

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1409-o**

Tallinn 30. jaanuar 2014

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Tanel Kalmet ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku AS Helter –R (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) kaebuse kaubamärgi SUPER ALKO (taotlus nr M200801562) registreerimisest keeldumise otsuse täielikuks tühistamiseks.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1. Patendiamet tegi 30.04.2012 otsuse nr 7/M200801562 kaubamärgi SUPER ALKO klassis 35 (reklaam; jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)) AS HELTER-R (edaspidi kaebaja) nimele registreerimisest keeldumise kohta kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 ning § 9 lg 2 alusel.
2. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 ja § 9 lg 2 normidega.
3. Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 2 ei saa õiguskaitsset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.
4. Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3 ei saa õiguskaitsset 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 kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.
5. Vastavalt KaMS § 9 lg 2 taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatud.
6. SUPER ALKO, taotluse number M200801562, taotluse esitamise kuupäev 30.10.2008, klass 35 reklaam; jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele).
7. Kaebajale kuuluvad järgmised varasemad Eesti kaubamärgiregistreeringud:
  - registreeringu nr 37454 SuPer Alko + kuju, 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;
  - registreeringu nr 47932 SuPer Alko + kuju, 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.
8. Patendiameti keeldumise sisuline põhjendus on, et sõna ALKO, mis varasemate registreeringute tegemise ajal oli kaitstav, on „käesolevaks ajaks“ muutunud tavapäraseks ja seda mitte KaMS § 9 lg 1

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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

p 4 mõttes, vaid KaMS § 9 lg 1 p 2-3 mõttes. Kaebaja peab ebaõigeks, et kaubamärgi registreerimisest keeldutakse asjaolude alusel, mis on ilmnenud pärast taotluse esitamist. Taotluse menetlus Patendiametis kestab 1,5-2 aastat. Kuna kaubamärgi õigused hakkavad selle registreerimisel kehtima taotluse esitamise kuupäevast ning eriti tähise tavapärased on asjaolu, mis sõltub konkreetsest turuolukorrast, 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. Taotlejal puudub tulenevalt KaMS § 5 lg 1 õiguslik alus takistada kolmandate isikute poolset kaubamärgi kasutamist enne registreerimist. Kaebaja leiab, et kui Patendiamet tahab keelduda kaubamärgi registreerimast tavapärasuse tõttu, siis see eeldab tähise tavapärasuse olemasolu tõendamist taotluse esitamise kuupäeval, mitte suvalisel „käesoleval ajal“. Patendiamet on menetluse jooksul korduvalt, erinevatel ajahetkedel esitanud enda seisukohast asjakohaseid tõendeid. Taotleja tõendamiskoormis omandatud eristusvõime ja üldtuntuse tõendamisel on seotud taotluse esitamise kuupäevaga.

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 korrale.

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 tähisega, mille uuesti registreerimisest ei saa keelduda tuginedes eristusvõime puudumisele või kirjeldavusele, mis väidetavalt on ilmnenud 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. Kaebaja ei soovi vaidlustada Patendiameti hinnangut sõna SUPER kohta. Kaebaja vaidlustab Patendiameti hinnangud sõna ALKO ja kaubamärgi kui terviku kohta.

12. 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 tunnustatud eesti keeles tähendusega sõnaks. Tegemist on ÕSi järgmise trüki tööversiooniga, millele on võimalik saata märkusi ja ettepanekuid. Kaubamärgi avaldamine publikatsioonides ei ole võrdsustatav kaubamärgikaitse lõppenuks tunnistamisega, mis saab toimuda ainult kohtu otsuse alusel. Eestis on kaubamärkide avaldamine publikatsioonides kaubamärgiseaduse § 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. Üldnimetatud nimekirja on sõna ALKO lisatud alles 28.03.2011, seega 2,5 aastat pärast taotluse esitamise kuupäeva, 9 aastat pärast seda, kui kaebaja alustas 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 ÕSi 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 § 14 lõike 4 kohaselt.

13. Teiseks põhineb Patendiameti hinnang ALKO kirjeldavusele ALKO väidetaval muutumisel keelekasutuses tavapäraseks tähiseks. 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 keeles 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 kasutamisega 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 kirjeldavuse tavapärase kasutuse alusel. Kaebaja hinnangul kaubamärgiseadus sellist kahe eri aluse asjaolude kombineerimisel tekkivat tõlgendust ei võimalda.

14. Kaebaja taotleb kaubamärgi SUPER ALKO registreerimist klassis 35 reklaami ning jae- ja hulgimüügi (kolmandatele isikutele) 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. Patendiamet ei ole analüüsitud tähise ja teenuste seost. On piirdunud paljasõnalise nentimisega, et tegemist on teenuseid kirjeldavatest sõnadest moodustatud kombinatsiooniga, mis ka tervikuna jääb üksnes teenuseid kirjeldavaks tähiseks ja seega on tähise ja teenuse vahel otsene ja vahetu seos.

15. Kirjeldavad märgid on need, mida võib asjaomase avalikkuse (st tarbijate) seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides. Klassi 35 kuuluv reklaam on teenus, kus avalikustatakse ja levitatakse teavet kolmandate isikute toodete või teenuste kohta müügi suurendamise või muul sarnasel eesmärgil. Sõnaühendi SUPER ALKO kui teenuse osutaja kaubamärgi abil ei saa kirjeldada reklaami kui kolmandatele isikutele osutatava teenuse liiki või kvaliteeti. Puudub sellist liiki reklaamiteenus nagu ALKO või SUPER või SUPER ALKO, samuti ei kirjelda need sõnad ühtki reklaamiteenuse olulist omadust.

16. Kaebaja ei nõustu käsitlesega, et kirjeldavad on kaubamärgid, mis näitavad, mis kaupu reklaamitakse või pakutakse.

17. Samuti ei nõustu kaebaja Patendiameti seisukohaga, et jae- ja hulgimüügiteenuste osas on tähis SUPER ALKO teenuste liiki või kvaliteeti 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 või SUPER või SUPER ALKO. Ka komisjon on 16. märtsi 2010 otsuses nr 896 – o 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, hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele) osas ei ole sõnaosa „oil“ vähem eristusvõimeline kui sõnaosa „Jet“. KaMS § 12 lg 2 kohaselt määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes kaupade ja teenuste loeteluga. Seetõttu on asjakohatud vaidlustaja viited taotleja põhikirjalistele tegevusaladele või tema peamisele ettevõtlusvaldkonnale, kuna kaubamärk saab õiguskaitse siiski üksnes nende kaupade/teenuste osas, mis taotluses on märgitud. Sõna „oil“ võib olla küll eristusvõimetu näiteks klassi 4 kaupade (nt õli, nafta) suhtes, mitte aga klassi 35 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. Seetõttu leiab komisjon, et sõna „jetoil“ on tervikuna eristusvõimeline klassi 35 teenuste osas.

