

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1204-o

Tallinnas 27. aprillil 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Ultimate Nutrition, Inc, 21 Hyde Road, Farmington, CT 06032, USA kaebuse Patendiameti otsusele kaubamärgi ULTIMATE NUTRITION (taotlus M200700283) registreerimisest keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 26.06.2009 Ultimate Nutrition, Inc (edaspidi ka kaebaja või taotleja) kaebus Patendiameti otsusele kaubamärgi ULTIMATE NUTRITION (taotlus M200700283) registreerimisest keeldumise kohta. Kaebuse esitas kaebaja volitatud esindaja patendivolinik Kalev Käosaar. Kaebus võeti menetlusse nr 1204 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian. Kaebuse objektiks on Patendiameti 15.05.2009 otsus kaubamärgi ULTIMATE NUTRITION (taotlus M200700283) registreerimisest keeldumise kohta.

Kaebuse sisu kokkuvõtlikult

Patendiamet keeldus oma otsusega 15.05.2009 kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel Eestis registreerimast kaubamärgi ULTIMATE NUTRITION (taotlus M200700283) klassis 5 - vitamiinid, dieetoidulisandid.

Taotleja ei nõustu Patendiameti otsusega järgnevatel põhjustel.

1. 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. Vastavalt väljakujunenud kaubamärgipraktikale tuleb kaubamärgi kirjeldavust hinnata esiteks seoses sellega, kuidas asjaomane avalikkus seda mõistab ning teiseks seoses asjassepuututavate kaupade ja teenustega.

Käesoleval juhul on registreerimist taotletud järgmistele kaupadele: vitamiinid, dieetoidulisandid, mis kuuluvad klassi 5. Mis puutub avalikkusse, kelle suhtes tuleb kaubamärki hinnata, siis on selleks keskmine tarbija. Seetõttu tuleb kontrollida, kas selle avalikkuse seisukohalt vaadelduna on tähise ULTIMATE NUTRITION ning kaupade, mille jaoks registreerimist taotletakse, vahel piisavalt otsene ja konkreetne seos.

Kunstlikult kokku sobitatud sõnadest moodustatud kaubamärk ULTIMATE NUTRITION ei näita keskmisele tarbijale otseselt ja üheselt kaupade omadusi, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse. Kaubamärgi ULTIMATE NUTRITION näol on tegemist positiivseid emotsioone loova tähisega, mis viitab toote omadustele, tooteid ise seejuures kirjeldamata. Sellisel kujul sõnadest ULTIMATE ja NUTRITION moodustatud kombinatsioon on ebatavalistest ja nagu juba eelpool rõhutatud, kunstlikult kokku sobitatud

sõnadest moodustatud kaubamärk, mille tähendus jääb keskmisele tarbijale esmapilgul ebamääraseks. Kaubamärk ULTIMATE NUTRITION ehk Patendiameti väitel eesti keeles “ülim toit” ei ole otseselt taotletavaid kaupu vitamiinid, dieettoiduained kirjeldav tähis. Seda muuhulgas põhjusel, et vastavalt J. Silvet “Inglise-Eesti sõnaraamatule” on sõna “ultimate” tähenduseks märgitud hoopis “viimne, lõplik, lõpp-” (kaebuse lisa 3). Eesti keeles sõnadest “viimne toit” moodustatud kaubamärk ei ole aga taotletavaid kaupu otse ja vahetult kirjeldav tähis, samamoodi nagu ei kirjelda tegelikkuses ka kaupu eestikeelne tähis “ülim toit”. Sõnadest ULTIMATE ja NUTRITION moodustatud tähise näol on tegemist fantaasiaelementi sisaldava kaubamärgiga. Teised ettevõtted ei pea kasutama oma klassi 5 toodete tähistamisel nimelt sellistest sõnadest moodustatud kaubamärki.

Samuti ei ole Patendiamet välja toonud ühtegi näidet tähise ULTIMATE NUTRITION kasutamise kohta taotleja konkurentide poolt. Patendiameti argumendid tähise kirjeldavuse kohta on seetõttu üldsõnalised, kuna väiteid kinnitavaid näited lihtsalt puuduvad. Ei ole esitatud materjale, kust nähtuks, et sõnadekombinatsioon näitaks erinevate toodete, sealhulgas taotletavate kaupade peale kantuna nende omadusi. Kunstlikult kokku sobitatud sõnadest sõnakombinatsiooniga tähistatakse ja on tähistatud eelkõige kaebajale kuuluva ettevõtte tooteid, mis tähendab, et tegemist ei ole taotletavaid tähised kirjeldava, vaid fantaasiaelementi sisaldava kaubamärgiga. Nimetatud ei jää ka keskmisele tarbijale märkamatuks.

