

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1327-o

Tallinnas 29. märtsil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Evelyn Hallika ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Inspecta OY, P.O. Box 94 Miesentie 3 02151 Espoo, FI (esindaja volikirja alusel patendivoliniik Villu Pavelts) kaebuse kaubamärgile **EstCert** registreerimisest keeldumise kohta klassides 41 ja 42. (Patendiameti 02.03.2011 avaldatud otsus nr 7/M200701438).

Asjaolud ja menetluse käik

02.05.2011 esitas Inspecta OY (edaspidi kaebaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse kaubamärgi „EstCert“ (edaspidi tähis **EstCert**) registreerimisest keeldumise 02.03.2011otsuse nr 7/M 200701438 peale. Kaebus registreeriti 10.05.2011 komisjoni menetluses nr 1327 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Harri-Koit Lahekule.

Kaebaja esitas Patendiametile 14.09.2007 taotluse nr M200701438 tähise **EstCert** registreerimiseks kaubamärgina järgmiste teenuste tähistamiseks:

klassis 41 - *tehnilise järelevalvega seotud väljaõpe ja koolitusteenused; haridus, koolitus; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.*

klassis 42 - *kaupade ja teenuste nõuetele vastavuse verifitseerimise teenused; tehnilise mõõtmise, testimise, kalibreerimise, järelevalve, takseerimise ja sertifitseerimise teenused; teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja uuringud ja nendega seonduv projekteerimine; tööstusanalüüs ja -uuringud; arvutiriistvara ja tarkvara projekteerimine ja täiustamine; juriidilised teenused; tehnilise järelevalvega seonduvad konsultatsioonid.*

Patendiamet keeldus oma 02.03.2011 otsusega (lisa 2) tähist **EstCert** (lisa 3) kaubamärgina registreerimast kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 39 lg 2 ja 3 alusel klassides 41 ja 42 loetletud teenustele, kuna:

- tähis **EstCert** on loetletud teenuste osas tervikuna kirjeldav kaubamärgiseaduse KaMS § 9 lg 1 p 3 mõistes;
- tähis **EstCert** on eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes;
- tähis **EstCert** ei ole omandanud kaubamärgina eristusvõimet taotluses loetletud teenuste osas KaMS § 9 lg 2 mõistes.

Patendiamet tegi sama 02.03.2011 otsusega (lisa 2) registreerimistaotluse osalise tagasilükkamise otsuse juriidiliste teenuste osas klassis 42, kuna kaebaja jättis vaatamata nt Patendiameti 23.04.2010 teatele nr 7/M200701438 liigitamata taotluses *juriidilisi teenuseid* KaMS § 30 lg 6 ja kaubamärgimääruse § 21 lg 2 kohaselt vastavalt kehtivale Nizza rahvusvahelise klassifikatsiooni 9. redaktsioonile.

Kaebaja ei ole Patendiametiga nõus ja viitab Euroopa Kohtu on seisukohale, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel tuleb lähtuda *kaupadest ja teenustest*, mille tähistamiseks kaubamärki taotletakse ning eeldatavast, hästi informeeritud, mõistlikult tähelepanelikust ja hoolsast keskmisest tarbijast (Euroopa Kohtu 16.09.2004 otsus kohtuasjas nr C-404/02 Nichols punkt 23).

Kaebaja ei pea õigeks Patendiameti otsuses märgitud, et tähis **EstCert** koosneb Eesti Vabariigi ametlikust maakoodist ja inglisekeelsest lühendist **Cert**, mis tähendab sertifikaati ehk serti ja, et klasside 41 ja 42 teenuste tähistamine taotletava kaubamärgiga annab tarbijaile infot, et tegemist on Eestis pakutavate sertifitseerimisalaste teenuste või sertifitseeritud teenusepakkujaga ning seetõttu osutub tähis **EstCert** taotluses nimetatud teenuste osas tervikuna kirjeldavaks tähiseks.

Kaebaja on seisukohal, et tähis **EstCert** ei viita sellega tähistatavate teenuste olulistele omadustele.

Tähisel **EstCert** (*esttsert*) puudub otsene tähendus. Tegemist on väljamõeldud märgiga, mis ei sisalda Eesti ametlikku, trükitähtedes kirjutatavat maakoodi **EST**. Samuti ei mõista kaebaja Patendiameti otsuses märgitud, et Eesti ametlikku maakoodi **EST** võiks selle normaalse kasutamise juures kasutada eesliitena. Kaebaja ei pea tõenäoliseks, et tarbija seostaks tähise viimast nelja tähte **Cert** inglisekeelse mõistega „certificate“ või eestikeelse vastega „sertifikaat“.

Kaebaja viitab Euroopa Kohtu 25.11.2008 otsusele kohtuasjas T-325/07 Surfcad, milles on sedastatud, et kaubamärk on kirjeldav, kui märgi ning tähistatavate kaupade-teenuste vahel on piisavalt otsene ning konkreetne seos ja kui märki mõistetakse asjassepuutuva tarbija poolt kirjeldavana koheselt ning ilma edasise mõttelise pingutuseta.

Kaebaja arvates ei ole eeltoodud kriteeriumid täidetud ja tarbijale ei ole antud teenuste osas alust ega põhjust seostada märki sertifitseerimise või testimisteenustega (uuringud, projekteerimine). Vastavate assotsiatsioonide tekkeks teenuste oluliste omaduste/tunnustega oleks asjassepuutuva tarbija poolt vaja täiendavat mõttelist pingutust, mis pole aga kaubamärgi kirjeldavuse hindamisel enam relevantne. Kaebaja viitab ka komisjoni 26.04.2011 otsusele nr 1186-o, milles on märgitud, et keskmisel tarbijal ei ole võimalik sügavamalt juurelda iga kaubamärgi olemuse ja mulje üle, vaid et ta tegutseb intuiitselt talle mällu tekkinud seoste põhjal

Kaebaja leiab, et Patendiameti loogikat järgides tuleks järeldada, et kaubamärk 'EstCert' pole registreeritav ühegi võimaliku teenuse osas, kuna iga konkreetse teenuse pakkuja võib olla sisuliselt ka sertifitseeritud, väljastada omas valdkonnas sertifikaate jne. Eeltoodu pole aga kaebaja arvates mõeldav ja tegemist ei ole sisulise argumendiga, millele tuginevalt tuleks jätta tähis **EstCert** õiguskaitseta.

Kaebaja leiab ka, et Patendiameti motiveering on puudulik ja, et tähise **EstCert** taotlus sisaldab ka mitmeid teisi teenuseid, mis ei ole sisuliselt koolitus-, sertifitseerimis- ega testimisteenused, mis tähendab, et taotlus sisaldab mitmeid teenuseid, milledega Patendiameti registreerimisest keeldumisel toodud põhjendused ei seondu. Nimetatute hulka kuuluvad näiteks: *meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja uuringud ja nendega seonduv projekteerimine; tööstusanalüüs ja -uuringud; arvutiriistvara ja tarkvara projekteerimine ja täiustamine; tehnilise järelevalvega seonduvad konsultatsioonid.*

Kaebajat ei veena Patendiameti põhjendus, et tähise **EstCert** tähendus on *nii läbipaistev ja ilmselge*, et ka meelelahutuse, spordi- ja kultuurialase tegevuse jpm loetletud teenuste osas mõistaks tarbija kaubamärki kui kirjeldavat tähist.

Kaebaja viitab KaMS § 9 lg 1 p-s 3 sätestatule Euroopa Kohtu analoogse regulatsiooni analüüsile, milles on märgitud, et Ühenduse kaubamärgimääruse nr 40/94 artiklis 7 (1) c) sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus (analoogne KaMS § 9 lg 1 p 3 sõnastusega) esineb vaid tähiste puhul, mis võivad asjaomases tarbijate sektoris normaalse kasutamise juures viidata kas otseselt või kaudselt taotletavate kaupade-teenuste mõnele *olulisele omadusele* (Euroopa Kohtu 20.09.2001 otsus kohtuasjas C-383/99P BABY-DRY, punkt 39).

