

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1188-o

Tallinnas 26. veebruaril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise isiku Friedrich Knapp, aadress: Hansestrasse 48, Braunschweig 38112, DE, poolt esitatud kaebuse Patendiameti 14.01.2009. a otsuse nr 7/R200700170 rahvusvahelise kaubamärgi **SOYA** (reg nr 0909356) registreerimisest keeldumise kohta viidatud klassi 25 kaupade osas.

Asjaolud

Komisjonile laekus 13.03.2009. a kaebus Friedrich Knapp'ilt (edaspidi kaebuse esitaja/kaebaja/taotleja), keda esindab patendivolnik Riina Pärn, Patendibüroo OÜ INTELS, Riia 11-3, 51010 Tartu. Kaebus võeti menetlusse nr 1188 all.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 24.03.2009. a kaebuse eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneots'a.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti 14.01.2009. a otsus nr 7/R200700170 rahvusvahelise kaubamärgi **SOYA** (reg nr 0909356) osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise kohta otsuses viidatud klassi 25 kaupade osas.

Kaebuse esitaja taotleb Patendiameti 14.01.2009. a otsuse nr 7/R200700170 kaubamärgi **SOYA** osalise registreerimisest keeldumise kohta klassi 25 kaupade osas tühistamist.

Kaebusele on lisatud vaidlustatava otsuse ära kiri, kaebuse lisa 5 lk, tõendid 10 lk, volikiri ja riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Kaebuse sisu kokkuvõtlikult ja menetluse käik

Patendiamet on vastu võtnud 14.01.2009. a kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/R200700170. Antud Patendiameti otsus puudutab rahvusvahelist kaubamärki **SOYA** (reg nr 0909356) klassides 9, 14, 18 ja 25, millega Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida kõnealune rahvusvaheline kaubamärk klassides 9, 14, 18 ja osade kaupade suhtes klassis 25, kuid keeldunud registreerimast kõnealust kaubamärki osade kaupade suhtes klassis 25.

Oma otsusega on Patendiamet teinud kaubamärgi registreerimise otsuse kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 70 lg 2 ja § 39 lg 1 ja lg 3 alusel järgmiste kaupade suhtes klassides 9, 14, 18 ja 25:

klass 9 - *Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; electric apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and images; magnetic data carriers; electronic data carriers, sound recording carriers of all kinds; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; eyeglasses and their parts, in particular sun glasses, sports glasses, ski goggles, protective goggles; frames for eyeglasses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective helmets, helmet visors, face protectors for protective helmets, protective gloves; tachometers for bicycles;*

klass 14 - *Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in this class); jewellery, finery; costume jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments; watch straps;*

klass 18 - *Leather and imitations of leather and goods made of these materials (included in this class), animal skins and hides, trunks, attaché cases and travelling bags; bags, sports bags, handbags, school satchels, rucksacks; travelling sets (leatherwear); small leather goods; purses, pocket wallets, key wallets; belt bags and hip bags; umbrellas, parasols, canes and walking sticks; whips, harness, saddlery;*

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

klass 25 - *Footwear; belts, braces, headbands; men's and women's city and leisure shoes, children's shoes; hiking, trekking, outdoor and climbing footwear; footwear for football, basketball, handball and volleyball; footwear for tennis, squash and badminton; footwear for in-line skating, skateboarding and roller skating, and for hockey, football, baseball and boxing; footwear for cycling; footwear for equestrian sports; footwear for golf; footwear for water sports, in particular for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; footwear for alpine skiing, cross country skiing and snowboarding; footwear for ice skating and ice hockey.*

Sama otsusega on Patendiamet teinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse KaMS § 70 lg 2 ning § 39 lg 1 ja lg 3 alusel järgmiste kaupade suhtes klassis 25:

klass 25 - *Clothing, headgear; men's and women's outer clothing; children's fashion clothing; layettes (clothing); underclothing; lingerie; foundation garments; hosiery; scarves, gloves, neckties; men and women's fashion bathing clothing; hiking, trekking, outdoor and climbing clothing; clothing and headgear for football, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing and headgear for tennis, squash and badminton; clothing and headgear for in-line skating, skateboarding and roller skating, and for hockey, football, baseball and boxing; clothing and headgear for cycling; clothing and headgear for equestrian sports; clothing and headgear for golf; clothing and headgear for water sports, in particular for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing and headgear for alpine skiing, cross country skiing and snowboarding; clothing and headgear for ice skating and ice hockey.*

Kaebuse esitajat ei rahulda Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta viidatud klassi 25 kuuluvate kaupade osas. Põhjendused antud asjaolude suhtes on esitatud alljärgnevalt.

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

Tähisele hinnangu andmisel tuleb lähtuda nendest kaupadest või teenustest, millega soovitakse õiguskaitset kaubamärgile saavutada. Oma otsusega on Patendiamet keeldunud tähise **SOYA** registreerimisest klassis 25 üldistatult seoses rõivaste ja peakatetega.

Kuna klassi 25 kaupade puhul on tegemist laiatarbekaupadega, siis leiab kaebaja, et antud kaupade puhul tuleb hinnangu andmisel lähtuda tavatarbija arusaamadest ning tavatarbija hinnangutest, teadmistest seoses tähisega **SOYA**.

Kaebaja viitab asjaolule, et eestikeelses kontekstis kasutatakse sõnu “soja” või “sojauba”, mis on siiski erinevad tähised võrreldes tähisega **SOYA**, kusjuures kasutatakse laialdasemalt eelkõige sõna “sojauba”, mis on vägagi erinev tähisest **SOYA**.

Kui siiski lähtuda tähisest **SOYA** kui tähendusega “soja, sojauba”, siis seoses “soja” või “sojaoaga” seostab tavatarbija eelkõige toiduaineid, samuti kinnitavad erinevad Inglise-Eesti sõnaraamatute väljavõtted, et eestikeelse vastena esitatakse sõna „soya“ toiduainetega seoses, näit sojakaste, sojajahu, sojapiim, sojaõli (vt lisa 1). Antud toiduainete puhul pole kokkupuutumust ning seoseid klassi 25 kuuluvate toodetega, nagu seda on rõivad või peakatted. Pole usutav, et sõna **SOYA** nägemisel rõivastel või peakatetel seostaks tavatarbija antud tooteid tähendusega “soja” või “sojauba”. Vähe on usutav, et tavatarbija on teadlik sojaoa kasutusala tekstiili tootmisel, samuti ei ole usutav, et rõivaste või peakatete ostmisel või kandmisel lühikese tähisega **SOYA** hakkaks tavatarbija juurdlema tähise seoste üle tähendusega “soja” või “sojauba” või siis hakkaks otsima antud vastet entsüklopeediast, mis viitavad sojaoa kasutusala tekstiili tootmisel.

Patendiameti 24.04.2008. a teate lisas esitatud Interneti väljavõtted viitavad sõna “soy” või sõnakombinatsioonide “soy clothing”, “soybean clothing”, “soya bean u neck knit” kasutamisele, kusjuures väljavõtted, milles on kasutatud sõna “soya” viitavad selgelt asjaolule, et sojaoa kiud moodustab antud materjalis vaid teatud protsendi (nt 50%, 55%), olles kasutatud segatuna teist liiki kiududega.

Tähised “soy”, “soy clothing”, “soybean clothing”, “soya bean u neck knit” eristuvad selgelt tähisest **SOYA**, millest Eesti tarbijale viimane assotsieerub ka muude asjaoludega peale “soja” või “sojaoa”.

