

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1670-o

Tallinnas 25. jaanuar 2018. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku EIROPLASTS, SIA (esindaja volikirja alusel patendivolinik Ingrid Matsina) kaebuse Patendiameti otsuse kaubamärgi **EUROPLAST** (taotluse nr R201400229) registreerimisest keeldumise vastu klassides 6, 11, 17 ja 19.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 22.03.2016 esitas EIROPLASTS, SIA (edaspidi kaebaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaebuse Patendiameti otsuse kaubamärgi **EUROPLAST** (taotluse nr R201400229) registreerimisest keeldumise kohta tühistamiseks.

Patendiamet tegi 15.02.2016 otsuse nr 7/R201400229 kaubamärgi **EUROPLAST** kaebaja nimele klassides 6, 11, 17 ja 19 registreerimisest keeldumise kohta kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 2, 3 ja 6 ning § 9 lg 2 alusel. Kaebaja leiab, et Patendiamet on ebaõigesti kohaldanud KaMS § 9 lg 1 p 2, 3 ja 6 ning § 9 lg 2.

Kaebaja kaubamärk registreeriti rahvusvahelise registreeringuna nr 1193105, rahvusvahelise registreerimise kuupäev 03.12.2013, klassides:

6 - Profiles of metal; metal joinery fittings and joining elements of metal; water supply systems parts made of metal, namely, pipes, fittings, fasteners; drain pipes systems made of metal, namely, pipes, fitting, fasteners; protective cable ducts and sleeves made of metal, electric cable fasteners; metallic elements of ventilation and air conditioning systems, namely, ducts, channels, ventilation grilles, diffusers, flanges, silencers, joint connectors, transition joints (reducers), T-joints, elbows, saddles, plugs, deflectors, ventilation pipe covers, valves, air filter housings, ties and fasteners; inspection covers of metal; fireplace grates of metal.

11 Ventilation and air-conditioning installations and equipment included in this class, including hoods and fans; parts and accessories of ventilation and air-conditioning installations and equipment included in this class.

17 - Non-metallic building and decoration profiles, included in this class; ventilation and air-conditioning equipment fittings and parts included in this class.

19 - Non-metallic building and decoration profiles; non-metallic joinery fittings and joining elements; non-metallic water supply system's parts, namely, pipes, fittings and fasteners; non-metallic drain and sewer systems, namely, pipes, fittings and fasteners, electrical cable channels not of metal; non-metallic protective cable ducts and sleeves, non-metallic electric cable fasteners; non-metallic elements of ventilation and air conditioning systems, namely, ducts, channels, ventilation grilles, diffusers, flanges, silencers, joint connectors, transition joints (reducers), T-joints, elbows, saddles, plugs, deflectors, ventilation pipe covers, valves, air filter housings, ties and fasteners; non-metallic inspection covers; non-metallic fireplace grates of metal.

Patendiamet keeldus 15.02.2016 kaubamärki registreerimast kõikide taotletud kaupade suhtes.

Address:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
16208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

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

Patendiamet keeldus kaubamärki registreerimast kirjeldavuse (KaMS § 9 lg 1 p 3), eristusvõime puudumise (KaMS § 9 lg 1 p 1) ja eksitavuse (KaMS § 9 lg 1 p 6) alusel ning leidis, et kaubamärk ei ole omandanud üldtuntust ega eristusvõimet kasutamise tulemusena (KaMS § 9 lg 2).

Kaebaja leiab, et Patendiameti kaubamärgi **EUROPLAST** registreerimisest keeldumine on põhjendamata ja vastuolus kaubamärgiseaduse normidega ning Euroopa Kohtu seatud kriteeriumitega õiguskaitset välistavate asjaolude hindamiseks. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärki tuleb registreeritavuse hindamisel käsitleda kui tervikut. Kohtupraktika kohaselt on kirjeldavad märgid on need, mida võib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides. Seetõttu eeldab tähise kuulumine viidatud sättes sisalduva keelu kohaldamisalasse seda, et sellel on kõnealuste kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel **tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda**, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste liigi või mõne nende omadusega kirjeldusega, mitte aga päritolu näitava tähisega. Seega tuleb hinnata, kuidas tajub kaubamärki **EUROPLAST** asjaomaste kaupade tarbija Eestis ja kas on tegemist tähisega, mida võiks tavapäraselt kasutada kauba kirjeldamiseks.

Patendiamet ja kaebaja on erineval seisukohal selles, kes on taotletavate kaupade tarbija ja milline on tema tähelepanelikkuse aste ostu sooritamisel. Kaebaja ei nõustu Patendiameti hinnanguga, nagu oleks (vähemalt osaliselt) tegemist igapäevaste tarbekaupadega, mida ostab tavatarbija. Tegemist on küll kaupluses kõigile kättesaadavate kaupadega, kuid sellest ei saa järeldada, nagu oleks tegemist igapäevaste tarbekaupadega. Tarbija ei osta endale igapäevaselt ventilatsioonitarvikuid, torusid või muid ehituskaupu. Seega on tegemist tarbija jaoks olukorraga, kus ta liigub vööras sfääris ja on oluliselt tähelepanelikum kui igapäevase leiva-piima ostmisel. Samuti on tõenäoline, et enne nende kaupade ostmist konsulteerib tavatarbija valdkonna asjatundjaga. Valdavalt ongi selliste kaupade tarbijaks ehitusala asjatundja, kes kasutab neid tooteid ehitusteenuse osutamisel ja kes tunneb ostetavat kaupa, kellel on selle kauba suhtes kindlad ootused ja kes on kaupa ostes üle keskmise tähelepanelik, sest ostetava kauba omadustest ja kvaliteedist oleneb tema töötulemus.

Kaubamärk koosneb sõnakombinatsioonist, mida tarbija ei pea antud kaupade kirjeldamisel tavaliseks, loomulikuks või harjumuspäraseks sõnavaraks. Eelkirjeldatud mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija jaoks on kaubamärk kui tervik tajutav kui tavalisest kirjeldamisest erinev ja ebataoline tähis ning tal puudub informatiivne sisu. Ei ole olemas sellist kauba liiki nagu europlast või Euroopa plast. Asjatundjast ja ka tavatarbijast ostjale ei anna sõna „europlast“ kasutamine teavet, mis liiki kaubaga on tegemist. Patendiamet ei ole selgitanud, kuidas kaubamärk võiks näidata kauba otstarvet. Kaebaja hinnangul ei näita mitte miski kaubamärgis tarbija jaoks seda, mis võiks olla sellega tähistatavate kaupade otstarve (ehk milleks neid kaupu kasutada). Eeltoodust tulenevalt puudub ka teistel ettevõtjatel vajadus kasutada sõna „europlast“ oma kaupadel kirjeldavas funktsioonis. Täiendavalt on kaubamärgil **EUROPLAST** olemas selgesti määratletav ja tajutav kujundus, millist ei kasutata kaupa kirjeldava informatsiooni edasiandmisel. See kujundus võimaldab tarbijal täiendavalt tajuda tähist **EUROPLAST** kui kauba päritolu näitavat tähist ehk kaubamärgi funktsiooni täitvat tähist.

Eeltoodust lähtuvalt leiab kaebaja, et kaubamärk ei näita üksnes kaupade päritolu, liiki ja kasutusotstarvet KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses.

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. Patendiameti otsuses puudub sisuline argumentatsioon selle kohta, miks kaebaja kaubamärk ei võimalda kauba tarbijatel ostuotsust tehes eristada seda toodet nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu. Patendiamet on varem andnud õiguskaitse kaebaja identsele rahvusvahelisele registreeringule kaubamärk nr 818775 **EUROPLAST** klassis 11. Patendiamet ei ole selle kaubamärgi registreerimisele vastuväiteid esitanud ega

leidnud, et kaubamärk oleks kirjeldav või eristusvõimetus. Kaebaja leiab, et keeldumine identse kaubamärgi nr 1193105 registreerimisest rikub õiguspärase ootuse printsiipi.

Patendiamet on eristusvõime puudumist otsuse punktis 2 põhjendanud argumentidega, et sõna EUROPLAST on kirjeldav ja seetõttu eristusvõimetus ja terviktähise **EUROPLAST** kirjaviis ja alla kriipsutus ei ole piisavad kirjeldava tähise eristusvõimeliseks muutmiseks. Patendiamet viitab komisjoni otsusele 925-o, mille kohaselt kujunduse lisamine eristusvõimetusle tähisele ei tähenda alati ja igal juhul eristusvõime tekkimist. Seetõttu leiab Patendiamet, et kaubamärgil puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks ühe ettevõtja kaupu eristada teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest. Seega piirdub Patendiameti hinnang kaubamärgi sõnalise osa eristusvõime puudumisele vaid kirjeldavuse argumentidega ning kujunduselementide ebapiisavusega. Kaebaja on eelpool selgitanud kirjeldavuse puudumist. Täiendavalt leiab kaebaja, et kaubamärk ei ole Eesti tarbija jaoks tavaline ja lihtsalt mõistetav, vaid temas on olemas eripära, mis nõuab tarbijalt tõlgendamist ja tunnetamist. Kaubamärgil **EUROPLAST** on olemas selgesti määratletav ja tajutav kujundus, millist ei kasutata kaupa kirjeldava informatsiooni edasiandmisel. Kaupade kirjeldamisel ei kasutata üldjuhul üksikute sõnade kujundamist. Seega on tarbijal juba kujundusest lähtuvalt võimalik tajuda tähist **EUROPLAST** kui kauba päritolu näitavat tähist ehk kaubamärgi funktsiooni täitvat tähist.

Eeltoodust lähtuvalt leiab kaebaja, et kaubamärk ei ole eristusvõimetus KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses, vaid vastab eristusvõimelise kaubamärgi kriteeriumile – on tarbijate jaoks tajutav kui kauba päritoluväide.

Patendiamet on kaubamärgist klassis 6 keeldunud põhjusel, et esineb piisavalt tõsine tarbija eksitamise oht, mis tuleneb asjaolust, et klassi 6 kaupade loetelus on kasutatud sõna „metallist“ ja sõna EUROPLAST ütleb tarbijale üheselt, et tähisega on markeeritud plastkaupu. Kaebaja märgib, et Patendiameti otsusest jääb selgusetuks, milline KaMS § 9 lg 1 p 6 loetletud asjaoludest Patendiameti hinnangul vaidlusaluse kaubamärgi puhul esineb.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti KaMS § 9 lg 1 p 6 tõlgendusega. KaMS § 9 lg 1 p 6 põhineb direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktil g. Euroopa Kohus on seda sätet tõlgendades kahel korral märkinud, et selles sätestatud registreerimisest keeldumise juhud eeldavad siiski, et leitakse, et esineb tegelik eksitamine või piisavalt tõsine tarbija eksitamise oht. OHIM on oma praktikas samuti lähtunud nimetatud kohtulahenditest ja töötanud välja järgmised juhised (OHIMi ekspertiisjuhised, osa B.4, p 2.8.1):

1. *An objection should be raised when the list of goods/services is worded in such a way that a non-deceptive use of the trade mark is impossible.* (Vastuväide tuleb esitada juhul, kui kaupade/teenuste loetelu on sõnastatud viisil, kus mitte-eksitav kaubamärgi kasutamine on võimatu.)
2. *An objection should be raised when the list of goods/services, worded in a detailed manner, contains goods/services in respect of which a non-deceptive use is impossible.* (Vastuväide tuleb esitada juhul, kui üksikasjalikult sõnastatud kaupade/teenuste loetelu sisaldab kaupu/teenuseid, mille puhul mitte-eksitav kasutamine on võimatu.)
3. *No objection should be raised when the list of goods/services is worded in such a broad way that a non-deceptive use is possible. Therefore, the rule is that Article 7(1)(g) CTMR does not apply if the specification consists of wide categories which include goods/services for which use of the trade mark would be non-deceptive.* (Vastuväidet ei tule esitada juhul, kui kaupade/teenuste loetelu on sõnastatud laialt viisil, kus mitte-eksitav kasutamine on võimalik. Seetõttu on reeglilik, et määruse artikkel 7(1)(g) ei kohaldu, kui loetelu koosneb laiadest nimetustest, mis sisaldavad kaupu/teenuseid, mille puhul kaubamärgi kasutamine ei ole eksitav.)

Patendiamet järeldeb asjaolust, et kaupade loetelus on klassis 6 kasutatud sõna „metallist“, et tegemist on ainult metallist valmistatud kaupadega. Kaebaja märgib, et selline täpsustus on vajalik ja patendiametite poolt nõutav vaid Nizza klassifikatsiooni klassifitseerimisnõuetest tulenevalt. Nizza klassifikatsioon lähtub ehitus- ja sisustuskaupade klassifitseerimisel rangelt materjali-põhisest lähenemisest (metallist ja mitte-metallist kaubad). Tegelikult ei ole kaubad üldjuhul valmistatud mitte ühest materjalist, vaid on kombineeritud mitmest materjalist. Klassifikaatori selgitavate märkuste kohaselt tuleb sellised kaubad klassifitseerida

enamkasutatud materjali järgi. Seega võivad ka klassi 6 klassifitseeritud kaubad sisaldada muid materjale peale metalli, sh plastikut. Seetõttu leiab kaebaja, et taotletava kaubamärgi puhul ei ole kaupade loetelu sõnastatud viisil, kus mitte-eksitav kasutamine on võimatu; taotletava kaubamärgi puhul ei ole kaupade loetelu sõnastatud detailselt viisil, kus mitte-eksitav kasutamine on võimatu; taotleja kaubamärgi puhul on kaupade loetelu sõnastatud sellisel viisil, kus mitte-eksitav kasutamine on võimalik. Samale järeldusele on tulnud ka paljude teiste riikide, sh EL liikmesriikide patendiametid.