18. Klassi 35 teenuste osas ei saa SUPER ALKO 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.

19. Patendiamet on keeldumise õiguslikult kvalifitseerinud ka KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel. Patendiamet on eristusvõime puudumist otsuse punktides 2 ja 3.2 põhjendanud argumendiga, et tegemist on kahest kirjeldavast sõnast koosneva tähisega ja kirjeldavatel tähistel puudub eristusvõime. 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. Eelnevast tulenevalt on ebaõige ka KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamine.

20. Kaebaja esitas kaubamärgi ekspertiisi jooksul oma 28.07.2010 kirjas Patendiametile alternatiivse nõude registreerida kaubamärk KaMS § 9 lg 2 alusel, arvestades kasutamise käigus omandatud eristusvõimet ja üldtuntust. Kirjale lisas kaebaja tõendid. Kaebaja kordas oma nõuet ka hilisemates kirjades (08.12.2010, 12.05.2011, 09.11.2011) ja esitas 09.11.2011 täiendavaid materjale omandatud eristusvõime tõendamiseks.

21. Patendiamet ei ole neile tõenditele sisulist hinnangut andnud ega selgitanud kaebajale, milles seisnevad Patendiameti arvates tõendite puudused, mis ei võimalda neid arvestada. 05.10.2010 kirjas on Patendiamet esitanud ebakorrekse seisukoha, et logo kasutamist näitavad tõendid ei kajasta sõnamärgi tuntust. Sellest seisukohast on Patendiamet hilisema menetluse käigus loobunud, kuid ta ei ole ka ei tõendeid arvestanud ega põhjendanud nende arvestamata jätmist. Keeldumise otsuses on jäänud Patendiamet paljasõnaliselt seisukohale, et esitatud materjalid ei kinnita fakti, et kaubamärk on omandanud eristusvõime.

22. Seega on Patendiamet jätnud hindamata KaMS § 9 lg 2 alusel esitatud nõude aluseks olevad tõendid.

23. Samade tõendite alusel on Harju Maakohus 12. juuni 2012 otsusega kohtuasjas 2-08-78521 lugenud 18.09.2008 seisuga tuvastatuks kaubamärgi SUPER ALKO üldtuntuse turistidele suunatud alkoholi jaemüügiteenuse osas. Kuupäev 18.09.2008 on kohtuasjas arutatud õigusrikkumise toimepanemise kuupäev. Arvestades, et taotluse esitamise kuupäev, 30.08.2008, on sellest kõigest paar nädalat varasem, vahepealsel ajal ei korraldanud kaebaja olulisi reklaamikampaaniaid ja kaebaja oli kaubamärki SUPER ALKO aktiivselt kasutanud juba aastast 2002, on ilmne, et kaubamärgi üldtuntus oli olemas ka taotluse esitamise kuupäeval.

24. Kaebaja palub komisjonil tunnistada kaubamärk kaitstavaks KaMS § 9 lg 2 alusel.

25. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-de 2 ja 3, § 9 lg 2 ning § 41 lg 1 ja 3 taotleb kaebaja Patendiameti otsuse täielikku tühistamist kaubamärgi SUPER ALKO (taotluse nr M200801562) klassis 35 AS HELTER-R nimele registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

26. Kaebus võeti 26.06.2012 komisjoni menetlusse nr 1409 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

27. Patendiamet esitas oma seisukohad kaebuse kohta 5.10.2012.

28. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ning leiab, et kaubamärgi SUPER ALKO registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud.

29. Registreerimiseks esitatud sõnaline tähis SUPER ALKO koosneb loetelus toodud teenuseid kirjeldavatest sõnalistest tähistest, mis edastab tarbijatele teavet üksnes loetelus toodud teenuste kvaliteedi ja liigi kohta. Õigekeelsussõnaraamatus (ÕS 2006) on sõna super tähenduseks toodud väga, eriti, väga hea (vm üle keskmise omadus). Sõna super seostub tarbija jaoks mistahes kauba ja teenuse puhul kvaliteediga. Sõna alko tähenduseks on õigekeelsussõnaraamatus alkohol-, alkoholi-. ÕSi uute sõnade nimekirjas on sõna alko tähenduses argikeeles alkohol. Patendiamet on seisukohal, et sõna alko on käesolevaks ajaks muutunud keelekasutuses tavapäraseks tähiseks, ning seetõttu tajub tarbija sõna alko loetelus toodud teenuste liiki kirjeldava tähisena. Sõnade super ja alko liitmisel ei teki uue tähendusega tervikut, tarbija tajub registreerimiseks esitatud sõnamärki tervikuna üksnes kirjeldava tähisena, mis näitab, et tegemist on väga hea alkoholikauplusega (parem valik, soodsam hind jne) ning vastava alkoholireklaamiga.

30. Eeltoodust tulenevalt on Patendiamet seisukohal, et teenuseid kirjeldaval sõnaühendile super alko ei ole võimalik vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3 õiguskaitset anda.

31. Patendiamet on kaebajale selgitanud ning esitanud menetluse kestel tõendid selle kohta, et sõna alko tähendus on sõnastike kohaselt alko-, alkohol- ja alkoholi- ning sõna kasutatakse argikeeles tähenduses alkohol. Patendiamet on seisukohal, et 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.

32. Sõna tähenduse kindlaks tegemisel ei saa tugineda üksnes sõnaraamatutele. Patendiamet on registreerimiseks esitatud tähise hindamisel lähtunud seisukohast, et kaubamärgina mitte-registreeritavad 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.

33. Sõna „super“ - *väga, eriti, väga hea* (vm üle keskmise omadus) - näitab teenuste kvaliteeti, sõna „alko“ - *alkohol-, alkoholi-, argikeeles „alkohol“* - on käesolevaks ajaks muutunud keelekasutuses tavapäraseks tähiseks, mis kirjeldab teenuste liiki. Tähis 'SUPER ALKO' näitab seega, et pakutakse kvaliteetset alkoholi reklaami- ja müügiteenust. Patendiameti on seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähise ning taotletavate teenuste vaheline seos tuleneb otseselt tähise moodustavate sõnade tähendustest. Patendiamet on kaebajale esitanud menetluse kestel erinevaid tõendeid tähise moodustavate sõnade tähenduse kohta ning tähise osaks oleva sõna kasutamise kohta taotletavate teenustega seoses. Patendiamet on seisukohal, et tähise ja teenuste vaheline seos on esitatud tõendite ning põhjenduste alusel selgelt tuvastatav.