Patendiameti poolt lisatud materjalid ei ole tõendavaks argumendiks, et Eesti tarbija seostaks või võiks seostada tähist **SOYA** kaupade suhtes klassis 25 soja või sojaubadega, samuti pole tõendatud, et Eestis sojaoa kiust tooteid valmistatakse või müüakse või seda hakatakse üldse tulevikus tegema. Kui Patendiameti eesmärgiks on tähise **SOYA** vabaks kasutamiseks jätmine kõigile isikutele klassi 25 kuuluvate kaupadega seoses lähtudes avalikkuse huvist, siis ka Patendiameti poolt lisatud väljavõtted tõendavad pigem termini “soy clothing” kasutamisest muus maailmas väljavõtetel näidatud kaupadega seoses, mis on erinev termin tähisest **SOYA**. Kui ka Eestis kunagi peaks hakatama kasutama mingit terminit viitena sojaoa kiust toodetele, siis kindlasti ei tehta seda ingliskeelses vormis, mis annab alust eeldada, et antud territooriumil ei ole tähis **SOYA** kuidagi kirjeldav klassi 25 kuuluvate kaupadega seoses. Samas näitavad ja tõendavad Patendiameti väljavõtted viidatud termini kasutust seoses rõivastega, kusjuures ei ole Patendiamet oma seisukohti peakatete osas millegagi põhjendanud ega tõendanud.

Tähise kirjeldavuse hindamisel on Patendiamet asunud seisukohale, et tähis **SOYA** näitab kaupade liiki ja valmistusmaterjali.

Kaupade liigina Eesti Kirjakeele Seletussõnaraamatu kohaselt (vt lisa 2) antud kaupadega seoses tuleb täheldada, et kaupade liigina võib käsitleda “särke, kampsuneid jne”, antud juhul aga tähis **SOYA** sellele kohe kindlasti ei viita.

Mis puudutab kaupade valmistusmaterjali, siis Patendiameti poolt esitatud väljavõtted näitavad, et sojaoa kiud moodustab vaid teatud protsendi antud kaupades sisalduvatest kiududest, olles segatuna puuvilla, nailoni vms. Järelikult, arvestades, et sojaoa kiud on segatud teiste materjalide kiududega, siis tähis **SOYA** ei viita ka kuidagi kaupade valmistusmaterjalile.

Kaebaja arvates ülalesitatud selgitusest tulenevalt ei näita tähis **SOYA** kaupade liiki ega ka nende valmistusmaterjali.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kirjeldava tähise registreerimisest keeldumise eesmärgiks selliste tähiste registreerimise ärahoidmine, mis ei erine oma tavapärasest viisist antud toodete või teenuste või nende omaduste tähistamisel, ning sellest tulenevalt ei ole võimelised täitma identifitseerimisfunktsiooni ning seetõttu on eristusvõimetud antud funktsiooni täitmisel (vt nt Euroopa Kohtu lahendit asjas nr C-383/99 P, p 37).

Antud seisukohta arvesse võttes pole tõendatud, et tähis **SOYA** oleks termin, mis on tavapärane viidatud klassi 25 kuuluvate kaupade tähistamisel, eelkõige eestikeelsest kontekstist lähtuvalt. Samuti ei tõenda Patendiameti poolt lisatud materjalid, et sojaoa kiust valmistatakse selliseid tooteid nagu näiteks peakatted või muud rõivaste alla klassifitseeruvad tooted (nt kaelasallid, kaelarätid, kindad, kaelasidemed, lipsud; meeste ja naiste ujumisrõivad, välisrõivad, matkarõivad). Patendiamet väidab, et ka teistel tootjatel on huvi seda sõna oma toodete kirjeldamisel kasutada, kuna antud sõna kasutatakse kauba reklaamimisel ning kirjeldamisel.

Ometi tõendavad Patendiameti poolt lisatud materjalid antud sõnakasutust ingliskeelses kontekstis, mis ei ole samas kuidagi Eestiga seotud, ning ilmselgelt ei anna see alust eeldada ega ka tõenda seda, et ka Eesti turul hakkaksid tootjad oma toodangu kirjeldamisel ning reklaamimisel kasutama sõna **SOYA** ingliskeelsest kontekstist lähtuvalt. Veelgi vähem lubab seda keeleseadus. Keeleseaduse § 23 lg 1 kohaselt peavad avalikud sildid, viidad, kuulutused, teadaanded ja reklaam olema eestikeelsed, v.a keeleseaduse §-des 13 ja 15 sätestatud juhtudel, kuid viidatud paragrahvid antud juhul ei kohaldu. Sama võib väita ka kauba kirjeldamise kohta, kuna toodangu kohta tuleb samuti anda tarbijale infot eesti keeles (keeleseaduse § 16). Kuna asume eestikeelses ruumis, kus seadusjärgselt tuleb teatud asjaajamisel kasutada eesti keelt, tuleb antud juhul ka lähtuda eestikeelsest kontekstist ning leiame, et Patendiameti taoline seisukoht ei ole põhjendatud. Sõnad “soja” või “sojauba” ning **SOYA** on erinevad tähised.

Samas ei ole millegagi põhjendatud, et Eesti tarbija seostaks sõna **SOYA**, nähes klassi 25 kuuluvaid tooteid (rõivad, peakatted), just sõnaga “soja” või “sojauba”. Eesti tarbijas võib antud sõna tekitada assotsiatsioone just naise nimega (nt Zoja - Eestis tuntud kontsertmeister Zoja Hertz), eelkõige arvestades olukorda, kus isikute nimede kasutamine on vägagi tavaline nähtus tänapäeva rõiva- ja jalatsitööstuses. Näiteks kaubamärgid **ELISE** (reg nr 44520), **Ann** (reg nr 44887) jne. Patendiamet

oma otsustusprotsessis aga antud asjaoludele pole tähelepanu pööranud ning on välistanud täielikult antud asjaolude võimaliku esinemise.

Patendiamet viitab otsuses ka komisjoni otsusele nr 636 (La Cremeria + kuju). Kaebaja leiab, et antud komisjoni otsus on tehtud teise kaubamärgi kohta teistsugustel asjaoludel ning antud asjas viidatud komisjoni otsust ning selles esitatud seisukohti arvesse võtta ei saa.

Ülalesitatust tulenevalt leiab kaebaja, et tähis **SOYA** ei ole kirjeldav keeldumisotsuses viidatud klassi 25 kuuluvate kaupade suhtes KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses.

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

Patendiamet leiab, et tähisel **SOYA** puudub keeldumisotsuses viidatud klassi 25 kuuluvate kaupade osas eristusvõime, sest selle abil ei suuda tarbija eristada ühe tootja samaliigilist kaupa teise tootja samaliigilisest kaubast, kuna tegemist on kaupade omadusi kirjeldava tähisega.

Kaubamärgi **SOYA** omanik peab vajalikuks rõhutada, et Eesti tavatarbija ei ole võimeline seostama sõna **SOYA** kaupade valmistusmaterjaliga, nähes selliseid tooteid nagu rõivad või peakatted. Kaubamärgiga kaetud kaupade loetelu klassis 25 ka ei viita asjaolule, et tegemist oleks just sojaoa kiust valmistatud toodetega ning kaubamärgi omanik ei pea õiglaseks olukorda, kus temalt võetakse ära võimalus kaitsta oma kaubamärki toodete suhtes, mis ei ole valmistatud sojaoa kiust.

Antud esitatud asjaoludest tulenevalt on kaebaja seisukohal, et tähis **SOYA** on võimeline täitma kaubamärgifunktsiooni keeldumisotsuses viidatud klassi 25 kuuluvate kaupade osas, ta on võimeline eristama ühe ettevõtja kõnealuseid tooteid teiste isikute samaliigilistest toodetest. Tähise **SOYA** puhul on tegemist lühikese sõnaga, kus igal tähel on kanda oma oluline roll, antud tähis ei ole kirjeldav ega tavapärane keeldumisotsuses viidatud klassi 25 kuuluvate toodete tähistamisel. Samuti võib Eesti tarbija hääldada sõna **SOYA** kui “soia”, mitte aga kui “soja”, kusjuures puudub sõnal “soia” igasugune tähendus eesti keeles.

