

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1834-o

Tallinn, 16.09.2020

**Kaebus nr 1834 – kaubamärgi „IT365“
(taotlus nr M201700899)
registreerimisest osalise keeldumise
vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Anneli Kapp, vaatas kirjalikus menetluses läbi **OÜ Noranet** kaebuse Patendiameti otsuse peale kaubamärgi „IT365“ (taotlus nr M201700899) registreerimisest osalise keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

10.07.2019 esitas OÜ Noranet (edaspidi ka kaebaja; esindaja patendivolinik Mart Enn Koppel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaebuse Patendiameti 10.05.2019 otsuse nr 7/M201700899 peale, millega Patendiamet osaliselt keeldus kaubamärgi „IT365“ registreerimisest klassides 37, 38 ja 42.

Komisjon võttis kaebuse menetlusse **18.07.2019**.

Kaebuses märgitakse, et kaevatava otsusega on Patendiamet keeldunud kaubamärgi „IT365“ registreerimisest kaebaja nimele järgmiste teenuste osas:

Klass 37 – arvutiriistvara ning arvutivõrkude paigaldus, hooldus ja parandus; interneti riistvara, sh asjade interneti võrgu paigaldus, hooldus ja parandus; internetti, sh asjade internetti ühendatavate seadmete ja süsteemide paigaldus, hooldus ja parandus; elektri- ja koduseadmete paigaldus ja parandus; filmiprojektorite parandus ja hooldus; fotoseadmete parandus; häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; kaablipaigaldamine; kellaparandus; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus; kulunud või osaliselt hävinud mootorite parandus, ümberehitus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; printeri tahmakassettide täitmine; remonditeave, remondiinfo; telefonide paigaldus ja parandus; tinustööd, tinutamine.

Klass 38 – side; digitaalsete failide edastus; elektronpost; elektroonilise teadetetahvli teenused (bbsteenused) (telekommunikatsiooniteenused); faksiaparaatide rent; faksisideteenused; globaalsesse arvutivõrku ühenduse pakkumine teenusena; globaalsetesse arvutivõrkudesse juurdepääsu pakkumine; häälsõnumiteenused; info- ja kuvaedastus arvuti abil; infoedastus; infoedastusseadmete üürimine, laenus; interneti jututubade teenuse pakkumine; juurdepääsu pakkumine andmebaasidele; kaabeltelevisioonisaadete edastamine, kaabellevi; kompuuterside, arvutiside; konverentsside; modemite üürimine, rentimine, laenus; on-line-õnnitluskaartide edastus; raadiosaadete edastamine, raadiolevi; satelliitülekanded, satelliitside; side kiudoptiliste võrkude kaudu; sideinfo; summeriväljakutseteenused (raadio-, telefoni- või muud elektronsidekanalid); side mobiiltelefonide vahendusel; telefonide üürimine, rentimine, laenus; telefoniteenused; telefonside; telegraafiteenused; telegraafside; telegrammide edastamine; telekommunikatsiooni valdkonnas osutatavad marsruutimis- ja hargnemisteenused; telekommunikatsioonikanalite pakkumine telepoe teenuste jaoks; telekommunikatsiooniseadmete üürimine, rentimine, laenus; teleksiteenused; televisioonisaadete edastamine, telelevi; traadita levi; uudisteagentuurid; videokonverentsiteenused; ülemaailmsetele arvutivõrkudele juurdepääsuaja rentimine; asjade interneti teenuse pakkumine, nimelt interneti kaudu info edastamine ja vahendamine seadmete juhtimiseks või kontrollimiseks.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.epa.ee/>

Klass 42 – teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; tarkvara teenusena (saas); andmete või dokumentide muundamine füüsiliselt kujult elektroonilisele; arvuti andmebaaside taastamine; arvutiprogrammide dubleerimine; arvutiprogrammide ja andmete teisendamine (mitte füüsiline muundamine); arvutiprogrammide koostamine; arvutiriistvara disaini ja arenduse konsultatsioonid ja nõuanded; arvutisüsteemide analüüs; arvutisüsteemide projekteerimine; arvutisüsteemide seiramine kaughalduse teel; arvutitarkvara hooldamine; arvutitarkvara installeerimine; arvutitarkvara projekteerimine; arvutitarkvara uuendamine; arvutitarkvara üürimine, laenus; arvutitarkvarakonsultatsioonid; arvutite rentimine, laenus; arvutite viirusekaitse teenusena; arvutite viirusetõrje teenusena; dokumentide digitaliseerimine (skaneerimine); energiasäästlikkuse konsultatsioonid; graafiline kujundamine; inseneriteenused; interneti otsimootorite loomine; kalibreerimine, kaliibrimine (mõõtmine); kvaliteedikontroll; mõõdistamine; tehnilised projektiuurinud; tehnilised uuringud; tootekujundus, tööstusdisain; uute kaupade uurimine ja arendamine teenusena; veebisaitide loomise ja haldamise teenus; veebisaitide majutamine, hostimine; veebiserverite rent; arvutitarkvara hooldus, parandus ja paigaldus; interneti tarkvara, sh asjade interneti võrgu tarkvara hooldus ja parandus.

Patendiamet on osalist keeldumist põhjendanud tähise kirjeldavusega (kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 3) ja sellest tulenevalt ka eristusvõime puudumisega (KaMS § 9 lg 1 p 2) nimetatud teenuste osas. Kaebaja vaidlustab Patendiameti otsuse keeldutud teenuste osas. Kaebaja hinnangul on kaubamärk „IT365“ keeldutud teenuste suhtes eristusvõimeline ja mittekirjeldav ning puuduvad õiguslikud alused keeldumisluste kohaldamiseks.

Kaebaja märgib, et Patendiamet leidis otsuses, et „IT365“ koosneb sõnast „IT“, mis on lühend mõistest „infotehnoloogia“, ning tähisest „365“, mis tähistab aastat, esitades seejuures numbrit „365“ tähenduse näitamiseks ekspertiisi käigus väljavõtteid internetist. Muid tõendeid „365“ tähenduse „aasta“ osas amet ei esitanud. Kaebaja ei nõustu, et number „365“ ilma muude ajale viitavate täienditeta tähistab aastat ning leiab, et kombinatsioonil puudub teenuseid kirjeldav omadus. Patendiameti ekspertiisi käigus esitatud materjalidest nähtub ameti hinnangul, et eri ettevõtjad tegelikkuses osutavad eri infotehnoloogia-alaste teenuste kirjeldamisel, et tegu on teenustega, mis on kättesaadavad kogu aasta vältel, aastaringselt, iga päev, kasutades seejuures tähiseid „IT“ ning „365“. Kaebaja rõhutab olulise asjaoluna, et viimane kui üks (100%) ameti esitatud tõend näitab, et numbrit „365“ kasutatakse koos selgitava või täpsustava täiendiga „päeva aastas“ või „24/7“ – mitte ühelgi juhul ei ole „365“ iseseisvalt kasutuses ajamäärusena. Kaebaja leiab, et koos liitega on loomulikult selge, et tegemist on ajamäärusega, kuid käesoleval juhul ei sisalda taotletav märk sõnalist osa „päeva aastas“ või „24/7“. Teisisõnu, kui kasutada numbrit „365“ ilma täpsustatava ajalise mõõdet näitava täiendita, puudub kaebaja hinnangul numbril tarbija jaoks ajalise omaduse tähendus ning erinevalt näiteks kombinatsioonist „24/7“, ei ole tarbijate tajus tekkinud numbrile „365“ otsest ameti väidetud kirjeldavat tähendust.

