



PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1779-o

Tallinnas 30.07.2019

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS JETOIL, reg kood 10613270, (edaspidi kaebaja; esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) kaebuse Patendiameti 05.07.2018 otsuse peale, millega Patendiamet keeldus osaliselt registreerimast kaubamärki „E-KÜTUS“ (taotlus nr M201600984).

Asjaolud ja menetluse käik

1) 05.09.2018 esitas kaebaja kaebuse Patendiameti otsuse täielikuks tühistamiseks. Kaebaja on kütuste jae- ja hulgimüügiga tegelev Eesti ettevõtte, kes on oma klientide teenindamiseks loonud kütuseportaali E-KÜTUS (kodulehekülje www.e-kutus.ee väljatrükk, kaebuse lisa 2). Kaebaja esitas 03.11.2016 Patendiametile oma kütuseportaali kaubamärgi registreerimiseks klassides 35, 38 ja 42 kaks taotlust:

- E-KÜTUS (logo) kombineeritud kaubamärgitaotlus nr M201600985, mille Patendiamet registreeris ja kandis registreerimise 08.02.2018, reg nr 55437 (lisa 3).

- E-KÜTUS (sõna) kaubamärgitaotlus nr M201600984, mille osas tegi Patendiamet 05.07.2018 osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse (lisa 4).

Kaebuse esemeks on kaebaja E-KÜTUS sõnalise kaubamärgi osaline registreerimisest keeldumine Patendiameti poolt. Keeldumine puudutab järgmisi klassi 35 teenuseid: *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); tarbijakampaaniad; müüki ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; gaasi jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); eeltoodud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused.*

Teenused, mille osas tegi Patendiamet registreerimise otsuse, on järgmised: Klass 35: *reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; klientide lojaalsus- ja boonusprogrammide organiseerimine, käigushoidmine ning haldamine; reklaami ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; ärijuhtimine gaasi müügi ja transpordi valdkonnas; kütuste tarbimise jälgimine ja seire raamatupidamise teenusena; arvete esitamine; arvete seisu, bilansi koostamine; maksudokumentatsiooni koostamine; andmete kogumine arvutiandmebaasidesse; andmetöötlusteenused; veebipõhised andmetöötlusteenused; andmete süstematiseerimine arvutiandmebaasides; arvutiandmebaasi andmete uuendamine ja hooldus; statistiliste andmete kogumine; arvutipõhine dokumendihaldus; hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmise); eeltoodud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused. Klass 38: *side; info edastamine veebis; veebis interaktiivse teadetetahvli pakkumine; juurdepääs andmetele, veebilehekülgedele ja portaalidele; andmebaasidele juurdepääsu pakkumine veebis; juurdepääsu pakkumine internetiplatvormile või -portaalile; juurdepääsu pakkumine e-kaubanduse platvormidele internetis; andmebaasidesse telekommunikatsioonialase juurdepääsu pakkumine; arvutivõrkudele juurdepääsu võimaldamine ja kasutusaja üürimine; globaalsetesse arvutivõrkudesse juurdepääsu pakkumine; eeltoodud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused. Klass 42: *teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena; arvutiriistvara ja arvutitarkvara projekteerimine ja arendus; elektrooniline andmesalvestus; dokumentide digitaliseerimine; arvutitarkvara üürimine, laenus; tarkvara teenusena (SaaS); platvorm teenusena (PaaS); pilvandmetöötlus; virtuaalsete arvutikeskkondade pakkumine pilvandmetöötluse teel; virtuaalse klassiruumi tarkvara pakkumine pilvandmetöötluse teel; on-line-tarkvara (v.a allalaaditava) ajutise kasutamisteenuse pakkumine; veebiportaalide hostimine; interneti-platvormide hostimine; arvutipõhiste andmete, failide, rakenduste ja teabe hostimine; rakendusteenuste pakkuja (ASP); rakendusteenuste pakkumine, nimelt arvuti tarkvararakenduste hostimine; andmebaasiserveri üürimine (kolmandatele osapooltele); andmetöötlustarkvara üürimine; andmete, teabe ja sõnumite krüpteerimine, dekrüpteerimine ja autentimine; elektroonilised andmevarundusteenused; dokumentide elektrooniline säilitamine; info ja andmete tähtajaline elektrooniline salvestamine; andmebaaside arendamine; andmetöötlusaruannete pakkumine; eeltoodud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused.***

Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus keelduda osaliselt E-KÜTUS kaubamärgi registreerimisest otsuses toodud asjaoludel ei ole õige ega põhjendatud, samuti ei esine kaebaja kaubamärgi suhtes õiguskaitset välistavad asjaolud kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 2 (eristusvõimetus) ega p 3 (kirjeldavus) alusel, ning sellest tulenevalt ei ole Patendiameti keeldumisotsus seaduslik.

Kaebaja esitas kaubamärgitaotluse 03.11.2016 ning aasta hiljem, 25.10.2017, sai Patendiametist teate, et Patendiamet peab kaubamarki osaliselt mitte-registreeritavaks, kuna „kuna näitab teenuste liiki ja muid omadusi“ (Patendiameti teade, lisa 5). Teenuse omaduseks, mida Patendiamet väitis antud juhul esinevat, oli, et „teenused on tarbitavad elektrooniliselt“. Kaubamärgi kirjeldavusest tulenevalt väitis Patendiamet ka, et kaubamärk on eristusvõimetu. Kaebaja vastas 27.12.2017 (lisa 6) ning argumenteeris, et Patendiameti seisukohaselt peaks tarbija tajuma kaubamarki „elektrooniliselt tarbitav kütus“ tähenduses, mis ei ole kuidagi kirjeldav, kuna kütust ei ole võimalik elektrooniliselt tarbida. Patendiameti 18.01.2018 lõpliku seisukoha teate (lisa 7) kohaselt jäi amet oma keeldumisaluste juurde, et E-KÜTUS on kirjeldav kaubamärk, kuna annab teada, et „kütust on võimalik elektroonilisi kanaleid pidi müüa“. Patendiamet lisas oma teatele väljatrükitud kütusemüüjate kodulehekülgedelt, kust nähtus, et telefoni, e-maili või veebivormi kaudu oli võimalik tellida kütust, sh kütuse transporditeenust kliendi juurde. Kaebaja vastas Patendiametile 19.03.2018 (lisa 8) ning argumenteeris, et on tõenäoline, et tarbija tajub kaubamarki E-KÜTUS, kui „elektrooniline kütus“, kuid sellel ei ole mingit seost kõnealuste müügiteenustega. Samas esitatud näited ei kajasta üldsegi kütuste elektroonilist kaubandust. Patendiamet edastas järgneva teate 05.04.2018, mida nimetas uuesti oma lõplikuks seisukohaks (lisa 9), milles kordas oma esialgses teates esitatud väidet, et kaubamärk on kirjeldav, kuna „näitab teenuste liiki ja muid omadusi“. „E-“, tähendusena käsitleb Patendiamet spetsiifiliselt „elektroonilisel kujul teostatud toimingut“ ning leiab, et kaubamärk osundab, et teenused on tarbitavad elektrooniliselt. Ülejäänud teate osas oponeerib Patendiamet kõigile kaebaja argumentidele. Kaebaja esitas veelkordselt oma viimase seisukoha 06.06.2018 (lisa 10) ning argumenteeris, et kuna Patendiamet ei ole oma korduvas lõplikus seisukohas uusi põhjendusi esitanud, siis ei ole kaebajal võimalik ka aru saada antud kaubamärgi keeldumise sisulistest põhjendustest. Olukorras ja kauba (KÜTUS) suhtes, kus selle elektrooniline tarbimine, sh ostmine e-kaubanduse kaudu ei ole sisuliselt võimalik ja seda ei teostata, ei saa asuda seisukohale, et tarbija tajub E-KÜTUS kaubamarki viisil, mis ei vasta reaalsusele. Kuna KÜTUS ei ole teenuse nimetus, mida saaks tarbida elektrooniliselt (alternatiiv kirjeldav „e-pood“) ning samuti ei ole KÜTUS kaubana muundatav tarbimiseks elektroonilisele kujule (alternatiiv kirjeldav „e-raamat“), siis on kaubamärk abstraktne ning mitte-kirjeldav. Patendiamet tegi 05.07.2018 kaubamärgi E-KÜTUS suhtes osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse (lisa 11).

Kaebaja vaidlustab keeldumisotsuse sisuliselt, sest keeldumisotsus ei ole kooskõlas KaMS § 9 lg 1 p-dega 2 ja 3, sest kaubamärk E-KÜTUS ei ole kirjeldav ega eristusvõimetu. Vaidlus puudutab küsimust, kas E-KÜTUS on eristusvõimeline eelloetletud klassi 35 teenuste osas. Patendiameti keeldumine põhineb seisukohal, et kombinatsioon „E-“, tähendusega elektroonilisi kanaleid pidi teostatav“ ja KÜTUS oma tavapärasest tähenduses „kütteaine“ kirjeldab, et „kütuseid müüakse elektrooniliselt“. Kaebaja leiab, et see ei vasta tarbija võimalikule tajule kaubamärgi E-KÜTUS puhul, sest kütus ei ole kaubaks, mis on muundatav ja tarbitav elektroonilisel kujul, vastupidiselt nagu näiteks „e-raamat“, kus traditsiooniline trükitud raamat (kaup) on tänapäevaste tehniliste vahenditega tehtud tarbijale kättesaadavaks elektroonilisel viisil. Samuti „kütus“ ei ole teenuse omadusi kirjeldav mõiste, et ta võiks kirjeldada teenuse elektroonilise tarbimise võimalikkust, vastupidiselt nagu näiteks „e-pood“, mille puhul traditsiooniline kauplus (teenus) on tänapäevaste tehniliste vahenditega tehtud tarbijale kättesaadavaks elektroonilisel viisil. Seega „elektrooniline kütus“ nii kombinatsioonis „e + kauba nimetus“ kui ka kombinatsioonis „e + teenuse nimetus“ on väljamõeldud ja arusaadava tähenduseta mõiste.

