

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 597-o

Tallinnas 29. märtsil 2006.a.

Apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi Rolex S.A. (endise nimega Montres Rolex S.A.) kaebuse Patendiameti 03.juuni 2002.a. otsusele nr 7/ R200001852 rahvusvahelise ruumilise kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta klassis 14.

Kaebus esitati 05.augustil 2002.a. ja registreeriti nr 597 all. Kaebus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Kaebuse esitas Montres Rolex S.A. nimel patendivolinik Villu Pavelts, OÜ LASVET, P.K. 10505, Tallinn. Kaebuses taotleti tühistada Patendiameti 03.juuni 2002.a. otsus nr 7/ R200001852 rahvusvahelise ruumilise kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta klassis 14.

Kaebuse sisu, kaebuse esitaja taotlus ja esitatud tõendid kokkuvõtlikult:

03.juuni 2002.a. otsusega nr 7/ R200001852 keeldus Patendiamet rahvusvahelise ruumilise kaubamärgi nr 734731 registreerimisest klassis 14.

Patendiamet on oma otsuses leidnud, et kujutuslik kaubamärk ei kuulu registreerimisele vana KaMS § 7 lg 1 punkti 5 alusel. Patendiamet oli seisukohal, et kaubamärgi reproduktsioonil on esitatud kauba tõepärane kujutis, millel puuduvad tunnused, mis võimaldaksid sellel funktsioneerida kaubamärgina ja muudaksid selle meeldejäävaks kui ühe kindla ettevõtte toote.

Kaebaja ei ole otsusega nõus.

Kaebuse esitaja on esitanud rahvusvahelise registreerimistaotluse ruumilise kujutise registreerimiseks kaubamärgina klassis 14. WIPO Rahvusvaheline Büroo on selle kandnud 06. 07. 2000 Rahvusvahelisse Registrisse numbriga 743 731. Kaubamärgi registreerimist taotletakse järgmistele kaupadele: Klass 14: *kellad, nimelt käekellad, randmekellad, kronograafid (kellad), kronomeetrid, kronomeetrilised instrumendid, kellakorpused, kellarihmad, numbrilauad (kella-), kellanumbrilauad, kellade ja käekellade käigumehhanismid.*

Registreerimisest keeldumisel tuginetakse kaubamärgiseaduse § 7 lg 1 punktile 5, mis sätestab, et *kaubamärgina ei registreerita tähiseid, mis koosnevad üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest või mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks või mis annab kaubale olemusliku väärtuse.*

Põhjenduses on välja toodud, et registreerimiseks esitatud kaubamärk koosneb üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest ning ei ole vastavalt kaubamärgiseaduse § 7 lg 1 punktile 5 registreeritav. Seega Patendiamet põhjendab registreerimisest keeldumist asjaoluga, et registreerimiseks on esitatud tähis, mis tuleneb üksnes kauba olemusest. Patendiamet ei ole esitanud vastuväiteid selles osas, et registreerimiseks esitatud tähis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks ja/või mis annab kaubale olemusliku väärtuse.

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

Kaebuse esitaja ei saa nõustuda Patendiameti väitega, et registreerimiseks esitatud kaubamärk (ruumiline kujutis) koosneb üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest.

Patendiamet on esitanud seisukoha, et *kauba olemuseks on kauba tõepärane kujutis, see milline kaup tegelikult välja näeb ning mille järgi tarbija ära tunneb, et tegemist on just nimelt selle konkreetse esemega.*

Kaebuse esitaja on seisukohal, et kauba olemust ei saa alati taandada üksnes selle kujutisele. Antud juhul on kauba (kella) olemus (*püsivate omaduste ja suhete kogum, mis määrab tema eksistentsi, iseloomu ja arenemise*) aja mõõtmine ja näitamine ja/või randmel püsimine. Seda olemust võib ellu viia mitmete erinevate väliskujude kaudu.

Ka otsuses on esitatud seisukoht, et *ei ole olemas ühte kindlat kuju, mis oleks vajalik selleks, et kellaga saaks mõõta ja näidata aega.* Seega on Patendiamet nõustunud asjaoluga, et antud (registreerimiseks esitatud) kuju ei ole vajalik ega ainuvõimalik tehnilise tulemuse ja kella olemuse (milleks on aja näitamine ja mõõtmine ja/või randmel püsimine) saavutamiseks, s.t asjaoluga, et aja mõõtmiseks ja näitamiseks ja/või randmel püsimiseks ei pea kell olema nimelt sellise kujuga.