Eelöeldust tulenevalt on kaebaja seisukohal, et tähis **SOYA** tervikuna ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 1 p 2 sätetega.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid, palub kaebaja KaMS § 70 lg 7 ning § 41 lg 1 ja lg 3 alusel tühistada Patendiameti 14.01.2009. a otsus nr 7/R200700170 ulatuses, millega Patendiamet on keeldunud rahvusvahelise kaubamärgi **SOYA** (reg nr 0909356) Eestis registreerimisest keeldumise otsuses viidatud klassi 25 kaupade osas, ning kohustama Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. Väljavõtted Inglise-Eesti sõnaraamatutest seoses sõnadega “soya”, “soya bean”.
2. Eesti Kirjakeele Seletussõnaraamatu (Tallinn, 1992) väljavõtte terminist “liik”.

Patendiameti seisukoht kaebuse kohta

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

Ülalviidatud sätte eesmärk on avalike huvide kaitse, nimelt tagamine, et kaupu kirjeldavaid tähiseid saaksid kõik vabalt kasutada. KaMS § 9 lg 1 p 3 hoiab ära kirjeldavate tähiste kaubamärgina registreerimise ja seeläbi nende kasutamise monopoliseerimise ühe ettevõtja poolt. Patendiameti hinnangul on sõna *soya* tähis, mis näitab klassi 25 kuuluvate kaupade liiki ja valmistusmaterjali. Registreerimiseks esitatud tähise **SOYA** tõlge inglise keelest on soja või sojauba (J. Silveti Inglise-eesti sõnaraamat, lk 1116). Registreerimiseks esitatud tähise ekspertiisi käigus on ilmnunud, et sojaoa koostisega tekstiilitooteid, rõivaesemeid toodavad ja müüvad mitmed toojad ja ettevõtjad üle maailma. Seega on Patendiameti hinnangul sõna *soya* kui toote liiki näitava tähise registreerimine ühe ettevõtja nimele vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 3.

Kaebaja ei nõustu otsuses toodud seisukohtadega ning leiab jätkuvalt, et tähis **SOYA** ei ole registreerimiseks esitatud kaupade liiki ning valmistusmaterjali kirjeldav KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes. Oma seisukohta on kaebaja põhjendanud alljärgnevate argumentidega.

Esmalt juhib kaebaja tähelepanu, et eestikeelses kontekstis kasutatakse eelkõige sõnu *soja* või *sojauba*, mitte ingliskeelset sõna SOYA.

Patendiameti hinnangul ei oma tähtsust kaebaja väide, et loetelus toodud kaupu kirjeldav sõna on registreerimiseks esitatud ingliskeelsena, sest nimetatud asjaolu ei välista registreerimiseks esitatud sõna kirjeldavat iseloomu. Patendiamet on seisukohal, et Eesti tarbijatest märkimisväärselt suur osa mõistab inglise keelt ja registreerimiseks esitatud sõna tähendust. Ka komisjon on mitmetes otsustes märkinud, et inglise keel on laialdaselt tuntud ja arusaadav Eesti tarbijaskonna hulgas (nt otsus 615-o). Seetõttu on Patendiamet seisukohal, et ka ingliskeelne sõna *soya* osutub klassis 25 rõivakaupu kirjeldavaks tähiseks.

Tähise kirjeldavuse välistab kaebaja hinnangul asjaolu et, Eesti tarbija ei ole teadlik sojaoa kasutusala tekstiili tootmisel ning seostab tähist toiduainega. Ka mitmed sõnaraamatute väljavõtted kinnitavad kaebaja sõnul, et registreerimiseks esitatud tähis on seostatav toiduainetega.

Patendiamet märgib, et kaubamärgi kirjeldavuse hindamisel tuleb vaadelda kõik asjaolusid, mis näitavad, milline seos on tähisel loetelus toodud kaupadega. Lisaks sõnaraamatus viidatud sojaoa kasutusosalale tuleb arvesse võtta ka 24.04.2008. a kaebajale esitatud puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teate lisas esitatud materjale, millest ilmneb, et mitmed ettevõtjad valmistavad ja müüvad sojaoa koostisega rõivaesemeid. Erinevaid sojaoa tooteid turustatakse ka Eestis. Seetõttu leiab Patendiamet, et sõna SOYA ei ole seostatav üksnes toiduainetega, nagu kaebaja sõnaraamatutele tuginedes ekslikult leiab. Tähise kirjeldavuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärgi loetelus toodud kaupadest. Tähistades klassi 25 kuuluvaid kaupu (rõivaid) sõnaga *soya*, informeeritakse tarbijat sellest, et toode sisaldab sojauba, sojaoa kiude. Sealjuures on rõivatoodete materjali koostise kohta info edastamine turusituatsioonis tavapärane. Patendiamet on seisukohal, et KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes toote valmistusmaterjali kirjeldava tähise kasutamise piiramine Eestis tooks endaga kaasa ettevõtlusvabaduse piiramise. Patendiamet juhib tähelepanu, et kaubamärgiseaduse sätteid, sealhulgas ka § 9 lg 1 p 3 on mõeldud ka teiste ettevõtjate kaitseks, mistõttu kirjeldava tähise **SOYA** registreerimine kaubamärgina ei saa olla õiguspärane. Ka Euroopa Kohus on otsuses C-191/01 P asunud seisukohale, et kaupu ja/või teenuseid kirjeldavad tähised peavad olema vabalt kasutatavad kõigile. Kirjeldava iseloomuga kaubamärkide registreerimise keeldumise eemärgiks on avalike huvide kaitse, kuna seeläbi hoitakse ära kaupade või teenuste kirjeldamiseks vajalike tähiste reserveerimine ühele ettevõttele üksikult.

Kaebaja arvab, et KaMS § 9 lg 1 p 3 eesmärgist tulenevalt ning Patendiameti poolt esitatud materjalidest lähtuvalt peaks teiste ettevõtjate huve arvestavalt jääma vabaks kasutamiseks pigem väljend *soy clothing*.

Patendiamet nõustub kaebajaga, et ka väljend *soy clothing* osutub loetelus toodud klassi 25 kaupu kirjeldavaks ning mitmetel esitatud väljavõtetel on just sellist väljendit kasutatud. Kuid kõik esitatud materjalid kinnitavad üheselt asjaolu, et rõivaste valmistusmaterjali koostisosaks on soja, sojauba. Seega ei muuda eri võimalused nimetatud riideesemeid kirjeldada (tähistega *soy*, *soy clothing* või *soybean clothing*) sõna *soya* kõnealuseid kaupu vähem kirjeldavaks. Seega ei nõustu Patendiamet kaebaja seisukohaga. Patendiameti käsitluse õigust kinnitab üheselt ka Euroopa Kohtu otsus C-363/99 (Postkontoor), mille kohaselt kaubamärk, mis koosneb üksnes kauba omadusi kirjeldavatest sõnadest, ei ole registreeritav ja seda isegi juhul, kui on olemas teisi, sama omaduse kirjeldamiseks rohkem kasutatavaid tähiseid.

