

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1530-o

Tallinnas 27. mail 2015.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Kirli Ausmees ja Tanel Kalmet vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Astellas Pharma Europe B.V. (Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden, NL) kaebuse kaubamärgi SOLUTAB (taotluse nr M201200083) osaliselt registreerimisest keeldumise otsuse tühistamiseks.

Kaebus on võetud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetlusse nr 1530 all.

Kaebuse esitajat esindab patendivolinik Ingrid Matsina (AAA Patendibüroo OÜ).

I Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet võttis 7. aprillil 2014 vastu otsuse nr 7/M201200083 kaubamärgi SOLUTAB registreerimise kohta Astellas Pharma Europe B.V. nimele Nizza klassifikatsiooni klassidesse 42 ja 44 kuuluvate teenuste suhtes õiguskaitse andmiseks. Patendiamet jättis kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 punktide 2 ja 4 alusel rahuldamata taotluse kaubamärgi registreerimiseks ning tegi tähise registreerimisest keeldumise otsuse klassi 5 kuuluvate järgmiste kaupade suhtes: farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; farmaatsia -ja veterinaariaained; hügieenipreparaadid, hügieenitooted ja ained.

Kaebaja põhiseisukohad

Kaebaja Patendiameti otsusega ei nõustunud ning esitas 28. mail 2014 kaebuse otsuse tühistamiseks.

Kaebaja leiab, et Patendiameti kaubamärgi SOLUTAB registreerimisest keeldumine klassis 5 on põhjendamata ja vastuolus kaubamärgiseaduse normidega ning Euroopa Kohtu seatud kriteeriumidega KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 4 kohaste õiguskaitset välistavate asjaolude hindamiseks.

Esmalt leiab kaebaja, et Patendiamet on rikkunud otsuse põhjendamise kohustust ja hea halduse põhimõtet (põhiseaduse § 14). Patendiameti otsus on haldusakt. Haldusakt peab olema selge ja üheselt mõistetav ning põhjendatud. Selle eesmärgiks on tagada akti kontrollitavus. Patendiamet on otsuse punktis 1.1 esitanud lakoonilise seisukoha, et ekspertiisis on tuvastatud sõna „solutab“ tavapäraseks muutumine keelekasutuses ja heauskses äripraktikas. Punktis 1.2 tugineb Patendiamet sellele kui kindlaks tehtud asjaolule eristusvõime puudumise põhjustamisel. Otsuse punktides 2.-4. annab Patendiamet ülevaate kaebajaga menetluse käigus peetud kirjavahetusest. Seega peab kaebaja Patendiameti keeldumise põhjendusi otsima kirjavahetuse ülevaatest, sh vastuväidetest kaebaja seisukohtadele. Tõendite kirjeldamine läbi mitmekordse eelnevate kirjade lisadele viitamise on eksitav. Selline otsuse ülesehitus ei võimalda kaebajal üheselt aru saada, millised olid otsuse tegemise

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

aluseks olevad kaalutlused ja keeldumise põhjused. Kaebajal on keeruline mõista, milline on Patendiameti tegelik motivatsioon ning seega ei ole otsus ka selge, üheselt mõistetav ja kontrollitav. Kaebaja leiab, et Patendiamet on rikkunud tema põhiõigust heale haldusele.

Tähis on tavapärase keelekasutuses, kui ta on muutunud taotletud kaupade kontekstis tavakeeles kasutatavaks sõnaks, seda ei saa aga öelda kaubamärgi SOLUTAB kohta. Puuduvad igasugused tõendid, et Eesti tarbijatel oleks mingigi teadmine selle kohta, et SOLUTAB võiks olla ravimite valdkonnas kasutuses muul moel kui kaubamärgina, rääkimata selle muutumisest tavapäraseks keelekasutuses. Patendiamet ei ole tõendanud, et kaubamärk SOLUTAB oleks keeles või äripraktikas kasutusel sellisena, et Eesti tarbijad tajusid seda geneerilise terminina.

Patendiameti esitatud materjalidest pole ühelgi mingit seost Eesti turu ega tarbijaga. Selleks, et mingi materjal saaks näidata Eesti asjaomase tarbija teadmist või mitteteadmist mingist tähisest ja selle kasutusviisidest, peaks olema ilmne või vähemalt tõenäoline ja usutav, et tarbija on selle materjaliga tuttav. Lihtsalt paljasõnaline deklareerimine, et Eesti majandusruum ei ole isoleeritud ja Eesti tarbijatel on teoreetiliselt võimalik kokku puutuda internetis oleva infoga ei tõenda seda, et Eesti vastavad tarbijad ka tegelikult tajusid vastavate kaupade ja teenuste turul tähist tavapärasesena.

Kõik Patendiameti materjalid on ingliskeelsed. Analüüsinud Patendiameti otsuse leheküljel 6 viidatud tõendeid ükshaaval, leiab kaebaja:

Lisa 1: SOLUTAB on teksti sees kasutusel suure algustähena ja kaubamärgi funktsioonis, mitte kirjeldava elemendina. Tekstis pole viidet sellele, et oleks tegemist lahustuva tabletiga. Ravim ei ole Eesti turul registreeritud ega müügil. Veebileht www.igenericdrugs.com kujutab endast ilmselt USA turule suunatud (lehekülje allservas viide USA toidu- ja ravimiametile) ingliskeelset ravimite andmebaasi, mis sisaldab ca 300 000 kirjet. Tõendil puudub seos Eesti turuga, pole mingeid viiteid selle kohta, et Eesti tarbijad seda andmebaasi kasutaksid.

Lisa 2: SOLUTAB on kirjutatud nii pealkirjas kui fotol oleval pakendil suurte tähtedega ja kaubamärgi funktsioonis, mitte kirjeldava elemendina. Tekstis pole viidet sellele, et oleks tegemist lahustuva tabletiga. Ravim ei ole Eesti turul registreeritud ega müügil. Veebileht www.traphaco.com.vn kuulub Vietnami ravimitootjale. Veebilehe andmetel pakutakse tooteid lisaks Vietnamile Laoses, Kambodžas ja Ukrainas. Tõendil puudub seos Eesti turuga, pole mingeid viiteid selle kohta, et Eesti tarbijad seda veebilehte külastaksid.

Lisa 3: SOLUTAB on kasutatud suure algustähena ja kaubamärgi funktsioonis, mitte kirjeldava elemendina. Tekstis pole viidet sellele, et oleks tegemist lahustuva tabletiga. Ravim ei ole Eesti turul registreeritud ega müügil. Tõendi allikas www.rxheads.com/index.php kujutab endast steroidide müügiga tegelevat ingliskeelset veebilehte ja pole mingeid viiteid selle kohta, et Eesti tarbijad seda veebilehte külastaksid (ilmselt oleks sellisest allikast ravimpreparaatide tellimine ka keelatud tegevus).

Lisa 4: SOLUTAB on kasutatud suure algustähena ja kaubamärgi funktsioonis, mitte kirjeldava elemendina. Tekstis pole viidet sellele, et oleks tegemist lahustuva tabletiga. Ravim ei ole Eesti turul registreeritud ega müügil. Nagu Patendiamet ise märgib, on allika näol tegemist professionaalidele suunatud veebilehena, mis sisaldab ca 110000 lehekülge kliinilist infot. Tõendil puudub seos Eesti turuga, pole mingeid viiteid selle kohta, et Eesti meditsiiniprofessionaalid seda veebilehte külastaksid, rääkimata tarbijatest.

Lisa 5: SOLUTAB on kasutatud nii tekstis kui fotol oleval pakendil suurte tähtedega ja kaubamärgi funktsioonis, mitte kirjeldava elemendina. Tabletid on lahustuvad, kuid tekstis ei kasutata selle selgitamiseks mitte tähist „*solutab*“, nagu tehtaks juhul, kui tõepoolest oleks tegemist keelekasutuses tavapäraseks muutunud tähisega. Tõendi allika näol on tegemist professionaalidele suunatud andmebaasi tüüpi veebilehega. Tõendil puudub seos Eesti turuga, pole mingeid viiteid selle kohta, et Eesti meditsiiniprofessionaalid seda veebilehte külastaksid, rääkimata tarbijatest.

Lisa 6: tegemist on lapsevanemate toetusgrupi veebilehega, mis ei sisalda tootjate antud informatsiooni. Lisas kirjeldatakse sama ravimit, mis lisas 5. Lisast 5 nähtus, et tootja kasutab SoluTab pakendil kaubamärgi funktsioonis, lisa 6 tekstis on seega tegemist lihtsalt ühe autori poolse kohatu kaubamärgi kasutusega. Lisaks ilmneb artiklist, et PREVACID SoluTabs on kasutusel ainult USAs ja seda toimeainet lansoprazole sisaldava ravimi kaubamärgina. Kanadas ja Euroopa turgudel kasutatakse teisi kaubamärke. Veebilehe omanik on välistanud oma igasuguse vastutuse selles sisalduvate andmete õigsuse eest. Tõendil puudub seos Eesti turuga, pole mingeid viiteid selle kohta, et Eesti tarbijad seda veebilehte külastaksid.

Lisa 7: tegemist ühe lapsevanema refluksiteemalise veebilehega, mis ei sisalda tootjate poolt antud informatsiooni. Lisas kirjeldatakse sama ravimit, mis lisas 5. Lisast 5 nähtus, et tootja kasutab sõna SoluTab pakendil kaubamärgi funktsioonis, lisa 7 tekstis on seega tegemist lihtsalt ühe autori poolse kohatu kaubamärgi kasutusega. Lehekülg on suunatud USAsse. Tõendil puudub seos Eesti turuga, pole mingeid viiteid selle kohta, et Eesti tarbijad seda veebilehte külastaksid.