Kaebaja leiab, et tarbijal ei ole loetletud teenuste osas alust ega põhjust seostada märki sertifitseerimise või testimisteenustega ja peab meelevaldseks järeldust, et antud teenuste osas järeldaks keskmine tarbija, et tegemist on sertifitseeritud teenusepakkuja või sertifikaate väljastava ettevõttega. Kaebaja arvates selliste assotsiatsioonide tekkeks teenuste omaduste/tunnuste ja kaubamärgi vahel oleks vaja tarbija poolt märkimisväärset täiendavat mõttelist pingutust.

Kaebaja on veendunud, et tarbija ei käsitleks tähist **EstCert** spordivõistluse, arvutiriistvara projekteerimisega seotud teenuse, vabaõhukontserdi või muu eeltoodud teenusega seoses teenust kirjeldavana ega tajuks seda kui uudset märki, mis eristab vastavat teenust teisest samaliigilisest teenusest.

Kaebaja arvates ei seonu käesoleval juhul Patendiameti registreerimisest keeldumise põhjendused ülalnimetatud meelelahutus- ja muude teenustega ja antud teenuste osas on kaubamärgi registreerimisest keeldumine otseselt põhjendamatu, s.o kuigi keeldumine ei ole õigustatud ühegi taotluses märgitud teenuse osas, on see otseselt põhjendamatu teenuste *meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja uuringud ja nendega seonduv projekteerimine, tööstusanalüüs ja — uuringud; arvutiriistvara ja tarkvara projekteerimine ja täiustamine; tehnilise järelevalvega seonduvad konsultatsioonid* osas. Kaebaja arvates ei oma Patendiameti põhjendused tähise **EstCert** kirjeldavuse ning sellest johtuva eristusvõime puudumise kohta sisulist puutumust vastavate teenustega.

Kaebaja on veendunud, et nähes tähist **EstCert** taotluses märgitud teenuste valdkonnas (nt spordivõistluse, arvutiriistvara projekteerimisega seotud teenuse, spordivõistluse, vabaõhukontserdi või muu eeltoodud teenusega seoses), ei käsitleks tarbija tähist **EstCert** koheselt ja ilma edasise mõttelise pingutuseta teenust kirjeldavana. Tarbija tajuks tähist kui uudset märki, mis eristab vastavat teenust teisest samaliigilisest teenusest. Kaubamärgi ja tähistatavate teenuste vahel pole otsest ning konkreetset seost.

Kaebaja ei nõustu Patendiametiga selles, et tähise **EstCert** osas esineb KaMS § 9 lg 1 p-s 3 toodud õiguskaitset välistavat asjaolu. Kaebaja viitab Patendiameti varasemalt registreeritud kaubamärkidele ESTKONSULT ja EstLine (klass 42), ESTPAK ning ESTLEX (klassid 41 ja 42). EstCert ei kirjelda sellega tähistatavate teenuste olulisi omadusi ja sellega tähistatavate teenuste vahel pole piisavalt otsest ning konkreetset seost. Tähist **EstCert** ei tajutaks asjaomase tarbijaskonna poolt kirjeldavana koheselt ning ilma edasise mõttelise pingutuseta. Tähise **EstCert** tähendussisu seostamine kõigi taotluses märgitud teenustega nõuaks tarbijalt täiendavat mõttelist pingutust. Kuna aga tarbijate kujutluspilt tajutavatest tähistest (sh ka kaubamärkidest) tekib loetud hetkede jooksul, siis ei saa kõnealuse tähise puhul kohaldada KaMS § 9 lg 1 p 3.

Kaebaja viitab kaubamärgi eristusvõimele KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses, mis on tähise *olemuslik võime* eristada asjaomases tarbijate sektoris ühe tootja teenuseid teiste ettevõtete samaliigilistest teenustest ja viitab veelkord Euroopa Kohtu 16.09.2004 otsusele kohtuasjas C-404/02 Nichols, kus sedastati, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel tuleb lähtuda nii keskmisest *tarbijast* kui ka konkreetsetest *kaupadest ja teenustest*, mille tähistamiseks kaubamärki taotletakse. Kaebaja rõhutab veel, et kaubamärgi olemuslik eristusvõime sõltub just sellest, kuidas hästi informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ja hoolsad tarbijad seda tähist tajuvad. Nõnda tuleb kaubamärki hinnata tervikuna ning juhul, kui tähis on taotletavate kaupade ja/või teenuste tarbijate jaoks mõistetav ühe tootja kaupu või teenusepakkuja teenuseid teiste tootjate või teenusepakkujate kaupadest või teenustest eristava tähisena, täidab selline tähis kaubamärgifunktsiooni.

Kaebaja viitab Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt ei või hinnang kaubamärgi eristusvõimele tugineda tähise üksikutele, isoleeritud elementidele, vaid peab igal juhul baseeruma tervikkaubamärgi tajule asjaomases tarbijaskonnas (Euroopa Kohtu 16.09.2004 otsus kohtuasjas nr C-329/02 P SAT.I punkt 35).

Kaebaja ei pea Patendiameti seisukohti õigeaks, et tähis **EstCert** on eristusvõimetu ja, et **EST** näitavat üksnes teenuste geograafilist päritolu ning **CERT** annab teavet sertifitseerimisalastest teenustest või sertifitseeritud teenusepakkujast ja, et tähis on eesti keelde tõlgitav kui Eesti sertifikaat (sertifitseerimine) ning on seetõttu eristusvõimetu.

Kaebaja peab Patendiameti seisukohta ekslikuks, kuna tarbijad ei ole võimelised tajuma seost tähise **EstCert** ning sellega tähistatavate teenuste vahel koheselt ning ilma edasise mõttelise pingutuseta. Kaebaja arvates seda ei saagi toimuda, kuna registreerimiseks esitatud tähise ning teenuste vahel

puudub piisavalt otsene ning konkreetne seos. Ta selgitab lisaks, et üldreeglina tekivad assotsiatsioonid kaubamärgi ning selle tähendussisu vahel hetkega ja kui tähist taoliselt kirjeldava/eristusvõimetuna ei tajuta, siis ei ole see tähis ka *kirjeldav* ega eristusvõimetu kaubamärgiõiguse mõistes.

Kaebaja on veendunud, et tähise **EstCert** puhul on täidetud KaMS § 9 lg 1 p-s 2 negatsioonina toodud ja kaubamärgi registreerimiseks vajalik eristusvõimelisuse nõue. Keskmises turusituatsioonis ei ole tähis **EstCert** asjaomase tarbija poolt samastatav mõistega *eesti sertifikaat*. Tegemist on kaebaja arvates tähisega, mis ei oma keskmise tarbija silmis otsest ja ühest seost sellega tähistatavate teenustega.

Kaebaja arvates on tähis **EstCert** eristusvõimeline, mille osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p-s 2 märgitud õiguskaitset välistavat asjaolu, vaid vastupidi – see omab loomuomast eristusvõimet, on asjaomase avalikkuse poolt mõistetav kui ühe ettevõtte teenuseid eristav tähis, millega täidab kaubamärgi peamist funktsiooni.

Kaebaja peab tähist **EstCert** täiendava eristusvõime saavutanud kaubamärgiks KaMS § 9 lg 2 mõistes, mis sätestab: *Taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatut.*

Kaebaja arvates on taotluse aluseks olev tähis **EstCert** identifitseerib sellega tähistatavaid teenuseid kindlalt ettevõttelt pärinevatena ka seetõttu, et selle loomuomane eristusvõime on veelgi tugevnenud tänu selle pikaajalisele kasutamisele vastavas spetsiifilises sektoris.