Kaebaja on seisukohal, et esitatud materjalid ei tõenda, et sojaoa kiust tooteid valmistatakse või müüakse Eestis. Samuti arvab kaebaja, et kui ka Eesti territooriumil peaks tulevikus kasutatama mingit terminit viitena sojaoa kiust toodetele, siis kindlasti ei tehta seda ingliskeelses vormis, mis annab alust eeldada, et Eesti territooriumil ei ole sõna *soya* kuidagi klassi 25 kuuluvaid kaupu kirjeldav. Kaebaja viitab ka keeleseaduse §-idele 13, 15, 16.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vaja tõendada, et kõne all olev tähis oleks kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult Eesti ärikeskkonnas kasutusel taotluses

nimetatud kaupu kirjeldavana. Piisab sellest, et selline märk või tähis võib sellisel eesmärgil kasutusel olla. Nimetatud seisukoht on kooskõlas ka Euroopa Kohtu praktikaga, nii on näiteks otsuses C-363/99 sedastanud kohus järgmist: pädev ametiasutus peab artikli 3 lõike 1 punkti c valguses kindlaks tegema, kas kaubamärk, mida registreerida soovitakse, kujutab endast käesoleval ajahetkel sihtgrupi jaoks asjaomaste kaupade või teenuste iseloomulike tunnusjoonte kirjeldust või on mõistlik eeldada, et see võib nii olla tulevikus. Kui pädev ametiasutus jõuab sellise hindamise tulemusena järeldusele, et see nii on, siis peab ta selle sätte alusel keelduma kaubamarki registreerimast.

Erinevalt kaebajast leiab Patendiamet, et tähise kirjeldavat olemust kinnitavad materjalid ei pea pärinema üksnes Eesti keele ruumist. Kui esitatud materjalidest ilmneb, et tähis on kirjeldav mitmetes riikides, siis on tõenäoline, et tähis võib osutada kirjeldavaks ka Eestis. Patendiamet arvab, et majandus-, kaubandus- ja ärisuhetes ei ole riigid isoleeritud, vaid omavahel tihedas suhtlemises, mistõttu peab arvestama ka üldiselt olukorda teistes riikides, mitte üksnes Eesti territooriumil. Fakt on, et Eestis ei tohi kolmandatele ettevõtjatele saada takistuseks toodet kirjeldava tähise registreerimine kaubamärgina. Sellega tagatakse kaupade vaba liikumine.

Patendiamet on oma otsuses juba viidanud, et nõustub kaebaja väitega, mille kohaselt keeleseadus nõuab eesti keele kasutamist kauba reklaamimisel ning info edastamisel. Samas tuleb märkida, et internetikaubandus on rahvusvaheline ega sõltu keelepiirangutest. Nõue eesti keelt reklaamis ja tootepakendil kasutada ei tähenda seda, et välismaise päritoluga ettevõtted ei tohiks Eestis oma kaupu turustada ja pakenditel teistes keeltes kirjeldavaid väljendeid kasutada.

Kaebuses väidetakse, et Patendiamet on keeldunud üldistatult õiguskaitse andmisest klassis 25 seoses rõivastega. Kõikide kaupade kohta tõendid puuduvad. Näiteks ei ole tõendatud, et sojaoakiust valmistatakse selliseid tooteid nagu peakatted, kaelarätid, kindad, kaelasidemed, lipsud, meeste ja naiste ujumisrõivad, välisrõivad, matkarõivad.

Patendiamet ei ole keeldunud tähisele klassis 25 õiguskaitse andmisest üldistatult ning tähise **SOYA** kirjeldavust on iga toote puhul on eraldi hinnatud. Keeldutud ei ole kõigist klassis 25 loetelus toodud kaupadest. Õiguskaitset on võimaldatud toodete osas, mille puhul sõna *soya* ei osutu toote valmistusmaterjali kirjeldavaks. Patendiamet juhib tähelepanu, et oma 14.01.2009. a otsuses ning ekspertiisi käigus toimunud kirjavahetuses kaebajale on põhjalikult ning üksikasjalikult selgitanud, miks on ekspertiisi tulemusena jõutud järeldusele, et tähis **SOYA** osutub registreerimiseks esitatud kaupu ja teenuseid kirjeldavaks. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel ei tule Patendiametil iga kauba osas tõendeid esitada. Vastav nõue oleks asjakohane, kui keeldumisalusena oleks kohaldatav KaMS § 9 lg 1 p 4. Patendiamet kordab kaebajale, et tähisele õiguskaitse andmisest keeldumisel on Patendiamet lähtunud asjaolust, et sõna *soya* kirjeldab rõivaste valmistusmaterjali. Seega Patendiamet leiab, et on õiguspärane keelduda tähisele õiguskaitse andmisest nende kaupade osas, mille valmistusmaterjal võib sisalda sojauba, soja, kuna kõiki kaebaja poolt loetletud rõivaid võib valmistada eelkirjeldatud materjalist. Seega kõikide loetletud kaupade osas esineb sama keeldumispõhjus. Patendiameti seisukoha õigsust toetab ka Euroopa Kohtu otsus C-239/05, milles kohus eelotsustusküsimusele vastates sedastas järgmist: Kui sama keeldumispõhjus esitatakse kaupade või teenuste kategooria või rühma kohta, võib pädev ametiasutus piirduda üldise põhjendusega, mis hõlmab kõiki asjaomaseid kaupu või teenuseid.

Kaebaja on viidanud Euroopa Kohtu otsusele C-383/99 Baby-Dray ning märgib et Patendiamet ei ole tõendanud, et tähis **SOYA** oleks tavapärane termin klassi 25 kuuluvate kaupade puhul.

Patendiamet leiab, et kaebaja poolt viidatud Euroopa Kohtu otsus C-383/99 Baby-Dray ei ole analoogiline käesoleva juhtumiga. Sõnaühend BABY-DRY oli oma ülesehituselt ebatavaline sõnaline väljamõeldis, millega aga ei ole tegemist sõnalise tähise **SOYA** puhul.

Asjakohane ei ole ka kaebaja väide, et Patendiamet ei ole tõendanud tähise **SOYA** tavapärast klassi 25 kuuluvate kaupade puhul. 14.01.2009. a otsuses ning ekspertiisi käigus toimunud kirjavahetuses kaebajale on Patendiamet põhjalikult ning üksikasjalikult selgitanud, miks on ekspertiisi tulemusena jõutud järeldusele, et tähis **SOYA** osutub registreerimiseks esitatud kaupu ja teenuseid kirjeldavaks.

Keeldudes kaubamärgi registreerimisest KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel, puudub Patendiametil kohustus esitada tõendeid tähise tavapärasuse kohta, piisab, kui esitatud seisukoht on asjakohaselt põhjendatud ning motiveeritud.

Patendiamet ei nõustu kaebuses toodud järeldustega liigi mõiste osas. Täpsemalt jääb kaebaja mõttearendus, et kaupade liigina saab käsitleda vaid särke, kampsuneid jne, osaliselt arusaamatuks. Märgime, et formaalloogilisest aspektist lähtuvalt saab kaupu liigitada mitmete tunnuste alusel ning kindlasti on üheks selliseks tunnuseks klassi 25 kaupade puhul toote valmistusmaterjal.

Seega, kuna sõna *soya* tähistab toote valmistusmaterjali, siis osutub kõnealune sõna ka kaubaliiki kirjeldavaks.

Arusaamatuks jääb ka kaebaja väide, et kuna sojaoakiud moodustavad riietusesemest vaid teatud protsendi, siis sõna *soja* kauba liiki ja valmistusmaterjali ei näita. Patendiamet on oma otsuses korduvalt selgitanud, et sojauba on ilmselgelt rõivaesemete juures oluline komponent, seda kasutatakse kauba reklaamimisel ning kirjeldamisel. Sõltumata sellest, kas sojaoakiud moodustavad riietuseseme materjalist vaid 50 protsenti või enam, osutub sõna *soya* otseselt toote materjali kirjeldavaks. Seega on igati õigustatud väita, et tegemist on tooteliiki kirjeldava tähise ja ning ka teistel ettevõtjatel on õigustatud huvi vaidlusalust sõna oma toodete kirjeldamisel kasutada.