34. Sõna super tähendus on õigekeelsussõnaraamatu kohaselt väga, eriti, väga hea. Seega saab sõna „super“ kasutada kõikide võimalike teenuste kvaliteedi tähistamiseks. Sõna alko tähendus on õigekeelsussõnaraamatu ja õigekeelsussõnaraamatu uute sõnade loendi kohaselt alkoholi-, alkohol. Sõna alko annab infot selle kohta, et tegemist on alkoholi reklaami või müügiga. Seega saab sõna alko kasutada osutatavate teenuste liigi jt tunnuste tähistamiseks. Tähis tervikuna näitab tarbijale, et osutatakse kvaliteedilt parimat alkoholi müügi- või reklaamiteenust. Seega saab tähist kasutada nii teenuste tähistamiseks otseselt kui ka teenuse omaduste kirjeldamiseks.

35. 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 meelelahutus-asutustes. Patendiamet peab põhjendatuks argumenti, et alkoholi jae- ja hulгимüügile ning reklaamimisele võivad olla spetsialiseerunud eraldi ettevõtted ning seetõttu võib ka mitmetel ettevõtjatel olla huvi registreerimiseks esitatud tähise kasutamise vastu.

36. Eristusvõimeline on kaubamärk, mille põhjal on 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. Patendiamet on eelpool selgitanud, et sõna super on teenuste tähistamisel kvaliteeti näitav sõltumata sellest, millise teenusega on tegemist. Patendiamet on samuti kaebajale esitanud internetiväljavõtted, millest nähtub, et sõna 'ALKO' kasutatakse müügi- ja reklaamiteenuse puhul teenuse liiki kirjeldava tähisena. Eeltoodust tulenevalt on Patendiamet seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähis on taotletavaid kaupu ja teenuseid kirjeldav sellest sõltumata, kas sõna alko iseseisvalt on müügi- ja reklaamiteenuste osas eristusvõimeline või mitte. Kaebaja viidatud apellatsioonikomisjoni otsus lahendab kaubamärgi suhtelistel õiguskaitset välistavatel asjaoludel põhinevat vaidlustusavaldust. Otsus käsitles vastandatud kaubamärkide sarnasust ning äravahetamise tõenäosust ning detailsemalt konkreetsetele kaubamärkidele omaseid tunnuseid, Patendiameti hinnangul ei ole antud konkreetsete asjaoludega seotud käsitluse põhjal põhjendatud üldistatud järelduste tegemine kaubamärgi õiguskaitset välistavate aluste õigusliku tõlgendamise kohta.

37. Patendiamet on seisukohal, et nii sõnade super 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. Patendiamet juhib tähelepanu Euroopa Kohtu seisukohale kohtuasjas nr 363/99 (p 86), mille kohaselt on kaubamärk, mis kirjeldab kaupu ja teenuseid, sellest tulenevalt nendesamade kaupade ja teenuste osas ka eristusvõimetu.

38. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldunud alustel, mis on olnud kaebajale menetluse vältel teada. Kaubamärgiseadus ei välista Patendiameti õigust kaubamärgi ekspertiisi käigus uute asjaolude ilmnemisel muuta oma seisukohti kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude kohta. Sellise õiguskaitset välistavate asjaoludest loobumisega ei rikota kaebaja õigusi, vaid vastupidi tagatakse, et kaubamärgi registreerimisest keeldumisele esitatakse üksnes alused, mis põhinevad Patendiameti poolt kontrollitud faktidel ning võtavad arvesse kõiki ekspertiisi kestel teatavaks saanud asjaolusid. Patendiamet on menetluse kestel loobunud kaubamärgi registreerimisest keeldumisest tavapärasuse alusel. Patendiamet ei ole menetluse kestel muutnud oma seisukohti KaMS § 9 lg 1 p 3 ja KaMS § 9 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude kohta. Patendiamet käsitles 17.03.2011 ning 01.09.2011 teadetes kaebajapoolseid vastuväiteid, mis puudutasid kaubamärgi eristusvõimetust. Patendiamet ei ole kaebajale menetluse kestel teatanud, et Patendiamet oleks muutnud oma seisukohta KaMS § 9 lg 1 p-s 3 sätestatud kaubamärgis registreerimisest keeldumise aluste kohta. Kaebajal on olnud seadusega tagatud võimalus Patendiameti seisukohtadele esitada omapoolsed selgitused ja vastuväited.

39. Patendiamet on kaebajale saatnud teated, milles Patendiamet on ükshaaval välja toonud registreerimiseks esitatud kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud. Patendiamet on iga asjaolu puhul eraldi põhjendanud, millel Patendiameti seisukoht põhineb ning selgitanud, et kaubamärki ei saa äratoodud õiguskaitset välistavate asjaolude tõttu registreerida. Patendiamet on iga kaebajale saadetud teate lõpus kaebajat teavitanud sellest, et kaebajal on õigus esitada Patendiameti poolt esitatud seisukohtadele omapoolsed vastuväited ning andnud kaebajale vastuväidete esitamiseks seaduses ettenähtud tähtaja. Seega on kaebajale olnud teada nii kaubamärgi registreerimisest

keeldumise faktilised asjaolud kui õiguslikud alused ning kaebajal on olnud võimalus esitada Patendiameti seisukohtadele omapoolseid vastuväiteid.

40. Patendiamet lähtub ekspertiisi tehes kaubamärgiseadusest ning kaubamärgiseadusest tulenedes võtab otsuseid vastu lähtuvalt ekspertiisi teostamise hetkel eksisteerinud olukorrast ja ilmnenu asjaoludest. 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 ajal 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. Patendiamet juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et kaebaja viidatud kohtuotsuse nr C-193/203 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.

41. Patendiamet on nii menetluse käigus kui kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud, et Patendiameti seisukoht tähise SUPER ALKO tähenduse kohta tugineb kaebajale saadetud õigekeelsussõnaraamatu väljavõtetele tähise moodustavate sõnade tähenduse kohta ning on igas kaebajale saadet teates viidanud, millistel tõenditel Patendiameti seisukohad põhinevad. Patendiamet on 05.10.2012 teates selgitanud tähise moodustava sõnade tähendust ning viidanud teate lisadeks olnud sõnaraamatu väljavõtetele sõnade super ja alko tähenduse kohta ning interneti väljatrükkidele sõna alko kasutamise kohta tähenduses alkohol. Patendiamet on 17.03.2011 teates selgitanud, et sõna alko kasutakse alkoholi tähenduses ka reklaami- ja müügiteenuste puhul ning viidanud teatele lisatud sellekohastele internetiväljatrükkidele. Patendiameti poolt kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses väljatoodud seisukohad ja registreerimisest keeldumise alused põhinevad üksnes tõenditel, mis on kaebajale esitatud menetluse kestel ning millega kaebajal on olnud menetluse vältel võimalus tutvuda.

42. Patendiamet on seisukohal, et varasemale kaubamärgile antud õiguskaitset ei saa automaatselt üle kanda kõigile hilisematele sõnaosa alko sisaldavatele kaubamärkidele, tegemata registreerimiseks esitatud tähisele ekspertiisi ning arvestamata ekspertiisi tulemusena selgunud asjaolusid.

