

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 925-o

Tallinnas, 28. mail 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ning Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr DE, kaebuse Patendiameti 25.08.2005 otsuse nr 7/R200304921 peale, millega keelduti rahvusvahelise kaubamärgi 'EUROPA + kuju' (reg. nr. 812790) registreerimisest klassis 30.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 25.10.2005 esitas Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (edaspidi kaebaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 25.08.2005 kaubamärgi 'EUROPA + kuju' registreerimisest keeldumise otsuse vaidlustamiseks. Kaebus esitati patendivolinik Toom Pungase vahendusel (lisatud volikiri), tasutud oli riigilõiv. Kaebuses märgitakse järgmist.

Vaidlusalusele kaubamärgile 'EUROPA + kuju' (reg järjekorranumber R200304921, reg nr 812790, reg kuupäev 01.10.2003, prioriteet 16.04.2003 DE) taotleti kaitset Eestis klassis 30 kaupade *chocolate, chocolate goods, bars, cocoa, pralines, also with solid and liquid fillings* suhtes. Patendiamet otsustas keelduda Eestis vaidlusalusele kaubamärgile kaitse andmisest kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 2 ja § 9 lg 1 p 3 põhjal. Kaebaja ei nõustu Patendiameti otsusega ning palub komisjonil nimetatud keeldumisotsus tühistada.

Patendiameti keeldumisotsuse esmaseks aluseks on KaMS § 9 lg 1 p 2, mille põhjal ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. Patendiamet märgib otsuses, et "kaubamärgil EUROPA + kuju puudub tervikuna eristusvõime, kuna sõna EUROPA kirjeldab üksnes kaupade geograafilist päritolu ja sellele lisatud minimaalne kujundus ei muuda kirjeldavat sõna eristusvõimeliseks. Tegemist on küll kombineeritud kaubamärgiga, kuid kaubamärgiseadus ei sätesta, et iga kombineeritud kaubamärk on eristusvõimeline." Patendiamet märgib samas, et "kaubamärgi EUROPA + kuju ainus vähemärgatav kujundlik element on ringikujuliselt paigutatud tähekesed tähel O". Kaebaja ei nõustu Patendiameti väidetega. Kaubamärgis EUROPA + kuju on kujundliku elemendina täht O asendatud ringis paiknevate tähtedega ja lisaks sellele on märgi sõnaline osa kirjutatud sõrendatult ning stiliseeritud kirjaipildis. Tegemist on kombineeritud kujundmärgiga, mis tervikuna on selgelt eristusvõimeline. Seda kinnitavad vaidlusaluse kaubamärgi registreerimised 20-s Euroopa riigis (neist 13 Euroopa Liidu liikmesriigid) - Bosnias ja Hertsegoviinas, Bulgaarias, Beneluxi Kaubamärgiametis, Tšehhis, Hispaanias, Prantsusmaal, Horvaatias, Ungaris, Itaalias, Lätis, Makedoonias, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Sloveenias, Serbias ja Montenegros, Ukrainas ja Slovakkias.

Patendiamet märgib lisaks, et "kaubamärgi EUROPA + kuju ringi- või kaarekujuliselt paigutatud tähekesed on kõige sagedamini kasutatud kujund koos Euroopale viitava sõnalise osaga", viidates Patendiameti varasemas praktikas registreeritud vastavat kujundlikku osa sisaldavatele kaubamärkidele. Kaebaja leiab, et korduvalt kasutatud kujundelemendile uudse eristusvõimelise väljenduse leidmine on loomulikult keerukam, kuid kui see on leitud, on see veelgi eristusvõimelisem. Vaidlusaluse kaubamärgi terviklahenduse originaalsus (ja sellest tulenev eristusvõimelisus) on kinnitust leidnud erinevate riikide praktikas. Algselt

absoluutsetel alustel põhinenud vastuväited võtsid Läti, Ukraina, Slovakkia ja Türgi kaubamärgiametid hiljem tagasi (seda kinnitavad lisas 1 esitatud prantsuse- ja saksakeelsed materjalid).

