

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS NR 599-o

Tallinnas 25. mail 2006.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Kirli Ausmees vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku VEVID AS, aadress: Pärnu mnt 232E, 11314 Tallinn, poolt esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiameti 19.06.2002. a otsus nr 7/M200100105 kaubamärgi "rehvid.com+kuju" piiranguga registreerimine klassides 35 ja 37.

Kaebus esitati 19.augustil 2002.a. ning registreeriti nr 599 all. Kaebus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Kerli Tultsile.

Kaebuse esitas VEVID AS nimel patendivolinik Urmas Kauler, Patendibüroo TURVAJA AS, Kaupmehe 8, 10114 Tallinn. Kaebuses taotleti Patendiameti 19.06.2002.a otsuse nr 7/M200100105 tühistamist ning tehti Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus nr M200100105 uuesti läbi vaadata ning teha uus otsus kaubamärgi "rehvid.com+kuju" piiranguteta registreerimiseks.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet võttis 19.juunil 2002. aastal vastu kaubamärgi registreerimise otsuse nr M200100105 AS VEVID nimele kaubamärgi "rehvid.com+kuju" suhtes klassides 35 *kaupade, esmajoones autokaupade jae-ja hulгимүүгигеенused (kolmandatele isikutele); reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused ja 37 sõidukite ja nende osade hooldus ja remont; rehvide hooldus; remont ja paigaldamine, rehvide protekteerimine*, määrates mittekaitstavaks osaks sõna ja lühendi kombinatsiooni "rehvid.com".

Nimetatud otsuse aluseks on Patendiamet toonud kaubamärgiseaduse (KaMS; siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 7 lg 1 p 3, p 4 p 2 ning § 7 lg 3, mille alusel loetakse lõike 1 punktis 2, 3, 4 või 5 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Patendiamet märgib otsuses, tuginedes KaMS § 7 lg 1 p-le 3 ning lõikele 3, et taotletud kaubamärgi koosseisus olev sõna 'rehvid' osutub teenuste liiki näitavaks tähiseks - antud juhul on kõik teenused seotud rehvide müügi, hoolduse, paigaldamise, protekteerimise, vastavasisulise reklaami ja muu taolisega. Patendiamet leiab, et sõnal 'rehvid' on selge ja üheselt mõistetav tähendus ning arvestades teenuseid, mille tähistamiseks seda soovitakse registreerida, on ilmselge, et sõna 'rehvid' on mõistetav kui teenuste liiki näitav tähis.

Asjaolu, et antud kaubamärgi sõnalisele osale on lisatud ka tähis '.com' ei vähenda antud tähise kirjeldavat iseloomu. Tähis '.com' antud sõnakombinatsiooni koosseisus viitab sellele, et tegemist on domeeninimega. Tarbijad näevad tervet sõnalist tähist 'rehvid.com' kui elektroonilist aadressi, mida kasutatakse vastavate ettevõtete poolt andmaks elektroonilisel teel informatsiooni teenuste liigi kohta. Selline tähis ei ole registreeritav KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaselt ning tuleb kaubamärgi koosseisus määrata mittekaitstavaks.

Tuginedes KaMS § 7 lg 1 p-le 4 ning lõikele 3, leiab Patendiamet, et tähise 'rehvid.com' koosseisus olev lühend '.com' (käsufail, internetis tavapärane sufiks) osutub tavapäraseks tähiseks majandus- ja äritegevuses. Registreerimiseks esitatud tähise sõnaline osa 'rehvid.com' on tüüpiline domeeninime struktuur koosnedes teise astme domeeni nimest (rehvid), punktist ja ülddomeeni nimest (com), mis on üldkasutatav äriettevõtete domeeni nimesufiks Internetis ning on kõigile Interneti kasutajatele tuntud tähis. Sõna 'rehvid' on tavapärane teenuste suhtes, millele tähist registreerida soovitakse. Tavapärasele sõnale punkti ning üldkasutatava tähise 'com' liitmine ei muuda kõnealust tähist tavapäratuks. Tähise '.com' liitmine annab vaid informatsiooni, et tegemist on interneti- või veebilehekülje aadressiga. Seega ei ole antud tähis registreeritav KaMS § 7 lg 1 p 4 alusel ning tuleb määrata kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

KaMS § 7 lg 1 p 2 alusel leiab Patendiamet, et registreerimiseks esitatud tähise sõnalisel osal, "rehvid.com", puudub eristusvõime ning tuleb seega määrata kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Tähis 'rehvid.com' ei moodusta uue, teisese tähendusega tervikut, mis vastaks kauba- ja teenindusmärgi mõistele (§ 4 lg 1), st et sõnast 'rehvid' ja lühendist '.com' ei moodustu tervikut, mis oleks tajutav ning funktsioneeriv kaubamärgina. Patendiamet on seisukohal, et kõnealune tähis ei ole võimeline eristama ühe ettevõtja teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest teenustest. Seega puudub tähisel 'rehvid.com' kaubamärgi põhifunktsioonist lähtuvalt eristusvõime.