Patendiamet on keeldumise esemeks olevate klassi 35 teenuste (üldistatult müügi- ja müügiedendusteenused) osas leidnud kaebaja kaubamärgi puhul muu hulgas järgmist:

- Tähis „E-“, tähendab „elektroonilisel kujul teostatud toimingut“ ning seega kirjeldab teenuse omadusi (teenused on tarbitavad elektrooniliselt).

- Sõna „KÜTUS“ tähendab kütteaine.

- Sõnaühend E-KÜTUS annab tarbijate teavet, et ettevõtte müüb elektrooniliselt ehk interneti teel kütust.

Eristusvõime puudumist ei ole Patendiamet eraldi põhjendanud, seega ei ole see iseseisev keeldumisalus ja selle rakendamisel sõltub see keeldumisalus üksnes sellest kas märki saab pidada kirjeldavaks.

Kaebaja ei saa nõustuda Patendiameti hinnanguga märgi kui terviku kirjeldavuse kohta, sest see ei ole usutav, et tarbija seda kaubamarki taoliselt viisil tajuks. Patendiamet on ka ise menetluses tähise „E-“, tähenduse osas märkinud, et seda kasutatakse kirjeldavalt juhtudel, kui „teenused on tarbitavad elektrooniliselt“. Ei ole loomulikult kahtlust, et müügiteenus võib toimuda elektroonilisi vahendeid kasutades, kuid sõna KÜTUS ei tähista mitte teenust, mida oleks võimalik elektrooniliselt tarbida, vaid üksnes kaupa, kui füüsilist eset. Seega ei ole õige väita, et E-KÜTUS sõna kirjeldav iseloom teenuste puhul tuleks sellest tähe- ja sõnaühendist. Patendiamet on sisuliselt märgile „juurde mõelnud“ omadusi/tunnuseid, mis ei tulene registreerimisest esitatud märgi reproduktsioonist, märgist kui tervikust ja tarbija võimalikust märgi tajust.

Patendiamet leidis, et kuna keeldumine puudutab „müügiteenuseid“, siis on see teenuse element olemas, kuid taotleja märgib, et ei ole korrektne loetelu baasil omistada märgile kui tervikule täiendavaid tunnuseid, mis ei nähtu kaubamärgi reproduktsioonilt. Kaubamärk E-KÜTUS on tarbija poolt „tõlgitav“, kui „elektrooniline kütus“, s.t sõnana millel ei ole tarbijale arusaadavat tähendust, rääkimata selgelt arusaadavast kirjeldavast

tähendusest. Seda, et „e-kütus“ on väljamõeldud mõiste, näitab kaudselt ka asjaolu, et autotootja Audi AG on registreerinud kütuste osas Euroopa Liidus sõnalise kaubamärgi „e-diesel“ (lisa 12). Seega, Patendiamet ei ole antud kaubamärgi ekspertiisil arvestanud märki kui tervikut ning arvestanud, millise ebahariliku kombinatsiooni moodustab tähis E-KÜTUS ning selle tähendus „elektrooniline kütus“ on sedavõrd ebaharilik, et tarbija ei taju seda kirjeldavas tähenduses, kuna sellist tarbijale mõistetavat tähendust ei ole olemas.

Kaebaja ei nõustu ka Patendiameti käsitlusega, et E-KÜTUS oleks kirjeldav põhjusel, et seda võidakse tajuda kirjeldavana tähenduses „kütuste müük elektrooniliselt ehk interneti vahendusel“. Seda põhjusel, et analüüsides ka tähise „e-“, kasutust ÕS 2013 alusel,

e-+ elektrooniline, elektron-: e-+adress, e-+ajakiri, e-+kaart, e-+kaubandus, e-+kiri, e-+maksuamet, e-+pangandus, e-+raamatukogu, e-+riik, e-+sigaret, e-+teenindus, e-+teenus, e-+valitsus, e-+õpe, e-+üliskool. Vt ka e-hääletama, e-luger, e-p`ood', e-p`os't, e-raamat

võib üldistada, et tähist „e-“, kasutatakse ja mõistetakse kirjeldavana kombinatsioonis teenust kirjeldavate (pood, raamatukogu, kaubandus) sõnadega, mille puhul võimalik teenust tarbida elektrooniliselt ehk interneti vahendusel; või koos kaupade üldnimetustega, mille puhul on võimalik traditsiooniline kaup asendada arvuti abil elektroonilisega (kaart, raamat, ajakiri, sigaret).

Patendiamet on registreerinud kaubamärke, mis algavad eristatud „i“ või „e“ tähega, viimaste hulgas näiteks iDeal (reg nr 55585, lisa 13), sh klassis 35 müügiteenustele, kuigi analoogiat kasutades oleks pidanud Patendiamet selle registreerimisest keelduma e-kaubanduse tähenduse „interneti teel sõlmitud müügitehing“ või „müügipakkumine interneti teel“, alusel. Kütuse puhul ei kehti aga kumbki neist võimalustest, sest kütuseid ei ole võimalik tarbida elektrooniliselt ning samuti ei ole kütus muundatav elektroonilisele kauba kujule. Samuti ei ole realistlik ega elutruu rääkida üldse kütuste elektroonilisest kaubandusest. Patendiamet on oma 18.01.2018 teatele lisanud väljatrükkid internetist, st erinevate kütusemüüjate kodulehtedelt, kes avaldavad infot kütuse tellimise võimaluste kohta, täpsemalt NESTE (kütuste tellimine, kodulehekülje väljatrükk), kaebaja JETOILI kütuseportaal e-Kütus (kodulehekülje väljatrükk), OLEREX (kütuste hulгимүүgi kodulehekülje väljatrükk), Saare Kütus (kütuse tellimine, kodulehekülje väljatrükk), Eksar Transoil (kütuse tellimine, transport), Oilman (hulгимүүk, kütuste tellimine), Terminal Oil (kütuse tellimine), United Oil (ahjukütuse tellimine), Alexela Oil (kütusetakso ja hulгимүүk), Saurix Petroleum (kütuse müük ja vedu, kütuse tellimine). Kõik need käsitlevad kütuste müüki, kuid ühestki neist ei nähtu, et tegemist oleks e-kaubandusega. Kütuse tellimise võimalus (telefoni, e-posti või veebivormi kaudu ei ole ilmselgelt e-kaubandus). Paljud materjalid reklaamivad ka kütuse transporti kui klassi 39 teenust, mida on võimalik samuti tellida, ja mis ei seostu e-kaubandusega. Samamoodi on võimalik leida internetist näiteks karjääri/kaevandusettevõtte kontakttelefon, helistada ettevõttele, tellida endale auto koorem liiva ja samas tellida ka selle vedu vajalikku sihtpunkti või oma sõidukiga järgi minna, kuid see ei ole ilmselgelt elektrooniline kaubandus. Lähtudes patendiameti käsitlusest oleksid siis tähised E-LIIV ja E-KRUUS samuti eristusvõimetus.

Kaubandustegevuse seaduse § 2 p 7 kohaselt e-kaubandus tähendab „kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük Internetis ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta“, mis tähendab, et müügitehing e-kaubanduse puhul peaks müügitehing toimuma samuti internetis. Mitte ükski Patendiameti näidetest seda aga „kütuste tellimise“ puhul ei kinnitanud. Kaubandustegevuse seaduse § 4 lg 1 p 11 kohaselt on e-kaubanduse korral kauplejal kindlad kohustused, s.h avaldada hind ja muu vajalik teave. See tähendab seda, et e-kaubanduseks saab pidada, kui kaupleja teeb arvutivõrgu kaudu konkreetse pakkumise, mille tarbija saab valida ja anda sellele aktsepti, s.t sõlmida Internetis kauba/teenuse ostu-müügitehing. Antud juhul on ka ilmne, et Patendiameti näited ei vasta neile tingimustele ning nende „kütuse tellimise“ näidete ei ole võimalik tuvastada, et kütuste elektroonilise kaubanduse toimimist Eestis. Kütusena mõistab Eesti tarbija suure tõenäosusena erinevaid küteteaineid, sh gaasi, põlevkivi, turvast, kütteõli, diisli, bensiini, mille kohta kaebaja esitas Statistikaameti ülevaate oma esimeses vastuses. Tegemist ei ole kaupadega, mida oleks võimalik muundada elektroonilisele kujule (nagu e-raamat) või mida oleks võimalik tarbida/kasutada elektrooniliselt (nagu e-raamatukogu, e-riik). Kütus (näiteks paagitäis diisli) ei ole ka selline kaup, mille tarbija telliks endale koju, kuna see eeldab eriveost, mahutit ning tankimisseadet. Kütuste e-kaubandus ei ole ka reaalses elus levinud tegevus, sest kütuse tellimine (vs kütuse müügikohas kütuse ostmine ja vajadusel tankimine) ei ole kütuste e-kaubandus. Tänapäevase teadmise juures ei ole realistlik väita või uskuda, et traditsioonilise bensiinijaama külastuse asemel saaks tarbija soetada mootorsõiduki kütuse elektrooniliselt.

