kaebaja leiab, et kaubamärk ei näita üksnes kaupade kvaliteeti ja väärtust KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses.

Patendiamet on registreerimisest keeldunud ka KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel. Kaubamärgi eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab identifitseerida kaupa, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kui teatud ettevõtjalt pärinevat ja seega eristada seda teiste ettevõtjate kaupadest. Patendiameti otsuses puudub sisuline argumentatsioon selle kohta, miks kaebaja kaubamärk ei võimalda kauba tarbijatel ostuotsust tehes eristada seda toodet nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu.

Patendiameti hinnang eristusvõime puudumisele piirdub vaid KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaste kirjeldavuse argumentidega ning viitega, et kaubamärgil on ülistav ja kiitev tähendus, mis oli ka KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamise aluseks. Kaebaja on 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.

Kaebaja leiab, et kaubamärk ei ole eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses, vaid vastab eristusvõimelise kaubamärgi kriteeriumile – on tarbijate jaoks tajutav kui kaupade ja teenuste päritoluviide.

Kaebaja on kaebuses tuginenud muuhulgas ka asjaolule, et kaubamärgile JUSTFAB on kaitse andnud riigid, mille keskmine tarbija on Eesti keskmise tarbijaga keeleoskuselt ja kultuuriliselt taustalt sarnane – Rootsi, Taani, Soome, Läti, Leedu. Samuti on kaubamärgile JUSTFAB õiguskaitses andnud inglise emakeelega tarbijatega Ühendkuningriik.

Kaebaja soovib täiendavalt lisada, et käesolevaks ajaks on kaubamärgile õiguskaitses andnud ka Austraalia ja Slovakkia.

Ehkki kaubamärgi registreerimine ühes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole küll otsustav tegur kaubamärgi registreeritavuse hindamisel teises liikmesriigis, võib seda siiski arvesse võtta koos kõigi muude asjassepuutuvate asjaoludega Euroopa Kohtu otsus C-218/01, p 63). Ka TOAK on leidnud, et kui Eestis on vaatluse all ingliskeelne märk ja sama ingliskeelne märk on registreeritud ingliskeelses riigis, on põhjust kahelda, kas järeldused vastava märgi eristusvõimetus, kirjeldavuse vms kohta ikka on põhjendatud (põhjalikumalt viidatud kaebuse punktis 26).

Patendiamet ei ole esile toonud ega ole ka kaebajale teada mingeid keelelisi, kultuurilisi, sotsiaalseid või majanduslikke erinevusi, millest tulenevalt võiks JUSTFAB olla kirjeldav Eestis, kuid ei ole seda näiteks Ühendkuningriigis, Rootsis, Taanis, Soomes, Lätis ja Leedus.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 ja 3 ning § 41 lg 1 ja 3 palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus JUSTFAB (taotluse nr R201401179, rahvusvahelise registreeringu nr 1223410) registreerimisest keeldumise kohta kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 ja 3 ning § 41 lg 1 ja 3 alusel ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

4) 24.05.2017 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad. Patendiamet jäi oma varasemate seisukohtade juurde ja kaebajaga ei nõustu ning esitab vastuväited kaebaja lõplikes seisukohtades esitatule.

Kaebaja leiab, et kaubamärk JUSTFAB on tehissõna, mistõttu ei saa kirjeldavus tuleneda sõna kui terviku loomulikust tähendusest keeles, samuti ei tõenda kaebaja hinnangul Patendiameti esitatud materjalid kaubamärgi kirjeldavust tulenevalt tarbija kogemustest reaalses turusituatsioonis.

Patendiamet jääb seisukohale, et tähis JUSTFAB on klassidesse 14, 18 ja 24 kuuluvate kaupade ning klassi 35 kuuluvate teenuste suhtes kirjeldav. Ameti hinnangul asjaolust, et registreerimiseks esitatud terviktähise JUSTFAB näol on tegemist tehissõnaga, on märksa olulisem, et tähis on tavatarbija jaoks arusaadav ning kannab kirjeldavat sõnumit. Sõna JUSTFAB tähistab inglise keeles midagi väga suurepärasest või imelist, kirjeldades tarbija jaoks otseselt kõnesolevatesse klassidesse kuuluvate kaupade ja teenuse omadusi, nimelt nende kvaliteeti ja väärtust. Patendiamet jääb seisukohale, et keskmisele Eesti tarbijale on terviktähise JUSTFAB tähendus arusaadav ning see tähis omab konkreetseid kirjeldava tähise tunnuseid. Amet leiab, et tarbija saab tähisest lähtuvalt objektiivset informatsiooni kõigi taotluses märgitud kaupade ja teenuste kohta, nimelt, et need kaubad ja teenused on lihtsalt suurepärased, imelised või parimad.