Lisad 8-11 sisaldavad väljavõtteid Eestiga mingit seost mitte omavatest internetifoorumitest, kus neli inimest on teksti sees kasutanud sõnana kaubamärki SOLUTAB. Sealjuures on kasutajad pidanud vajalikuks selgitada, mida nad sõna solutab kasutades silmas peab („*meaning that it is dissolved under the tongue*“ jms), mis näitab, et ka need kasutajad ise ei ole pidanud sõna tavapäraseks ja ei ole eeldanud, et lugejad seda samamoodi mõistavad nagu nemad ise. Tõenditel puudub seos Eesti turuga, pole mingeid viiteid selle kohta, et Eesti tarbijad neid internetifoorumeid külastaksid.

Lisa 12: tegemist on seksuaalset võimekust suurendavate toodete USA veebipoega, mille üht pakutavat toodet kirjeldades on kasutatud sõna „*solutab*“, lisades täpsustuse „*dissolving*“. Tõendil puudub seos Eesti turuga, pole mingeid viiteid selle kohta, et Eesti tarbijad seda veebipoodi külastaksid.

Lisa 13: tegemist on toidulisandeid ja seksuaalset võimekust suurendavaid tooteid pakuva USA veebipoega, ravimi kirjelduses kasutatakse tähist Solutab suure algustähega ja kaubamärgi funktsioonis, mitte kirjeldavas tekstis. Tõendil puudub seos Eesti turuga, pole mingeid viiteid selle kohta, et Eesti tarbijad seda veebilehte külastaksid.

Lisad 14-15 ei sisalda sõna SOLUTAB ja neile Patendiamet tavapärasuse tõendamisel ei tugine. Kõik Patendiameti esitatud materjalid on ingliskeelsed ja välismaise päritoluga. Patendiameti väitel tuleneb selliste materjalide mõju Eesti territooriumile ja Eesti tarbijale asjaolust, et Eesti tarbija külastab sageli võõrkeelseid lehekülgi ja ravimite kohta infot otsides satub ka ingliskeelsetele lehekülgedele, eriti kui otsitakse informatsiooni ingliskeelse sõna „*solutab*“ kohta. Kaebaja rõhutab kõigepealt, et ingliskeeles ei ole olemas sõna „*solutab*“. Seega ei saa tarbija seda ka lihtsalt niisama, ilma eelneva põhjuseta otsida. Ühtki SOLUTAB kaubamärki kandvat ravimit ei ole Eestis registreeritud ega ka apteekides toidulisandina müügil.

Patendiamet ei ole vaatamata põhjalikule ekspertiisile suutnud leida ühtki Eestist pärit või eestikeelset või Eestiga seotud materjali, mis sisaldaks tähist SOLUTAB. Seega, Eesti tarbijal puudub igasugune teadmine tähise SOLUTAB kohta ja tal ei ole mingit põhjust seda internetist otsida. Tähis on tavapärase keelekasutuses, kui ta on muutunud taotletud kaupade kontekstis tavakeeles kasutatavaks sõnaks, seda ei saa aga öelda kaubamärgi SOLUTAB kohta.

Ravimituru eripäraks on selle riigipoolne range reguleerimine, mis omakorda mõjutab seda, millist infot tarbija ravimite kohta saab ja kuidas ta on harjunud seda tajuma. Ravimiseaduse § 13 lg 4 kohaselt peab üldjuhul ravim olema eestikeelses pakendis ning ravimiga peab kaasas olema eestikeelne teave ravimi koostise, toimeainete sisalduse ning kasutamise ja säilitamise kohta.

Ravimi müügiloa taotluse liigid ja vorminõuded, täiendava dokumentatsiooni loetelu, täiendavale dokumentatsioonile esitatavad nõuded, taotluse erialase hindamise tasu suurus taotluse eri liikide kaupa ning tasu arvestamise ja tasumise korra sätestava määruse § 4 lõike 1 teise lause kohaselt peavad ravimi omaduste kokkuvõtte, pakendi infoleht ja pakendi märgistus olema eesti keeles.

Ravimiameti juurde moodustatud farmaatsiterminoloogia ekspertkomisjoni poolt väljatöötatud ravimvormide terminoloogia kohaselt kasutatakse tablettide, mis enne suukaudset manustamist lahustatakse vedelikus, kohta terminit 'lahustuv tablett'. Eesti tarbija peab saama ja on harjunud saama ravimi kasutamise kohta kogu vajaliku informatsiooni eesti keeles ja tal ei ole selles valdkonnas põhjust harjuda kasutama võõrkeelset terminoloogiat.

Patendiameti tõendite näol on tegemist ainult välismaistelt veebilehtedelt pärinevate ingliskeelsete materjalidega. Nendes materjalides viidatud ravimid ei ole Eesti turul registreeritud ega müügil. Ka Patendiamet ise on möönnud, et tähise SOLUTAB kasutamise kohta Eesti turul ei ole hetkel otseseid viiteid (otsuse lk 3). Sisuliselt kujutavad Patendiameti esitatud materjalid endast kaubamärgi „SOLUTAB“ ülemaailmse uuduse ekspertiisi tulemust, mitte Eestis Eesti tarbija poolt tajutavat tähise tavapärasust keelekasutuses või heauskses äripraktikas (nn geneerilisust). Asjaolu, et neli inimest maailmas on tähist ravimite kontekstis kasutanud kusagil Eestiga seost mitte omavas ingliskeelses internetifoorumis, ei tõenda kindlasti kaubamärgi SOLUTAB tavapärasust Eesti ravimitarbijate keelekasutuses. Asjaolu, et üksikutel ravimipakenditel on kasutatud suurte tähtede, kaubamärgi funktsioonis tähist „SOLUTAB“ ei tõenda kindlasti kaubamärgi SOLUTAB muutumist tavapäraseks heauskses äripraktikas. Maailmas on palju identseid kaubamärke, mida kasutavad eri isikud, kuid see ei muuda neid tähiseid veel äripraktikas tavapäraselt kasutatavaks ja tarbijate silmis geneerilisteks tähisteks.

Patendiamet on keeldumise õiguslikult kvalifitseerinud ka KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel. Patendiameti hinnang eristusvõime puudumisele piirdub vaid KaMS § 9 lg 1 p 4 kohase tavapärasuse argumentidega ning iseseisvad eristusvõime puudumise asjaolud puuduvad. Tegemist ei ole iseseisva koosseisuga vaid eristusvõime puudumine kaasneb KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaldamisega.

Kaubamärgi eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab identifitseerida kaupa, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kui teatud ettevõtjalt pärinevat ja seega eristada seda teiste ettevõtjate kaupadest. Selle kindlakstegemiseks tuleb hinnata, kas esitatud märk võimaldab kauba tarbijatel ostuotsust tehes eristada seda toodet nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu.

Kaubamärk SOLUTAB ei ole üldises kasutuses ravimite või nende omaduste tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda ravimitel sellisena nägema. Eelpool on kaebaja analüüsinud Patendiameti esitatud tõendeid tähise SOLUTAB kasutuse kohta ja näidanud, et puuduvad igasugused asjaolud, mis viitaksid sellele, et Eesti tarbijatel on mingigi teadmine selle kohta, et sõna SOLUTAB võiks olla ravimite valdkonnas üldse kasutuses.

Patendiamet on eristusvõime hindamisel lähtunud Eesti keskmisest tarbijast, kes valdab üle keskmise hästi inglise keelt. „Üle keskmise“ on üldine hinnang, mis ei ütle midagi konkreetsete võõrkeelsete sõnade teadmise ja konkreetse kaubamärgi tajumise kohta. Väide, et tarbija tajub eesliidet *solu-* kui tuletist sõnadest *solution*, *soluble*, mis tähendavad vastavalt lahus, lahustuv, on paljasõnaline ja tõendamata. Tarbija tajub kaubamärki kui tervikut. On ebatõenäoline, et tarbija hakkaks Eestis ravimit ostes tegema kolmeastmelist analüüsi, kus ta kõigepealt jagab kaubamärgi osadeks, seejärel seostab osad võõrkeelsete terminite algusosaga ja lõpuks tõlgib eesti keelde. Nagu Patendiamet ise on menetluse kestel mõõnnud, ei ole eesliidet *solu-* isegi sõnaraamatutes. Keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi selle detaile. Ei ole alust eeldada, et keskmine Eesti ravimiostja valdab nii kõrgel tasemel inglise keelt, et ta intuiitselt tajub ingliskeelseid sõnu *solution*, *soluble*, tähenduses 'lahus, lahustuv' ja seostab nende tähendustega ka tervikliku kaubamärgi esimest nelja tähte.

Kaubamärgi registreerimiseks piisab vähemalt minimaalse eristusvõime olemasolust ja asjaolu, et kaubamärk kannab endas mingit objektiivset sõnumit, ei tähenda, et selle tõttu puudub kaubamärgil eristusvõime. Kaubamärk on eristusvõimeline, kui ta nõuab tõlgendamisel kasvõi minimaalset jõupingutust või käivitab asjaomasel avalikkuses tunnetusliku protsessi. Kaubamärk SOLUTAB ei ole Eesti tarbija jaoks tavaline ja lihtsalt mõistetav, vaid temas on olemas eripära, mis nõuab tarbijalt tõlgendamist ja tunnetamist.

Täiendavalt märgib kaebaja, et Patendiamet on registreerinud kaks taotlejale kuuluvat kaubamärki, FLEMOXIN SOLUTAB (reg nr 21266) ja FORCID SOLUTAB (reg nr 30468), milles SOLUTAB on kaitstud element. Patendiameti leiab, et tegemist on 15 aastat tagasi tehtud ekspertiisiga ja praeguseks on asjaolud muutunud. TOAK on juhtinud Patendiameti tähelepanu sellise seisukoha ekslikkusele. Kaubamärk SOLUTAB on registreeritud paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides, näiteks Lätis, Leedus, Ühendkuningriigis, Soomes, Taanis, Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias ja Portugalis (Lisa 5). See näitab, et kaaludes kaubamärgi kaitstavust oma riigi tarbija seisukohast, on need riigid hinnanud kaubamärgi SOLUTAB oma tarbija jaoks piisavalt eristusvõimeliseks ja sellele õiguskaitse andnud.