43. Kaebaja viited Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsustele ning kohtuotsustele ei ole asjassepuutuvad. Patendiametil ei ole õigust anda registreerimiseks esitatud tähisele õiguskaitset varasemates kohtulahendites või apellatsioonikomisjoni otsustes kindlaks tehtud asjaolude põhjal. Patendiamet ei ole ekspertiisi tegemisel seotud teiste kaubamärkide kohta tehtud lahendite aluseks olnud tõendite ning järeldustega. Kaubamärgile ekspertiisi teostades lähtub amet konkreetse märgi kohta kogutud tõenditest ja asjaoludest, mis on aktuaalsed ekspertiisi teostamise ajahetkel. Kaebaja viidatud apellatsioonikomisjoni otsused käsitlevad varasemate kaubamärkide omanike vaidlustusavaldusi sarnaste kaubamärkide registreerimise kohta. Otsuste sisuks on hilisemate kaubamärgiregistreeringute tühistamine, mitte sõna alko eristusvõime kindlakstegemine. Kaebaja varasemad kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, ning nimetatud asjaolu on käsitletud ka apellatsioonikomisjoni otsustes, kus kaubamärkide sarnasust on võrreldud muuhulgas ka visuaalsest lähtekohast. Nimetatud otsuste põhjal ei saa teha järeldusi sõnalise tähise SUPER ALKO kaubamärgina registreeritavuse kohta ega üksiku sõna alko eristusvõime kohta. Tsiviilasjas 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, kohtu poolt antud hinnangud kaubamärgi õiguskaitsega seotud asjaolude kohta omavad õiguslikku tähendust üksnes antud konkreetsetes tsiviilasjas. Tsiviilasjas 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 käsitlenud kohtuotsuse põhjenduses sõnalise tähise alko eristusvõimelisust, üldtuntust ega kirjeldavust.

44. Patendiamet on seisukohal, et kaebaja väited kaebaja varasema kaubamärgiregistreeringu väidetava tühistamise kohta ei ole seotud ei registreerimiseks esitatud tähise SUPER ALKO registreerimisest keeldumise asjaoludega ega õiguslike alustega. Patendiameti otsused ei mõjuta varasemate kaubamärkide õiguskaitse ulatust ega kehtivust. Patendiamet on keeldunud kaubamärgina registreerimast sõnalist tähist ning nimetatud otsus ei mõjuta kaebaja ainuõigust varasematele kombineeritud kaubamärkidele SuPer Alko + kuju, mis omavad õiguskaitset registreeritud kujul ning registreeritud kaupade ja teenuste osas.

45. Kohus sedastas, et tähise kirjeldavana või üldnimetusena määratlemine võrdub selle kaubamärgi eristusvõime eitamiseiga. (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-196/11 P, p-d 38-53).

46. Kaebaja väited varasema kaubamärgiõiguse tühistamiseks muutumise kohta on alusetud. KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Seega lähtutakse kaubamärgi õiguskaitse tagamisel kaubamärgist kui tervikust. Patendiamet võtab vastu otsuse üksnes registreerimiseks esitatud märgi suhtes, ega soorita kaubamärgi menetluse raames toiminguid juba registrisse kantud kaubamärkidega. Kaebaja viidatud otsus nr 1250-1251 käsitleb sõnalisest kaubamärgist tulenevat ainuõigust keelata teistel isikutel identse sõnalise tähise kasutamist. Kaebajale kuuluvad varasemad kaubamärgid SuPerAlko + kuju, mille juures sõnaline osa ei ole ainsaks eristusvõimeliseks elemendiks. Seetõttu ei ole kaebaja viidatud apellatsioonikomisjoni 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. Kaebajale kuuluvad varasemad kaubamärgid ning registreerimiseks esitatud sõnaline tähis ei ole identsed. Patendiamet jääb oma seisukoha juurde, et registreerimiseks esitatud tähise kohta tehtud otsus ei kahjusta kaebaja ainuõigust varasematele kaubamärkidele ning ei mõjuta varasemate 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.

47. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p-le 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Kaebaja on talle kuuluvate varasemate kaubamärgiregistreeringutega omandanud õiguskaitse kaubamärkidele nende registreeritud kujul – s.t 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 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon ega kohus.

48. Patendiamet on kaubamärgi ekspertiisi ajal käsitlenud kõiki kaebaja poolt üldtuntuse ja eristusvõime tõendamiseks esitatud tõendeid ning esitanud nende kohta omapoolsed seisukohad. Patendiamet on kaebajale selgitanud, et taotleja poolt esitatud materjalid ei kajasta taotletava kaubamärgi kasutamist, omandatud eristusvõimet ega üldtuntust. Patendiamet on seisukohal, et kaebaja esitatud tõendid ei ole piisavad registreerimiseks esitatud tähise üldtuntuse või omandatud eristusvõime tuvastamiseks. Esitatud tõendid ei näita seost kõikide teenustega, mille osas kaebaja on kaubamärgile õiguskaitset taotlenud.



49. Kaebaja esitatud reklaamid, kodulehekülje väljatrükk ja turu-uuringu tulemused ei näita kaubamärgi kasutamist selle registreerimiseks esitatud kujul. Esitatud artiklitest kaks artiklit näitavad tähise kasutamist taotluse esitamise kuupäevast hilisemal ajal. See tähendab, et kaebaja on kokku esitanud 11 artiklit, kus mainitakse erineval kujul alkoholi kaupluse nime SuPer Alko. Patendiamet on seisukohal, et pelgalt üheteistkümne ilmunud artikli põhjal (millest kolm on avaldatud piirkondlikes väljaannetes) ei ole võimalik järeldada, et registreerimiseks esitatud tähis on omandanud eristusvõime või muutunud üldtuntuks.

50. Kaebaja poolt esitatud reklaamid sisaldavad üksnes taotleja varasemat kaubamärki SuPer Alko + kuju ning esitatud tarbijaküsitlus käsitleb samuti kaubamärgi SuPer Alko + kuju tuntust ning selle võrdlust logodega S-Alko ja Alko. Asjaolu, et 50% küsitletud turistidest teadsid logo SuPer Alko ei tõesta, et tarbijad tunneksid kaubamärgina ära ka kujunduseta sõnalise tähise SUPER ALKO. Kaebaja ei ole esitanud tõendeid, mis kinnitaks sõnalise tähise SUPER ALKO üldtuntust kaebaja kaubamärgina.