Patendiameti poolt taotlejale edastatud näited tähistele „JUST FAB“ ja „FAB“ kasutusest näitavad Patendiameti hinnangul, mil viisil neid tähisteid reaalses turusituatsioonis kasutatakse ning kuidas nad seejuures kirjeldavad kaupade konkreetseid omadusi.

Kaebaja leiab, et Eesti keskmine tarbija tajub kaubamärki JUSTFAB tervikuna ning ei analüüsi seda ostuotsust tehes eesmärgiga jagada seda võõrkeelseteks elementideks ning leida neile tähendust.

Patendiamet nõustub kaebajaga, et tarbija ei hakka ostuotsuse tegemisel kaubamärke osadeks jagama. Seejuures aga ei erine Patendiameti hinnangul terviktähis JUSTFAB tarbija jaoks oma tähenduselt mingil moel hüpoteetilisest tähisest JUSTFABULOUS. Seega tähendab tervikuna JUSTFAB „tõesti suurepärase“ või „lausa imeline“, mis terviktähisena keskmise Eesti tarbija jaoks, kes inglise keelt mõistlikult määral oskab, kirjeldab kaupade ja teenuste kvaliteeti ning väärtust.

Patendiameti hinnangul on tähis JUSTFAB inglise keeles ühese tähendusega ning tavapärastele keelereeglitele vastav sõnakombinatsioon. Sellest tulenevalt jääb Patendiamet seisukohale, et JUSTFAB tähistab inglise keeles midagi väga suurepärasest või väga imelist, kirjeldades seetõttu tarbija jaoks otseselt klassidesse 14, 18 ja 25 kuuluvate kaupade ja klassi 35 kuuluvate teenuste omadusi, nimelt nende kvaliteeti ja väärtust.

Kaebaja hinnangul ei selgu Patendiameti poolt ekspertiisi käigus esitatud materjalidest, mis on see kaupade konkreetne omadus, mida kirjeldatakse või, et kirjeldatakse kaupade kvaliteeti või väärtust.

Patendiamet on ekspertiisi käigus taotlejale korduvalt selgitanud, et tähis JUSTFAB tähistab inglise keeles midagi väga suurepärasest või imelist, kirjeldades seetõttu tarbija jaoks otseselt klassi 14, 18 ja 25 kuuluvate kaupade ja klassi 35 kuuluvate teenuste omadusi. Keskmise Eesti tarbija jaoks on seega tegemist kaupade ja teenuste kvaliteeti ning väärtust kirjeldava terviktähisega.

Kaebaja hinnangul puudub Patendiameti otsuses sisuline argumentatsioon selle kohta, miks kaebaja kaubamärk ei võimalda kauba tarbijatel ostuotsust tehes eristada toodet nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu. Seejuures leiab kaebaja, et kaubamärk ei ole eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses, vaid vastab eristusvõimelise kaubamärgi kriteeriumile - on tarbijate jaoks tajutav kui kaupade ja teenuste päritoluviide.

Patendiamet on taotlejale menetluses selgitanud, et registreerimiseks esitatud tähisel JUSTFAB ei ole midagi (peale üheselt arusaadava ülistava ja kiitva tähenduse loetelus nimetatud kaupade ja teenuste kontekstis), mille abil saaks sihtrühm märki kergesti ja otsekohe meelde jätta kui asjaomaseid kaupu ja teenuseid eristavat kaubamärki ning seetõttu ei funktsioneeriks tähis tarbija jaoks kauba/teenuse ühe konkreetse päritolu tähisena. Amet jääb seisukohale, et asjaomane avalikkus tajub tähist kui sisulist viidet suurepärasele, kvaliteetsele kaubale ja teenusele, mitte kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu tähisena.