Patendiameti põhiseisukohad

Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi SOLUTAB osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud. Ekspertiisi tehes tuvastati, et mitmed ettevõtjad kasutavad sõna „*solutab*“ ravimite tähistamisel ning et igapäevases keelekasutuses kasutatakse sõna „*solutab*“ ravimite, täpsemalt lahustuvate tablettide tähistamisel. Seetõttu asus Patendiamet seisukohale, et kuna SOLUTAB koosneb üksnes tähisest, mis on muutunud ravimite osas tavapäraseks keelekasutuses ja heauskses äripraktikas, ei saa see kaupade „farmaatsiapreparaadid; farmaatsiaained“ osas õiguskaitset, kuna sellise tähise kasutamise ainuõiguse andmine ühele isikule piiraks teiste ettevõtjate õigusi ja konkurentsivabadust. Seetõttu pole tähis vastavalt KaMS §-le 9 lg 1 p 4 kaubamärgina registreeritav.

Eristusvõime hindamisel KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas (kohtuasi C-363/99 p 34).

Asjaomaseks sihtgrupiks on farmaatsia- ja veterinaariapreparaatide ja –ainete, hügieenipreparaatide, -toodete ja –ainete tarbijad (inimeste ja loomade ravimite või hügieenikaupade ostjad, levitajad, arstid, farmatseudid, veterinaarid jne) ehk sisuliselt kogu avalikkus. Järelikult tuleb taotletavale tähisele õiguskaitsese andmise hindamisel lähtuda piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest. Nimetatud keskmine tarbija mõistab inglise keelt. Suurem osa oskab igapäevase suhtlemise piires ingliskeeles rääkida ning arvestatav osa oskab lisaks rääkimisele ka inglise keeles kirjutada. See on kõrgem tase, kui lihtsalt igapäevase suhtlemise piires aru saamine. Seega tuleb silmas pidada, et keskmine Eesti tarbija valdab inglise keelt üle keskmise hästi.

Registreerimiseks esitatud tähis koosneb üksnes ingliskeelsest sõnast, mida asjaomase avalikkuse seisukohast kasutatakse tavaliselt kaubanduses ja kõnekeeles ravimite tähistamiseks. Kuna on olemas konkreetsete asjaolude, mis näitavad, et seda tähist võib selliselt kasutada, on mõistlik eeldada, et selliselt on võimalik kasutada seda tähist ka Eesti turul, isegi kui selle kohta käesoleval hetkel otseseid viiteid ei ole.

Tähise koosseisus olev ingliskeelne sõna „*tab*“ on keskmisele Eesti tarbijale arusaadav kui sõna „*tablett*“ ingliskeelne lühend (medical-dictionary.thefreedictionary.com). Eesliitele „*solu*“ sõnastikud tähendust ei anna, ent arvestades, et mõiste „*solutab*“ on lahustavate tablettide kontekstis tavapärane, suudab keskmine Eesti tarbija kas või selle põhjal tuletada eesliite „*solu*“ ja sõna „*soluble*“ (lahustuv, ingl k – medical-dictionary.thefreedictionary.com) omavahelist seost.

Arvestades klassi 5 meditsiiniliste või veterinaarsete kaupade iseloomu ja võimalikku mõju asjatundmatu valiku korral, on mõistlik eeldada, et keskmine tarbija rakendab toote valikul keskmisest kõrgemat tähelepanu, külastades enne ostu sooritamist erinevaid allikaid lisainformatsiooni saamiseks. Inglise keelt üle keskmise hästi valdav keskmine Eesti tarbija ei piirdu tõenäoliselt informatsiooni otsimisel eestikeelsete materjalidega, mille hulk võib olla vähene või isegi puudulik, vaid loeb ka ingliskeelseid hinnanguid, arvustusi ja kirjeldusi tootjate kodulehtedelt, toodete kasutajate poolt külastatavatest foorumitest, e-poodidest jne. Seda tehes puutub tarbija kokku asjaoludega, et erinevad ravimitootjad ja –tarbijad kasutavad sõna „*solutab*“ tavapärases ravimite, täpsemalt lahustavate tablettide tähistamisel.

Kaubamärgid, mis koosnevad märkidest või tähistest, mis on muutunud selle märgiga hõlmatud kaupade või teenuste tähistamisel tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlaks kujunenud kaubandustavades, ei suuda eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest ning ei teeni seega antud kaubamärgi esmast ülesannet – välja arvatud juhul, kui nende märkide või tähiste kasutus on võimaldanud neil eristusvõime omandada (Euroopa Kohtu otsus C-192/03P, p 29). Patendiametil puuduvad andmed selle kohta, et taotletava tähise kasutus oleks võimaldanud tähisel eristusvõime omandada.

Kõik klassis 5 nimetatud kaubad võivad esineda lahustuva tableti kujul (nt lahustuvad ravimid inimestele või loomadele, suuhügieeniks kasutatavad vees lahustuvad tabletid, ravivannitabeltid jne).

Tähis, mille tavapärase kasutuse tõttu suudab tarbija tuletada tähendust „lahustuv tablett“, ei suuda kaupadel, mis võivad olla lahustuvad tabletid, ilma eristava elemendita täita KaMS §-s 3 sätestatud kaubamärgi funktsiooni, nimelt eristada ühe isiku kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest.

Seetõttu on Patendiamet seisukohal, et SOLUTAB kui tähis, millel puudub eristusvõime, ei saa kaupade „farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; farmaatsia- ja veterinaariaained; hügieenipreparaadid, hügieenitooted ja –ained“ osas õiguskaitset, kuna see ei võimalda määratleda kaupu kui kindlalt ettevõtjalt pärinevaid. Seetõttu pole tähis vastavalt kaubamärgiseaduse §-le 9 lg 1 p 2 kaubamärgina registreeritav.

Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohtadega ja vaidleb neile vastu. Patendiamet on oma kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuses kaebajale põhjalikult selgitanud, miks tähis SOLUTAB ei saa KaMS § 9 lg 1 p 4 ja § 9 lg 1 p 2 alusel õiguskaitset. Seega on kaebaja väide, nagu oleks Patendiamet rikkunud kaebaja põhiõigust heale haldusele, asjakohatu.

Patendiamet selgitas kaebajale ka oma kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuses, et asjaolu, et esitatud materjalid on inglise keeles, tuleneb sellest, et tegemist on ingliskeelse terminiga. Kuna Eesti tarbija ei külasta ega loe üksnes eestikeelseid veebilehti ja materjale, ei tähenda ingliskeelse sõna „*solutab*“ mitte kasutamine eestikeelses kontekstis automaatselt seda, et tarbija ei tea või ei suuda tuletada sõna tähendust sellisena, nagu seda kasutatakse ingliskeelses, tarbijale arusaadavas kontekstis. Ravimid on tootegrupp, mille puhul rakendab tarbija keskmisest kõrgendatud tähelepanu, otsides enne ostu sooritamist toote kohta lisainformatsiooni, külastades erinevaid veebipoode, foorumeid, tootjate kodulehekülgi jne. Selle ning interneti laialdase kasutamise ja internetis arvamuse ja hinnangu jagamise populaarsuse põhjal on mõistlik eeldada, et Eesti tarbijad loevad ravimite kohta arvamusi, hinnanguid, kommentaare, kirjeldusi jmt ka teistes nendele mõistetavates keeltes, nt inglise keeles. Kõnekeelt ja tavakeelt ilmestavad kõige paremini just allikad, kus tarbijad teevad kõnekeelseid kandeid, st foorumi-, kommentaariumi-, blogikandeid jmt. Kuna antud juhul on tegemist ingliskeelse sõnaga ja ingliskeelseid tavakeele sõnu kasutatakse eelduslikult ingliskeelses kontekstis, siis ei tule neid materjale välistada põhjusel, et need on välismaised või et sellel lehel oleva info põhjal ei saa otsest seost Eestiga välja tuua. Mõju Eesti tarbijale tuleneb sellest, et Eesti tarbija külastab sageli võõrkeelseid lehekülgi ning ravimite kohta informatsiooni otsides satub ka ingliskeelsetele lehekülgedele, eriti kui otsitakse informatsiooni ingliskeelse sõna „*solutab*“ kohta.

Patendiamet rõhutab, et kuigi keelekasutuse materjalid on esitatud neljast erinevast allikast, on inimesi, kes nende teemade all „*solutab*“ tavakeele sõnana kasutavad, rohkem kui neli. Lisaks saab tavakeeles kasutamiseks pidada ka neid materjale, kus tootekirjelduses või -arvustuses kasutatakse sõna „*solutab*“ tavalise käibesõnana (10. märtsi 2014 kirja lisa 6 – „*split the solutab*“, „*break the solutab*“; lisa 7 – „*in the form of solutabs*“; lisa 12 – „*take two quick dissolving solutabs daily*“ jne; lisa 13 – „*60 Solutabs*“, „*take 2 Solutabs daily*“ jne). Antud juhul ei ole tegemist juhusliku sõnaga, mida enam kui üks ettevõtjat mistahes äritegevuses kasutab, vaid sõnaga, mida kasutatakse ühel konkreetsel tootegrupil – ravimitel.

Patendiamet nõustus Pariisi konventsiooni artikli 6quinquies B-osa p-s 2 toodud täpsustusega, mille kohaselt võib kaubamärkide registreerimise tagasi lükata, kui märkidel puuduvad täielikult eristustunnused [...]. Antud tähise puhul leidiski amet, et sel puuduvad täielikult eristustunnused, mis võimaldaks tarbijal ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu nendest, millel on teine päritolu.