Kaebaja leiab, et Patendiamet ei ole esitanud ühtegi tõendit väite kohta, et numbrit „365“ tähendus kui „aasta“ on nn argiteadmine. Vastupidi, iga tõend, mille Patendiamet on esitanud, lükkab ameti väite ümber, näidates, et number vajab vastava tähenduse saavutamiseks täiendavat selgitust. Kaebaja hinnangul kahandab tegelik päevade arvu muutumine kalendriaastas tõenäosust, et numbril „365“ on ameti omistatud tähendus „aasta“ – erinevalt päevade arvust nädalas või tundide arvust ööpäevas, koosnevad aastad kas 365 või 366 päevast, kusjuures 366-päevane aasta ei ole harukordne, vaid esineb vähemalt kord nelja aasta jooksul. Kaebaja hinnangul on kaubamärgiõiguslikult number „365“ võrreldav näiteks numbriga „12“, sest kuigi mõlemad võivad tähendada päevade/kuude arvu aastas, ei tähenda see, et tarbija tegelikkuses ja ilma igasuguse järelemõtlemiseta omistab vastavale numbrile teenuse osutamise aega kirjeldava omaduse. Kaebaja arvates nõuab numbrit „365“ puhul ajalisele seosele tulek eraldi mõtestamist ja kindlasti ei vasta tõele ameti järeldus, et see on üksnes taolist infot andev tähis. Veelgi enam, koos eesliitega „IT-“ muutub see seos kaebaja hinnangul veel hõlpsamaks ja nõuab tarbijalt mõistmiseks veelgi rohkem pingutust. Kaebaja rõhutab, et KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamise eeldus on, et märk kirjeldab otseselt teenuse omadust ning vastavalt kohtupraktikale peab seos märgi tähenduse ja teenuse omaduse vahel selge ja täpne. Kui see seos on ähmane ja ebamäärane (ingl k *indeterminate*), siis puudub alus omistada sellele terminile kirjeldavat iseloomu (Euroopa Üldkohtu otsus T-135/99, p 29). Praegusel juhul on otsese seose kriteerium kaebaja hinnangul täitmata.

Kaebaja hinnangul ei ole usutav, et tarbijad mõistaksid, et kõik keeldutud teenused on kättesaadavad aastaringselt iga päev. Selline seos saab tekkida ainult juhul, kui vastavat teenust osutatakse tavapäraselts absoluutselt iga päev, sh pühapäeviti, vabariigi aastapäeval või jõululaupäeval. Selgitavaks võrdluseks osutab kaebaja, et tähisel 24/7 ja ööpäevaringelt pakutava müügiteenuse puhul on selline seos, kuid IT365 ja interneti ühendatavate seadmete paigaldusel ei ole sellist seost lihtsal põhjusel, et taolist teenust ei osutata kõikidel päevadel aastas. Kui vaadata ameti keeldutud

teenuseid ükshaaval, peab kaebaja ilmseks, et enamike teenuste puhul ei ole need teenused 365 päevas aastas tavapärast kättesaadavad ja ameti toodud teenuse omadust kirjeldav seos puudub.

Kaebaja rõhutab, et väljakujunenud kohtupraktikast (Euroopa Kohtu otsus C-383/99, p 39) tuleneb, et kaubamärke saab kirjeldavaks pidada üksnes siis, kui neid võib asjaomaste tarbijate seisukohalt tavapärast kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või mõnd selle olulist omadust mainides. Sellist mõiste tavapärast kasutamist pole Patendiamet tõendanud. Hoopis vastupidi, vaadates Euroopa Liidus (EL) registreeritud kaubamärke, näib, et number 365 ei ole ühtse praktika raames teenuseid kirjeldav (erinevalt tähisest „24/7“). Näiteks on EL-is erinevate teenuste osas registreeritud kaubamärgid: „365“ nr 014756431 (esmatarbekaupade müügiteenused), „FOODWARE 365“ nr 017890459 (tarkvarateenused toidutööstusele), „365id“ nr 015590177 (arvutiturvalisuse kaitse, ID-kaartide ehtsuse verifitseerimine), „SMARTR365“ nr 016221194 (tarkvara nõustamine). Kaebaja märgib, et need kaubamärgid on vaid mõned näited viimase kolme aasta ühtlustatud praktikast, mis näitab kaebaja hinnangul selgelt, et Euroopa Liidus ei ole numbril „365“ tekkinud sellist selget tähendust, mis tooks kaasa ilmse ja ainsa seose teenused ajalise kättesaadavusega. Patendiameti teadetest nähtub, et amet on võtnud taotleja argumentidele vastates Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) praktikast, mh tuues näiteid, kuid on teinud seda valikuliselt ja ühekülgiselt. Kaebaja leiab, et kuigi Patendiamet ei pea EUIPO otsuseid sisuliselt käsitlema, peab ta siiski seda kui asjaolu arvesse võtma ning juhul, kui amet leiab, et Eestis on olukord vastupidine, siis selle fakti ka tõendama.

Kaebaja leiab ka, et paljud keeldutud teenused ei ole infotehnoloogiaga seotud, mistõttu ka sellest tulenevalt ei ole kaubamärk „IT365“ nende teenuste omadusi kirjeldav. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamise eeldus on, et märk kirjeldab teenuse omadust. Vastavalt kohtupraktikale peab seos märgi tähenduse ja teenuse omaduse vahel selge ja täpne. Kui see seos on ähmane ja ebamäärane, siis puudub alus omistada sellele terminile kirjeldavat iseloomu (T-135/99, p 29). Käesoleval juhul keeldus Patendiamet kirjeldavusele viidates registreerimast ka teenuseid, millel puudub selge viide infotehnoloogiale, arutledes, et need võivad teoreetiliselt siiski olla IT-valdkonda kuuluvad teenused (nt erinevad uuringud, konsultatsioonid, arendamisteenused jne). Kaebaja leiab, et selline ülimalt lai lähenemine ei ole õige ja ei täida kirjeldavuse keeldumisaluse eesmärki.

Kaebaja märgib, et teatavasti tuleb taotluse õiguskaitsse mahu (teenuse sisu) mõtestamisel lähtuda konkreetse teenuse nimetusest, mitte klassi päisest, klassifitseerimise tööriistadest vms. Kaebaja peab oluliseks vaadata teenuseid ilma eelduste ja oletusteta, millised teenused võiks veel sellesse klassi kuuluda. Seega ekspertiisi käigus tuleb lähtuda nimetuste tähendusest ja kontrollida, kas need teenused on otse ja vahetult infotehnoloogiaga seotud. Kaebaja hinnangul paljude keeldutud teenuste osas see nii ei ole. Sellest tulenevalt ei ole õiguspärane keelduda teenuste registreerimisest, mis võivad olla IT-valdkonnaga seotud, see seos peab olema piisavalt otsene ja kindel (Euroopa Üldkohtu otsused T-311/02, p 30; T-173/03, p 20) ning pikemalt mõtlemata konkreetne, otsene ja mõistetav (T-345/99, p 35). Seega peab kaebaja õigusvastaseks Patendiameti oletusele „võivad siiski olla ITga seotud“ põhinevat keeldumist. Kaebaja leiab, et amet on selle vastu eksinud järgmiste teenuste puhul:

Kl 37: *elektri- ja koduseadmete paigaldus ja parandus; filmiprojektorite parandus ja hooldus; fotoseadmete parandus; häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; kaablipaigaldamine; kellaparandus; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, ümberehitus; kulunud või osaliselt hävinud mootorite parandus, ümberehitus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; remonditeave, remondiinfo; telefonide paigaldus ja parandus; tinustööd, tinutamine.*