Eksitavuse hindamisel on määrava tähtsusega, milline on tarbija tähelepanelikkus ja ostuharjumused vastavate kaupade ostmisel. Tegemist ei ole igapäevaselt ostetavate tarbekaupadega, vaid küllaltki spetsiifilise otstarbega ehituskaupadega. See tähendab, et nad on suunatud kas asjatundjatele, kes täpselt teavad, mida nad vajavad, või ka tarbijatele, kes selliste kaupadega igapäevaselt kokku ei puutu ja seetõttu peavad endal endale enne ostu sooritamist väga täpselt selgeks tegema, millist toodet nad ostavad. Seega on tegemist tarbijatega, kelle teadmised, tähelepanelikkus ja kauba olemusest arusaamine on keskmisest oluliselt kõrgemad. Tegelikku või piisavalt tõsist eksitamise ohtu ei esine ka seetõttu, et metall ja plastik on materjalid, mis on läbi visuaalse vaatluse ja tajumise (kaal, temperatuur) omavahel selgesti eristatavad ning tarbija ei aja neid segamini.

Samuti on kaubamärk **EUROPLAST** kujundatud, mis juba iseenesest viitab tarbija jaoks asjaolule, et tegemiste ei ole informatsiooniga kauba liigi või otstarbe kohta, vaid tegemist on tähisega, mis täidab kaubamärgi funktsiooni.

Täiendavalt märgib kaebaja, et Patendiamet on oma varasemas praktikas registreerinud klassis 6 metallidele ja metallist kaupadele sõna PLAST sisaldavaid kaubamärke, pidamata neid eksitavaks (näiteks reg nr 49805 PLASTMERK+kuju, 1149872 MIROPLAST + kuju, 1003751 OKNOPLAST + kuju, 0985509 TERRAPLAST jt). Enamgi veel, Patendiamet on pärast kaebaja kaubamärgist keeldumist registreerinud teisele isikule sõna EUROPLAST (reg nr 1218844) sisaldava kaubamärgi klassis 2 kaupadele *metals in foil and powder form for painters*. Arvestades õiguse üldiste põhimõtetega nagu võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtte, peab Patendiamet arvestama ka oma varasema praktika ning varem tehtud otsustega. Juhul, kui Patendiamet oma praktikat muudab, peavad selleks olema kaalukad põhjused, mida otsusest ei ilmne.

Eeltoodust lähtuvalt leiab kaebaja, et kaubamärk ei ole tarbijat eksitav KaMS § 9 lg 1 p 6 tähenduses.

Kaubamärk **EUROPLAST** on klassis 11 aastast 2003 registreeritud Euroopa Liidu liikmesriikides Tšehhis, Soomes, Ungaris, Leedus, Poolas, Rootsis ja Slovakkias, samuti Venemaal. Seega on sealsed patendiametid hinnanud kaubamärgi oma tarbija jaoks piisavalt eristusvõimeliseks ja sellele õiguskaitse andnud. Kaubamärgi **EUROPLAST** registreerimisest käesoleva registreeringu alusel klassides 6, 11, 17, 19 on teatanud Leedu, Ungari, Hispaania, Rumeenia, Austria, Saksamaa, Prantsusmaa, Benelux'i riigid, Portugal, Kreeka, Sloveenia, Horvaatia, Bulgaaria, Suurbritannia, Itaalia, Iirimaa, Taani, Tšehhi, Küpros, Soome (kl 6 ja 11). Tegemist on Euroopa Liidu liikmesriikidega, kes lähtuvad kaubamärke registreerides samadest alustest ja samast Euroopa Kohtu praktikast nagu Eesti Patendiamet. Väljaspool EL asuvatest riikidest on kaubamärgile kaitse andnud Island, Albaania, Monaco, Aserbaidžaan, Bosnia ja Hertsegoviina, Valgevene, Egiptus, Kirgiisia (kl 6, 11, 19), Kasahstan (kl 6, 11, 19), Moldova (kl 6, 11), Montenegro, Mongoolia, Venemaa (kl 11), Sierra Leone, Tuneesia, Türgi (6, 11), Ukraina (kl 11). See näitab, et kaaludes kaubamärgi kaitstavust oma riigi tarbija seisukohast, on nii ingliskeelsed kui inglise keelt riigikeelena mitte kasutavad riigid jõudnud järeldusele, et kaubamärk ei ole üksnes kauba liiki, otstarvet ja päritolu näitav ega ka eristusvõimetu või eksitav.

Kaubamärk on registreeritud rahvusvahelise registreeringu omaniku päritoluriigis Lätis (registreeringu nr M 59 587, registreerimise kuupäev 20.09.2008). Tuginedes registreeringule päritoluriigis palus kaebaja kohaldada tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklit 6 *quinquies*. Patendiamet keeldus sellest oma otsuse punktis 6 viidates, et kaubamärk koosneb Patendiameti hinnangul üksnes tähistest, mis viitavad otseselt kõnealuste kaupade omadustele. Pariisi konventsiooni artiklit 6 *quinquies* kohaldamisest keeldumise alused on sätestatud sama artikli punktis B ning selles puudub alus „viitab kaupade omadustele“. Seega ei ole Patendiamet Pariisi konventsiooni artiklit 6 *quinquies* kohaldamisest keeldunud õigel alusel.

Kaebaja on alternatiivselt tuginenud ka KaMS § 9 lg 2, mille kohaselt ei kohaldata taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi puhul § 9 lõike 1 punktides 2–4 sätestatut.

KaMS § 9 lg 2 kohaldamise aluseks on ka kaubamärgi üldtuntus. KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte § 7 lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. KaMS § 7 lõike 3 punkt 1 nimetab järgmisi sektoreid: (1) Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektor, (2) nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektor ja (3) nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektor.

Kaebaja taotles oma 06.05.2015 vastuses Patendiameti teatele KaMS § 9 lg 2 kohaldamist alusel, et kaubamärki tunneb valdav enamus nende kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris ja selgitas oma nõude õiguslikku alust täiendavalt ka 26.08.2015 vastuses.

Patendiamet märkis otsuses, Patendiamet ei saa nõustuda taotleja väitega, et kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime ja /või üldtuntuse tunnistamiseks piisab üksnes sellest, kui kaubamärki tunneb valdav enamus nende kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris. Lisaks märkis Patendiamet, et tuntus kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris on vaid üks komponent asjaoludest, mida peab kasutamise käigus omandatud eristusvõime ja /või üldtuntuse hindamisel arvestama. Patendiameti seisukoht on selges vastuolus KaMS § 7 lg 4 sätestatuga. Kaebaja on seisukohal, et juba ainuüksi sellest asjaolust tulenevalt on Patendiameti otsus ebaseaduslik ja tuleb tühistada.

Mõlemas eelviidatud vastuses põhjendas kaebaja oma nõuet ka sisuliselt. Patendiamet ei ole analüüsinud kaebaja menetluse käigus esitatud sisulist põhjendust ja konstateerib otsuses paljasõnaliselt, et esitatud materjalide põhjal ei saa väita, et kaubamärki tunneb valdav enamus nende kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektorst. Millise analüüsi põhjal Patendiamet sellisele järeldusele jõudis, seda otsusest ei selgu. Patendiamet väidab vaid, et talle pole esitatud „nimetatud sektorit puudutavaid võrdlevaid andmeid“. Mida ja millega võrdlemist Patendiamet selle väitega silmas peab, jääb arusaamatuks. Patendiameti käitumine oli menetluse käigus vastuoluline. Patendiameti 11.06.2015 teate sõnastusest järeldas kaebaja, et Patendiamet mõnab kaubamärgi tuntust valdavale enamusele kaupade jaotusvõrgus tegutsevatest isikutest, ning viitas sellele ka oma vastuses. Oma järgmises, 1.10.2015 teates võttis Patendiamet aga seadusega vastuolus oleva seisukoha, et üldtuntuse tunnistamiseks ei piisa sellest, et kaubamärki tunneb valdav enamus kaupade jaotusvõrgus tegutsevatest isikutest.

Kaebaja esitas Patendiametile menetluse kestel järgmised eristusvõime omandamist tõendavad materjalid:

- 1.1. kaubamärgiga tähistatavate kaupade jaotusvõrgus tegutsevate Eesti äriühingute nimekiri ja müügiandmed (tk) aastatel 2012-2014;
- 1.2. detailne ülevaade Eesti klientidele (edasimüüjatele) aastatel 2011, 2012 ja 2013 tarnitud kaupadest, kus on klientide kaupa välja toodud, milliseid tooteid ja mitu tükki on tarnitud;
- 1.3. kinnitused ehituskaupade jaotusvõrgus tegutsevatelt äriühingutelt pikaajalise koostöö ja kaubamärgi tuntuse kohta: OÜ Angroo Ehitus (koostöö alates 2004), AS Decora (2006), Espak AS, (2000), Jats AS (2011), AS Pärnu REV (2004), Systemair AS (2000), Intercom Group OÜ (2001), AS Sambla (2005), Santex OÜ (2006), Silbet AS (2003), Rautakesko AS (2000), Optimera Estonia AS (Ehituse ABC poed, 2000);
- 1.4. fotod kaubamärgiga tähistatud kaupade eksponeerimise kohta Eesti kauplustes – kauplused Bauhof (Smuuli), Bauhof (Valga), Bauhof (Viljandi), Decora (Viljandi), Optimera (Jõhvi), Optimera (Jõhvi), Bauhaus (Tallinn), Decora;
- 1.5. reklaammaterjalid selle kohta, kuidas jaemüüjad on kaubamärgiga tähistatud kaupu reklaaminud oma klientidele ja potentsiaalsetele klientidele postitatavates trükistes;
- 1.6. Eesti klientidele suunatud kaubakataloogid 2010, 2012, 2014, ja informatsioon nende jaotamise kohta;
- 1.7. Statistikaameti andmed ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüügile spetsialiseeritud kaupluste kohta;
- 1.8. kaubamärgiga tähistatud kaupade müük otse Eesti ehitusettevõtjatele 2010-2013.

Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime hindamisel peab ametiasutus uurima olukorda juhtumipõhiselt ja hindama igakülgset asjaolusid, mis võivad anda tunnistust selle kohta, et kaubamärk võimaldab tunda ära asjaomast kaupa või teenust teatava ettevõtja kauba või teenusena. Hindamisel tuleb eelkõige arvestada kaubamärgi turuosaga, kaubamärgi kasutamise intensiivsuse, ulatuse ja kestusega, ettevõtja poolt kaubamärgi tutvustamiseks tehtud investeeringute mahuga, suhtelise osaga sihtrühmast, kes tunneb kaubamärgi põhjal kauba konkreetset ettevõtjalt pärinevana ära ning kaubandus- ja tööstuskodade ja teiste erialaliitude seisukohtadega. Eeltoodust jäeldub, et kaubamärgi omandatud eristusvõime hindamisel tuleb hinnata kõiki asjaolusid kogumis ja igakülgset ning ei ole ette määratud, milliste tõenditega on ja millistega ei ole võimalik omandatud eristusvõimet tõendada.

Vaidlustatud otsusest ilmneb, et Patendiamet on tõendeid valdavalt hinnanud üksikuna ning tõenditele etteheidetavad puudused oleksid hõlpsasti kõrvaldatavad, kui Patendiamet hindaks tõendeid kogumis teiste tõenditega ja kaebaja selgitustega. Patendiameti väitel ei ole selge, mis seos on kaebaja klientide nimekirjas loetletud äriühingutel Eestiga – samas on nii selles dokumendis kui taotleja varasemas vastuses selgitatud, et nimekiri sisaldab Eesti ettevõtjaid ja taotletava kaubamärgiga tähistatud kaupu. Hiljem on esitatud ka detailne nimekiri toodete nimetustega. Patendiamet toob puudusena esile, et nimekirjadest ei nähtu taotletava kaubamärgi kasutus kaupadel, kuid möönab samas, et fotod ja reklaammaterjalid „annavad kaudselt märku“ kaubamärgi kasutamisest. Kaebaja hinnangul näitavad need materjalid mitte kaudselt vaid otseselt kaubamärgi kasutamist, lisaks näitavad seda ka fotod kaupade eksponeerimisest kauplustes. Ka kaubakataloogidest, eriti 2014. a kataloogist, ilmneb kaubamärgi kasutus koos kaupadega.

Patendiamet viitab seoses ehituskaupade jaotusvõrgus tegutsevatelt äriühingute kinnituskirjadega otsusele tsiviilasjas 2-13-45357. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 232 kohaselt hindab kohus seadusest juhindudes kõiki tõendeid igakülgset, täielikult ja objektiivselt ning otsustab oma siseveendumuse kohaselt, kas menetlusosalise esitatud väide on tõendatud või mitte. Seega ei ole võimalik ühe kohtuniku poolt ühes kohtuasjas mingile tõendile antud hinnangut automaatselt üle kanda teistesse menetlustesse. Patendiameti viidatud ringkonnakohtu otsuses ei ole maakohu seisukohta ei ümber lükatud ega sellega nõustatud, sest ringkonnakohtu ei ole seda üldse käsitletud. Maakohus on Patendiameti esitatud tsitaadi kohaselt pidanud kinnituskirju ebausaldusväärseks põhjusel, et neile on alla kirjutatud pooltega seotud isikud. Kaebaja poolt esitatud kinnituskirjad on allkirjastatud jaemüüjate poolt, kes ei ole kaebajaga seotud isikud ega ole kaebaja mõjuväljas, kaebajal ei ole võimalik kohustada neid allkirjastama dokumente, mille sisuga allakirjutaja ei nõustu. Seadusest ega kohtupraktikast ei tulene nõuet, et omandatud eristusvõimet või üldtuntust oleks võimalik tõendada vaid spontaansete arvamuste abil. Samas kinnitab Patendiamet, et kogumis teiste tõenditega tõendavad kinnituskirjad, et arvestatav osa ehitustarvikute müügi ja vahendamise Eestis seotud isikutest ja ettevõtetest on olnud kaubamärgist pikaajaliselt teadlik ja seostab kaubamärki ja sellega tähistatud tooteid kaebajaga.