Praktiliselt kõik kaebaja poolt viidatud Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud registreeringud pärinevad ajavahemikust 1985-1987. Viitamine ligi 28 aasta tagustele registreeringutele ei ole asjakohane, kuna tuleb hinnata tähise kasutamist ekspertiisi teostamise ajaperioodil ning arvestada, et vahepealsel perioodil võib tähise kasutamine ja muud asjassepuutuvad tegurid muutuda.

Taotleja lõplikud seisukohad

Lõplikes seisukohtades jäi kaebaja kaebuses esitatud põhjenduste juurde. Kokkuvõtvalt leiab kaebaja, et antud juhul oleks Patendiamet pidanud tõendama, et SOLUTAB on tähis, mida Eesti tarbijad tajuvad ravimiturul geneerilise termini või tähistusena. Puuduvad igasugused tõendid, et Eesti tarbijatel oleks mingigi teadmine selle kohta, et sõna SOLUTAB võiks olla ravimite valdkonnas kasutuses, rääkimata selle muutumisest tavapäraseks keelekasutuses.

Patendiameti 8. augusti 2014 esialgsete seisukohtade punktis 3.4 väidab Patendiamet, et asjakohatu on kaebaja väide, nagu Patendiameti hinnang eristusvõime puudumisele piirdub vaid tavapärase argumentidega, olles eelnevalt samas punktis kaks korda rõhutanud, et kaubamärgil puudub eristusvõime tavapärase kasutuse tõttu (toomata ühtki muud argumenti). Tavapärase argumentidele on lisaks punktile 3.4 toetunud kogu Patendiameti argumentatsioon.

Kaebaja jääb ka oma nõude juurde kohaldada tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklit 6 quinquies ja arvestada kaubamärgi SOLUTAB kaitse Eestis ja teistes riikides.

Patendiameti lõplikud seisukohad

Patendiamet jääb samuti oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Registreerimiseks esitatud tähis SOLUTAB koosneb üksnes ingliskeelsest sõnast, mida asjaomase avalikkuse seisukohast kasutatakse tavaliselt kaubanduses ja kõnekeeles ravimite tähistamiseks. Kuna on olemas konkreetsed asjaolud, mis näitavad, et seda tähist võib selliselt kasutada, on mõistlik eeldada, et selliselt on võimalik kasutada seda tähist ka Eesti turul, isegi kui selle kohta käesoleval hetkel otseseid viiteid pole.

Kuigi Patendiamet on möönnud, et tähise SOLUTAB kasutamise kohta Eesti turul käesoleval hetkel otseseid viiteid pole, märkis Patendiamet kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuses, et kuna on olemas konkreetsed asjaolud, mis näitavad, et antud tähist võib kasutada tavaliselt kaubanduses ja kõnekeeles ravimite tähistamiseks, on mõistlik eeldada, et selliselt on võimalik kasutada seda tähist ka Eesti turul. Patendiamet rõhutab, et TOAK on oma varasemas otsuses nr 876-o leidnud, et väites sõna tavakasutust mingis valdkonnas, ei pea sellekohased näited pärinema üksnes sellest riigist, kus soovitakse kaubamärki registreerida. Määravaks ei ole informatsioon, mis pärineb territooriumilt, kus tähisele õiguskaitset taotletakse, vaid informatsioon, millel on mõju sellel territooriumil.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

Patendiameti 7. aprilli 2014 otsusega nr 7/M201200083 jäeti osaliselt rahuldamata kaebaja taotlus kaubamärgi SOLUTAB registreerimiseks Nizza klassifikatsiooni klassis nr 5 nimetatud kaupade suhtes KaMS § 9 lg 1 punktide 2 ja 4 alusel.

Patendiameti otsuses on kaubamärgi SOLUTAB registreerimisest keeldumisel tuginetud kahele erinevale õiguslikule alusele, mida on kohaldatud erinevate kaupade suhtes.

Vaidlustatud otsuses selgitatakse, et KaMS § 9 lg 1 punkt 2 alusel keelduti kaubamärgi SOLUTAB registreerimisest klassis nr 5 nimetatud kaupade „*farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; farmaatsia- ja veterinaariaained; hügieenipreparaadid, hügieenitootet ja-ained*“ suhtes. Patendiamet leidis, et kaubamärgil SOLUTAB puudub nimetatud kaupade kontekstis eristusvõime, kuna see ei võimalda määratleda kaupu kui kindlalt ettevõtjalt pärinevaid.

Teiseks, osaliselt on Patendiamet tuginenud KaMS § 9 lg 1 punktile 4 leides, et nimetatud sätte kohaselt ei ole võimalik kaubamärgile SOLUTAB õiguskaitset anda kaupade „*farmaatsiapreparaadid ja farmaatsiaained*“ suhtes, kuna kaubamärk koosneb üksnes tähistest, mis on muutunud ravimite osas tavapäraseks keelekasutuses ja heauskses äripraktikas ning sellise tähise kasutamise ainuõiguse andmine ühele isikule piiraks teiste ettevõtjate õigusi ja konkurentsivabadust.

Apellatsioonikomisjon hindab kõige pealt kaubamärgile SOLUTAB õiguskaitse andmisest keeldumist KaMS § 9 lg 1 p 4 alusel, st kas kaubamärk SOLUTAB on tähis, mis klassis nr 5 nimetatud kaupadega „*farmaatsiapreparaadid ja farmaatsiaained*“ seoses koosneb üksnes tähistest, mis on muutunud ravimite suhtes tavapäraseks keelekasutuses ja heauskses äripraktikas KaMS § 9 lg 1 p 4 tähenduses.

Poolte vahel ei ole vaidlust selles, et kaubamärgiga SOLUTAB tähistatavate kaupade asjaomaseks sihgrupiks on farmaatsia- ja veterinaariapreparaatide ja -ainete, hügieenipreparaatide, hügieenitoodete ja -ainete tarbijad, ehk sisuliselt kogu avalikkus. Taotletavale kaubamärgile õiguskaitse andmise hindamisel tuleb lähtuda piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest.

KaMS § 9 lg 1 p 4 sätestab, et õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.

Esmalt peatub apellatsioonikomisjon mõnede tõendite lubatavusel, kuna menetlusosaliste seisukohtadest nähtuvalt on neil erinev arusaam, millistest tõenditest tuleks vaidluse lahendamisel lähtuda (vt otsuse punkt 3.1.).

Kaebuse punktides 4 ja 7 väidetakse, et kaubamärgi tavapärasuse tõendamiseks esitas Patendiamet kaebajale 10. märtsil 2014 materjalid, mis on loetletud vaidlustatud Patendiameti otsuse lehekülgedel 6-7 lisadena 1-15 (lisa 3). Otsuses ei ole Patendiamet muid tõendeid esitanud ja viitab otsuse punktis 1.1 ekspertiisi tehes tuvastatule. Seetõttu eeldab kaebaja, et Patendiamet tõendab kaubamärgi tavapärasust Patendiameti otsuse kaebuse lisa 3 toodud tõenditega (lisa 1-15).

Patendiameti otsuse punktis 2.1. on viidatud taotlejale 18. juuli 2013 kirjaga saadetud tõenditele koos selgitustega. Otsuse punktis 3.1. antud selgitustest järeldeb apellatsioonikomisjon, et amet saatis ekspertiisi käigus taotlejale 10. märtsil 2014 täpsustused tõenditele, millele olid lisatud kuupäevad tõendite päritolu kohta. Patendiameti kahele kirjale lisatud tõendid erinevad üksteisest kahe tõendi

osas. Hilisemale kirjale on lisatud tõendid ravimite Prevacid ja Anemidox-Solutab kohta. Välja on jäetud mõningad 18. juulil 2013 kirjas osundatud tõendid.

Apellatsioonikomisjon nõustub taotlejaga, et Patendiameti otsust tuleb mõista selliselt, et punktis 2.1. on Patendiamet andnud ülevaate ekspertiisimenetluse käigust, kuid otsuse tegemisel on siiski lähtutud punktis 3.1. esitatud tõenditest ja nende analüüsist. Põhimõtteliselt on õige kaebaja väide, et Patendiameti otsuse põhjendamine läbi mitmekordsete viidete võib muuta otsuse põhjenduste jälgimise ja tõendite seostamise keerulisemaks ning tuua kaasa otsuse põhjendamiskohustuse rikkumise (PS § 14 sätestatud hea halduse põhimõte), kuid käesoleval juhul on siiski arusaadav, et Patendiamet lähtus otsuse tegemisel 10. märtsil 2014 kirjas osundatud tõenditest, mis on valdavalt kattuvad 18. juulil 2013 taotlejale saadetud tõenditega. Lähtudes eeltoodust hindab apellatsioonikomisjon Patendiameti otsuse õiguspärasust punktis 3.1. nimetatud tõendite valguses.

Vaidlustatud otsuse punktis 2.1. selgitab Patendiamet, et ei ole mõistlik eeldada, et kõik materjalid, kus kuupäev puudub, pärinevad taotluse esitamise kuupäevale järgnevast perioodist. Seega Patendiamet soovib, et taotleja ja apellatsioonikomisjon eeldaks tõendite lubatavust ning võtaks dokumendid arvesse, sest need on esitanud Patendiamet.