Patendiamet ei nõustu kaebaja väitega, et komisjoni otsust nr 636 *La Cremeria* ja selles esitatud seisukohti ei saa arvesse võtta. Tõepoolest kaebaja väidab küll õigesti, et otsus on tehtud teise kaubamärgi kohta, kuid Patendiamet leiab, et analüüsid kuni 01.05.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 3 (identne kehtiva KaMS § 9 lg 1 p 3) sätte kohaldamisala, andis komisjon otsuses *La Cremeria* üldise seisukoha, millega tuleb Patendiametil oma praktikat kujundades arvestada.

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

Eristusvõimetu on tähis, mis ei suuda eristada ühe ettevõtja tooteid ja/või teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest ja teenustest.

Viidatud käsitlus on kinnitamist leidnud ka Euroopa Kohtu otsustes C-349/95 ja C-39/97, mille kohaselt kaubamärgi põhifunktsiooni on tagada tarbijale kauba päritolu, võimaldades tal segadusse sattumata eristada eri päritolu tooteid. Kaubamärk peab garanteerima tarbijale, et seda kandvad tooted on pärit ühelt konkreetselt ettevõtjalt, kes vastutab nende kvaliteedi eest.

Tähisel **SOYA** puudub eristusvõime, sest ta tähistab klassi 25 kuuluvate kaupade valmistusmaterjali.

Seoses eeltooduga asus Patendiamet oma osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuses seisukohale, et keskmine tarbija ei suuda tähist **SOYA** seostada vaid ühe rõivaid tootva ettevõtte toodanguga ning seeläbi eristada selle tähise ja markeeritud tooteid teiste rõivaid valmistavate ettevõtete toodetest.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti otsuses toodud seisukohaga ja arvab, et tähis **SOYA** on võimeline täitma kaubamärgifunktsiooni registreerimisest keeldunud kaupade osas. Kaebaja juhib tähelepanu, et kaupade loetelu ei viita asjaolule, et tegemist oleks sojaoakiust valmistatud toodetega. Samuti saab pidada registreerimiseks esitatud tähist eristusvõimeliseks seetõttu, et Eesti tarbija võib hääldada sõna *soya* kui *soia*, mitte aga kui *soja* ning sõnal *soia* puudub igasugune tähendus Eesti keeles.

Kuigi klassi 25 kaupade loetelus ei ole eraldi rõhutatud, et registreerimiseks esitatud tooted on valmistatud sojast, osutub registreerimiseks esitatud tähis siiski kaupade valmistusmaterjali kirjeldavaks, sest kaupu, mille registreerimisest Patendiamet keeldub on võimalik valmistada sojauba sisaldavast materjalist.

Patendiamet ei jaga kaebaja seisukohta, et registreerimiseks esitatud sõna tähendus jääb tarbijale arusaamatuks, kuna sõna *soya* on võimalik mitmel moel hääldada. Patendiamet viitab eelnevalt toodud seisukohale, mille kohaselt mõistab märkimisväärselt suur osa tarbijaskonnast inglise keelt ja seega ka registreerimiseks esitatud sõna *soya* tähendust ning arvestada tuleb ka asjaoluga, et turusituatsioonis kaupa valides puutub tarbija kokku eelkõige kirjaliku tooteinformatsiooniga.

Patendiamet arvab, et kaebaja poolt viidatud võimalus hääldada sõna *soya* mitmel viisil ei muuda registreerimiseks esitatud tähist klassi 25 kaupade osas eristusvõimeliseks.

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

Kaebaja lõplikud seisukohad

Kaebaja oma 04.01.2010. a lõplikes seisukohtades jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide ning esitatud tõendite juurde. Kuid samas soovib kaebaja rõhutada kaebuses esiletoodud teatud aspekte ning esitab ettepanekuna kaupade loetelu piiramise.

Esitatud kaebuses on kaebaja väljendanud seisukohta: “Oma otsusega on Patendiamet keeldunud tähise **SOYA** registreerimisest klassis 25 üldistatult seoses rõivaste ja peakatetega.”

Kaebaja jääb endiselt seisukohale, et Patendiamet pole piisavalt põhjendanud ning tõendanud registreerimisest keeldumist “peakatete” osas. Patendiamet ise viitab oma seisukohas esitatud kaebuse nr 1188 kohta, et “Lisaks sõnaraamatus viidatud sojaoa kasutusala tuleb arvesse võtta ka 24.04.2008. a kaebajale puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teate lisas esitatud materjale, millest ilmneb, et mitmed ettevõtjad valmistavad ja müüvad sojaoa koostisega rõivaesemeid”. Ka viitab Patendiamet: “Seega leiame, et on õiguspärane keelduda tähisele õiguskaitse andmisest nende kaupade osas, mille valmistusmaterjal võib sisaldada sojauba, soja, kuna kõiki kaebaja poolt loetletud rõivaid võib valmistada eelkirjeldatud materjalist” ning Patendiamet on viidanud Euroopa Kohtu otsusele asjas C-239/05, mis annab pädevale ametiasutusele õiguse registreerimisest keeldumisel piirduda üldise põhjendusega kaupade kategooria või rühma kohta.

Klassi 25 pealkiri sisaldab “rõivad, jalatsid, peakatted”, seega eeldame, et klassi pealkirjas sisalduvad kaubad on kategoriseeritud kaubarühmadena, millest ühe suure rühmana moodustavad “rõivad” ning eraldi rühmana “peakatted”.

Patendiameti seisukohad, argumentid ning tõendusmaterjalid aga ei anna eraldi hinnangut peakatete osas, vaid hinnang on rõivaste ja peakatete osas antud üldistatud kujul tuginedes vaid rõivaesemetele. Kaebaja nõustub, et piisavaks saab lugeda Patendiametipoolset üldist hinnangut rõivaste osas, kuid antud hinnangut ei saa üle kanda peakatetele.

Seega jääb kaebaja endiselt seisukohale, et Patendiameti hinnang “peakatete” registreerimisest keeldumise osas ei ole piisavalt põhjendatud.

Kaebaja on viidanud asjaolule, et pole põhjendatud Eesti tarbijates assotsiatsioonide tekkimine klassi 25 kuuluvate kaupade tähistamisel just sõnaga “soja” või “sojauba”, pigem tekitab Eesti tarbijais sõna SOYA assotsiatsioon naise nimega Zoja, kusjuures on isikute nimede kasutamine tavapärane rõiva- ja jalatsitööstuses.

Seega tekitab antud sõna tarbijates hoopis teisi seoseid, kui seda on Patendiameti poolt esitatu. Patendiamet on täielikult vaatluse alt välistanud antud assotsiatsioonide tekkimise, kuna pole antud asjaolu oma seisukohtades kuidagi argumenteerinud, seega võib järeldada, et Patendiamet möönab antud assotsiatsioonide tekkimist Eesti tarbijates.

Sellest tulenevalt, ning kuna sõna SOYA on seostatav naise nimega, leiab kaebaja, et tähis **SOYA** on registreeritav ka kaupade osas, mille registreerimisest Patendiamet on osaliselt keeldunud.

Kaebaja on viidanud, et kui Patendiameti eesmärgiks on tähise **SOYA** vabaks kasutamiseks jätmine kõigile isikutele klassi 25 kuuluvate kaupadega seoses, lähtudes avalikkuse huvist, siis ka Patendiameti poolt lisatud väljavõtted tõendavad pigem termini “*soy clothing*” kasutamist muus maailmas väljavõtetel näidatud kaupadega seoses, mis on erinev tähisest **SOYA**. Kui ka Eestis kunagi peaks hakatama kasutama mingit terminit viitena sojaoa kiust toodetele, siis kindlasti ei tehta seda ingliskeelses vormis, mis annab alust eeldada, et antud territooriumil ei ole tähis **SOYA** kuidagi kirjeldav klassi 25 kuuluvate kaupadega seoses.