Patendiamet ei arvesta 2014 kaubakataloogi tõendina, väites, et registreeringu kuupäev on 3.12.2013 ning kaubakataloog on sellest hilisem. Kaebaja leiab, et ka see kataloog tuleb tõendina arvesse võtta, sest erinevalt kirjanduslikest väljaannetest, mis kannavad ilmumisaasta numbrit, on siin tegemist ärilise trükisega, mis sisaldab kaupade loetelu, mida pakutakse müügiks vastaval aastal (2014). Sellised kataloogid antakse välja oluliselt varem, kui kaanele märgitud aastanumber, et kliendid saaksid nendega varakult tutvuda ja vastavaks aastaks tellimusi esitada. Seega on ka **EUROPLAST** 2014 kataloog välja antud ja klientidele saadetud enne rahvusvahelise registreerimise kuupäeva 3.12.2013. Varasemate kataloogide ja nende levitamise andmete põhjal on Patendiamet jäeldanud, et neid on Eestis laialt levitatud erinevatele edasimüüjatele ja ehituskaupade vahendajatele. Samas, ehkki Patendiamet ei arvesta tõendina 2014 kataloogi, möönab ta, et varasemate kataloogide ja nende levitamise andmete põhjal saab jäeldada, et katalooge on laialdaselt levitatud erinevatele edasimüüjatele ja ehituskaupade vahendajatele.

Patendiamet heidab fotodele kaupade kauplustes eksponeerimise kohta ette, et ei selgu, milliste toodetega on täpsemalt tegemist ja millisel hulgal on neid eri kauplustes müüdüd. Seejuures jätab Patendiamet täielikult tähelepanuta, et kaebaja on esitanud müügi kohta detailsed materjalid. On selge, et kauplused ei pildista absoluutselt iga kauba ekspositsiooni ja seega ei ole võimalik ega mõistlik nõuda, et kaebaja esitaks kõiki neid andmeid fotodena.

Patendiamet on kaebajale ette heitnud, et ta ei ole esitanud materjale konkreetsete kaubamärgi kasutamise

kohta konkreetsetel kaupadel ja viinud loetelu vastavusse sellega, milliste konkreetsete kaupade osas on kasutamise käigus saavutatud eristusvõime ja/või üldtuntus taotleja hinnangul tõendatav. Kaebaja leiab, et Patendiamet on selle nõudega asetanud oma tõendamiskoormise kaebajale. Kaebaja leiab, et on tõendanud kasutamise käigus saavutatud eristusvõime ja/või üldtuntuse kõigi taotletud kaupade osas ning on seda ka väljendanud oma kõigis vastustes Patendiametile. KaMS § 39 lg 2-3 kohaselt on Patendiameti ülesandeks hinnata esitatud tõendeid ja kohaldada § 39 lõigetes 1 ja 2 sätestatud osade kaupade ja teenuste suhtes, kui õiguskaitset välistav asjaolu ei kehti kõigi kaupade või teenuste suhtes, mille tähistamiseks kaubamärki soovitakse registreerida. Seega ei pea mitte kaebaja piirama oma loetelu, vaid Patendiamet peab hindama, milliste kaupade puhul on õiguskaitset välistav asjaolu kõrvaldatud ja milliste puhul mitte.

Patendiamet rõhutab, viidates Euroopa Kohtu otsuse C-299/99 punktile 59, et kaubamärgi omandatud eristusvõimet ja/või üldtuntust tuleb hinnata seoses nende konkreetsete kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse. Kaebaja märgib, et Patendiamet tsiteerib viidatud kohtuotsust valesti, viidatavas punktis puudub sõna „konkreetsete“. Viidatud kohtuotsus ei käsitle üldse küsimust, millises konkreetsete või detailsuse astmes tõendamine peaks toimuma. Praktilisest aspektist on võimatu või ebamõistlikult töömahukas tõendada eristusvõimet eraldi iga pisitarviku puhul. Kohtupraktika lubab kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude üldist põhjendamist homogeensete kauba- või teenuserühmade puhul. Seega peab see kehtima ka vastupidisel juhul – kui taotleja peab Patendiametile tõendama õiguskaitset välistavate asjaolude puudumist. Kaebaja leiab, et taotletavad kaubad moodustavad homogeense kaubarühma (ehituseks kasutatavad väiketarvikud) ja hinnates esitatud tõendeid kogumis on kaebaja esitanud andmeid kaupade kohta piisava täpsusastmega.

Patendiamet on kaebajale ette heitnud, et ta ei ole esitanud võrdlevaid andmeid kaupade turuosa kohta. Eesti Vabariigis ei tehta eraldi statistikat ehituses kasutatavate väiketarvikute kohta. Ainus võimalus oleks läbi viia turu-uuring, kuid arvestades turu-uuringute hinnataset ei saa eeldada, et kõik ettevõtjad neid regulaarselt telliks. Kohtupraktikast tuleneb, et isegi juhul, kui arvamusuuring võib kuuluda asjaolude hulka, mis võimaldavad hinnata, kas selline kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime, ei ole sellise arvamusuuringu tulemused ainus määrav asjaolu, mis annab alust järeldada, et kasutamise käigus on omandatud eristusvõime. Turuosa on vaid üks asjaoludest teiste hulgas, mis võivad olla aluseks kaubamärgi omandatud eristusvõime ja üldtuntuse hindamisel.

Kaebaja on Patendiametile menetluse käigus selgitanud, et tema klientideks on eelkõige edasimüüjad, jaemüügiettevõtted. KaMS § 9 lg 2 kohaldamise aluseks on ka kaubamärgi üldtuntus ning KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus nende kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris. Statistikaameti andmetel oli Eestis 2009 – 158, 2010 – 154, 2011 – 143, 2012 – 151, 2013 – 142, 2014 – 139 majanduslikult aktiivset ettevõtet, kes tegutsesid valdkonnas „Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes“. Kaebaja esitatud materjalidest nähtub, et umbes pooled neist on **EUROPLAST** kaubamärgiga tähistatud kaupade edasimüüjad. Sealhulgas kuuluvad nende hulka Optimera Estonia AS (Ehituse ABC kauplused), Espak AS, Bauhaus Eesti OÜ, Bauhof Group AS, Decora AS, Angroo Ehitus OÜ, Rautakesko AS, kes on Eesti suuremad ehituskaupluste ketid ja müüvad valdava osa ehituskaupadest Eestis. Kaebaja on esitanud fotosid selle kohta, kui silmatorkavalt on **EUROPLAST** kaubamärk eksponeeritud jaemüügikauplustes, samuti kinnituskirju. Kaebaja leiab, et hinnates neid materjale kogumis järeldub, et kaubamärki tunneb valdav enamus nende kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris ja on olemas alus KaMS § 9 lg 2 kohaldamiseks. Nagu juba eelpool märgitud, järeldas kaebaja menetluse käigus Patendiameti 11.06.2015 teate sõnastusest, et Patendiamet mõnab kaubamärgi tuntust valdavale enamusele kaupade jaotusvõrgus tegutsevatest isikutest, ning viitas sellele ka oma vastuses. Patendiamet aga võttis oma järgmises, 1.10.2015 teates seadusega vastuolus oleva seisukoha, et üldtuntuse tunnistamiseks ei piisa sellest, et kaubamärki tunneb valdav enamus kaupade jaotusvõrgus tegutsevatest isikutest.

Täiendavalt palub kaebaja arvesse võtta, et tegemist on kujundatud kaubamärgiga. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime hindamisel peab ametiasutus uurima olukorda juhtumipõhiselt ja hindama igakülgset asjaolusid, mis võivad anda tunnistust selle kohta, et kaubamärk võimaldab tunda ära asjaomast kaupa või teenust teatava ettevõtja kauba või teenusena. Seetõttu

leiab kaebaja, et ei ole õige hinnata eraldiseisvalt kaubamärgi kujunduse küsimust ning kasutamise käigus omandatud eristusvõimet ja üldtuntust. Asjaolu, et Patendiameti hinnangul ei taga kujundus üksinda kaubamärgile eristusvõimet, ei tähenda seda, et see ei võiks olla üks asjaoludest, mis võimaldab kaubamärgil jääda tarbijatele paremini meelde kasutamise käigus ning sellega soodustada kaubamärgi tajumist eristusvõimelisena. Kui üldjuhul kasutakse kirjeldavaid sõnu kujul, milles nad ülejäänud tekstist ei erine, ja ilma kujunduseta, siis võimaldab kaubamärgi **EUROPLAST** puhul kasutatav kindel kujundus tarbijatel paremini tajuda, et tegemist on kaubamärgiga.

Eeltoodust tulenevalt leiab kaebaja, et kaubamärk oli taotluse esitamise kuupäevaks omandanud eristusvõime kasutamise tulemusena. Kaebuse esitamise eest riigilõivu tasumise andmed on: mk 129, 160 EUR, 10.03.2016, maksja AAA Patendibüroo OÜ. Lähtudes ülaltoodust ja juhitudes KaMS § 9 lg 1 p 2, 3, 6 ja lg 2 ning § 41 lg 1 ja 3 palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **EUROPLAST** (rahvusvahelise registreeringu nr 1193105, taotluse nr R201400229) registreerimisest keeldumise kohta kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2, 3, 6 ja lg 2 ning § 41 lg 1 ja 3 alusel ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

2) 27.06.2016 esitas Patendiamet esialgsed seisukohad nimetatud kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi „EUROPLAST + kuju“ registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldunud alljärgnevatel põhjustel.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Antud sätte eesmärgiks olev avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, kaubamärgina registreerimiseks sobivad.

Patendiamet on seisukohal, et sõna EUROPLAST on klassidesse 11, 17 ja 19 kuuluvaid kaupu otseselt kirjeldav tähis. Õigekeelsussõnaraamatu (ÕS 2006) kohaselt tähendab EURO eesliitena Euroopasse või Euroopa Liitu puutuv, Euroopa standarditele vastav. Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt on PLAST soojuse ja rõhu mõjul kergesti töödeldav polümeerne tehismaterjal, plastmass.

Õigekeelsussõnaraamatu (ÕS 2013) kohaselt kasutatakse sõna PLAST eesti keeles näiteks järgmiste liitsõnade koosseisus: klaasplast, puitplast, vahtplast, termoplast, plastnõu, plasttoode, plastkate. Sõnaga PLAST tähistatakse eesti keeles kõikvõimalikke plastist kaupu.

Tervikuna tähistab sõna EUROPLAST Eesti tarbija jaoks Euroopa päritolu või Euroopa standarditele vastavaid plastkaupu. Klassides 11, 17 ja 19 ongi tegemist erinevate plastkaupadega. Sõnade tähendusi puudutavad materjalid on taotlejale esitatud koos Patendiameti 27.02.2015 kirjaga. Mis puudutab terviktähise kujutuslikku osa, siis asjaolu, et sõna EUROPLAST on kaubamärgi reproduktsioonil mustades massiivsetes tähtedes ja alla kriipsutatud, ei muuda Patendiameti hinnangul tarbija seisukohalt terviktähise kirjeldavat iseloomu. Tarbija lähtub oma otsustes sõnalisest tähisest EUROPLAST, mis on terviktähise koosseisus selgelt domineeriv element.

Patendiamet on seisukohal, et sõnal EUROPLAST on tarbija jaoks informatiivne sisu. Euroopas toodetakse plasttooteid ning tarbija jaoks on oluline teada, mis materjalist kaup on valmistatud ning et kaup on toodetud Euroopas ja/või vastab teatud eurostandarditele. Seega ei ole oluline, et pole olemas tervikuna sellist kauba liiki nagu europlast või Euroopa plast. Oluline on, et tähis annab edasi informatsiooni kauba omaduste kohta. Terviktähis näitab üheaegselt nii kauba geograafilist päritolu kui selle liiki. Patendiameti hinnangul on seega tarbija jaoks antud juhul tegemist Euroopa päritolu plastist kaupadega.

Patendiamet leiab, et klassidesse 11, 17 ja 19 kuuluvad kaubad on tavapäraseid ehituskaubad, mis on müügil vastava valdkonna kauplustes ja kõigile tarbijatele kättesaadavad. Siiski mõningate loetelu kaupade, näiteks konkreetsete seadmeosade, peamine sihtgrupp on tõenäoliselt ehitusasjatundja. See asjaolu ei muuda Patendiameti hinnangul tähise EUROPLAST kirjeldavat iseloomu. Nimetatud tähis koosneb tavalistest Eesti keeles kasutusel olevatest sõnadest ning on tervikuna kirjeldav nii tavatarbija kui ka ehitusala asjatundja jaoks. Kahe sõna kombinatsioonist ei moodustu uut tervikut, mis omaks teistsugust tähendust kui lihtne sõnade summa ning seega on antud juhul tähis EUROPLAST, mis koosneb kirjeldavatest sõnadest, ka tervikuna kirjeldav. Euroopa Kohus on kirjeldavate elementide kombinatsiooni kirjeldavust kinnitanud otsuse C-265/00 p-s 39.

Patendiamet on seega seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähis EUROPLAST + kuju kirjeldab otseselt kaupade omadusi, andes tarbijale üksnes infot, et tegemist on Euroopa päritolu plastkaupadega. Patendiamet leiab, et sellel tähisel on kõnealuste, klassidesse 11, 17 ja 19 kuuluvate, kaupadega piisavalt otsene ja konkreetne seos ning seetõttu ei ole ta nimetatud kaupade osas kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 punkt 3 alusel registreeritav.

KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

Euroopa Kohus on kohtuasja C-136/02 P otsuse punktis 29 öelnud: „Selleks, et kaubamärk omaks eristusvõimet määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõige 1 punkti b tähenduses, peab ta suutma määratleda kaupu või teenuseid, mille registreerimist taotletakse, kui mingilt kindlalt ettevõtjalt pärinevat ja seega eristama neid teiste ettevõtjate kaupadest ja teenustest /.../“.

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas C-37/03 P: /.../ määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] artikli 7 lõike 1 punkti b aluseks olev üldise huvi mõiste on endastmõistetavalt vastavuses kaubamärgi peaülesandega, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu /.../“ (p 60).