Apellatsioonikomisjon selgitab, et menetlusosaline ei pea eeldama dokumentide õiguspärasust või õigusvastasust, kui neil puudub viide teabe pärinemise aja kohta, kuid taotlejal peab siiski olema võimalik mõistlikul viisil teabe asjakohasuses ja korrektsuses veenduda ning seda kontrollida. Patendiameti ekspertiis ja otsuse järelduste aluseks olevad asjaolud peavad nähtuma isiku subjektiivseid õigusi puudutavast otsusest kui haldusaktist või sellele viidatud dokumendist, millega peab isikul olema võimalik tutvuda, sest haldusorganil lasub enda otsuse õiguspärasuse tagamise kohustus (vt nt haldusaktide põhjendamise kohustuse nõue, õigusriigi põhimõte ja õigus heale haldusele). See ei ole küsimus haldusorgani kogutud tõendite õigsuse eeldamisest. Isiku põhiseaduslik õigus oma subjektiivsete õiguste realiseerimiseks ja kaitsmiseks (PS § 15) hõlmab õigust seada kahtluse alla haldusorgani toimingute ning otsuste õiguspärasus ning nõuda avaliku võimu tegevuse seaduslikkuse kontrollimist. Isikul ei ole kohustust „pimesi“ uskuda haldusorgani tegevuse õiguspärasust, küll lasub haldusorganil kohustus haldusakti adressaati veenda avaliku võimu teostamise korrektsuses ning õiguspärasuses (nt HMS § 54, § 56 lg-d 1 ja 2). Haldusakti põhjendamiskohustuse jägimine aitab ka haldusorganil endal läbi oma enesekontrolli veenduda, et tema toimingud ja haldusaktid vastavad seadusele.

KaMS § 9 lg 1 p 4 alusel kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks tuleb tuvastada, et absoluutset õiguskaitset välistavad asjaolud esinesid taotluse esitamise ajal. Õige on Patendiameti selgitus, et puhtpraktiliselt võib olla keeruline koguda vaid tõendeid, mis on dateeritud enne registreerimistaotluse esitamist. Sellist kohustust KaMS § 9 lg 1 p 4 kaubamärgi ekspertiisi tegemiseks ka ei sätesta. KaMS-st ei tulene, et kaubamärgi registreerimise absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude hindamiseks peab tõend ise pärinema tähise registreerimistaotluse esitamise ajast. Patendiamet võib ekspertiisi tegemisel arvestada tõenditega, mis on taotluse esitamisest hilisemad, kuid võimaldavad teha järeldusi olukorra kohta nii, nagu see oli taotluse esitamise kuupäeval (vt nt Euroopa Kohtu otsus C-192/03, p 41 ja selles viidatud kohtupraktika; Tallinna Ringkonnakohtu otsus tsiviilasjas 2-13-45357, p 43 ja 45).

Kaubamärgi ekspertiisi käigus vaidlustas taotleja mõnede tõendite arvesse võtmise, kuna need ei pärinenud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise või sellele eelnenud perioodist. Patendiameti otsuse punktis 3.1. on nimetatud tõenditele lisatud kuupäevad, et tuvastada, mis ajast neis sisalduv

teave pärineb. Kaebaja ei ole Patendiameti otsusele esitatud kaebuses enam väitnud, et tõendid on lubamatud, sest need pärinevad kaubamärgitaotluse järgsest perioodist. Sellest tulenevalt eeldab apellatsioonikomisjon, et tõendite formaalse luubatavuse üle hetkel vaidlust ei ole.

Käesolevas asjas ei ole apellatsioonikomisjonile esitatud ning vaidlustatud otsuse punktist 3.1. ei nähtu tõendeid, mis kinnitaks, et sõna „solutab“ kasutatakse Eesti turul ja keeleruumis. Patendiameti otsuses ning lõplikes seisukohtades selgitatakse, et tähise SOLUTAB kasutamise kohta Eesti turul käesoleval hetkel otseseid viiteid pole. Sama väidab taotleja. Seega tuleb apellatsioonikomisjonil esmalt tõdeda, et sõna „SOLUTAB“ kasutamine tavapäraselt keelekasutuses Eesti keeleruumis klassis 5 nimetatud kaupade tähistamisel või kirjeldamisel pole tõendatud.

Sellegipoolest leiab Patendiamet, et kuna on olemas konkreetsed asjaolud, mis näitavad, et antud tähist võib kasutada tavaliselt kaubanduses ja kõnekeeles ravimite tähistamiseks, on mõistlik eeldada, et selliselt on võimalik kasutada seda tähist ka Eesti turul. Patendiamet on kasutuse hindamisel lähtunud sõna levikust väljaspool Eesti geograafilist territooriumi, mitmel juhul ilmselt ka väljaspoole Euroopat.

Seega on vaidlus selles, kuidas tuleks väljaspool Eesti geograafilist piirkonda sõna SOLUTAB kasutamise arvestada sõna tavapärasuse hindamisel Eesti keskmise tarbija seas.

Siinkohal leiab apellatsioonikomisjon, et tuginemine vaid väljaspool Eesti keeleruumi sõna kasutamisele eeldab esmalt seda, et taotletav sõna on ka väljaspool Eestit kasutusel ning muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Teiseks peaks asjaomase sõna kasutamine omama piisavat mõju Eesti tarbijale ning tarbijal peaks olema võimalik sõnaga kergesti kokku puutuda või seda leida.

Kaubamärgi registreerimisel tuleb silmas pidada registreerimiseks esitatud kaubamärgi omadusi, kaupu ja teenuseid, mille suhtes kaubamärki soovitakse registreerida, samuti territooriumi, mille jaoks registreerimist taotletakse ja asjaomase avalikkuse taju, st kaubanduses ja/või nimetatud kaupade või teenuste keskmise tarbija puhul, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Euroopa Kohus on kaubamärgiõiguse tõlgendamisel leidnud, et Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike punktidega b ja c ei ole vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, välja arvatud juhul, kui asjaomane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on võimeline selle sõna tähendusest aru saama (vt otsus nr C-423/04). Samadest põhimõtetest on apellatsioonikomisjoni hinnangul võimalik lähtuda ka käesoleval juhul KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 4 kohaldamisel. Järelikult asjaolust, et kui mõnes riigis võib sõna olla muutunud keelekasutuses või heauskses äripraktikas tavapäraseks, ei tulene sellest iseenesest, et tähis on klassis 5 nimetatud kaupade tähistamisel tavapärane ka Eesti asjaomase sihtgrupi hulgas.

Patendiameti otsuses väidetakse, et ekspertiisi käigus tuvastati, et mitmed ettevõtjad (ilmselt siis väljaspool Eesti tegutsevad ettevõtjad) kasutavad sõna „solutab“ ravimite tähistamisel ning et igapäevases keelekasutuses kasutatakse sõna „solutab“ ravimite, täpsemalt lahustuvate tablettide tähistamisel. Patendiamet on otsuse tegemisel tuginenud mitmete interneti väljavõtetele farmaatsiatoodete kohta.

Apellatsioonikomisjoni hinnangul tuleb võõrkeelsete veebäljaannete lehekülgedel oleva teabe arvessevõtmisel muuhulgas silmas pidada, kas teisest keeleruumist pärit tarbija saab aru võõrkeelsest sõnast ja mõistab seda kui sõna, mida selles keeles tavapäraselt kasutatakse keelekasutuses või heauskses äripraktikas klassis 5 märgitud farmaatsiapreparaatide ja farmaatsiaainete tähistamiseks.

Patendiameti otsuse punktis 3.1. viidatud 10. märtsi 2014 kirja lisa 1 (siin ja edaspidi analüüsib apellatsioonikomisjon eelnimetatud kirjale lisatud tõendeid, mida on nimetatud Patendiameti vaidlustatud otsuses) on väljavõtte veebilehelt igenereticdrugs.com, kus tutvustatakse ravimit nimetusega „ANEMIDOX-SOLUTAB“. Veebilehel on sõna „solutab“ kasutatud ainult sõnaühendina „ANEMIDOX-SOLUTAB“. Veebilehel tutvustatakse ravimi kasutusotstarvet ja kasutamise tingimusi. Veebilehel olev informatsiooni alusel on pigem põhjust järelda, et tarbija tajub nimetust „ANEMIDOX-SOLUTAB“ ravimi nimetuse ja kaubamärgina. Tekstis ei ole kasutatud sõna „solutab“ kui viidet lahustuva tabletile. Ka Patendiameti otsuses pole põhjendatud, et tõendis kasutatakse sõna „solutab“ tavapärasena keelekasutuses või heauskses äripraktikas lahustuva tableti tähenduses.

Seoses lisaga 2 tuleb märkida, et nii nagu Patendiameti otsuses õigesti selgitatakse, kasutatakse lisas 2 sõna „SOLUTAB“ ravimi nimetusena. Sõna „SOLUTAB“ kujutatakse tableti karbi mitmel küljel trükitähtedena suuremas täheformaadis (fondis) ja vormis, mis on omane kaubamärgi kasutamisele ravimipakenditel. Kirjeldatud tõendist ei nähtu, et sõna „solutab“ oleks kasutatud näiteks ravimi tootekirjelduses või tekstis tarbijale informatsiooni edastamiseks ning tableti kasutusomaduste edasiandmiseks, millest nähtuks, et „solutab“ tähendab konkreetsel juhul tableti lahustuvust. Tableti kasutamise ja lahustamise kohta on tootekirjelduses eraldi selgitus, kuid mis ei seonu sõnaga „solutab“.

Samad põhjendused laienevad lisa 5 suhtes, milles tutvustatakse ravimit PREVACID SOLUTAB. Tõendi kohaselt moodustab ravimi nimetuse „PREVACID SOLUTAB“, mida kasutatakse tõendis sellisel kujul korduvalt. Täiendavalt on tõendis kaks korda kasutatud sõna „SoluTab“, mida on võimalik tajuda mitmel moel – nt kui lühendit kaubamärgist „PREVACID SOLUTAB“, ja teisalt viidet tabletile, mida tuleks lahustada (SoluTabs: dissolve on tongue; swallow with or without water. SoluTabs – 100).

Ka lisas 3 kasutatakse sõna vaidlusalust sõna raviminimetuses, mitte aga tavapärasel keelekasutuses või heauskses äripraktikas KaMS § 9 lg 1 p 4 tähenduses. Tekstis olevat viidet „Brand Dexona Solutab“ tajub ingliskeelt oskav tarbija kui selget viidet kaubamärgile „Dexona Solutab“. Sõna „solutab“ ei ole tõendis rohkem kasutatud. Patendiameti otsuses pole põhjendatud ja apellatsioonikomisjonile jääb ebaselgeks, kuidas toote tähistusest või kaubamärgist järeldub, et sõna on muutunud keelekasutuses või heauskses äripraktikas tavapäraseks.

