

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1542-o

Tallinnas 28. juunil 2016.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi AS KTK Overall, keda esindab patendivolinik Villu Pavelts, kaebuse Patendiameti otsuse (nr 7/M201200178) peale, millega Patendiamet keeldus registreerimast kaubamärki PILVEPRINT klassi 40 teenuste osas.

Menetluse käik ja asjaolud

25.06.2014 otsustas Patendiamet keelduda kaubamärgina registreerimast sõnalist tähist PILVEPRINT (otsus nr 7/M201200178) klassi 40 teenuste osas: *Trükiteenused, trükiteenused tellimusel; fotograafiliste kujutiste (digitaalsete) ilmutamine ja trükkimine; foto- ja reputeenused, mis kuuluvad klassi 40; printimisteenused, printimisteenused tellimusel; trüki- ja printimisseadmete rent ja laenus; on-line ja digitaalsed printimisteenused; kõigi eespool nimetatud teenuste tellimine elektroonilisel teel, sh Interneti kaudu; teave, nõustamine ja konsultatsioon seoses kõigi eespool nimetatud teenustega.*

Patendiamet märgib otsuses, et kaubamärgiseaduse (edaspidi ka 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.*

Patendiamet märgib, et 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.

Euroopa Kohtu otsuses C-191/01P on leitud, et määruse 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c eesmärgiks on avalikkuse huvi kaitsmine, nimelt, et kõigil oleks õigus vabalt kasutada kaupu ja teenuseid kirjeldavaid tähiseid. See säte hoiab ära selliste tähiste reserveerimise ainult ühele ettevõttele seeläbi, et see registreeritakse kaubamärgina. Seejuures ei pea antud konkreetne kirjeldava iseloomuga tähis kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel olema tegelikult kasutusel kaupade või teenuste kirjeldamiseks. Piisab, nagu seaduse sätte sõnastus ise ütleb, et selline tähis võib olla kasutusel sellistel eesmärkidel. Otsuses nr C-363/99 on Euroopa Kohus samuti leidnud, et avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, iseloomustavate tunnuste tähistamiseks, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et nad saaksid neid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks.

Edasi selgitab Patendiamet, et tähis „PILVEPRINT“ on liitsõna, mille osadeks on iseseisvat tähendust omavad sõnad „pilve“ (omastava käände vorm sõnast „pilv“) ja „print“. IT-valdkonnas on sõnal „pilv“ mõisteline tähendus pilvetehnoloogial põhinevate teenuste iseloomustamisel. Sõnaga „pilv“ tähistatakse internetis olevaid kohti, kuhu on võimalik salvestada erinevat teavet, mh näiteks fotosid, dokumente, ning kanda see üle mõnda muusse internetiühendusega seadmesse, nt printerisse. Sisuliselt on „pilv“ teenusepakkuja andmekeskus, mille kaudu teenuseid osutatakse. Kasutaja jaoks tähendab see lühidalt

seada, et ta saab teenuseid tarbida üle interneti, ilma ise vajalikku tarkvara omamata. Sõna „pilv“ tuleneb sellest, et skemaatiliselt kujutatakse internetti sageli pilvena, mille sees toimuvat kasutajad ei näe ja mille üle puudub neil kontroll (Vallaste e-teatmik). Täiendsõna „pilve-“ on levinud, näitamaks, et midagi osutatakse pilve kaudu, nt on eesti keeles kasutusel terminid „pilveteenus“, „pilvetehnoloogia“, „pilvemajutus“, „pilveserver“, „pilveraalindus“ jne. Sõna „print“ tähenduseks on „printimine; printimise tulemus“ (ÕS, www.keelevara.ee). Seega saab liitsõna tähenduseks lugeda „pilve kaudu printimine“.

Patendiamet märgib, et teenustel „trükkiteenused, trükkiteenused tellimusel; fotograafiliste kujutiste (digitaalsete) ilmutamine ja trükkimine; foto- ja reproteenused, mis kuuluvad klassi 40; printimisteenused, printimisteenused tellimusel; on-line ja digitaalsed printimisteenused; kõigi eespool nimetatud teenuste tellimine elektroonilisel teel, sh interneti kaudu“ kui printimisteenustel või nende tellimisel kirjeldab tähis teenuste liiki ja omadusi, st tegemist on pilve kaudu printimise (kas üldisemalt või konkreetsemalt, näiteks fotode või reprobe printimine) või selle tellimisega. Teenustel „trüki- ja printimisseadmete rent ja laenus“ näitab tähis, et renditakse ja laenutatakse pilve kaudu printimise funktsiooniga seadmeid. Teenustel „teave, nõustamine ja konsultatsioon seoses kõigi eespool nimetatud teenustega“ näitab tähis, et teavet, nõu ja konsultatsioone pakutakse pilve kaudu printimise küsimustes.

Eeltoodust tulenevalt asus Patendiamet seisukohale, et tähist PILVEPRINT on tervikuna võimalik kasutada taotluses nimetatud klassi 40 teenuste kirjeldamiseks. Selline tähis peab jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele ning ei ole klassi 40 teenuste osas kaubamärgina registreeritav.

Kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, 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 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 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). Kuna taotluses nimetatud klassi 40 teenuseid võib tarbida igaüks (st tegu pole spetsiifilisele sihtgrupile suunatud teenustega), on Patendiameti hinnangul asjaomaseks avalikkuseks kogu Eesti tarbijaskond. Seetõttu tuleb tähist vaadata keskmise Eesti tarbija seisukohalt, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas.

Eestikeelne liitsõna „pilveprint“ sõnaraamatutes ei esine ning keelekasutuses või heauskses äripraktikas see tavapäraseks muutunud ei ole. Siiski on väljendid „pilveprint“, „pilveprintimine“, „pilvprintimine“ teataval määral erinevate ettevõtjate kaupade ja teenuste kirjeldamisel kasutusel. Tõendiks selle kohta on Patendiamet saatnud taotlejale 2.09.2013 ja 6.12.2013 kirjadega koos viis lisa, mis ei ole seotud taotlejaga. Lisadest nähtub, et printimisseadmete tootjad Canon, Xerox ja Brother pakuvad pilvevalmidusega printereid ja pilveprintimist võimaldavat tarkvara ning et Google pakub rakendusplatvormi, mis võimaldab selle kasutajatel pilve kaudu printimistõid teostada. Eespool nimetatud väljendid tulenevad ingliskeelsest vastest „cloud print(ing)“, mis on laialdaselt kirjeldavana kasutusel. Kokku on Patendiamet saatnud taotlejale 12 lisa, kus on näha väljendi „cloud print(ing)“ kasutus. Patendiameti 6.12.2013 kirja lisadest nr 3 ja 4 nähtub, et sõna „cloud printing“ esineb sõnastikes, nagu nt PZ Magazine Eyclopedia, IT Glossary. Patendiameti 2.09.2013 kirja lisadest 4 ja 5 ning 6.12.2013 kirja lisadest 7 ja 8 nähtub, et seda kasutatakse lisaks konkreetsete firmadega seotuna ka IT-alase mõistena.

Patendiameti hinnangul on ka taotleja enda ja taotlejaga seotud materjalides sõna „pilveprint“ kasutatud sageli üldmõistelises ja väiketähelises vormis, mis jätab mulje, et tegu on kirjeldava tähise, mitte

kaubamärgiga. Näiteks internetiväljaandes „Juhtimine“ (1.09.2013) kõneleb Overall Eesti juht Tõnis Haamer: „Meil on **pilveprindi** lahendus Eesti ülikoolidele, kus üliõpilased saavad ID-kaardi põhiselt e-maksega tasudes kodust või mobiiltelefonist printida ülikooli avalikesse prindiseadmetesse.“ IKT nõukogu koosoleku protokollis (20.03.2013) on kirjas: „Päevakord: /---/ 2) Overall – **pilveprindi** tutvustus /---/ Tõnis Haamer ja Mart Nigul esitlesid **pilveprindi** olemust.“ Tallinna Ülikooli kodulehel on nt kirjas: „Tutvuge ka **pilveprindi** (<http://pilveprint.overall.ee/>) võimalustega, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu *Facebook'i* lehel on aga kirjas (14.03.2012): „AS Overall vahendab mitmete Eesti Ülikoolidele ja raamatukogudele alates 2011. aastast **pilveprindi** teenust /---/.“ Eeltoodud näited tõi Patendiamet oma 6.12.2013 kirjas (lisades 11-14) taotlejale välja. Märkiline on ka see, et taotleja enda kodulehelt leiab lause: *The service is called **Pilveprint (Estonian for „cloud-print“)*** – tähis on siin küll suure tähega, kuid sulgudes seob taotleja selle ingliskeelse üldmõistega „cloud-print“, mis annab Patendiameti hinnangul märku, et ka taotleja ise soovib rõhutada tähise üldmõistelist olemust.

Nagu Patendiamet eespool selgitas, on antud tähis moodustatud sõnadest, mida nii eraldiseisvana kui liidetuna on võimalik kasutada kirjeldavana. Kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-363/99 p 86, Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-265/00 p 19). Seetõttu ei taju tarbija ilma kujundusliku elemendita sõna „PILVEPRINT“ taotluses nimetatud teenustel kui ühele ettevõtjale kuuluvat kaubamärki, vaid kui antud teenuste liiki ja omadusi näitavat tähist ning ei suuda pelgalt selle tähise põhjal eristada ühe ettevõtja teenuseid teiste ettevõtjate teenustest.