Kl 38: *faksiaparatuuride rent; faksisideteenused; häälsõnumiteenused; kaabeltelevisioonisaadete edastamine, kaabellevi; konverentsside teenused; raadiosaadete edastamine, raadiolevi; satelliitülekanDED, satelliitside; telefonide üürimine, rentimine, laenus; telefoniteenused; telefonside; telegraafiteenused; telegraafside; telegrammide edastamine; teleksiteenused; televisioonisaadete edastamine, telelevi; uudisteagentuurid; videokonverentsiteenused.*

Kl 42: *teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena; dokumentide digitaliseerimine (skaneerimine); energiasäästlikkuse konsultatsioonid; graafiline kujundamine; inseneriteenused; kalibreerimine, kaliibrimine (mõõtmine); kvaliteedikontroll; mõõdistamine; tehnilised projektiuuringud; tehnilised uuringud; tootekujundus, tööstusdisain; uute kaupade uurimine ja arendamine teenusena.*

Kaebaja viitab, et Patendiamet tõi ekspertiisi käigus välja, et Patendiametiga sarnastel põhjustel on EUIPO keeldunud registreerimast näiteks tähiseid nr 000714808 „Football 365“ (taotlus 1997. a), nr 002000529 „live365.com“ (2000), nr 012625679 „host365“ (2014, põhjendused pole kättesaadavad), nr 012521167 „easyprotect365+“ (2014, ei käsitle üldse teenuseid), nr 016189748 „BEST365“ (2016, kl 39). Patendiamet järeldas sellest, et nende praktika on EL praktikaga igati kooskõlas. Paraku nähtub kaebaja hinnangul aga vastupidine olukord, kuna amet viitas aastatel 1997, 2000 ja 2014

tehtud ekspertiisidele (v.a EUTM nr 016189748, aga see taotlus lükati tagasi põhjusel, et taotleja ei vastanud EUIPO teatele), samas kui kaebaja viitas värsketele praktikale.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 2 (kaubamärgi eristusvõimetus) märgib kaebaja, et nimetatud sätte kohaldamist põhjendab Patendiamet märgi kirjeldavusega. Kuivõrd kaebaja leiab, et tema kaubamärk ei ole kirjeldav, siis puudub ka alus eristusvõimetusel tuginemiseks.

Kaebaja palub tühistada Patendiameti 10.05.2019 otsus nr 7/M201700899 ning kohustada ametit jätkama menetlust komisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud kaevatav Patendiameti 10.05.2019 otsus nr 7/M201700899 ning kaubamärgi „IT365“ ekspertiisimenetluses esitatud Patendiameti 04.10.2018 ja 18.01.2019 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teated koos lisadega.

19.08.2019 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaevatav 10.05.2019 otsus, milles Patendiamet osaliselt keeldus kaubamärgi „IT365“ kaubamärgina registreerimisest kaebaja nimele KaMS § 39 lg-te 2 ja 3 alusel, on seaduslik ja põhjendatud.

Osutades KaMS § 9 lg 1 p-le 3 märgib Patendiamet, et kaebaja registreerimiseks esitatud tähis on „IT365“, mis koosneb sõnast „IT“, mis on lühend mõistest „infotehnoloogia“ (ÕS 2013), ning tähisest „365“, mis tähistab aastat (1 aasta = 365 ööpäeva). Patendiamet leiab, et kaebaja tähis on teenuste liiki ja osutamise aega kirjeldav klassi 37, 38 ja 42 teenuste osas. Klassi 37 teenuste puhul on tegu teenustega, mis on seotud infotehnoloogiliste seadmete (arvutite jm kodus ja kontoris kasutatavate infotehnoloogiliste seadmete, nt printerite, skannerite, fakside, telefonide, televiisorite, aga ka nt nutikellade või -kaamerate) hoolduse, paranduse, paigalduse ja remondiga; klassis 38 taotletakse kaitset eri andmesideteenustele, st teenustele, mis puudutavad andmete saatmist ja vastuvõttu ning mis tuginevad infotehnoloogilistele lahendustele, samuti infotehnoloogiliste seadmete (nt modemite, fakside) rendile; klassis 42 on nimetatud infotehnoloogiliste süsteemide (tarkvara, riistvara, veebilehed jne) arendamise, loomise, projekteerimise, uurimise, paigalduse, paranduse ja mõõtmisega seotud teenused. Tähis tervikuna annab Patendiameti hinnangul tarbijale üksnes infot, et tegu on infotehnoloogia valdkonna teenustega, mis on kättesaadavad kogu aasta vältel, aastaringelt, iga päev.

Patendiamet märgib, et ekspertiisimenetluses lisas amet oma 04.10.2018 kirjale seisukohta toetavate tõenditena materjale (väljavõtted eri teenusepakkujate kodulehelt seisuga 03.10.2018 ja 04.10.2018), millest nähtub, et ettevõtjad tegelikkuses ka osutavad infotehnoloogia-alaste teenuste kirjeldamisel, et tegu on teenustega, mis on kättesaadavad aastaringelt iga päev, kasutades seejuures tähiseid „IT“ ning „365“. Näiteks: „*Ostes IT hooldusteenust, ei pea Sa muretsema selle üle, et töötaja haiguse või puhkuse tõttu ITalaste töödega ei tegeleta. Teenusepakkujana oleme kohustatud pakkuma teenust 365 päeva aastas, seega on alati olemas keegi, kes vajadusel isiklikku Itspetsialisti asendada saab*“ (04.10.2018 kirja lisa lk 3, www.digifi.ee); „*Pakume tark- ja riistvara hooldust kogu regioonis 24 tundi/ 7 päeva nädalas/ 365 päeva aastas*“ (04.10.2018 kirja lisa lk 4, www.strongpoint.com/ee/); „*Hoja oma ITga seotud kulused kokku ja vabasta oma ITressursse; Väga hea väljaõppega profid on sinu käsutuses 365/24/7*“ (04.10.2018 kirja lisa lk 7, www.eset.com/ee/); „*Igakuine serveri hoolduse hind sõltub erinevatest asjaoludest (SLA, serveri seisukord, hooldust vajavate teenuste arv jne). Kriitiliste tööde reageerimisaeg: 1 tund (24/7/365)*“ (04.10.2018 kirja lisa lk 8, xf.ee); „*Meie insenerid on saadaval 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas ning tegutsevad teie „käte” ja „silmadena”, et täita vajalikke veaotsingu ülesandeid teie seadmetes*“ (04.10.2018 kirja lisa lk 11, www.linxtelecom.ee); „*Füüsiline turvalisus – serverimajutuskeskuses on Teie ettevõtte seadmed kaitstud 24/7/365*“ (04.10.2018 kirja lisa lk 12, www.levikom.ee); „*Kontori IT-seadmete haldusteenuste raames pakume alljärgnevat tegevusi: arvutitöökohtade monitooring ja tugi 24/7/365 päeva aastas*“ (04.10.2018 kirja lisa lk 13, www.max.ee). Patendiameti hinnangul tõendavad materjalid, et Eesti keskmine tarbija teab, mida tähise koosseisus olevad väljendid tähendavad, ja ta puutub kokku nende väljenditega sellisel määral, et mõista tähise „IT365“ tähendust infotehnoloogialaste teenustena, mis on kättesaadavad aasta läbi. Seega annavad ka esitatud materjalid tunnistust asjaolust, et tähisel „IT365“ on kõnealuste teenuste osas teenuste omadusi kirjeldav tähendus, mis on vastavate teenustega kursis olevale Eesti tarbijale kohe, ilma järelemõtlemiseta arusaadav.