Patendiamet lisab oma otsuses, et tarbija jaoks ei ole sõna 'rehvid' vaadeldav kui eristusvõimeline tähis, vaid kui tähis, mis näitab nende teenuste liiki, millel seda kasutatakse. Antud tähis ei ole omistatav *prima facie* ühele konkreetsele ettevõttele. Patendiameti arvates ei tee lühendi '.com' lisamine sõna 'rehvid' vähem kirjeldavaks ega anna sellele eristusvõimet juurde. See termin on tavaliselt kasutatav internetiaadressina. Tarbijad näevad tähist 'rehvid.com' kui elektroonilist aadressi, mida ettevõtjad kasutavad viitamaks teenuste liigile ning mis ei ole vähemalgi määral eristusvõimeline. Tähis 'rehvid.com' viitab teenustele otseselt ja üheselt arusaadavalt. Keskmise tarbija, kes on mõistlikult informeeritud ja tavalise tähelepanelikkusega, järeldab koheselt, et kõnealune tähis viitab interneti- või veebilehekülje aadressile, mis annab informatsiooni ja on seotud käesolevas taotluses sisalduvate teenustega.

Tuginedes eeltoodud põhjendustele tegi Patendiamet 19.06.2002.a otsuse registreerida kaubamärk "rehvid.com+kuju" määrates tähise sõnalise osa 'rehvid.com' mittekaitstavaks.

Kaebuse sisu kokkuvõtlikult:

Kombineeritud kaubamärgi "rehvid.com+kuju" registreerimise taotlus nr M200100105 esitati Patendiametile 19.01.2001 (lisa 1). Nimetatud taotlusega sooviti kaubamärgile kaitset järgmiste teenuste suhtes:

Klass 35 – kaupade, esmajoones autokaupade jae- ja hulгимүүgiteenused (kolmandatele isikutele); reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

Klass 37- sõidukite ja nende osade hooldus ja remont, rehvide hooldus, remont ja paigaldamine, rehvide protekteerimine.

04.10.2001 ja 04.01.2002 saatis Patendiamet kaubamärgitaotlejale teated, milles keskendus sõna 'rehvid' määratlemisele teenuse liiki osutavaks tähiseks ja lühendi '.com' määratlemisele tavapäraseks tähiseks. Selle tulemina oli Patendiamet seisukohal, et kaubamärgi koosseisus olev tähis 'rehvid.com' ei moodusta tervikut, mis oleks tajutav ja funktsioneeriv kaubamärgina.

Kaebaja märgib, et oma 12.12.2001 ja 12.03.2002 kirjades palus ta kombinatsiooni 'rehvid.com' mittekaitstavaks osaks mitte määrata. Vaatamata 12.12.2001 ja 12.03.2002 esitatud argumentidele ja tõenditele, otsustas Patendiamet 19.06.2002, et VEVID AS kaubamärgi registreerimisest tulenevaid õiguseid on vaja piirata selliselt, et kaubamärgitaotleja ei oma ainuõigust sõna ja lühendi kombinatsiooni 'rehvid.com' kasutamiseks. Lisaks sellele tõi Patendiamet otsusesse kaubamärgitaotleja jaoks uue keeldumise aluse – kaubamärgiseaduse § 7 lg 1 p 2. Patendiameti otsus piirab põhjendamatult kaubamärgiomaniku õigusi kaubamärgi kasutamiseks. Patendiamet on otsuse tegemisel jätnud arvestamata konkreetsete teenused, mille suhtes kaubamärki soovitakse registreerida.

Kaebaja märgib oma kaebuses, et on Patendiametile teatanud, et ta ei soovi kaitset sõnale 'rehvid' ja lühendile '.com' eraldi, vaid just nende kahe kombinatsioonile. Sõna 'rehvid' võib määratleda kui teenuse liiki, juhul kui tegemist on konkreetsete rehvi-teenustega. Tervikliku kaubamärgi teine osa '.com' on tavapärane üksnes Interneti kaudu pakutavate teenuste puhul. Kaubamärgitaotluses nimetatud 37 klassi teenused on aga sellised teenused, mida ei saa interneti kaudu osutada, vaid ainult spetsiaalsete seadmete abil rehvitöökojas või tehases. Teenuste puhul, mis ei ole Internetiga seotud, ei saa tähist '.com' kuidagi tavapäraseks pidada. Seepärast avaldas kaubamärgitaotleja 12.03.2002.a. teates soovi täpsustada teenuste loetelu, jättes loetelust välja teenused, mida osutatakse elektroonilisel teel. Patendiamet on aga taotleja soovi loetelu piiramiseks ignoreerinud ning teinud otsuse, milles sisalduvad väited on paljasõnalised ega vasta tegelikele asjaoludele. Sõna ja lühendi kombinatsiooni 'rehvid.com' vaba kasutamise järgi pole asjakohast vajadust konkurentidel ega üldsusel. Kaebaja mõonab, et erandiks võib olla kasutamine internetis, kuid kuna kaubamärgitaotleja on eraldi väljendanud soovi registreerida kaubamärk nende rehvi-teenuste suhtes, mida elektroonilisel teel ei osutata, siis ei saa olla objektiivset põhjust kaubamärgitaotleja õiguste piiramiseks.