Taotletav tähis koosneb klasside 11, 17 ja 19 kaupu kirjeldavast sõnast EUROPLAST, mis on esitatud massiivsete tähtedega alla kriipsutatult. Kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti c mõistes kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b mõistes eristusvõimetu (EK otsus kohtuasjas nr C-363/99, p 86, EK otsus kohtuasjas nr C-265/00 p 19). Seega tuleb hinnata, kas kirjeldav sõna on kujundatud selliselt, et tarbijal oleks võimalik selle alusel taotleja kaupu teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest eristada. Patendiamet leiab, et antud terviktähise kirjaviis ja alla kriipsustus ei ole piisavad kirjeldava tähise eristusvõimeliseks muutmiseks. Varasemalt on tööstusomandi apellatsioonikomisjon otsuses nr 925-o nõustunud Patendiameti otsusega keelduda registreerimast tähist leides, et kujunduse lisamine eristusvõimetule tähisele ei tähenda alati ja igal juhul eristusvõime tekkimist. Ka käesoleval juhul on kujundus Patendiameti hinnangul nii minimaalne, et ei muuda tähise üldmuljet eristusvõimeliseks.

Eeltoodust tulenevalt leiab Patendiamet, et tähisel EUROPLAST + kuju puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks ühe ettevõtja kaupu eristada teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest ning seda tuleb pidada eristusvõimetuks. Seetõttu ei ole tähis kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-st 2 tulenevalt klasside 11, 17 ja 19 kaupade osas kaubamärgina registreeritav.

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 6 ei saa õiguskaitsset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Euroopa Kohus on kohtuasjas C-259/04 leidnud, et direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punktis g sätestatud registreerimisest keeldumise juhud eeldavad, et leitakse, et esineb tegelik eksitamine või piisavalt tõsine tarbija eksitamise oht. Patendiamet on seisukohal, et antud juhul esineb piisavalt tõsine tarbija eksitamise oht ja seda konkreetselt klassi 6 kuuluvate kaupade puhul. Klassis 6 on tegemist metallkaupadega – kaupade loetelus on iga kauba puhul eraldi rõhutatud, et see on metallist.

Kaubamärgina registreerida soovitakse sõna EUROPLAST sisaldavat tähist, mis ütleb tarbijale üheselt, et tähisega on markeeritud plastkaupu. Ehitusmaterjalide puhul on oluline asjaolu, mis materjalist kaup on valmistatud.

Patendiamet on teadlik, et kaubad võivad olla valmistatud mitte ühest materjalist, vaid olla kombineeritud mitmest materjalist ning klassi 6 kaubad võivad sisaldada ka muid materjale peale metalli – eeldusel, et enamkasutatud materjal on metall. Vaadates aga kõnealuse kaubamärgi loetelu klassis 6, on iga kauba puhul eraldi rõhutatud, et see on valmistatud metallist. Patendiameti hinnangul eksitab Eesti tarbijat asjaolu, et sõnaga PLAST soovitakse tähistada konkreetselt metallist kaupu.

Patendiamet lähtub sellest, milline on registreerimiseks esitatud tähis ja millistele kaupadele seda registreerida soovitakse. Tarbijal pole käesoleval juhul klassi 6 kaupade loetelu puhul mingit alust eeldada, et tegemist võib olla osaliselt plastist või plasti sisaldavate kaupadega. Nähes metalltorul või metallprofiilil tähist EUROPLAST, saab tarbija Patendiameti hinnangul eksitatud, sest ta eeldab, et tegemist on plastist tootega.

Eeltoodust lähtuvalt on Patendiamet seisukohal, et klassi 6 kuuluvate metallist kaupade osas esineb piisavalt tõsine tarbija eksitamise oht ning seetõttu ei ole tähis EUROPLAST + kuju klassis 6 kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 6 alusel kaubamärgina registreeritav.

Taotleja soovis, toetudes KaMS § 9 lg-le 2, tõendada tähise EUROPLAST + kuju omandatud eristusvõimet ja/või üldtuntust Eestis. KaMS § 9 lg 2 kohaselt ei kohaldata kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime ja üldtuntuse puhul § 9 lõike 1 punktides 2-4 sätestatut. Seega oli võimalik tõendada tähise „EUROPLAST + kuju“ kasutamise käigus omandatud eristusvõimet ja/või üldtuntust vaid klassidesse 11, 17 ja 19 kuuluvate kaupade osas. Sellest asjaolust lähtuvalt on Patendiamet oma kirjades ja otsuses ametile esitatud materjale kommenteerinud. Kokkuvõtvalt kommenteeris Patendiamet esitatud materjale järgnevalt ning leidis, et taotleja pole piisavalt tõendanud registreerimiseks esitatud tähise osas omandatud eristusvõimet/üldtuntust.

Esiteks esitas taotleja SIA „Eiroplasts“ klientide nimekirja. Nimekirjal puudub aga otsene seos registreerimiseks esitatud tähisega, sest seda tähist nimetatud dokumendil pole. Samuti pole võimalik aru saada, mida konkreetselt näitavad äriühingute nimede kõrvale märgitud müügiarvud ehk milliseid kaubamärgi loetellu kuuluvaid kaupu need müügiarvud kirjeldavad. Puudus ka võrdlus teiste turul samasse valdkonda kuuluvaid kaupu pakkuvate tootjatega.

Hilisema kirja lisadena esitas taotleja täiendavalt põhjalikumad materjalid erinevatele edasimüüjatele tarnitud toodete kohta, mis näitavad ameti hinnangul, et taotleja tarnitud kaupu on Eestis mitmete ettevõtjate vahendusel turustatud. Esitatud nimekirjade puuduseks on asjaolu, et nendest ei nähtu registreerimiseks esitatud tähise „EUROPLAST + kuju“ kasutust. Taotleja 26.01.2015 kirjaga kaasa pandud kauplustes tehtud fotod annavad siiski märku, et registreerimiseks esitatud tähist on kaupade turustamisel kasutatud. Ka esitatud reklaammaterjalidelt on näha tähise „EUROPLAST“ või „EUROPLAST + kuju“ kasutust koos tootega või on üks neist tähistest kantud tootele endale või selle pakendile.

Teiseks esitas taotleja ehitusettevõtjate kinnituskirjad tähise tuntuse kohta. Esitatud dokumentide kommentaariks märkis Patendiamet, et kinnituskirjad puudutavad vaid osa Eesti turul tegutsevatest ehitusettevõtjatest. Taotleja enda väitel teeb ta koostööd kümnete Eesti ehitusettevõtjatega. Samuti viitas Patendiamet tsiviilasjale 2-13-45357 (TORUABI), kus Maakohus märkis oma otsuse p-s 23 järgmist: *Usaldusväärseteks tõenditeks ei saa pidada hageja ega kostja poolt kohtule esitatud kinnituskirju, sest ilmselgelt on pooltega seotud isikud andnud allkirja varem menetlusosaliste poolt ette valmistatud tekstidele. Tegemist ei ole allkirja andnud isikute spontaansete arvamustega, vaid menetlusosaliste poolt selge suunitlusega koostatud tekstide alla kirjutamisega, millel puudub sisuline tõendusväärtus.* Ringkonnakohus oma otsuses toodud hinnangut ümber ei lükanud. Ka antud juhul esitati Patendiametile kinnituskirjad, mis on oma ülesehituselt omavahel sarnased, st allkirjad on antud varem ettevalmistatud tekstidele. Seega ei saanud Patendiamet neid pidada ehitusettevõtjate spontaanseks arvamuseks tähise tuntuse kohta, mistõttu ei saa neid tõendeid lugeda kaalukateks.

Kogumis teiste materjalidega näitasid siiski kinnituskirjad, et osa, nimelt 12, ehitustarvikute müügi ja vahendamisega Eestis seotud isikutest ja ettevõtetest on olnud teadlik tähisest ja seostab selle tähisega tooteid kaubamärgitaotlejaga.

Kolmandaks on ametile esitatud EUROPLAST kaubakataloog, mis kannab aastanumbrit 2014. Käesolev rahvusvaheline registreering kannab registreerimiskuupäeva 3.12.2013, mistõttu on nimetatud kaubakataloog taotluse kuupäevast hilisem ning seda ei saanud tõendusmaterjalina arvesse võtta. Koos oma 06.05.2015 kirjaga esitas taotleja taotluse kuupäevast varasemaid tootekatalooge ja ühtlasi nimekirja, millistele firmadele või milliste firmade kaudu on neid katalooge levitatud. Nende andemete põhjal võib järeldada, et tähist kandvaid katalooge on erinevatele edasimüüjatele ja ehituskaupade vahendajatele levitatud.

Neljandaks on ametile esitatud fotod erinevate kaupluste müügisaalidest, kus on müügil tähist „EUROPLAST“ või „EUROPLAST + kuju“ kandvad kaubapakendid. See materjal näitab ameti hinnangul üksnes seda, et tähisega „EUROPLAST“ või „EUROPLAST + kuju“ tähistatud tooteid on olnud Eestis mitme linna ehituskauplustes müügil. Milliste toodetega on tegemist või millisel hulgal neid on erinevate linnade ehituskauplustes müüdnud, need fotod ei näita.

Viiendaks on taotleja esitanud erinevate ettevõtete müügiandmeid esitava tabeli, mis ei sisalda aga registreerimiseks esitatud tähist. Dokumentis on märgitud üksnes sõnaline tähis EUROPLAST. Patendiameti hinnangul ei aita nimetatud materjal kuigivõrd tõendada registreerimiseks esitatud tähise kasutamise käigus saavutatud eristusvõimet lõpptarbijate osas. Tabelis on toodud küll erinevate ettevõtete müügiandmed, kuid puudub informatsioon selle kohta, millised klassidesse 11, 17 ja 19 kuuluvatest kaupadest on konkreetsetele ettevõtetele müüdnud ning kuidas on nendel kaupadel tähistatud registreerimiseks esitatud tähist „EUROPLAST + kuju“. Taotleja väitis ülalnimetatud materjale kommenteerides, et kõik jaemüügiklientidele müüdnud ja kaubamärgiga „EUROPLAST + kuju“ tähistatud kaubad jõuavad omakorda edasi lõpptarbijani ehk asjaomane avalikkus teeb kaupluses valiku kaubamärgi alusel. Nimetatud väite põhjal ei saanud siiski hinnata seda, kas ja kuidas lõpptarbijat tähist „EUROPLAST + kuju“ kaubamärgina tajub ning kuivõrd eristusvõimeliseks peab. Taotleja poolt esitatud materjalide põhjal on samuti keeruline hinnata, mil määral jõuavad kaubad lõpptarbijani registreerimiseks esitatud „EUROPLAST + kuju“ tähise all. Kasutamise käigus omandatud eristusvõime ja/või üldtunne peavad olema tõendatud selle tähise osas, mille registreerimist igal konkreetsel juhul taotletakse. Samuti leidis Patendiamet, et ameti hinnangul ei saa esitatud materjalide põhjal väita, et registreerimiseks esitatud tähist tunneb valdav enamus kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektorist. Patendiametile pole esitatud nimetatud sektorit puudutavaid võrdlevaid andmeid, mis annaksid alust midagi sellist väita.

Patendiamet palus taotlejal esitada lisamaterjali, kuid taotleja keeldus sellest, tõdedes, et esitatud materjal kogumis tõendab kasutamise tulemusena omandatud eristusvõimet ja/või üldtunnet kõigi registreerimiseks esitatud kaupade osas. Patendiamet sellega ei nõustunud ning märkis, et esitatud tõendid kogumis pole piisavad, et kinnitada jõustamiseks esitatud rahvusvahelise registreeringu „EUROPLAST + kuju“ omandatud eristusvõimet ja/või üldtunnet Eestis klasside 11, 17 ja 19 kaupade osas.

Kaebaja Patendiameti seisukohtadega ei nõustu ning esitab kaebuses kaubamärgi registreerimisest keeldumisele järgmised vastuväited.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti hinnanguga, nagu oleks (vähemalt osaliselt) tegemist igapäevaste tarbekaupadega, mida ostab tavatarbija. Kaebaja leiab, et valdavalt on selliste kaupade tarbijaks ehitusala asjatundja, kellel on kindlad ootused ja kes on kaupa ostes üle keskmise tähelepanelik. Kuigi tegemist on kaupluses kõigile kättesaadavate kaupadega, ei saa sellest kaebaja arvates järeldada, et tegemist oleks igapäevaste tarbekaupadega. Patendiamet jääb seisukohale, et klassidesse 11, 17 ja 19 kuuluvate kaupade näol on üldjuhul tegemist tavapärase ehituskaupadega, mis on müügil vastava valdkonna kauplustes ja mis on kõigile tarbijatele kättesaadavad. Patendiamet lisis, et mõningate kaupade, näiteks konkreetsete seadmeosade, peamine sihtgrupp on tõenäoliselt tõesti ehitusasjatundja, kuid see asjaolu ei muuda tähise kirjeldavat iseloomu. Vaidlusalune tähis koosneb tavalistest Eesti keeles kasutusel olevatest ja arusaadavatest sõnadest ning on tervikuna kirjeldav nii tavatarbija kui ka ehitusala asjatundja jaoks, näidates, et tegemist on plastist kaupadega, mis on Euroopas toodetud ja/või vastab teatud eurostandarditele.