Eeltoodust tulenevalt leiab Patendiamet, et tähisel „PILVEPRINT“ puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks ühe ettevõtja teenuseid eristada teise ettevõtja samaliigilistest teenustest, ning seda tuleb pidada eristusvõimetuks. Seetõttu pole tähis KaMS § 9 lg 1 p 2 tulenevalt taotluses nimetatud klassi 40 teenuste osas kaubamärgina registreeritav.

Alternatiivselt on taotleja viidanud *kaubamärgiseaduse § 9 lõikele 2, mille kohaselt taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata paragrahvi lõike 1 punktides 2-4 sätestatut.*

Euroopa Kohus on kohtuotsuses C-299/99 asunud seisukohale, et sõltumata asjaolust, kas kaubamärk omandas eristusvõime selle olemusest tulenevalt või kasutamise tagajärjel, tuleb eristusvõimet hinnata ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille puhul selle registreerimist taotletakse, ning teisest küljest lähtuvalt asjaomase avalikkuse, mis koosneb kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikest ja arukatest keskmistest tarbijatest, eeldatavast tajust. Antud otsuse punktis 64 on toodud välja, et kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõime puhul peab olukord, kus asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid ühe ettevõtjaga, tekkima tänu kaubamärgi kasutamisele kaubamärgina. Väljendit „kaubamärgi kasutamine kaubamärgina“ tuleb mõista ainult sellisele kaubamärgi kasutamise eesmärgile viitavana, et asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid kaubamärgi põhjal ühe ettevõtjaga (kohtuasi C-353/03 p 29).

Kaubamärgi üldtuntuse hindamisel tuleb muu hulgas arvestada kaubamärgi 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 äri sektoris. Arvesse tuleb võtta ka kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut, registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides ning kaubamärgi hinnangulist väärtust (KaMS § 7 lg 3).

Taotleja on oma kirjades Patendiametile läbivald olnud seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähis oli taotluse esitamise kuupäevaks märkimisväärsele osale Eesti printimisteenuste tarbijatele tuntud ja et tähis on lisaks loomuomasele eristusvõimele omandanud taotluses nimetatud klassi 40 osas täiendava eristusvõime selle kasutamise kaudu. Taotleja on kõigis kirjades ja nende lisades esitanud väiteid ja tõendeid, mis taotleja sõnul kinnitavad pikaajalist kasutamist ning selle kaudu omandatud eristusvõimet.

Patendiamet taotlejaga ei nõustunud ning selgitas kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses, et taotleja poolt esitatud tõendid ei ole piisavad tõendamaks tähise „PILVEPRINT“ üldtuntust või kasutamise käigus omandatud eristusvõimet.

Taotleja on oma 24.07.2013 kirja lisana esitanud väljatrüki otsingumootorist Google, kasutades otsisõna „pilveprint“. Taotleja väitel on tulemuseks 638 viidet veebilehtedele, kusjuures kõik antud veebilehed viitavad taotleja teenustele või vahendavad seda. Taotleja pole üheski oma kirjas täpsemalt otsingu tulemuste sisu Patendiametile vahendanud. Seejuures on taotleja oma 16.04.2014 kirjas viidanud haldusmenetluse seaduse §-le 6, mis sätestab, et „haldusorgan on kohustatud välja selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid oma algatusel“.

Patendiameti hinnangul ei saa Google'i väljatrüki alusel järeldada tähise omandatud eristusvõimet või üldtuntust, kuna sealse lühikese info ja erinevate märksõnade jada põhjal ei ole võimalik hinnata neil lehekülgedel esitatud materjalide tegelikku sisu ja konteksti. Mis puudutab viidet haldusmenetluse seaduse §-le 6, siis Patendiamet selgitas, et lähtub ekspertiisi tehes esmajoones KaMS §-st 38 (Kaubamärgi ekspertiis). Patendiameti kohustus tulenevalt KaMS §-st 38 on kaubamärgi kontrollimine ekspertiisi käigus KaMS § 9 lõikes 1 ja § 10 sätestatu suhtes. Ekspertiisi tehes on Patendiamet kaubamärgi nõudeid kontrollinud ning selle tulemusel tuvastatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid taotlejale selgitanud ja põhjendanud. Kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime ning üldtuntuse väite tõendamise kohustus lasub väite esitajal ehk antud juhul taotlejal.

Taotleja väidab (24.07.2013 kirjas), et on opereerinud domeeninimega www.pilveprint.ee juba alates 2006. aastast. Taotleja poolt esitatud kinnituskirjast selgub, mis ajal ja kus on teenust PILVEPRINT hakatud osutama. Patendiameti hinnangul tõendab eeltoodu üksnes ettevõtte tavapärasest tegutsemisest oma põhitegevuse täitmiseks. Nimelt see, et ettevõtte toodab mingeid kaupu või osutab teenuseid ja omab veebilehte, on tavaline äritegevus ega tähenda automaatselt, et tähis, millega teenuseid tähistatakse, on tarbijate seas üldtuntud või kasutamise käigus eristusvõime omandanud.

Taotleja on lisanud oma 24.07.2013 kirjale veebilehelt www.battleit.eu tehtud väljatrüki, kus tutvustatakse taotleja poolt pakutavat innovaatilist printimisteenust. Taotleja väitel näitab käesolev artikkel, et teenustest on räägitud erialastel veebilehtedel ja toodud on ära selle kättesaadavus erinevates kõrgkoolides.

Patendiamet tuvastas artikli analüüsil, et seal on kasutatud tähist „PILVEPRINT“ väikeste tähtedega, mitte ühe kindla ettevõtte kaubamärgina, mis jätab mulje, et tegu on pelgalt teenuse liiki kirjeldava sõnaga. Veebilehe väljatrükk isenesest ei näita tähise üldtuntust või kasutamise tulemusena omandatud eristusvõimet.

Taotleja väidab oma 16.04.2014 kirjas, et Patendiamet on väärtalt määratlenud taotluses nimetatud teenuste sihtgruppi, väites, et selleks on kogu avalikkus. Taotleja väitel ei koosne teenuste sihtgrupiks olev asjaomane avalikkus kogu Eesti elanikkonnast, vaid avalike asutuste printimisteenuste tarbijatest.

Patendiamet asus seisukohale, et antud teenused on kasutamiseks kogu Eesti elanikkonnale – taotleja poolt esitatud materjalidest ei selgu, et teenuse kasutamisel esineks mingeid kasutaja staatuse vms seotud piiranguid. Seejuures toetab ka taotleja esitatud teeninduspunktide loetelu (16.04.2014 kirja lisana) Patendiameti väidet – nt Rahvusraamatukogus pakutavaid, samuti ülikoolide raamatukogude (Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool jne) teenuseid saavad kasutada peaaegu kõik Eesti elanikud.

Taotleja on esitanud 6.11.2013 kirja lisana väljatrüki PILVEPRINT e-maksete laekumise kohta 2006. aastal. See kinnitab taotleja sõnul tõika, et ettevõtte on tähist pikka aega kasutanud.

Patendiamet tuvastas, et antud materjal kajastab taotleja teenuseid tarbinud klientide nimesid, maksete laekumise kuupäevi, teenuse tarbimise kohti ning ettevõtte käivet teatud ajavahemikul aastal 2006. See info näitab üksnes, et tegu on (või oli sel perioodil) toimiva ettevõttega, ent ei tõenda, et tähis PILVEPRINT on teenuse tarbijate seas üldtuntud ning et tarbijad vastavad tähist taotleja kaubamärgina tajuksid.

Taotleja on esitanud 6.11.2013 ja 16.04.2014 kirja lisadena materjale (tabelid, graafikud), mis taotleja väitel näitavad, et PILVEPRINTI teenuse kasutajate hulk, teenuse tarbimiskordade arv ning käive alates teenuse pakkumise algusest 2006. aastal kuni 2013. aastani on olnud kasvutrendis. Taotleja väitel oli PILVEPRINT teenust taotluse esitamise hetkeks tarbitud kümneid tuhandeid kordi ning teenust ostetud enam kui üle saja tuhande euro väärtuses ning et kasutajate hulk on järjepidevalt kasvanud.

Antud materjalid kinnitavad kümnetesse tuhandetesse ulatuvate kannete arvu, kasutajate hulga kasvu ja

käibe suurust. Patendiameti hinnangul annavad materjalid eelkõige märku ettevõtte tavapärasest ning edukast majandustegevusest. Need ei tõenda, et tähis „PILVEPRINT“ on teenuse tarbijate seas üldtuntud ning et tarbijad vastavat tähist just taotleja kaubamärgina tajusid – nimelt ei selgu antud materjalidest, mil moel tähist ning selle seost taotlejaga on tarbijatele teenuste kasutamisel esitletud või kas üldse on esitletud.