Lisaks märgib kaebaja, et sõna 'rehvid' ühendamine tähisega '.com' pole tavapärane. Kombinatsioon 'rehvid.com' on tervik, millel puudub sisuline kirjeldav tähendus ning seda eriti teenuste osas, mida ei osutata elektroonilisel teel.

Tähist 'rehvid.com' kasutatakse kaubamärgina ning tarbijad peavad seda kaubamärgiks, mida kasutab VEVID AS. Seega 'rehvid.com' funktsioneerib VEVID AS kaubamärgina. Kaubamärgi registreerimise taotleja on teinud sõna ja lühendi kombinatsioonile 'rehvid.com' reklaami raadios ning kirjutavas meedias. Kaubamärki on eksponeeritud väljaandes "Transport ja Teed", rahvusvahelisel näitusel MOTOREX. Lisaks on korraldatud kaubamärki tutvustavaid seminare hotellis Olümpia. Kaubamärki kasutatakse intensiivselt edenduskaupadel, reklaamkleebistel, stendidel, tulemasinatel, kirjutusvahenditel, välireklaamis autodel, tööriivastel jm. Alati on tarbijad tajunud seda kombinatsiooni kaubamärgina, mis eristab VEVID AS poolt pakutavaid teenuseid teiste poolt pakutavatest samaliigilistest teenustest.

Kaebuse esitaja viitab ka Patendiameti varasemale praktikale, kus sõnaline tähis liidetuna domeeni lühendiga ei ole mittekaitstavaks määratud (nt 'konkurss.ee', 'offer.com', 'i.com', 'travelprice.com' jt.).

Kaebuse esitaja, VEVID AS, on kaebuse juurde lisanud järgmised tõendid:

- Patendiameti teated 04.10.2001 (nr 7/M200100105) ja 04.01.2002 (nr 7/M200100105),
- VEVID AS vastuskirjad 12.12.2001 ning 12.03.2002,
- ärakiri VEVID AS kirjalangist,

- väljatrükid Eesti kaubamärkide registreeringutest (nr 35861, 34364, 719384, 717874, 729701, 747003, 743298),
- väljatrükk Ühendkuningriigi kaubamärgiregistreeringust nr 2207258,
- väljatrükk Soome kaubamärgiregistreeringutest nr 218788 ja 221843,
- väljatrükk CTM registreeringutest nr 788786, 669036, 1087584, 1166552,
- volikiri,
- maksekorraldus.

Patendiamet esitas 10.01.2005 oma seisukoha kaebuse kohta, kus möönab, et Patendiamet ja kaebaja on jäänud eriarvamusele tähise 'rehvid.com' registreeritavuse osas kaubamärgina. Patendiamet märgib oma seisukohas, et on sõna 'rehvid' ja lühendi '.com' sisustamisel lähtunud pikaajalisest väljakujunenud praktikast. Patendiameti otsus on õige ja põhjendatud. Patendiamet jääb oma otsuses toodud põhjenduste juurde.

Oma teates viitab Patendiamet muuhulgas Euroopa Kohtu otsusele C-404/02 (16.09.2004), kus on leitud, et vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 89/104 artiklile 3(1)(b) tuleb kaubamärgi eristusvõimet hinnata seotuna kaupade ja/või teenustega, millele registreeringut taotletakse ja arvestades asjasse puutuva tarbija arusaama. Eelnimetatud kohtuotsus toetab Patendiameti otsuse õigsust. Patendiamet leidis, et tarbija jaoks ei ole sõna 'rehvid' vaadeldav kui eristusvõimeline tähis, vaid kui tähis, mis näitab nende teenuste liiki, millel seda kasutatakse. Antud tähis ei ole omistatav *prima facie* ühele konkreetsele ettevõttele. Patendiameti arvates ei tee lühendi '.com' lisamine sõna rehvid vähem kirjeldavaks ega anna sellele eristusvõimet juurde. See termin on tavaliselt kasutatav internetiaadressina. Tähis 'rehvid.com' viitab teenustele otseselt ja üheselt arusaadavalt. Keskmise tarbija, kes on mõistlikult hästi informeeritud, tavalise tähelepanelikkusega, järeldab koheselt, et kõnealune tähis viitab interneti või veebilehekülje aadressile, mis annab informatsiooni ja on seotud käesolevas taotluses sisalduvate teenustega. Mis puutub eeltoodud teenuste osutamisse Interneti kaudu, siis märgib Patendiamet, et Interneti kaudu on alati võimalik jagada vastavasisulist infot (kus, millal jne neid teenuseid osutatakse), anda vastavasisulisi nõuandeid, juhendeid, registreerida näiteks auto remondijärjekorda jms. Patendiamet on seisukohal, et isegi juhul, kui tegemist ei ole elektroonilisel teel osutavate teenustega, näitab sõna 'rehvid' teenuse liiki ning lühend '.com' on niivõrd tavapärane tähis majandus- ja äritegevuses, et sellel puudub kaubamärgi mõttes väiksemgi eristusvõime.