Kaebaja leiab, et sõna „europlast“ ei anna teavet, mis liiki kaubaga on tegemist. Kaebaja leiab, et tegemist on sõnakombinatsiooniga, mida tarbija ei pea antud kaupade kirjeldamisel tavaliseks, loomulikuks või harjumuspäraseks. Tegemist on tavalisest kirjeldamisest erineva ja ebatavalise tähisega, millel puudub kaebaja arvates informatiivne sisu. Kaebaja lisab, et pole olemas sellist kauba liiki nagu europlast või Euroopa plast. Kaebaja märgib, et amet pole ka selgitanud, kuidas kaubamärk võiks näidata kauba otstarvet. Patendiamet kaebajaga ei nõustu ning on seisukohal, et tähis annab tarbijale (nii tavatarbijale kui asjatundjale) informatsiooni kauba omaduste kohta. Nimelt tähistab sõna tervikuna tarbija jaoks Euroopa päritolu või Euroopa standarditele vastavaid plastkaupu. Kahe sõna kombinatsioonist ei moodustu uut mittekirjeldavat tervikut, mis omaks teistsugust tähendust kui lihtne sõnade summa, mistõttu on tähis EUROPLAST, mis koosneb kaupu kirjeldavatest sõnadest, ka tervikuna kirjeldav ning omab tarbija jaoks informatiivset sisu. Kuigi pole olemas otseselt sellist kauba liiki nagu europlast või Euroopa plast, toodetakse Euroopas plasttooteid ning tarbija jaoks on oluline teada, mis materjalist kaup on valmistatud, samuti on oluline asjaolu, et kaup on toodetud Euroopas ja/või vastab eurostandarditele. Kuigi ehituskaupade osas on tarbija jaoks oluline teada, mis materjalist on kaup valmistatud, et seda sihtotstarbeliselt kasutada, loobub Patendiamet väitest, et kaubamärk näitab ka kauba otstarvet ning jääb seisukohale, et märk on kirjeldav, sest näitab kauba geograafilist päritolu ning selle liiki.

Kaebaja märgib, et tarbija jaoks pole tegemist tavalise ja harjumuspärase sõnakombinatsiooniga antud kaupade kirjeldamisel. Patendiamet juhib siinkohal tähelepanu, et tähise kirjeldavana käsitlemise eeltingimuseks ei ole see, et see tähis oleks juba kaubamärgitaotluse esitamise hetkel reaalselt kasutusel kaupade kirjeldamiseks, vaid piisab, et vastavat tähist on võimalik kasutada sellistel eesmärkidel (vt Euroopa Kohtu otsus nr C-191/01P, p 32 - DOUBLEMINT). Seega ei pea tähis tarbija jaoks olema juba kasutusel loomupärase ja tavalisena, et sellest kirjeldavuse alusel keelduda. Kuna tegemist on sõnakombinatsiooniga, mis otseselt kirjeldab klassidesse 11, 17 ja 19 kuuluvaid kaupu, saab tähist kirjeldaval viisil kasutada, mistõttu tuleb selle registreerimisest keelduda KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel. Patendiamet märgib, et Euroopa Kohus on kahest sõnast koosnevaid kombinatsioone pidanud kirjeldavaks, kui kombinatsioonist ei moodustu uut tervikut (nt C-265/00 otsuse p-d 39 ja 43, BioMild). Otsuse nr C-363/99 p-s 98-99 märkis ka Euroopa Kohus, et üldjuhul ainuüksi osade ühend, millest iga osa kirjeldab kauba või teenuse omadust, mille jaoks registreerimist taotletakse, on ka ise direktiivi artikli 3 lõike 1 p c tähenduses 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 direktiivi artikli 3 lõike 1 p c tähenduses juhul, kui see loob mulje, mis on piisavalt erinev sellest, mis on lihtsalt seda moodustavate osade kombinatsioon. Sõnamärgi puhul, mis on mõeldud nii kuulmiseks kui ka lugemiseks, peab antud tingimus olema täidetud nii foneetilise kui ka visuaalse mulje puhul.

Patendiamet leiab, et käesoleva tähise registreerimisest keeldumine kirjeldavuse punkti alusel on kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, kuna tähis ei loo antud juhul piisavalt erinevat muljet välistamaks selle kirjeldavust tervikuna. Sõnamärgi puhul peaks see tingimus kohtupraktika kohaselt olema täidetud nii foneetilisest kui ka visuaalsest küljest. Foneetilisest küljest on antud sõnakombinatsioon ameti hinnangul igati loogiline ning grammatiliselt korrektne, visuaalselt on küll sõnaline osa massiivsetes tähtedes ja alla on lisatud kaks kriipsu, kuid seda ei saa pidada piisavaks kujunduseks, et üldine mulje jääks piisavalt erinev kahe kirjeldava sõna moodustatud kombinatsioonist.

Kaebaja leiab, et märgil on olemas selgesti määratletav ja tajutav kujundus, millist ei kasutata kirjeldava informatsiooni edasiandmisel. Kaebaja arvates võimaldab see kujundus tarbijal täiendavalt tajuda tähist kui kauba päritolu näitavat tähist. Patendiamet on seisukohal, et kuigi sõna EUROPLAST on kaubamärgi reproduktsioonil mustades massiivsetes tähtedes ja alla kriipsutatud, ei muuda see tarbija seisukohalt terviktähise kirjeldavat iseloomu. Tarbija lähtub oma otsustes sõnalisest tähisest, mis on terviktähise koosseis selgelt domineeriv element. Patendiameti hinnangul ei taju tarbija sõnakombinatsiooni all asuvate kriipsude tõttu antud tähist kui kauba päritolu näitavat tähist. Isegi kui taolist kujundust tavapäraselt ei kasutata kirjeldava informatsiooni edasiandmisel, on tegemist siiski väga lihtsa kujundusega, mis ameti hinnangul pigem rõhutab (toob esile) tähise kirjeldavat osa. Ka nt Üldkohtu 14.01.2016 lahendis nr T- 318/15 (TRIPLE BONUS + kuju) leiti, et tähtede stiliseering tugevdab (rõhutab) tähise kirjeldavat iseloomu ning et kujunduslikud elemendid pole piisavalt olulised, et asjaomane avalikkus peaks pingutama tajumaks seost sõnalise osa ja kaupade/teenuste vahel. Ka antud asjas leiab Patendiamet, et kujunduslikud elemendid pole piisavalt olulised,

et tarbija tajuks tähist kui kauba päritolu näitavat tähist. Patendiamet kordab, et kujunduse lisamine eristusvõimetule tähisele ei tähenda alati ja igal juhul eristusvõime tekkimist (komisjoni otsus nr 925-o).

Kaebaja märgib, et Patendiameti otsuses puudub sisuline argumentatsioon selle kohta, miks kaebaja kaubamärk ei võimalda kauba tarbijatel ostuotsust tehes eristada seda toodet nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu. Kaebaja lisab, et amet on varasemalt identsele rahvusvahelisele registreeringule õiguskaitse andnud ning käesolev keeldumine rikub õiguspärase ootuse printsiipi. Kaebaja märgib, et komisjon on juhtinud sellise tegevuse ekslikkusele tähelepanu.

Patendiamet kaebajaga ei nõustu ning leiab, et amet on otsuses toonud välja põhjused, miks registreerimiseks esitatud tähis ei võimalda kauba tarbijatel ostuotsust tehes eristada seda toodet nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu. Kaebaja märgib, et amet on varasemalt identsele rahvusvahelisele registreeringule õiguskaitse andnud, mistõttu käesolev keeldumine rikub õiguspärase ootuse printsiipi. Patendiamet märgib, et varasem registreering pärineb aastast 2003 ning varasema märgi õiguskaitse hõlmab vaid klassi 11 kaupu - *apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes*. Varasem kaubamärk on seega saanud õiguskaitse teistele kaupadele. Patendiamet, olles küll teadlik taotleja varasemast registreeringust, peab siiski igat registreerimiseks esitatud tähist käsitlema individuaalselt ning vastavate kaupade/teenustega seoses. Seega ei saa Patendiamet lähtuda oma varasematest otsustest, vaid peab tegema märgile ekspertiisi ning asjaolusid kogumis hinnates jõudma seisukohale, kas märk on registreeritav või mitte.

Käesoleval juhul leidis Patendiamet ekspertiisi tulemusena, et tarbijaskonna jaoks on tegemist kirjeldava ning eristusvõimetu tähise, osade kaupade osas ka eksitava tähise. Oma seisukohti on Patendiamet põhjendanud ning esitanud vastavad materjalid. Patendiamet lisab, et kuna iga märk nõuab eraldi ekspertiisi, ei saa taotleja eeldada, et kui varasemalt on identne või sarnane märk õiguskaitse saanud, saab sellele tuginedes õiguskaitse automaatselt ka iga järgnev registreerimiseks esitatud märk. Kaubamärgiseadus ei võimalda taotlejal oma varasematele registreeringutele toetudes nõuda menetluses oleva märgi registreerimist. Ka komisjon on märkinud, et KaMS §-s 9 sätestatud kaubamärgi absoluutsed keeldumised ei sõltu pelgalt Patendiameti või mõne rahvusvahelise kaubamärkide registreerimiseks pädeva asutuse varasemast otsusest, kuna sellest ei teki isikul subjektiivseid õigusi mõne teise kaubamärgi registreerimiseks (1130-o, 2008. a otsus (RICH), p 25).

Seega ei saa Patendiamet nõustuda kaebajaga, et tema õiguspärase ootuse printsiipi on rikutud. Kuna kaebaja ei saa varasemale registreeringule tuginedes nõuda ametilt registreerimiseks esitatud tähise registreerimist, ei saa kaebajal olla õiguspärast ootust, et iga järgnev registreerimiseks esitatud tähis registreeritakse tulenevalt varasemast õigusest. Kaebaja varasem õigus kehtib ning selles osas vaidlust ei esine.

Kaebaja poolt viidatud komisjoni lahendite osas märgib Patendiamet järgmist. Kuigi kaebaja poolt viidatud lahendites leidis komisjon, et Patendiameti praktika on olnud põhjendamatu sõna ALKO osas, leiab Patendiamet, et toodud lahendid ei ole antud juhul aluseks ekspertiisi käigus leitud materjali kõrvale jätmiseks. Üsna hiljutises komisjoni lahendis (29.09.2015) tõdes komisjon, et võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtte kohaldamise eelduseks on sarnaste kaubamärkide registreerimine Patendiameti poolt. Samas lisas komisjon, et kaubamärgi registreerimisel kehtib samavõrd ka seaduslikkuse põhimõte, mis tähendab, et registreerida võib kaubamärke, mille suhtes ei esine KaMS §-des 9 ja 10 sätestatud õiguskaitset välistavaid aluseid. Kaubamärgiomaniku õigus nõuda tähise registreerimist ei tulene mõne teise kaubamärgi registreerimise faktist. Otsuses nr 1349-o (30.04.2013) märkis komisjon, et kui Patendiamet otsustab kahe samasuguse kaubamärgi registreerimistaotlused lahendada erinevalt, siis peab amet eelnimetatud põhimõtteid järgides otsust asjakohaselt põhjendama.

Seega on komisjon leidnud, et kahe samasuguse kaubamärgi registreerimistaotlusi on võimalik erinevalt lahendada ning pelgalt varasemast registreerimispraktikast ei saa ekspertiisi tehes lähtuda. Kahtlemata tuleb (nagu ka komisjon märgib) kaubamärgi registreerimisest keeldumist asjakohaselt põhjendada, mida Patendiamet on käesolevas asjas ka teinud. Lahendis 1349-o märkis komisjon ka, et kui kaubamärgi ekspertiisi käigus tuvastatakse tähise kuulumine mõne KaMS §-de 9 või 10 kohaldamisalasse, siis ei ole Patendiametil õigus tähist registreerida vaatamata sellele, et mõnele kaubamärgile on varasemalt õiguskaitse antud. KaMS §-

s 9 sätestatud kaubamärgi absoluutsed keeldumisalused ei sõltu pelgalt Patendiameti või mõne rahvusvahelise kaubamärkide registreerimiseks pädeva asutuse varasemast otsusest, kuna sellest ei teki isikul subjektiivseid õigusi mõne teise kaubamärgi registreerimiseks.

Kaebaja märgib eristusvõime puudumise osas täiendavalt, et märk pole Eesti tarbija jaoks tavaline ja lihtsalt mõisteta, vaid temas on olemas eripära, mis nõuab tarbijalt tõlgendamist ja tunnetamist.

Kaubamärgil on olemas selgesti määratletav ja tajutav kujundus, mida kaupade kirjeldamisel ei kasutata üldjuhul ning seetõttu on tarbijal juba kujundusest lähtuvalt võimalik tajuda tähist kui kauba päritolu näitavat tähist ehk kaubamärgi funktsiooni täitvat tähist.

Patendiamet kaebajaga ei nõustu. Patendiamet on seisukohal, et tähise sõnaline osa on Eesti tarbija jaoks lihtsasti mõisteta ning see ei nõua tarbijalt eraldi tõlgendamist, tunnetamist. Tegemist on sõnakombinatsiooniga, mille moodustavad lihtsad eestikeelsed sõnad ning mille kombinatsioon on loogiline ja tarbijale üheselt arusaadav. Patendiametile jääb arusaamatuks, milles tähise eripära kaebaja arvates seisneb, kui sõnaline osa on oma ülesehituselt loogiline, grammatiliselt korrektne ning arusaadav Eesti tarbijaskonna jaoks. Patendiamet selgitas eelnevalt p-s 5.3, et ameti hinnangul ei taju tarbija massiivsete tähtede ja kriipsude tõttu antud tähist kui kauba päritolu näitavat tähist. Isegi kui taolist kujundust tavapäraselt ei kasutata kirjeldava informatsiooni edasiandmisel, on tegemist väga lihtsa kujundusega, mis ameti hinnangul pigem rõhutab (toob esile) tähise kirjeldavat osa.

Kaebaja märgib KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaldamisega seonduvalt, et otsusest jääb selgusetuks, milline KaMS § 9 lg 1 p 6 loetletud asjaoludest Patendiameti hinnangul vaidlusaluse kaubamärgi puhul esineb. Kaebaja märgib, et klassis 6 kasutatud sõna „metallist“ on vajalik täpsustus Nizza klassifikatsiooni klassifitseerimisnõuetest tulenevalt ning et tegelikkuses pole kaubad üldjuhul valmistatud mitte ühest materjalist (ehk metallist), vaid on kombineeritud mitmest materjalist.