Kuna eeltoodud asjaoludel jõudis Patendiamet järeldusele, et tähist „IT365“ on võimalik kasutada kõnealuste klassi 37, 38 ja 42 teenuste kirjeldamiseks, ei ole tähis KaMS § 9 lg 1 p-st 3 tulenevalt kaubamärgina registreeritav.

Osutades KaMS § 9 lg 1 p-le 2 märgib Patendiamet, et Euroopa Kohtu praktikas on leitud, et kaubamärgil on eristusvõime, kui märgi kaudu on võimalik määratleda taotletavate kaupade või teenuste päritolu (C-136/02 P, p 29) ning et kaubamärgi peaülesanne on tagada tarbijale kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu (C-37/03 P, p 60). KaMS § 9 lg 1 p 2 kohase eristusvõime hindamisel tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjasse puutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas (C-363/99). Kuivõrd käesoleval juhul vaatluse all olevaid teenuseid võib tarbida igaüks (st tegu pole spetsiifilisele sihtgrupile suunatud teenusega), on Patendiameti hinnangul asjaomaseks avalikkuseks kogu Eesti tarbijaskond. Seetõttu tuleb kaebaja tähist vaadata piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka Eesti keskmise tarbija seisukohalt.

Nagu Patendiamet eespool selgitas, osutub kaebaja tähis klassides 37, 38 ja 42 nimetatud teenuste osas kirjeldavaks. Kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes eristusvõimetu (C-363/99, p 86; C-265/00, p 19). Seetõttu ei ole kaebaja kaubamärk registreeritav ka tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p-st 2.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga selles, et number „365“ ilma muude ajale viitavate täienditeta ei tähista aastat ning et ajalist mõõdet näitava täiendita puudub numbril tarbija jaoks ajalise omaduse tähendus. Patendiamet selgitab, et tähist „365“ kasutatakse IT-teenuste kirjeldamisel tähenduses „aastaringset, kogu aasta vältel“, mistõttu Patendiameti hinnangul on Eesti keskmine tarbija harjunud seda numbrit vastava tähendusega seostama. Patendiamet leiab, et tähis „365“ seostub tavatarbija teadvuses üleüldiselt aasta-tähendusega, tegu on nn argiteadmise (ingl k *common knowledge*). Tarbija saab seda käesoleval juhul üksnes kõnealusel tähenduses tõlgendada, seda hoolimata asjaolust, et mõnel kasutusjuhul on lisatud numbrile näiteks sõnaline täiend „päeva“. Patendiamet juhib siiski tähelepanu, et suurel osal juhtudest kasutatakse tähist „365“ ka ilma sõnalise laiendita, näiteks kujul 24/7/365, mistõttu võib järeldada, et teenusepakkuja eeldab, et tarbija on võimeline mõistma tähist „365“ teenuste kontekstis kui aastaringset kättesaadavust. Patendiamet ei nõustu seejuures kaebajaga, et täiendi „24/7“ näol oleks tegu „numbrilise selgitusega“ tähisele „365“, vaid see on eraldiseisev üksus, mida „24/7“ kuidagi ei selgita.

Patendiamet leiab, et tähise „365“ puhul on tegu otsese viitega teenuste ajalisele omadusele. Patendiamet tuvastas ekspertiisi käigus, et infotehnoloogia teenustega seoses osutab tähis „365“ just teenuste ajalisele omadusele ehk asjaolule, et teenused on kättesaadavad aastaringset iga päev. Seega võib järeldada, et Eesti keskmine tarbija teab seda väljendit ja tal on kokkupuude sellega määral, et mõista tähist „365“ kõnealusel kontekstis kui aastaringset kättesaadavust. Liide „IT“ konkretiseerib ja muudab tähise tähenduse Patendiameti hinnangul veelgi ühesemalt mõistetavaks, andes selge indikatsiooni, et tegu on IT-valdkonna teenustega. Arvestades, et tarbija on kursis, et IT-teenused võivad olla kättesaadavad aastaringset ning et „365“ tähistab antud teenustega seoses aastaringset kättesaadavust, saab järeldada üksnes, et tarbija saab kohe, ilma järelemõtlemiseta aru, et tegu on teenustega, mis on kättesaadavad kogu aasta vältel.

Seoses kaebaja seisukohaga, et Patendiamet ei ole esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et numbril „365“ tähendus kui aasta on nn argiteadmine, märgib Patendiamet järgmist. Patendiamet peab oluliseks juhtida tähelepanu tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 60 lg-s 1 toodule, et kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti, lähtub apellatsioonikomisjon vastavalt oma pädevusele tõendite ja tõendamise, sealhulgas tõendite esitamise ja kogumise korra puhul tsiviilkohtumenetluse seadustikus (TsMS) sätestatust. TsMS-i § 231 lg 1 sätestab omakorda, et tõendada ei ole vaja asjaolu, mida loetakse üldtuntuks ning teise lause kohaselt loetakse üldtuntuks asjaolu, mille kohta saab usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Selguse huvides märgib Patendiamet, et „Eesti keele seletava sõnaraamatu“ andmetel aasta on ajavahemik, mille vältel Maa teeb tiiru ümber Päikese; kalendriaasta (365, lisapäeva-aastal 366 ööpäeva). (www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=aasta&F=M). Üks aasta võrdub 365 ööpäevaga ning kalendriaasta pikkus on 365 päeva (et.wikipedia.org/wiki/Aasta). Eesti keele põhisõnavara sõnastiku kohaselt aasta on 365 või 366 päeva pikkune periood, mis algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril (www.eki.ee/dict/psv/index.cgi?Q=aasta).

Seoses kaebaja seisukohaga, et tegelik päevade arvu muutumine kalendriaastas (vähemalt kord nelja aasta jooksul esineb 366-päevane aasta) kahandab tõenäosust, et numbril „365“ on Patendiameti omistatud tähendus „aasta“, leiab Patendiamet, et tavateadvuses seostub teenuste aastaringse kättesaadavusega arv „365“, nagu nähtub ka Patendiameti saadetud materjalidest. Patendiamet ei tuvastanud ekspertiisi käigus, et teenuste aastaringse kättesaadavuse tähistamisel kasutataks paralleelselt arvu „366“ ja isegi kui see ka nii oleks, ei muudaks see tähist „365“ seetõttu vähem kirjeldavaks.

Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga, mille kohaselt ei ole usutav, et tarbijad mõistaksid, et kõik keeldunud teenused on kättesaadavad aastaringelt iga päev. Patendiamet on veendunud, et tänapäeval, kus konkurents (mh ka IT-)teenuste turul pidevalt kasvab, ei ole usutav, et enamik taotluses nimetatud teenustest ei pruugi olla aastaringelt kättesaadavad. Turutingimustes, kus teenusepakkujaid on mitmeid ning tarbijate pärast tuleb konkureerida, on teenuse parem kättesaadavus üks võimalikke konkurentsieelseid, mida ettevõtjad (nagu näha ka Patendiameti 04.10.2018 kirja lisast) kasutavad. Lisaks nähtub Patendiameti ülalviidatud tõenditest, et IT-teenused, mh kaebaja välja toodud „interneti ühendatavate seadmete paigaldus” (Patendiameti 04.10.2018 kirja lisa lk 1–3, 03.10.2018 väljavõtte lehelt www.digifi.ee), realselt ka on aastaringelt kättesaadavad.