Patendiamet kommenteerib, et viide Patendiameti varasemale praktikale ei ole asjakohane, sest iga kaubamärgi tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades konkreetse juhtumiga kaasnevaid asjaolusid. Samas lisab Patendiamet selgitusena, et kaebuse esitaja toodud näited erinevad vaidlusalusest kaubamärgist selle poolest, et koos lühendiga '.com' kasutatud nimetused ei ole osutavate kaupade ja teenuste tähendust näitavad KaMS § 7 lg 1 p 3 mõistes, mida ei saa aga väita tähise 'rehvid.com' kohta. Samuti on Patendiameti praktika ajas muutuv. Mis puutub näidetesse teistes maades registreeritud kaubamärkide kohta, leiab Patendiamet, et need on asjakohatud, kuna kaubamärgi registreerimine teistes riikides ei saa olla kaubamärgi registreerimise aluseks Eestis.

Patendiamet lisab, et taotleja ei ole esitanud Patendiametile materjale, mis tõendaksid, et tähise 'rehvid.com' näol on tegemist üldtuntud kaubamärgiga. Taotleja väide, et tarbijad peavad antud tähist kaubamärgiks, on paljasõnaline ja tõendamata.

Eeltoodule tuginedes leiab Patendiamet, et kaubamärgi 'rehvid.com + kuju' registreerimise otsus määrates mittekaitstavaks sõna ja lühendi kombinatsiooni 'rehvid.com', on seaduslik ja põhjendatud.

13.04.2005 on kaebuse esitaja AS VEVID esitanud vastuse Patendiameti seisukohtadele, milles jääb oma varem esitatud seisukohtade ja põhjenduste juurde. Kaebuse esitaja leiab muuhulgas, et Patendiamet osutab õigesti Euroopa Kohtu otsusele C-404/02, milles leitakse, et kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata seotuna kaupade ja teenustega, millele registreeringu taotletakse. Paraku on Patendiamet ise eksinud nimetatud Euroopa Kohtu otsuse vastu, sest antud kaebusega vaidlustatud otsuse põhjustes pole seotust kõigi taotletud teenustega. Seega, kuivõrd Patendiameti piirava otsuse põhjendused ei hõlma kõiki taotletavaid teenuseid (reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused) või hõlmab rohkem kui tegelikult taotletakse (teenuseid, mida osutatakse elektroonilisel teel), siis ei saa see otsus olla seaduslik. Kaubamärgi mittekaitstavate osade määramise üle otsustamisel tuleb lähtuda kaubamärgi reproduktsioonist. Kaubamärgi kaitsevõimet tuleb eeldada, mitte esmajärjekorras välistada. Kui kaubamärgi õiguskaitse välistamiseks puuduvad konkreetsed tõendid, on isiku õiguste piiramine seadustevastane.

Kaebaja märgib veel, et oma otsuses on Patendiamet ekslikult lahutanud ühtse terviku eraldi osadeks, otsides sõnale 'rehvid' ja lühendile '.com' teatud kindlat tähendust, seost kindla valdkonna ja teenusega, kaugenedes seejuures taotletud teenustest. AS VEVID ei soovi kaitset sõnale 'rehvid', ega ka eraldiseisvale lühendile '.com' eraldi, vaid üksnes ja ainult terviklikule tähisele 'rehvid.com'. Sõna 'rehvid ja lühend '.com' moodustades kirjavahemärgi kaudu ühtse terviku "rehvid.com" ei ütle tarbijale täpselt, milliste teenustega on konkreetselt tegemist, seepärast ei saa ka selle terviku puhul väita, et tegemist on teenuste liiki näitava ja tavapärase tähisega või koguni täiesti eristusvõimetu tähisega.

Kaebuse esitaja ei ole nõus Patendiameti väitega, et lühendi '.com' lisamine ei tee sõna rehvid vähem kirjeldavaks ega anna sellele eristusvõimet juurde. (*"Tarbijad näevad tähist rehvid. Com kui elektroonilist aadressi, mida ettevõtjad kasutavad viitamaks teenuste liigile ning, mis ei ole vähemalgi määral eristusvõimeline. Tähis 'rehvid.com' viitab teenustele otseselt ja üheselt arusaadavalt. Samuti viitab tähis veebilehekülje aadressile, mis annab informatsiooni ja on seotud käesolevas taotluses sisalduvate teenustega."*) Kaebuse esitaja ei nõustu selle arvamusega, eriti olukorras, kus taotletav õiguskaitse ulatus ei hõlma teenuseid, mida osutatakse elektroonilisel teel. Patendiamet on otsuse tegemisel lähtunud vääristavast õiguskaitse ulatusest.