Kaebaja lisab, et Nizza klassifikatsioon lähtub ehitus- ja sisustuskaupade klassifitseerimisel materjalipõhisest lähenemisest ning klassifikaatori selgitavate märkuste kohaselt tuleb sellised kaubad klassifitseerida enamkasutatud materjali järgi. Kaebaja märgib, et seega võivad ka klassi 6 kaubad sisaldada muid materjale peale metalli, sh plastikut. Seega leiab kaebaja, et taotleja märgi puhul on kaupade loetelu sõnastatud sellisel viisil, kus mitte-eksitav kasutamine on võimalik.

Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud, et kuna klassis 6 on tegemist metallkaupadega ning kaubamärgina soovatakse registreerida tähist, mis sisaldab sõnalist osa EUROPLAST, eksitab Eesti tarbijat asjaolu, et sõnaga PLAST soovatakse tähistada konkreetselt metallist kaupu. KaMS § 9 lg 1 p 6 valguses on tegemist seega tarbijat realselt eksitava tähisega kaupade liigi ehk omaduste osas.

Patendiamet on teadlik, et kaubad võivad olla valmistatud mitte ühest materjalist, vaid olla kombineeritud mitmest materjalist. Ekspertiisi tehes peab Patendiamet aga lähtuma sellest, milline on registreerimiseks esitatud tähis ja millistele kaupadele seda registreerida soovitakse. Seega lähtub Patendiamet loetelu osas konkreetsest sõnastusest. Käesolevas asjas on klassi 6 iga kauba puhul eraldi rõhutatud, et see on valmistatud metallist. Loetelu pole sõnastatud näiteks viisil „made primarily of metal“ vms, seega pole alust järeldada, et kaubad võiksid sisaldada mitut materjali. Tarbijal pole seega käesoleval juhul klassi 6 kaupade loetelu puhul mingit alust eeldada, et tegemist võib olla osaliselt plastist või plasti sisaldavate kaupadega. Nähes näiteks metalltorul või metallprofiilil tähist EUROPLAST, saab tarbija Patendiameti hinnangul eksitatud, sest ta eeldab, et tegemist on plastist tootega. Seega pole kaupade loetelu sõnastatud nii, et mitte-eksitav kasutamine on võimalik.

Kaebaja märgib, et tegemist on küllaltki spetsiifilise otstarbega ehituskaupadega, mis tähendab, et need on suunatud kas asjatundjatele, kes täpselt teavad, mida nad vajavad, või tarbijatele, kes selliste kaupadega igapäevaselt kokku ei puutu ja seetõttu teevad täpselt selgeks, millist toodet nad ostavad. Kaebaja lisab, et eksitamise ohtu ei esine ka seetõttu, et metall ja plastik on materjalid, mis on läbi visuaalse vaatluse ja tajumise omavahel selgesti eristatavad ning tarbijad ei aja neid segamini. Samuti märgib kaebaja, et märk on kujundatud, mis juba iseenesest viitab tarbija jaoks asjaolule, et tegemist on tähise, mis täidab kaubamärgi funktsiooni. Patendiamet märgib, et kuigi tegemist on ehituskaupadega, mida ostavad nii tavatarbijad kui ka

ehitusala asjatundjad, ei muuda see tähise osas eksitamise ohtu. Tähis annab nii tavatarbijale kui ka asjatundjale informatsiooni selle kohta, et tegemist on plastist kaubaga. Kuna loetelus on selgelt välja toodud, et tegemist on metallist kaupadega, saavad nii tavatarbijad kui ka asjatundjad eksitatud kauba liigi ehk omaduste osas. Seega on tähis tarbijaskonna jaoks eksitav, kuna ütleb üheselt, et tegemist on plastist kaupadega, mida need loetelu järgi tegelikult ei ole. Seega leidis Patendiamet, et üksikasjalikult sõnastatud kaupade loetelu kl 6 puhul sisaldab kaupu, millega seoses ei ole mitteeksitav kasutamine võimalik. Patendiamet leiab, et visuaalse vaatluse käigus poes annab sõnaline tähis EUROPLAST selge indikatsiooni, et tegemist on plastist kaubaga. Tuleb märkida, et kui metallist kaup on üle värvitud, nt valgeks (ka nt kaebaja poolt esitatud fotodel tuntuse tõendamise osas on näha, et kaup on valget värvi), ei erista tarbija seda visuaalse vaatluse käigus kergesti plastikust. Samuti ei erista tarbija materjali eripära, kui kaup on pakendis. Patendiamet jääb ka seisukohale, et märgi väga lihtne ja eristusvõimetu kujundus pole piisav, et tarbija tajuks tähist kaubamärgina.

Kaebaja märgib täiendavalt, et Patendiamet on varasemas praktikas registreerinud klassis 6 metallidele ja metallist kaupadele sõna PLAST sisaldavaid kaubamärke, pidamata neid eksitavaks. Kaebaja märgib ka, et amet on registreerinud teisele isikule sõna EUROPLAST (reg nr 1218844). Patendiamet märgib, et registreering nr 1218844 hõlmab klassi 2 kaupu, kuhu kuuluvad peamiselt värvid, värvained ja korrosioonitõrjepreparaadid. Täpsemalt öeldes on kõnealune märk saanud õiguskaitse kl 2 kaupadele '*metals in foil and powder from for painters*'.
'

Patendiameti hinnangul ei ole kaebaja näide registreeringust 1218844 antud vaidluses asjakohane, sest märk pole saanud õiguskaitset konkreetselt metallkaupadele ehitusvaldkonnas. Metallfooliumi ja metallipulbri näol pole tegemist ameti hinnangul kaubaga, mida saaks võrrelda vaidluse all oleva klassi 6 kaubaga ning mille osas esineks tõsine tarbija eksitamise oht. Teiste kaebaja poolt välja toodud kaubamärkide osas vajab mainimist, et tegemist on märkidega, mis sisaldavad n-ö tehislikku sõnalist osa ehk sõnaline osa tervikuna, oma üldmuljelt ei anna edasi informatsiooni kauba omaduste kohta. Patendiamet lähtub põhimõttest, et tarbija oskab sõnalise märgi jagada osadeks, kui see sisaldab keeles kasutatavaid ja üheselt arusaadavaid elemente.

Kaebaja toob välja riigid, kus käesolev tähis on õiguskaitse saanud. Samuti leiab kaebaja, et Patendiamet pole Pariisi konventsiooni artikli 6 quinquies kohaldamisest keeldunud õigel alusel. Patendiametil pole võimalik kommenteerida teiste riikide otsuseid seoses tähistele õiguskaitse andmisega. Kuigi märk on saanud õiguskaitse mitmetes riikides, on ka riike, kes on märgi registreerimisest keeldunud. Absoluutsetel alustel on märgile õiguskaitse andmisest keeldunud näiteks Norra, Iisrael, Soome, Šveits. Seega pole Eesti Patendiamet selles osas erand, et on märgile õiguskaitse andmisest keeldunud absoluutsetel alustel. Samas on Patendiamet siiski seisukohal, et pelgalt teiste riikide praktika alusel ei saa teha järeldusi kaubamärgi registreerimise võimalikkusest Eesti Vabariigis. Patendiamet peab tegema igale registreerimiseks esitatud tähisele eraldi ekspertiisi, võttes aluseks asjaomase tarbijaskonna, ning lähtuma õiguskaitse andmisel ja andmisest keeldumisel ekspertiisi tulemustest. Kaebaja märgib, et kaubamärgi on registreerinud nii ingliskeelsed kui ka inglise keelt riigikeelena mitte kasutavad riigid, kuid siinkohal tuleb märkida, et Patendiamet ei lähtu antud asjas inglise keele arusaamisest. Tegemist on tähisega, mis sisaldab eesti keeles kasutusel olevaid sõnu ning mis on seega Eesti tarbija jaoks üheselt mõistetav ja arusaadav.

Patendiamet leiab, et on artikli 6 quinquies kohaldamisest keeldunud õigel alusel. Sama artikli punkti B alapunktis 2 märgitakse nimelt, et kaubamärkide registreerimise võib tagasi lükata või kehtetuks tunnistada kui märkidel puuduvad täielikult eristustunnused või nad koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduskäibes olla toodete liigi, kvaliteedi, koguse, otstarbe, hinna, päritolukoha või valmistusaja märkimiseks või mis on saanud üldkasutatavaks igapäevases keeles või ausates ja püsivates kaubandustavades riigis, kus kaitset taotletakse. Kuna vaidlusaluses asjas leidis Patendiamet, et märk koosneb sõnalisest osast, mis tähistab tarbijaskonna jaoks Euroopa päritolu või Euroopa standarditele vastavaid plastkaupu ning on seega kirjeldav (näitab päritolukohta, toote liiki vastavalt p B alapunktile 2), on Patendiamet keeldunud 6 quinquies kohaldamisest õigel alusel ning seetõttu kaubamärgile õiguskaitse andmisest Eestis keeldunud.

Kaebaja märgib, et Patendiameti seisukoht registreerimise otsuses, et amet ei nõustu taotleja väitega, et kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime ja/või üldtuntuse tunnistamiseks piisab üksnes sellest, kui kaubamärki tunneb valdav enamus nende kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris, on vastuolus KaMS § 7 lg-s 4 sätestatuga. Samuti leiab kaebaja, et Patendiameti otsusest ei selgu, millise analüüsi põhjal jõudis amet seisukohale, et esitatud materjalide põhjal ei saa väita, et kaubamärki tunneb valdav enamus nende kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris. Kaebaja lisab, et ameti tegevus on olnud menetluse käigus ka vastuoluline, kuna 11.06.2015 teate sõnastusest järeldas kaebaja, et amet mõonab tuntust valdavale enamusele kaupade jaotusvõrgus tegutsevatest isikutest, 1.10.2015 teates märkis amet, et sellest ei piisa, et märki tunneb valdav enamus kaupade jaotusvõrgus tegutsevatest isikutest.

KaMS § 7 lg-s 3 märgitakse, et üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi:

1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris; 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides; 4) hinnangulist väärtust. Seega annab seadus loetelu, millega kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel arvestada, kuid tegemist pole seejuures lõpliku loeteluga. Omandatud eristusvõime osas on kohus kohtuasjas C-353/93 nt märkinud (p 31), et asjaoludele, mis näitavad, et kaubamärk on muutunud asjaomast kaupa või teenust identifitseerivaks, tuleb anda igakülgne hinnang ning et selle hindamise raames tuleb arvesse võtta eelkõige kaubamärgi turuosa; selle kaubamärgi kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust; selle edendamiseks ettevõtja poolt kasutatud ressursside ulatust; seda, millises ulatuses asjaomases sihtrühmas tuntakse selle kaubamärgi alusel kõnelaused kaubad või teenused ära teatavate ettevõtjate kaupade või teenustena, ning kaubandus- ja tööstuskoja või teiste erialaliitude poolt avaldatud seisukohti. Eeltoodust tulenevalt tuleb kasutamise käigus omandatud eristusvõime ja/või üldtuntuse hindamisel lähtuda mitmetest asjaoludest ning hinnata erinevaid komponente. Patendiamet on otsuses märkinud, et tuntus kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris on vaid üks komponent asjaoludest, mida peab kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime ja/või üldtuntuse hindamisel arvestama ning on ekslikult märkinud, et ei piisa sellest, kui kaubamärki tunneb valdav enamus kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris. Patendiamet täpsustab ning parandab siinkohal otsuses märgitud. Patendiamet on KaMS § 7 lg-le 3 tuginedes mõelnud, et üldtuntuse tunnistamisel tuleb arvestada mitmete faktoritega, sh tuntuse astmega. Seega on tuntuse aste üks asjaoludest, mida peab kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime ja/või üldtuntuse hindamisel arvestama. Kui esitatud materjalist aga tuleneb, et valdav enamus KaMS § 7 lg 3 p-s 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest kaubamärki tunneb, on see piisav üldtuntuse tunnistamiseks (KaMS § 7 lg 4).

Menetluse ja kirjavahetusega seonduvalt tuleb märkida järgmist. 11.06.2015 kirjas taotlejale on Patendiamet küll märkinud, et ühe osa sihtgrupi, st kaupade vahendajate ja edasimüüjate kohta on esitatud olulisel määral materjali, kuid amet pole oma kirjas asunud seisukohale, et esitatud materjalist piisab järeldamiseks, et valdavale enamusele kaupade jaotusvõrgus on tegemist tuntud kaubamärgiga. 1.10.2015 teates taotlejale on Patendiamet aga tõepoolest ekslikult märkinud, et üldtuntuse tunnistamiseks ei piisa kui kaubamärki tunneb valdav enamus nende kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris.

Patendiamet on keeldumise otsuses märkinud, et esitatud materjalide põhjal ei saa väita, et registreerimiseks esitatud tähist tunneb valdav enamus kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris, sest pole esitatud nimetatud sektorit puudutavaid võrdlevaid andmeid, mis annaksid alust midagi sellist järeldada. Patendiamet on kommenteerinud kõiki esitatud tõendeid ning nende pinnalt ka järeldused teinud. Arvestades seda, et kinnituskirju ei saa pidada spontaanseteks arvamusteks ning ka teised tõendid sisaldasid puudusi (kas tähise või kaupade osas) ning puudusid sektorit puudutavad võrdlevad andmed, leidis Patendiamet, et pole tõendatud, et valdav enamus nimetatud sektorist tunneb vaidlusalust kaubamärki.