Seoses kaebaja viidatud kohtupraktikaga (C-383/99 p 39), mille kohaselt kaubamärke saab kirjeldavaks pidada üksnes siis, kui neid võib asjaomaste tarbijate seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või mõnd selle olulist omadust mainides ja et kaebaja hinnangul ei ole Patendiamet tähise „IT365” tavapäraselt kasutamist tõendanud, märgib Patendiamet järgmist. Patendiamet selgitab eelkõige, et praegusel juhul ei ole keeldumisaluseks mitte KaMS § 9 lg 1 p 4, vaid punktid 2 ja 3, mistõttu ei ole Patendiamet kohustatud tõendama tähise kui terviku tavapäraselt kasutamist kõnekeeles ega heauskses äripraktikas. Patendiameti hinnangul koosneb „IT365” tähistest „IT” ja „365” ning nimetatud tähistel liitmisel tekkinud tervik ei sisalda kujundlikke või tähenduslikke muudatusi, mis jätaksid tähisest mulje, mis oleks enamat seda moodustavate sõnade tähendusest. Ka ei teki sõnade liitmise tulemusena uudse tähendusega mõistet. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale (C-408/08, p-d 61-62) on sõnade kombinatsioon, mille mõlemad sõnad on eraldi mittekaitstavad, kaubamärgina registreeritav ainult juhul, kui kahe tähise liitmisel tekib uudse tähendusega mõiste. Lisaks on Euroopa Kohus kohtuasjas C-265/00 asunud seisukohale, et kui kaubamärgiks on uudissõna, mis koosneb elementidest, millest igaüks on kaupu või teenuseid kirjeldav, siis on ka kaubamärk tervikuna kaupu või teenuseid kirjeldav, v.a juhul, kui kombinatsiooni ebatavalise olemuse tõttu tekib sõnast mulje, mis on piisavalt erinev kaubamärgi elementide tähenduste lihtsast kombinatsioonist. Lähtudes eeltoodust on Patendiamet seisukohal, et kaubamärk „IT365” on teenuste liiki ja osutamise aega kirjeldav ning kaubamärgi registreerimisest on seetõttu klassi kõnealuste 37, 38 ja 42 teenuste osas keeldunud.

Mis puudutab kaebaja viidatud EL-is registreeritud kaubamärke, mis näitavad, et number „365” ei ole kirjeldav („365”, „FOODWARE 365”, „365id”, „SMART365”), osutab Patendiamet, et seadusest ei tulene, et amet peaks kaubamärkidele õiguskaitse andmisel arvestama EUIPO, liikmesriikide või teiste riikide seisukohti kaubamärkide kohta. Liikmesriikidel on õigus arendada oma praktikad EUIPO otsustest sõltumata (Euroopa Kohtu otsus C-218/01). Ka komisjon on öelnud, et kaubamärgile õiguskaitse andmine toimub konkreetsetes õigusruumides ning arvestades konkreetse riigi seadusi ja asjaolusid (komisjoni otsus nr 1107-o). Patendiameti selgitab, et EUIPO praktika ei ole kaubamärgitaotluste ekspertiisi aluseks ega akrediteeritud suunanäitajaks. Patendiamet juhib tähelepanu, et teeb igale kaubamärgitaotlusele ekspertiisi ning vaatleb märke tervikuna ning selles kontekstis, mis konkreetsetel ekspertide hetkel esineb. Kõiki asjaolusid vaadeldakse ja hinnatakse alati kogumis, konkreetse juhtumi kontekstist lähtuvalt. Ka komisjon on öelnud, et iga kaubamärgitaotlust käsitletakse eraldi vastavate kaupade/teenuste ja turu kontekstis (otsus nr 829-o). Samuti on komisjon Patendiameti praktika osas märkinud, et iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole reeglina asjakohane (otsused nr 800-o, 1327-o). Teistele registreeringutele viitamisel ei ole otsustavat tähendust, kuna iga kaubamärki tuleb hinnata individuaalselt (otsus nr 1779-o).

Patendiameti hinnangul on olulisimateks abivahenditeks kaubamärgi õiguskaitse normide kohaldamisel Euroopa Kohtu antavad tõlgendused, millest lähtumine tagab, et õigust kohaldatakse ühetaoliselt kõigis kaubamärgi õiguskaitse küsimusi lahendavates institutsioonides. Ekspertiisi läbiviimisel lähtub Patendiamet Euroopa Kohtu vastavatest otsustest ning teeb analüüsi kogumis praktikaga. Seejuures on primaarse tähtsusega leida tähisele n-ö oma koht selles. Patendiamet on viinud läbi ekspertiisi tähise absoluutsete aluste esinemise kohta KaMS § 9 alusel ning sellised alused ka tuvastanud – nagu selgitatud, annab tähis „IT365” Patendiameti hinnangul tarbijale kõnealuste teenustega seoses infot, et tegu on aastaringelt kättesaadavate infotehnoloogia valdkonna teenustega. Lisaks ilmnes Patendiameti ekspertiisi käigus kogutud tõenditest, et registreerimiseks esitatud tähisel puuduvad tunnused, mis oleksid omased üksnes kaebaja teenustele ja mitte teistele samaliigiliste teenuste pakkujatele – seega toetab tegelik kasutus Patendiameti seisukohta. Patendiamet leiab, et ei ole loogiline selliseid tõendeid eirata selles valguses, et EUIPO on leidnud, et mõned tähis „365” sisaldavad kaubamärgid on eristusvõimelised.

Selguse huvides märgib Patendiamet, et EUIPO on absoluutsetel alustel, s.o Patendiametiga sarnastel põhjustel keeldunud registreerimast (mh kaebajaga samades klassides) nt tähiseid nr 000714808 „Football 365” (klassid 9, 16, 35, 36, 38, 41), nr 002000529 „live365.com” (klassides 38, 41, 42), nr 012625679 „host365” (klassides 9, 42, 45), nr 012521167 „easyprotect365+” (klassides 6,

7, 9, 11, 17), nr 016189748 „BEST365“ (klassis 39) jne. Seega ei saa väita, et EUIPO on pidanud tähist „365“ igal ekspertiisjuhul eristusvõimeliseks tähiseks.

Seoses kaebaja väidetava Patendiameti poolse ülimalt laia lähenemisega, mille kohaselt Patendiamet keeldus kirjeldavusele viidates registreerimast ka teenuseid, millel puudub viide infotehnoloogiale, arutledes, et need võivad teoreetiliselt siiski olla IT-valdkonda kuuluvad teenused (nt erinevad uuringud, konsultatsioonid, arendamisteenused jne), selgitab Patendiamet järgmist. Osa teenuseid, mille sõnastuses puudub otsene viide infotehnoloogiale (vrd nt „arvutiprogrammide koostamine; arvutiriistvara disaini ja arenduse konsultatsioonid ja nõuanded; arvutisüsteemide analüüs“ näiteks teenustega „teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud, tootekujundus, tööstusdisain; uute kaupade uurimine ja arendamine teenusena“), on sellest hoolimata IT-valdkonda kuuluvad teenused, kuna tegu on näiteks IT-uuringutega, arendatakse uusi IT-tooteid ja -teenuseid, antakse IT-alaseid konsultatsioone jne. Seega nii nagu Patendiamet oma otsuses ja ka 04.10.2018 kirjas vahendas, on Patendiameti hinnangul kõik keeldutud teenused seotud infotehnoloogiaga. Klassi 37 teenuste puhul on tegu teenustega, mis on seotud infotehnoloogiaseadmete (arvutite jm kodus ja kontoril kasutatavate infotehnoloogiliste seadmete, nt printerite, skannerite, fakside, telefonide, televiisorite, samuti ka nutikellade või -kaamerate) hoolduse, paranduse, paigalduse ja remondiga; klassis 38 taotletakse kaitset erinevatele andmesideteenustele, st teenustele, mis puudutavad andmete saatmist ja vastuvõttu ning mis tuginevad infotehnoloogilistele lahendustele, samuti infotehnoloogiliste seadmete (nt modemite, fakside) rendile; klassis 42 on infotehnoloogiliste süsteemide (tarkvara, riistvara, veebilehed jne) arendamise, loomise, projekteerimise, uurimise, paigalduse, paranduse ja mõõtmisega seotud teenused. Patendiamet leidis, et kõik teenused, mille osas on registreerimisest keeldutud, on infotehnoloogiaga otse ja vahetult seotud. Patendiamet märgib, et lisas ekspertiisimenetluses oma 18.01.2019 kirjale ka väljavõtteid internetist (väljavõtted eri teenusepakujate lehtedelt seisuga 11.01.2019 ja 14.01.2019), millest nähtub kaebaja poolt loetletud teenuste eluline seos IT-ga, st kus infotehnoloogiaga seotud teenustena pakutakse taotluses loetletud klasside 37, 38 ja 42 teenuseid (kaevatava Patendiameti otsuse p 3.7).