Taotleja väitel (6.11.2013 ja 16.04.2014 kirjas) on PILVEPRINT praegu kasutusel kolmeteistkümnes koolis ja raamatukogus, kõikides teeninduspunktides on taotlejal enda sõnutsi kokku kümneid tuhandeid kliente. Taotleja on esitanud selle kinnituseks 6.11.2013 kirja lisades pistelised väljatrükid Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tartu Ülikooli PILVEPRINT teenuse klientide andmetega. Samuti on taotleja 16.04.2014 kirjale lisanud PILVEPRINT prindipunktide loetelu. Nende materjalide ja väidetega seoses viitab taotleja Euroopa Kohtu otsusele (C-353/03 Nestle), milles kohus on märkinud, et kaubamärgi geograafilise kasutamise ulatus on üks aspekt, mida eristusvõime omandamise hindamisel arvestada.

Patendiamet nõustub Euroopa Kohtu seisukohaga, et kaubamärgi geograafilise kasutamise ulatus on üks aspekte, mida eristusvõime omandamise hindamisel arvestada. Siiski, ainuüksi väite, et teenusel on kümneid tuhandeid kliente, ning prindipunktide loetelu alusel, ei saa Patendiamet teha järeldusi selle kohta, kuidas tarbija tähist tajub, et see oleks tarbijate seas üldtuntud ning tajutav taotleja kaubamärgina. Materjalidest ei selgu nimelt, mil moel tähist ning selle seost taotlejaga on tarbijatele teenuste kasutamisel esitletud. Patendiamet märkis, et kuna ettevõtte enda kodulehel on Prindipunktide loetelu lehel tähist „PILVEPRINT“ esitletud kujutismärgi koosseisus ning mitte sõnamärgina, millele õiguskaitset soovitakse, ei saa Patendiamet tähise sellelaadset kasutust arvesse võtta.

Pistelised väljavõtted ülikoolide klientide andmetega (nt nimi ja kaardinumber – „Default Card Number“) näitavad üksnes, et tegu on tavapäraselt toimiva, kliente eviva ettevõttega. Toodud andmed pole tõenduseks tähise üldtuntusest tarbijate seas ega näita tähise omandatud eristusvõimet.

Taotleja on oma 16.04.2014 kirjale lisanud seitse fotot teeninduspunktidest. Taotleja viitab seejuures Euroopa Kohtu otsusele C-24/05 P Storck, milles Euroopa Kohus on märkinud, et kaubamärgi eristusvõime omandamise hindamise juures tuleb arvestada kõiki juhtumeid, mil asjaomane avalikkus puutub kokku kaubamärgiga, sh ostuotsuse tegemise hetkel ning ka kauba-teenuse tegeliku tarbimise hetkel. Taotleja viitab, et kohus on märkinud, et kaubamärgi nägemine ostuotsuse tegemise ajal on eriti oluline aspekt omandatud eristusvõime hindamise juures. Taotleja väidab seejuures, et kuigi fotodel olevale tähisele „PILVEPRINT“ on lisatud domeeninimi „ee“, ei oma see tähendust, kuna domeeninimede puhul on tegu kirjeldavate tähistega ning eristavaks ja taotleja teenuste juurde juhatavaks tähiseks on tähis „PILVEPRINT“.

Patendiamet leidis, et käesoleval juhul ei ole võimalik toodud seisukohta kohaldada, kuna kõikidel fotodel on näha kujutismärki, antud juhul taotletakse kaitset aga sõnamärgile. Seega ei ole Patendiameti hinnangul võimalik väita, et eespool nimetatud kokkupuudete kaudu oleks tarbijale tuntud just sõnaline tähis „PILVEPRINT“. Patendiameti hinnangul on fotodelt nähtuv kujutis seejuures domineeriv ja silmatorkav ning kuigi lisatud domeeninime „ee“ puhul on tegu eristusvõimetu tähisega, lisab seegi nüanss fotodel oleva kujutise ja taotletava sõnamärgi üldmuljesse erinevust.

Hinnanud esitatud materjale kogumina, leidis Patendiamet, et ei ole tõendatud, et tähis „PILVEPRINT“ on asjaomases sektoris – milleks Patendiameti hinnangul on kogu Eesti avalikkus – kaubamärgina üldtuntud või omandanud kasutamise tulemusena eristusvõime. Esitatud materjalid kogumina näitavad, et taotleja on pilveprindi teenuseid hakanud osutama 2006. aastast ning kasutanud nende teenustega seoses tähist „PILVEPRINT“. Materjalide kohaselt omab ettevõtte veebilehekülge, ettevõtte teenuste tarbijate hulk on järk-järgult kasvanud ning teenuste osutamisel on ettevõttel tekkinud käive. Taotleja on esitanud mõned fotomaterjalid, kust nähtub, kuidas tähist tarbijatele teenuste kasutamisel on esitletud, kuid seda kujutismärgi koosseisus. Kuivõrd antud juhul taotletakse kaitset sõnalisele tähisele, ei saa Patendiamet neid materjale tõendina tähise üldtuntuse või kasutamise käigus omandatud eristusvõime osas arvestada. Taotleja ei ole Patendiametile esitanud täiendavaid materjale, millest oleks näha, kuidas tarbijad taotletavat sõnalist tähist „PILVEPRINT“ tajuvad ning et nad seda just taotlejaga seostavad. Taotleja on küll esitanud Patendiametile kolm kinnituskirja, milles taotleja koostööpartnerid kinnitavad taotletava tähise tuntust nende klientide hulgas ning seostumist taotlejaga, kuid kokkuvõttes ei lisa need esitatud väidete-

ja tõendite kogumile piisavalt kaalu, sest neid seisukohti ei kinnita lõpptarbija hinnang. Eeltoodust tulenevalt leidis Patendiamet, et taotleja poolt esitatud materjalid kogumina ei ole piisavad, et Patendiamet võiks tunnistada tähise üldtuntust asjaomaste tarbijate seas või kasutamise käigus omandatud eristusvõimet vastavalt KaMS § 9 lg-le 2.

25.08.2014 esitas taotleja nimetatud otsuse peale kaebuse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 ning § 9 lg 2 alusel. Kaebus võeti menetlusse nr 1542 all ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg. Taotleja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et tähis PILVEPRINT on tervenisti kirjeldav, kuna selle tähenduseks saab väidetavalt lugeda „pilve kaudu printimine“. Tähis kirjeldab väidetavalt ülaltoodud teenuseid järgmiselt: pilve kaudu printimine või selle tellimine; renditakse või laenutatakse pilve printimise funktsiooniga seadmeid; pakutakse teavet, nõu ja konsultatsioone pilve kaudu printimise asjus. Taotleja märgib, et Euroopa Kohus on 25.11.2008 otsuses T-325/07 Surfcard sedastanud, et kaubamärk on kirjeldav, kui:

- Märki ning tähistatavate kaupade-teenuste vahel on piisavalt otsene ning konkreetne seos;
- Märki mõistetakse asjassepuutuva tarbija poolt kirjeldavana koheselt ning ilma edasise mõttelise pingutuseta.

Taotleja on seisukohal, et tähise PILVEPRINT ja selle taotluse klassi 40 teenuste vahel ei eksisteeri nõutud vahetus ega täpset seost. Tähist PILVEPRINT ei tajuta kõigi ja iga taotluse klassi 40 teenuse tarbija poolt kirjeldavana koheselt ning ilma täiendava mõttelise pingutuseta. Tähise PILVEPRINT tajumist eristava tähisena kinnitab ka selle pikaajaline ja laiapõhjaline kasutamine Eestis alates 2006.a. taotleja teenuseid eristava tähisena. Taotleja on seisukohal, et tähise PILVEPRINT ja selle taotluse klassi 40 teenuste osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p 3 märgitud õiguskaitset välistavat asjaolu. Patendiamet ei ole veenvalt tõendanud vastupidist. Taotleja leiab, et tähisele PILVEPRINT õiguskaitse andmisel puudub vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 2. Nimetatud sätte kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.*

Patendiameti seisukoha kohaselt tähis PILVEPRINT Eesti sõnaraamatutes kirjeldava tähisena ei esine ning see ei ole ka Eesti keelekasutuses ega Eesti heauskses äripraktikas tavapärane tähis. Patendiameti seisukoha kohaselt on erinevate ettevõtjate poolt kasutusel tähis „cloud print(ing)“ ja muud PILVEPRINT tähisega sarnased tähised. Tähise PILVEPRINT tavakasutuses olemist Patendiamet menetluse käigus seega tuvastanud ei ole.