Kaebaja märgib kaebuse punktis 30, et amet pole tõendeid hinnanud kogumis teiste tõendite ja kaebaja selgitustega. Kaebaja annab omad selgitused kaebuse lisade 5, 6, 8 ja 10-11 kohta. Patendiamet on esitatud tõendeid kommenteerinud ning nende osas puudused välja toonud. Samuti on amet tõendeid kogumis hinnanud ning leidnud, et kogumis pole esitatud materjal piisav tähise omandatud eristusvõime/üldtuntuse tunnistamiseks. Kaebuse lisa 5 osas märgib Patendiamet järgmist. Nõustume kaebajaga, et nimekiri sisaldab

Eesti ettevõtjaid, kuid jääme seisukohale, et dokument ei kajasta, milliseid kaubamärgi loetellu kuuluvaid kaupu müügiarvud dokumendis kirjeldavad. Nimekirjas on toodud välja vaid mahud, kuid ei selgu, kas müüdüd on taotluses nimetatud klasside 11, 17 ja 19 kaupu. Seega näitas lisa 5 toodud dokument, et kaupa müüdi Eesti ettevõtjatele, kuid millist kaupa, seda dokument ei sisaldanud, samuti ei sisaldanud dokument registreerimiseks esitatud tähist. Puudus ka võrdlus teiste turul samasse valdkonda kuuluvaid kaupu pakkuvate tootjatega. Kaebaja märgib, et hiljem esitati nimekirja toodete nimetustega (lisa 6). Selle tõendi puuduseks oli aga asjaolu, et nendest dokumentidest ei nähtunud registreerimiseks esitatud tähise kasutust. Patendiamet märkis küll otsuses, et kauplustes tehtud fotod (lisa 8) annavad märku, et registreerimiseks esitatud tähist on siiski kaupade turustamisel kasutatud, kuid tuleb märkida, et üksikute fotode alusel ei saa aga järeldada, et märk on muutunud kõigi taotluses nimetatud klasside 11, 17 ja 19 kaupade osas üldtuntuks ja/või omandanud eristusvõime. Näited kaubamärgi kasutusest iseenesest ei tähenda, et kaubamärk on tarbijaskonna jaoks omandanud eristusvõime/ üldtuntud. Kaubamärgi kasutamine on üksnes loomulik ja tavaline tegevus ning sellega ei kaasne ilmtingimata kaubamärgi üldtuntus (TOAK otsus nr 792-o). Tootekataloogide osas leidis aga Patendiamet, et 2014. a kaubakataloogi (kust kaebaja väitel eriti ilmneb kaubamärgi kasutust koos kaupadega) ei saa tõendusmaterjalina arvesse võtta, kuna tegemist on hilisema tõendiga. Kokkuvõttes leidis Patendiamet, et arvesse võetav materjal kogumis pole piisav tähise omandatud eristusvõime/üldtuntuse tunnistamiseks.

Kaebaja leiab, et Patendiameti poolt viidatud otsuses 2-13-45357 toodud seisukohta, hinnangut ei saa üle kanda teistesse menetlustesse. Kaebaja märgib, et maakohus pidas kinnituskirju toodud otsuses ebausaldusväärseks põhjusel, et neile on alla kirjutatud pooltega seotud isikud. Kaebaja poolt esitatud kinnituskirjad on kaebaja väitel allkirjastatud jaemüüjate poolt, kes ei ole kaebajaga seotud ega ole kaebaja mõjuväljas. Patendiamet juhib tähelepanu, et otsuses nr 2-13-45357 märkis maakohus (p 158), et kohtule esitatud kinnituskirju ei saa pidada usaldusväärseteks tõenditeks, sest ilmselgelt on pooltega seotud isikud andnud allkirja varem menetlusosaliste poolt ette valmistatud tekstidele. Tegemist ei ole allkirja andnud isikute spontaansete arvamustega, vaid menetlusosaliste poolt selge suunitlusega koostatud tekstide alla kirjutamisega, millel puudub sisuline tõendusväärtus. Vajab lisamist, et ringkonnakohus toodud seisukohta ümber ei lükanud.

Ringkonnakohus leidis, et maakohtu otsus oli lõppjärelustes õige ning muutis vaid osaliselt maakohtu põhjendusi, kuid mitte selles osas. Kokkuvõtvalt leidis kohus, et kinnituskirjad pole usaldusväärsed seetõttu, et nende puhul on ilmselgelt näha, et menetlusosaline on teksti juba ette valmistanud, millele allkiri anti, ning seega pole tegemist spontaanse arvamusega. Ka käesoleval juhul peab tõdema, et kinnituskirjade tekst on kõikidel kirjadel samasugune, mistõttu on alus arvata, et allkirjad on antud varem ettevalmistatud tekstidele. Järelikult pole tegemist spontaansete arvamustega, millele ka kohus tähelepanu pööras, ning neile ei saa seega kaalukat tõendamisväärtust anda.

Patendiametile jääb arusaamatuks kaebaja seisukoht, et otsuses toodud seisukohta ei saa üle kanda teistesse menetlustesse. Kohus on antud lahendis tõendeid hinnanud just KaMS § 9 lg 2 valguses ning kuna käesolevas menetluses on tõendiliigina esitatud samuti kinnituskirjad, mis ülesehituselt on sarnased, on Patendiamet seisukohal, et kohtu seisukohta saab ning tuleb arvesse võtta. Samuti tuleb märkida, et kinnituskirjadele on alla kirjutatud jaemüüjad, kes on ühtlasi ka taotleja kliendid (kõik kinnituskirjadele alla kirjutatud jaemüüjad on klientide nimekirjas lisa 5 välja toodud) ja kellega seega tehakse koostööd. Komisjon on otsuses nr 1551-o märkinud, et kindlasti ei saa üldtuntust tõendada pelgalt oma klientide hulgas läbi viidud küsitlusega. Kuigi antud asjas pole tegemist otsese küsitlusega, vaid on esitatud klientide kinnituskirjad, leiab Patendiamet, et pelgalt oma klientide poolt antud allkirjad varem ettevalmistatud tekstidele ei näita märgi üldtuntust vastavas sektoris. Kogumis teiste materjalidega näitasid kinnituskirjad küll, et teatud osa ehitustarvikute müügi ja vahendamise Eestis seotud isikutest ja ettevõtetest on olnud kaubamärgist pikaajaliselt teadlikud ja seostavad kaubamärki ja sellega tähistatud tooteid kaebajaga, ei tõenda materjal, kuid kokkuvõttes esitatud materjalist siiski ei piisanud, et järeldada üldtuntust jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris ehk materjal ei tõendanud kogumis, et valdav enamus nimetatud sektoris tähist tunneb/teab.

Kaebaja leiab, et kuigi Patendiamet 2014 kaubakataloogi tõendina ei arvestanud, tuleks see arvesse võtta, sest erinevalt kirjanduslikest väljaannetest, mis kannavad ilmumisaasta numbrit, on siin tegemist ärilise trükisega, mis sisaldab kaupade loetelu, mida pakutakse müügiks vastaval aastal (2014). Kaebaja väidab, et sellised kataloogid antakse välja oluliselt varem, kui kaanele märgitud aastanumber ning seega on ka EUROPLAST 2014

kataloog antud välja ja klientidele saadetud enne rahvusvahelise registreerimise kuupäeva 3.12.2013. Patendiamet märkis kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses, et kuna kaubakataloog on taotluse kuupäevast hilisem, ei saa seda tõendusmaterjalina arvesse võtta. Kaebaja märgib, et taolised kataloogid antakse välja küll oluliselt varem, kuid oma väidete kinnituseks kaebaja tõendusmaterjali esitanud pole. Patendiametile pole teada, millal kataloog välja anti ning kuna see klientidele välja saadeti. Seetõttu pole ametile ka teada, kas kataloogiga tutvumine sai võimalikuks enne taotluse kuupäeva.

Kaebaja väidab, et Patendiamet heidab kaupade kaupluses eksponeerimise kohta ette, et ei selgu, milliste toodetega on tegemist ja millisel hulgal on neid kauplustes müüdnud. Seejuures on Patendiamet kaebaja arvates jätnud tähelepanuta, et kaebaja on esitanud müügi kohta detailsed materjalid. Kaebaja lisab, et pole mõistlik nõuda, et kaebaja esitaks kõiki andmeid fotodena. Patendiamet märgib, et fotodest nähtub üksnes see, et tähisega „EUROPLAST“ või „EUROPLAST + kuju“ tähistatud tooteid on olnud ehituskauplustes müügil. Esitatud fotodest ei nähtu, milliste toodetega on täpsemalt tegemist, samuti pole teada, millisel hulgal on neid müüdnud. Seega ei järeldu fotode esitamisest, kui suur osa tarbijaskonnast on vastava kaubamärgi kaupadega kokku puutunud ning kas nende kaupade näol on tegemist kl 11, 17 ja 19 kaupadega. Kaebaja lisab, et on esitanud müügi kohta detailsed materjalid, mis nähtuvad kaebuse lisades 5 ja 6. Patendiamet pole toodud andmeid jätnud tähelepanuta, vaid on neid kommenteerinud ning toonud välja materjali puudused. Patendiamet leidis, et lisa 5, kus on toodud vaid taotleja klientide nimekiri (ja müüdnud kogused arvudes) ning lisa 6, kus on materjal edasimüüjatele tarnitud toodete kohta, aga puudub registreerimiseks esitatud tähise kasutus toodete tähistamisel, kogumis esitatud fotodega siiski ei tõenda märgi üldtuntust/omandatud eristusvõimet loetelus nimetatud kaupade osas. Patendiamet ei ole nõudnud taotlejalt kõiki andmeid fotodena. Materjal peab aga tõendama tähise üldtuntust/omandatud eristusvõimet seoses kaupadega, millele õiguskaitset soovitakse.

Kaebaja märgib, et Patendiamet on kaebajale ette heitnud, et kaebaja pole esitanud materjale konkreetse kaubamärgi kasutamise kohta konkreetsetel kaupadel ja viinud loetelu vastavusse sellega, milliste konkreetsete kaupade osas on omandatud eristusvõime ja/või üldtuntus taotleja hinnangul tõendatav. Kaebaja leiab, et Patendiamet on selle nõudega asetanud oma tõendamiskoormise kaebajale. Kaebaja märgib ka, et Patendiamet on Euroopa Kohtu otsust C-299/99 valesti tsiteerinud ning viitab kohtupraktikale, mis lubab kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude üldist põhjendamist homogeensete kauba- või teenusrühmade puhul. Patendiamet märgib siinkohal selgitavalt, et Patendiameti palve tulenes soovist teada saada, milliste kaupade osas taotleja leiab, et üldtuntus/omandatud eristusvõime on tõendamist leidnud. Vastava palvega ei ole

Patendiamet asetanud tõendamiskoormist kaebajale, see pole olnud ameti eesmärk. Mis puudutab kaubamärgi üldtuntuse/omandatud eristusvõime tõendamist kaupade osas, siis selles osas peab märkima, et seda tuleb tõendada kaupade osas, millele õiguskaitset soovitakse ning mille osas seadus lubab üldtuntust/omandatud eristusvõimet tõendada.

Patendiamet tugines tõepoolest Euroopa Kohtu otsusele C-299/99 (p 59), mis ütleb, et kaubamärgi eristusvõimet, sealhulgas kasutamise käigus omandatud eristusvõimet tuleb hinnata seoses kaupade või teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse. Seega ütleb kohus, et omandatud eristusvõimet tuleb tõendada nende kaupade osas, mille jaoks registreerimist taotleti. Vaidlusaluses asjas seega klassi 11, 17 ja 19 kuuluvate kaupade osas. Kaebaja viitab kohtupraktikale, mille kohaselt lubatakse kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude üldist põhjendamist homogeensete kauba- või teenuserühmade puhul ning leiab, et seega peab see kehtima ka vastupidisel juhul – kui taotleja peab tõendama Patendiametile õiguskaitset välistavate asjaolude puudumist. Kohtupraktika, millele kaebaja siinkohal tugineb, ütleb, et kui sama keeldumispõhjus esitatakse kaupade või teenuste kategooria või rühma kohta, võib pädev ametiasutus piirduda üldise põhjendusega, mis hõlmab kõiki asjaomaseid kaupu või teenuseid. Kohus ei märgi, et taoline üldistus võiks kehtida ka üldtuntuse/omandatud eristusvõime tõendamisel. Kui amet on oma keeldumispõhjust esitanud kaupade või teenuste kategooria või rühma kohta, võib taotleja omakorda küll oma põhjendused ja vastuargumendid esitada ka kaupade/teenuste kategooria (rühma) kohta, kuid see ei tähenda, et ka üldtuntuse/omandatud eristusvõime tõendamine saaks toimuda nimetatud viisil. Patendiamet kordab siinkohal eelnevalt toodud Euroopa Kohtu (C-299/99, p 59) seisukohta:

„Kaubamärgi eristusvõimet, sealhulgas kasutamise käigus omandatud eristusvõimet tuleb hinnata seoses kaupade või teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse.“ Ka EUIPO juhendis (Absolute grounds for refusal – p 2.6.7 Standard of proof) on kirjas, et 'the evidence must relate to each of the goods and services claimed in the EUTM application' ehk tõendid peavad olema Euroopa Liidu kaubamärgi taotluses loetletud iga kauba ja teenuse kohta.

Kaebaja märgib, et Patendiamet on ette heitnud, et pole esitatud võrdlevaid andmeid kaupade turuosa kohta. Kaebaja leiab, et ainus võimalus selleks oleks turu-uuring, kuid arvestades turu-uuringute hinnataset, ei saa eeldada, et kõik ettevõtjad seda regulaarselt telliks. Patendiamet märgib, et turuosa on üks asjaoludest teiste hulgas, mis võib olla aluseks kaubamärgi omandatud eristusvõime ja üldtuntuse hindamisel ning olenevalt materjalist, asjaoludest võib turuosa olla oluline komponent, millega tõendeid hinnates tuleb arvestada. Andmed turuosa kohta võimaldavad teha järeldusi selle kohta, kas asjaomane sihtrühm seostaks märgi järgi kaupu või teenuseid konkreetse ettevõtjaga ning seega eristaks kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest. Pelgalt müügiarvude esitamine (nende osas on kaebaja andmeid esitanud) seda ei näita. Patendiamet märkis oma teadetes ning ka otsuses, et tuleks esitada võrdlevaid andmeid, mis võimaldaks hinnata, milline on tähisega tähistatud kaupade turuosa võrdluses teiste samasse valdkonda kuuluvate kaupadega. Ka komisjon on lahendis 1306 leidnud, et müügiimaht on asjakohane sel juhul, kui selle osakaal vastavate toodete turu mahus on nii oluline ja suur, et selle põhjal võib eeldada, et kaubamärki tunneb või on vähemalt sellega kokku puutunud oluline osa sihtgrupist. Kuigi ei saa eeldada, et kõik ettevõtjad turu-uuringuid regulaarselt telliks, on üldtuntuse/omandatud eristusvõime tõendamise kohustus siiski taotlejal. Taotleja ei saa turu-uuringute hinnatasele tuginedes eeldada, et Patendiamet tunnistab märgi omandatud eristusvõimet/üldtuntust ebapiisava materjali olemasolul.