Ta selgitab lisaks, et tähise **EstCert** kasutamist alustas Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ 2003 aastal töustes kiiresti pakutavate teenuste valdkonnas turuliidriks. Tähist **EstCert** kaubamärgina kasutades pakuti ehitusvaldkonna teenuseid (erinevad vastavustõendamise-, inspekteerimis-, eksperthindamis-, riskianalüüsi- ja koolitusteenused, lisa 9) nii Eestis kui ka Baltimaades tervikuna. Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ on käesolevaks hetkeks vahetanud oma ärinime Inspecta Estonia OÜ vastu (lisa 8). Inspecta Estonia OÜ ainuosanikuks on kaebaja Inspecta Oy (lisa 23) ehk kaubamärgi kasutamist alustanud ettevõtte kuulub käesolevale kaebajale.

Kaebaja viitab Inspecta Estonia OÜ juhatuse liikme Janek Neltsase kinnituskirjale (lisa 10), mille kohaselt oli sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ 08.2007 seisuga väljastanud kokku 265 kaubamärgiga **EstCert** tähistatud tootesertifikaati, mida on tunnustanud kliendid ja riiklikud järelevalve instantsid (Päästeamet, Tehnilise Järelevalve Amet jpt) (lisa 10-16).

Kaebaja täpsustab, et taotletav kaubamärk sisaldus ka Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ ärinimes, mis registreeriti 17.07.2003 (lisa 8) ja 2004 majandusaasta aruandest nähtuvalt oli Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ aktiivselt tegutsev ja tunnustatud ettevõtte, kellel oli õigus tegutseda mitmeid valdkondi puudutavate toodete sertifitseerimise alal (lisa 17). Aruande kohaselt oli ettevõtte 2004. aasta müügitulu Eestis 644 012 krooni ja kantud EL-i teavitatud sertifitseerimisasutuste registrisse, millele viitavad ka vastav väljatrükk Euroopa Komisjoni veebilehelt (lisa 18) ning eelmainitud Janek Neltsase kinnituskiri. Lisaks omas ja kasutas Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ juba alates 28.10.2003 domeeninime estcert.ee, mis sisaldab taotletava eristusvõimelise kaubamärgi elemendina tähist **EstCert**. Läbi nimetatud domeeninime osutas ja tutvustas Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ oma teenuseid interneti vahendusel (lisa 19). Kaubamärgi (täiendavalt) omandatud eristusvõimest kõneleb seegi, et sisestades tähise **EstCert** otsingumootoris Google, saame tulemuseks ligikaudu 1000 viidet Eesti veebilehekülgedele, mis Eestit puudutavas osas seonduvad just kaebaja poolt pakutavate teenustega (lisa 20).

Kaebaja ei ole nõus Patendiametiga selles, et tema poolt esitatud materjalidest nähtuvalt pole tähist **EstCert** kaubamärgina kasutatud sellisel kujul nagu see on esitatud kaubamärgitaotluses, so lisaks on kasutatud sõna 'Sertifitseerimisbüroo, samuti tähiseid „OÜ“ ja „EC“. Kaebaja viitab siinkohal KaMS § 17 lg 2 p-le 1, mis sätestab, et *kaubamärgi kasutamiseks kaubamärgiomaniku poolt loetakse ka*

*kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb kaubamärgi reproduktsioonist ebaoluliste elementide poolest, kui kaubamärgi eristav iseloom ei ole muutunud. Seepärast jääb kaebaja seisukohale, et tõendil toodud tähise vorm (s.o kasutamine mitte eksklusiivselt, vaid koos teatavate tähistega) ei välista tähise **EstCert** eristusvõime omandamist mh. vastavale materjalidele tuginevalt.*

Kaebaja arvates ei oma kõnealuse tähise kasutamise juures kaubamärgina põhjanevat tähtsust see, kas tähise **EstCert** juurde kuulus ka sõnaosa „Sertifitseerimisbüroo“ või mitte. Antud sõnaühend on tähistatavaid teenuseid kirjeldav tähis, mis ei oma mõju tähise **EstCert** eristavusele. Tähistega **EstCert** koos kasutatud täheühend “EC” kui **EstCert** lühend ei oma seejuures samuti mõju tähise **EstCert** kui kaubamärgi **EstCert** eristusvõimele, kuna mõtestab seda lahti, olles EstCert lühendiks.

Kaebaja mõonab, et kasutusel on olnud ka muud kohustuslikud (OÜ) või viitavad (Sertifitseerimisbüroo) tähised, kuid sellele vaatamata on kaebaja teenuseid eristava kaubamärgina alati kasutatud tähist **EstCert** ja asjassepuutuv tarbija eristab (ja on aastate vältel ka eristanud) kaebaja teenuseid mitte tänu sõnale „Sertifitseerimisbüroo“ või „OÜ“, vaid tähisele **EstCert** tuginevalt. Analoogselt eristab tarbija Ergo Kindlustuse AS teenuseid tähisele Ergo, AS Kalev Chocolate Factory kaupu tähisele Kalev ja Salva Kindlustuse AS teenuseid tähisele Salva tuginevalt.

Kaebaja on veendunud, et tähise **EstCert** kasutamisel kaubamärgina on tegemist vastavas spetsiifilises valdkonnas tuntud ning väga hea mainega kaubamärgiga, mille olemuslik eristusvõime on ulatusliku kasutamise läbi oluliselt tugevnenud ja eelöeldust tulenevalt kuulub kohaldamisele KaMS § 9 lg 2.

Kaebaja ei ole nõus Patendiametiga selles, et see on kaubamärgi menetluse ajal seadnud küsimuse alla kaebaja kaubamärgi eristusvõime tõendamise õiguse. Seda seetõttu, et esitatud materjalid seostuvad Eesti ettevõttega (Inspecta Estonia OÜ, end. Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ), samas kui kaebajaks on Soome ettevõtte Inspecta Oy. Kokkuvõttes on Patendiamet õigustamatult järeldanud, et kaebaja Inspecta Oy ei saa tähise **EstCert** kui kaubamärgi (täiendava) eristusvõime omandamist tõendada.

Kaebaja viitab siinkohal KaMS §-le 3: *Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgi funktsiooniks kauba/teenuse eristamine, mitte aga omaniku eristamine või identifitseerimine ja juhib tähelepanu järgmistele materjalidele.*

Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) juhendi p-le 1.2 (lisa 21), milles on märgitud: *-selleks, et individualiseerida kaupa tarbija jaoks, peab kaubamärk osutama oma päritolule. See aga ei tähenda, et kaubamärk peaks tarbijale edasi andma info konkreetse isiku kohta, kes on toote valmistanud või kes selle all kaupu turustab: tarbija nimelt ei teagi tootja nime, veel vähem tehase asukohta, kus vastav toode valmistati. See ei ole vajalik kaubamärgi päritolule viitamise funktsiooniks. On piisav, et tarbija võib usaldada teatud ettevõtet (mis ei pruugi talle teada ollagi), kui isikut, kes on vastutav müüdava toote eest, mis kannab vastavat kaubamärki.*

Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) vaidlustamismenetluse käsiraamatule, kus on sedastatud, et *eristusvõimet tõendav materjal peab näitama, et piisavalt suur osa avalikkusest on teadlik, et tähise näol on tegemist kaubamärgiga (isegi kui selle päritolu [st omanik] on teadmata)* (lisa 22).

Kaebaja teeb järelduse, et eristusvõime loetakse kasutamise läbi saavutanuks siis, kui tarbija mõistab *konkreetset tähist* kui kaubamärki, mis eristab ühe isiku kaupa-teenust mitte aga siis, kui tähis seondub eksimusteta konkreetse märgi *omanikuga*.