Veel leiab kaebaja, et antud juhtumi puhul tuleks juhendada Euroopa Kohtu 08.07.1999 lahendis nr T-163/98 ("BABY-DRY") toodud printsiibist, mille kohaselt *sõnadest koosnevate kaubamärkide kirjeldavuse hindamisel ei tule üksnes otsustada eraldiseisvate sõnade üle, vaid ka terviku üle, mille need moodustavad. Mistahes tajutav erinevus registreerimiseks esitatud sõnakombinatsiooni ja terminite vahel, mida kasutatakse vastava tarbijaklassi kõnepruugis kaupade või teenuste või nende oluliste omaduste kirjeldamiseks, annab suure tõenäosusega sõnakombinatsioonile eristava iseloomu, võimaldades selle registreerimist kaubamärgina.*

Sellest tulenevalt leiab kaebaja, et sõna ja lühendi kombinatsiooni 'rehvid.com' ei saa vaadelda kui normaalset viisi nende teenuste kirjeldamiseks igapäevases kõnepruugis. Süntaktiliselt ebaharilik sõnade 'rehvid' ja '.com' liigendus ei ole omane väljendusviisi ei teenuste märgistamiseks ega ka oluliste omaduste kirjeldamiseks. Sõnaline tähis 'rehvid.com' on sõnavaraline leiutus, mis annab sellisel kujul moodustatud märgile eristusvõime.

Lisaks rõhutab kaebuse esitaja veelkord, et võrreldes otsusele eelnenud kirjavahetusega, lisas Patendiamet otsusele uue keeldumisaluse KaMS § 7 lg 1 p 2 näol, andmata taotlejale

ekspertiisi käigus võimalust nimetatud aluse kohta oma seisukohti esitada. Taotleja 12.03.2001.a. kirjas esitatud avaldus teenuste loetelu täpsustuse kohta (võimalik elektroonilisel teel osutavate teenuste välistamine) on Patendiameti poolt jäetud täiesti tähelepanuta. Sellise otsusega on Patendiamet rikkunud menetlusnorme, otsus tervikuna ei ole õiguspärane. Uue keeldumisaluse kasutamine otsuses rikub õiguspärase ootuse printsiipi. Kaebajale jääb arusaamatuks Patendiameti seisukoht Patendiameti praktikast kaubamärkide registreeritavuse suhtes. Oma seisukohtade esimesel lehel väidab Patendiamet, et sõna 'rehvid' ja lühendi '.com' otsustamisel on ta lähtunud pikaajalisest väljakujunenud praktikast. Kuid samas leidis Patendiamet, et praktika on ajas muutuv.

Menetlusosaliste lõplikud seisukohad

Kaebaja jääb oma lõplikes seisukohtades varem esitatud argumentide ja põhjenduste juurde. Uusi sisulisi argumente kaebaja ei esita. Tuginedes kaebuses ning oma seisukohtades esitatule leiab kaebaja, et Patendiameti 19.06.2002.a. otsus nr 7/M200100105 kaubamärgi 'rehvid.com + kuju' piirangutega registreerimise kohta tuleb tühistada ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus nr M200100105 uuesti läbi vaadata ning teha uus otsus.

Patendiamet jääb oma lõplikes seisukohtades otsuses ning oma 10.01.2005.a. toodud põhjenduste ning seisukohtade juurde. Lisaks märgib Patendiamet täiendavalt, et arusaamatuks jääb kaebaja esitatud käsitlus Patendiameti otsuse ebaseaduslikkuse kohta. Patendiamet ei nõustu väitega, mille kohaselt vaidlusalune registreerimise otsus ei sisalda kõiki taotluses nimetatud teenuseid. Patendiamet leiab, et otsus on tehtud hõlmates kõiki taotluses nimetatud teenuseid ning muuhulgas ka klassi 35 teenuseid nagu reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused. Viidatud teenuste hilisem eraldi rõhutamata jätmise põhjendavas osas ei tähenda, et Patendiamet oleks nimetatud teenused jätnud tähelepanuta. Otsus on seaduslik ning tehtud arvestavalt kõiki loetelus nimetatud teenuseid.

Patendiamet on seisukohal, et kaebaja täiendavalt esitatud viide Euroopa Kohtu lahendile T-163/98 (BABY-DRY) üksnes kinnitab vaidlusaluse otsuse õigsust. Viidatud Euroopa Kohtu otsuse kohaselt sõnadest koosnevate kaubamärkide kirjeldavuse hindamisel ei tule üksnes otsustada eraldiseisvate sõnade üle, vaid ka terviku üle, mille need moodustavad. Patendiamet seda ka tegi ning ekspertiisi tulemusel leidis, et sõna ja lühendi kombinatsioon 'rehvid.com' ei moodusta uudset tervikut.

Selgitusena märgib Patendiamet, et kaebaja viide asjaolule, mille kohaselt Patendiamet on otsusesse lisanud uue täiendava keeldumise aluse KaMS § 7 lg 1 p 2 näol, ei ole õige. Patendiamet on otsusele eelnenud kirjavahetuses korduvalt viidanud nimetatud keeldumise alusele ning väljendanud seisukohta, et tähisel 'rehvid.com' puudub eristusvõime.