Patendiamet märgib, et ei ole vajadust kopeerida teiste riikide kaubamärkide registreerimise praktikat, viidates seejuures Euroopa Kohtu otsusele nr. C-218/01 (12.02.2004). Ühtlasi märgib Patendiamet, et registreeringud teistes riikides ei saa olla aluseks kaubamärgile kaitse andmisel Eesti Vabariigis. Kaebaja palub komisjonil arvesse võtta, et kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide kehtiv kaubamärgiseadus lähtub Euroopa Liidu Nõukogu direktiivist liikmesriikide kaubamärke käsitlevate seaduste ühtlustamiseks (89/104/EEC), st ühtsetest alustest kaubamärkide registreerimisel. Euroopa Kohtu otsus ei saa välistada nimetatud direktiivist tulenevat. Patendiameti esitatud argumendid ei ole mõistetavad ja piisavad, et põhjendada Eesti erinevat seisukohta ja praktikat kaubamärkide eristusvõime ja kirjeldavate omaduste määramisel.

Kaubamärgi 'EUROPA + kuju' eristusvõimet kinnitab ka Patendiameti varasem praktika. Lisas 2 on esitatud näiteid Patendiameti poolt varem registreeritud kaubamärkidest, mis sisaldavad sõnalist osa "euro-", ent ei sisalda olulisi kujundlikke elemente või on sõnamärgid (reg nr 739239 T-Euroopa, 21512 EUROPA PLUS, 754177 PRO EUROPE + kuju, 36213 EURO PARK, 713861 EURO MRL, 762222 EURO HOME, 724470 Telecom Europa, 716079 Die Bank für Europa – Deutsche Bank, 746247 Europ-Bank 24 + kuju, 730593 EURO + kuju, 16671 EUROPCAR + kuju, 844301 TOP OF EUROPE + kuju, 713547 Europa FINEST QUALITY SINCE 1867 + kuju, 39887 Original EUROPE + kuju, 33058 EURO TELECOM + kuju, 16330 CONTINENTAL CAN EUROPE + kuju). Samas nõustub kaebaja loomulikult sõna "EUROPA" määramisega mittekaitstavaks.

Ülaltoodu põhjal ei ole vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 2.

Patendiameti keeldumisotsuse teise aluse, KaMS § 9 lg 1 p 3, põhjal 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. Patendiamet on seisukohal, et nii vaidlusaluse kaubamärgi sõnaline osa EUROPA kui ka kujunduslik osa (ringikujuliselt paigutatud tähekesed) näitab kaupade geograafilist päritolu.

Kaebaja nõustub sõna EUROPA määramisega mittekaitstavaks, ent kujundliku sõnalise-ja kujundiosa kombinatsioon on siiski kaubamärgina kaitstav. Samuti jääb kaebaja eelnevas kirjavahetuses Patendiametile esitatud seisukoha juurde, et Euroopa on geograafiliselt liiga lai mõiste, et üheselt määratleda kaupade geograafilist päritolu.

Patendiameti keeldumisotsuses toodud Siseturu Ühtlustamise Ameti otsuste kohta märgib taotleja, et nimetatud otsused on varasemad kui rahvusvahelise kaubamärgi EUROPA + kuju põhiregistreering, st otsustes toodud asjaolud olid maksvad ka vastava kaubamärgi registreerimisel Saksamaal ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Kaebaja juhib komisjoni tähelepanu riikide hulgale, kus märk on juba kaitse saanud. Kõikides, vähemalt Euroopa Liitu kuuluvates riikides olid Patendiameti poolt keeldumisotsuses nimetatud Siseturu Ühtlustamise Ameti otsused maksvad, mis ei takistanud käsitletava märgi registreerimist.