Menetluslikult, kuna Patendiamet on vaid korranud oma algset seisukohta ja ei ole sisuliselt kaebaja argumentidele vastanud, siis ei ole kaebajal võimalik ka aru saada antud kaubamärgi keeldumise sisulistest põhjustest. Olukorras ja kauba suhtes, kus selle elektrooniline tarbimine, s.h ostmine e-kaubanduse kaudu ei ole sisuliselt võimalik ja seda ei teostata, ei saa asuda seisukohale, et tarbija tajub E-KÜTUS kaubamärki viisil, mis ei vasta reaalsusele. E-KÜTUSE juhtum ei ole võrreldav olukorraga, kus „E-“, esineb koos sellise sõnaga, mis tähistab kaupa/eset, mille puhul on traditsiooniline vorm asendunud elektroonilisega (e-raamat, e-kiri, e-kaart, e-sigaret), kuna kütust ei saa elektroonilisele kujule muuta. E-KÜTUS ei ole võrreldav ka olukorraga, kus „E-“, esineb koos sõnaga, mis tähistab teenust või kasutab sellega sarnast terminit (e-pood, e-kaubandus), mille puhul tarbija saab koheselt, ilma pikemalt mõtlemata aru, et traditsiooniline teenus on kättesaadav elektrooniliselt. Teatavaid teenuseid ei saa kunagi pakkuda elektroonilisi kanaleid pidi (nt e-

juuksur), samuti teatavad kaubad ei ole muundatavad elektroonilisele kujule (e-kartul) ning ei saa üheselt ja üldistatult eeldada, et tarbija nähes näiteks nimetust E-KARTUL arvab üheselt, et tegemist on kartuli e-poega. Seega sellistel juhtudel tuleb aga täpsemalt hinnata, milline on tarbija taju sellise „E-“ kujulise kaubamärgi suhtes, ja ennekõike milline on tavapärase ettevõtete ja tarbijate käitumine vastavate kaupade/teenuste puhul. Tänapäeval võib enam-vähem kõiki kaupu/teenuseid tellida e-posti teel või siis spetsiaalse tellimisvormi kaudu, kuid tegemist ei ole e-kaubandusega selles mõttes, kuidas tarbija teab ja tunned e-kaubandust läbi tavapäraste e-poodide lahenduste, kus elektrooniliselt on võimalik vaadelda erinevaid kaupu/teenuseid, teha valikuid erinevate kriteeriumite alusel, saada infot kauba saadavuse ja tarne kohta, esitada automatiseeritud tellimus, tasuta ostu eest ning jääda üksnes ootama tellitud/makstud kauba saabumist. Puudub igasugune alus väita, et tarbija ostaks sellisel kujul näiteks oma sõidukile mootorkütust või näiteks gaasi, mida üldjuhul tarnitakse hoopis torujuhtme kaudu või spetsiaalsete mahutite abil. Eeltoodust tulenevalt leiab kaebaja, et E-KÜTUS ei ole müügiteenuseid ega nendega seotud teenuseid kirjeldav ja seetõttu ei ole kaubamärk ka eristusvõimetu.

Eeltoodust tulenevalt on kaebaja kaubamärgi registreerimine kooskõlas KaMS § 9 lg 1 p-dega 2 ja 3. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg-st 1 ja 3 palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus keelduda osaliselt registreerimast kaubamärki E-KÜTUS (taotluse nr M201600984) klassi 35 teenustele „jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); tarbijakampaaniad; müüki ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; gaasi jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); eeltoodud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused“ ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust. Samuti palub kaebaja endale tagastada kaebuse esitamise riigilõiv.

Kaebusele on lisatud (1) JETOIL AS volikiri, (2) JETOIL AS kodulehekülje (www.e-kutus.ee) väljatrükk, (3) E-KÜTUS (logo) kaubamärk (taotluse nr M201600985, reg nr 55437), (4) E-KÜTUS (sõna) kaubamärk (taotluse nr M201600984), (5) Patendiameti 25.10.2017 teade, (6) kaebaja 27.12.2017 vastus, (7) Patendiameti 18.01.2018 teade, (8) kaebaja 19.03.11.2018 vastus, (9) Patendiameti 05.04.2018 teade (lõplik seisukoht), (10) kaebaja 06.06.2018 lõplik vastus, (11) Patendiameti 05.07.2018 otsus, (12) E-DIESEL kaubamärgiregistreering, (13) iDeal kaubamärgiregistreering, (14) maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta.

Kaebuse lisaks 11 oleva Patendiameti otsuse kohaselt on registreerimisest keeldumist põhjendatud järgmiselt. 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. Selle 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. Ei oma tähtsust, kas registreerimistaotluses nimetatud kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnusjoonte kirjeldamiseks on olemas teisi, tavalisemaid tähiseid, kui need, millest asjaomane märk koosneb (kohtuasi C-363/99).

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vaja, et antud konkreetne tähis oleks kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupu või teenuseid või nende omadusi kirjeldavana. Piisab sellest, et sellised märgid ja tähised võivad olla kasutusel sellistel eesmärkidel. Eeltoodud seisukohti on Euroopa Kohus esitanud mitmetes otsustes, näiteks C-191/01P, C-363/99. Patendiamet on seisukohal, et tähis E-KÜTUS on klassi 35 teenuste 'jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); tarbijakampaaniad; müüki ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; gaasi jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); eeltoodud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused' osas kirjeldav, kuna näitab teenuste liiki ja muid omadusi.

Sõnamärk E-KÜTUS koosneb tähest E ja sõnast KÜTUS, mille vahel on sidekriips. Tähise osa 'E-' tähendab elektroonilisel kujul teostatud toimingut (e - elektrooniline, elektron-: nt e++kaubandus, e- +maksuamet, e- +pangandus, e-+raamatukogu, e-+teenindus, e-+teenus, e-+valitsus, e-+õpe, "Eesti keele seletav sõnaraamat") ning see kirjeldab teenuse omadusi, nimelt, et teenused, antud juhul müügiteenused, on tarbitavad elektrooniliselt. Sõna 'KÜTUS' tähendab Eesti Õigekeelsussõnaraamatu järgi 'küttaaine', nt looduslik, tehiskütus; tahkekütus, vedelkütus, gaaskütus; mootorkütus, diislikütus. Sõnaühend E-KÜTUS jääb tervikuna klassi 35 eelpool nimetatud teenuste osas kirjeldavaks teenuste liigi ja omaduste suhtes kuna annab tarbijale teavet, et ettevõtte müüb elektrooniliselt ehk interneti teel kütust.

Patendiamet leiab, et kuigi terviktähist taotluses esitatud kujul kasutusel ei ole, on tähis Eesti tarbijale kõnealuste teenuste kontekstis kohe, ilma järelemõtlemata arusaadav tähenduses elektrooniline kütuste müük ehk kütuste müük e-kaubanduse teel. Patendiameti seisukohta toetavad ka otsingud internetis (kiri 18.01.2018, lisa 1). Kirjavahetuses esitatud interneti väljavõtted näitavad, et kütust on võimalik elektroonselt tellida ning tellides on võimalik ka korraldada kütuse vedu tellijale soovitud kohta.

Eespool toodust tulenevalt jõudis Patendiamet järeldusele, et tähist E-KÜTUS on tervikuna võimalik kasutada eespool nimetatud klassi 35 müügiteenuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole tähis KaMS § 9 lg 1 punktist 3 tulenevalt kaubamärgina registreeritav.

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

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-136/02 P p 29: „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 C-37/03 P p 60: „/.../ 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 /...“.

Eristusvõime hindamisel KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas (kohtuasi C-363/99 Koninklijke KPN Nederland [2004], p 34). Kõnealuseid klassi 35 teenuseid võib tarbida igaüks. Kuna kütus ei ole ainult autokütus, vaid ka gaas vmt kütteaine, on Patendiameti hinnangul asjaomaseks avalikkuseks kogu tarbijaskond, sh ettevõtted ja eraisikud. Seetõttu tuleb tähist vaadata keskmise Eesti tarbija seisukohalt, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja arukas.

Patendiamet leiab, et tähis E-KÜTUS osutub klassi 35 teenuste 'jae- ja hulгимүүгiteenused (kolmandatele isikutele); tarbijakampaaniad; müüki ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; gaasi jae- ja hulгимүүгiteenused (kolmandatele isikutele); eeltoodud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused' osas tervikuna eristusvõimetuks. Müügiteenuseid kirjeldav sõnade kombinatsioon E-KÜTUS ei täida kaubamärgi põhiülesannet, milleks on ühe ettevõtja teenuste erisatamine teise ettevõtja samaliigilistest teenustest.

Seetõttu ei ole tähis KaMS § 9 lg 1 p 2 tulenevalt kõnealuste klassi 35 teenuste osas kaubamärgina registreeritav.

Taotleja (s.t kaebaja) mitterõustumise kohta on Patendiameti vaidlustatud otsuses märgitud järgmist. Taotleja nõustub Patendiametiga üksikute elementide 'e-' ja 'kütus' tähenduste osas ning ka sellega, et müügiteenus võib toimuda elektroonilisi vahendeid kasutades (e-pood), kuid ei nõustu märgi kui terviku kirjeldavusega. Taotleja leiab, et kütuseid ei ole võimalik tarbida elektroonselt. Patendiamet ei ole väitnud, et tähis tervikuna näitab, et kütuseid tarbitakse elektroonselt. Patendiamet selgitas, et tähises olev eesliide 'e-' annab infot, et kütuse müüki, mitte kütust ise, pakutakse elektroonselt, st interneti teel. Patendiamet leidis, et tähis tervikuna kirjeldab müügiteenuste osas, kuna annab tarbijale üksnes infot, et kütust (ükskõik millist liiki kütust) on võimalik tellida ja/või osta interneti teel, et kütuse müük toimub elektroonilist kanalit pidi. Kõne all on teenused, täpsemalt müügiteenused, mitte kaup.

Taotleja leiab, et tähis E-KÜTUS on tarbija poolt „tõlgitav“ kui „elektrooniline kütus“, st sõnana, millel ei ole tarbijale arusaadavat tähendust, rääkimata selgelt arusaadavast kirjeldavast tähendusest. Taotleja ütleb, et tähendus „elektrooniline kütus“ on sedavõrd ebaharilik, et tarbija ei taju seda kirjeldavas tähenduses, kuna sellist tarbijale mõeldavat tähendust ei ole olemas. Patendiamet leiab, et tarbijat ei saa alahinnata, tarbija on tark ja informeeritud ning nähes müügiteenuste tähistamisel sõnapaari E-KÜTUS teeb ta järeldusi, et kütust on võimalik tellida ja/või osta elektroonsel teel, interneti kaudu. Teisisõnu tähis E-KÜTUS informeerib tarbijat, et kütust müüakse ka elektroonsel teel – tarbijal on võimalik kütust osta ja/või tellida interneti kaudu ning sellele kokkulepitud kohta järele minna või tellida koos kohaletoomisega. Kõnealuse tähise puhul arvab tarbija, et toodete müük, antud hetkel kütuste müük, toimub elektrooniliselt, elektroonilisi vahendeid kasutades.