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

Väljakujunenud kaubamärgipraktika kohaselt loetakse, et kui märk võimaldab eristada nende kaupade ja teenuste päritolu, mille suhtes teda registreerida soovitakse, siis on tal olemas eristusvõime. Selleks ei pea märk edasi andma täpset infot kaupade tootja või teenuste pakkuja identiteedi kohta. Piisab, kui märk võimaldab avalikkusel eristada seda kaupa ja teenust, millel on teine kaubanduslik päritolu, ning järeldada, et kõik kaubad või teenused, mis on sellega tähistatud, on toodetud, turustatud või tarnitud selle märgi omaniku kontrolli all ja märgi omanik on vastutav nende kvaliteedi eest. Minimaalse eristusvõime olemasolu on piisav selleks, et jätta see keeldumise alus kohaldamata. Seetõttu on vajalik kindlaks teha, kas esitatud märk võimaldab toote sihtgruppi kuulujatel ostuotsust tehes eristada seda toodet nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu.

Nagu käesoleva seisukoha punktis 1 on kaebaja selgitanud, siis taotletav kunstlikult kokku sobitatud sõnadest ULTIMATE ja NUTRITION moodustatud kaubamärk ULTIMATE NUTRITION on üksnes positiivseid emotsioone loov, mitte toote omadusi näitav tähis, mistõttu kaubamärk võimaldab tarbijal eristada ühe isiku kaupa teise isiku samaliigilistest kaubast.

Kaebaja rõhutab, et sõnadest ULTIMATE NUTRITION moodustatud kaubamärgi eristusvõimet võib osaliselt hinnata küll iga selle sõna või osa eraldi võttes, kuid igal juhul peab see sõltuma nende poolt moodustatava terviku hindamisest. Nimetatut on kinnitanud Euroopa Kohus, leides, et ainult see, et kaubamärgi osadel puudub eraldi eristusvõime, ei välista seda, et nendest moodustatud tervikul ei võiks eristusvõimet olla (C- 392/02P, p 28).

Olgugi, et antud juhul on Patendiamet kooskõlas ülalviidatud Euroopa Kohtu otsusega oma otsuses õigesti märkinud, et märgi eristusvõime hindamiseks peab seda vaatlema tervikuna, ei ole ta põhistanud oma otsust sellise hinnanguga. Patendiameti hinnang tugineb peamiselt oletusel, et sõnadel eraldi puudub eristusvõime, mitte aga keskmisele tarbijale poolt selle sõnamärgi suhtes tekkivale üldmuljele, nagu oleks pidanud hindama. Hinnang sõnamärgi poolt tekitatud üldmuljele oli teisejärguline ning fantaasiaelementi olemasolu, mida peab selle analüüsi puhul arvesse võtma, oli peetud ebaoluliseks. Arvestades juba üksnes eeltoodud

põhjendusi on Patendiameti otsus keelduda registreerimast kaubamärki UTLIMATE NUTRITION ebaseaduslik ja põhjendamata.

Ühtlasi juhib taotleja tähelepanu asjaolule, et kaubamärk ULTIMATE NUTRITION on registreeritud ilma probleemideta mitmetes riikides (sealhulgas ka inglise keelt kõnelevates riikides): Austria, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Taani, Egiptus, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Hongkong, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Jordaania, Liibanon, Malta, Poola, Portugal, Venemaa, Saudi Araabia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveitsi, Andorra, Belgia, Lichtenstein, Beneluxi maad, Taiwan, Türgi.

Kuigi teiste riikide praktika ei ole Eestile siduv ja kohustuslik järgimiseks, kinnitavad teiste riikide registreerimisotsused veel kord kaebaja seisukohta, et kaubamärk ULTIMATE NUTRITION on registreeritav kaubamärgina. Seetõttu ei saa nõustuda Patendiameti seisukohaga, et Eesti tarbija jaoks on tegemist kirjeldava ja eristusvõimetu tähisega. Leiame, et Patendiameti taoline seisukoht ei ole põhjendatud ja on meelevaldne.