Taustateabena märgib kaebaja, et vaidlusalune kaubamärk kuulub kolmesesse Europa-kaubamärkide blokki, mis on registreeritud Plus Warenhandelsgesellschaft mbH või tema sidusettevõtte Wilh. Schmitz-Scholl GmbH nimele. Esimene seda tüüpi kaubamärk oli "EUROPA FINEST QUALITY SINCE 1867" (lisas 3), mis on registreeritud ka Eestis (RV registreering nr. 713547); teine on RV reg. nr. 738569 (lisas 4), mis on samuti registreeritud ka

Eestis. Lisatud on vaidlusaluse kaubamärgi algse Saksamaa registreeringu väljavõte (nr 30319707, lisa 5) ning nimetatud kaubamärgi kasutusnäidis (lisa 6).

Ülaltoodu põhjal ei ole vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 3.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga vaidlusaluse kaubamärgi mitte-registreeritavuse kohta tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* põhjal. Patendiamet märgib, et vaidlusalune kaubamärk ei vasta Pariisi konventsiooni artiklis 6 *quinquies* sätestatud tingimustele, kuivõrd tal puuduvad täielikult eristustunnused ja ta koosneb ainult tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete päritolukoha märkimiseks. Nagu ülal näidatud, ei puudu vaidlusalusel kaubamärgil täielikult eristustunnused, kuna kaubamärk koosneb sõnast EUROPA, milles on kujundliku elemendina täht O asendatud ringis paiknevate tähtedega ja kus sõnaline osa on kirjutatud sõrendatult ning stiliseeritud kirja-pildis ning ta koosneb tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete päritolukoha märkimiseks, originaalsest kombinatsioonist. Sellega on täidetud tingimused Pariisi konventsiooni artikli 6 *quinquies* rakendamiseks.

Lähtudes ülaltoodust palub kaebaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr. 812 790 EUROPA + kuju registreerimisest keeldumise kohta. Kaebaja lubab kaebuses esitada võõrkeelsete lisade tõlked täiendavalt, kuid neid ei ole esitatud

Komisjon võttis kaebuse nr 925 all menetlusse 02.11.2005; eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) 26.01.2006 esitas Patendiamet oma seisukoha kaebuse osas. Kuna kaebusega ei ole esitatud uusi sisulisi argumente võrreldes Patendiameti otsuse tegemisele eelnenud kirjavahetuse käigus väljendatuga, jääb Patendiamet oma 25.08.2005 otsuses nr 7/R200304921 öeldu juurde

Patendiamet leiab, et vaidlusalusel kaubamärgil puudub KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tervikuna eristusvõime, kuna sõna EUROPA kirjeldab üksnes kaupade geograafilist päritolu ja sellele lisatud minimaalne kujundus ei muuda kirjeldavat sõna eristusvõimeliseks. Tegemist on küll kombineeritud kaubamärgiga, kuid KaMS ei sätesta, et iga kombineeritud kaubamärk on eristusvõimeline. Kaubamärgi eristusvõime mõistet ei saa võrdsustada kombineeritud märgi mõistega. Ka kombineeritud märgid peavad suutma eristada ühe ettevõtja kaupu teiste omadest, et saada kaitset kaubamärgina.

Vaidlusaluse kaubamärgi nii sõnaline osa EUROPA kui ka kujutislik osa (ringikujuliselt paigutatud tähekesed) näitab KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes kaupade geograafilist päritolu. Ringi- või kaarekujuliselt paigutatud tähekesed on kõige sagedamini kasutatav kujund kaubamärkidel koos Euroopale viitava sõnalise osaga. Selline kujundus viitab otseselt Euroopa Ühenduse sümboolikale ja selle kaudu ka kauba geograafilisele päritolule. Seega on tegemist tervikuna kaupade kirjeldava märgiga.