Taotleja ütleb, et Patendiamet on registreerinud kaubamärke, mis algavad eristatud „i“ või „e“ tähega, nt iDeal müügiteenustele (reg nr 55585). Patendiamet märgib, et igale kaubamärgile tehakse iseseisev ekspertiis lähtuvalt vaadeldavast tähisest ning tähistavatest kaupadest või teenustest. Ei saa asuda seisukohale, et kõik mingit tähendust omavad või teavet sisaldavad kaubamärgid kas on või ei ole kaubamärgina kaitstavad. Taotleja viide teistele kaubamärgiregistreeringutele ei saa olla käesoleva tähise kaubamärgina registreeritavuse hindamise aluseks. Ka komisjon on öelnud, et iga kaubamärgitaotlust käsitletakse eraldi vastavate kaupade/teenuste ja turu kontekstis (otsus nr 829). Samuti märgib komisjon Patendiameti praktika osas, et iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole reeglina asjakohane (otsus nr 800). Kui viidatud varasema märgi puhul ei ole Patendiamet tuvastanud tähise kirjeldavust, siis antud juhul on Patendiamet tuvastanud tähise registreerimist takistavad absoluutsed õiguskaitses välistavad asjaolud. Samas aga võib Patendiamet tuua vastupidiseid näiteid märkidest, mille osas Patendiamet on leidnud, et tegemist on kaupa või teenust kirjeldava tähisega, nt E-LIFE (M200700736) klass 36 kindlustusteenuste osas.

Taotleja leiab, et kütuse näol ei ole tegemist kaubaga, mida oleks võimalik muundada elektroonilisele kujule või mida oleks võimalik tarbida/kasutada elektrooniliselt, ning et kütus ei ole selline kaup, mille tarbija telliks endale

koju, kuna see eeldab eriveost, mahutit ning tankimisseadet. Patendiamet on seisukohal, et kütust (vedelkütus, maagaas, kivisüsi vmt) on võimalik müüa interneti teel ning tarbija, olgu selleks siis eraisik või suurettevõtte, saab endale soovitud koguse ning soovitud kütuse liigi tellida kütusega tegeleva ettevõtte kodulehelt (sellekohaseid näiteid on Patendiameti kirja 18.01.2018 lisas 1). Erinevad kütuseettevõtted (ka taotleja ise) pakuvad oma hulgiklientidele ning eraisikutele võimalust tellida kütust, olgu selleks siis diisel, bensiin, maagaas, kivisüsi vmt küttematerjal. Samuti pakuvad need ettevõtted kütuse transporti ehk toimetavad kütuse tellijale kätte, sh ka eraisikutele. Kuna tähis E-KÜTUS on kirjeldav klassi 35 müügiteenuste osas ning taotleja ei ole soovinud õiguskaitsset saada klassi 39 transporditeenuste osas, siis ei ole taotleja hinnang kütuse transpordi kohta praegu ka asjakohane.

Taotleja leiab, et ei ole realistlik ega elutruu rääkida üldse kütuste elektroonilisest kaubandusest. Taotleja ütleb, et Patendiameti esitatud materjalid käsitlevad kütuse müüki, kuid ühestki neist ei nähtu, et tegemist oleks e-kaubandusega, kuna kütuse tellimise võimalus ei ole ilmselgelt e-kaubandus. Patendiameti teise kirjaga (18.01.2018) kaasa pandud lisad näitavad, et erinevad kütuse ettevõtted (ka taotleja ise) pakuvad oma hulgiklientidele ning eraisikutele võimalust tellida soovitud kogus kütust, olgu selleks siis diisel, bensiin, maagaas, kivisüsi vmt küttematerjal. Tellimine, kas siis läbi tellimusvormi (e-portaal) või e-kirja teel (elektrooniline vahend), tähendab seda, et tellija soovib ka tellitud kaupa osta. Eesti keele seletava sõnaraamatu (www.eki.ee/dict/ekss/) järgi on e-kaubandus kaupade ja teenuste müümine Interneti kaudu, millega taotleja teadaolevalt muu hulgas ka tegeleb. Tegemist on müügiteenusega, e-kaubandusega.

Taotleja leiab, et teatavaid teenuseid ei saa kunagi pakkuda elektroonilisi kanaleid pidi (nt e-juuksur), samuti teatavad kaubad ei ole muundatavad elektroonilisele kujule (e-kartul) ning ei saa üheselt ja üldistatult eeldada, et tarbija, nähes näiteks nimetust E-KARTUL, arvab üheselt, et tegemist on kartuli e-poega. Patendiameti hinnangul tuleb teenuste ja tähise omavahelist seost hinnata tegelikust turuolukorrast lähtudes, st lähtuvalt olukorrast, kus tarbija reaalselt tegutseb ning kus talle teenust pakutakse. Tegelik turuolukord näitab, et tähise ning müügiteenuste vahel on kirjeldav seos – müügiteenuste kontekstis informeerib tähis E-KÜTUS, et tegu on kütuse müügiga, mis toimub elektroonselt. Kõnealuste klassi 35 teenuste sisuks on müük. Seega on igati ootuspärane ja loogiline, et kütuse müügi puhul tajub tarbija tähist E-KÜTUS üksnes kirjeldavana kui elektroonilisel teel pakutavat kütuse müüki. Taotleja toodud näited ei kuulu analoogia korras rakendamisele ja eksitavad, kuna käsitlevad teenust ja kaupa väga kitsalt ja ülimalt spetsiifiliselt.

Taotleja ütleb, et puudub igasugune alus väita, et et tarbija ostaks sellisel kujul (tellides elektroonselt kütuse koju või teise soovitud kohta) oma sõidukile mootorkütust või gaasi, mida üldjuhul tarnitakse hoopis torujuhtme kaudu või spetsiaalsete mahutite abil. Patendiamet on kirjavahetuse käigus esitanud interneti väljavõtteid kütusega tegelevate ettevõtete kodulehtedest, millest on näha, et tarbija saab tellida elektroonselt läbi tellimisvormi (e-teenused) või alternatiivseid teid pidi (tellimine telefoni või e-posti teel) kütust. Kütust saab ette tellida, sellele ise järgi minnes või kütust müüakse ka kohaletoimetamisega kliendi mahutisse. Ettevõtted pakuvad ka spetsiaalseid transpordivõimalusi kütuse kohaletoimetamiseks tellija objektile. Sellist teenust pakutakse nii eraisikutele kui ka ettevõtetele ning see vastab tüüpilisele e-kaubanduse olemusele. Patendiamet esitas ekspertisi käigus materjali, millest on näha, et kütust on võimalik elektroonselt tellida ja seda on võimalik ka tellijale kohale tuua spetsiaalse kütusetranspordiga ning sellist teenust ka kasutatakse. Seega leiab Patendiamet, et taotleja väide, et kütust ei saa elektroonselt tellida ja kütust ei ole võimalik endale koju tellida, kuna see eeldab eriveost, mahutit ja tankimisseadet on väär.

Kaebus võeti 14.09.2018 menetlusse nr 1799 all ja selle eelmenetlejaks määrati Tanel Kalmet. Komisjon edastas kaebuse Patendiametile, võimaldades esitada selle kohta seisukoht hiljemalt 17.12.2018.

2) 13.12.2018 esitas Patendiamet oma seisukohad kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et 05.07.2018 kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus nr 7/M201600984, milles amet osaliselt keeldus kaubamärgi E-KÜTUS registreerimisest taotleja nimele KaMS § 39 lõigete 2 ja 3 alusel, on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet on teinud osalise registreerimisest keeldumise otsuse järgmistel põhjustel. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitsset 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 muulviisil 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. Selle 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. Ei oma tähtsust, kas registreerimistaotluses nimetatud kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks on olemas teisi, tavalisemaid tähiseid kui need, millest asjaomane märk koosneb (kohtuasi C-363/99). KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vaja, et konkreetne tähis oleks kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupu või teenuseid või nende omadusi kirjeldavana. Piisab sellest, et

sellised märgid ja tähised võivad olla kasutusel sellistel eesmärkidel. Eeltoodud seisukohti on Euroopa Kohus esitanud mitmetes otsustes, näiteks C-191/01P, C-363/99.

Patendiamet on seisukohal, et tähis E-KÜTUS on klassi 35 teenuste 'jae- ja hulгимүүgiteenused (kolmandatele isikutele); tarbijakampaaniad; müüki ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; gaasi jae- ja hulгимүүgiteenused (kolmandatele isikutele); eeltoodud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused' osas kirjeldav, kuna näitab teenuste liiki ja muid omadusi. Sõnamärk E-KÜTUS koosneb tähest E ja sõnast KÜTUS, mille vahel on sidekriips. Tähise osa 'E-' tähendab elektroonilisel kujul tehtud toimingut (e - elektrooniline, elektron-: nt e-+kaubandus, e- +maksuamet, e-+pangandus, e-+raamatukogu, e-+teenindus, e-+teenus, e-+valitsus, e-+õpe – „Eesti keele seletav sõnaraamat“) ning see kirjeldab teenuse omadusi, nimelt, et teenused, praegusel juhul müügiteenused, on tarbitavad elektrooniliselt. Sõna 'KÜTUS' tähendab Eesti Õigekeelsussõnaraamatu järgi 'kütteaine', nt looduslik, tehiskütus; tahke+kütus, vedel+kütus, gaas+kütus; mootori+kütus, diisli+kütus. Sõnaühend E-KÜTUS jääb tervikuna klassi 35 eespool nimetatud teenuste osas kirjeldavaks teenuste liigi ja omaduste suhtes, kuna annab tarbijale teavet, et ettevõtte müüb elektrooniliselt ehk interneti teel kütust. Patendiamet leiab, et kuigi terviktähist taotluses esitatud kujul kasutusel ei ole, on tähis Eesti tarbijale kõnealuste teenuste kontekstis kohe, ilma järele mõtlemata arusaadav tähenduses „elektrooniline kütuste müük“ ehk „kütuste müük e-kaubanduse teel“. Patendiameti seisukohta toetavad ka otsingud internetis (kiri 18.01.2018, lisa 1). Taotlejale esitatud internetiväljavõtted näitavad, et kütust on võimalik elektroonselt tellida ning tellides on võimalik korraldada ka kütuse vedu tellijale soovitud kohta. Eeltoodust tulenevalt jõudis Patendiamet järeldusele, et tähist E-KÜTUS on tervikuna võimalik kasutada eelnimetatud klassi 35 müügiteenuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole tähis KaMS-i §-i 9 lg 1 punktist 3 tulenevalt kaubamärgina registreeritav.