Kaebaja märgib, et tema klientideks on eelkõige edasimüüjad, jaemüügiettevõtjad ning et materjale kogumis hinnates järeldub, et kaubamärki tunneb valdav enamus nende kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris ja on olemas alus KaMS § 9 lg 2 kohaldamiseks. Patendiamet leidis, et esitatud materjali põhjal ei saa väita, et registreerimiseks esitatud tähist tunneb valdav enamus nimetatud sektorist. Kaebaja väidab, et esitatud materjalidest (lisad 5, 6, 13) nähtub, et umbes pooled aktiivsetest ettevõtetest, kes tegutsesid Statistikaameti andmetel valdkonnas „muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes“, on vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatud kaupade edasimüüjad. Patendiamet on toodud materjale ehk lisasid 5, 6 ja 13 kommenteerinud ning toonud välja nimetatud materjali puudused, millest tingituna ei saanud järeldada, et vastavas sektoris on tegemist üldtuntud kaubamärgiga kl 11, 17 ja 19 kaupade osas. Taotleja klientide kinnituskirjad puudutasid vaid väikest osa Eesti turul tegutsevatest ehitusettevõtjatest ning neid ei saanud pidada ka spontaanseteks arvamusteks tähise tuntuse kohta. Patendiamet märkis, et tsiviilasjas 2-13-45357 leidis ka kohus, et usaldusväärseks ei saa pidada kinnituskirju, kus on allkiri antud varem menetlusosaliste poolt ette valmistatud tekstidele. Pildid kaubamärgi „EUROPLAST“ või „EUROPLAST + kuju“ eksponeerimisest jaemüügikauplustes näitavad küll märgi kasutust jaemüügipoodides, kuid mitte seda, et valdav enamus kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris tähist teaks/tunneks. Kaubamärgi kasutamine on üksnes loomulik ja tavaline tegevus ning sellega ei kaasne ilmingimata kaubamärgi üldtuntus (komisjoni otsus nr 792-o).

Kaebaja palub arvesse võtta ka, et tegemist on kujundatud kaubamärgiga ning märgib, et pole õige hinnata eraldiseisvalt kaubamärgi kujunduse küsimust ning kasutamise käigus omandatud eristusvõimet ja üldtuntust. Kaebaja leiab, et kui üldjuhul kasutatakse kirjeldavaid sõnu kujul, milles nad ülejäänud tekstist ei erine ja ilma kujunduseta, siis võimaldab EUROPLAST + kuju puhul kasutatav kindel kujundus tarbijatel paremini tajuda, et tegemist on kaubamärgiga. Patendiamet on kommenteerinud tähise kujundust ning on jätkuvalt seisukohal, et antud juhul pole tähis kujundatud viisil, mis võimaldaks tarbijal tähist kaubamärgina tajuda ning eristada sellest lähtuvalt kaupa kui ühelt konkreetselt ettevõtelt pärinevat. Ameti hinnangul on tegemist väga lihtsa kujundusega (massiivsed tähed ja allakriipsutus), mis pigem rõhutab (toob esile) tähise kirjeldavat osa.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-st 3, p-st 2, p-st 6 ning § 9 lg-st 2 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

3) Kaebaja esitas lõplikud seisukohad 9.11.2016, milles teatas, et jääb täielikult kaebuses toodud põhjenduste ja nõuete juurde.

4) Patendiamet esitas oma lõplikud seisukohad 20.12.2016, milles teatas, et jääb täielikult oma otsuses toodud põhjenduste ja seisukohtade juurde.

5) 11.04.2017 alustas komisjon asjas 1670 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud kaebaja ja Patendiameti seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Patendiamet tegi 15.02.2016 otsuse nr 7/R201400229 kaubamärgi **EUROPLAST** kaebaja nimele klassides 6, 11, 17 ja 19 registreerimisest keeldumise kohta KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 3 ja 6 ning § 9 lg 2 alusel. Kaebaja sellega ei nõustunud.

22.03.2016 esitas kaebaja komisjonile kaebuse Patendiameti otsuse kaubamärgi **EUROPLAST** (taotluse nr R201400229) registreerimisest keeldumise kohta tühistamiseks.

Kaebaja kaubamärk on registreeritud rahvusvahelise registreeringuna nr 1193105 (rahvusvahelise registreerimise kuupäev 03.12.2013) klassides:

6 - Profiles of metal; metal joinery fittings and joining elements of metal; water supply systems parts made of metal, namely, pipes, fittings, fasteners; drain pipes systems made of metal, namely, pipes, fitting, fasteners; protective cable ducts and sleeves made of metal, electric cable fasteners; metallic elements of ventilation and air conditioning systems, namely, ducts, channels, ventilation grilles, diffusers, flanges, silencers, joint connectors, transition joints (reducers), T-joints, elbows, saddles, plugs, deflectors, ventilation pipe covers, valves, air filter housings, ties and fasteners; inspection covers of metal; fireplace grates of metal.

11 Ventilation and air-conditioning installations and equipment included in this class, including hoods and fans; parts and accessories of ventilation and air-conditioning installations and equipment included in this class.

17 - Non-metallic building and decoration profiles, included in this class; ventilation and air-conditioning equipment fittings and parts included in this class.

19 - Non-metallic building and decoration profiles; non-metallic joinery fittings and joining elements; non-metallic water supply system's parts, namely, pipes, fittings and fasteners; non-metallic drain and sewer systems, namely, pipes, fittings and fasteners, electrical cable channels not of metal; non-metallic protective cable ducts and sleeves, non-metallic electric cable fasteners; non-metallic elements of ventilation and air conditioning systems, namely, ducts, channels, ventilation grilles, diffusers, flanges, silencers, joint connectors, transition joints (reducers), T-joints, elbows, saddles, plugs, deflectors, ventilation pipe covers, valves, air filter housings, ties and fasteners; non-metallic inspection covers; non-metallic fireplace grates of metal.

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.

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.

Komisjon leiab, et kaubamärki tuleb registreeritavuse hindamisel vaadelda kui tervikut. Seega tuleb hinnata, kuidas tajub kaubamärki **EUROPLAST** asjaomaste kaupade tarbija Eestis ja kas on tegemist tähisega, mida võiks tavapäraselt kasutada kauba kirjeldamiseks.

Klassidesse 11, 17 ja 19 kuuluvad kaubad on ehituskaubad (peamiselt tegemist erinevate plastkaupadega), mis on müügil vastava valdkonna kauplustes. Loetelusse kuuluvate mõningate kaupade, näiteks konkreetsete

seadmeosade, peamine sihtgrupp on tõenäoliselt ehitusajastaja. Tarbija ei osta endale igapäevaselt ventilatsioonitarvikuid, torusid või muid ehituskaupu. Tarbija jaoks on tegemist olukorraga, kus ta liigub võõras sfääris ja on oluliselt tähelepanelikum kui igapäevase kauba ostmisel.

Kaubamärk koosneb sõnakombinatsioonist, mis vaatlusalustele kaupadele osutamisel ei kuulu tarbijate tavalise, loomuliku või harjumuspärase sõnavara hulka. Eelkirjeldatud mõistlikult tähelepaneliku ja aruka tarbija jaoks on kaubamärk kui tervik tajutav kui tavalisest kirjeldamisest erinev ja ebatavaline tähis ning tal puudub informatiivne sisu.

Komisjon leiab, et kui Patendiamet on sõnale EUROPLAST antud hinnangus leidnud, et tegemist on klassidesse 11, 17 ja 19 kuuluvaid kaupu otseselt kirjeldava tähisega, siis tegelikkuses on Patendiamet jätnud andmata hinnangu kahe sõna (EURO ja PLAST) kokku liitmise tulemusena tekkinud uue sõna EUROPLAST osas ning jätnud analüüsimata selle kirjeldavust antud klassides. Patendiamet on oma hinnangus lähtunud uue tekkinud sõna kahest elemendist ja nende võimalikust kirjeldavusest antud klassides.

Patendiameti väited, et eksisteerivad teatud abstraktsed eurostandardid, mida esindab ka antud sõnakombinatsioonis element "euro", ja sellest tulenevalt "europlast" tähistab eurostandarditele vastavat plastikut, on paljasõnalised ning ei põhine tõenditel.

Kuigi sõna "plast" üksinda kindlasti kirjeldaks kaupu, siis komisjonile esitatud materjalidest ei nähtu, et eraldi kaupade liigina oleks olemas "europlastist valmistatud kaubad".

Komisjonile teadaolevalt sellist materjali nagu "europlast" ei ole olemas. Komisjon möönab, et tõepoolest on olemas ka selliseid euro-liitelisi sõnu, mis võivad olla kaupu kirjeldava olemusega – näiteks sõna "euroalus" oleks kindlasti kirjeldav, tähistades teatud kindlate mõõtudega (standarditele vastavaid) kaubaaluseid. Komisjonile teadaolevalt ei eksisteeri aga plastikmaterjalidele eurostandardeid vms (igal juhul ei ole komisjonile käesolevas menetluses sellekohaseid tõendeid esitatud) või et tarbijate jaoks tähendaks n-ö europlastikut tooted midagi erilist või oleks neil sellele materjalile teistsugused ootused muu plastikuga võrreldes. Selliste konkreetsete, puudutatud kaupade turul tähendust omavate standardite olemasolu ei ole ka Patendiamet veenvalt demonstreerinud.

Asjatundjast ja ka tavatarbijast ostjale annab sõna „europlast“ vaid nii palju teavet, et tegemist on mingisuguse plastist kaubaga, kuna aga teadaolevalt konkreetset sellist materjali/ kauba liiki nagu „europlast“ ei ole olemas, ei saa ka sõnaühend „europlast“ mingile kindlale plasti liigile või tüübile viidata. Kahe sõna kombinatsioonist on moodustunud uus tervik, mis omab teistsugust tähendust kui lihtne sõnade summa ning seetõttu antud juhul leiab komisjon, et kaebaja tähis EUROPLAST ei ole tervikuna kirjeldav ega eristusvõimetu. Ka juhul, kui kaubamärk oleks kirjeldav, tuleks selle eristusvõime puudumist eraldi hinnata ja argumenteerida.

Komisjon möönab, et sõna EUROPLAST ei pruugi olla küll väga innovaatiline sõnaühend, ent sellegipoolest on tegemist uue sõnaga, mida ei eksisteeri üheski keeles ja millel ei ole selget mahtu ja ulatust, et saaks öelda, et seda saab kasutada teatud kindlate kaupade kirjeldamiseks. Hinnangu andmisel uuele sõnale EUROPLAST ei saa üle või alahinnata tema elementide panust kombinatsioonis. Seega kuigi sõnas EUROPLAST ei ole ülemäära loominguilisust või kvalitatiivselt uut, ei ole ta siiski otseselt kaupu kirjeldav ja ka mitte eristusvõimetu.

Eeltoodust lähtuvalt leiab komisjon, et kaebaja kaubamärk ei näita kaupade päritolu, liiki ja kasutusotstarvet KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses, samuti ei puudu kaubamärgil eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses.

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 6 ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Komisjon nõustub Patendiameti seisukohaga, et antud juhul esineb piisavalt tõsine tarbija eksitamise oht ja seda konkreetset klassi 6 kuuluvate kaupade puhul.

Klassis 6 on tegemist metallkaupadega. Kaubamärgina registreerida soovitakse sõna EUROPLAST sisaldavat tähist, mille sõnaosa -PLAST annab tarbijale üheselt informatsiooni, et tähisega peaks olema markeeritud mingisugused plastist valmistatud kaubad. Ehitusmaterjalide puhul on oluline asjaolu, mis materjalist kaup on

valmistatud. Komisjoni hinnangul eksitaks Eesti tarbijat see, kui sõnaga EUROPLAST oleks tähistatud hoopis metallist valmistatud kaubad. Kaubamärgi registreeritavuse hindamisel tuleb lähtuda sellest, milline on registreerimiseks esitatud tähis ja millistele kaupadele seda registreerida soovitakse. Tarbijail ei oleks tähisega EUROPLAST tähistatud kaupade puhul mingit alust eeldada, et tegemist võib olla hoopis muust materjalist kui plastist valmistatud või plasti mittesisaldavate kaupadega. Seega nähes näiteks metalltorul või metallprofiilil tähist EUROPLAST, saab tarbija eksitatud ja ta võib soetada sobimatu kauba, sest ta eeldab, et tegemist on plastist tootega.

Seega on komisjon seisukohal, et klassi 6 kuuluvate metallist kaupade osas esineb piisavalt tõsine tarbija eksitamise oht kaupade liigi osas ning seetõttu ei ole tähis EUROPLAST + kuju klassis 6 KaMS § 9 lg 1 p-st 6 tulenevalt kaubamärgina registreeritav.

Komisjon ei pea vajalikuks anda hinnangut, kas kaebaja kaubamärgi osas võivad esineda KaMS § 9 lg-s 2 sätestatud asjaolud, kuna kaubamärgi kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime või üldtuntus ei saa olla KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaldamata jätmise aluseks.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 9 lg 1 p-d 2, 3, 6 ja § 41 lg-d 3 ja 4 komisjon

o t s u s t a s:

1) kaebus rahuldada osaliselt, tuvastada kaubamärgi **EUROPLAST** (rahvusvahelise registreeringu nr 1193105, taotluse nr R201400229) registreerimisest keeldumise põhjendamatus klassides 11, 17 ja 19, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **EUROPLAST** registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades;

2) tagastada kaebajale kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv osaliselt, summas 120 eurot.

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 apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

E. Hallika

T. Kalmet

S. Sulsenberg