Kaebaja peab Patendiameti seisukohta, et tõendamist pole leidnud seos registreerimiseks esitatud kaubamärgi ja kaebaja vahel, vääraks. Kaebaja märgib, et antud seos seisnebki asjaolus, et Inspecta Estonia OÜ (end. nimega Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ) kuulub kaebajale, so **Inspecta Oy-le**. Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ 2007 majandusaasta aruandele lisatud dokumendist „EstCert OÜ ainuosaniku otsus“ (lisa 23) nähtuvalt ongi Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ ainuosanikuks (st

omanikuks) Inspecta Oy. Eeltooduga on tõendatud ka seos kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise **EstCert** ja kaebaja vahel.

Patendiameti seisukoht kaebaja õigustamatusest tõendada kaubamärgi täiendava eristusvõime saavutamise kohta on ekslik. Kaebaja on õigustatud tõendama tähise **EstCert** kaubamärgina kasutamisel (täiendavalt) saavutatud eristusvõimet. Nii Inspecta Oy kui ka Inspecta Estonia OÜ kuuluvad samasse kontserni ning seejuures Inspecta Estonia OÜ ainuosanikuks (omanikuks) ongi Inspecta Oy. Asjaolu, kas kaubamärgi kaebajaks on Inspecta Oy või Inspecta Estonia OÜ ei oma käesolevas menetluses sisulist erinevust.

Kaebaja palub, arvestanud kõiki eelpool kirjeldatud asjaolusid ning tuginedes KaMS §-dele 9, 38 ja 41; Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dele 39, 43 ja 44 ning eelviidatud Euroopa Kohtu ja komisjoni lahenditele, tühistada Patendiameti 02.03.2011 otsus tähise **EstCert** kaubamärgina registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud on volikiri; Patendiameti 02.03.2011 otsus nr 7/M200701438; väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist; väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist; väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist; väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist; väljatrükk äriregistrist; väljatrükk internetiaadressilt www.estcert.ee; Inspecta Estonia OÜ (end. Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ) juhatuse liikme kinnituskiri; ärakiri 01.11.2004 sertifikaadist; ärakiri 06.12.2005 sertifikaadist; ärakiri 21.12.2006 sertifikaadist; ärakiri 30.06.2006 sertifikaadist; ärakiri 18.04.2008 sertifikaadist; ärakiri 23.04.2008 sertifikaadist; Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ 2004. aasta majandusaasta aruandest; väljatrükk Euroopa Komisjoni veebilehe *Notified body* andmebaasist; väljatrükk domeeninime estcert.ee registreeringu andmetest; väljatrükk otsingust otsingumootoris Google tähise 'EstCert' osas; väljavõte Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) juhendist; väljavõte Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) vaidlustamismenetluse käsiraamatust; väljavõte Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ 2007. aasta majandusaasta aruandest.

Kaebaja esitas 15.06.2011 kaebusele lisaks täiendavaid tõendeid

Kaebaja esitas oma 15.06.2011 kirjaga nr 9994 kaebusele lisaks täiendavaid tõendeid vaidlusaluse kaubamärgi laialdase kasutamise kohta kinnitamaks, et tähis **EstCert** on omandanud täiendava eristusvõime (lisa 1). Kaebaja arvates tõendavad need asjaolu, et vaidlusalust kaubamärki on kasutatud kaubamärgifunktsioonis. Kaubamärki kasutanud äriühingu teenuste eristamine teiste ettevõtjate poolt pakutavatest samaliigilistest teenustest on toimunud vaidlusalusele kaubamärgile tuginevalt. Vaidlusaluse kaubamärgi aastatepikkune kasutamine on tugevdanud vastava tähise eristusvõimet asjaomasel sektoris, mistõttu kuulub (olenemata tähise loomuomast eristusvõimest) kohaldamisele KaMS § 9 lg 2.

Kaebaja viitab Patendiameti varasemale praktikale ja lisab, et kaebuse lk 4 lg-s 6 märgitu kohaselt on Patendiamet pidanud enda varasema praktika käigus samade teenusklasside osas registreeritavaks kaubamärke 'ESTPAK', 'ESTLEX' jt. Vastavad kaubamärgid on käesolevaga analoogsed, kuna need algavad tähekombinatsiooniga **EST**, sisaldavad ka täiendavat sõnaosa ja on vaid pikema mõtetegevuse käigus seostatavad tähistatavate teenustega (s.o vastav seos on teisejärguline). Võrreldavad kaubamärgid ESTPAK, ESTLEX jt *versus* EstCert on oma olulistelt tunnustelt sarnased ehk analoogsed.

Kaebaja juhib lisaks eelmainitutele tähelepanu ka järgmistele Patendiameti poolt registreeritud kaubamärkidele ning nendega tähistatavatele kaupade-teenustele. Kaebaja poolt allpool osundatavad kaubamärgid algavad tähekombinatsiooniga **EST** ja sisaldavad ka teatud täiendavat sõnaosa ning on taaskord lõppastmes analoogsed ja nende seos tähistatavate kaupade-teenustega

on samane, kui on seos tähisega **EstCert** ja sellega tähistatavate teenuste vahel, millest olenemata on kaubamärgid: ESTOPRESS; ESTHAUS; ESTTPROPERTY; ESTBOOK registreeritud (lisa 2-5).

Kaebaja leiab, et nimetatud kaubamärgid on registreeritud ja saanud õiguskaitse, näitab üheselt, et Patendiamet ei ole näinud nende osas vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-dega 2 ja 3 ja ei ole osundatud tähiseid pidanud nimetatud kaupade-teenuste kontekstis tervikuna eristusvõimetuteks ega kirjeldavateks.

Kaebaja lisab, et olukorras, kus analoogsed kaubamärgid ESTOPRESS, ESTHAUS, ESTTPROPERTY, 'ESTBOOK on saanud õiguskaitse ja nende seos tähistatavate kaupade-teenustega on samane, on ilmne, et ka kaubamärgi **EstCert**, mille seos tähistatavate teenustega on teisejärguline, osas ei esine samuti KaMS § 9 lg 1 p-s 2 ega p-s 3 märgitud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Kaebaja juhib tähelepanu Põhiseaduse § 12 lg-le 1 ning selles sätestatud võrdse kohtlemise printsiibile, mille kohaselt on kõik isikud seaduse ees võrdsed. Seejuures on nõutav, et seadused ka sisuliselt kohtleks kõiki sarnases olukorras olevaid isikuid ühtemoodi.

Arvestades kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähist **EstCert** ning viidatud ja õiguskaitse saanud kaubamärke ja nendega tähistatavaid kaupu-teenuseid, leiab kaebaja, et käesoleval juhul puudub põhjus viidatud kaubamärgiomanike ja kaebaja erilaadseks kohtlemiseks, mis on vastuolus võrdse kohtlemise printsiibiga.

Eeltoodust tulenevalt palub kaebaja jätkuvalt tühistada Patendiameti 02.03.2011 otsus tähise **EstCert** kaubamärgina registreerimisest keeldumise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisas 1 on väljatrükkid materjalidest kaubamärgi kasutamise kohta ja lisades 2-5 väljatrükkid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärkide ESTOPRESS, EstHaus, ESTTPROPERTY, ESTBOOK kohta.

Patendiamet esitas oma seisukoha kaebuse kohta 12.08.2011

Patendiamet vaidleb oma 12.08.2011 vastuskirjas nr // M200701438 kaebusele vastu ja leiab, et tähise **EstCert** kaubamärgina registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendab oma seisukohti järgmiselt.