Patendiamet viitab, et printimisseadmete tootjad (Canon, Xerox, Brother) pakuvad pilvevalmidusega printereid ja pilveprintimist võimaldavat tarkvara. Patendiamet kahtlustab, et taotleja kasutab tähist PILVEPRINT sageli üldmõistelises, väiketähelises vormis, mis viitab väidetavalt selle teenuseid kirjeldavale iseloomule. Patendiamet leiab, et kuna tähist PILVEPRINT ja selle kaht osa (PILVE-, -PRINT) on võimalik kasutada eraldiseisvana ja liidetult kirjeldavana ning kuivõrd tarbijad on puutunud kokku sarnaste tähisega, puudub terviktähisel väidetavalt vähimigi eristav iseloom. Taotleja ei nõustu, et PILVEPRINT oleks taotluse klassi 40 teenuste osas täienisti eristusvõimetu tähis. PILVEPRINT on taotleja kaubamärk, tehissõna, mis ei sisaldu sõnaraamatutes ega ole tavapärasel kõnekeeles või äripraktikas tavapäraselt kasutatav. Viimased kaks asjaolu on ka Patendiamet menetluse käigus tuvastanud. Taotleja ei soovi õiguskaitset Patendiameti poolt viidatud tähistele „pilvemajutus“, „pilvetehnoloogia“, „pilveteenus“ „pilveserver“, „cloud print(ing)“ vms. Taotleja soovib õiguskaitset oma PILVEPRINT kaubamärgile, mida ta on kasutanud järjepidevalt Eestis al. 2006.a oma teenuste eristamisel. Antud teenus on Eestis ainulaadne ja sellel puudub alates selle kasutama hakkamisest Eestis tõsiseltvõetav konkurent. Taotleja leiab, et Patendiameti viited selle kohta, et mõningatel juhtudel on PILVEPRINT kaubamärki kasutatud väiketähelises vormis, ei ole antud asjas määravad. Üksikjuhud ei võimalda järeldada terviktähise üldist eristusvõimetust, kirjeldavust vms.

Seoses Patendiameti poolt esitatud tõenditega on taotlejal põhjendatud ootus, et Patendiamet tõendab ekspertiisi käigus tuvastatud asjaolud võimalikult taotluse esitamise kuupäeva seisuga (vt komisjoni 28.09.13 otsus nr 1361-o TORUABI). Patendiamet on kohustatud siduma tuvastatud asjaolud võimalikult lähedalt taotluse esitamise kuupäevaga, milleks on antud juhul 21.02.2012.

Patendiameti poolt esitatud tõendid, mis peaksid väidetavalt kinnitama tähise PILVEPRINT eristusvõimetust ja ka kirjeldavust, ent mis on taotluse esitamise kuupäevast selgelt hilisemad (sh 2013.a. II pool), ei saa otsuse tegemisel arvesse võtta. Erinevalt taotleja esitatud tõenditest, mis näitavad PILVEPRINT kasutamist tema poolt printimisteenuseid eristava tähisena al. 2006.a. *enne* ja *pärast* 2012.a. taotluse esitamise kuupäeva (vt punkt 4), puudub Patendiameti viidatud tõenditel selge seos PILVEPRINT taotluse esitamise kuupäevaga. Need ei võimalda teha järeldusi kaubamärgi kirjeldavuse ega eristusvõimete kohta *taotluse esitamise* kuupäeva seisuga. Samuti on oluline, et Patendiameti poolt menetluse kestel esitatud materjale, mille kuupäeva ei ole üldse võimalik fikseerida, ei saa kasutada taotleja kahjuks. Taotleja on seisukohal, et tähise PILVEPRINT ja selle taotluse klassi 40 teenuste osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p 2 märgitud õiguskaitsset välistavat asjaolu ning Patendiamet ei ole veenvalt tõendanud vastupidist.

KaMS § 9 lg 2 sätestab: *Taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatut.*

Euroopa Kohus on eristusvõime omandamise kohta 04.05.1999 otsuse C-108/97 - C-109/97 Windsurfing Chiemsee, p-des 49 ja 54 märkinud: *Tehes kindlaks, kas kaubamärk on saavutanud eristusvõime selle kasutamise kaudu, peab vastav ametiasutus hindama kogumis tõendeid selle kohta, et kaubamärk on muutunud selliseks, et võimaldab identifitseerida asjaomaseid kaupu konkreetselt ettevõtjalt pärinevatena, eristades seega neid teiste ettevõtjate kaupadest.*

Kui pädev ametiasutus leiab, et märkimisväärne osa [teenuste] tarbijaskonnast identifitseerib kaupu kui konkreetselt ettevõtjalt pärinevatena just kaubamärgile tuginevalt, tuleb kaubamärgi registreeritavuse nõue lugeda täidetuks. Taotleja on kasutanud kaubamärki PILVEPRINT alates 2006.a. septembrist, pakkudes selle all printimisteenuseid. Ta kinnitab, et:

1. 2006. aastal registreeris kaebaja oma nimele domeeninime www.pilveprint.ee;
2. 2006. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine Tartu Ülikoolis ja Tallinna Inglise Kolledžis;
3. 2007. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine Tallinna Tehnikaülikoolis, Rahvusraamatukogus ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias;
4. 2008. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis;
5. 2009. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis;
6. 2010. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine Tallinna Majanduskoolis, Tallinna Tervishoiukõrgkoolis ja Tartu Kõrgemas Kunstikoolis;
7. 2011. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis;
8. 2012. aastal algas PILVEPRINT teenuse avalik osutamine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja TÜ Narva Kolledžis. Taotleja märgib selgitusena, et tema PILVEPRINT teenus on keeruline kompleks erinevatest seadmetest, mitmest keskkonnast ja erinevatest tarkvaradest nagu Uniflow, Windows-server jms. PILVEPRINT hõlmab ka e-pileti ostmise omadusi – nn elektrooniline makse läbi Eesti Sertifitseerimiskeskuse (praeguse nimega United Tickets). Viimase veebilehel www.pilet.ee on võimalik ka näha, kust saab Overall-ID piletiga väljaprinte teha ja palju see maksab.

On oluline märkida, et kui taotleja AS KTK Overall ja teised samasse gruppi kuuluvad ettevõtted alustasid PILVEPRINT teenuse pakkumist juba 2006. a., siis Google Cloud Print jõudis katsetuste järel oma teenuse beeta-versioonini alles 25.01.2011. Antud hetkel oli PILVEPRINT Eestis juba laialdaselt kasutatud ja printimisteenuste turul tuntud kui taotleja teenuseid eristav tähis. 2006. a. ei olnud sõna „pilv“ interneti asemel IT-vallas üldse kasutusel, ei reaalselt ega skemaatiliselt. Mõiste „pilv“ kui tuli IT-alal laiemalt kasutusele märksa hiljem, pärast seda kui taotleja oli hakanud oma teenuseid eristava tähisega

PILVEPRINT. Taotleja on menetluse vältel esitanud tõendina ka väljatrüki otsingumootorist Google, mis annab otsisõna PILVEPRINT vastena 638 viidet veebilehtedele, kus PILVEPRINT teenust pakutakse või seda tutvustatakse. Vasted seonduvad valdavalt enamuses just taotleja PILVEPRINT printimisteenusega, seda ei ole Patendiamet ka eitanud.

PILVEPRINT on momendil kasutusel 13-s erinevas koolis ja raamatukogus, kus on eraldiseisvad 45 prindipunkt. Nagu järgmised tõendid näitavad, on Tallinna Tehnikaülikoolis teenusel 34 827 klienti, kes on kasutanud teenust alates 2006.a. vähemalt kord iga 2 aasta jooksul. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on PILVEPRINTil 20 099 klienti (sh õpilased ja õppejõud), Tartu Ülikoolis 22 358 klienti. TÜ ja TTK klientide hulka kuuluvad isikud, kellel on positiivne kliendisaldo. Isikud, kes on PILVEPRINT saldo kopeerinud või printinud nulli, kustutatakse andmebaasist 2 aasta möödumisel.

Lisaks ülaltoodule on taotleja esitanud ka tõendi PILVEPRINT veebikasutajate arvu ja juurdekasvu kohta 2010-2013.a. (lisa 12). Samuti ülevaate PILVEPRINT printimis- ehk väljastusteenuse elektroonsetest maksetest 2006-2013.a. (lisa 14). Need tõendid näitavad taotleja PILVEPRINT teenuse populaarsuse kasvu al. 2006 kuni 2013.a., s.o enne ja pärast taotluse esitamist. Taotleja on esitanud ka Tallinna Ülikooli IT osakonna juhataja kinnituse (lisa 14), mille kohaselt pakub taotleja Tallinna Ülikoolis PILVEPRINT teenust al. 2007.a. Isik kinnitab, et talle teadaolevalt pakub taotleja PILVEPRINT teenust ka mitmetes teistes kohtades. Tähis PILVEPRINT seondub antud spetsialistile selgelt taotleja kaubamärgina.

Esitatud on Tallinna Tehnikaülikooli IT spetsialisti kinnitus (lisa 15), mille allkirjastajale teadaolevalt pakutakse TTÜs PILVEPRINT teenust al. 2006.a. Kinnitatakse, et TTÜ IT osakonnas seostatakse PILVEPRINTi taotleja teenustega ning seda käsitatakse taotleja kaubamärgina. Kinnitatakse tähise tuntust ka muude PILVEPRINT teenuse tarbijate ning selle teenuse ärivaldkonna seas laiemalt.

Esitatud on Tartu Ülikooli raamatukogu direktori kohusetäitja kinnitus (lisa 16), mille kohaselt on ülikooli raamatukogu PILVEPRINT teenuse kasutajate jaoks kinnistunud see tähis kindla isiku teenust eristava kaubamärgina. Samuti kinnitatakse teenuse ainulaadsust Eestis. Kinnitatakse taotleja PILVEPRINT teenuse koostööd al. 1998.a. ja laialdasemat kasutamist al. 2006.a. Kinnitatakse PILVEPRINT teenuse tuntust mitmete analoogsete asutuse kasutajate seas (koolid, raamatukogud jne).