Kuna kellad võivad olla (ja on) väga erineva kujuga, siis tarbija, nähes registreerimiseks esitatud kuju, tunneb ära, et tegemist on just nimelt selle konkreetse esemega (kellaga) ning juhul kui tarbija näeb mõnd teise kujuga kella, siis tarbija tunneb ära, et tegemist on just nimelt selle (teise kujuga) konkreetse esemega. Kuna igapäevaselt on kasutusel väga erineva kujuga kelli, siis ei saa olla õige Patendiameti väide, et registreerimiseks esitatud tähise näol on tegemist üksnes kujuga, mis tuleneb kauba olemusest, sest juhul kui antud konkreetse (registreerimiseks esitatud) kella kuju näol oleks tegemist üksnes kujuga, mis tuleneb kauba olemusest, peaksid ju kõik kellad olema sellise kujuga, ometi nad aga seda ei ole.

Seega ei ole õige Patendiameti väide, et antud konkreetne kuju tuleneb kauba olemusest. Seda tõendab ilmekalt ka tegelik elu ja praktika, kuna tootmises ja kaubanduses võib näha kelli, mis on väga erinevate kujudega, ja sellega on nõustunud ka Patendiamet (vt. ka lisad 2 ja 3).

Näiteks on Ühenduse Kaubamärgi Määruse töögrupi seletuskirjas Artikli 7(1)(e) (mis on olnud aluseks KaMS §7 lg 1 punktile 5) kohta märgitud, et *“Kuju registreerimine ei ole välistatud, kui tehniline tulemus võib olla saavutatud ka teiste kujude kaudu. Näiteks: Toblerone šokolaadi kuju omab tehnilist eesmärki - et tahvlit on kerge purustada. Kuid sellist tulemust on võimalik saavutada ka paljude teiste kujude abil. Sellistel juhtudel näib konkurentide ainus põhjendus täpselt sama kuju kasutamiseks olevat see, et see annab soodsad võimalused parasiitlikult ära kasutada väärtust, mis seondub sellise tuttava kujuga. Sellise kuju, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks, registreerimine kaubamärgina ei tekita põhjendamatuid kitsendusi ja piiranguid tööstusele, juhul kui sama tehniline tulemus on saavutatav teiste kujude abil”*. Kuna käekellade puhul on nende olemus ja tehnilise tulemuse saavutamine otseselt seotud, siis tuleb analoogselt eelnevale ka olemuse ja kuju vahelise seose ning tähise registreeritavuse määratlemisel arvestada, kas kella olemus seisneb (ja on võimalik väljendada) ainult ühes kindlas kujus või on võimalik sama olemuse väljendamine ka erinevate kujude puhul. Kellade, s.h randmekellade puhul võib teostada aja mõõtmist ja näitamist ja/või randmel püsimist väga erinevate kujude abil. Seejuures kõik need kellad oma olemuselt mõõdavad ja näitavad aega ja on paigaldatavad randmele.

Šveitsi (mis on maailma tunnustatuim kellade tootmise riik) Kellatööstuse Föderatsiooni võltskauba vastu võitlemise juhistes on ühe intellektuaalse omandi (kolmemõõtmelise

kaubamärgi) näitena ära toodud just Rolex'i käekella kuju (lisa 4). Juba üksnes see tõsiasi, kus kellade tootjaid ühendav organisatsioon toob kaubamärgi (intellektuaalse omandi) näitena ära Rolex'i kella kuju, näitab ilmselgelt, et registreerimiseks esitatud tähis on registreeritav ning et ka teised ettevõtjad seda kaubamärgina aktsepteerivad.

Arvestades asjaolu, et antud registreerimisest keeldumise otsuses ei ole tõendamist leidnud, et registreerimiseks esitatud *kaubamärk koosneb üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest*, ei saa registreerimisest keeldumise otsust lugeda õiguspäraseks paluti Patendiameti otsus tühistada.