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

Patendiamet on oma otsuses põhjendatult leidnud, et kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis on loetelus toodud teenuste osas tarbija poolt tajutav üksnes kõnealuste teenuste liiki, kvaliteeti ja geograafilist päritolu näitava infona. Tähis **EstCert** koosneb Eesti Vabariigi ametlikust maakoodist **Est** ja ingliskeelsest lühendist **Cert**, mis eesti keeles tähendab sertifikaati ehk serti. Mõlemad lühendid on ulatuslikult kasutusel ning tarbija poolt üheselt mõistetavad. Keeldumisotsuses on kaebajat teavitatud, et klassides 41 ja 42 nimetatud sertifitseerimisalaste teenuste tähistamine tähisega **EstCert** annab tarbijale loetelus toodud teenuste osas infot, et tegemist on Eestis pakutavate sertifitseerimisalaste teenustega või sertifitseeritud teenusepakujaga. Registreerimiseks esitatud lihtne lühendite kombinatsioon **EstCert** ei moodusta kokku uue, sekundaarse tähendusega kaubamärgina funktsioneerivat tähist, vaid on tarbijate poolt tajutav üksnes teenuseid kirjeldava infona.

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.*

Eristusvõimeta on tähis, mis ei suuda eristada ühe ettevõtja tooteid ja/või teenuseid teise ettevõtja

samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Kaubamärk peab garanteerima tarbijale, et seda kandvad tooted on pärit ühelt konkreetselt ettevõtjalt, kes vastutab nende kvaliteedi eest. Viidatud käsitlus on kinnitamist leidnud ka Euroopa Kohtu otsustes C-349/95 ja C-39/97, mille kohaselt kaubamärgi põhifunktsioon on tagada tarbijale kauba päritolu, võimaldades tal segadusse sattumata eristada eri päritolu tooteid. Patendiamet on seisukohal, et lühendite kombinatsioon **EstCert**, mis on Eesti keelde tõlgitav kui Eesti sertifikaat (sertifitseerimine), ei ole tarbijate poolt tajutav kaubamärgina. Turusituatsioonis taolise teabega kokku puutudes eeldab tarbija, et teda teavitatakse teenuseosutaja/teenuse geograafilisest päritolust ning asjaolust, et teenuse pakkujale on pakutavate teenuste osutamiseks väljastatud sertifikaat või et pakutakse sertifitseeritud teenuseid. Arvestades asjaolu, et taolise informatsiooni andmine teenusepakkuja/teenuse geograafilise päritolu ning toote/teenuse sertifikaadi kohta on turusituatsioonis igati tavapärane, ei ole tarbijal võimalik vaid taolise teabe alusel eristada ühe ettevõtja teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest teenustest. Toodud põhjustel ei ole üksnes kõnealustest infost koosnev tähis võimaline kaubamärgina funktsioneerima.

2. Kaebaja ei ole nõustunud Patendiameti seisukohtadega ning leiab, et õiguskaitse andmisest keeldumine KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel ei ole põhjendatud. Kaebaja hinnangul on keeldumisotsus motiveerimata ning otsuses esitatud keeldumispõhjused ei ole veenvad.

2.1 Patendiamet ei nõustu kaebajaga selles, et õiguskaitse andmisest keeldumine KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel ei ole põhjendatud ja leiab, et tähise **EstCert** registreerimisest keeldumine on igati motiveeritud ja täielikult põhjendatud. Patendiamet on kirjavahetuse käigus ja keeldumisotsuses selgitanud, millisele õiguslikule alusele tuginedes on keeldumisotsus vasta võetud. Samuti on kaebajale selgitatud registreerimiseks esitatud lühendite kombinatsiooni tähendust ning seda, millistele õigust tõlgendavatele (Euroopa Kohta otsus C-265/00 vt otsus lk 3) allikatele tuginedes on amet järeldanud, et lihtne lühendite kombinatsiooni kokkukirjutamine ei välista tähise kirjeldavust ega muuda seda kaubamärgina funktsioneerivaks tähiseks.

2.2. Kaebaja leiab, et tarbija ei ole võimaline tajuma lühendit **Est** sõna *Eesti* lühendina ja sõna *cert* sõna *sertifikaadi* lühendina. Kaebuses deklareeritakse korduvalt, et lihtsast lühendite kombinatsioonist arusaamiseks peab tarbija sügavalt juurdlema selle olemuse ja mulje üle (kaebuse lk 3, lk 4) ning nende tähendussisu mõistmiseks on vajalik teostada täiendavaid mõttelisi operatsioone jms (kaebuse lk 6).

Kaebaja deklaratiivsed väited, et tarbija ei taju lühendit **Est** sõna *Eesti* lühendina, on selgelt põhjendamatud ning keskmist tarbijat alahindavad. Keeldumisotsuses on selgitatud, et vastav lühend on kaupade ja teenuste markeerimisel tavapärane ning selle kasutamine Eestile otseselt viitavana on tarbijale igati harjumuspärane. Samuti on keeldumisotsuses selgitatud, et sõnamärgis sisalduv lühend **Cert** on ametlik lühend sõnast *certificate* (sertifikaat), mis on sertifitseerimise ja testimise valdkonnas täiesti tavapärane termin ning keskmine Eesti tarbija mõistab selle tähendust antud kontekstis, seda enam, et eesti keeles sõna *sert* ehk *sertifikaat* on väga sarnase kirja- ja fonetilisega. Sõnad *cert* ja *sert* erinevad ainult ühe tähe poolest ning on fonetiliselt väga sarnased. Erinevalt kaebajast leiab Patendiamet, et tarbija jaoks arusaadavate ning lihtsalt kokkukirjutatud lühendi kombinatsiooni mõistmiseks ei pea tarbija sügavalt juurdlema või nende sisu mõistmiseks tegema täiendavaid mõttelisi operatsioone nagu väidab kaebaja. Nähes vastavat kombinatsiooni loetelus toodud teenustel, eeldab keskmine tarbija, et tegemist on Eestis pakutavate sertifitseerimisalaste teenustega või sertifitseeritud teenusepakkujaga.

2.3. Kaebaja väidab, et keeldumine ei ole põhjendatud kõikide teenuste osas. Registreerimisest keeldumine on aga iseäranis põhjendamata järgnevate teenuste osas: *meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja uuringud ja nendega seonduv projekteerimine ja täiustamine; tööstusanalüüs ja -uuringud, arvutiriistvara ja tarkvara projekteerimine ja täiustamine; tehnilise järelevalvega seonduvad konsultatsioonid*. Kaebaja lisab, et kui lähtuda Patendiameti seisukohast, siis ei oleks võimalik saada kaitset ühegi teenuse osas. Selline

olukord on kaebaja arvates täiesti lubamatu (kaebuse lk 3).

Erinevalt kaebajast leiab Patendiamet, et tõepoolest eksisteerivad mõningad sõnad, sõnade kombinatsioonid ja tähised, mis võivad osutada kirjeldavaks ja mittekaitstavaks mis tahes teenuse või kauba osas. Üheks selliseks näiteks on kindlasti sõna *Eesti* või selle lühend *Est*, mis annab mis tahes teenuse või kauba osas tarbijale teavet teenuse/toote või teenusepakkuja geograafilise päritolu kohta ega ole seetõttu kauba või teenuse osas kaubamärgina registreeritav. Samuti võib sõna *sertifitseeritud* või sõna *sertifikaat* olla mis tahes teenust kirjeldav ja eristusvõimetu, kuna annab tarbijale üksnes teavet, et vastav teenus või toode on sertifitseeritud. Vastupidiselt kaebaja arvamusele, et sellised tähised on kaubamärgina registreeritavad, leiab Patendiamet, et taoliste tähistele õiguskaitse andmine on välistatud, kuna tarbija ei taju selliseid tähiseid kaubamärgina. Samuti on registreerimisest keeldumine põhjendatud seetõttu, et ka teised ettevõtjad on huvitatud vastavate kirjeldavate tähiste vabast kasutusest oma kaupade/teenuste kirjeldamisel.