Patendiamet on hinnanud tähise eristusvõimet nii konkreetsete kaupade ja teenuste kontekstis kui ka selle tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt. Sõna JUSTFAB tähistab inglise keeles midagi väga suurepärasest või imelist, kirjeldades tarbija jaoks otseselt kõnesolevatesse klassidesse kuuluvate kaupade ja teenuse omadusi, nimelt nende kvaliteeti ja väärtust. Patendiamet jääb seisukohale, et tähis kannab lihtsat reklaamiotstarvet, mille eesmärgiks on kirjeldada, et kõnesolevad kaubad ja teenused on tõesti suurepäraseid või lausa imelised. Lisaks eeltoodule on Patendiameti hinnangul tegemist eristusvõimetu tähisega ka seetõttu, et tähisel on tarbija jaoks taotletavate kaupade ja teenustega seondult ülistav, kiitev tähendus. Patendiamet jääb seisukohale, et ingliskeelsete sõnade *just* ja *fab* kokkujutamine ei lisa tähisele eristusvõimet ega muuda tähise tähendust, mistõttu ei taju tarbija tähist JUSTFAB kui kaupade ja teenuste päritoluviidet.

Kaebaja on tuginenud kaebuses muuhulgas ka asjaolule, et kaubamärgile JUSTFAB on kaitse andnud riigid, mille keskmine tarbija on Eesti keskmise tarbijaga keeleoskuse ja kultuuriliselt taustalt sarnane – Rootsi, Taani, Soome, Läti, Leedu. Samuti on kaubamärgile JUSTFAB õiguskaitses andnud Ühendkuningriik. Kaebaja lisab, et käesolevaks ajaks on kaubamärgile õiguskaitses andnud ka Austraalia ja Slovakkia.

Patendiamet märkis, oma esialgsetes seisukohtades TOAK-ile, vastukaaluks kaebaja esitatud positiivsetele näidetele tähise JUSTFAB kaubamärgina registreerimise kohta, et tähise JUSTFAB kaubamärgina registreerimises on absoluutsetel alustel keeldunud Saksamaa ja Austria. Kaebaja poolt nimetatud otsused on küll üheks asjaoluks, mida ekspertiisi käigus tähise hindamisel arvesse võetakse, kuid ei ole otsuse tegemisel otsustavaks aspektiks.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 palub Patendiamet TOAKil jätta kaebus rahuldamata.

5) 13.06.2017 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

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

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitses tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

Käesolevas asjas tuleb hinnata, kas kaubamärgi „JUSTFAB” (RV reg nr 1223410) osas esinevad ülalnimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud seoses järgmiste kaupade ja teenustega:

14 Jewelry, namely, bracelets, necklaces, rings, earrings, chokers, cuff bracelets; unwrought or semi-wrought precious metals; jewelry cases [caskets]; watches.

18 Coin purses, handbags, luggage; travel backpacks, backpacks, waist packs, garment bags, canvas bags, travel bags, sports bags of all kinds, wallets, briefcases, attaché cases; unworked or semi-worked leather; coverings of skins (furs); laces (leather); umbrellas; walking sticks; straps (leather); natural guts for sausages.

25 Shoes, sandals and footwear for women; clothing, namely, jeans; layettes (clothing); bathing suits; raincoats; costumes; hats; hosiery; gloves; scarves; belts; chasubles; girdles; wimples; maniples; shower caps; sleep masks; veils [clothing].

35 Presentation of products in communication media for retail sales; marketing services; business management and organizational consultancy services in connection with online retail sales; business management and organizational consultancy services in connection with fashion trends; business management and organizational consultancy services relating to fashion; business management and organizational consultancy services in connection with assistance to others in making purchases; business information relating to fashion trends; business information relating to fashion; commercial information and advice for consumers.

KaMS § 9 lg 1 p 3 osas on Patendiamet leidnud, et sõna JUSTFAB tähistab inglise keeles midagi väga suurepäraselt või väga imelist, kirjeldades seetõttu tarbija jaoks otseselt klassidesse 14, 18 ja 25 kuuluvate kaupade ja klassi 35 kuuluvate teenuste omadusi, nimelt nende kvaliteeti ja väärtust. Patendiamet on leidnud, et tähis JUSTFAB koosneb ingliskeelsetest sõnadest *just* ja *fab*, mis on tarbijale, kes inglise keelt valdab, arusaadavad. Ka leiab Patendiamet, et kahe sõna kombinatsioonist ei moodustu uut tervikut, mis ei oleks kirjeldav ning ka ei erine väljenduse JUSTFAB ülesehitus tavapärastest inglise keele reeglitest ning millest tarbija seetõttu üheselt aru saab.