Patendiamet ei nõustu ka kaebaja väitega, mille kohaselt on Patendiamet jätnud täiesti tähelepanuta taotleja avalduse teenuste loetelu piiramise kohta. Kaebaja on üksnes teatanud, et kui ekspertiis peab seda vajalikuks, siis on taotleja valmis kaupade loetelu täpsustama. Patendiamet on oma otsuses selgitanud, et kuna tähise 'rehvid.com+kuju' sõnaline osa ei ole võimeline toimima kaubamärgina, siis ei pidanud Patendiamet vajalikuks ka taotluses märgitud loetelu piirata. Veel märgib Patendiamet, et võimalik loetelu piiramine ei oleks antud juhul otsust mõjutanud.

Patendiamet leiab, et 19.06.2002.a. otsus kaubamärgi 'rehvid.com +kuju' registreerimise kohta piiranguga klassides 35 ja 37 on seaduslik ja põhjendatud ning kaebus tuleb rahuldamata jätta.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad

- 1) Vaidlustatud otsus on tehtud 19.06.2002.a. Vastavalt alates 1. maist 2004. a. kehtiva KaMS § 72 lg-le 5 kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.
- 2) Vaidlusalusest otsusest nähtub, et Patendiamet on otsustanud määrata kaubamärgi 'rehvid.com+kuju' koosseisus sisalduva sõnalise osa 'rehvid.com' mittekaitstavaks klassides 35 ja 37 toodud teenuste osas ning keeldumise aluseks on § 7 lg 1 p 3, p 4 ning § 7 lg 3, mille alusel loetakse lõike 1 punktis 2, 3, 4 või 5 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.
- 3) Apellatsioonikomisjon (edaspidi Komisjon) on Patendiameti otsusega nõus selles osas, mis puudutab sõnalise tähise 'rehvid.com' mittekaitstavaks määramist taotluses märgitud klassis 35 sisalduvate teenuste '*kaupade, esmajoones autokaupade jae- ja hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele*' ning kõigi klassis 37 märgitud teenuste osas. Nimetatud teenuste puhul osutub tähis 'rehvid.com' teenuste liiki näitavaks, tavapäraseks majandus- ja äritegevuses ning eristusvõimetuks tähiseks ning seega tuleb tähis 'rehvid.com' KaMS § 7 lg 3 kohaselt määrata kaubamärgi koosseisus mittekaitstavaks. Küll aga ei ole Komisjon Patendiameti otsusega nõus osas, mis puudutab taotluses toodud klassi 35 järgmisi teenuseid: *reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused*. Nimetatud teenused on mõeldud osutamiseks kolmandatele isikutele ega seostu rehvide ja muude autokaupade müügi, hoolduse, paigaldamise või muu sarnase teenusega. Kaubamärgi 'rehvid.com+kuju' registreerimine piiranguta teenustele '*reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused*' ei tähenda, et kaebajal tekiks ainuõigus nimetatud kaubamärgi all tegutseda rehvidega (või muude autokaupadega) seonduvates valdkondades – näiteks reklaamida rehve/rehviteenuseid või juhtida äriühingut, mis tegeleb rehvide valmistamisega/rehviteenuste osutamisega. Selline registreerimine annab kaebajale üksnes ainuõiguse osutada kolmandatele isikutele reklaamiteenuseid, ärijuhtimisalaseid teenuseid ja kontoriteenuseid, aga ei anna ainuõigust näiteks reklaamida teenuseid, mida kaebaja ise osutab või kavatseb osutada. Patendiamet on ebaõigesti osundatud kolm teenust samastanud või seostanud ülejäänud teenustega, mis on kaebaja kaubamärgitaotluses märgitud, mistõttu tähise 'rehvid.com' mittekaitstavaks osaks määramine nende kolme teenuse osas on põhjendamatu.
- 4) Kõigi ülejäänud teenuste osas on aga tähise 'rehvid.com' mittekaitstavaks osaks määramine Patendiameti poolt õige ning ka otsuses põhjendatud. Kaebaja ei ole antud asjas vaidlustanud asjaolu, kas sõna 'rehvid' iseenesest osutuks taotluses märgitud teenuste liiki näitavaks tähiseks. Kaebaja rõhutab, et taotletud ei ole sõnale 'rehvid' ainuõiguse saamist, vaid tegemist on kombinatsiooniga 'rehvid.com' ning lühendi 'com' lisamine välistab otsuse aluseks toodud keeldumise alused. Komisjon nõustub siinkohal Patendiameti seisukohaga, et Internetis tavapärase sufiksi 'com' lisamine sõnale 'rehvid' ei vähenda antud juhul kirjeldavat iseloomu. Tähise '.com' sisaldumine antud sõnakombinatsiooni koosseisus viitab sellele, et tegemist on