51. Patendiamet on samuti seisukohal, et kaebaja poolt esitatud materjalide põhjal ei saa väita, et sõnaühend „SUPER ALKO“ on omandanud eristusvõime. Esitatud turu-uuring ei käsitle registreerimiseks esitatud sõnamärki, vaid kombineeritud kaubamärgi „SuPer Alko + kuju“ tuntust. Ka kaebaja esitatud reklaamid ja internetiväljavõtted kajastavad kombineeritud kaubamärki. Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97 omandab kaubamärk kasutamise tulemusena eristusvõime siis, kui tähis võimaldab eristada kaupu või teenuseid, mille osas registreerimist taotletakse, kui ühelt konkreetselt ettevõtjalt pärinevat ning võimaldab seega eristada antud toodet teiste ettevõtjate omast. Seega peab tõendatud peab olema, et taotluses loetletud teenuste tarbijad tajuvad tähist kaubamärgina, s.t. tarbijad saavad aru, et tähise näol on tegemist märgiga, mis tähistab ühe ettevõtja poolt osutatavaid teenuseid. Tõenditest peab samuti nähtuma, et tähis on omandanud kaubamärgina eristusvõime kaubamärgi registreerimise taotluses loetletud teenuste osas. Patendiameti hinnangul kaebaja poolt esitatud tõendid nimetatud nõudeid ei täida.

52. Kohus luges tsiviilasjas nr 2-08-78521 tuvastatuks kaubamärgi SuPer Alko + kuju üldtuntuse turistide hulgas. Nimetatud kaubamärgi sõnaline osa erineb visuaalselt registreerimiseks esitatud sõnalisest tähisest, kaubamärk sisaldab täiendavaid kujunduslikke elemente. Seega ei saa ka faktiliselt lugeda kaubamärgi SuPer Alko + kuju üldtuntuse tunnustamist võrdseks kujunduseta sõnalise tähise SUPER ALKO üldtuntusega ega saa selle põhjal teha järeldusi, et tarbijad saavad aru, et kujunduseta sõnadekombinatsioon SUPER ALKO on kindlale ettevõtjale kuuluv kaubamärk. Vastavalt KaMS § 7 lg-le 5 ei oma kaubamärgi üldtuntuse tunnustamine õigusjõudu hilisemates vaidlustes. Nimetatud sättest lähtub üheselt, et Patendiamet ei saa arvesse võtta kohtu poolt antud hinnanguid teise kaubamärgi üldtuntusele. Patendiamet hindab registreerimiseks esitatud kaubamärki Patendiameti poolt ekspertiisi käigus kindlaks tehtud asjaolude põhjal.

53. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p-st 2 ning KaMS § 9 lg 1 p-st 3 palub Patendiamet jätta komisjonil kaebus rahuldamata.

54. Kaebaja esitas 22.11.2012 täiendavad dokumendid kaebuse juurde, milleks on Harju Maakohtu 8. oktoobri 2012 otsus tsiviilasjas 2-12-29337, et toetada oma seisukohti.

55. Kaebaja esitas oma lõplikud seisukohad 08.10.2013, milles jäi kaebuses esitatud seisukohtade juurde. Samuti teatas kaebaja, et on võõrandanud kaubamärgi 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 menetlusse senise kaebaja asemel. Lisatud on kande tegemise avaldus ja Aldar Eesti OÜ volikiri. Patendiameti andmebaasi kohaselt on kande tehtud. Samuti võõrandas kaebaja samale äriühingule varasemad registreeringud 37454 SuPer ALKO +kuju ja 47932 SuPer ALKO +kuju, millele on tuginetud kaebuses. Vastavad kandeavaldused ja kande tegemise teated on lisatud.

56. Kaebaja on kaebuses andnud ülevaate kirjavahetuse üksikasjadest, kust ilmneb selgelt, et Patendiameti väited ei vasta tõele ja seega Patendiamet kas ei ole ise kursis oma varasema menetlusega või esitab teadlikult valeväiteid.

57. Kokkuvõtlikult olid Patendiameti seisukohad kirjavahetuse vältel kl 35 keeldutud teenuste kohta järgmised:

- 12.05.2010 - § 9 lg 1 p 3 – näitab teenuste otstarvet;
- 5.10.2010 - § 9 lg 1 p 2 – puudub eristusvõime;
- 17.03.2011 - § 9 lg 1 p 2 – ALKO on muutunud tavapäraseks ja SUPER seondub kvaliteediga, seega puudub eristusvõime;
- 1.09.2011 - § 9 lg 1 p 2 – puudub eristusvõime, põhjendus sama;
- Keeldumise otsus 30.04.2012 - § 9 lg 1 p 3 – näitab üksnes teenuste liiki ja kvaliteeti, § 9 lg 1 p 2 – ei erista, sest koosneb kahest kirjeldavast sõnast.

58. Patendiamet on seega korduvalt muutnud oma seisukohti ja teinud otsuse alusel, millest kaebajat ei olnud varem teavitatud. KaMS § 9 lg 1 p 2 ja § 9 lg 1 p 3 kohaldamise aluseks olev avalik huvi ja kohaldamise kriteeriumid on erinevad, järelikult on ka võimalikud vastuargumendid erinevad. Patendiamet on keeldumise otsuse täielikult rajanud üllatuslikule alusele, et SUPER ALKO näitab teenuse liiki ja kvaliteeti ja ka eristusvõime puudumist põhjendanud samaga. Jättes kaebaja ilma võimalusest selle aluse kohta oma argumente eitada, on Patendiamet rikkunud menetlusnorme ja head haldustava.

59. Patendiamet väidab, et tsiviilasjas 2-09-15131 ei andnud kohus otsust tehes hinnangut tähise ALKO kaitstavuse kohta, sest nõue jäeti rahuldamata aegumise tõttu. Vaatamata aegumisele hindas kohus 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 rahuldamata allmärgitud põhjendustel. /.../ Eesti keeles sõna „alko“ ei eksisteeri. Kohus ei nõustu hagejaga, et „alko“ on sõnana tavapärase keelekasutuses alkoholi sünonüüm. Eesti keeles nimetatakse tavapärase keelekasutuses alkoholi alkoholiks, mitte alkoks. Isegi juhul, kui mingi elanikkonna osa kasutab alkot alkoholi sünonüüm, ei ole see ikkagi tavapärane 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.

60. Vastupidiselt Patendiameti väidetule esitas kaebaja tsiviilasjas 2-08-78521 muuhulgas oma sõnalise kaubamärgi SUPER ALKO üldtuntuse tuvastamise nõude ja kohus tuvastas selle turistidele suunatud alkoholi jaemüügiteenuse osas.

61. Kaebaja on lisaks kaebuses viidatud kohtupraktikale ja komisjoni otsustele esitanud täiendava dokumendina ka Harju Maakohtu 8. oktoobri 2012 otsuse tsiviilasjas 2-12-29337, kus samuti on kohus analüüsinud, kas ALKO on kaupa või teenust kirjeldavaks tähiseks ja tähiseks, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses ja jõudnud järeldusele, et ALKO on eristusvõimeline kaubamärgi osa.

62. Arvestades kaebaja kehtivaid varasemaid õigusi, komisjoni praktikat ja kohtupraktikat, kus on analüüsitud sõna ALKO nii sõnaraamatutest kui käibes kasutamisest lähtuvalt, ei ole Patendiameti poolne praktika muudatus ALKO suhtes põhjendatud ega õiguspärane ja kujutab endast sisuliselt õigusvastast sundvõõrandamist.