Patendiamet leiab, et on käesoleval juhul täitnud põhjendamiskohustust korrektselt ja esitatud põhjendused hõlmavad selgelt kõiki registreerimisest keeldutud teenuste grupe. Ka Euroopa Kohus on selgitanud, et ei ole vaja esitada põhjendust iga kauba või teenuse kohta ning piisab, kui keeldumispõhjendus esitatakse kaupade või teenuste kategooria või rühma kohta. Seetõttu võib pädev ametiasutus piirduda üldise põhjendusega, mis hõlmab kõiki asjaomaseid kaupu või teenuseid (C-239/05, p 38). Patendiamet on selgitanud kaebajale Patendiameti 18.01.2019 kirjas esitatud lisamaterjalides kajastuvate ja loetelus olevate teenuste korrelatsiooni (kaevatava otsuse p 3.7). Patendiamet leiab, et seega toetavad kõnealused materjalid kombinatsioonis Patendiameti 04.10.2018 kirja lisadega Patendiameti seisukohta, et tähist „IT365“ on võimalik nimetatud teenuste osas kirjeldavana kasutada. Patendiamet leiab, et ei ole tuginenud teenuste analüüsil klassi päistele ega klassifitseerimisetööstustele, vaid lähtunud nimetuste tähendusest ja kontrollinud järele reaalses turuolukorras – nagu nähtub kaevatavas otsuses olevast analüüsist –, kas need teenused on otse ja vahetult infotehnoloogiaga seotud. Patendiameti hinnangul on „infotehnoloogia“ või „IT“ puhul seejuures tegu äärmiselt laiaulatusliku mõistega, mis hõlmab väga paljusid elualasid ning on osa väga erinevatest teenustest.

Patendiamet märgib kokkuvõtvalt, et lähtub ekspertiisi läbiviimisel Euroopa Kohtu vastavatest otsustest ning teeb analüüsi kogumis praktikaga. Patendiamet on otsustanud kaebaja kaubamärgi registreerimisest otsuses nimetatud klassides keelduda tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning Patendiameti praeguseks hetkeks välja kujunenud ekspertiisipraktikast. Patendiameti hinnangul on olulisimateks abivahenditeks kaubamärgi õiguskaitsese normide kohaldamisel Euroopa Kohtu antavad tõlgendused, millest lähtumine tagab, et õigust kohaldatakse ühetaoliselt kõigis kaubamärgi õiguskaitsese küsimusi lahendavates institutsioonides. 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. Kõnealusel juhul oleks tähise „IT365“ kaubamärgina registreerimine ebaaus, ebaõiglane ning avalik huvi saaks kahjustatud. Kaubamärk peab olema eriline, et üks tarbija saaks seda ka teistele soovitada, toote või teenuse pakkuja peab olema kergesti tuvastatav ning eristatav.

Eeltoodud asjaoludel palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

23.09.2019 esitas kaebaja komisjonile omapoolsed täiendavad seisukohad, märkides, et jääb kõikide kaebuses toodud seisukohtade juurde ning lähtuvalt Patendiameti 19.08.2019 seisukohtadest selgitab kaebaja täiendavalt järgmist.

Seoses Patendiameti väitega, et tähis „365“ seostub tavatarbija teadvuses üldiselt aasta-tähendusega ja et tegu on nn argiteadmise, mida ei ole vaja tõendada, toonitab kaebaja, et vaidlust ei olegi selle üle, et aastas on harilikult 365 ööpäeva ning seetõttu võib numbril 365 ja tähenduse „aasta“ vahel olla seos. Küll aga on kaebaja välja toonud hoopis asjaolu, et numbril 365 ei ole ilma täiendava selgitusega Patendiameti omistatud tähendust. Seda tõendavad ka ameti väljavõtted, kus kõikidel juhtudel (100%) kasutatakse numbrit „365“ ajamääruse tähenduses koos täiendava selgitusega „24/7“ või „päeva aastas“. Mitte ühelgi juhul (0%) ei ole number „365“ üksinda ajamäärusena kasutuses tähenduses ehk tegelikkuses ei ole number 365 ilma selgitusega kaebaja hinnangul aega kirjeldav. Patendiameti mittenoostumist sellega, et kui osal juhtudest kasutatakse tähist „365“ näiteks kujul 24/7/365, siis täiendi „24/7“ näol ei ole tegemist „numbrilise selgitusega“ tähisele „365“, näeb kaebaja Patendiameti poolse katsena komisjoni kunstlike põhjendustega eksitada, sest tegelikkuses on numbrikombinatsioonil 24/7 kinnistunud ajaline tähendus ja see on kaubamärgiõigusega tegelevatele isikutele kindlasti teada. Seega ei vasta kaebaja hinnangul tööle ameti selgitus, et 24/7 ei ole kuidagi selgitav täiend. Kaebaja rõhutab veelkord, et kasutuse ja tähenduse poolest on number „365“ võrreldav näiteks numbriga „12“, sest kuigi mõlemad võivad tähendada päevade või kuude arvu aastas, ei tähenda see, et tarbija tegelikkuses ja ilma igasuguse järelemõtlemiseta omistab vastavale numbrile teenuse osutamise aega kirjeldava omaduse. Loomulikult on võimalik, et number 12 või 365 kannab ajaühiku tähendust, aga seda juhul, kui numbrit kasutatakse koos selgitusega.

Kaebaja ei pea asjassepuutuvaks Patendiameti argumentatsiooni, et märk „IT365“ koosneb tähistest „IT“ ja „365“ ning nende tähistest liitmise tulemusena ei teki uudse tähendusega mõistet, kuivõrd kaebaja hinnangul ei ole numbril 365 ilma ajalise täiendita Patendiameti omistatud tähendust.