Komisjon on 22.04.2009. a otsuses nr 1095-o asunud seisukohale, et KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 kohaldamisel tuleb kontrollida, kas vastav avalik huvi esineb Eesti territooriumil ning ka seda, et kas tähis on eristusvõimetu Eestis ja kas vastav tähis on muutunud teatud kauba (toote) liigiks.

Kaebaja on põhjendanud, et tähist **SOYA** ei saa kuidagi seostada kaupade “rõivad” või “peakatted” liigile viitava tähisena, Eesti tarbija ei ole teadlik taolisest tähise kasutusala.

Kaebaja on viidanud, et kaubamärgiga soovitakse õiguskaitsset saavutada sojaoa kiust valmistatud toodete osas, sellest tulenevalt ei pidanud kaebaja õiglaseks olukorda, millega võetakse temalt ära võimalus kaitsta oma kaubamärki toodete suhtes, mis ei ole valmistatud sojaoa kiust.

Patendiamet oma seisukohas möönab, et kuigi klassi 25 kaupade loetelus ei ole eraldi rõhutatud, et registreerimiseks esitatud tooted on valmistatud sojast, osutub registreerimiseks esitatud tähis siiski kaupade valmistusmaterjali kirjeldavaks, sest kaupu, mille registreerimisest Patendiamet keeldub on võimalik valmistada sojauba sisaldavast materjalist.

Et selgemalt piiritleda kaubamärgiga taotletavat õiguskaitsset ulatust ning välistamaks olukorda, millega Patendiamet keeldub registreerimast kaubamärki **SOYA** osalisest registreerimisest keeldumise teates esitatud kaupade suhtes klassis 25, on kaebaja nõus piirama klassi 25 kaupade loetelu ning loetlema klassi 25 kaubad järgneval kujul:

“Clothing, footwear, headgear; men's and women's outer clothing; children's fashion clothing; layettes (clothing); underclothing; lingerie; foundation garments; hosiery; belts, braces, scarves, gloves, neckties, headbands; men and women's fashion bathing clothing; hiking, trekking, outdoor and climbing clothing; men's and women's city and leisure shoes, children's shoes; hiking, trekking, outdoor and climbing footwear; clothing, footwear and headgear for football, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and headgear for in-line skating, skateboarding and roller skating, and for hockey, football, baseball and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing, footwear and headgear for equestrian sports; clothing, footwear and headgear for golf; clothing, footwear and headgear for water sports, in particular for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear for alpine skiing, cross country skiing and snowboarding; clothing, footwear and headgear for ice skating and ice hockey; all the aforementioned items excluding products produced of soya or soybeans.”

Patendiameti lõplikud seisukohad

Patendiamet jääb 26.06.2009. a esitatud esialgse seisukoha juurde ning leiab, et kaubamärgi **SOYA** (R200700170) osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus on põhjendatud ja seaduslik.

Patendiamet ei pea võimalikuks anda õiguskaitsset sõnamärgile, millel puudub eristusvõime ning mis edastab tarbijale üksnes teavet kaupade valmistamise materjali ja toote liigi kohta.

Tähis informeerib tarbijat vaid sellest, et registreerimisest keeldutud klassi 25 kuuluvad tooted on valmistatud sojauba, sojaoa kiudu sisaldavast materjalist. Vaidlusalune tähis **SOYA** osutub tooteid kirjeldavaks ega ole ilma täiendava kujundusliku või eristusvõimelise sõnalise elemendita võimeline täitma kaubamärgi funktsiooni. Tähise abil ei ole tarbijal võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu (rõivad ja peakatted) teise ettevõtja kaupadest (rõivad ja peakatted).

Lõplikes seisukohtades tsiteerib kaebaja tendentslikult Patendiameti seisukohti ja omistab ametile väite, mida tegelikult keeldumisotsuses ja esialgsetes seisukohtades avaldatud pole. Väide, nagu oleks Patendiamet leidnud, et keeldumise põhjendused on seostatavad üksnes ühe toote grupiga, on komisjoni eksitav ning tõele mittevastav.

Vastupidiselt ülaltoodule on Patendiamet esitanud keeldumise põhjendused, mis hõlmavad kõiki registreerimisest keeldutud klassi 25 kaupu. Keeldutud on just nende kaupade registreerimisest, mille valmistamise materjal võib sisaldada sojauba ja sojaoa kiude. Patendiamet märgib, et selliseks kaubaks võivad olla nii rõivad kui ka peakatted, kuna nii rõivaid kui peakatteid on võimalik valmistada sarnasest materjalist (nt tekstiilmaterjalist), mille üheks või põhiliseks koostisosaks on soja, sojaoa kiud. Fakt, et sojauba, sojaoa kiud on kasutusel toodete valmistusmaterjali koostisosana, on leidnud tõendamist varasemalt, ekspertiisi vältel toimunud kirjavahetuse käigus ning vastavat tõsiasi ei ole kaebaja vaidlustanud. Väide, mille kohaselt on Patendiameti poolt esitatud põhjendused piisavad rõivaste osas, kuid peakatete osas mitte, ei lähtu üldiselt teada olevast faktist, et nii rõivaid kui ka peakatteid on võimalik valmistada samast materjalist. Patendiamet rõhutab veelkord, et ei ole esitanud kordagi põhjendusi, mis hõlmaks vaid teatud tooteliiki ning on

õiguspäraselt keeldunud tähisele õiguskaitse andmisest kõigi nende kaupade osas, mille valmistusmaterjal võib sisalda sojaõa kiude.

Kaebaja väidab, et registreerimiseks esitatud sõna tekitab tõenäoliselt assotsiatsioon naise nimega Zoja ning on seetõttu kaubamärgina registreeritav.

Patendiamet leiab, et kaebaja hinnang ei ole antud loetelus toodud kaupadest lähtuvalt ning kontekstiväliselt võib sõna *soya* tõepoolest tekitada mitmeid assotsiatioone, seal hulgas ka seoseid naise nimega Zoja. Samas tuleb märkida, et taoline assotsiatsioon ei ole määrav, sest ei välista sõna kindlat tähendust loetelus toodud kaupade kontekstis. Kui sõnaga *soya* tähistatakse klassi 25 tooteid (sõna on kantud tooteetiketile), tekib sõnale kindel kontekst ning sellisel juhul on tähisel kindel ja ühene tähendus. Väita, et tarbija ei taju kaubal või selle etiketil toodud kauba omadusi kirjeldavat sõna toote kirjeldusena ja hakkab otsima võimalike seoseid naise nimega Zoja on ebaloogiline ja tarbijat alahindav. Tuleb märkida, et sõltumata võimalikest assotsiatsioonidest tuleb Patendiametil kaubamärgiseaduse ja väljakujunenud praktika kohaselt hinnata registreerimiseks esitatud sõna tähendust taotluses toodud kaupadest ja teenustest lähtuvalt. Juhul, kui on tuvastatud fakt, et registreerimiseks esitatud sõna osutub loetelus toodud tooteid kirjeldavaks, tuleb Patendiametil vastavast asjaolust lähtuda ning tähise registreerimisest keelduda.