Kaebusele oli lisatud: Lisa 1 - koopia Patendiameti kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/R200001852; Lisa 2 - näited erinevate kellafirmade erinevates kellakujudest; Lisa 3 - koopia Šveitsi Kellatööstuse Föderatsiooni kaubamärkide ja mudelite kataloogist; Lisa 4 - koopia Šveitsi Kellatööstuse Föderatsiooni juhendist; Lisa 5 - väljavõte Ühenduse Kaubamärgi Määruse Artiklist 7.

27.detsembri 2004.a. esitatud kirjalikus seisukohas vaidles Patendiamet kaebusele vastu.

Patendiamet pidas esitatud kaebust alusetuks ja põhjendamatuks. Registreerimiseks on esitatud tähis, mis koosneb üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest. Kaebuse kohaselt on ebaõige Patendiameti väide, et antud konkreetne kuju tuleneb kauba olemusest. Väide põhineb seisukohal, et ei eksisteeri kauba olemuslikku kuju ning iga erineva kujuga toode (kell) on oma individuaalsuses originaalne. Patendiameti kaubamärgi praktika tunnustab omapärase kujuga või eriliselt kaunistatud või disainitud tooteis (rihmadega käekelli), mis muudavad selle omapäraseks, kuid on seisukohal, et sellise toote originaalsus saab tulla vaid kauba olemusliku kuju täiendustest. Selliseid kauba olemuslikku kuju täiendavaid elemente kaebuse esitaja välja ei too, mistõttu ei saa registreerimiseks esitatud toote kuju käsitleda olemuslikkust kujust erinevana.

Patendiameti seisukohta kauba olemusliku kuju registreeritavuse osas kinnitab Euroopa Kohtu juristi arvamus asjas C-136/02 P, mille kohaselt minimaalsetest erinevustest toote tavalise väljanägemise ja kaubamärgiks oleva kujutise vahel ei piisa, kaubamärk peab tootest piisavalt erinema.

Samuti on Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) on teinud sama kolmemõõtmelise kaubamärgi kohta registreerimiseks keeldumise otsuse tuginedes Nõukogu Määrusele nr 40/94 (20. detsembrist 1993) artiklite 7(1)b, mille kohaselt ei kuulu registreerimisele kaubamärgid, millel puudub eristusvõime. Taotleja Rolex S.A. esitas OHIM otsuse peale kaebuse, mille sealne apellatsioonikomisjon jättis rahuldamata. Apellatsioonikomisjon oma 11.05.2004.a. otsuses jäi OHIMi otsusega samale seisukohale, et vaidlusalune kolmemõõtmeline tähis ei ole registreeritav kaubamärgina, sest tähisel puudub eristusvõime vastavalt Nõukogu Määruse nr 40/94 artiklile 7(1)b.

Kaebuses käsitletud Ühenduse Kaubamärgi Määruse töögrupi seletuskirja artikkel 7 (1)(e), mis on olnud aluseks KaMS § 7 lg 1 p 5, ei ole selles asjas olulist tähtsust omav dokument. Seletuskirjas esitatu ei seonu Patendiameti otsuses viidatud õigusliku aluse ja seletusega kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta, mistõttu ei ole asjakohane. Patendiamet tegi kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse põhjusel, et see koosneb üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest. Kaebuses käsitletakse kauba olemusliku väärtusega või tehnilise tulemusena seonduvalt, mida ei ole Patendiameti otsuses käsitletud.

Kaebuses toodud näide Šveitsi Kellatööstuse Föderatsiooni võltskauba vastu võitlemise juhisele ei ole asjakohane, sest tegemist ei ole tehnilise ega normatiivse dokumendiga

fikseerimaks asjakohaseid kriteeriume konkreetse tootja kauba eristamiseks teise tootja samaliigilisest kaubast.

30.jaanuaril 2006.a. esitatud lõplikes seisukohtades jäi kaebaja kaebuses esitatud väidete juurde.

Täiendavalt juhiti apellatsioonikomisjoni tähelepanu asjaolule, et Patendiameti vaidlustatud otsuses on tuginetud üksnes (vana) KaMS § 7 lg 1 p-le 5. Seega on asjassepuutumatu Patendiameti 27.12.2004 seisukohas tehtud viide Euroopa kohtu juristi arvamusele asjas C-136/02 P, kuna nimetatud kohtuasjas käis vaidlus Ühenduse kaubamärgimääruse (nr 40/94) artikkel 7(1)(b) üle (võrreldav KaMS § 7 lg 1 p-ga 2).