Euroopa Kohus on muuhulgas märkinud, et kaubamärgi eristusvõime omandamise hindamise juures tuleb arvestada kõiki juhtumeid, mil asjaomane avalikkus *puutub kokku* kaubamärgiga, sealhulgas *ostuotsuse* tegemise ning ka kauba-teenuse tegeliku *tarbimise* hetkel (22.06.2006 otsus C-24/05 P Storck, p 71). Kohus on märkinud, et kaubamärgi nägemine *ostuotsuse* tegemise ajal on eriti oluline aspekt omandatud eristusvõime hindamise juures (*ibid.* p 72). Arvestades eeltoodut on esitatud ka fotod PILVEPRINT prindipunktidest:

- a. Tallinna Tehnikaülikooli peamaja 4. korpuses (lisa 17-19)
- b. Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledžis (lisa 20-21)
- c. Tallinna Tehnikaülikooli Pärnu Kolledžis (lisa 22)
- d. Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus (lisa 23-25)
- e. Tartu Ülikooli raamatukogus (lisa 26)
- f. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas (lisa 27)
- g. Tallinn Inglise Kolledžis (lisa 28-29). Taotleja möönab, et prindipunktides on kasutatud tähist PILVEPRINT.EE ent see ei muuda nimetatud fotode asjassepuutuvust. Riigikohus on kinnitanud kaubamärgi ja domeeninime funktsioonide kokkulangevust (vt Riigikohtu 30.06.2006 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 49). Teisalt on tähises PILVEPRINT.EE sisalduv lõpp .EE kirjeldav ja viitab vaid tippdomeeni sufixile (vrd nt DELFI.EE, DELFI.LT jne). Seetõttu on kõikide nimetatud prindipunktide teenuseid ostuotsuse tegemisel ja reaalsel tarbimisel eristavaks taotleja teenuste juurde juhatav ja neid eristav tähis PILVEPRINT.

Euroopa Kohtu seisukoha kohaselt on kaubamärgi geograafilise kasutamise ulatus üks aspekt, mida eristusvõime omandamise hindamisel arvestada tuleb (07.07.2005 otsus C-353/03 Nestle, p 31). PILVEPRINT tegutseb 13-s koolis ja raamatukogus, PILVEPRINT teenusel on Tallinna Tehnikaülikoolis ca 35 000 klienti, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ca 20 000 klienti, Tartu Ülikoolis ca 22 000 klienti. Nendes asjaoludes taotlejal Patendiametiga vaidlust pole olnud. PILVEPRINT prindipunkte on Tallinnas, Tartus,

Pärnus ja Narvas ehk üle Eesti kokku 45tk (lisa 8). Eeltoodust tulenevalt on PILVEPRINT näol tegemist taotleja kaubamärgiga, mida on kasutatud laialdaselt kogu Eesti Vabariigi territooriumi osas, kus kaubamärgile õiguskaitsset reaalselt ka soovitakse.

Euroopa Kohtu seisukoha kohaselt tuleb kaubamärgi eristusvõime määra hindamisel arvestada ka kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse turuosa (22.06.2006 otsus C-25/05 P Storck, p 77). Taotleja on juhtinud tähelepanu, et PILVEPRINT on *ainuke* omataoline teenus Eestis ning Patendiamet ei ole seda väidet ümber lükanud. Seda tõendavad ka esitatud kinnituskirjad ning selles asjaolus taotlejal Patendiametiga vaidlust pole. Taotleja viitab ka haldusmenetluse seadustiku § 4 lg-le 2, mis sätestab ka kaalumise põhimõtte, mida on kohustuslik järgida ka Patendiameti ekspertiisi läbiviimisel: *Kaalutusõigust tuleb teostada kooskõlas volituse piiride, kaalutusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve*. Patendiamet pole menetluse kestel tuvastanud tähise PILVEPRINT tavapärasust kõnekeeles ega heauskses äripraktikas. Patendiamet on viidanud teistele, väidetavalt sarnastele tähistele, ent nende osas taotleja õiguskaitsset ei taotle. Patendiamet on taotleja esitatud tõendite põhjal tuvastanud taotleja pikaajaliselt tegevuse PILVEPRINT tähistatud teenuse pakkumisel.

Võttes arvesse eeltoodud asjaolusid, sellekohaseid tõendeid ning Euroopa Kohtu praktikat, pidades silmas kaubamärgi PILVEPRINT kasutamist taotleja poolt alates 2006.a., PILVEPRINT teenuse kasvavat populaarsust enne ja pärast selle taotluse esitamist, teenuse ainulaadsust Eesti turul, selle geograafilist levikut (kaetud kõik suuremad linnad, kokku 45 prindipunkti) ja kuivõrd teenuse ostuotsuse ja tarbimise kohal on alati olnud PILVEPRINT tähis (mh kujul PILVEPRINT.EE), leiab taotleja, et esitatud tõendeid kogumina hinnates on võimalik järeldada PILVEPRINT tuntust olulise ja märkimisväärse osa Eesti printimisteenuste sihtgrupi tarbijate osas. Esitatud tõendeid arvestades ei ole taotlejal põhjendatud kahtlust selles, et nimetatud tarbijad ei tajuks PILVEPRINTi kindla isiku, taotleja teenust eristava tähise, taotleja kaubamärgina.

Kuivõrd kaubamärgi ülaltoodud kasutamise ja sellest johtuva tuntuusega on täidetud omandatud eristusvõime kriteerium (vt viidatud Euroopa Kohtu kaasused), on PILVEPRINT KaMS § 9 lg 2 tulenevalt taotleja nimele kaubamärgina registreeritav.

Kõigest eeltoodust lähtuvalt, võttes arvesse KaMS §§ 38, 41; Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §§ 39, 43, 44 ning viidatud komisjoni, Riigikohtu ja Euroopa Kohtu praktikat, palub taotleja komisjonil tühistada Patendiameti 25.06.2014 otsus nr 7/ M201200178 kaubamärgi PILVEPRINT (reg. taotlus nr M201200178) registreerimisest keeldumise kohta taotluse klassi 40 teenuste osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Kaebusele on lisatud volikiri ning 28 tõendusmaterjali lisadena.

16.12.2014 esitas Patendiamet asjas seisukoha, milles vaidleb taotlejale vastu ja leiab, et kaubamärgi PILVEPRINT registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud. Taotleja ei nõustu, et tähis PILVEPRINT oleks kirjeldav kõigi ja iga taotluses märgitud teenuse osas. Taotleja viitab Euroopa Kohtu otsusele kohtuasjas T-325/07 ning on seisukohal, et tähise PILVEPRINT ja selle taotluse klassi 40 teenuste vahel ei eksisteeri nõutud vahetus ega täpset seost. Taotleja ei leia, et tähist PILVEPRINT tajutaks kõigi ja iga taotluse klassi 40 teenuse osas tarbija poolt kirjeldavana koheselt ja ilma täiendava mõttelise pingutuseta. Taotleja arvates kinnitab PILVEPRINT tajumist eristava tähisena ka selle pikaajaline ja laiapõhjaline kasutamine Eestis alates 2006.a. Kokkuvõttes leiab taotleja, et tähise PILVEPRINT ja selle taotluse klassi 40 teenuste osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p 3 märgitud õiguskaitsset välistavat asjaolu ning et Patendiamet pole veenvalt tõendanud vastupidist. Taotleja toodud lahendis on Euroopa Kohus sedastanud, et kaubamärk on kirjeldav, kui: 1) märgi ning tähistatavate kaupade-teenuste vahel on piisavalt otsene ning konkreetne seos; 2) märki mõistetakse asjassepuutuva tarbija poolt kirjeldavana koheselt ning ilma edasise mõttelise pingutuseta. Patendiamet on viidatud kohtulahendis toodud seisukohaga nõus ning leidnud, et antud juhul on märgi ja tähistatavate teenuste vahel piisavalt otsene ning konkreetne seos. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses toonud välja, et teenustel „trükiteenused, trükiteenused tellimusel; fotograafiliste kujutiste (digitaalsete) ilmutamine ja

trükkimine; foto- ja reputeenused, mis kuuluvad klassi 40; printimisteenused, printimisteenused tellimusel; on-line ja digitaalsed printimisteenused; kõigi eespool nimetatud teenuste tellimine elektroonilisel teel, sh interneti kaudu“ kui printimisteenustel või nende tellimisel kirjeldab tähis teenuste liiki ja omadusi, st tegemist on pilve kaudu printimisega (kas üldisemalt või konkreetselt näiteks fotode või repute printimine) või selle tellimisega. Teenustel „trüki- ja printimisseadmete rent ja laenus“ näitab tähis, et renditakse ja laenutatakse pilve kaudu printimise funktsiooniga seadmeid. Teenustel „teave, nõustamine ja konsultatsioon seoses kõigi eespool nimetatud teenustega“ näitab tähis, et teavet, nõu ja konsultatsioone pakutakse pilve kaudu printimise küsimustes. Seega on tähis PILVEPRINT kirjeldav kõigi taotluses märgitud teenuste osas.