domeeninimega. Tarbijad näevad taolist kombinatsiooni tervikuna, mis annab informatsiooni, et teatud ettevõtte annab elektroonilisel teel teavet pakutavate teenuste kohta. Kaebaja väide, et taotluses nimetatud 37. klassi teenused on sellised teenused, mida Interneti kaudu osutada ei saa, vaid ainult spetsiaalsete seadmete abil rehvitöökojas või tehases, ei ole antud juhul asjakohane. Nähes sõnaühendit 'rehvid.com' eeldab keskmine tarbija, et Interneti teel saab otsest teavet kus ja millistel tingimustel rehvidega seotud teenuseid on võimalik saada. Samal põhjusel ei ole asjakohane kaebaja väide, kuidas ta vaidlusalust kaubamärki kasutada soovib või juba käesoleval ajal kasutab. Seega viitab tähis 'rehvid.com' otseselt pakutavate teenuste liigile. Lisaks, nagu ka kaebaja ise märgib, kaubamärgile õiguskaitsese andmise üle otsustamisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon, kuid komisjon on seisukohal, et just sellest tulenevalt, ei saa kaubamärgi registreerimise üle otsustamisel arvesse võtta, kuidas taotleja kaubamärki kasutab või seda, kuidas kaubamärgi omanik kaubamärki tulevikus kavatses kasutada.

- 5) Komisjon jagab Patendiameti seisukohta, et tähisel 'rehvid.com' puudub eristusvõime KaMS § 7 lg 1 p 2 mõttes ning tuleb seega määrata kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Sõnale 'rehvid' lühendi '.com' lisamisega ei moodustu tervik, mis oleks tajutav kaubamärgina ning täidaks kaubamärgi funktsiooni ehk eristaks ühe ettevõtja poolt pakutud kaupu või teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest või teenustest. Tähis 'rehvid.com' viitab otseselt ja üheselt arusaadavalt teenustele, mis on märgitud kaebaja kaubamärgitaotluses (välja arvatud teenused *reklaam, ärijuhtimine ja kontoriteenused*). Seega ei saa antud tähis ka eristada ühe ettevõtja teenuseid teise ettevõtte poolt pakutavatest samaliigilistest teenustest, millest omakorda järeldub, et tähise 'rehvid.com' puhul on tegemist eristusvõimetu tähisega ning see tähis ei saa olla KaMS § 7 lg 1 p 2 kohaselt registreeritav kaubamärgina. Ka Euroopa Kohtu otsuses nr C 404/02 (16.09.2004) on väljendatud printsiip, mille kohaselt kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata seotuna kaupade ja/või teenustega, millele registreeringut taotletakse, arvestades sealhulgas ka tarbija arusaama. Komisjon on seisukohal, et antud juhul on Patendiamet tähise 'rehvid.com' eristusvõime üle otsustamisel hinnanud õigesti tähise 'rehvid.com' seotust taotluses sisalduvate teenustega. Kõnealune tähis on otseselt seotud kõikide taotluses märgitud teenustega (v.a ülal nimetatud 35 klassis märgitud reklaam, ärijuhtimine ja kontoriteenused). Sõna 'rehvid' annab hindajale teavet, et tegemist on autokaupade, rehvide, nende paigaldamise ja hooldusega. Tähis '.com' liidetuna sõnale 'rehvid' annab tavatarbijale ilmselge ja otsese põhjuse eeldada, et tegemist on Interneti teel eelnimetatud teenuste kohta informatsiooni andva tähisega. Seega puudub tähisel 'rehvid.com' eristusvõime.
- 6) Komisjon ei jaga kaebaja tõlgendust Euroopa kohtu 08.07.1999 otsuse nr T-163/98 ("BABY-DRY") kohta antud juhtumi kontekstis. Komisjon on seisukohal, et käesoleval juhul ei ole tegemist kahe erineva tähise liitmisel tekkinud sõnavaralise leiutisega, vaid tähisega, mis ilmselgelt kirjeldab pakutavate teenuste liiki (rehvide hooldustööde ja paigaldamisega seotud teenustega, kusjuures tarbija eeldab, et informatsiooni nimetatud teenuste kohta saab elektroonilisel teel) ning seega ei moodustu sõna 'rehvid' ning tähise '.com' (üldkasutatav ülemdomeeni nimi) liitmisel ka uudset mõistet, mis eristaks ühe ettevõtja teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest teenustest.
- 7) Asjakohatu on kaebaja märkus, et Patendiamet on alles otsusesse lisanud uue keeldumise alusena KaMS § 7 lg 1 p 2, ilma et seda oleks tehtud otsusele eelnenud kirjavahetuses. Kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduses ei olnud sätestatud Patendiameti kohustust kaubamärgi registreerimise taotluse täpsustamise ja

parandamise teadetes (s.o taotlejaga peetavas kirjavahetuses) esitama kõiki samu keeldumise aluseid, kui lõplikus otsuses. Nähtuvalt KaMS § 12 lg-st 3 oli ekspertiisi käigus registreerimistaotluse täpsustamise ja parandamise nõudmine (seega ka vastavate nõuete põhjendamine) Patendiameti õigus ja mitte kohustus. Sellest tulenevalt ei riku kaubamärgitaotleja õigusi asjaolu, kui Patendiamet esitab oma lõplikud põhjendused alles otsuses. Pealegi peab Komisjon käesolevas asjas vajalikuks märkida, et kuigi Patendiamet ei olnud varasemas kirjavahetuses otseselt KaMS § 7 lg 1 p-le 2 osundanud, võib kirjavahetuses esitatud põhjendustest sellegipoolest aru saada, et Patendiamet ei pidanud kaebaja kaubamärki ka eristusvõimeliseks.