2.4 KaMS § 9 lg 1 p 3 tõlgendamisel viitab kaebaja Euroopa Kohtu otsusele BABY-DRY, milles on öeldud, et Euroopa Ühenduse kaubamärgimääruse nr 40/94 artiklis 7 (1) c) sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus [analoogne KaMS § 9 lg 1 p 3 sõnastusega] esineb vaid tähiste puhul, mis võivad asjaomases tarbijate sektoris normaalse kasutamise juures viidata kas otseselt või kaudselt taotletavate kaupade mõnele olulisele omadusele (Euroopa Kohtu 20.09.2001 otsus kohtuasjas C-383/99P BABY-DRY, punkt 39). Patendiamet on seisukohal, et tähise **EstCert** puhul on nimetatud tingimused täidetud - tähis viitab otseselt taotluses nimetatud teenuste omadustele. Kaebajale on keeldumisotsuses selgitatud, et tähis **EstCert** on eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes ning kirjeldav KaMS § 9 lg 1 p 3 mõistes, sest kirjeldavad ja eristusvõimetus sõnad *Est* ja *Cert* ei moodusta uue, sekundaarse tähendusega mõistet.

2.5 Kaebaja on nimetanud sarnaste juhtumitena Patendiameti praktikast õiguskaitse andmist kaubamärkidele *EstKONSULT* (nr 30925), *EstLine* (nr 30702), *ESTPAK* (nr 34549) ja *ESTLEX* (nr 46307), mille koosseisus kasutatakse eesliitena Eesti maakoodi *EST* sarnaselt tähisega **EstCert**. Patendiamet leiab, et viitamine varasematele registreeringutele ei ole asjakohane. Igat kaubamärki käsitletakse individuaalselt ning nendest näidetest ei nähtu konkreetset analoogiat tähisega **EstCert**, kuna juba esmapilgul ilmneb peamine erinevus märkide vahel - **EstCert** on sõnamärk, kuid eeltoodud näited on kõik kombineeritud märgid, välja arvatud *ESTPAK*, kus *PAK* ei oma kaubamärgile registreeritud klassides mingit kirjeldavat omadust ning on seetõttu õigustatult kaubamärgina registreeritud.

Komisjon on oma otsustes korduvalt väljendanud seisukohta, et iga registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole asjakohane. Oma 29.07.2005 otsuses nr 797-o on tööstusomandi apellatsioonikomisjon leidnud, et „*Iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Patendiameti varasemad otsused üksahaaval ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid (pimedalt) järgida või millega teiselt poolt võiks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist nõudes*”.

2.6. Kaebaja on seisukohal, et kaubamärgi **EstCert** eristusvõime ja tuntus on tugevnenud läbi Sertifitseerimisbüroo *EstCert* OÜ (praeguse nimega *Inspecta Eesti OÜ*) ulatusliku kasutamisega. *Inspecta OÜ* osakud kuuluvad väidetavalt kaebajale. Kaebaja kinnitab, et juriidiline isik Sertifitseerimisbüroo *EstCert* OÜ alustas majandustegevust ning kaubamärgi **EstCert** kasutamist 2003 aastal ning tõusis kiiresti pakutavate teenuste valdkonnas turuliidriks. Taotluse esitamise ajaks oli Sertifitseerimisbüroo *EstCert* OÜ kaebaja väitel väljastanud 265 tootesertifikaati ning juba siis oli see kantud EL-i teavitatud sertifitseerimisasutuste registrisse. Samuti on 2003 aasta teisest poolst kasutusel domeeninimi www.estcert.ee. Kaebaja leiab, et kaubamärgi kasutamine nii ärinimes, domeeninimes kui ka väljastatavatel sertifikaatidel näitab kaubamärgi **EstCert** aastatepikkust kasutamist, läbi mille on tugevnenud selle eristusvõime asjaomases tarbijaskonnas. Kaebaja väitel ei

ole mingit kahtlust, et antud valdkonna teenuste tarbijad käsitlevad tähist **EstCert** kui kaebaja kontserni kuuluvale ettevõttele viitavat spetsiifilist kaubamärki, mitte kui eristusvõimetut ja/või kirjeldavat tähist. Omandatud eristusvõime tõendamiseks esitas kaebaja Patendiametile väljatrüki kaebaja enda koduleheküljelt www.inspecta.fi. internetiaadressilt www.estcert.ee ja materjale viidetega tähisele **EstCert** otsingumootorist Google. Lisatud on ka ära kiri Inspecta Estonia registrikaardi ajaloost, väljatrüki OÜ Sertifitseerimisbüroo EstCert 2004. aasta majandusaasta aruandest ja Inspecta Estonia OÜ juhatuse liikme kinnituskiri, milles sedastatakse, et EstCert OÜ kantud Euroopa Liidu ametlikku tõendamisasutuste registrisse. Kaebaja esitas on ka väljatrüki Euroopa Komisjoni veebilehelt NANDO andmebaasist, mis kinnitab domeeninime www.estcert.ee registreerimist ning mitmeid näiteid väljastatud sertifikaatidest.

Patendiamet on analüüsinud kaebaja esitatud väiteid ja materjale ning leidnud, et sõnaline, kujundamata lühendite kombinatsioon **EstCert** ei ole omandanud kaubamärgina eristusvõimet kaubamärgitaotluses loetletud teenuste osas kaubamärgiseaduse § 9 lõike 2 tähenduses.

Patendiamet on kokkuvõtlikult märkinud, et esitatud tõendid näitavad tähise **EstCert** kasutamist teise juriidilise isiku poolt ning esitatud tõenditel on kujutatud kujundatud kaubamärki, mis erineb tuntavalt registreerimiseks esitatud tähisest, sisaldades mitmeid täiendavaid eristusvõimelisi elemente. Lisaks näitavad kõik esitatud tõendid kombineeritud tähise kasutamist tavapärasel majandustegevuses, tähist ei ole reproduktsioonil toodud kujul reklaamitud, avaldatud ajakirjanduses või muul viisil üldsusele tutvustatud.

Kaebaja poolt ei ole tõendatud, et tähis **EstCert** oleks omandanud kasutamise tulemusena eristusvõime ning avalikkus tajuks tähist kaubamärgina. Tõendusmaterjalina esitatud väljavõtte kaebaja enda (Soome ettevõtte Inspecta Oy) kodulehelt www.inspecta.fi tähist **EstCert** ei sisalda. Kaebaja poolt esitatud materjalidest nähtub, et tähis **EstCert** on olnud kasutusel peamiselt Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ (hilisema nimega Inspecta Estonia OÜ) nime osana, mitte niivõrd iseseisva kaubamärgina. Kaebaja ei ole aga esitanud tõendeid tähise pikaajalise kasutamise kohta kaubamärgina sellisel kujul, nagu see on toodud kaubamärgitaotluses - st tähis **EstCert** iseseisvalt ilma kujunduseta ja lisanditeta 'Sertifitseerimisbüroo', 'OÜ' või 'EC'. Ainuke viide tähise kasutamise kohta kaubamärgina on Inspecta Estonia OÜ juhatuse liikme Janek Neltsase kirjas toodud väide, et **EstCert** kui kaubamärk on kõigil Eesti tuletõkkeuste tootjate poolt valmistatud ustel. Samas puuduvad antud väidet tõendavad ja illustreerivad materjalid. Ka näidetena toodud sertifikaatidel on tähis **EstCert** vaid osa kombineeritud kaubamärgist "SERTIFITSEERIMISBÜROO EC EstCert OÜ", kus kõige domineerivamalt mõjub tähise keskel asetsev täheühend EC.