Kui Patendiamet on välja toonud, et „infotehnoloogia“/ „IT“ puhul on tegemist äärmiselt laialtleviku mõistega, mis hõlmab väga paljusid eluvaldkondi ning on osa väga erinevatest teenustest, siis kaebaja leiab jätkuvalt, et paljud keeldunud teenused ei ole infotehnoloogiaga seotud ja ka sellel põhjusel ei ole kaubamärk „IT365“ nende teenuste omadusi kirjeldav. Kaebaja soovib veel kord osutada, et kohtupraktika kohaselt peab seos kirjeldava tähenduse ja teenuse omaduse vahel olema piisavalt otsene ja kindel (T-311/02, p 30; T-173/03, p 20) ning pikemalt mõtlemata konkreetne, otsene ja mõistetav (T-345/99, p 35). Sellest tulenevalt ei pea kaebaja õiguspäraseks Patendiameti järeldust, mille kohaselt on infotehnoloogia laiahaardelisuse tõttu otsese seose kriteerium täidetud – vastupidi, kuna infotehnoloogia mõiste on äärmiselt umbmäärane, on ka seos teenuse omaduse ja tähendusel vahel ebamäärane.

Kaebaja jääb oma nõude juurde.

27.11.2019 esitas Patendiamet komisjonile vastuse kaebaja täiendavatele seisukohtadele. Patendiamet märgib, et jääb täies ulatuses kõigi oma esitatud seisukohtade juurde ning lisab järgmist.

Teadaolevalt on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärk peab olema ainulaadne, et üks tarbija saaks seda ka teistele soovitada või õnnestunult valitud toodet ka teist korda osta. Seetõttu peab toote või teenuse pakkuja olema kergesti tuvastatav ning eristatav. Praegusel juhul on aga tähis „IT365“ klassides 37, 38, ja 42 Patendiameti hinnangul kirjeldav ja eristusvõimetu – tähisel „IT365“ puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks taotleja teenuseid eristada teise ettevõtja samaliigilistest teenustest.

Patendiamet ei nõustu kaebaja väitega, et numbril 365 ei ole ilma täiendava selgitusega Patendiameti omistatud tähendust. Patendiamet toob välja näiteid, mis Patendiameti hinnangul kinnitavad, et numbrit 365 kasutatakse ka üldiselt Eesti tarbijaskonna poolt ameti toodud tähenduses:

- 1) „Loomad jutustavad 365 õhtujuttu“ [raamatu kirjeldus: selles raamatus jutustavad loomad õpetlikest juhtumistest oma elus. Kokku 365 lugu – iga päeva jaoks aastas üks ilusate piltidega lugu];
- 2) „365 õhtujuttu“ [raamatu kirjeldus: tore muinasjuturaamat, kus igaks päevaks on väike muinaslugu, mida õhtuti koos perega võib ette lugeda];
- 3) „365 UNEJUTTU“ [raamatu kirjeldus: kõigi Disney tegelastega täidetud igaõhtuse jutuga imeilus kogumik];
- 4) „365 meisterdamist lastele igaks päevaks“;
- 5) „365 toredat tegevust õues“ [raamatu kirjeldus: sellest rikkalikult illustreeritud raamatust leiab põnevaid ideid igaks päevaks, näiteks kuidas valmistada ise putukahotelli või ennustada ilma].

Patendiamet viitab, et on kogu menetluse vältel selgitanud kaebajale oma seisukohti, põhjendades ja kinnitades neid viidetega faktidele. Seega peab Patendiamet kohatuks ja vääraks kaebaja süüdistust, et amet soovib komisjoni kunstlike põhjendustega eksitada.

Lõpetuseks märgib Patendiamet, et praegusel juhul oleks sõnamärgi „IT365“ kaubamärgina registreerimine keeldunud klassides ebaaus, ebaõiglane ning avalik huvi saaks kahjustatud, seejuures kaubamärgiseadus dikteerib, et kirjeldavaid ja eristusvõimetuid tähiseid ei saa kaubamärgina registreerida.

Patendiamet palub komisjonil jätkuvalt jätta kaebus rahuldamata.

Patendiameti seisukohtadele on lisatud väljatrüki seisukohtades viidatud viie raamatu kohta.

30.12.2019 esitas kaebaja komisjonile täiendavad seisukohad, milles kinnitas, et jääb kõikide enda seisukohtade juurde ning lisan järgmist.

Kaebaja leiab, et fundamentaalselt ekslik on Patendiameti seisukoht, et kaubamärk peab olema ainulaadne, et üks tarbija saaks seda ka teistele soovitada või õnnestunult valitud toodet ka teist korda osta. Kaebaja märgib, et kaubamärgiseadus ei sätesta ainulaadsuse kriteeriumi, kaubamärk ei pea olema ainulaadne ega unikaalne. Registreeritud kaubamärgi võime identifitseerida kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid ei sõltu ainulaadsusest, vaid eristusvõimest, mis võib, kuid ei pruugi olla seotud unikaalsusega. Kaebaja rõhutab siinkohal Euroopa Liidu õiguses tunnustatud minimaalse eristusvõime printsiipi ning on arvamisel, et kaubamärk „IT365“ täidab selle kõigi taotluses toodud kaupade ja teenuste osas – vähemalt ei ole Patendiamet vastupidist tõendanud. Kaebaja osutab, et ainulaadsuse kui ainuõiguse kriteeriumi küsimust on vaagitud ka Euroopa Kohus, leides kohtujuristi seisukohale tuginedes, et unikaalsus ei ole ainuõigust määravaks kriteeriumiks (C-252/07, kohtujuristi seisukoha p 72 ja otsuse p 56).

Kaebaja on Patendiametile korduvalt selgitanud, et vaidlus ei ole selle üle, et aastas on harilikult 365 ööpäeva, vaid küsimus on selles, et kaebaja hinnangul ei ole numbril 365 ilma täiendava selgitusega (kontekstita) Patendiameti omistatud tarbija jaoks automaatselt mõistetavat ajamääruse tähendust, eriti veel kombinatsioonis IT365. Seda tõendavad kaebaja hinnangul ka kõik ameti esitatud väljavõtted, kus sajal protsendil juhtudel kasutatakse numbrit „365“ ajamääruse tähenduses üksnes koos täiendava selgitusega „24/7“ või „päeva aastas“.

Seoses Patendiameti osutatud viie raamatuga (mille pealkirjades on kasutatud numbrit 365) toob kaebaja esmalt välja, et vaidlus ei käi (laste)trükiste tähistuse kaitsmise üle ja Patendiameti esitatud tõendid on kaebaja hinnangul seetõttu asjasse puutumatud. Samuti märgib kaebaja, et kaevatavas Patendiameti 10.05.2019 otsuses nõustus amet andma õiguskaitse kauba *allalaaditavad elektroonilised trükised* osas. See näitab kaebaja hinnangul omakorda, et Patendiameti 27.11.2019 esitatud tõenditega samaliigiliste kaupade – trükiste – osas on vaidlusalune märk igal juhul eristusvõimeline ja mittekirjeldav ning selles osas Patendiameti otsust ka ei ole käesoleval juhul vaidlustatud. Teiseks osutab kaebaja, et taaskord on kõikide Patendiameti toodud tõendite puhul täiendavalt toodud välja numbrilise selgituse, nt „iga päeva jaoks aastas“. Kaebaja jääb enda seisukoha juurde, et Patendiamet ei ole enda omistatud tähendust ja vastavat kasutust või tarbijate taju tõendanud.

Lõpetuseks toonitab kaebaja veelkord, et kasutuse ja tähenduse poolest on number „365“ võrreldav näiteks numbriga „12“, sest kuigi mõlemad võivad tähendada vastavalt päevade või kuude arvu aastas, ei tähenda see, et tarbija tegelikkuses ja ilma igasuguse järelemõtlemiseta omistab vastavale numbrile vaidlusaluse teenuse osutamise aega kirjeldava omaduse. Kaebaja peab loomulikult võimalikuks, et number 12 või 365 kannab ajaühiku tähendust, aga seda juhul, kui numbrit kasutatakse koos sobiva täiendiga ehk selgitusega.