Kaebaja Patendiameti põhjendustega ei nõustu ja leiab, et tähis JUSTFAB on tehissõna, millel ei ole otsest arusaadavat tähendust. Lisaks leiab kaebaja, et keskmine tarbija ei hakka jagama kaubamärki osadeks selle analüüsimise eesmärgil ning ta ei pruugi teada, et *fab* on slängis kasutatav lühend sõnast *fabulous*.

Komisjon nõustub kaebajaga, et mõistlik keskmine tarbija peab tajuma tähist otsekohe ja ilma järele mõtlemata kui tähist, mida on tavapäraselt võimalik kasutada tähistatavate kaupade või teenuste endi või mõne nende olulise omaduse kirjeldamiseks. Tähise tähendus peab sel juhul olema tarbijale kergesti mõistetav, tarbija tajub kaubamärki tervikuna ja ei hakka läbi viima selle eri elementide analüüsi.

Väljakujunenud kohtupraktikast tuleneb, et kaubamärke saab kirjeldavaks pidada üksnes siis, kui neid võib asjaomaste tarbijate seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või mõnd selle olulist omadust mainides (Euroopa Kohtu otsus C-383/99, p 39). Seejuures tuleb arvesse võtta keskmise, piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepaneliku asjaomaste kaupade tarbija taju sellel territooriumil, mille jaoks registreerimist taotletakse (Euroopa Kohtu otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, p 29; otsused C-363/99, p 75; otsus C-218/01, p 50).

Komisjon leiab, et kuigi tarbija tõenäoliselt mõistab sõnade ingliskeelsete sõnade *just* ja slängis kasutatava *fab* tähendust, siis ei saa arvestamata jätta asjaolu, et ka eesti keeles on kasutusel sõna *just*. Kuna tähise JUSTFAB algsosa JUST on tarbijale arusaadav tema emakeeles, siis leiab komisjon, et esmalt püüab tarbija luua seoseid eesti keeles, hääldeb seda eestipäraselt ning ei pruugi jõuda järelduseni, et tähis koosneb kahest ingliskeelsest sõnast. Sellisel juhul on tarbija jaoks tegemist tähisega, mis kuidagi ei seondu ühegi toote ega teenuse omadusega, mille osas kaitset taotletakse.

JUSTFAB on tehissõna, millest tuleneb, et selle tähendus ei pruugi olla keskmise tarbija jaoks üheselt selge ja konkreetne, mis võib muuta sõna JUSTFAB tähenduse mõistmise keerulisemaks ja ebaselgemaks. Kui kaubamärgi sõna tähendus ei ole tarbijale kergesti mõistetav, siis ta pöörab vähem tähelepanu sõna võimalikele tähendustele ja selle erinevatele elementidele. Isegi kui lähtuda eeldusest, et tarbija seostab tähist JUSTFAB inglise keelega, ei järeldu automaatselt, et ta mõistab samavõrd hästi ka ingliskeelsete sõnade selliseid kombinatsioone, mida inglise keeles igapäevases keelekasutuses ei eksisteeri. Kui tarbija ei mõista kerge vaevaga sõna tähendust, siis vähendab see kaubamärgi kirjeldavat iseloomu ning tarbija ei taju tähist tingimata kaupade omadusi kirjeldavana. Seetõttu on oluline arvesse võtta, kuidas tarbija kaubamärgi sõnastusest aru saab. Tarbija ei pruugi kergesti ja ilma täiendava analüüsita aru saada, mida sõnaga täpsemalt soovitakse öelda ning tal tuleb kaubamärki täiendavalt analüüsida. Järelikult ei ole põhjendatud Patendiameti väide, et kaubamärgi kirjeldav tähendus Eesti tarbija jaoks on selgesti arusaadav.

Eeltoodut arvesse võttes leiab komisjon, et tähis JUSTFAB osas ei ole kirjeldav klasside 14, 18 ja 25 kaupade ning klassi 35 teenuste osas ning puudub KaMS § 9 lg 1 p 3 nimetatud õiguskaitset välistav asjaolu.