Patendiameti leiab, et antud juhul ei ole võimalik rakendada kaubamärgiomaniku poolt viidatud Pariisi konventsiooni artiklit 6 *quinquies* A(1), mille kohaselt tuleb teistes liidu liikmesriikides iga kaubamärgi kohta, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, lubada taotlust esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on (*telle quelle*), tingimusel, mis on esitatud käesolevas artiklis. Vastavalt Pariisi konventsiooni artiklile 6 *quinquies* B(2) võib kaubamärkide registreerimise, millele käesoleva artikli kehtivus laieneb, tagasi lükata või kehtetuks tunnistada, kui märkidel puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarve, hinna, päritolukoha või valmistusaja märkimiseks või mis on saanud üldkasutatavaks igapäevases keeles või ausates ja püsivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse. Kuna vaidlusalusel kaubamärgil puuduvad täielikult eristustunnused ja ta koosneb ainult tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete päritolukoha märkimiseks, ei vasta märk Pariisi konventsiooni artiklis 6 *quinquies* sätestatud tingimustele.

Kommenteerimaks kaebust selgitab Patendiamet järgmist. Euroopa Kohus on oma otsuses C-136/02P leidnud, et ainult märgil, mis erineb oluliselt (*significantly*) vastava tootesektori tavadest ja normidest ja sellega täidab oma olemusliku ülesande - päritolu näitamise, ei puudu eristusvõime (punkt 31). Samasisulist seisukohta on väljendatud Euroopa Kohus ka otsuses C-218/01P punktis 39.

Eeltoodust nähtuvalt näeme, et märk peab omama selgelt eristatavat iseloomu. Käesoleval juhul, nagu nähtub ka Patendiameti otsusest, puuduvad märgil nii-öelda olulised eristavad tunnused. Patendiameti otsuse kohaselt: kaubamärgi 'EUROPA + kuju' ainus vähemärgatav kujundlik element on ringikujuliselt paigutatud tähekesed tähel O. Ringi- või kaarekujuliselt paigutatud tähekesed on kõige sagedamini kasutatav kujund kaubamärkidel koos Euroopale viitava sõnalise osaga. Ringi- või kaarekujulised tähekesed koos sõnaga 'europa' või 'euro' on väga tavapärane tähis kaubamärkidel ja selle tõttu eristusvõime kaotanud. Patendiamet on seisukohal, et vaidlusalusel tähisel puudub KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes eristusvõime, ning et Patendiameti 25.08.2005 vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R200304921 klassis 30 on seaduslik ja põhjendatud. Kaebus palutakse jätta rahuldamata.

3) Kaebaja oma lõplikke seisukohti esitanud ei ole. Patendiamet jäi oma 30.04.2008 esitatud lõplikes seisukohtades varem väljendatu juurde.

Komisjon alustas asjas 978 lõppmenetlust 22.05.2008.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud igakülgset menetlusosaliste esitatud argumente ja tõendeid, otsustas kaebuse jätta rahuldamata järgmistel põhjustel.

1) Komisjon leiab, et vaidlusalusel kaubamärgil puudub KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tervikuna eristusvõime, kuna sõnaline element 'EUROPA' kirjeldab üksnes kaupade geograafilist päritolu ja sellele lisatud minimaalne kujundus – täht O on kujundatud ringis paiknevatest tähtedest – ei muuda kirjeldavat sõna eristusvõimeliseks. Asjaolu, et sõnaline osa on kirjutatud sõrendatult ning minimaalselt stiliseeritud kirja-pildis, ei muuda üldmuljet sellest, et kaubamärk koosneb eristusvõimetust tähisest 'EUROPA'. Tegemist on küll kombineeritud kaubamärgiga, kuid kujunduslik element on nii minimaalne, et ei muuda üldmuljet. Samuti ei tähenda kujunduse lisamine eristusvõimetule tähisele alati ja igal juhul eristusvõime tekkimist. Patendiametil on õigus väites, et kaubamärgiseadus ei sätesta, et iga kombineeritud kaubamärk on eristusvõimeline ning kaubamärgi eristusvõime mõistet ei saa võrdsustada kombineeritud märgi mõistega. Ka kombineeritud märgid peavad suutma eristada ühe ettevõtja kaupu teiste omadest, et saada kaitset kaubamärgina.