Lisas nr 4 on märke „Amagesan® Solutab“. Muid viiteid vaadeldava sõna „solutab“ kasutamise kohta tõendis ei ole. Tõesti, sõnale „Amagesan“ on lisatud kaubamärgi hoiatustähis, mis piiritleb tähise ülejäänud tõendis olevatest sõnadest, sh sõnast „Solutab“. Samas, see ei muuda Eesti asjaomase avalikkuse jaoks sõna „solutab“ tähendust kuidagi selgemaks, sest sõna olemuse ja konteksti kohta tõendis selgitusi ei ole. Patendiameti esitatud tõendite põhjal ei ole alust arvata, et tarbija mõistab ilma lisaselgitusega, et sõnaga peetakse silmas lahustuvaid tablette ja et asjakohane avalikkus seda nähes ka selliselt mõistab. Sõna „solutab“ tähenduse kohta tõendis selgitused puuduvad. Seega jääb asjaomasele Eesti avalikkusele ebaselgeks, mida sõna „solutab“ tähendab ning et sellega soovitakse anda edasi teavet lahustuva tableti kasutusviisi kohta.

Otsuses viidatud kirja lisa 6 on Ameerika turul ravimi „Lansoprazole (Prevacid)“ kirjeldus. Ravimi kirjelduses on ära toodud ravimi ühised retseptide nimed erinevates maades. Ameerika turul on ravimi retsepti nimetus „prevacid“ ja „prevacid solutabs“. Apellatsioonikomisjon leiab, et tarbija võib sellises kontekstis tajuda sõna „solutab“ osana ravimi või retsepti nimetusest, kui ta piisavalt tähelepanelikult ravimi kirjeldust uurib. Internetilehe väljavõttel on sõna „solutab“ kasutatud lausetes: „If you split the solutab“ ja „Break the solutab“, mille puhul võib tõesti mõista, et silmas on peetud ravimit lahustuva tableti kujul.

Patendiameti 18. juuli 2013 kirja lisa 7 oleva interneti väljavõtte ravimi „Abiclav Solutab“ kohta on Patendiamet 10. märtsi 2014 kirjavahetusest välja jätnud, millest tulenevalt ei peatu sellel ka apellatsioonikomisjon.

10. märtsi 2014 kirja lisa 7 on erinevaid laste ravimeid ja muid tooteid tutvustav internetilehekülj www.pollywogbaby.com. Leheküljel esitatakse teavet ravimi Prevacid kohta, mille üheks vormiks on nimetatud „solutabs“. Tekstis on üksikud korrad mainitud sõna „solutab“ ja sellest võib järeldada, et silmas on peetud tablette.

Lisad 8-11 kujutavad endast nelja internetifoorumi väljavõtteid, kus foorumis osaleja või osalejad on ravimiteemalisel arutelul kasutanud sõna „solutab“. Näiteks on kasutajad märkinud järgmist: „Prevacid comes in a solutab form that is dissolvable“, „The other choices are the prevacid solutabs...“, „My daughter takes the prilosec solutabs.“, „Prilosec solutabs are about the same.“, „Has anyone ever take the antidepressant medication Remeron? The clinical name is Mirtazapine. It is a solutab, meaning that it is dissolved under the tongue“.

Patendiameti otsuses viidatud interneti foorumite väljavõtetest nähtub, et mõned tarbijad on farmaatsiavaldkonnas kasutanud tablettide tähistamiseks sõna „solutab“. Kuigi internetifoorumites olev teave ei ole üldiselt kontrollitud ning selle õigsust ei saa eeldada, võivad Interneti arutelukeskkonnad siiski anda teavet sõna kasutamise ning leviku kohta, et hinnata sõna kasutamise muutumist tavapäraseks keelepraktikaks või heauskses äripraktikaks. Samal ajal tuleb silmas pidada, et mitte igasugune sõna internetis kasutamine või nimetamine ei tähenda automaatselt, et sõna on tavapärane Eesti tarbijate hulgas või heauskses äripraktikas. Asjakohased tõendid peaksid kinnitama, et Eesti asjakohane avalikkus on teadlik internetifoorumitest, nad kasutavad seda või on vähemalt äärmiselt tõenäoline, et asjakohasel avalikkusel on ravimitealasele teabele keskendunud internetikeskkond selle laia tuntuse ja leviku tõttu ravimite kohta teabe otsimisel lihtsasti leitav. Vaidluses esitatud tõendid ei kinnita nende eelduste täitmist.

Patendiameti otsuses ei ole põhjendatud ning lisatud tõenditest ei selgu, kes on internetifoorumi peamised kasutajad, milline on suhtluskeskkonna kasutajate arv, milline on suhtluskeskkonna tuntuseaste ja levik, kas seda kasutavad ka Eesti tarbijad, kui kergesti on internetifoorum leitav, jne. Kõiki eelkirjeldatud asjaolusid ei pruugi Patendiametil olla lihtne tuvastada (nt kasutajate hulk) ning kõigi asjaolude üheaegne tuvastamine ei ole tingimata ka vajalik, kuid samal ajal ei ole siiski põhjendatud eeldada, et mõne internetifoorumi olemasolu ning neis mõnel korral sõna „solutab“ kasutamine on iseenesest piisav, et otsustada sõna kasutamise tavapäraseks muutumise üle Eestis. Internetifoorumitest järeldub, et neid ei peeta Eestis ja peamine kasutajaskond ei ole ilmselt Eesti tarbija. Seega pole alust arvata, et Eesti tarbijad oleksid Patendiameti viidatud suhtluskeskkondade aktiivsed kasutajad. Lisaks ei viita tõendid, et tegemist oleks suure levikuga foorumitega ja et sõna „solutab“ kasutatakse laialdaselt. Sõna on kasutatud üksikutel kordadel. Foorumite tekstidest jääb

silma, et sõna „solutab“ kasutamisel on mitmel juhul lisatud juurde selgitus, et sõna all mõeldakse lahustuvat tabletti. Kui sõna kasutamine oleks tavapärane ingliskeelsete tarbijate seas, siis väga tõenäoliselt peaks sõna olema tarbijale mõistetav ilma lisaselgitusteta, sest tarbija oleks harjunud sõna kasutamisega ning mõistaks seda niigi. Lähtudes eeltoodust leiab apellatsioonikomisjon, et sõnale „solutab“ viitamine aastaid tagasi mõnes internetifoorumis ei tõenda sõna kasutamise muutumist tavapäraseks Eesti tarbijate seas ning heauskses äripraktikas.

Lisades 12 ja 13 kasutatakse sõna „solutab“ ravimite tootekirjelduses viitena lahustuvale tabletile. Ühel juhul lausetes „take two quick dissolving solutabs daily“ ja „Max Size solutabs...“ ja teisel tõendil „Serving Size: 2 Solutabs“.

Lisad 14-15 ei sisalda sõna „solutab“ kasutamist. Sõnad „Solu-Fibre“ ja „Solu-Mag“ on pigem mõistetavad, kui farmaatsiatoodete nimetused või kaubamärgid, mille alusel ei teki seoseid sõnaga „solutab“.

Nimetatud tõendeid kogumis hinnates leiab apellatsioonikomisjon, et mitte kõik Patendiameti eelviidatud viited internetilehekülgedele ei kinnita sõna „solutab“ muutumist tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas kaupade „farmaatsiapreparaadid; farmaatsiaained“ tähistamisel. Mõne tõendi puhul on sõna kasutamise eesmärk ja selle taju ebaselge (nt lisa 4); mitmel juhul kasutatakse sõna kaubamärgi või ravimi nimetusena, seega toote identifitseerimiseks (lisad 1, 2, 3, lisa 5 osaliselt); mõnede tõendite sisu ja seos sõnaga „solutab“ jääb apellatsioonikomisjonile arusaamatuks (vt lisad nr 14-15). Esitatud tõendite kohaselt kasutasid sõna „solutab“ üksikud ravimitootjad või –pakkujad seoses 2-3 ravimi turustamise ja toodete kirjeldamisega (lisad 6 ja 7). Toote tutvustes ei ole sõna „solutab“ kasutamine väga intensiivne, sõna on kasutatud seejuures selgitusega, et sõna „solutab“ all peetakse silmas tabletti mis lahustub. Kui sõna kasutamine oleks heauskses äripraktikas tavapärane, siis selliste selgituste lisamine ei oleks ilmselt vajalik. Tõenditest siiski ei nähtu, et seda sõna kasutatakse heauskses äripraktikas laialdaselt, et järeldada selle kasutamist tavapäraselt klassis 5 nimetatud toodete valdkonnas. Kahe-kolme ravimi kirjeldus ei ole piisav, et lugeda sõna kasutamist tavapäraseks. Sõna kasutamist pigem ei saa lugeda Eesti geograafilises piirkonnas heauskses äripraktikas tavapäraseks, kui selle kohta on võimalik leida ükskuid näiteid, mis pärinevad välismaistelt internetilehekülgedelt, millede seos Eestiga jääb ebaselgeks (otsusest ei nähtu, kas neid ravimeid lihtsalt tutvustatakse, millised on kaupade turustamistingimused, nt kas neid on võimalik tellida internetist Eestisse, jne). Patendiameti ekspertiisi käigus ei tuvastatud, et Eestis ravimite valdkonnas tegutsejad kasutaksid sõna „solutab“ heauskses äripraktikas tavapäraselt lahustuvate tablettide tähistamisel.