3. Vastavalt KaMS § 9 lõikele 2 ei kohaldata taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi puhul käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2-4 sätestatud.

Sõnadest ULTIMATE ja NUTRITION moodustatud kaubamärgi võttis taotletud kaupade tähistamisel kasutusele kaebaja juba aastal 1979. Kaubamärk ULTIMATE NUTRITION on käesolevaks hetkeks kogu maailmas laialdaselt kasutusel, hästi teada ja mainekas kaubamärk. Viiteid tähisele ULTIMATE NUTRITION kui kaebaja kaubamärgile leiab internetist hulgaliselt. Sisestades tähise ULTIMATE NUTRITON nii otsingumootoris Google kui ka Eesti Interneti otsingumootoris neti.ee, siis valdav osa vastustest on seotud just kaebaja kaubamärgiga ULTIMATE NUTRITON. Selle kinnituseks on kaebaja esitanud vaid mõned väljatrükiid internetist (lisa 4). Seejuures on kaebaja seisukohal, et väites märgi omandatud eristusvõimet, ei pea sellekohased näited pärinema üksnes sellest riigist, kus soovitakse kaubamärki registreerida. Määravaks ei ole informatsioon, mis pärineb territooriumilt, kus tähisele õiguskaitset taotletakse, vaid informatsioon, millel on mõju sellel territooriumil. Kaebaja rõhutab, et Eesti majandusruum ei ole isoleeritud ega asu väljaspool ülejäänud maailma. TNS Emori andmetel kasutas juba aastal 2003 Eesti 15-74 aastastest elanikest internetti 45 %. Igasugune informatsioon, sealhulgas informatsioon kaebajale kuuluva maineka tähise ULTIMATE NUTRITION all pakutavate toodete kohta on selleläbi olnud ka kättesaadav Eesti tarbijale. Seega on kaubamärk ULTIMATE NUTRITION omandanud eristusvõime mitmetes riikides, sealhulgas ka Eesti territooriumil.

Selle kinnituseks, et maineka ja tuntud kaubamärgi ULTIMATE NUTRITION kasutamisel internetis on olnud äriiline tagajärg ka Eestis, on kaebaja lisanud kaebusele väljatrükiid internetist eesti keeles (lisa 5). Samuti lisab kaebaja väljatrüki fitness.ee foorumi lehelt, kus inimesed jagavad infot, kust saab osta vastavaid tähisega ULTIMATE NUTRITION tähistatud tooteid. Kaebaja lisab ka Õhtulehe 2005. a artikli “Dopingupruukimine tegi Ameerika ujujast rikka mehe”, kus on räägitud tähise ULTIMATE NUTRITION all müüdnud toodetest. Nimetatud materjalidest nähtub muuhulgas tähise seos kaebajaga.

Ühtlasi kinnitab kaebaja, et kaubamärki ULTIMATE NUTRITION on laialdaselt kasutatud kaebaja poolt Eestis. Kaubamärgiga ULTIMATE NUTRITION toodete edasimüüjaks Eestis on Ameerika ettevõtte BDN Distribution, kelle kaudu on ainuüksi aastal 2007 nimetatud kaubamärgi all tarnitud tooteid Eestisse väärtuses 36, 518. 60 USD \$. Selle kinnituseks on lisatud kaebusele Ultimate Nutrition, Inc toodete edasimüüja BDN Distribution esimehe kirjalik kinnitus (lisa 6). Igale kaubamärgiga ULTIMATE NUTRITION ostjale (nimelt BDN Distribution klientidele) antakse kaasa tooteid tutvustav põhjalik reklaamleht (lisa 7).

Arvestades ülaltoodut on kaebaja seisukohal, et kaubamärk ULTIMATE NUTRITION on taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime ja seostav taotleja Ultimate Nutrition, Inc-ga.

Seejuures on tähis ULTIMATE NUTRITION ka kaebaja ärinimi (Ultimate Nutrition, Inc), mistõttu on kaebajal põhjendatud ootus selle registreerimiseks kaubamärgina.

Kaebuses palutakse Patendiameti kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus tühistada ning kohustada Patendiametit kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama apellatsioonikomisjoni seisukohtadega.