Oluline on veel, et ainus selgemalt tuvastatav kujunduslik element – tähe O asendamine ringis tähtedega – on iseenesest eristusvõimetu kui Euroopa Liidu ja teiste Euroopa organisatsioonide üldtuntud sümbol. Selle sümboli kasutamine kaubamärgi koosseisus seega ei vähenda sõna 'EUROPA' eristusvõimetust, vaid vastupidi, suurendab seda, viidates üheselt Euroopale. Komisjon on ühtlasi seisukohal, et Euroopa mõistmine liiga laia mõistena, mis ei saaks näidata kauba geograafilist päritolu, on ebarealistlik. Euroopa Liit (Euroopa ühendused) on maailmamajanduse käibes käsitletavad ühtse päritolukohana, samuti on tegemist tarbijatele tuntud kauba päritolu näitava tähisega.

Vaidlusaluse kaubamärgi nii sõnaline osa EUROPA kui ka kujutislik osa (ringikujuliselt paigutatud tähekesed) näitavad nii koos kui ka eraldi kasutatuna KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes kaupade geograafilist päritolu. Sõna 'EUROPA' määratlemine mittekaitstava osana, nagu on tehtud enamiku kaebaja poolt kaebuse lisas 2 esitatud kaubamärgipraktika näidetes (näited sisaldavad ka menetluses taotlusi), ei muudaks antud juhul kaubamärki tervikuna eristusvõimeliseks, mitte kirjeldavaks ja seega kaitstavaks. Ringi- või kaarekujuliselt paigutatud tähekesed viitavad otseselt Euroopa Ühenduse sümboolikale ja selle kaudu ka kauba geograafilisele päritolule. Seega on tegemist tervikuna kaupu kirjeldava märgiga.

Seega tuleb vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest keelduda KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel.

2) Komisjon leiab ühtlasi, et antud juhul ei ole võimalik rakendada kaubamärgiomaniku poolt viidatud Pariisi konventsiooni artiklit 6 *quinquies* A(1), mille kohaselt tuleb teistes liidu liikmesriikides iga kaubamärgi kohta, mis on nõuetekohaselt päritoluriigis registreeritud, lubada taotlust esitada ja seda tuleb kaitsta niisugusena, nagu ta on (*telle quelle*), tingimusel, mis on esitatud käesolevas artiklis.

Vastavalt Pariisi konventsiooni artiklile 6 *quinquies* B(2) võib kaubamärkide registreerimise, millele käesoleva artikli kehtivus laieneb, tagasi lükata või kehtetuks tunnistada, kui märkidel puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarve, hinna, päritolukoha või valmistusaja märkimiseks või mis on saanud üldkasutatavaks igapäevases keeles või ausates ja püsivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse.

Kuna vaidlusalusel kaubamärgil puuduvad täielikult eristustunnused ja ta koosneb ainult tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete päritolukoha märkimiseks, ei vasta märk Pariisi konventsiooni artiklis 6 *quinquies* sätestatud tingimustele. Seega ei ole kaebaja esitatud väljavõtted rahvusvahelistest või rahvuslikest registreeringutest asjakohased. Nende väljavõtete tähendust vähendab lisaks kaubamärgiõiguses kehtiv territoriaalsus- ja legaliteediprintsiip (igal maal kaitset saavad kaubamärgid peavad vastama selles riigis kehtivale kaubamärgiõiguse standardile).

Euroopa kaubamärgiõiguse harmoneerimise osas kinnitab komisjon, et see toimub küll kaebaja poolt viidatud direktiivi alusel, kuid nimelt läbi Euroopa Kohtu praktika. Euroopa Kohus on oma otsustes leidnud, et ainult märgil, mis erineb oluliselt vastava tootesektori tavadest ja normidest ja sellega täidab oma olemusliku ülesande – päritolu näitamise, ei puudu eristusvõime. Antud juhul puuduvad märgil olulised eristavad tunnused ja seega on see eristusvõimetu.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS §-st 9 lg 1 punktides 2 ja 3 ning Pariisi konventsiooni artiklist 6 *quinquies*, komisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kui nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

T. Kalmet

P. Lello

K. Tults