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 2 ei saa õiguskaitses tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-136/02 P p-le 29: „Selleks, et kaubamärk omaks eristusvõimet määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] art 7 lg 1 p 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 C-37/03 P p 60: „/.../ määruse nr 40/94 [kehtiv määrus nr 207/2009] art 7 lg 1 p 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 /.../“. Eristusvõime hindamisel KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas (C-363/99 p 34). Kõnealuseid klassi 35 teenuseid võib tarbida igaüks. Kuna kütus ei ole ainult autokütus, vaid ka gaas vmt kütteaine, on Patendiameti hinnangul asjaomaseks avalikkuseks kogu tarbijaskond, sh ettevõtted ja eraisikud. Seetõttu tuleb tähist vaadata keskmise Eesti tarbija seisukohalt, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Patendiamet leiab, et tähis E-KÜTUS osutub klassi 35 teenuste 'jae- ja hulгимүүgiteenused (kolmandatele isikutele); tarbijakampaaniad; müüki ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; gaasi jae- ja hulгимүүgiteenused (kolmandatele isikutele); eeltoodud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused' osas tervikuna eristusvõimeetuks. Müügiteenuseid kirjeldav sõnade kombinatsioon E-KÜTUS ei täida kaubamärgi põhiülesannet, milleks on ühe ettevõtja teenuste eristamine teise ettevõtja samaliigilistest teenustest. Seetõttu ei ole tähis KaMS § 9 lg 1 p-st 2 tulenevalt kõnealuste klassi 35 teenuste osas kaubamärgina registreeritav.

05.07.2018 koostas Patendiamet kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M201600984. Kaebaja ei ole Patendiameti otsuses toodud seisukohtadega nõustunud ning palub Patendiameti otsuse tühistada kaubamärgi registreerimisest keeldutud klassi 35 kuuluvate teenuste osas ning kohustada Patendiametit menetlust jätkama, esitades järgmised vastuväited.

Kaebaja leiab, et keeldumisotsus ei ole kooskõlas KaMS § 9 lg 1 p-dega 2 ja 3, sest kaubamärk E-KÜTUS ei ole kirjeldav ega eristusvõimeetu. Kaebaja väidab, et eristusvõime puudumist ei ole Patendiamet eraldi põhjendanud. Kaebaja toob välja, et ei ole õige väita, et sõna E-KÜTUS kirjeldav iseloom teenuste puhul tuleneks sellest tähe- ja sõnaühendist. Patendiamet ei nõustu kaebaja väidetega ning on veendunud, et on tähise E-KÜTUS eristusvõime puudumist oma otsuses eraldi hinnanud ja argumenteerinud, absoluutsete keeldumispõhjuste kontrollimisel on amet kõiki asjakohaseid faktilisi asjaolusid ja kaalutlusi põhjalikult ja täielikult kontrollinud ning kirjeldanud otsuses 05.07.2018 kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuses nr 7/M201600984. Patendiamet on jätkuvalt seisukohal, et sõnaühend E-KÜTUS jääb tervikuna klassi 35 eespool nimetatud teenuste osas kirjeldavaks teenuste liigi ja omaduste suhtes, kuna annab tarbijale teavet, et ettevõtte müüb elektrooniliselt ehk interneti teel kütust. Patendiamet leiab, et kuigi terviktähist taotluses esitatud kujul kasutusel ei ole, on tähis Eesti tarbijale kõnealuste teenuste kontekstis kohe, ilma järele mõtlemata arusaadav tähenduses „elektrooniline kütuste müük“ ehk „kütuste müük e-kaubanduse teel“. Patendiameti seisukohta toetavad ka otsingud internetis (kiri 18.01.2018, lisa 1). Kaebajale esitatud internetiväljavõtted näitavad, et kütust on võimalik elektroonselt tellida ning tellides on võimalik korraldada ka kütuse vedu tellijale soovitud kohta. Patendiamet leiab, et kaubamärgile õiguskaitses saamisel

tekkiv ainuõigus selle valdamise, kasutamise ja käsutamise üle ei kaalu üles vajadust tagada isikutevahelist ausat ja tervet konkurentsi. Tähise E-KÜTUS ainsana kasutamise õigus oleks vastuolus kehtiva konkurentsi süsteemiga, eelkõige seetõttu, et on oht, et see annab ühele ettevõtjale õigusvastase konkurentsielise, mis ei sobiks kokku ka majandusliku arengu ega ettevõtluse arendamisega. Patendiamet leiab, et käesoleval juhul peab termin E-KÜTUS nimetatud klassis olema vabalt kättesaadav kasutamiseks ka teistele isikutele.

Kaebaja väidab, kaubamärk E-KÜTUS on tarbija poolt „tõlgitav“ kui „elektrooniline kütus“, s.t sõnana, mille ei ole tarbijale arusaadavat tähendust, rääkimata selgelt arusaadavast kirjeldavast tähendusest, ning seda, et „e-kütus“ on välja mõeldud mõiste, näitab kaudselt ka asjaolu, et autotootja Audi AG on registreerinud kütuste osas Euroopa Liidus sõnalise kaubamärgi „e-diesel“. Patendiamet viitab, et tõlgendamine tähendab millelegi tähenduse andmist, millegi sisu avamist. Patendiameti hinnangul annab tähises olev eesliide 'e-' infot, et kütuse müüki, mitte kütust ise, pakutakse elektroonselt, st interneti teel. Patendiamet leidis, et tähis tervikuna kirjeldab müügiteenuste osas, kuna annab tarbijale üksnes infot, et kütust (ükskõik millist liiki kütust) on võimalik tellida ja/või osta interneti teel, et kütuse müük toimub elektroonilist kanalit pidi. Euroopa Kohus on 02.12.2015 otsuses nr T-529/14 (p-d 20, 21) märkinud, et kaubamärk, mis koosneb uudissõnast või sõnast, mille moodustavatest elementidest igaüks kirjeldab kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärgi registreerimist on taotletud, kirjeldab ka ise nende kaupade või teenuste omadusi määruse nr 207/2009 art 7 lg 1 p c tähenduses. Eristusvõime peab olema ka uudissõnal või kombineeritud sõnal endal. Patendiamet on veendunud, et tarbijat ei tohi alahinnata, kuivõrd tarbija on tark ja informeeritud, ning nähes müügiteenuste tähistamisel sõnapaari E-KÜTUS, teeb ta järeldusi, et kütust on võimalik tellida ja/või osta elektroonsel teel, interneti kaudu. Teisisõnu informeerib tähis E-KÜTUS tarbijat, et kütust müüakse ka elektroonsel teel – tarbijal on võimalik kütust osta ja/või tellida interneti kaudu ning sellele kokkulepitud kohta järele minna või tellida koos kohaletoomisega. Patendiamet leiab, et kõne all oleva tähise puhul arvab tarbija, et toodete müük, praeguse juhul kütuste müük, toimub elektrooniliselt, elektroonilisi vahendeid kasutades. Patendiamet peab oluliseks juhtida tähelepanu asjaolule, et kaebaja poolt esmapilgul analoogilistena tunduvate tähiste registreerimisele viitamine ei ole alati asjakohane, kuivõrd kaubamärgiõiguses ei anta õiguskaitset vaid tähise reproduktsioonile lähitudes. Näiteks taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata KaMS § 9 lg 1 p-des 2–4 sätestatud (KaMS § 9 lg 2) ning kaubamärgi õiguskaitse ei hõlma automaatselt kõiki valdkondi, vaid on seotud registreeringus loetletud kaupade ja/või teenustega. Nagu nähtub Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) andmebaasist, on tähis e-diesel registreeritud klassides 4 ja 16, kaebaja aga vaidlustab osalist registreerimisest keeldumist klassis 35. Vastuargumendina toob Patendiamet välja ka seda, et EUIPO on hiljuti täielikult keeldunud sõnamärgi E-FLUID registreerimisest klassis 4 (tööstuslikud õlid ja määrded, määrdeained) ning osaliselt kombineeritud märgi E-CAR klassides 9, 12, 35, 37, 39 ning 40 (akud, elektrilised sõidukid, elektriautode aku asendusteenuste ärijuhtimine; elektri-, hübriid- ja elektrisõidukite korraldamine ja haldamine; sõiduki akude laadimise teenused ja elektrienergia sõidukites). Patendiamet selgitab, et KaMS § 38 lg 1 kohustab ametil kontrollida, kas registreerimiseks esitatud kaubamärgile on võimalik õiguskaitset anda, st kas esinevad kaubamärgiseaduses sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Patendiamet kontrollib ekspertiisi käigus kaubamärki KaMS § 9 lõikes 1 ja §-s 10 sätestatu suhtes. Patendiamet rõhutab, et kõnealusel juhul sai tähis E-KÜTUS registreeritud klassides 35, 38 ja 42 ning ainult 35. klassi teatud teenused jäid loetelust välja.