Kaebusele on lisatud:

Lisa 1 – Koopia kaubamärgitaotlusest nr M200700283 ULTIMATE NUTRITON

Lisa 2 – Koopia Patendiameti 15.05.2009 otsusest nr 7/M200700283

Lisa 3 – Koopia J. Silvet Inglise-Eesti sõnaraamatust sõna “ultimate” tähenduse kohta

Lisa 4 – Väljatrükid internetist kaubamärgi ULTIMATE NUTRITON kasutamise kohta

Lisa 5 – Väljatrükid internetist kaubamärgi ULTIMATE NUTRITON kasutamise kohta Eesti keeles

Lisa 6 – Ultimate Nutrition, Inc toodete edasimüüja BDN Distribution esimehe kirjaliku kinnitus

Lisa 7 – Reklaamleht Ultimate Nutrition, Inc poolt pakutavate toodete kohta

Lisa 8 – Lõivu tasumist tõendav dokument - maksekorraldus nr 918

Lisa 9 – Volikirj

08.10.2009 esitas Patendiamet kaebusele vastuse. Patendiamet leidis, et nende otsus on õige.

1. Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3-le ei saa õiguskaitsset võimaldada tähisele, mis koosneb kaupade liiki, kvaliteeti, omadusi näitavatest andmetest või tähistest. Registreerimiseks esitatud tähis ULTIMATE NUTRITION tähendab eesti keeles „ülim/parim toit/toiteaine”. Tähis kirjeldab registreerimistaotluses toodud kaupade liiki, kvaliteeti, väärtust ja omadusi, informeerides tarbijat üksnes sellest, et tegemist on parimate toidulisandite ja vitamiinidega. Eeltoodud põhjustel leiab Patendiamet, et sõnalisele tähisele ULTIMATE NUTRITION ei ole KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt võimalik õiguskaitsset anda.

1.1. Kaebaja väidab, et sõnadest *ultimate* ja *nutrition* moodustatud tähise näol on tegemist fantaasiaelementi sisaldava kaubamärgiga, mille tähendus jääb tarbijale ebamääraseks. Kaebaja leiab, et sõnade kombinatsioonil *ultimate nutrition* on mitmeid tähendusi (nt *viimane toit*). Tähis ei ole loetelus toodud kaupu otseselt ja vahetult kirjeldav.

Patendiamet ei jaga kaebaja seisukohta ning leiab, et hästi informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik keskmine Eesti tarbija tajub sõnade kombinatsiooni ULTIMATE NUTRITION registreerimiseks esitatud kaupadele kantuna üksnes kirjeldava teabena. Kaebaja viiteid tähise ULTIMATE NUTRITION võimalikele erinevatele tähendusele ei saa pidada käesoleval juhul asjakohasteks.

Patendiamet arvab, et isegi kui kõnealusele tähisele võiks tõlkepraktikas anda erinevaid tähendusi, siis piisab, kui üks neist osutub kaubamärgiseaduse kontekstis kaupa või teenust kirjeldavaks. Patendiameti käsitluse õigsust kinnitab Euroopa Kohus 23.10.2003 otsuses C-191/01P (Doublemint), mille kohaselt tuleb märgi registreerimisest sellisel juhul keelduda, kui vähemalt üks võimalikest tähendustest viitab kauba või teenuse omadustele. Käesoleval juhul on Patendiamet otsuses selgitanud tähise ULTIMATE NUTRITION ühte konkreetset tähendust (parim toit/toitaine), mis osutub registreerimiseks esitatud kaupu otseselt ja vahetult kirjeldavaks. Kuna sõnade kombinatsioon *ultimate nutrition* tootel annab tarbijale infot selle toote liigi ja omaduste kohta, siis on mõistetav, et tähis loobki otsekohe vahetu ettekujutuse

kauba omadustest, mistõttu ei saa Patendiamet nõustuda kaebaja väitega, et tähis ei kirjelda taotluses toodud kaupu otseselt ja vahetult.

1.2. Kaebaja märgib, et Patendiameti argumentid tähise kirjeldavuse osas on üksnes üldsõnalised, kuna puuduvad näited tähise *ultimate nutrition* kasutamise kohta taotleja konkurentide poolt. Ei ole esitatud materjale, kust nähtuks, et sõnade kombinatsioon näitaks erinevate toodete, sealhulgas taotletavate kaupade peale kantuna nende omadusi.