Samal põhjusel on asjakohatu Patendiameti viide OHIM-i apellatsioonikomisjoni keeldumisele. Tegelikult kinnitab see, et OHIM-il ei olnud vastuväiteid määruse artikkel 7(1)(e) (analoogne KaMS § 7 lg 1 p-ga 5) alusel, veelgi kaebaja seisukohta, et vaadeldav kaubamärk ei koosne üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest.

Patendiamet on võrdsustanud KaMS § 7 lg 1 p-s 5 sätestatud määratlemata õigusmõiste “kauba olemus” toote kujutisega (*Seega on kauba olemuseks kauba tõepärane kujutis, see milline kaup tegelikult välja näeb.* - otsus lk 2, 1. lõik). Vastavalt käsitletava sätte sõnastusele peab kuju **tulenema** kauba olemusest. Antud juhul ei saa kuidagi kauba (nt käekella) kuju ja kauba olemus olla üks ja seesama. Käekell jääb ikka käekellaks olenemata sellest, millise kujuga on parasjagu tema korpus või kui kitsas või lai on tema rihm. Kella olemus iseenesest ei saa muutuda tema kuju muutumisega. Lisatud väljavõte kaubamärkide andmebaasist (RV reg 760068) näitab kuju, mis on erinev taotletavast tähisest, kuid tegemist on ju ikka käekella (kui sellise) kujuga, see tähendab, et tegemist on **oma olemuselt** samade esemetega.

Ka ei koosne antud juhul registreerimiseks esitatud tähis (kella kujutis) **üksnes** kujust, mis tuleneb kauba olemusest. Nagu reproduktsioonilt näha, sisaldab tähis lisaelemente (nt teravnurkadega ääristatud korpus), millised ei pea ilmingimata iga kella küljes olema.

Arusaamatuks jääb Patendiameti 27.12.2004 seisukohas esitatud väide, et *Šveitsi Kellatööstuse Föderatsiooni juhis ei ole asjakohane, kuna tegemist ei ole tehnilise ega normatiivse dokumendiga fikseerimaks asjakohaseid kriteeriume konkreetse tootja kauba eristamiseks teise tootja samaliigilisest kaubast* (on esitatud kõnealuse dokumendi osaline tõlke eesti keelde.) Nimetatud kellatootjate organisatsioon on konkreetse Rolex'i tähise välja valinud kolmemõõtmelise kaubamärgi näitena. See iseenesest kinnitab, et antud tähist vaadeldakse vastavas tööstusharus kaubamärgina ilma, et oleks tarvidustki mingisuguste “asjakohaste eristamiskriteeriumide” järele.

03.märtsil 2006.a. esitatud lõplikes seisukohtades jäi Patendiamet varem esitatud seisukohtade juurde.

Patendiamet leiab, et rajades oma väited ühele otsuse kontekstist väljarebitud lausele, on kaebaja moonutanud otsuse ja selle aluseks olnud seadusätte mõtet. Ei ole ju Patendiamet oma otsuses väitnud, et keeldumise põhjuseks on “kauba (st kella) olemus” kui niisugune. Vana KaMS § 7 lg 1 p 5 ütleb, et ei registreerita tähiseid, mis koosnevad üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest. Antud juhul on tegemist tähisega (kella kujutisega), mis koosneb üksnes kujust, mis tuleneb kauba (kella) olemusest. Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioonil esitatud käekella kujutisel puuduvad tunnused, mis oleksid omased ainult sellele tootele ja mitte teistele käekelladele. Selline kuju ei seostu ainult ühe konkreetse ettevõtja tootega ning selle alusel ei ole võimalik ära tunda ühe kindla ettevõtja kaupa.

Lisaelemente, millele kaebaja üldsõnaliselt viitab, reproduktsioonil kujutatud tähisel ei ole.

21.märtsi 2006.a. apellatsioonikomisjoni esimehe resolutsiooniga alustati kirjaliku lõppmenetlust.