Patendiamet ei nõustu taotleja seisukohaga, et tähist PILVEPRINT ei tajuta kõigi ja iga taotluse klassi 40 teenuse osas tarbija poolt kirjeldavana koheselt ja ilma täiendava mõttelise pingutuseta. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses selgitanud, et antud tähise näol on tegemist liitsõnaga, mis koosneb tarbijale arusaadavatest sõnadest ning mille tähenduseks tuleb lugeda „pilve kaudu printimine“. Seega nähes tähist PILVEPRINT seostub see Patendiameti hinnangul tarbijale koheselt pilve kaudu printimisega ning seda iga taotluses välja toodud klassi 40 teenuse osas. Väide, et PILVEPRINT tajumist eristava tähisena kinnitab ka selle pikaajaline ja laiapõhjaline kasutamine Eestis alates 2006, ei muuda asjaolu, et tegemist on kirjeldava tähisega. Üksnes selle põhjal, et taotleja on mingit sõna oma kaupade või teenuste kirjeldamiseks laialdaselt kasutanud, hakanud seda esimesena kasutama või on käesoleval ajal tähise ainuke kasutaja, ei saa automaatselt järeldada, et tarbijad ei taju tähist tooteid või teenuseid kirjeldavana.

Patendiamet ei nõustu taotleja väitega, et Patendiamet pole veenvalt tõendanud, et tähis PILVEPRINT on KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes kirjeldav. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses põhjalikult selgitanud, milline tähendus antud tähisel tarbija jaoks on ning kuidas see vastavaid teenuseid klassis 40 kirjeldab. Taotleja ei nõustu ka, et PILVEPRINT oleks taotluse klassi 40 teenuste osas täienisti eristusvõimetu tähis. PILVEPRINT on taotleja kaubamärk, tehissõna, mis ei sisaldu sõnaraamatutes ega ole tavapärasel kõnekeeles või äripraktikas tavapäraselt kasutatav. Taotleja leiab, et antud teenus on Eestis ainulaadne ja sellel puudub, alates selle kasutama hakkamisest, Eestis tõsiseltvõetav konkurent.

Asjaolu, et antud tähis ei sisaldu sõnaraamatutes ega ole tavapärasel kõnekeeles või äripraktikas tavapäraselt kasutatav, ei muuda tähist eristusvõimeliseks. Ka Euroopa Kohus on leidnud (nt 12.01.2000 otsuse T-19/99 p 26 ja 09.07.2010 otsuse T-85/08 p 55), et sõna puudumine sõnaraamatutest ei muuda kirjeldavat sõna eristusvõimeliseks kaubamärgiks. Lisaks sellele on Euroopa Kohus leidnud, et tähise kirjeldavana käsitlemise eeltingimuseks ei ole see, et see tähis oleks juba kaubamärgitaotluse esitamise hetkel realselt kasutusel kaupade/teenuste kirjeldamiseks, vaid piisab, et vastavat tähist on võimalik kasutada sellistel eesmärkidel (vt Euroopa Kohtu otsus nr C-191/01P, p 32). Antud juhul asus Patendiamet ekspertiisi järel seisukohale, et tegemist on kirjeldava tähisega. Kohtupraktikast aga tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-363/99 p 86, Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-265/00 p 19).

Mis puudutab teenuse ainulaadsust ning konkurentide puudumist, märgib Patendiamet, et Euroopa Kohus on kohtuasjas nr C-363/99 leidnud, et kaubamärgi registreeritavuse üle otsustamisel ei ole määrav, kas nende tähist, millest märk koosneb, kasutamisest huvitatud olla võivate konkurentide arv on suur või väike – igaüks peab saama vabalt kasutada tähist, mida on võimalik kasutada tema kaupade ja teenuste kirjeldamiseks (p 58). Ka komisjon on kinnitanud, et kaubamärgi kaitstavuse seisukohast ei ole oluline, kas tähise kasutamisest huvitatud konkurente on vähe või palju ning kas tähist on mingi perioodi jooksul juba kasutatud või üritatud kasutada. Kui kaubamärgil on absoluutsed õiguskaitset välistavad tunnused, ei lisa ka tegelike või potentsiaalsete konkurentide puudumine kaubamärgile eristusvõimet ega seega kaitstavust (otsus nr 798-o, 27.09.2005). Taotleja leiab, et Patendiameti viited selle kohta, et mõningatel juhtudel on märki PILVEPRINT kasutatud väiketähelises vormis, pole antud asjas määravad. Taolised üksikjuhud ei võimalda järeldada terviktähise PILVEPRINT üldist eristusvõimetust, kirjeldavust vms. Taotleja juhib seejuures tähelepanu, et ka Patendiamet ise on möönnud, et „PILVEPRINT“ pole keelekasutuses kirjeldava tähisena tavapärane. Taotlejale eeldatavalt peetakse sellega silmas ka seda, et tähis pole kirjeldavas ega üldmõistelises funktsioonis tavapäraselt kasutatav ka taotleja enda poolt.

Ekspertiisi tehes peab Patendiamet hindama, kas tähis, millele õiguskaitsset soovitakse, vastab kaubamärgi nõuetele või mitte. Kui materjalist nähtub, et tähist PILVEPRINT on kasutatud sageli üldmõistelises ning väiketähelises vormis ning seda ka taotleja enda ja taotlejaga seotud materjalides, jätab see mulje, et tegu on kirjeldava tähisega, mis ei vasta kaubamärgi nõuetele. Patendiamet ei saa taolisi materjale arvestamata jätta. Patendiamet rõhutab, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses ei ole Patendiamet tuginenud vaid materjalidele, kus tähis PILVEPRINT on kujutatud väiketähelises vormis, vaid hinnanud tõendeid kogumis ning seejärel jõudnud seisukohale, et tegemist on kirjeldava ning eristusvõimetu tähisega.

Lisaks eeltoodule on Patendiamet kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses taotlejale selgitanud, et kuigi eesti keeles ei ole sõna „pilveprint“ veel keelekasutuses tavapäraseks muutunud, on väljend kaupade ja teenuse kirjeldamisel siiski teataval määral kasutusel. Patendiameti hinnangul on taotleja tõlgendanud Patendiameti väidet vastupidisel moel, viidates, et Patendiamet on kõik sõna „pilveprint“ tuvastatud kasutusjuhud lugenud eristusvõimeliseks, mis ei vasta tõele. Patendiameti väite teine pool ütleb sõnaselgelt, et väljend on kaupade ja teenuste kirjeldamisel siiski kasutusel ning seega pole välistatud võimalus, et ka taotleja ise on tähist kirjeldavana kasutanud. Taotleja leiab, et seoses Patendiameti poolt esitatud tõenditega on taotlejal põhjendatud ootus, et Patendiamet tõendab ekspertiisi käigus tuvastatud asjaolud võimalikult taotluse esitamise kuupäeva seisuga (komisjoni otsus 28.09.13 otsus nr 1361-o TORUABI). Taotleja arvates ei saa Patendiameti poolt esitatud tõendeid, mis peaksid väidetavalt kinnitama tähise PILVEPRINT eristusvõimetust ja kirjeldavust, ent mis on taotluse esitamise kuupäevast selgelt hilisemad (sh 2013.a. II pool), otsuse tegemisel arvesse võtta. Taotleja arvates puudub Patendiameti viidatud tõenditel selge seoses PILVEPRINT taotluse esitamise kuupäevaga ning need ei võimalda teha järeldusi kaubamärgi kirjeldavuse ega eristusvõimetuse kohta taotluse esitamise kuupäeva seisuga. Taotleja leiab, et Patendiameti poolt menetluse kestel esitatud materjale, mille kuupäeva ei ole üldse võimalik fikseerida, ei saa kasutada taotleja kahjuks. Taotleja leiab, et ei esine KaMS § 9 lg 1 p 2 märgitud õiguskaitsset välistavat asjaolu ning Patendiamet pole veenvalt tõendanud vastupidist. Patendiamet juhib tähelepanu asjaolule, et viidatud komisjoni seisukoht on esitatud tavapärasuse tõendamise kontekstis, ent käesoleval juhul ei ole keeldumise aluseks KaMS § 9 lg 1 p 4. Lisaks on komisjoni täpne seisukoht järgmine: „Seetõttu näib põhjendatud taotleja ootus, et Patendiamet tõendab ekspertiisi käigus tuvastatud õiguskaitsset välistavad asjaolud *võimalikult taotluse esitamise kuupäeva seisuga.*“ Patendiamet leiab, et kuna materjalide hulgas on nii selliseid materjale, mille kuupäev on taotlusest varasem, kui ka selliseid, millel ei ole kuupäeva märgitud, siis on asjaolud tõendatud võimalikult taotluse esitamise kuupäeva seisuga, sest pole mõistlik eeldada, et kõik need materjalid, mille kuupäeva tuvastada ei ole võimalik, pärinevad just taotluse esitamise kuupäevast hilisemast ajaperioodist.