Patendiamet juhib kaebaja tähelepanu asjaolule, et kohaldades keeldumisalusena KaMS § 9 lg 1 p 3 ei ole Patendiamet kohustatud esitama tõendeid, mis kinnitaksid, et registreerimistaotluses toodud tähist kasutavad ka teised ettevõtjad. Piisab, kui vastav seisukoht on asjakohaselt põhjendatud ning küllaldaselt argumenteeritud. Oma 15.05.2009 otsuses ning ekspertiisi käigus toimunud kirjavahetuses on Patendiamet kaebajat teavitanud ilmnenu õiguskaitset välistavatest asjaoludest ning selgitanud, millest lähtuvalt on jõutud järeldusele, et sõnaline kombinatsioon ULTIMATE NUTRITION osutub registreerimiseks esitatud kaupades suhtes kirjeldavaks tähiseks. Kaubamärgiseaduse seisukohalt ei oma tähtsust, kas taotluses toodud tähist kasutatakse juba teiste ettevõtjate poolt või mitte. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt tuleb tähise registreerimisest keelduda, kui tähist on võimalik kasutada loetelus toodud kaupade kirjeldamiseks. Patendiameti seisukoha õigsust kinnitab ka Euroopa Kohtu 23.10.2003 aasta otsus C-191/01P p 32, milles kohus märkis, et: *keeldudes kaubamärgi registreerimisest artikli 7 (1) (c) alusel, ei ole vaja, et antud konkreetne tähis oleks kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupu või teenuseid või nende omadusi kirjeldavana. Piisab sellest, nagu sätte sõnastus ise viitab, et sellised märgid ja tähised võivad olla kasutusel sellistel eesmärkidel.*

2. Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 2 ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime.

Registreerimiseks esitatud tähises sisalduv sõna *nutrition* teavitab tarbijat, et tegemist on toidulisandiga ning sõna *ultimate* informeerib tarbijat vaid sellest, et tegemist on parima tootega. Koosnedes üksnes loetelus toodud kaupade liiki näitavast ja vastavaid kaupu kiitvast teabest, jääb sõnade kombinatsioon ULTIMATE NUTRITION tarbijale tervikuna eristusvõimetuks tähiseks ning ei ole võimeline täitma kaubamärgi põhiülesannet, milleks on ühe isiku kaupade eristamine teise isiku samaliigilistest kaupadest.

2.1. Kaebaja arvab, et Patendiameti seisukoht tähise eristusvõime puudumise osas on õigusvastane, kuna tähist ei ole hinnatud tervikuna ning arvestamata on jäetud fantaasiaelemendi olemasolu.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga. Ekspertiisi käigus ning otsuses on Patendiamet analüüsinud märgi koostisosasid eraldi, kuid hinnanud ka tähist tervikuna. Tähis, mis sisaldab teavet toote liigi *nutrition* ja omaduste *ultimate* kohta oleks registreeritav kaubamärgina vaid siis, kui selliste sõnade kombineerimise tulemusena tekiks uudse tähendusega mõiste. Sõnade *ultimate* ja *nutrition* kombinatsioon ei moodusta uudse tähendusega mõistet. Tähis annab jätkuvalt tarbijale otsest informatsiooni üksnes toote liigi ja omaduste kohta ning ei ole võimeline identifitseerima kaupa kui teatud ettevõtjalt pärinevat ning eristama seda teiste ettevõtjate kaupadest. Sõnade kombinatsioon *ultimate nutrition* nõuab enda kõrvale eristusvõimelist kaubamärki selleks, et tarbijal oleks võimalik seostada toodet konkreetse ettevõtjaga. Patendiamet leiab, et sõnaline kombinatsioon, mis annab pelgalt teavet kauba omaduste ja liigi osas, ei sisalda fantaasiaelementi ning kaebaja vastavasisuline väide ei ole põhjendatud ja jääb vaid deklaratiivseks.

2.2 Kaebaja märgib, et mitmetes riikides, sh inglise keelt kõnelevates riikides on tähis registreeritud vastuväideteta. Vastav asjaolu kinnitab, et Patendiameti seisukoht on meelevaldne ning põhjendamata.