Kaebaja leiab, et analüüsid tähise „e-“, kasutust Eesti õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2013 alusel võib üldistada, et tähist „e-“, kasutatakse ja mõistetakse kirjeldavana kombinatsioonis teenust kirjeldavate (pood, raamatukogu, kaubandus) sõnadega, mille puhul on võimalik teenust tarbida elektrooniliselt ehk interneti vahendusel; või koos kaupade üldnimetustega, mille puhul on võimalik traditsiooniline kaup arvuti abil elektroonilisega asendada (kaart, raamat, ajakiri, sigaret). Patendiamet on seisukohal, et kütust (vedelkütus, maagaas, kivisüsi vmt) on võimalik müüa interneti teel ning tarbija, olgu selleks siis eraisik või suurettevõtte, saab endale soovitud koguse ning soovitud kütuseliigi tellida kütusega tegeleva ettevõtte kodulehelt. Patendiamet on edastanud kaebajale 18.01.2018 kirjaga ka sellekohaseid näiteid (kiri 18.01.2018, lisa 1). Erinevad kütuseettevõtted (ka kaebaja ise) pakuvad nii hulgi klientidele kui ka eraisikutele võimalust tellida kütust, olgu selleks siis diisel, bensiin, maagaas, kivisüsi vmt küttematerjal. Samuti pakuvad need ettevõtted kütuse transporti ehk toimetavad kütuse tellijale kätte. Patendiamet rõhutab, et tähis E-KÜTUS on kirjeldav klassi 35 müügiteenuste osas. Selguse huvides märgib Patendiamet, et Eesti õigekeelsussõnaraamatu viimane väljaanne on ÕS 2018, milles on lisaks toodud ka uued sõnad nagu e-apteek, e-paber, e-resident. Sellest nähtub fakt, et Eesti keel areneb ning täieneb pidevalt uute sõnadega, kus on eesliiteks 'e-'. Euroopa Kohus on märkinud, et eristusvõimetud on eelkõige sellised tähised määruse nr 40/94 art 7 lg 1 p b [kehtiv määrus nr 207/2009] tähenduses, mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kõnealuste kaupade või teenuste tähistamiseks, või sellised, mille puhul on vähemalt olemas konkreetset asjaolud, mis viitavad sellele, et neid võib selliselt kasutada. Selle sättega hõlmatud kaubamärgid ei ole võimalised täitma kaubamärgi peamist ülesannet – identifitseerida kauba või teenuste päritolu, võimaldamaks kaubamärgiga tähistatud kaupa või teenust ostnud tarbijal hilisemate ostude korral teha sama otsus juhul, kui kogemus osutus positiivseks, või teha teistsugune otsus, kui kogemus osutus negatiivseks (otsused T-305/02 p 28; T-216/02 p-d 23 ja 24; T-393/02 p 30; T-414/07 p 32). Patendiamet peab oluliseks juhtida tähelepanu asjaolule, et kaebaja tõi oma seisukohtadele vasturääkiva näite välja sõna e-sigaret näol, leides, et „E-“, esineb koos sõnaga, mis tähistab kaupa/eset, mille puhul on traditsiooniline vorm asendunud elektroonilisega (e-raamat, e-kiri, e-kaart, e-sigaret). Patendiamet selgitab, et e-sigaret on füüsiliselt absoluutselt kasutatav ese.

E-sigaret on tubaka vm lõhnaga auru eraldav elektronseade, nagu ütleb ka Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018.

Järgnevalt leiab kaebaja, et Patendiamet on oma 18.01.2018 teatele lisanud väljatrükid internetist, st erinevate kütusemüüjate kodulehtedelt, kes avaldavad infot kütuse tellimise võimaluste kohta, mis käsitlevad kütuste müüki, kuid ühestki neist ei nähtu, et tegemist oleks e-kaubandusega. Kaebaja väidab, et ükski Patendiameti näidetest müügitehingu toimumist internetis „kütuste tellimise“ puhul ei kinnitanud (p-d 4.17.–4.20.). Patendiamet ei nõustu kaebajaga ning leiab, et kaebajale edastatud lisad näitavad üheselt mõistetavalt, et erinevad kütuseettevõtted (ka kaebaja ise) pakuvad oma hulgiklientidele (nii füüsilistest kui ka juriidilistest isikutest) võimalust tellida soovitud kogus kütust, olgu selleks siis diisel, bensiin, maagaas, kivisüsi vmt küttematerjal. Tellimine, kas siis läbi tellimusvormi (e-portaal) või e-kirja teel (elektroniline vahend), tähendab seda, et tellija soovib ka tellitud kaupa osta, vastav leping sõlmitakse või ostusoov vormistatakse elektrooniliste sidekanalite kaudu. Eesti keele seletava sõnaraamatu (www.eki.ee/dict/ekss/) järgi on e-kaubandus kaupade ja teenuste müümine Interneti kaudu, millega kaebaja teadaolevalt muu hulgas ka tegeleb. Seega on Patendiameti hinnangul tegemist müügiteenusega, e-kaubandusega.

Kaebaja väidab, et kütus (näiteks paagitäis diisli) ei ole ka selline kaup, mille tarbija telliks endale koju, kuna see eeldab eriveost, mahutit ning tankimisseadet. Kaebaja leiab, et kütuse tellimine ei ole kütuse e-kaubandus. Patendiamet vaidleb kaebaja väitele vastu, leides, et on kirjavahetuse käigus esitanud internetiväljavõtteid kütusega tegelevate ettevõtete kodulehtedelt, millest on näha, et tarbija saab tellida elektroonselt läbi tellimisvormi (e-teenused) või alternatiivseid teid pidi (tellimine telefoni või e-posti teel) kütust. Kütust saab ette tellida, sellele ise järgi minnes, või kütust müüakse ka kohaletoimetamisega kliendi mahutisse. Ettevõtteid pakuvad ka spetsiaalseid transpordivõimalusi kütuse kohaletoimetamiseks tellija objektile. Sellist teenust pakutakse nii eraisikutele kui ka ettevõtetele ning see vastab tüüpilisele e-kaubanduse olemusele. Patendiamet esitas ekspertiisi käigus materjali, millest on näha, et kütust on võimalik elektroonselt tellida ja seda on võimalik ka tellijale kohale tuua spetsiaalse kütusetranspordiga ning sellist teenust ka kasutatakse. Seega leiab Patendiamet, et taotleja väide, et kütust ei saa elektroonselt tellida ja kütust ei ole võimalik endale koju tellida, kuna see eeldab eriveost, mahutit ja tankimisseadet, on väär. Teadaolevalt kasutatakse vedelkütust energiaallikana soojusjõumasinate (ka kaebaja ise on vedelkütust eraisikutele pakkunud tulenevalt Riigikohtu otsuses 4-17-695 toodust) ning eriotstarbelist diislikütust põllumajanduses (vedelkütuse erimärgistamise seadus). Patendiamet lisab ka vastuskirjale väljavõtteid kütusemüüjate portaalidest.

Kaebaja leiab, et teatavaid teenuseid ei saa kunagi pakkuda elektroonilisi kanaleid pidi (nt e-juuksur), samuti ei ole teatavad kaubad muundatavad elektroonilisele kujule (e-kartul) ning ei saa üheselt ja üldistatult eeldada, et tarbija, nähes näiteks nimetust E-KARTUL, arvab, et tegemist on kartuli e-poega. Patendiameti hinnangul tuleb teenuste ja tähise omavahelist seost hinnata tegelikust turuolukorrast lähtudes, st lähtuvalt olukorrast, kus tarbija realselt tegutseb ning kus talle teenust pakutakse. Tegelik turuolukord näitab, et tähise ning müügiteenuste vahel on kirjeldav seos – müügiteenuste kontekstis informeerib tähis E-KÜTUS, et tegu on kütuse müügiga, mis toimub elektroonselt. Kõnealuste klassi 35 teenuste sisuks on müük. Seega on igati ootuspärane ja loogiline, et kütuse müügi puhul tajub tarbija tähist E-KÜTUS üksnes kirjeldavana kui elektroonilisel teel pakutavat kütuse müüki. Taotleja toodud näited ei kuulu analoogia korras rakendamisele ja eksitavad, kuna käsitlevad teenust ja kaupa väga kitsalt ja ülimalt spetsiifiliselt. Patendiameti hinnangul viib säärase olematute näidete väljatoomine mõttekäiku ja tähelepanu kõne all olevast tähisest eemale, ei aita kaasa konkreetse olukorra mõistmisele ning kokkuvõtvalt loob kindla kaubamärgi menetluslikest protsessidest vale ettekujutuse. Tõellevastav ei ole kaebaja väide, et kuna Patendiamet on vaid korranud oma algset seisukohta ja ei ole sisuliselt taotleja argumentidele vastanud, siis ei olnud kaebajal võimalik ka aru saada kaubamärgi keeldumise sisulistest põhjendustest. Patendiamet selgitab, et on informeerinud kaebajat menetluse igas etapis tehtud toimingutest ning menetluse kulgemisest ja tulemustest, alati põhjalikult argumenteerides ning nõuetekohaselt põhjendades oma seisukohti, ning vastanud taotleja arvamusalaldustele. Kaebaja oli Patendiametiga tihedas kirjavahetuses ning kõnealuse menetluse käigus olid kaebajale antud võimalused esitada oma seisukohad ning anda selgitusi. Eeltoodust tulenevalt on kaebaja nimetatud väited põhjendamatud ja paljasõnalised.