Patendiamet leiab endiselt, et antud juhul esineb KaMS § 9 lg 1 p-s 2 märgitud õiguskaitsset välistav asjaolu ning on veendunud, et vastav asjaolu on leidnud ka Patendiameti poolt tõendamist. Patendiamet märgib, et kuna tähise PILVEPRINT näol on tegemist kirjeldava tähisega klassi 40 teenuste osas, ei saa antud tähist pidada eristusvõimeliseks. Siinkohal toetub Patendiamet taaskord Euroopa Kohtu praktikale, millest tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-363/99 p 86, Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-265/00 p 19). Taotleja esitab kaebuses tõendid, mida ta varasemalt on esitanud lisadena oma kirjades Patendiametile ning leiab, et esitatud tõendeid kogumina hinnates on võimalik järeldada tähise PILVEPRINT tuntust olulise ja märkimisväärse osa eesti printimisteenuste sihtgrupi tarbijate osas. Taotleja leiab, et pole põhjendatud kahtlust selles, et nimetatud tarbijad ei tajuks tähist PILVEPRINT taotleja teenust eristava tähise ja kaubamärgina. Kuivõrd taotleja arvates on kaubamärgi kasutamise ja sellest johtuva tuntusega täidetud omandatud eristusvõime kriteerium, leiab taotleja, et PILVEPRINT on KaMS § 9 lg 2 tulenevalt kaubamärgina registreeritav.

Patendiamet on endiselt seisukohal, et esitatud tõendite põhjal pole tõendatud, et tähis „PILVEPRINT“ on asjaomases sektoris – milleks Patendiameti hinnangul on kogu Eesti avalikkus – kaubamärgina üldtuntud või omandanud kasutamise tulemusena eristusvõime KaMS § 9 lg 2 mõttes.

Patendiamet selgitas kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses, et esitatud materjalid näitavad kogumina, et taotleja on pilveprinti teenuseid hakanud osutama 2006. aastast ning kasutanud nende

teenustega seoses tähist „PILVEPRINT“. Toodud materjalid tõendavad Patendiameti hinnangul üksnes ettevõtte tavapärasest ning edukast tegutsemisest oma põhitegevuse täitmiseks. See, et ettevõtte toodab mingeid kaupu või osutab teenuseid ja omab veebilehte, on tavaline äritegevus ega tähenda automaatselt, et tähis, millega teenuseid tähistatakse, on tarbijate seas üldtuntud või kasutamise käigus eristusvõime omandanud. Patendiamet leiab, et taotleja viited selle kohta, et 2006. aastal ei olnud sõna „pilv“ interneti asemel IT-vallas kasutusel ja et taotleja alustas PILVEPRINT teenuse pakkumist juba 2006. aastal, samas kui Google Cloud Print jõudis katsetuste järel oma teenuse beeta-versioonini alles 25.01.2011, ei ole asjassepuutuvad, kuna taotlus tähise PILVEPRINT registreerimiseks kaubamärgina esitati 21.02.2012. Patendiamet teeb tähisele ekspertiisi taotluse esitamise kuupäeva seisuga, mitte teenuse tegeliku pakkumise alustamise kuupäeva seisuga.

Väljatrükk otsingumootorist Google, mis annab otsisõna PILVEPRINT vastena 638 viidet veebilehtedele, kus PILVEPRINT teenust pakutakse või seda tutvustatakse, ei tõenda tähise omandatud eristusvõimet või üldtuntust. Sealse lühikese info ja erinevate märksõnade jada põhjal pole võimalik hinnata neil lehekülgedel esitatud materjalide tegelikku sisu ja konteksti.

Tõenditest selgub küll, et PILVEPRINT on kasutusel kolmeteistkümnes koolis ja raamatukogus ning antud teenusel on kümneid tuhandeid kliente, kuid pelgalt selle põhjal ei saa Patendiamet teha järeldusi selle kohta, kuidas tarbija tähist tajub, et see oleks tarbijate seas üldtuntud ning tajutav taotleja kaubamärgina. Prindipunktide loetelu osas tuleb endiselt märkida, et ettevõtte enda kodulehel on tähis „PILVEPRINT“ loetelu alguses esitletud kujutismärgi koosseisus. Kuna antud juhul taotletakse kaitset sõnamärgile, ei saa Patendiamet tähise sellelaadset kasutust arvesse võtta.

Tõendid veebikasutajate arvu, juurdekasvu ning väljastusteenuse elektrooniliste maksete kohta aastatel 2010-2013.a. annavad Patendiameti hinnangul aga eelkõige märku ettevõtte tavapärasest ning edukast majandustegevusest. Toodud tõenditest ei selgu, et tähis „PILVEPRINT“ on teenuse tarbijate seas üldtuntud ning et tarbijad vastavat tähist just taotleja kaubamärgina tajuksid. Materjalidest ei selgu, mil moel tähist ning selle seost taotlejaga on tarbijatele teenuse kasutamisel esitletud või kas üldse on esitletud. Taotleja on esitanud fotomaterjalid, kust nähtub, kuidas tähist tarbijatele teenuste kasutamisel on esitletud – nimelt kujutismärgi koosseisus. Taotleja mõõnab, et prindipunktides on kasutatud tähist PILVEPRINT.EE, ent see ei muuda nimetatud fotode asjassepuutuvust. Taotleja viitab ka Riigikohtu lahendile, kus on taotleja väitel kinnitatud kaubamärgi ja domeeninime funktsioonide kokkulangevust (RK 30.06.2006 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06, p 49). Taotleja lisab, et tähises PILVEPRINT.EE sisalduv lõpp .EE on kirjeldav ja viitab vaid tippdomeeni sufixile. Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja, et kõikide nimetatud prindipunktide teenuseid ostuotsuse tegemisel ja reaalsel tarbimisel eristavaks taotleja teenuste juurde juhatavaks ja neid eristavaks tähiseks on PILVEPRINT.

Patendiamet märgib, et taotleja poolt välja toodud Riigikohtu lahendi punktis 49 ei ole Riigikohus kinnitanud kaubamärgi ja domeeninime funktsioonide kokkulangevust. Antud punktis on kirjas: „Domeeninimi ei ole kolleegiumi arvates üksnes aadress, vaid see kannab lisaks tehnilisele funktsioonile ka muid ülesandeid. Viidates domeeninime omajale, mõjutab domeeninimi nt Interneti kasutajaid külastama just seda veebilehekülge. Seega sarnaneb domeeninimi oma funktsioonidelt kaubamärgiga, kuna see hõlbustab eristamist ja meeldejätmist, annab teavet, näitab kuuluvust või päritolu ning täidab reklaamifunktsiooni.“ Riigikohus on seega märkinud, et domeeninime ja kaubamärgi funktsioonid on sarnased, kuid mitte kokkulangevad. Kokkuvõttes jääb Patendiamet oma seisukoha juurde, et kuivõrd antud juhul taotletakse kaitset sõnalisele tähisele, ei saa Patendiamet materjale, kus tähist on esitletud kujutismärgi koosseisus, tõendina tähise üldtuntuse või kasutamise käigus omandatud eristusvõime osas arvestada. Patendiamet lisab, et kuigi lisatud domeeninime „.ee“ puhul on tegu eristusvõimetu tähise, lisab ka see nüanss fotodel oleva kujutise ja taotletava sõnamärgi üldmuljesse erinevust, mida ei saa tõendeid hinnates kõrvale jätta. Taotleja on toonud välja ka kaubamärgi geograafilise kasutamise ulatuse aspekti, mida eristusvõime omandamise hindamisel tuleb arvestada, ning kordab varasemalt märgitud – PILVEPRINT tegutseb 13. koolis ja raamatukogus ning antud teenusel on kümneid tuhandeid kliente. Patendiamet nõustub, et kaubamärgi geograafilise kasutamise ulatus on üks aspekte, mida eristusvõime omandamise hindamisel arvestada, kuid selgitas ka kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses, et pelgalt selle põhjal, et teenusel on kümneid tuhandeid kliente ning prindipunktid asuvad

kolmeteistkümnes koolis, raamatukogus, ei saa Patendiamet teha järeldusi selle kohta, kuidas tarbija tähist tajub. Materjalist ei selgu, mil moel tähist ning selle seost taotlejatega on tarbijatele teenuste kasutamisel esitletud. Taotleja on kaebuses viidanud ka Euroopa Kohtu otsuse C-25/05 P Storck p-le 77, mille kohaselt tuleb kaubamärgi eristusvõime määra hindamisel arvestada ka kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse turuosa. Taotleja juhib tähelepanu asjaolule, et PILVEPRINT on ainuke omataoline teenus Eestis ning Patendiamet ei ole seda väidet ümber lükanud. Patendiamet nõustub seisukohaga, et kaubamärgi turuosa on üks näitaja, mis võib olla asjakohane hindamaks, kas kaubamärk on kasutamise käigus eristusvõime omandanud. Samas rõhutab Patendiamet, et tõendeid tuleb hinnata kogumis ning turuosa aspekt ainuüksi ei tõenda kaubamärgi omandatud eristusvõimet. Patendiamet lisab, et kuigi antud juhul on teenuse ainulaadsuse aspekt väidete näol kolmes taotleja poolt esitatud kinnituskirjas välja toodud, pole taotleja absoluutset tõendit selle kohta esitanud.