Patendiamet leiab, et teiste riikide otsused ja seisukohad ei ole Patendiametile kohustuslikuks järgimiseks ega legaalseks aluseks registreerimisotsuste tegemisel. Kaubamärgile õiguskaitsese andmine toimub konkreetses õigusruumis ja arvestades konkreetse riigi seadusi ning konkreetseid asjaolusid. Eestis teostatav kaubamärgiekspertis saab tugineda üksnes Eesti Vabariigi kaubamärgiseadusele. Ka Euroopa Kohus on antud seisukohta kinnitanud oma otsuses C-218/01 punktis 62 ja lõppjärgeldustes. Otsuse kohaselt tuleb fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele, arvestada koos kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime hindamisel arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur. Samuti on apellatsioonikomisjon oma otsuses 876-o märkinud, et */.../Iga riik lähtub registreerides oma kaubamärgiseadusest, turusituatsioonist ja oma tarbijaskonna teadmistest. Eestis on välja kujunenud oma siseriiklik kaubamärgi registreerimise praktika ning teiste riikide praktika ei saa olla Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega. Kuigi välismaise praktika üldised põhimõtted ja ka üksikud juhtumid võivad omada tähendust mingite kaubamärkide õiguskaitsese küsimuse osas Eestis, tuleb "välismaiseid" asjaolusid igal juhul arvestada Eesti turu tingimusi ja konteksti ning kehtivat õigust aluseks võttes.* Patendiamet lisab, et üksnes välisriikide poolt vastu võetud otsustest lähtumine ei ole võimalik muu hulgas juba seetõttu, et nimetatud küsimuses puudub ühtne praktika. Mõned riigid on kaubamärgi registreerinud, kuid samas on mitmed riigid tähise registreerimisest keeldunud.

3. Kaebaja leiab, et registreerimiseks esitatud tähis on omandanud intensiivse kasutamise käigus eristusvõime. Registreerimiseks esitatud kaubamärki on kogu maailmas kasutatud pikaajaliselt ja laialdaselt. Vastavat asjaolu kinnitavad kaebaja hinnangul arvukad väljatrükid internetist (kaebuse lisa 4).

Patendiamet, tutvunud esitatud materjalidega, jääb oma otsuses toodu juurde. Patendiamet märgib, et kaubamärgiõigus on territoriaalse iseloomuga ja kuna kaubamärgi õiguskaitsese soovitakse Eesti territooriumil, siis tuleb kasutamise käigus omandatud eristusvõimet tõendada seotuna Eesti tarbijaskonnaga. Esitatud materjalidega ei ole tõendatud asjaolu, et Eesti tarbija jaoks on kaubamärk omandanud kasutamise käigus eristusvõime. Ükski viidatud internetilehekülgedest-poodidest ei ole Eesti päritoluga ega ole ka seega suunatud Eesti tarbijaskonnale. Kuigi Eesti majandusruum ei ole suletud ja Eesti elanikud kasutavad internetti, ei ole taotleja tõendanud seda, et Eesti tarbijad on tuttavad kõne all oleva kaubamärgiga. Tõendid, mis kinnitavad kaubamärgi omandatud eristusvõimet registreerimiseks esitaud kaupade osas, peavad näitama tähise kasutamist enne taotluse esitamise kuupäeva. Kaebuse lisa 4 esitatud materjalid osutuvad taotluse esitamise kuupäevast hilisemaks või ei ole nende avaldamise kuupäeva võimalik üldse kindlaks teha. Eeltoodud põhjustel leiab Patendiamet, et tähise kasutamise käigus omandatud eristusvõime hindamisel ei ole võimalik nimetud materjalidest lähtuda.

3.1. Kaebaja on esitanud materjale eestikeelsetelt internetilehtedelt nt SL Õhtulehe artikkel ja väljatrükk fitness.ee foorumi kodulehelt jt (kaebuse lisa 5).

Patendiamet on seisukohal, et esitatud materjalid ei ole piisavad, et tõenda tähise ULTIMATE NUTRITION kasutamise käigus omandatud eristusvõimet vitamiinide ja dieettoidulisandite osas.

Patendiamet leiab, et SL Õhtulehe artiklis kasutatakse sõnalist kombinatsiooni *ultimate nutrition* ettevõtja ärinimena ning artiklist ei selgu, millise kaubamärgi all ettevõtja oma tooteid turustab. Väljavõtte veebilehest bodybuilding.ee ei ole samuti asjakohane, kuna kodulehel viidatud teave on avaldatud 26.07.2007, s.o peale taotluse esitamist. Samuti on taotluse esitamise kuupäevast hilisem kaebaja poolt viidatud fitness.ee foorumi postitus, milles esineb sõnade kombinatsioon *ultimate nutrition*. Asjakohaseks võib pidada väljavõtet

kodulehelt www.gym.ee ning väljavõtet internetipoest. Samas märgib Patendiamet, et toote pakkumine kaupluses on iga tootja loomulik tegevus ning müügipakkumiste olemasolu iseenesest ei tõenda veel, et tähis oleks omandanud eristusvõime kasutamise käigus.