Kaebaja väidab, et Patendiameti poolt esitatud tõendite alusel peab jääma teistele ettevõtjatele vabaks kasutamiseks väljend *soy clothing*, mitte sõna *soya*. Puudub alus eeldada, et Eesti territooriumil võiks olla sõna *soya* kirjeldav klassi 25 kaupade osas. Eesti tarbija ei seosta sõna *soya* rõivaste ja peakatetega ega ole teadlik tähise taolisest kasutusalast. Kaebaja viitab ka komisjoni otsusele 1095-o, mis kaebaja hinnangul toetab ülaltoodud seisukohti.

Patendiamet kaebajaga ei nõustu ja märgib esmalt, et nii sõna *soya* kui ka väljend *soy clothing* osutub loetelus toodud klassi 25 kaupu kirjeldavaks. Erinevad võimalused kirjeldada registreerimisest keeldutud kaupu tähistega *soy*, *soy clothing* või *soybean clothing* ei muuda sõna *soya* kõnealuseid kaupu vähem kirjeldavaks. Kõik Patendiameti poolt ekspertiisi kestel esitatud materjalid kinnitavad üheselt fakti, et kaupade valmistusmaterjali koostisosaks on soja, sojauba (nimetatud asjaolu ei vaidlusta ka kaebaja). Seega ei saa Patendiamet nõustuda kaebaja seisukohaga, et käesoleval juhul peab just üksnes väljend *soy clothing* jääma ettevõtjatele vabaks kasutamiseks. Patendiamet juhib tähelepanu ka juba esialgsetes seisukohtades viidatud Euroopa Kohtu otsusele C-363/99 (Postkontoor), milles kohus on sedastanud, et kaubamärk, mis koosneb üksnes kauba omadusi kirjeldavatest sõnadest, ei ole registreeritav ja seda isegi juhul, kui on olemas teisi, sama omaduse kirjeldamiseks rohkem kasutatavaid tähiseid. Kuna sõna *soya* kirjeldab registreerimiseks esitatud kaupu, andes teavet, et vastavad kaubad on valmistatud sojauba, sojaõa kiudu sisaldavast materjalist, siis tuleb Patendiametil tähise registreerimisest keelduda, sõltumata sellest, et toodet kirjeldava info edastamiseks on võimalik kasutada ka teisi väljendeid ja sõnu.

Erinevalt kaebajast leiab Patendiamet, et KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vaja tõendada, et kõne all olev tähis on kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult Eesti ärikeskkonnas kasutusel taotluses nimetatud kaupu kirjeldavana. Piisab mõistlikust eeldusest, et selline märk või tähis võib tulevikus sellisel eesmärgil kasutusel olla.

Nimetatud käsitlus on kooskõlas ka Euroopa Kohtu seisukohtadega, otsuses C-363/99 on kohus sedastanud järgmist: Pädev ametiasutus peab artikli 3 lõike 1 punkti c valguses kindlaks tegema, kas kaubamärk, mida registreerida soovitakse, kujutab endast käesoleval ajahetkel sihtgrupi jaoks asjaomaste kaupade või teenuste iseloomulike tunnusjoonte kirjeldust või on mõistlik eeldada, et see võib nii olla tulevikus. Kui pädev ametiasutus jõuab sellise hindamise tulemusena järeldusele, et see nii on, siis peab ta selle sätte alusel keelduma kaubamärgi registreerimast. Patendiamet rõhutab, et nii kaubamärgiseaduse sõnastus, Euroopa Kohtu poolt antud tõlgendus, kui ka praktika käsitlus ei võimalda vaadelda tähist kitsalt, üksnes Eesti kontekstis. On üldiselt teada, et riigid ei ole majandus-, kaubandus- ja ärisuhetes isoleeritud, vaid omavahel tihedas suhtlemises, mistõttu tuleb Patendiametil ekspertiisi teostades arvestada ka üldiselt olukorda teistes riikides, mitte üksnes Eesti territooriumil. Kaubamärgis sisalduvale kauba või teenuse omadusi kajastavale teabele õiguskaitse andmine toob kaasa olukorra, kus teised ettevõtjad ei saa kaubamärgis sisalduvat teavet, sõna või muud elementi oma sarnaste toodete iseloomustamiseks kasutada. Selline olukord kitsendab

põhjendamatult ettevõtlusvabadust ja kaupade vaba liikumist. Fakt on, et Eestis ei tohi kolmandatele ettevõtjatele takistuseks saada toodet kirjeldavate tähiste sisaldumine juba varasemalt registreeritud kaubamärkides. Ka komisjon oma otsustes vastavat küsimust käsitlenud ja järjepidevalt vastavat praktikat toetanud (näiteks otsused 1016, 1029, 992 jt). Nii on vastavat küsimust käsitledes märkinud komisjon otsuses 1029 järgmist: Lisaks peab komisjon vajalikuks märkida, et kokkuvõttes ei olegi tähise eristusvõime, liiki näitavuse jne väljaselgitamisel otsustav see, kuidas ja kas üldse on tähist Internetis või mujal kasutatud. Euroopa Kohus on 23.10.2003. a otsuses C-191/01 leidnud, et ei ole oluline, kas üks või teine tähis on parasjagu kellegi poolt kasutusel, vaid see, et selliseid tähiseid on võimalik kasutada vastavatel eesmärkidel (otsuse p 32). Seetõttu ei ole oluline ka see, kas Patendiameti viidatud veebilehed on seostatavad Eestiga, kuivõrd selleks, et pidada kaubamärki eristusvõimeetuks või liiki ja otstarvet näitavaks, ei pea kaubamärk parasjagu Eestis kasutusel olema.

Lõplikus seisukohas soovib kaebaja muuta kaubamärgi loetelu ning leiab, et vastava muudatusega langevad ära Patendiameti poolt esitatud registreerimist välistavad asjaolud.

Patendiametile jääb selline seisukoht arusaamatuks. Patendiametile ei ole kaebaja teinud taotlust loetelu muuta, vaid ainult viidanud sellele võimalusele alles lõplikus seisukohas. Juhul, kui kaebajal on soov loetelu muuta, siis kaubamärgiseaduse kohaselt tuleb esitada vastavasisuline avaldus Patendiametile menetluse käigus. Komisjoni poolt läbiviidavas menetluses hinnatakse komisjoni poolt Patendiameti vastuvõetud otsuse seaduslikkust ning seetõttu saab lähtuda üksnes nendest asjaoludest, mis olid vastava otsuse vastuvõtmise aluseks. Komisjon on vastavat küsimust käsitlenud analoogselt ning on otsuses 876 märkinud järgmist: Kaubamärgi teenuste loetelu piiramise või täpsustamise võimalikkuse osas jagab komisjon Patendiameti seisukohta. Loetelu piiramine on võimalik Patendiametile sellekohase avalduse esitamisega nii taotluse menetlemise faasis kui ka hiljem kaubamärgi registreeringu suhtes. See ei ole võimalik komisjonis kaebuse menetluses. Sisuliselt annaks loetelu piiramine komisjoni menetluse faasis võimaluse pikendada kaubamärgi registreerimise menetlust Patendiametis, mis oleks vastuolus õiguskindluse põhimõttega. Kaebuse menetluse eesmärk komisjonis on kõrvaldada Patendiameti poolsed vead tõendite hindamise või õigusnormide kohaldamise osas, mitte anda taotlejale ehk kaebajale võimalus taotluse pikendatud menetluseks.