Patendiamet selgitas tähise tavapärasuse hindamisel, et ekspertiisi kohaselt mitmed ettevõtjad kasutavad sõna „solutab“ ravimite tähistamisel ning et igapäevases keelekasutuses kasutatakse sõna „solutab“ ravimite, täpsemalt lahustuvate tablettide tähistamisel. Apellatsioonikomisjon nõustub Patendiametiga, et taotlejale saadetud kirja lisad nr 6 ja 7 näitavad sõna „solutab“ kasutamist farmaatsia valdkonnas lahustuvate tablettide kontekstis. Osaliselt tõendab sõna kasutamist ka lisa nr 5 (ravimi PREVACID SOLUTAB kasutamiskirjeldus). Siiski on need näited üksikud, et selle põhjal otsustada ühe võõrkeelse tehissõna tavapäraseks muutumist Eesti keeleruumis ja asjaomase avalikkuse hulgas. Patendiamet ei tuvastanud, et tähist kasutatakse Eesti geograafilises piirkonnas. Seetõttu jääb ühtlasi ebaselgeks, millises piirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid Patendiamet silmas peab ning millist mõju omab see Eesti geograafilisele alale ja kaupade siinsele sihtgrupile.

Apellatsioonikomisjonile esitatud mõned näited internetiblogidest ei anna alust järeldada, et sõna „solutab“ oleks tarbijate seas laialt levinud ja sellest tulenevalt keelekasutuses tavapärane klassis nr 5 nimetatud kaupade tähistamisel. Et sõna „solutab“ kasutatakse mõningal määral inglise keeles, ei tähenda, et see on tavapärane Eesti tarbijate seas. Selleks, et väita teises keeleruumis kasutatava sõna tavapärast Eesti tarbijate hulgas, peaks sõna olema siiski pikemaajaliselt kasutuses ja laialt levinud ning kergesti leitav, mida ei saa järeldada mõne veebilehe alusel. Patendiameti mõned üksikud laused internetifoorumitest seda veendumust ei loo.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt, et hinnata, kas siseriiklikul kaubamärgil puudub eristusvõime või kas see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, tuleb arvesse võtta territooriumi, mille jaoks registreerimist taotletakse, asuva asjaomase avalikkuse taju, st kaubanduses ja/või nimetatud kaupade või teenuste keskmise tarbija puhul, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Apellatsioonikomisjon leiab, et samamoodi tuleb piisavalt informeeritud ja/või mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija taju arvesse võtta KaMS § 9 lg 1 p 4 keeldumise aluse hindamisel, kui on küsimuse all kaubamärgi registreermine, mille tähise kasutamine teisel territooriumil on väidetavalt muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Asjaolust, et isegi kui ühes riigis võib sõna olla muutunud keelekasutuses või heauskses äripraktikas tavapäraseks, ei järeldu sellest iseenesest, et tähis on klassis 5 nimetatud kaupade tähistamisel keelekasutuses tavapärane ka Eesti tarbijate seas. Nii on kohtupraktikas sedastatud, et seega ei ole direktiivi artikli 3 lõike punktidega b ja c vastuolus see, kui liikmesriigis registreeritakse siseriikliku kaubamärgina sõna, mis on laenatud teises liikmesriigis räägitavast keelest, milles sellel puudub eristusvõime või milles see kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks registreerimist taotletakse, välja arvatud juhul, kui asjaomane avalikkus, kes asub liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse, on võimeline selle sõna tähendusest aru saama.

Lähtudes eeltoodust ei ole Patendiameti otsuses viidatud tõendite alusel üheselt tõendatud ja tuvastatud, et kaubamärk SOLUTAB koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud keelekasutuses või heauskses äripraktikas tavapäraseks klassis 5 nimetatud kaupade „farmaatsiapreparaadid; farmaatsiaained“ tähistamisel.

Ravimite kohta teabe leidmisel tuleb arvesse võtta elanikkonna harjumusi informatsiooni kogumisel. Ennekõike saadakse ravimialast teavet siiski perearstilt, apteegist ja ravimitele lisatud tootekirjeldustelt. Veebist informatsioonil otsimisel kasutab eesti tarbija esmalt emakeelseid veeblehti. Välismaine ingliskeelne internetifoorum ei ole ilmselt peamine/esmane infoallikas, kuigi ei ole kahtlust, et internetist lisateavet otsitakse. Kindlasti ei ole alust arvata, et eesti tarbija otsiks teavet spetsiaalselt otsingusõna „solutab“ alusel, mis vähendab tõenäosust tehissõnaga kokkupuutumiseks.

Apellatsioonikomisjon ei pea tõenäoliseks, et keskmine Eesti tarbija otsib ravimi kohta informatsiooni sõna „solutab“ alusel, sest Eesti tarbija jaoks on sõna tundmatu. Otsitakse konkreetset ravimit või teatud sümptomitele viitavaid ravimeid. See aga vähendab tarbijate võimalusi leida üksikasjalikke vasteid sõna „solutab“ kohta.

Samuti peaks olema sõna Eesti tarbijatele kergesti arusaadav, eriti kui sõna Eesti keeleruumis ei eksisteeri, mida Patendiameti otsuses tõendatud ei ole.

Patendiamet on tähise „SOLUTAB“ taju hindamisel leidnud, et Eesti tarbija oskab piisavalt hästi inglise keelt, et mõista sõnast tekkivat tähendust. Patendiamet leiab, et sõna „SOLUTAB“ koosneb kahe

ingliseelse sõna algusosade ühenditest. Otsuses selgitatakse, et tähise koosseisus olev ingliskeelne sõna „tab“ on keskmisele Eesti tarbijale arusaadav kui sõna „tablett“ ingliskeelne lühend. Eesliitele „solu“ sõnastikud tähendust ei anna, ent arvestades, et mõiste „solutab“ on lahustuvate tablettide kontekstis tavapärane, suudab keskmine Eesti tarbija kas või selle põhjal tuletada eesliite „solu“ ja sõna „soluble“ (lahustuv, inglise keeles) omavahelist seost. Apellatsioonikomisjon eeltoodud põhjendusega ei nõustu. Et sõna „SOLUTAB“ on välismaistel veebilehtedele kasutatud, ei tähenda iseenesest, et keskmine Eesti tarbija mõistab kerge vaevaga sõna võimalikku tähendust.

Vaidlust ei ole, et sõna „solutab“ on tehissõna, mida eesti ja inglise keeles ei eksisteeri. Samuti ei eksisteeri asjaomastes keeltes sõna „solu“. Sõnal „tab“ on mitmeid erinevaid tähendusi (vt Inglise-Eesti sõnaraamat, M. Rauk, 1980; Webster's Dictionary, College Edition, Surjeet Publications; wikipedia.org). Sõna „tab“ tähendus on tarbijale kergesti mõistetav, kuna eesti keeles esineb sõna „tablett, millega sarnaseid assotsiatsioone võib luua kolmetäheline lühend „tab“. Samas ei ole alust arvata, et keskmine Eesti tarbija looks eesliitele „solu“ tähenduse lahustuv ja seostaks seda lahustuva tabletiga. Patendiameti otsuses ja apellatsioonikomisjonis esitatud arutlus sõnast arusaamiseks nõuab tarbijalt esmalt sõna „solutab“ jaotamist detailideks ning eesliite „solu“ eristamist ning seejärel eesliite tähenduse tuletamist teistest ingliskeelsetest sõnadest. Seda ei soodusta asjaolu, et eesliide „solu“ ei ole sõnade „soluble“ ja „solution“ teadolev ega levinud lühend, mis võiks aidata tarbijal sõnadega ühiseid assotsiatsioone luua. Seoste loomist ei saa pidada tõenäoliseks eesti keelt rääkivatelt tarbijatelt olenemata asjaolust, et Eestis osatakse inglise keelt üle keskmise taseme.

Vähetõenäoline, et Eesti keskmine tarbija, kes puutub kokku kaubamärgiga SOLUTAB hakkab analüüsima sõna tähendust Patendiameti otsuses esitatud keerulise arutlusega sarnasel viisil. Pigem võib see kõne alla tulla inglise keelt emakeelena valdavate inimeste puhul, mida osaliselt toetavad Patendiameti tõendid, mis pärinevad ingliskeelsest keeleruumist. Patendiamet ei ole esitanud ühtegi tõendit, mis kinnitaks üldse sõna „solutab“ kasutamist Eesti keskmise tarbija seas, rääkimata sõna kasutamisest tavapärasesena. Sellest tulenevalt apellatsioonikomisjon leiab, et Patendiameti otsuses ei ole tõendatud, et Eesti keskmine tarbija tajub sõna „solutab“ kui lahustuvat tabletti ja et kaubamärk SOLUTAB koosneb üksnes andmetest, mis on muutunud klassis 5 nimetatud kaupade tähistamisel Eesti keskmise tarbija silmis tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisega märgib apellatsioonikomisjon järgmist.

KaMS §-s 2 sätestatakse, et kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. KaMS §-st 2, § 4 lg-st 1 ja kohtupraktikast tuleneb, et kaubamärgiga antava õiguskaitse eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis. Kaubamärgi oluline eesmärk on tagada märgiga tähistatud kauba või teenuse päritolu samasus tarbija või lõppkasutaja jaoks, võimaldades ilma segiajamise võimaluseta eristada kõnealust kaupa või teenust muudest, erinevat päritolu kaupadest ja teenustest. KaMS sätestab tähise kriteeriumina eristatavuse nõude, seadus ei sätesta, millistest elementidest võib kaubamärk koosneda. KaMS loetleb piirangud, millede esinemise korral ei ole võimalik tähisele õiguskaitset anda (KaMS §-d 9 ja 10). Tähiste loetelu, millest võib kaubamärk koosneda, sätestab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22. oktoobri 2008 direktiivi nr 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikkel 2, mille kohaselt kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige sõnad, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste

ettevõtjate omadest. KaMS § 2 ja direktiivi artikkel 2 ei nimeta ammendavalt tähiste loetelu, mis võiksid moodustada kaubamärgi. Järelikult võib kaubamärgina käsitleda kõiki tähiseid, millega on võimalik täita kaubamärgi päritolu eesmärki ning eristada ühe isiku kaupu ja teenuseid teise isiku samaliigilistest kaupadest ning teenustest. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 quinquies b punktist 2 tuleneb, et kaubamärkide registreerimisest võib keelduda ainult siis, kui märkidel puuduvad täielikult eristustunnused. Patendiameti otsuses ei ole toodud esile asjaolusid, mille põhjal tuleks järeldada, et sõna „solutab“ puuduvad täielikult eristustunnused ja tähis ei ole võimeline täitma kaubamärgifunktsiooni.