- 8) KaMS § 7 lg 1 p 4 kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mis on muutunud tavapäraseks majandus- ja äritegevuses. Kui selliseid tähiseid kasutatakse kaubamärgi koosseisus, loetakse need § 7 lõike 3 alusel kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Komisjon on seisukohal, et sõnalise tähise 'rehvid.com' näol on tegemist tavapärase tähisega KaMS § 7 lg 1 p 4 mõttes. Lühend '.com' on tavapärane ja laialdaselt kasutatav majandus- ja äritegevuses, olles üldkasutatav ettevõtete ja muude organisatsioonide domeeni nimesufiks Internetis ning kõigile Interneti kasutajatele ühest tähendust omav tähis. Sõna 'rehvid' on tavapärane teenuste suhtes, millele taotleja seda registreerida soovib. Komisjon mõnab, et kahe tavapärase tähise liitmisel tekkinud ühend ei pruugi olla tavapärane. Küll aga on komisjon seisukohal, et antud juhul tähiste 'rehvid' ja '.com' liitmisel ei teki tavapäratut tähist. Mis puutub kaebuse esitaja väitesse, et teenuste puhul, mis ei ole Internetiga seotud, ei saa tähist '.com' tavapäraseks pidada, siis Komisjon leiab, et tähis '.com' on tavapärane lühend, mida erinevad ettevõtted kasutavad selle lisamisel kirjeldavale või mitte kirjeldavale sõnale viitamaks, et ettevõtte tegevuse kohta saab informatsiooni Interneti teel. Vaidlusaluse kaubamärgi puhul on liidetud kirjeldav ja tavapärane sõna 'rehvid' ning majanduses –ja äritegevuses tavapärane lühend '.com', mis annab tavalist informatsiooni tarbijale, et rehvide, autoosade ning muu sellega seonduva kohta saab teavet ka Interneti teel.
- 9) Komisjon peab paljasõnalisteks ja tõendamatuiks kaebaja väiteid, mis puudutavad tähise 'rehvid.com' laialdast reklaamimist, kasutamist ning tarbijate väidetavat suhtumist nimetatud tähisesse kui AS VEVID kaubamärki. Kaebuse esitaja ei ole soovinud kõnealuse tähise üldtuntuks tunnistamist ega esitanud mistahes sellekohaseid materjale.
- 10) Komisjon leiab, et käesoleva vaidluse lahendamisel ei saa arvestada Patendiameti varasemat praktikat, kuna puuduvad andmed ja asjaolud, mis vastavad lahendused tingis. Samuti ei saa arvestada teiste riikide praktikat, kuna teiste riikide seadused ei saa olla aluseks Eesti Patendiameti otsuste tegemisel ning nende seadusele vastavuse hindamisel. Nagu ka Patendiamet õigesti on märkinud, tuleb iga kaubamärki käsitleda individuaalselt, arvestades konkreetse juhtumiga kaasnevaid asjaolusid.
- 11) Tulenevalt alates 1. maist 2004. a. kehtiva KaMS § 41 lg-st 4 on kaebuse rahuldamise korral kaebajal õigus tagasi saada kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv. Kuna käesolevas asjas rahuldatakse kaebus üksnes osaliselt, on Komisjoni hinnangul põhjendatud ka riigilõivu tagastamine vaid osaliselt, kusjuures tagastatava osa suurus peaks olema võimalikult proportsionaalne kaebuse rahuldamise ulatusega. Antud asjas leiab Komisjon, et kaebaja poolt tasutud 2500 krooni suuruses riigilõivust tuleb kaebajale tagastada 1000 krooni.

Tulenevalt eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskaitse korralduse seaduse §-dest 59 ja 61; kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS § 7 lg 1 p-dest 2, 3 ja 4 ning § 7 lg-st 3; alates 1. maist 2004 kehtiva KaMS § 41 lg-test 3 ja 4 ning § 72 lg-st 5 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

- 1. Rahuldada kodumaise juriidilise isiku AS VEVID kaebus osaliselt – 35. klassi kuuluvate teenuste ‘*reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused*’ osas. Ülejäänud teenuste osas jätta kaebus rahuldamata.**
- 2. Tühistada Patendiameti 19. juuni 2002 otsus nr 7/M200100105 osaliselt – 35. klassi kuuluvate teenuste ‘*reklaam, ärijuhtimine, kontoriteenused*’ osas. Kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades ning teha uus otsus.**
- 3. Tagastada kaebajale riigilõiv osaliselt, summas 1000 krooni.**

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

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

Allkirjad:

K. Tults

S. Sulsenberg

K. Ausmees