Üksnes nimetatud materjalidest ei piisa, et tunnistada registreerimiseks esitatud tähis eristusvõimeliseks loetelus toodud kaupade osas.

3.2. Kaebaja on esitanud ka edasimüüja BND Distribution'i kirja (kaebuse lisa 6), milles on ära toodud kaubamärgi ULTIMATE NUTRITION all müüdavate toodete kasum Eestis 2007. aastal ning tootja tooteid tutvustava reklaamlehe (kaebuse lisa 7).

Patendiameti hinnangul ei selgu esitatud andmetest, milline on toote turuosa ehk toote osatähtsus vastava turu üldises läbimüügis. Samuti ei ole teada, millise kaubamärgiga olid tähistatud vastavad tooted, mille müügi kasumi andmed on Patendiametile esitatud. Esitatud materjal näitab üldiselt 2007. aasta müügitegevust, seega kajastavad nimetatud andmed kaebaja müügitegevust ka pärast registreerimistaotluse esitamist. Nendel põhjustel ei ole esitatud materjali võimalik tähise eristusvõime hindamisel aluseks võtta. Kaebaja poolt lisas 7 toodud reklaamleht näitab küll registreerimiseks esitatud tähise kasutamist toodetel, kuid toodete reklaamimise ajavahemik jääb selgusetuks ning samuti ei ole esitatud andmeid, mis võimaldaksid järeldada, et vastavat reklaamlehte on tutvustatud Eesti tarbijale.

Patendiameti hinnangul ei ole taotleja poolt esitatud tõendite alusel võimalik teha otsust, et registreerimistaotluses toodud teenuste osas on tähis omandanud kasutamise käigus eristusvõime.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 23.02.2010, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Patendiamet esitas oma lõplikud seisukohad 31.03.2010, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 01.04.2010.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

Taotleja esitas 01.03.2007 Patendiametile taotluse registreerida sõnaline kaubamärk ULTIMATE NUTRITION klassis 5- *vitamiinid, dieettoidulisandid*. 15.05.2009 otsusega keeldus Patendiamet kaubamärgi registreerimisest KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel.

Komisjon leiab, et Patendiameti otsus on piisavalt põhjendatud ja puuduvad alused selle tühistamiseks. Komisjon nõustub Patendiameti väidetega, mis on toodud Patendiameti otsuses ja vastuses apellatsioonikomisjonile ja ei korda neid.

Tulenevalt 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.

Punkti 3 kohaldamisel lähtus Patendiamet muuhulgas sellest, et ULTIMATE NUTRITION tähendab eesti keeles „ülim/parim toit/toiduaine” ning kirjeldab seega otseselt taotletava kauba – vitamiinide ja dieettoidulisandite – liiki ja omadusi, näidates, et tegemist on

toiduainetega või nende lisanditega, mis on tarbijale parim. Tähis on tervikuna kirjeldav, infomeerides tarbijat sellest, et vitamiinide ja dieettoidulisandite puhul on tegemist parimate vitamiinidega ja toidulisanditega.

Komisjon märgib, et lisaks Patendiameti poolt toodud tähise tähendusele „ülim/parim toit/toiduaine” on sõnakombinatsiooni ULTIMATE NUTRITION võimalik tõlkida ka „ülim/parim toitumine”. Ka selline tähendus näitab tähise kirjeldavat iseloomu, s.t ULTIMATE NUTRITION vitamiinid ja dieettoidulisandid on tarbijale parim toitumine.

Jääb arusaamatuks kaebaja väide, et sõnalise kombinatsioon ULTIMATE NUTRITION on kunstlikult kokku sobitatud. Tegemist on reaalse sõnalise kombinatsiooniga, millel on tähendus, tähendus on ka kombinatsiooni hulka kuuluvatel sõnadel.