63. Sõna ALKO ei saa olla korraga ühes kaubamärgi kaitstav osa ja samal ajal teise otsuse kohaselt kõigile vabalt kasutatav. Praktikas realiseeruks siis olukord, kus Patendiamet registreerib kõigile soovijatele sõna ALKO sisaldavaid kaubamärke ja ei nõua selleks kaebaja nõusolekut, mida ta peaks tegema kaebaja varasema registreeringu tõttu. Patendiameti käsitus, et sõna ALKO ei ole enam kaitstav, tähendab sisuliselt, et Patendiamet tunnistab ka kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks, st sundvõõrandab omandi üldistes huvides.

64. Patendiameti kirjalikus seisukohas leiab Patendiamet, et sõna ALKO ei ole kaebaja poolt kasutusele võetud algupärane ning tähenduseta sõnaline tähis, mille puhul oleks põhjendatud arvata, et tarbijad on hakanud kasutama registreeritud kaubamärgi sõnalist osa.

65. Kaubamärgiseadus ega kohtupraktika ei ole seadnud kaubamärgile nõuet, et kaubamärk peaks olema algupärane ning tähenduseta sõnaline tähis. Kaebaja on selgitanud (kaebuse p 26), et tema kaubamärgi SUPER ALKO ja Soome riiklik alkoholimonopoli Alko kaubamärgikasutus on kauaaegne ja seetõttu on ilmne, et tarbijad on hakanud kasutama nende kaubamärkide sõnalist osa, mitte vastupidi. Samasugusele arvamusele on jõudnud ka kohus tsiviilasjas 2-09-15131: „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.“ 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 kasutamisega ebateadlike tarbijate poolt majandus- ja äritegevust (mida kaubamärgiomanikul ei ole võimalik keelata).

66. Patendiamet leiab, et tähis näitab tarbijale, et osutatakse kvaliteedilt parimat alkoholi müügi- ja reklaamiteenust. Sellega on Patendiamet asunud seisukohale, et kirjeldavad on kaubamärgid, mis näitavad, mis kaupu reklaamitakse või pakutakse, sest vastupidisel juhul oleks Patendiamet pidanud lugema sõna ALKO teenuste tähistamiseks eristusvõimeliseks sõltumata sellest, kas ALKO Patendiamet arvates kaupu kirjeldaks või mitte. Samal ajal Patendiamet sisuliselt eitab seda seisukohta. Patendiamet on seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähis on taotletavaid kaupu ja teenuseid kirjeldav sõltumata sellest, kas sõna alko iseseisvalt on müügi- ja reklaamiteenuste osas eristusvõimeline või mitte. Esiteks, kaebaja ei soovi kaubamärgile kaitset ühegi kauba suhtes. Teiseks, kui kaubamärk sisaldab kas või üht osa, millel on olemas eristusvõime, siis on kaubamärgi olemas nõutav minimaalne eristusvõime ning kaubamärk tuleb registreerida.

67. Kirjeldavad märgid on need, mida võib asjaomase avalikkuse (st tarbijate) seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides. KaMS § 9 lg 1 p 3 keelu kohaldamise aluseks on avalik huvi jätta sellised tähised kõigile vabaks kasutamiseks põhjusel, et nad on majandus- ja äritegevuses vajalikud asjaomase kauba või teenuse omaduste tähistamiseks. Nagu on selgitanud komisjon oma 28. novembri 2012 otsuses 1385-o, analüüsid 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 (p 40)“. Seega on asjakohane kaubamärgi kui terviku kirjeldavust hinnata reaalses turusituatsiooni ja igapäevase majandustegevuse kontekstis. Selline analüüs Patendiameti otsuses puudub. Reklaamiteenust pakkuvad ettevõtted ei ole turul spetsialiseerunud reklaamima mingit kindlat kauba- või teenuseliiki. Kui ka müügiteenuste kontekstis hüpoteetiliselt nõustuda Patendiameti eksliku seisukohaga, et ALKO oleks alkoholiseid jooke kui kaupa kirjeldav sõna, siis ikkagi puudub sellist liiki müügiteenus nagu ALKO või SUPER või SUPER ALKO. Komisjon on 16.03.2010

otsuses nr 896-o kinnitanud, et kaupa või teenust kirjeldav tähis saab olla 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 (lk 5). Seega ei ole ei reklaami- ega ka jae- ja hulgikaubandusteel turul vajadust oma teenuse kirjeldamiseks kasutada tähist SUPER ALKO, sest seda ei saa tarbijate seisukohalt tavapäraselt kasutada nende teenuste tähistamiseks.

68. Lisaks juhime tähelepanu, et tsiviilasjas 2-08-78521 esitas kaebaja (viidatud kohtuasjas hagejana) muuhulgas oma sõnalise kaubamärgi SUPER ALKO üldtuntuse tuvastamise nõude ning kohus tuvastas kaubamärgi SUPER ALKO üldtuntuse (mitte logo üldtuntuse).

69. Patendiamet on ka märkinud, et vastavalt KaMS § 7 lg 5 ei oma kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine õigusjõudu hilisemates vaidlustes. Kaebaja ei ole tuginenud kohtu poolt tuvastatud üldtuntusele kui faktilisele asjaolule. Kaebuses on viidatud, et samade tõendite alusel ja sama ajaperioodi suhtes kaubamärgi üldtuntust hinnates on kohus jõudnud Patendiametiga vastupidisele järeldusele.

70. Lähtudes ülaltoodust ja kaebuses esitatust ning juhindudes kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-de 2 ja 3, § 9 lg 2 ning § 41 lg 1 ja 3 palutakse tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi SUPER ALKO (taotluse nrM200801562) klassis 35 kaebaja nimele registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

71. Patendiamet esitas lõplikud seisukohad 15.11.2013, milles jäi oma esitatud seisukohtade juurde ning on seisukohal, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud ning kaubamärgile õiguskaitset anda ei saa.

72. Lisaks märgib Patendiamet, et kaubamärgiseadus ei välista Patendiameti õigust kaubamärgi ekspertiisi käigus uute asjaolude ilmnemisel muuta oma seisukohti kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude kohta. Sellise õiguskaitset välistavate asjaoludest loobumisega ei rikuta kaebaja õigusi, vaid vastupidi tagatakse, et kaubamärgi registreerimisest keeldumisele esitatakse üksnes alused, mis põhinevad Patendiameti poolt kontrollitud faktidel ning võtavad arvesse kõiki ekspertiisi kestel teatavaks saanud asjaolusid. Patendiamet on menetluse kestel loobunud kaubamärgi registreerimisest keeldumisest tavapärasuse alusel. Patendiamet ei ole menetluse kestel aga muutnud oma seisukohti KaMS § 9 lg 1 p 3 ja KaMS § 9 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude kohta. Patendiamet rõhutab veel kord, et kaebajal on olnud seadusega tagatud võimalus esitada patendiameti seisukohtadele omapoolsed selgitused ja vastuväited.