2.7. Kaebaja leiab kaebuses, et Patendiameti nõue esitada materjale, kus oleks toodud ainult vastav tähis ilma muude lisanditeta, ei ole põhjendatud ning on ebamõistlikult koormav. Kaebaja toob argumendina välja ka KaMS § 17 lg 2 p 1, mille kohaselt loetakse kaubamärgi kasutamiseks ka kasutamist *kujul, mis erineb kaubamärgi reproduktsioonist ebaoluliste elementide poolest, kui kaubamärgi eristav iseloom ei ole muutunud.*

Patendiamet on seisukohal, et tõendusmaterjalidel esinev kaubamärk ei erine kaebaja poolt registreerimiseks esitatud tähisest **EstCert** üksnes ebaoluliste elementide poolest, vaid on sellest märgatavalt erinev. Tähis **EstCert** on vaid osa kombineeritud kaubamärgist SERTIFITSEERIMISBÜROO EC EstCert OÜ, mis sisaldab mitut erinevat kirjastiili ja –suurust. Kaebaja väidet, et kuigi kasutusel on olnud ka muud kohustuslikud (OÜ) või viitavad (Sertifitseerimisbüroo) tähised, on kaebaja teenuseid eristava tähisena siiski alati kasutatud tähist **EstCert**, ei kinnita aga kaebaja poolt esitatud materjalid kaubamärgi omandatud eristusvõime tõendamiseks. Enamik tõendeid sisaldab just kombineeritud kaubamärki ning on alusetu väita, et tarbija eristab antud ettevõtet nimelt tähise **EstCert** tõttu. Kasutusel oleva kaubamärgi silmatorkavaimaks elemendiks on pigem täheühend EC ning väide, et asjasse puutuv tarbija eristab kaebajat tähisele **EstCert** tuginevalt, on oletuslik.

2.8 Kaebaja esitas 15.06.2011 keeldumisotsuse kohta lisaks täiendavaid kommentaare, seisukohti ja ka täiendavaid tõendusmaterjale 34 lehel, so kui esialgsete seisukohtade ja seisukohti kinnitavate

tõendite esitamise tähtajast oli möödunud pea poolteist kuud.

Patendiamet on seisukohal, et kaebuse seisukohtade ja seda tõendavate materjalide seaduses sätestatud tähtajast hilisem esitamine ei ole menetlusõiguste heauskne kasutamine. Kaebaja pidi olema teadlik seaduses selgesõnaliselt sätestatud kohustusest esitada kaebus kahe kuu jooksul keeldumisotsuse tegemise kuupäevast arvates (KaMS § 41 lg 1). Selleks kuupäevaks tuleb kaebajal esitada kõik oma vastuväited ja tõendid. Seadusest ei tule õigust esitada kaebus üksnes osaliselt või veelgi enam, õigust esitada osa kaebusest ja tõenditest endale sobivaks osutuval kuupäeval. Patendiametile teadaolevalt ei ole kaebaja pidanud vajalikuks esitada komisjonile mingeidki põhjendusi, mis selgitaks, miks seaduses sätestatud menetlustähtaegadest ei ole antud juhul kinni peetud. Eeltoodust lähtuvalt palub Patendiamet komisjonil jätta täielikult tähelepanuta kõik kaebaja hilisemalt edastatud tõendid ja seisukohad.

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

Kaebaja esitas oma lõplikud seisukohad 30.01.2012

Lõplikes seisukohtades jääb kaebaja 02.05.2011 esitatud kaebuses toodud seisukohtade juurde, et tähise EstCert osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p-s 2 ega KaMS § 9 lg 2 p-s 3 märgitud õiguskaitsse andmist välistavat asjaolu ja lisab, et tähis **EstCert** on taotluses märgitud teenuste osas loomuomast eristusvõimet omav, mille eristusvõime on tugevnenud tänu selle pikaajalisele ja laialdasele kasutamisele. Ka leiab kaebaja, et tähis EstCert kuulub registreerimisele taotluses märgitud teenuste osas ka selle (täiendavalt) omandatud eristusvõime tõttu – kohaldamisele kuulub KaMS § 9 lg 2.

Kokkuvõttes palub kaebaja kaebuse täielikult rahuldada, s.o tühistada Patendiameti 02.03.11 otsuse nr 7/M200701438 tähise EstCert (taotlus nr M200701438) kaubamärgina registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Patendiamet esitas oma lõpliku seisukoha kaebuse suhtes 22.02.2012

Patendiamet ei nõustu kaebaja lõplike seisukohtadega ja leiab, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud ning sõnaline tähis, millele kaebaja kaitset taotleb, ei ole kaubamärgina registreeritav.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p-st 2 ning KaMS § 9 lg 1 p-st 3 palub Patendiamet jätta komisjonil kaebus rahuldamata.

Komisjon alustas kaebuse suhtes lõppmenetlust 02.03.2012.

Komisjoni seisukohad

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

Kaebaja esitas Patendiametile 14.09.2007 taotluse tähise **EstCert** registreerimiseks kaubamärgina järgmiste teenuste tähistamiseks:

klassis 41 - *tehnilise järelevalvega seotud väljaõpe ja koolitusteenused; haridus, koolitus; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.*

klassis 42 - *kaupade ja teenuste nõuetele vastavuse verifitseerimise teenused; tehnilise mõõtmise, testimise, kalibreerimise, järelevalve, takseerimise ja sertifitseerimise teenused; teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja uuringud ja nendega seonduv projekteerimine; tööstusanalüüs ja -uuringud; arvutiriistvara ja tarkvara projekteerimine ja täiustamine; juriidilised teenused; tehnilise järelevalvega seonduvad konsultatsioonid.*

Patendiamet keeldus oma 02.03.2011 (lisa 2) otsusega nr 7/M200701438 tähist **EstCert** (lisa 3) kaubamärgina kaebaja nimele registreerimast klassides 41 ja 42 loetletud teenustele. Patendiamet peab tähist **EstCert** loetletud teenuste osas tervikuna kirjeldavaks KaMS § 9 lg 1 p 3 ja eristusvõimetuks KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes.

Komisjon märgib lisaks, et tähise **EstCert** ekspertiisi käigus juhtis Patendiamet nt oma 23.04.2010 teatega kaebaja tähelepanu asjaolule, et registreerimistaotluse klassis 42 nimetatud *juuriidilised teenused* kuuluvad Nizza rahvusvahelise klassifikatsiooni 9. redaktsiooni kohaselt klassi 45. Kaebaja ei reageerinud oma 08.09.2010 vastuses sellekohasele Patendiameti teatele nr 7/M200701438 ega kõrvaldanud nimetatud puudust. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 37 lõikest 2, tegi Patendiamet kaubamärgi registreerimise taotluse osalise tagasilükkamise otsuse *juuriidiliste teenuste* suhtes. Kaebaja on, erinevalt registreerimistaotluses esitatust, oma kaebuses *juuriidilised teenused* klassis 42 tähelepanuta jätnud.

Komisjon ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et tõendatud ei ole seos taotleja ja kaubamärgi vahel, kuna taotleja oli äriregistri andmetel kaubamärki kasutanud ettevõtte omanik 01.10.2007 kuni 01.01.2012. Samas ei oma see asjaolu käesoleva kaebuse lahendamisel sisulist tähtsust.

Komisjon ei nõustu kaebajaga selles, et tähis **EstCert** (*esttsert*) on otsese tähenduseta ega sisalda Eesti ametlikku, trükitähtedes kirjutatavat Eesti maakoodi **EST**.

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.*

Komisjonile on teada, et tähise **EstCert** osa „EST“ on nt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) standardi **ISO 3166** järgi Eesti maakood aga ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK), Rahvusvahelise Jalgpalliliitude Föderatsiooni (FIFA) Eesti maakood, samuti Eesti mootorsõidukite maatahhis. See sisaldab endas nt ingliskeelse sõna „ESTONIA“ kolme esimesest tähte „E“, „S“ ja „T“, mis viitab riigile, päritolule. Tähises **EstCert** kasutatav sõnaosa „Cert“ on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt äravahetamiseni sarnane eestikeelse sõnaga „sert“. Eesti õigekeelsus- sõnaraamatu (ÕS 2006 vt <http://public.keelevara.ee/login/?d=qs2006&q=sert&swe.x=32&swe.y=11>) kohaselt tähendab see vastavustõendit nt kauba kvaliteedi või päritolu kohta ehk sertifikaati või serti. Eesti keele seletava sõnaraamatu [EKSS] järgi tähendab sõna *sertifikaat* muu hulgas ametlikku tõendavat tunnistust, näit. kauba kvaliteedi kohta, vt <http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=sertifikaat&F=M>. Ingliseelne sõna „cert“ tähendab eestikeelses tõlkes „*kindlat asja*“ ja ingliskeelse sõna „*certificate*“ lühendit (vt J.Silvet, „Inglise-Eesti sõnaraamat“, Tallinn „Valgus“ 1991). Ka leiab sõna „sert“ laialdast kasutust kõnekeeles pikema „sertifikaat“ asemel, seega on asjakohatu kaebaja väide, et sõnal „Cert“ ja selle eestindatud vastel „sert“ puudub tähendus ja tarbija ei suuda seda seostada sertifikaadiga.