Kokkuvõtvalt märgib Patendiamet, et on kohustatud ekspertiisi raames välja selgitama, kas kaubamärgile on võimalik õiguskaitset anda, s.t kas esinevad kaubamärgiseaduses sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Patendiameti hinnangul on olulisemaks abivahendiks kaubamärgi õiguskaitse normide kohaldamisel Euroopa Kohtu antavad tõlgendused, millest lähtumine tagab õiguse kohaldamise ühetaoliselt kõigi kaubamärgi õiguskaitse küsimusi lahendavate institutsioonide poolt. Nagu nähtub Euroopa Kohtu praktikast, ei tohi registreerimistaotluste kontroll olla pinnapealne, vaid see peab olema range, põhjalik ja täielik, et vältida kaubamärkide alusetut registreerimist, ning peab õiguskindluse ja hea halduse eesmärgil tagama, et ei registreeritaks kaubamärke, mille kasutamise saaks kohtus edukalt vaidlustada. Väljakujunenud EUIPO ning Euroopa kohtupraktika kohaselt arvestatakse tähise kirjeldavuse hindamisel, kas sõna võib kasutada kirjeldavana (see ei pea olema juba kasutusel) ning kaubamärgi eristusvõimet hinnatakse esiteks lähtuvalt kaupadest või teenustest, mille jaoks tähise registreerimist taotletakse, ning teiseks lähtuvalt sellest, kuidas nende kaupade või teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikest ja arukatest tarbijatest koosnev asjaomane avalikkus kaubamärki tajub (Euroopa Kohtu otsused T-844/16, C-456/01 P, C-457/01, C-25/05 P, C-344/10 P ja C-345/10 P ja nendes viidatud kohtupraktika). Käesoleval juhul tuvastas Patendiamet, et

vastavalt KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatule, ning juhindudes KaMS § 39 lõikest 2, tuleb klassi 35 nimetatud teenuste 'jae- ja hulгимүүгiteenused (kolmandatele isikutele); tarbijakampaaniad; müüki ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; gaasi jae- ja hulгимүүгiteenused (kolmandatele isikutele); eeltoodud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused' osas kaubamärgi E-KÜTUS registreerimisest keelduda. Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p-st 2 ja 3 palub Patendiamet jätta kaebus rahuldamata.

Vastusele on lisatud (1) AS-i ALEXELA OIL, Neste Eesti AS-i, SAURIX PETROLEUM AS-i, AS-i JETOIL veebilehtede väljavõtted, (2) Riigikohtu 27.09.2017 otsus nr 4-17-695.

3) 15.03.2019 andis komisjon kaebajale võimaluse lõplike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 15.04.2019. Kaebaja jääb oma lõplikkes seisukohtades kaebuse juurde, lisades järgmist.

Patendiameti vastuses mõõndakse, et kuigi terviktähis [E-KÜTUS] kasutusel ei ole, on tähis Eesti tarbijale kõnealuste teenuste kontekstis kohe, ilma järele mõtlemata arusaadav tähenduses „elektrooniline kütiste müük“ ehk „kütuste müük e- kaubanduse teel“. Patendiamet esitab ka väljatrükkid internetist võimaluste kohta interneti kaudu kütust tellida ja korraldada ka kütuse vedu kliendi sihtkohta. Kaebaja peab vajalikuks märkida, et kaebuse arutelu juures ei saa olla võimalik, et Patendiamet esitab uusi tõendeid, kuna kaebuse menetlus peaks keskenduma küsimusele, kuidas Patendiamet taotluse menetluse läbi viis ja oma seisukohti põhjendas. Teisalt tõendite esitamisel tuleb näidata ka, mida nendega tõendatakse ja hilisemal esitamisel, miks neid varem ei esitatud. Patendiamet on kütuste tellimise ja kojuveo kohta esitanud interneti väljatrükke 18.01.2018 teate lisana (kaebuse lisa 7). Patendiamet ei ole selgitanud, kas tegemist on samade väljatrükkide uue esitamisega (on aru saada, et tegemist on vähemalt osaliselt dubleerivate materjalidega) või millist uut ja olulist informatsiooni neist võib leida. Eeltoodud menetluslikel põhjustel palub taotleja jätta Patendiameti poolt esitatud lisamaterjalid tähelepanuta.

Kaebaja leiab endiselt, et kaubamärk E-KÜTUS on eristusvõimeline alljärgnevat klassi 35 teenuste osas: „jae- ja hulгимүүгiteenused (kolmandatele isikutele); tarbijakampaaniad; müüki ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; gaasi jae- ja hulгимүүгiteenused (kolmandatele isikutele); eeltoodud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused“. See kaubamärk oleks korrektselt tõlgendatav kui „elektrooniline kütus“, mis ei oma kirjeldavat tähendust kõnealuste teenuste puhul. Viited e-kaubandusele ja (elektrooniliselt tarbitavad ennekõike kütuse müügi protsessile internetikanaleid pidi ei ole otsene ja märk on pigem vihjav kui kirjeldav. Patendiameti keeldumine põhineb seisukohal, et kombinatsioon „E-“, tähendusega elektroonilisi kanaleid pidi teostatav“ ja KÜTUS oma tavapärasel tähenduses „küteteine“ kirjeldab, et „kütuseid müüakse elektrooniliselt“ – see on liiga kaugelt tuletatud seisukoht ja ei arvesta seda, kuidas eesliide „E-“, seostub erinevate tähendustega sõltuvalt sellest millise sõnaga ta koos esineb. Patendiamet on võtnud üldise seisukoha, et iga „E-“, eesliitega kaubamärk on igal juhul kirjeldav, nt E-AUTO on autode müük interneti teel, E-ÕUN on õunte müük interneti teel jne. Patendiamet on viidanud EUIPO keeldumisele E-CAR, kuid see ei arvesta seda, et eesliitel „E- on ka teine tähendus „electric“ ja ilmselgelt E-CAR on keeldutud tähenduse „elektriauto“ alusel. E-FLUID on aga seotud elektrooniliste sigarettide vedelikega ning seega selle kirjeldavus tuleneb juba konkreetsete toodete eripärast. Patendiameti seisukoht E-KÜTUS kaubamärgi kohta ei arvesta seda, et tarbija on harjunud E-eesliidet tajuma kirjeldavana üksnes siis, kui moodustub loogiline või tavapärane kombinatsioon, nt E-RAAMAT on elektrooniline raamat (faktiliselt olemasolev asi) või E- POOD on veebipood (faktiliselt olemasolev teenus). Kuid see ei ole nii kaubamärgi E-KÜTUS puhul, sest kütus ei ole kaubaks, mis on muundatav ja tarbitav elektroonilisel kujul, vastupidiselt nagu näiteks „e-raamat“, kus traditsiooniline trükitud raamat (kaup) on tänapäevaste tehniliste vahenditega tehtud tarbijale kättesaadavaks elektroonilisel viisil. Patendiamet on „tarbitav elektrooniliselt“ samastanud „interneti vahendusel müüdam“ tähendusega, kuid see korrektne – elektrooniline teenus tähendab ennekõike, et teenus on täies ulatuses soetatav, tarnitav ja tihtipeale ka kasutatav elektrooniliselt (nt videokassetti asemel filmi rentimine elektrooniliselt – elektrooniline ost, filmifaili elektrooniline allalaadimine ja vaatamine). Sõna „kütus“ ei ole teenuse omadusi kirjeldav mõiste, et ta võiks kirjeldada teenuse elektroonilise tarbimise võimalikkust, vastupidiselt nagu näiteks „e-pood“, mille puhul traditsiooniline kauplus (teenus) on tänapäevaste tehniliste vahenditega tehtud tarbijale kättesaadavaks elektroonilisel viisil. Seega „elektrooniline kütus“ nii kombinatsioonis „e + kauba nimetus“ kui ka kombinatsioonis „e + teenuse nimetus“ väljamõeldud ja arusaadava tähenduseta mõiste. Patendiamet on ka ise menetluses tähise „E-“, tähenduse osas märkinud, et seda kasutatakse kirjeldavalt juhtudel, kui „teenused on tarbitavad elektrooniliselt“. Ei ole loomulikult kahtlust, et müügi teenus võib toimuda elektroonilisi vahendeid kasutades, kuid sõna KÜTUS ei tähista mitte teenust, mida oleks võimalik elektrooniliselt tarbida, vaid üksnes kaup, kui füüsilist eset. Seega ei ole õige väita, et sõna E-KÜTUS kirjeldab iseloomu teenuste puhul tuleks sellest tähe- ja sõnaühendist. Patendiamet on sisuliselt märgile „juurde mõelnud“ omadusi/tunnuseid, mis ei tulene registreerimisest esitatud märgi reproduktsioonist, märgist kui tervikust ja tarbija võimalikust märgi tajust.

Patendiamet leidis, et kuna keeldumine puudutab „müügi teenuseid“, siis on see teenuse element olemas, kuid taotleja märgib, et ei ole korrektne loetelu baasil omistada märgile kui tervikule täiendavaid tunnuseid, mis ei nähtu kaubamärgi reproduktsioonilt.

Kaubandustegevuse seaduse § 2 p 7 kohaselt e-kaubandus tähendab „kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük Internetis ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta“, mis tähendab, et müügitehing e-kaubanduse puhul peaks müügitehing toimuma samuti internetis (n.ö klikiga). Mitte ükski Patendiameti näidetest seda aga „kütuste tellimise“ puhul ei kinnitanud – kütuse tellimise vormi veebis täitmine ei ole e-kaubandus, kuna vormi täitmisega ei viida tehingut lõpule – tegemist on sisuliselt ettepanekuga müügitehingu offerdi tegemiseks – müüja saadab info kauba hinna ja tarne tingimuste kohta, mille ostuhuviline peab lisaks kinnitama – e-kaubanduse puhul on müüja ofert koheselt avalik ja vajab vaid ostja kinnitust ja makset.

4) 17.05.2018, komisjoni antud tähtaja jooksul, esitas Patendiamet lõplikud seisukohad. Patendiamet jääb täies ulatuses kõigi oma 13.12.2018 esitatud seisukohtade juurde.

Kaebaja nõue esialgsetes seisukohtades esitatud tõendite tähelepanuta jätmise kohta ei põhine seadusel ja selle põhjendused ei ole menetlusõiguslikult aktsepteeritavad. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 50 lg 3 p-st 2 on menetlusosalisel õigus esitada täiendavaid dokumente ja avaldusi. Patendiamet selgitab, et tõendusmaterjali esitamine komisjoni menetluses on vajalik asja õigeks lahendamiseks. Patendiameti esitatud dokumentidega saab kindlaks teha vastuväiteid põhjendavad asjaolud, samuti muud asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud. Dokumentide esitamisega juhitakse tähelepanu ka juhtumi olulisematele aspektidele.