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

Komisjon alustas asjas nr 1188 lõppmenetlust 09.02.2010. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

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

14.01.2009. a otsusega nr 7/R200700170 on Patendiamet teinud rahvusvahelise kaubamärgi **SOYA** (rahvusvaheline reg nr 0909356) registreerimise otsuse kaupade suhtes klassides 9, 14, 18 ja 25 (vt otsuse lk 1) ning selle kaubamärgi osalise registreerimisest keeldumise kohta klassis 25 kaupade: *clothing, headgear; men's and women's outer clothing; children's fashion clothing; layettes (clothing); underclothing; lingerie; foundation garments; hosiery; scarves, gloves, neckties; men and women's fashion bathing clothing; hiking, trekking, outdoor and climbing clothing; clothing and headgear for football, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing and headgear for tennis, squash and badminton; clothing and headgear for in-line skating, skateboarding and roller skating, and for hockey, football, baseball and boxing; clothing and headgear for cycling; clothing and headgear for equestrian sports; clothing and headgear for golf; clothing and headgear for water sports, in particular for surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing and headgear for alpine skiing, cross country skiing and snowboarding; clothing and headgear for ice skating and ice hockey* suhtes.

Komisjon nõustub Patendiameti otsuse põhjendustega ega korda kõiki käesolevas otsuses.

Komisjon leiab, et registreerimiseks esitatud sõnalises kaubamärgis **SOYA** sõnal soya puudub eristusvõime ning see sõna edastab tarbijale üksnes teavet kaupade valmistamise materjali kohta. See tähis informeerib tarbijat vaid sellest, et registreerimisest keeldunud klassi 25 kuuluvad tooted on valmistatud sojaoa (soja) kiudu sisaldavast materjalist. Seega tähis **SOYA** osutub tooteid kirjeldavaks ega ole ilma täiendava kujundusliku või eristusvõimelise sõnalise elemendita võimeline täitma kaubamärgi funktsiooni, sest selle tähise abil ei ole tarbijal võimalik eristada ühe ettevõtja rõivad ja peakatted teise ettevõtja rõivastest ja peakattedest. Patendiamet on keeldunud kaubamärgile kaitse andmisest just nende kaupade osas, mille valmistamise materjal võib sisaldada sojaoa (soja) kiude ja selliseks kaubaks võivad olla nii rõivad kui ka peakatted, mille üheks või põhiliseks koostisosaks on sojaoa (soja) kiud.

Komisjon toonitab, et KaMS § 9 lg 1 p 3 on mõeldud esmajoones teiste ettevõtjate huvide kaitseks. Kaupade omadustele osutav tähis **SOYA** (antud juhul soja kiust osaliselt või täielikult valmistatud materjalist valmistatud kaup) on kaupade omadustele osutav tähis ja on kaupade kirjeldamiseks ning nende kohta info edastamiseks vajalik ka teistele ettevõtjatele. Isegi kui Eesti tarbija ei saa aru sõna SOYA tähendusest, ei oleks õiglane olukord, kus selle sõna kasutamiseks ainuõiguse andmine ühele ettevõtjale saaks tegevuse laiendamisel takistuseks mõnele teisele ettevõtjale. Sõna SOYA ei pea olema arusaadav tarbijaskonnale, piisab vaid faktist, et see tähis on kirjeldav, mistõttu peab jääma vabaks kasutamiseks ka teistele ettevõtjatele.

Kaebaja on lõplikus otsuses nõustunud rõivaste osas Patendiameti põhjendustega, kuid ei ole nõustunud Patendiameti põhjendustega selles osas, et sojakiust valmistatakse ka selliseid tooteid nagu peakatted, kaelarätid, kindad, kaelasidemed, lipsud, meeste ja naiste ujumisrõivad, välisrõivad, matkarõivad.

Komisjon leiab, et kaubaks, mille materjalide valmistamisel üheks koostisosaks on soja kiud, võivad peale rõivaste olla ka peakatted, kaelarätid, kindad, kaelasidemed, lipsud, meeste ja naiste ujumisrõivad, välisrõivad, matkarõivad. See, et soja kiud on kasutusel toodete valmistamismaterjali koostisosana, on leidnud tõendamist varasemalt, ekspertiisi vältel toimunud Patendiameti ja kaebaja kirjavahetuse käigus ning vastavat tõsiasi ei ole ka kaebaja vaidlustanud. Väide, mille kohaselt on Patendiameti poolt esitatud põhjendused piisavad rõivaste osas, kuid peakatete osas mitte, on komisjonile arusaamatu, sest nii rõivaid kui ka peakatteid on võimalik valmistada materjalist, mis sisaldab soja kiudu.

Ka on komisjon nõus Patendiameti põhjendustega, et nii kaubamärgiseaduse sõnastus, Euroopa Kohtu poolt antud tõlgendus, kui ka praktika käsitlus ei võimalda vaadelda tähist kitsalt, üksnes Eesti kontekstis. On üldiselt teada, et riigid ei ole majandus-, kaubandus- ja ärisuhetes isoleeritud, vaid omavahel tihedas suhtlemises, mistõttu tuleb Patendiametil ekspertiisi teostades arvestada ka üldiselt olukorda teistes riikides, mitte üksnes Eesti territooriumil. Komisjon rõhutab veelkord, et kaubamärgis sisalduvale kauba omadusi kajastavale teabele õiguskaitse andmine toob kaasa olukorra, kus teised ettevõtjad ei saa kaubamärgis sisalduvat teavet oma sarnaste toodete iseloomustamiseks kasutada. Selline olukord kitsendab põhjendamatult ettevõtlusvabadust ja kaupade vaba liikumist.

Mis puutub kaebaja seisukohta, et nimetatud sõna SOYA on inglisekeelne ja selletõttu ei ole see suuremale osale Eesti elanikkonnast mõistetav, siis komisjon arvab, et Eesti tarbijatest märkimisväärselt suur osa mõistab inglise keelt ja registreerimiseks esitatud sõnade tähendust nii inglisekeelsena kui ka eestikeelsena. Seega komisjon on seisukohal, et antud juhul asjaomane avalikkus saab sõnast SOYA väga hästi aru.

Lõplikus seisukohas soovib kaebaja muuta kaubamärgi loetelu ning leiab, et vastava muudatusega langevad ära Patendiameti poolt esitatud registreerimist välistavad asjaolud.

Komisjon leiab, et Patendiametile ei ole kaebaja teinud taotlust loetelu muuta, vaid ainult viidanud sellele võimalusele alles lõplikus seisukohas. Komisjoni poolt läbiviidavas menetluses hinnatakse komisjoni poolt Patendiameti vastuvõetud otsuse seaduslikkust ning seetõttu saab lähtuda üksnes nendest asjaoludest, mis olid vastava otsuse vastuvõtmise aluseks. Loetelu muutmine pole võimalik

komisjonis kaebuse menetluses. Kaebuse menetluse eesmärk komisjonis on kõrvaldada Patendiameti poolsed vead tõendite hindamise või õigusnormide kohaldamise osas.

Ülalesitatust lähtudes leiab komisjon, et Patendiameti otsus kaubamärgi **SOYA** osaliselt registreerimise keeldumise kohta otsuses viidatud klassi 25 kaupade osas on kooskõlas KaMS § 9 lg 1 p 3.

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

Kuna komisjon leidis, et Patendiameti otsus kaubamärgi **SOYA** osaliselt registreerimise keeldumise kohta otsuses viidatud klassi 25 kaupade osas on kooskõlas KaMS § 9 lg 1 p 3, siis komisjon ei pidanud enam vajalikuks analüüsida Patendiameti otsust KaMS § 9 lg 1 p 2 sätetest lähtuvalt.

Kokkuvõttes leiab komisjon, et Patendiameti 14.01.2009. a otsus nr 7/R200700170 rahvusvahelise kaubamärgi **SOYA** (rahvusvaheline reg nr 0909356) osalise registreerimisest keeldumise kohta otsuses märgitud klassi 25 kaupade suhtes on kooskõlas KaMS § 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 1 p 2.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 1 p 2 ning § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

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

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

Allkirjad:

R. Laaneots

H.-K. Lahek

E. Sassian