Tulenevalt eeltoodust nõustub komisjon Patendiametiga selles, et kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis **EstCert** on loetelus toodud teenuste osas tarbija poolt tajutav üksnes kõnealuste teenuste liigile, kvaliteedile ja geograafilisele päritolule viitava infona. See teavitab tarbijat, et tegemist on Eestis pakutavate sertifitseerimisalaste teenustega või sertifitseeritud teenusepakujaga. Samuti sellest, et tellitud nt kaupade ja teenuste (klass 42) nõuetele vastavuse verifitseerimise teenused; tehnilise mõõtmise, testimise, kalibreerimise, järelevalve, takseerimise ja sertifitseerimise teenused; teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja uuringud ja nendega seonduv projekteerimine; tööstusanalüüs ja -uuringud; arvutiriistvara ja tarkvara projekteerimine ja täiustamine jne tulemid (dokumentatsioon) sisaldavad nt sertifikaate, mis tõendavad tulemite vastavust kehtestatud kvaliteedinõudeile.

Komisjon nõustub Patendiametiga ka selles, et registreerimiseks esitatud lihtne lühendite kombinatsioon **EstCert** ei moodusta kokku uue, sekundaarse tähendusega kaubamärgina

funktsioneerivat tähist. See on tarbijate poolt tajutav üksnes teenuseid kirjeldava infona KaMS § 9 lg 1 p 3 mõistes, mis võib tarbijaile tähendada kaebaja pakutavate teenuste või toodete kontrollitud kvaliteeti ehk teenuste/toodete vastavust esitatud nõudeile, tehnilistele ülesannetele või standarditele vms, mida kinnitavad kaebaja poolt välja antud kaubamärgiga **EstCert** tähistatud sertifikaadid. Eeltooduga seoses tekib oht, et tarbijad, nähes kaubamärki **EstCert**, peavad selle omanikku, kuna ta kasutab **ISO 3166** kohast Eesti riigi ametlikku maakoodi, Eesti riigi omanduses või osalusega riiklikuks sertifitseerimisasutuseks, mis väljastab oma tegevusvaldkonnas osutatud teenustega koos ka osutatud teenuste kvaliteedinõuetele vastavuse tõendeid ehk sertifikaate nt osutatud teenuste väljundi kvaliteedi või päritolu kohta. Ka tehnilise järelevalvega seotud väljaõppe ja koolitusteenuste (klass 41), haridus-, koolitus-, meelelahutus-, spordi- ja kultuurialases jt tegevustes kasutatavad õppevahendid ja -materjalid, staadionid, õppeklassid, kontserdipaigad jne peavad vastama nõudeile nt masina- ning tuleohutuse, kandevõime, valgustuse, temperatuuri, niiskuse jms osas.

Komisjon nõustub Patendiametiga selles, et sõnad või sõnade kombinatsioonid või tähised võivad osutada kirjeldavaiks ja mittekaitstavaiks mis tahes teenuse või kauba osas nagu nt sõna *Eesti* või selle lühend *Est*, mis annab mis tahes teenuse või kauba osas tarbijale teavet teenuse/toote või teenusepakkuja geograafilise päritolu kohta ega ole seetõttu kauba või teenuse osas kaubamärgina registreeritav KaMS § 9 lg 1 p 3 mõistes. Ka sõnad *sertifitseeritud* või *sertifikaat sh lühend cert* võivad olla mis tahes teenust kirjeldav ja eristusvõimetus KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes, kuna annab tarbijale üksnes teavet, et vastav teenus või toode on sertifitseeritud.

Kaebaja on komisjoni hinnangul asjakohatult esile toonud Patendiameti varasema praktika, mille järgi on saanud õiguskaitse kaubamärgid EstKONSULT (nr 30925), EstLine (nr 30702), ESTPAK (nr 34549) ja ESTLEX (nr 46307), mille koosseisus kasutatakse eesliitena Eesti maakoodi EST sarnaselt tähisega **EstCert**.

Komisjon jääb oma 29.07.2005 tehtud otsuses nr 797-o seisukohtade juurde, et *„Iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Patendiameti varasemad otsused ükshaaval ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid (pimedalt) järgida või millega teiselt poolt võiks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist nõudes“.*

Komisjon nõustub Patendiametiga ka selles, et sõnaline, kujundamata lühendite kombinatsioon **EstCert** ei ole omandanud kasutamise tulemusena kaubamärgina eristusvõimet kaubamärgitaotluses loetletud teenuste osas kaubamärgiseaduse § 9 lõike 2 tähenduses. Kaebuse lisadest ilmneb, et tähist **EstCert** on varasemalt kasutatud kombineeritud tähise osana ja seda on kasutatud teise isiku poolt tavapärasel majandustegevuses ilma, et seda oleks reproduktsioonil toodud kujul reklaamitud, avaldatud ajakirjanduses või muul viisil üldsusele tutvustatud. Kaebaja väide tähise **EstCert** kasutamise kohta Eesti tuletõkkeuste tootjate poolt valmistatud toodangul on ebapiisav tõendamaks, et see on saavutanud kasutamise tulemusena eristusvõime ja samas puuduvad ka seda väidet tõendavad materjalid. Näidetena toodud sertifikaatidel on tähis **EstCert** vaid osa kombineeritud kaubamärgist "SERTIFITSEERIMISBÜROO EC EstCert OÜ. Tõendusmaterjalidel esinev kombineeritud kaubamärk on tähisest **EstCert** märgatavalt erinev ja sisaldab mitut erinevat kirjastiili ja –suurust ning on ebapiisav tõendamiseks, et just kombineeritud märgi osaks olev tähis EstCert on kaubamärgina omandanud eristusvõime. Komisjoni arvates on alusetu väita, et tarbija eristab antud ettevõtet nimelt tähise **EstCert** tõttu.

Komisjoni hinnangul on kaebaja väide, et oma kaubamärgina kasutuses olnud tähisega EstCert koos kasutatud tähelühend „EC“ kui EstCert lühend ei oma seejuures mõju tähise EstCert kui kaubamärgi EstCert eristusvõimele, kuna mõtestab seda lahti, olles EstCert lühendiks, väär, kui võrd

kombineeritud märgina kasutusel olnud märgis on täheühendil EC suur mõju, kuna see on märgis kujutatud selgelt eristuvamana ülejäänud osast, lisaks tekitab see assotsiatsiooni CE-vastavusmärgisega (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008 lisa II p1), mis ilmselt, arvestades märgi kasutaja tegevusala, oli taotluslik ning tegelikkuses hoopis tarbijat eksitav. Kasutusel olnud kaubamärgi silmatorkavaimaks elemendiks on siiski pigem täheühend EC ning väide, et asjasse puutuv tarbija eristab kaebajat tähisele **EstCert** tuginevalt, ei ole kaebuses millegagi tõendatud.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 9 lg 1 p-d 2 ja 3 ning § 9 lg 2, 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. Kaebaja teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest.

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

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

Allkirjad:

H.-K. Lahek

E. Hallika

M. Tähepõld