Taotleja on küll esitanud kolm kinnituskirja, milles taotleja koostööpartnerid kinnitavad taotletava tähise tuntust nende klientide hulgas ning seostumist taotlejaga, kuid kokkuvõttes ei lisa need Patendiameti hinnangul esitatud väidete ja tõendite kogumile piisavalt kaalu, sest neid seisukohti ei kinnita lõpptarbija hinnang.

Võttes eeltoodut kokku, on Patendiamet endiselt seisukohal, et taotleja esitatud materjalid kogumina pole piisavad, et Patendiamet võiks tunnustada tähise üldtuntust asjaomaste tarbijate seas või kasutamise käigus omandatud eristusvõimet ning kohaldada tähisele KaMS § 9 lõiget 2. On küll olemas materjalid, et tarbijad on taotleja teenuseid tarbinud, ent pole piisavalt materjale, millest oleks näha, kuidas tarbijad tähist „PILVEPRINT“ tajuvad ning et nad seda just taotlejaga seostavad.

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

18.05.2015 esitas taotleja asjas lõplikud seisukohad, milles märgib, et kuivõrd Patendiameti vastuväited on sisuliselt samad, mis varasemas menetluses Patendiametis, jääb taotleja 25.08.2014 kaebuses esitatud väidete, kaebuse sisu ja selles toodud nõuete juurde.

15.06.2015 esitas Patendiamet oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma otsuses ja kaebuse menetluses esitatud põhjenduste ja nõuete juurde.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud argumente ja tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses leidis, et kaebus tuleb rahuldada.

1) KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt *ei saa õiguskaitses 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.*

Komisjon nõustub esiteks Patendiametiga, et registreerimiseks esitatud tähis PILVEPRINT on sõna, mida on võimalik kasutada nende teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes on tähise kaubamärgina registreerimist soovitud. IT-valdkonnas on sõnal „pilv“ teisene, mõisteline tähendus. Sõnaga „pilv“ tähistatakse internetis olevaid „kohti“, kuhu on võimalik salvestada erinevat teavet, nt fotosid, dokumente ning kanda see teave üle mõnda muusse internetiühendusega seadmesse, nt printerisse. Tähisega PILVEPRINT on võimalik kirjeldada „pilve“ kaudu printimist ja seonduvaid teenuseid, ka juhul, kui selline kirjeldamine ei ole üldine ega tavaline. Nagu Euroopa Kohus on leidnud, nõuab avalik huvi, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, iseloomustavate tunnuste tähistamiseks, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et nad saaksid neid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks.

Komisjon ei nõustu taotleja seisukohaga, et tähise PILVEPRINT ja taotluse klassi 40 teenuste vahel ei eksisteeri vahet ega täpset seost. Taotleja on viidanud Euroopa Kohtu lahendile, mille kohaselt

kaubamärk on kirjeldav, kui 1) märgi ning tähistatavate kaupade-teenuste vahel on piisavalt otsene ning konkreetne seos; 2) märki mõistetakse asjassepuutuva tarbija poolt kirjeldavana koheselt ning ilma edasise mõttelise pingutuseta.

Viidatud lahendi valguses on komisjon seisukohal, et tähis PILVEPRINT omab piisavalt otsest ja konkreetset seost taotletud teenuste osas ning seda tähist mõistetakse (tegelikult või tõenäoliselt) tarbija poolt kirjeldavana ilma suurema mõttelise pingutuseta. Komisjon nõustub suures osas Patendiameti selgitusega teenuste ja tähise vahelise seoste kohta.

2) Taotleja on tuginenud KaMS § 9 lõikele 2, mille kohaselt *taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata paragrahvi lõike 1 punktides 2-4 sätestatud*. Taotleja on leidnud, et tähise PILVEPRINT tajumist eristava tähisena kinnitab selle pikaajaline ja laiapõhjaline kasutamine Eesti haridusasutustes ja raamatukogudes alates aastast 2006. Taotleja on tõendanud, et taotletud kaubamärgi all osutatavatel teenustel on olnud kümnetesse tuhandetesse ulatuv aktiivne klientuur. Seejuures on taotleja osutatavaid teenuseid tähistanud taotletud kaubamärgiga nii muutmata kujul kui ka kujul, mida ei saa pidada taotletud kaubamärgist olemuslikult eristuvaks (nt tähis PILVEPRINT väiksetähelises vormis või osana domeeninimest). Samuti on taotleja esitanud interneti otsingumootori väljavõtte, mis annab otsi sõna PILVEPRINT vastena 638 viidet veebilehtedele, kus PILVEPRINT teenust pakutakse või seda tutvustatakse. Vasted seonduvad valdavas enamuses just taotleja PILVEPRINT printimisteenusega. Taotluse esitamise aegsete andmete kohaselt oli kaebaja ainus, kes tähist PILVEPRINT oma teenustel kasutas.

Patendiameti hinnangul nähtub esitatud materjalidest, et tähist PILVEPRINT on kasutatud nii kaubamärgina kui ka kirjeldava tähisena, kuid sellest ainuüksi ei piisa väitmaks, et tähis on omandanud eristusvõime tarbijate jaoks. Üksnes selle põhjal, et taotleja on mingit sõna oma teenuste kirjeldamiseks laialdaselt kasutanud, ei saa automaatselt järeldada, et tarbijad ei taju tähist tooteid või teenuseid kirjeldavana. Tõendid peaksid võimaldama üheselt järeldada, et Eesti tarbija tajub tähist PILVEPRINT taotleja kaubamärgina, mitte teatud teenuste nime või kirjeldusena.

Komisjon Patendiameti järeldusega ei nõustu. Võttes arvesse nii seda, et tähis PILVEPRINT on üksnes võimeline asjassepuutuvaid teenuseid kirjeldama ega ole tõendatavalt kasutusel nende teenuste üldise ja üheselt sellisena tajutava nimetuse, iseloomustuse või kirjeldusena; samuti seda, et taotleja on kõnealuse tähise all teenuseid pakkunud aastate vältel tuhandetele klientidele, kes on seda tähist teenuse kasutamisega seoses tajunud kui taotleja teenust; kui ka seda, et puuduvad tõendid, millest järelduks muude isikute poolne samade teenuste sama tähise kaudu kirjeldamine või nimetamine – on piisav järeldamiseks, et asjassepuutuv Eesti tarbija tajub tähist PILVEPRINT taotleja teenuseid eristava tähisena vaatamata selle võimalikule kirjeldavusele.

Komisjon leiab, et arvestades klientuuri suurust, tehtud investeeringute ja reklaami mahtu ja kaubamärgi taotleja poolt kasutamise aega ei ole võimatu kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine. Igal juhul on taotleja esitatud tõendid tähise PILVEPRINT kasutamise kohta kogumis ning tähise PILVEPRINT faktiliste asjaoludega koosmõjus piisavalt veenvad väitmaks, et nimetatud tähis on omandanud eristusvõime kasutamise teel. Nimetatud asjaolude koostoime hindamisel jõudis komisjon seisukohale, et asjasse puutuv, keskmise tähelepanelikkuse ja informeeritusega tarbija tajub tähist PILVEPRINT kaubamärgina ning seega on PILVEPRINT registreeritav tulenevalt KaMS § 9 lõikest 2 ning seega tuleb KaMS § 9 lg 1 p-3 jätta kohaldamata.

Komisjon märgib ühtlasi, et ekspertiisi teostamine on Patendiameti kohustus, mida ei saa panna taotlejale. On eelduspärane, et Patendiamet kasutab vähemalt laialdaselt kättesaadavaid interneti otsingumootoreid (Google vms) iseseisvalt ega piirdu taotleja esitatud väljavõtetega päringutulemuste loendist.

3) Kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 kohaselt *ei saa õiguskaitset kaubamärk, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv*. Patendiamet on seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähisel PILVEPRINT puudub algupärane eristusvõime. Kuna tähis PILVEPRINT on otseselt teenuseid kirjeldav, ei saa ta ka olla oma olemuselt eristusvõimeline nende samade teenuste suhtes. Samale järeldusele on jõudnud ka Euroopa Kohus asjades C-363/99 p 86 ja C-265/00 p 19.

Komisjon leiab, et kuna Patendiameti poolne KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamine kaubamärgi õiguskaitset

välitava asjaoluna põhineb üksnes KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisele seoses kaubamärgi kirjeldava iseloomuga, on KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamise ära langenud seoses (üldtuntuse või) eristusvõime omandamisega KaMS § 9 lg 2 tähenduses. Eraldi KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldatavust ei pea komisjon seetõttu vajalikuks hinnata.

Eeltoodule tuginedes ja lähtudes KaMS § 9 lõikest 2 ning TÕAS § 61, komisjon

o t s u s t a s:

1) rahuldada kaebus ja tühistada Patendiameti 25.06.2014. a. otsus nr 7/ M201200178 kaubamärgi „PILVEPRINT” registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades;

2) tagastada taotlejale riigilõiv.

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest.

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

Allkirjad:

K. Tillberg

T. Kalmet

M. Tähepõld