ULTIMATE NUTRITION on tervikuna kirjeldav tähis, informeerides tarbijat sellest, et vitamiinide ja dieettoidulisandite puhul on tegemist parimate toidulisanditega. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei ole tähised, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest sõnadest, registreerimiseks sobivad. ULTIMATE NUTRITION kui kauba väärtust, kvaliteeti ja liiki näitav tähis peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele. Ka Euroopa Kohus on oma otsuses nr C-363/99 (Postkantoor) leidnud, et avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, iseloomustavate tunnuste tähistamiseks, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et nad saaksid neid kasutada oma kaupade samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Sama otsuse kohaselt ei ole muuhulgas olulise tähtsusega, kas selliste tähiste kasutamisest huvitatud konkurente on vähe või palju või kas eksisteerib sünonüüme, millega on lisaks kaubamärgile võimalik kaupade samu omadusi samamoodi kirjeldada.

Tulenevalt 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.

Punkti 2 kohaldamisel lähtus Patendiamet muuhulgas sellest, et ULTIMATE NUTRITION-il kirjeldava tähisena puudub kaubamärgi eristusvõime, mille põhjal suudaks tarbija eristada ühe isiku kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest.

Kuna 'nutrition' näitab üheselt kauba liiki, informeerides tarbijat, et tegemist on toidulisandiga ja 'ultimate' on tähenduselt üksnes kiitev ja ka äritegevuses kasutusel ükskõik milliste kaupade ja teenuste häid omadusi näitava ja ülistava tähisena, siis ei suuda tarbija eristada tähise ULTIMATE NUTRITION põhjal ühte toidulisandit teisest. Euroopa Liidu esimese astme kohus on oma otsuses T-28/06 06.11.2007 p 44 sedastanud: *Kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, ei oma samade kaupade või teenuste suhtes sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b mõttes kindlasti eristusvõimet.* Tähis ULTIMATE NUTRITION jääb tarbijale tervikuna eristusvõimetuks tähiseks, mis ei suuda täita kaubamärgi põhiülesannet, nimelt eristada ühe isiku kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest.

Kaubamärgi registreeritavuse argumendiks ei saa olla ka taotleja viited teiste riikide registreeringutele. Asjaolu, et tähis on mitmes riigis registreeritud, ei saa olla kaubamärgile õiguskaitse andmise aluseks Eestis. Õiguskaitset välistavaid asjaolusid hinnatakse erinevates ametites mõnevõrra erinevalt, samuti ei ole teada, millistel alustel on märgid registreeritud. Teiste riikide praktika ei saa olla kaubamärgi registreerimise juures otsustav tegur.

Komisjon märgib seejuures, et taotleja ei ole esitanud ühtegi tõendit sõnalise kaubamärgi registreerimise kohta teistes riikides (ka päritolumaal).

Otsing WIPO-s registreeritud rahvusvahelise kaubamärkide andmebaasis sõnalise kaubamärgi ULTIMATE NUTRITION-i kohta tulemust ei anna.

Otsing Euroopa Ühenduse kaubamärkide CTM-Online registris näitab, et taotleja nimele on klassis 5 registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärgina kombineeritud kaubamärgid, mille koosseisus on tähis ULTIMATE NUTRITION:



nr 006024194 ja



nr 006024152, kuid sõnalise kaubamärgi ULTIMATE NUTRITION klassis 5 on 14.01.2000 (taotlus nr 000972364) registreerimisest keeldunud.

Registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärgid samaväärselt on kaitstud ka Eestis.

Komisjon nõustub Patendiameti väidetega, et puudub alus KaMS § 9 lg 2 kohaldamiseks. Kaubamärgitaotlus on esitatud Patendiametile 01.03.2007. Taotleja ei ole tõendanud, et tema sõnaline kaubamärk on taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena omandanud kaubamärgi eristusvõime või on muutunud üldtuntud kaubamärgiks.

Suurem osa tõenditest puudutab ajavahemikku peale 01.03.2007 ja ei ole asjassepuutuvad. Tõendid, mis puudutavad ajavahemikki enne 01.03.2007 ei ole piisavad kaubamärgi eristusvõime omandamise hindamiseks. Lisaks ei nähtu esitatud tõenditest, kas esitatud materjalid puudutavad taotleja kombineeritud või sõnalise kaubamärgi kasutamist.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1 ja §-st 63 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. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest.

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

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

Allkirjad:

E. Sassian

R. Laaneots

S. Sulsenberg