Apellatsioonikomisjon tuvastas eelnevalt, et käesolevas vaidluses asjassepuutuvate tõenditega ei ole üheselt tuvastatud, et sõna „solutab“ oleks lahustuvate tablettide kontekstis keskmise Eesti tarbija jaoks tavapärane, mistõttu pole põhjendatud vaidlustatud otsuse väide, et keskmine Eesti tarbija suudaks selle põhjal tuletada eesliite „solu“ ja sõna „soluble“ vahelist seost (vt otsuse lk 3, lõige 4).

Kuigi Patendiameti otsuses on mõnede kaupade suhtes kohaldatud KaMS § 9 lg 1 p-s 4 sätestatud keeldumise kriteeriume ning ülejäänud kaupade osas KaMS § 9 lg 1 p-s 2 sätestatud absoluutset keeldumise alust, siis otsuse sisulised põhjendused on tegelikult kattuvad. KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel kaubamärgi eristusvõime puudumise põhjendusena selgitatakse Patendiameti otsuses, et: *„Registreerimiseks esitatud tähis koosneb üksnes inglisekeelsest sõnast, mida asjaomase avalikkuse seisukohast kasutatakse tavaliselt kaubanduses ja kõnekeeles ravimite tähistamiseks. /.../ Eesliite „solu“ sõnastikud tähendust ei anna, ent arvestades, et mõiste „solutab“ on lahustuvate tablettide kontekstis tavapärane, suudab keskmine Eesti tarbija kas või selle põhjal tuletada eesliite „solu“ ja sõna „soluble“ omavahelist seost. /.../K aubamärgid, mis koosnevad märkidest või tähistest, mis on muutunud selle märgiga hõlmatud kaupade või teenuste tähistamisel tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausketes ja kindlaks kujunenud kaubandustavades, ei suuda eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest ning ei teeni seega antud kaubamärgi esmast ülesannet – välja arvatud juhul, kui nende märkide või tähiste kasutus on võimaldanud neil eristusvõime omandada (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-192/03, p 29).“* Sisuliselt samad kaalutlused on esitatud KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaldamisel. Patendiameti otsuses järeldatakse, et: *„kuna kaubamärk SOLUTAB koosneb üksnes tähistest, mis on muutunud ravimite osas tavapäraseks keelekasutuses ja heauskses äripraktikas, ei saa see kaupade „farmaatsiapreparaadid; farmaatsiaained“ osas õiguskaitsset, kuna sellise tähise kasutamise ainuõiguse andmine ühele isikule piiraks teiste ettevõtjate õigusi ja konkurentsivabadust. /.../ Tähis, mille tavapärase kasutuse tõttu suudab tarbija tuletada tähendust „lahustuv tablett“, ei suuda kaupadel, mis võivad olla lahustuvad tabletid, ilma eristava elemendita täita KaMS §-s 3 sätestatud kaubamärgi funktsiooni, nimelt eristada ühe isiku kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest.“*

Patendiameti otsusest järeldub, et mõlema keeldumisaluse sisustamisel on tegelikult lähtutud väitest, et kaubamärk SOLUTAB koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas, mis vastab KaMS § 9 lg 1 p 4 sätestatud kaubamärgi registreerimist välistavatele kriteeriumitele. Apellatsioonikomisjon nõustub taotlejaga, et Patendiameti hinnang eristusvõime puudumisele piirdub tavapärasuse argumentidega, tegemist ei ole iseseisva koosseisuga, vaid eristusvõime puudumine kaasneb KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaldamisega.

Eeltoodust tulenevalt jääb Patendiameti otsuse alusel ebaselgeks, miks on mõnede kaupade suhtes kohaldatud KaMS § 9 lg 1 p 4 ja teiste osas KaMS § 9 lg 1 p 2. Otsuses ei tuvastatud, et eristamise tingib

tarbijate teistsugune tajuvõime või kaupade erinev olemus, vähemalt pole otsuses kaupade erinevat olemust ning tähise ja sellega kaitstavate kaupade põhjal tekkida võivat erinevat taju kirjeldatud ega põhjendatud. Seetõttu apellatsioonikomisjon ühelt poolt nõustub Patendiameti lõplikes seisukohtades öelduga, et eristusvõime puudumine kaasneb vaid nende kaupade osas, mille puhul märk on muutunud tavapäraseks igapäeva keelekasutuses või heausksetes ja kindlaskujunenud kaubandustavades ning tähis iseenesest võib aga eristusvõimetu olla rohkemate kaupade või teenuste osas. Kuid teisalt ei ole Patendiameti otsuses kaubamärkide tajumist ning kaupade erinevat olemust põhjendatud ning amet on mõlema keeldumisel põhjalikult lähtunud peasajalikult samast seisukohast tähise ingliskeelse tähenduse ja tähise keelekasutuses ning kindlaskujunenud kaubandustavades tavapäraseks muutumise kohta, mis vastab KaMS § 9 lg 1 punktile 4.

Selliselt pole täielikult tagatud Patendiameti otsuse selgus ja arusaadavus, et mõista millistel konkreetsetel õiguslikel alustel ja õigusnormiga seostatud põhjendustel on kaubamärkidele õiguskaitse andmine välistatud KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel. Seda enam, et lõplikes seisukohtades Patendiamet ise rõhutab samuti vajadust analüüsida KaMS § 9 lg 1 p 4 ja KaMS § 9 lg 1 p 2 eraldi. Lähtudes eeltoodust ei ole põhjendatud Patendiameti seisukoht, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses on põhjalikult selgitatud KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamist ning välja ei ole toodud üheselt mõistetavaid selgitusi, mis kinnitavad antud sätte kohaldamist. Apellatsioonikomisjon märgib, et lisaks viidetele kaubamärgi registreerimise keeldumise alustele, tuleb kohaldatavaid keeldumise aluseid asjakohaselt seostada faktiliste asjaolude ning põhjendustega, mis peavad sisalduma otsuses.

Patendiameti otsuses KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisel esitatud mõned põhjendused ei vasta KaMS § 9 lg 1 p 2 ega ka p 4 kriteeriumitele. Kaubamärgi SOLUTAB sõna semantiliselt analüüsides leiti, et Eesti tarbija jaoks on sõna arusaadav kui lahustuv tablett. Sellest tulenevalt selgitas Patendiamet, et kõik klassis 5 nimetatud kaubad võivad esineda lahustuva tableti kujul (nt lahustuvad ravimid inimestele või loomadele, suuhügieeniks kasutatavad vees lahustuvad tabletid, ravimitabletid jne). Otsuses põhjendatakse, et eesliide „solu“ viitab tableti lahustuvusele. Kui Patendiamet leidis, et tähis sisaldab teavet, mille kohaselt ravim esineb tableti kujul, mis tuleb manustamiseks eelnevalt vees lahustada, siis sellise käsitluse järgi võib olla tegemist teabega, mis justkui kirjeldab ravimi omadusi ning selle kasutamise nõudeid, st kirjeldaks kaubamärgi kauba otstarvet ja muid omadusi KaMS § 9 lg 1 p 3 mõistes, mitte ei ole eraldiseisvalt eristusvõimetu KaMS § 9 lg 1 p 2 järgi, sest tähis ei ole võimeline eksisteerima kaubamärgina. Kaubamärk võib küll osutada eristusvõimetuks KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt põhjusel, et tähis on kaupade omadusi kirjeldav KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses, kuid Patendiameti otsusest ei nähtu, et amet oleks sellel alusel ekspertiisi läbi viinud. Sellest tulenevalt on otsuses KaMS § 9 lg 1 p 2 ebaõigesti kohaldatud.

Sõnaühendite kasutamisel on kohtupraktikas leitud, et üldjuhul ainuüksi osade ühend, millest iga osa kirjeldab kauba või teenuse omadust, mille jaoks registreerimist taotletakse, on ka ise neid omadusi kirjeldav. Lihtsalt selliste osade ühendamine, ilma et lisataks mingeid ebatavalisi muudatusi näiteks süntaksis või tähenduses, ei saa anda tulemuseks muud kui kaubamärgi, mis koosneb üksnes tähistest, mis võivad kaubanduses näidata asjaomaste kaupade või teenuste omadusi. Siiski ei pruugi selline kombinatsioon olla kirjeldav juhul, kui see loob mulje, mis on piisavalt erinev sellest, mis on lihtsalt seda moodustavate osade kombinatsioon. Tähis „SOLUTAB“ ei ole moodustatud lihtsalt olemasolevate sõnade liitmise (ühendamise) tulemusena, mille osas ei ole üheselt tuvastatud, et keskmine Eesti tarbija tarbija tajub tähise erinevaid osi, ja ennekõike märgi algusosa „solu“, kui viidet lahustuvale tabletile.

Lähtudes eeltoodust kuulub kaebus rahuldamisele.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

- 1. Kaebus rahuldada. Tühistada Patendiameti 7. aprilli 2014 otsus nr 7/M201200083, millega osaliselt keelduti kaubamärgi SOLUTAB registreerimisest Nizza klassifikatsiooni klassis 5 nimetatud kaupade suhtes ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;**
- 2. Tagastada kaebajale tasutud riigilõiv.**

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

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

Allkirjad:

P. Lello

T. Kalmet

K. Ausmees