Apellatsioonikomisjon tutvunud asja materjalidega, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

01.mail 2004.a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi “uus KaMS”), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Vaidlustatud otsuse tegemisel juhendus Patendiamet vana KaMS § 7 lg 1 p 5.

Vana KaMS § 7 lg 1 punkti 5 kohaselt: *kaubamärgina ei registreerita tähiseid, mis koosnevad üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest või mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks või mis annab kaubale olemusliku väärtuse.*

Vana KaMS § 4 lg 1 kohaselt: *Kauba- ja teenindusmärk (edaspidi kaubamärk) on tähis, mida füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavatab kasutada majandus- ja äritegevuses oma kaupade või teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest.*

Vana KaMS § 5 g 8 kohaselt: *Registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon.*

Registreerimiseks on esitatud rahvusvaheline kaubamärk nr 734731:



Nagu on näha kaubamärgi reproduktsioonist soovib kaebaja kaitsta kella kujutist. Tähisel puuduvad tunnused, mis eristaksid toodet (kella) teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest kaupadest.

Lõplikes seisukohtades toob kaebaja oma väidete tõendamiseks Patendiameti poolt registreeritud rahvusvahelist kaubamärki nr 760068:



Apellatsioonikomisjon leiab, et kaebaja poolt toodud näide toetab mitte kaebaja, vaid Patendiameti seisukohti. Nagu on näha rahvusvahelise kaubamärgi nr 760068 reproduktsioonist esineb sellel eritunnuseid, mis saavad eristada seda toodet teiste isikute toodetest (on võimalik näha tootja nimi, disainitud numbrilaud ja korpus jne.) Vaidlustatud kaubamärgil eritunnused puuduvad.

Apellatsioonikomisjon nõustub Patendiameti otsuses toodud väidetega ning neid oma otsuses ei korda. Tähtsaks, millele kaubamärgina õiguskaitset taotletakse, on käekella tõeäärane kujutis, millel puuduvad eritunnused, mis annaksid võimaluse kasutada kolmemõõtmelist tähist kaubamärgina vana KaMS § 4 lg 1 tähenduses. Kaubamärgi reproduktsioonil esitatud käokella kujutisel puuduvad tunnused, mis oleksid omased ainult sellele tootele ja mitte teistele kelladele. Käekella tavapärane kujutis annab edasi käekella kui kauba põhiolemuse. Õige on Patendiameti seisukoht, et tegemist on tähtsaga, mis koosneb üksnes kujust (kella), mis tuleneb kauba (kella) olemusest.

Kaebaja poolt esitatud väljavõtted Šveitsi Kellatööstuse Föderatsiooni kaubamärkide ja mudelite kataloogist ei kinnita kaebuse väidete õigsust. Väljavõttes on toodud erilise disainiga kellad. Pigem kinnitab väljavõtte seda, et ilma erilise disainita kaitsmiseks esitatud kujutis on kella tavapärane kujutis.

Apellatsioonikomisjon nõustub Patendiameti seisukohaga, et kaebuses toodud näide Šveitsi Kellatööstuse Föderatsiooni võltskauba vastu võitlemise juhisest ei ole asjakohane. Tegemist ei ole Eesti jaoks kehtiva ei tehnilise ega normatiivse dokumendiga fikseerimaks asjakohaseid kriteeriume konkreetse tootja kauba eristamiseks teiste tootja samaliigilisest kaubast.

Kaebaja ja Patendiameti viited OHIM'I ja OHIM'I apellatsioonikomisjoni otsustele ja seisukohtadele jätab apellatsioonikomisjon tähelepanuta. Neid otsuseid ei ole komisjonile esitatud. Asjaolu, mis põhjusel jättis OHIM kaebaja kaubamärgi Ühenduse kaubamärgina registreerimata, ei saanud mõjutada Patendiameti varasemat otsust, nendele OHIM'I lahenditele ei ole vaidlustatud Patendiameti otsuses viidatud.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59 ja 61, vana KaMS § 7 lg 1 p-st 5, uue KaMS § 41 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

jätta ROLEX S.A. (endise ärinimega MONTRES ROLEX S.A) kaebus Patendiameti 03.juuni 2002.a. otsusele nr 7/R200001852 rahvusvahelise kaubamärgi nr 734731 registreerimisest keeldumise kohta rahuldamata.

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

Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

T. Kalmet

E. Hallika