73. Patendiamet on ka oma registreerimisest keeldumise otsuses kaebaja tähelepanu juhtinud sellele, et iga kaubamärgitaotlust käsitletakse individuaalselt ning käesoleva kaubamärgi kohta tehtud otsus ei puuduta taotleja varasema kaubamärgi õiguskaitset, sõnamärgist keeldumine ei tühista ainuõigust taotleja poolt kasutatavale kombineeritud kaubamärgile. 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 kaubamärgitaotlusele tehakse vastavalt kaubamärgiseadusele ekspertiis. Patendiamet leiab, et käesolevat kaubamärki ei saa registreerida üksnes varasema registreeringu tõttu, tegemata käesolevale taotlusele ekspertiisi ning arvestamata ekspertiisi tulemusena selgunud asjaolusid. Varasema märgi kohta tehti otsus sellel ajahetkel kehtinud asjaolude alusel ning tulenevalt sellest võivad hiljem lisanduda täiendavad argumendid ja materjalid, mis tingivad tähise teistsuguse käsitluse.

74. Patendiamet on ka oma 05.10.2012 seisukohas kaebajale selgitanud, et tsiviilasjas nr 2-09-15131 jäeti nõue tähise „alko“ tühistamiseks 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, kohtu poolt antud hinnangud kaubamärgi õiguskaitsesega seotud asjaolude kohta omavad õiguslikku tähendust üksnes antud konkreetsetes tsiviilasjas. Tsiviilasjas 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 käsitlenud aga kohtuotsuse põhjenduses sõnalise tähise „alko“ eristusvõimelisust, üldtuntust ega ka kirjeldavust.

75. Patendiamet nõustub selles osas kaebajaga, et kaubamärgiseadus ega kohtupraktika ei ole seadnud kaubamärgile nõuet, et kaubamärk peaks olema algupärane ning tähenduseta sõnaline tähis, kuid kaubamärgiseadus ja kohtupraktika on seadnud kaubamärgile nõude, et kaubamärk ei tohi koosneda loetelus toodud teenuseid kirjeldavatest sõnalistest tähistest.

76. Patendiamet on oma registreerimisest keeldumise otsuses kaebajale selgitanud, et tähis SUPER ALKO näitab, et pakutakse kvaliteetset alkoholi reklaami- ja müügiteenust. Lisaks on antud tähise puhul tegemist teenuseid kirjeldavatest sõnadest moodustatud kombinatsiooniga, mis ka tervikuna jääb üksnes teenuseid kirjeldavaks tähiseks, seega on tähise ning teenuste vahel otsene ja vahetu seos. Patendiamet rõhutab, et teenused hõlmavad konkreetse kauba müüki ning kauba liiki kirjeldav sõna vastava kauba müügiteenuse osutamisel on kirjeldav, nt nagu sõna raamatud raamatute müügile, lilled lillede müügi osas jne.

77. Tähis tervikuna näitab tarbijale, et osutatakse kvaliteedilt parimat alkoholi müügi- või reklaamiteenust. Seega saab antud tähist kasutada nii teenuste tähistamiseks otseselt kui ka teenuste omaduste kirjeldamiseks.

78. Alkoholi müüakse suures valikus enamikes toidukauplustes, samuti on olemas eraldi alkoholi kauplused (nt Araxes, Liviko Alcostore, Regalia jne) ning kauplused, mis on spetsialiseerunud alkoholimüügile turistidele. Alkoholi müüakse lisaks ka toitlustus- ja meelelahutusasutustes. Patendiamet on pidanud põhjendatuks kaebaja argumenti, et alkoholi jae- ja hulgimüügile ning reklaamimisele võivad olla spetsialiseerunud eraldi ettevõtted ning sellest tulenevalt leiab Patendiamet, et ka mitmetel ettevõtjatel võib olla huvi registreerimiseks esitatud tähise kasutamise vastu. Selliste toodete müügi ja reklaami puhul tajub tarbija sõna „alko“ üksnes infona müüdava kauba liigi kohta ja sõna *‘super’* ei muuda märki eristusvõimeliseks.

79. Patendiamet on kaubamärgi ekspertiisi ajal käsitlenud kõiki kaebaja poolt üldtuntuse ja eristusvõime tõendamiseks esitatud tõendeid ning esitanud nende kohta ka omapoolsed seisukohad. Patendiamet on ka oma registreerimisest keeldumise otsuses kaebajale selgitanud, et taotleja poolt esitatud materjale saab arvestada lisamaterjalidena, st eristusvõimet toetava materjalina, kuid üksnes nende põhjal ei saa väita, et sõnaühend SUPER ALKO on omandanud eristusvõime kaebaja kaubamärgina reklaami- ning jae- ja hulgimüügiteenuste osas. Taotleja poolt esitatud turu-uuring ei käsitlenud registreerimiseks esitatud sõnamärki, vaid logo, st kombineeritud kaubamärgi SUPER ALKO + kuju tuntust ning SUPER ALKO ja ALKO logode segiajamise tõenäosust. Reklaamid ja Interneti väljavõtted kajastavad kombineeritud kaubamärki ning kinnitavad SUPER ALKO nimelise kaupluse olemasolu. Esitatud materjalid ei kinnita aga fakti, et tähis SUPER ALKO on omandanud eristusvõime taotleja kaubamärgina. Patendiamet on leidnud, et põhimõtteliselt võib kaubamärgi koosseisus olev koostisosa omandada kaubamärgina registreerimiseks nõutava eristusvõime. Kaubamärgi koostisosana kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõime tõendamise tingimus on, et asjaomane avalikkus tajub kõnealust eraldi kasutatavat koostisosa nii, et see identifitseerib kauba teatava ettevõtja kaubana ja eristab seda teiste ettevõtjate kaupadest (Euroopa Kohtu otsus asjas C-353/03). Taotleja ei ole aga Patendiametile esitanud tõendeid, mis kinnitaks, et kaubamärk SUPER ALKO on

tarbijate hulgas omandanud eristusvõime kaebaja kaubamärgina. Sellest tulenevalt ei ole kaebaja esitatud tõendid piisavad registreerimiseks esitatud tähise üldtuntuse või omandatud eristusvõime tuvastamiseks. Esitatud tõendid ei näita ka seost kõikide teenustega, mille osas kaebaja on kaubamärgile õiguskaitset taotlenud.

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

81. 20.11.2013 alustas komisjon asja nr 1409 lõppmenetlust.

#### **Komisjoni seisukohad**

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

83. Kaebuse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.

84. Patendiamet tegi 30.04.2012 otsuse nr 7/M200801562 kaubamärgi SUPER ALKO (taotluse number M200801562, taotluse esitamise kuupäev 30.10.2008) klassis 35 (reklaam; jae- ja hulgimüük (kolmandatele isikutele)) AS HELTER-R nimele registreerimisest keeldumise kohta KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 ning § 9 lg 2 alusel.