Patendiamet rõhutab, et kuivõrd kaubamärgi registreerimine annab õiguse keelata teistel isikutel kaubamärgiga identsete või sarnaste tähist kasutamise samas tegevusvaldkonnas Eesti Vabariigi territooriumil, siis peab kaubamärgile ainuõiguse andmine olema õige ja õiglane.

07.06.2019 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Kaebaja on vaidlustanud Patendiameti 05.07.2018 otsuse osas, milles on keeldutud sõnalise kaubamärgi „E-KÜTUS“ (taotlus nr M201600984) registreerimisest klassi 35 osade teenuste osas KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel. Kaebaja peab Patendiameti otsust vaidlustatud osas põhjendamatuks ning leiab, et taotletud kaubamärk on eristusvõimeline teenuste *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); tarbijakampaaniad; müüki ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; gaasi jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); eeltoodud teenustega seotud info- ja konsultatsiooniteenused* osas ning ei kirjelda nimetatud teenuseid.

Kaebaja märgib, et Patendiamet ei ole eristusvõime puudumist sõltumatult tähise väidetud kirjeldavusest põhjendanud, seega ei ole see iseseisev keeldumisalus ja selle rakendamine sõltub see keeldumisalus üksnes sellest, kas tähist saab pidada kirjeldavaks. Selline praktika on tuletatav Euroopa Liidu kohtupraktikast (vt nt T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Komisjon märgib siiski, et Patendiamet on oma otsuses eraldi käsitletud ka taotluse vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 2, kuid sisuliselt on see käsitlus tuletatav kaubamärgi väidetavalt kirjeldavast tähendusest. Komisjon järeldab, et juhul, kui tähis osutub mitte kirjeldavaks, langeb ära ka eristusvõime puudumise argument või tuleb seda ekspertiisi käigus uuesti hinnata, sealhulgas arvestades konteksti, et ülejäänud klassi 35 teenuste ning muude klasside teenuste suhtes, mille kohta Patendiamet tegi positiivse otsuse, ei ole tähise eristusvõimes kaheldud.

Vaidlust ei ole selles, et taotletud kaubamärk koosneb tähest E ja üldiselt arusaadavast sõnast KÜTUS, mille vahel on sidekriips. Pooled jagavad seisukohta, et sellist tähist ei ole turusituatsioonis tegelikult kirjeldava üldkasutatava tähisena kasutusele võetud. Samuti ei ole vaidlust selles, et tähise elementi „E-“ on võimalik tõlkida 'elektrooniliseks' ning seda kasutatakse ja mõistetakse kirjeldavana kombinatsioonis teenust kirjeldavate (pood, raamatukogu, kaubandus jne) sõnadega, mille puhul võimalik teenust tarbida elektrooniliselt ehk interneti vahendusel; või koos kaupade üldnimetustega, mille puhul on võimalik traditsiooniline kaup asendada arvuti abil elektroonilisega (kaart, raamat, ajakiri, sigaret).

Patendiamet on leidnud sisuliselt seda, et eesliitena funktsioneeriv „E-“ koos kaupa tähistava sõnaga on kirjeldav ka teenuste suhtes, mille sisuks on vastava kaubaga kauplemine või sellega vahetult piirnev tegevus. Patendiamet on õigesti märkinud, et õiguslikult ei oma tähendust see, kas tähist on juba kirjeldavas tähenduses kasutama hakatud või on see üksnes võimalik. Komisjon nõustub Patendiametiga ning leiab, et arvestades elektroonilisi kanaleid kasutavate kauplemisvõtete kiire ja laialdase arenguga, on üksnes päevade küsimus, millal tähise potentsiaalsest kasutuselevõtust saab tegelik kirjeldava tähisena kasutus. Seda, et erinevad kütusemüüjad elektroonilisi kanaleid – kuigi mitte üldiselt neid vaidlusaluse tähisega tähistades – klientidega suhtlemisel ja neilt tellimuste vastuvõtmisel kasutavad, on tõendatud menetluse käigus esitatud materjalidega. Komisjon lisab siinkohal, et nagu ka Patendiamet õigesti välja toonud on, ei ole tähise kirjeldavuse või omadusi näitavuse hindamisel oluline, kas kaubamärgina registreeritavat tähist tegelikult kasutatakse kaupade ja teenuste või nende omaduste kirjeldamiseks – piisab ainult sellest, et kasutatavat tähist võidakse selliselt kasutada (vt Euroopa Kohtu otsused C-191/01P, p 32; C-363/99, p 97).

Patendiameti ja kaebaja seisukohtade sisuline lahknevus on peamiselt selles, kas potentsiaalselt kaupa, mida ei ole võimalik oma loomuse poolest elektroonilisse vormi viia, kirjeldav tähis saab olla mõistliku tarbija jaoks realistlikus ehk elutruus turusituatsioonis kirjeldav ka teenuse suhtes, mille sisuks on vastava kaubaga kauplemine; ning kas selline potentsiaalne kirjeldavuse ja laiemas mõttes geneerilisuse oht koos sellest tuleneva üldise huviga jätta see tähis vabaks kasutamiseks ja kirjeldamiseks igale ettevõtjale on küllaldane alus kaebaja subjektiivse õiguse – saada tema poolt kasutatavale või tulevikus kasutatavale tähisele seaduslik kaitse – piiramisel.

Enne nende lahknevuste juurde asumist väljendab komisjon oma nõustumust Patendiameti seisukohaga, et teistele registreeringutele (iDeal, e-diesel, vt ka e-gas, e-gasoline jne) viitamisel ei ole otsustavat tähendust, kuna iga kaubamärki tuleb hinnata individuaalselt.

Kaebaja on oma argumentatsioonis viidanud kaubandustegevuse seadusele, mis määratleb e-kaubanduse kui „kauba või teenuse müügiks pakkumise ja müügi Internetis ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta“. Komisjon, märkides esiteks, et kaubandustegevuse seaduse eesmärk ei ole reguleerida kaubamärkide kaitset, vaid sätestada kaubandustegevuse alused ja korra, järelevalve teostamise korralduse ning vastutuse seaduse rikkumise eest, ning teiseks, et kaubamärgikaitse küsimuste lahendamisel tuleb lähtuda turusituatsioonis keskmise mõistliku tarbija positsioonist, mitte legislatiivsetest definitsioonidest, ei näe vastuolu Patendiameti tõlgenduse ja kaubandustegevuse seaduse sisu vahel. Nimelt peab internetis toimuma kauba (antud juhul kütuse) müügiks pakkumine, mis ei eelda kütuse n-ö elektroonset vormi, samuti müük, mis võlaõigusseaduse § 208 kohaselt on konsensuaalne leping, st kauba üleandmine ostjale ei ole müügilepingu sõlmimise lahutamatu osa, vaid selle õiguspärane tagajärg. Kütuse kättetoimetamine ostjale võib seega – eeldusel, et asjakohased õigusaktid seda lubavad – toimuda nii vastava toruühenduse kaudu kui muul poolte kokkulepitud viisil, nt kojutoimetamisega, müüja tegevuskohas või teoreetiliselt isegi pakiautomaadi kaudu.

Komisjon nõustub põhimõtteliselt Patendiametiga, et Eesti tarbijale on tähis E-KÜTUS kõnealuste teenuste kontekstis kohe, ilma järelemõtlemata arusaadav tähenduses elektrooniline kütuste müük ehk kütuste müük e-kaubanduse teel (olgu siis kas kaubandustegevuse seaduses sätestatud või ka muus tähenduses). Seda vaatamata asjaolule, et kütust ehk küttaaineid ei ole elutruult võimalik elektroonilisse vormi viia ja Interneti teel tarbijale kätte toimetada (erinevalt nt e-raamatust; e-raamat jääb muide e-raamatuks ka juhul, kui seda müüakse füüsilisel mälukandjal). Asjaolu, et taotlus on jäetud rahuldamata teenuste ja mitte kaupade (mida kütus on) osas, ei ole komisjoni hinnangul määrav, kuna kaupade ja teenuste sarnasust ei hinnata klasside kaupa. Seega ei ole lõpuni veenev ja otsustav kaebaja argumentatsioon selles osas, milles rõhutatakse kütuse füüsilist iseloomu ja elektroonilise kütuse kontseptsiooni (elektrisõidukite toide ehk välja arvatud) teatud mõistusevastasust.

Komisjon märgib siinkohal, et kuigi teatud kaupade puhul võib tähe „e“ ja sidekriipsu lisamine vastava kaupa iseloomustava sõna ette (nt e-raamat, e-sigaret) tekitada tarbijais esmajoones vastava kauba enda elektroonilise vormi või olemusega seotud assotsiatsioone, ei tähenda see, et kui teiste kaupadega tekivad „pelgalt“ assotsiatsioonid nende kaupade turustamise kohta elektroonilisi kanaleid pidi, siis on see kuidagi teisejärgulisem või klassi 35 teenuste osas absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude kohaldamist välistav.

Komisjon lisab, et kaubamärgikaitse puudumine ei tähenda, et kaebaja ei või kasutada kõnealust tähist kütusega kauplemisel Interneti vahendusel ega osutada muid teenuseid, mille suhtes kaubamärgi registreerimist on taotletud. Kaubamärgikaitse puudumine tähendab, et kaebajal ei ole ainuõigust seda teha, sest turul peab säilima olukord, kus ka teised kütuseettevõtjad saaksid oma kaupa ja teenuseid Interneti vahendusel pakkuda ja müüa, sealhulgas tähistades seda viisil, mis viitab elektrooniliste kanalite kasutusele mh laialdaselt kasutatud „E-“-eesliite abil. Kaebaja monopoolsed õigused piirduvad samas nende teenustega, mille suhtes Patendiamet ei ole õiguskaitset välistavaid asjaolusid tuvastanud.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes TÕAS § 61 lõigetele 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebuse esitanud isik võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses, kaasates puudutatud isikuna Patendiameti. Kaebuse esitanud isik teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest.

Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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 komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

/allkirjastatud digitaalselt/

S. Sulsenberg

/allkirjastatud digitaalselt/

M. Tähepõld

/allkirjastatud digitaalselt/