KaMS § 9 lg 1 p 2 osas on Patendiamet leidnud, et tähis JUSTFAB on eristusvõimetu, kuivõrd tähise näol on tegemist üksnes kirjeldava tähendusega sõnade kombinatsiooniga, mis ei oma täiendavaid eristusvõimelisi elemente ja seega ei funktsioneeriks sõna JUSTFAB tähisena, mis suudaks tagada tarbijale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu ning võimaldaks ilma segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine pärituolu.

Patendiamet on sisuliselt seostanud tähise väidetava eristusvõimetuse üheselt tema kirjeldava iseloomuga. Komisjoni hinnangul ei saa sellest automaatselt järeldada tähise eristusvõimetust, sest eristusvõime on tähise algne võime täita kaubamärgi funktsiooni. Minimaalne eristusvõime on küllaldane, et nõrka märki registreerida, kui puuduvad muud õiguskaitset välistavad asjaolud ning ei ole ilmne, et märk JUSTFAB ei omaks minimaalset eristusvõimet. Seega ei näe komisjon põhjust KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamiseks, arvestades lisaks asjaoluga, et komisjon ei pea tähist JUSTFAB taotletud kaupade ja teenuste osas kirjeldavaks.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et Patendiameti 30.08.2016 otsus nr 7/R201401179 ei ole põhjendatud ja kuulub seetõttu tühistamisele.

Komisjon märgib lisaks, et rahvusvaheline registreering JUSTFAB on saanud õiguskaitse muuhulgas Ühendkuningriigis ja Austraalias, kus inglise keel on riigikeeleks ja kus on järelikult leitud, et kaubamärk JUSTFAB on eristusvõimeline ja ei ole kaupu kirjeldav. Seda silmas pidades ei mõista komisjon, miks Patendiamet on Eesti oludes leidnud, et kaebaja väidetavat ingliskeelsetest sõnadest koosnevat tehissõna JUSTFAB ei saa registreerida, kui seda on samas pidanud võimalikuks ametid, kelle puhul on vaatluse all muu hulgas inglise keelt emakeelena rääkivad tarbijad. Komisjon küll nõustub Patendiametiga, et Patendiamet ei ole tõepoolest kohustatud järgima teiste riikide praktikat, aga leiab samas, et olukorras, kus ingliskeelset kaubamärki on peetud registreeritavaks isegi ingliskeelsetes maades, peaksid olema kaalukad põhjused, miks sama kaubamärki – eriti just märgile omistatud tähendusest tulenevalt – ei saa registreerida Eestis. Ka Euroopa Kohtu praktikas on öeldud, et ühes Euroopa Liidu liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele registreeritud identne kaubamärk ei ole küll otsustav tegur kaubamärgi registreeritavuse hindamisel teises liikmesriigis, kuid seda siiski võib arvesse võtta koos kõigi muude asjassepuutuvate asjaoludega (Euroopa Kohtu otsus C-218/01, p 63). Komisjon leiab, et kui Eestis on vaatluse all ingliskeelsetest sõnadest koosnev märk ja sama märk on saanud õiguskaitse ingliskeelses riigis, on põhjust kahelda, kas järeldused vastava märgi eristusvõimetuse, kirjeldavuse vms kohta ikka on põhjendatud.

Euroopa Kohtu praktikas sedastatud, et tulenevalt liikmesriikide vahelistest keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärgil ühes liikmesriigis puudub eristusvõime või ta kirjeldab asjaomaseid kaupu või teenuseid, kuid teises mitte (Euroopa Kohtu otsus C-421/04, p 25). Samas ei ole Patendiamet käesoleval juhul mingil moel selgitanud, mis on need

keelelised, kultuurilised, sotsiaalsed või majanduslikud erinevused, millest tulenevalt sama kaubamärk ei ole eristusvõimega kaupu kirjeldav inglise keelt emakeelena kõnelejate seas, kuid on seda Eestis.

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

o t s u s t a s:

- 1) kaebus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „JUSTFAB” (RV reg nr 1223410) registreerimisest keeldumise kohta klassides 14, 18, 25 ja 35 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas 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 apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

M. Tähepõld

E. Sassian

H.-K. Lahek