85. Komisjon võttis teatavaks, et AS HELTER - R võõrandas kaubamärgi SUPER ALKO 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 on astunud menetlusse senise kaebaja asemel. Kaebaja võõrandas samale äriühingule ka varasemad registreeringud 37454 SuPer ALKO +kuju ja 47932 SuPer ALKO +kuju, millele on tuginetud kaebuses.

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

87. *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.*

88. *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 kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.*

89. *KaMS § 9 lg 2 sätestatu alusel taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatut.*

90. 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;



- 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.



91. Vastavalt KaMS § 7 lg-le 2 loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamisega. KaMS § 7 lg-s 3 on sätestatud üldtuntuks tunnistamise alused ning KaMS § 7 lg 4 sätestab, millest piisab üldtuntuse tunnistamiseks.

92. Komisjon arvestab, et tsiviilasjas 2-08-78521 tuvastas kohus 18.09.2008 seisuga samade tõendite alusel muuhulgas sõnalise kaubamärgi SUPER ALKO üldtuntuse turistidele suunatud alkoholi jaemüügiteenuse osas. Kuupäev 18.09.2008 on kohtuasjas arutatud õigusrikkumise toimepanemise kuupäev. Arvestades, et taotluse esitamise kuupäev, 30.08.2008, on sellest kõigest paar nädalat varasem, ja kaebaja on kaubamärki SUPER ALKO aktiivselt kasutanud juba aastast 2002, on ilmne, et kaubamärgi üldtuntus oli olemas ka taotluse esitamise kuupäeval.

93. Arvestades eeltoodut ja seda, et kaubamärk SUPER ALKO on valdavale enamusele võimalike tarbijate seas ja ka teenustega tegelevas ärisektoris tuntud, loeb komisjon kaebaja kaubamärgi SUPER ALKO üldtuntuks turistidele suunatud alkoholi jaemüügiteenuse osas.

94. 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 rahuldamata allmärgitud põhjendustel. /.../ Eesti keeles sõna „alko“ ei eksisteeri. Kohus ei nõustu hagejaga, et „alko“ on sõnana tavapärasel keelekasutuses alkoholi sünonüümina. Eesti keeles nimetatakse tavapärasel keelekasutuses alkoholi alkoholi, mitte alkoks. Isegi juhul, kui mingi elanikkonna osa kasutab alkot alkoholi sünonüümina, ei ole see ikkagi tavapärane 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.

95. Samuti arvestab komisjon kaebaja poolt esitanud täiendava dokumendina Harju Maakohtu 8. oktoobri 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 järeltulele, et sõna ALKO on eristusvõimeline kaubamärgi osa.

96. 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. Praktikas realiseeruks siis olukord, kus Patendiamet registreerib kõigile soovijatele sõna ALKO sisaldavaid kaubamärke ja ei nõua selleks kaebaja nõusolekut, mida ta peaks tegema kaebaja varasema registreeringu tõttu.

97. 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 mainides.

98. Klassi 35 kuuluv reklaam on teenus, kus avalikustatakse ja levitatakse teavet kolmandate isikute toodete või teenuste kohta müügi suurendamise või muul sarnasel eesmärgil.

99. KaMS § 9 lg 1 p 3 keelu kohaldamise aluseks on avalik huvi jätta sellised tähised kõigile vabaks kasutamiseks kuna nad on majandus- ja äritegevuses vajalikud asjaomase kauba või teenuse omaduste tähistamiseks. Euroopa Kohtu otsuses C-383/99 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. Seega on asjakohane kaubamärgi kui terviku kirjeldavust hinnata reaalse turusituatsiooni ja igapäevase majandustegevuse kontekstis. Reklaamiteenust pakkuvad ettevõtted ei ole turul spetsialiseerunud reklaamima mingit kindlat kauba- või teenuseliiki. Puudub sellist liiki müügiteenus nagu ALKO või SUPER või SUPER ALKO. Klassi 35 teenuste osas ei saa SUPER ALKO 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. Kaupa või teenust kirjeldav tähis saab olla eristusvõimetus 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 seenduvalt nende kaupadega, mida müüakse. Seega ei ole ei reklaami- ega ka jae- ja hulgikaubandusteenus turul vajadust oma teenuse kirjeldamiseks kasutada tähist SUPER ALKO, sest seda ei saa tarbijate seisukohalt tavapäraselt kasutada nende teenuste tähistamiseks.

100. Komisjon nõustub kaebajaga, et on ebaõige, kui kaubamärgi registreerimisest keeldutakse asjaolude alusel, mis on ilmnunud pärast taotluse esitamist. Kuna kaubamärgi õigused hakkavad selle registreerimisel kehtima taotluse esitamise kuupäevast ning eriti tähise tavapärased asjaolu, mis sõltub konkreetsest turuolukorrast, siis ei saa pidada põhjendatuks, et Patendiameti tõendamiskoormis on seotud suvalise ajaga ekspertiisi tegemise jooksul. Selleks, et keelduda kaubamärgi registreerimast tavapärased tõttu, tuleb tähise tavapärased olemasolu tõendada taotluse esitamise kuupäeval.



101. Euroopa Kohus on oma 24.05.2012 otsuses kohtuasjas C-196/11 P analüüsinud 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 korrale.

102. Seega komisjon leiab, et kui on juba antud kaebajale ainuõigus 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 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 KaMS § 52 ja 53 kohast otsust, ei ole Patendiameti poolne praktika muudatus põhjendatud ega õiguspärane.

103. KaMS § 9 lg 1 p 2 ja § 9 lg 1 p 3 kohaldamise aluseks olev avalik huvi ja kohaldamise kriteeriumid on erinevad, järelikult peavad olema erinevad ka keeldumise otsuse põhjendused. KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel tähise SUPER ALKO registreerimisest keeldumise osas on Patendiamet eristusvõime puudumist põhjendanud argumendiga, et tegemist on kahest kirjeldavast sõnast koosneva tähisega ja kirjeldavatel tähistel puudub eristusvõime. Komisjon nõustub kaebajaga, et tegemist ei ole iseseisva koosseisuga, vaid eristusvõime puudumine kaasneb KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisega. Eelnevalt tulenevalt ei ole põhjendatud ka tähise registreerimisest keeldumine KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel.

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

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

**kaebuse rahuldada, tühistada täielikult Patendiameti otsus nr 7/M200801562 kaubamärgi SUPER ALKO klassis 35 Aldar Eesti OÜ (registrikood 11130482) Näpi tee 1, Näpi alevik, Sõmeru vald, 44305 Lääne-Virumaa, EE nimele registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Kaebuse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

E. Hallika

T. Kalmet

M. Tähepõld