Kaebaja jääb oma nõude juurde ja palub alustada lõppmenetlust.

24.01.2020 esitas Patendiamet komisjonile vastuse kaebaja 30.12.2019 täiendavatele seisukohtadele, märkides, et Patendiamet jääb täies ulatuses kõigi oma esitatud seisukohtade juurde, vaidleb kaebusele vastu ning leiab, et kaevatav otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet märgib, et kontekstist välja valitud lõikude tsiteerimine, arvestamata selle kasutamise asjaoludega, võib osutada valeks või ei pruugi anda ainuõiget ülevaadet. Patendiamet selgitab, et Euroopa Kohtu kinnitusele „kaubamärgi eristusvõime on seda tugevam, mida ainulaadsem on kaubamärk“ (C-100/11 P; C-252/07). Patendiamet on veendunud, et kaubamärgi ülesanne on tähistada kaupu või teenuseid selliselt, et need teiste samalaadsete seast välja paistaksid ning kaubamärk peab tarbijale meelde jääma, et ta saaks õnnestunult valitud toodet või teenust uuesti osta. Seega on Patendiameti hinnangul kaubamärgi puhul olulised eristatavus ja silmapaistvus.

Muus osas märgib Patendiamet, et on kaebaja teistele seisukohtadele juba vastanud ning ei pea vajalikuks oma argumente ja seisukohti uuesti korrata. Patendiamet teeb komisjonile ettepaneku liikuda kõnealuse asja lahendamisel lõppmenetluse etappi, kuivõrd nähtavasti ei teki asjas enam uusi seisukohti ega vastuväiteid.

24.04.2020 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles teatas, et jääb kõikide varasemate seisukohtade juurde ja kordas põhilisemaid neist. Kaebaja palub jätkuvalt tühistada Patendiameti 10.05.2019 otsus nr 7/M201700899 keeldunud teenuste osas ning kohustada ametit jätkama menetlust otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

28.05.2020 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles teatas, et jääb täies ulatuses kõigi oma eelnevalt esitatud seisukohtade juurde, vaidleb kaebusele vastu ning leiab, et kaevatatav otsus on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet palub komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

16.06.2020 alustas komisjon kaebuse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Käesolevas asjas on vaatluse all kaubamärk „IT365“ (taotlus nr M201700899), mille taotluse esitamise kuupäev on 13.09.2017. Alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitsset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 13.09.2017 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja TÕAS nende käesoleval ajal kehtivates redaktsioonides.

Kaebaja on esitanud kaebuse Patendiameti 10.05.2019 otsuse nr 7/M201700899 peale, millega Patendiamet keeldus osaliselt sõnalise kaubamärgi „IT365“ registreerimisest tuginedes KaMS § 9 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitsset välistavatele asjaoludele. Kaubamärgi „IT365“ taotluse esitamise kuupäeval 13.09.2017 kehtinud:

- KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv;
- KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitsset 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.

Vaatluse all oleva kaebaja kaubamärgi reproduktsioon koos teenustega, mille osas Patendiamet kaubamärgi registreerimisest keeldus, on järgmine:

IT365

Klass 37: arvutiriistvara ning arvutivõrkude paigaldus, hooldus ja parandus; interneti riistvara, sh asjade interneti võrgu paigaldus, hooldus ja parandus; internetti, sh asjade internetti ühendatavate seadmete ja süsteemide paigaldus, hooldus ja parandus; elektri- ja koduseadmete paigaldus ja parandus; filmiprojektorite parandus ja hooldus; fotoseadmete parandus; häirete kõrvaldamine elektriseadmetest; kaablipaigaldamine; kellaparandus; kontoriseadmete ja -sisseseade paigaldus, hooldus ja parandus; kulunud või osaliselt hävinud masinate parandus, umberehitus; kulunud või osaliselt hävinud mootorite parandus, umberehitus; masinate ja seadmete paigaldus, hooldus ja remont; printeri tahmakassettide täitmine; remonditeave, remondiinfo; telefonide paigaldus ja parandus; tinustööd, tinutamine.

Klass 38: side; digitaalsete failide edastus; elektronpost; elektroonilise teadetetahvli teenused (bbsteenused) (telekommunikatsiooniteenused); faksiaparaatide rent; faksisideteenused; globaalsesse arvutivõrku ühenduse pakkumine teenusena; globaalsesse arvutivõrkudesse juurdepääsu pakkumine; häälsonumiteenused; info- ja kuvaedastus arvuti abil; infoedastus; infoedastusseadmete üürimine, laenutus; interneti jututubade teenuse pakkumine; juurdepääsu pakkumine andmebaasidele; kaabeltelevisioonisaadete edastamine, kaabellevi; kompuuterside, arvutiside; konverentsside teenused; modemite üürimine, rentimine, laenutus; on-line-õnniluskaartide edastus; raadiosaadete edastamine, raadiolevi; satelliitülekanded, satelliitside; side kiudooptiliste võrkude kaudu; sideinfo; summeriväljakutseteenused (raadio-, telefoni- või muud elektronsidekanalid); side mobiiltelefonide vahendusel; telefonide üürimine, rentimine, laenutus; telefoniteenused; telefonside; telegraafiteenused; telegraafside; telegrammide edastamine; telekommunikatsiooni valdkonnas osutatavad marsruutimis- ja hargnemisteenused; telekommunikatsioonikanalite pakkumine telepoe teenuste jaoks;

telekommunikatsiooniseadmete üürimine, rentimine, laenus; teleksiteenused; televisioonisaadete edastamine, telelevi; traadita levi; uudisteagentuurid; videokonverentsiteenused; ülemaailmsetele arvutivõrkudele juurdepääsuaja rentimine; asjade interneti teenuse pakkumine, nimelt interneti kaudu info edastamine ja vahendamine seadmete juhtimiseks või kontrollimiseks. Klass 42: teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; tarkvara teenusena (saas); andmete või dokumentide muundamine füüsiliselt kujult elektroonilisele; arvuti andmebaaside taastamine; arvutiprogrammide dubleerimine; arvutiprogrammide ja andmete teisendamine (mitte füüsiline muundamine); arvutiprogrammide koostamine; arvutiriistvara disaini ja arenduse konsultatsioonid ja nõuanded; arvutisüsteemide analüüs; arvutisüsteemide projekteerimine; arvutisüsteemide seiramine kaughalduse teel; arvutitarkvara hooldamine; arvutitarkvara installeerimine; arvutitarkvara projekteerimine; arvutitarkvara uuendamine; arvutitarkvara üürimine, laenus; arvutitarkvarakonsultatsioonid; arvutite rentimine, laenus; arvutite viirusekaitse teenusena; arvutite viirusetõrje teenusena; dokumentide digitaliseerimine (skaneerimine); energiasäästlikkuse konsultatsioonid; graafiline kujundamine; inseneriteenused; interneti otsimootorite loomine; kalibreerimine, kaliibrimine (mõõtmise); kvaliteedikontroll; mõõdistamine; tehnilised projektiuuringud; tehnilised uuringud; tootekujundus, tööstusdisain; uute kaupade uurimine ja arendamine teenusena; veebisaitide loomise ja haldamise teenus; veebisaitide majutamine, hostimine; veebiserverite rent; arvutitarkvara hooldus, parandus ja paigaldus; interneti tarkvara, sh asjade interneti võrgu tarkvara hooldus ja parandus.

Patendiamet on otsustanud kaebaja kaubamärgi registreerimisest eelnimetatud klasside 37, 38 ja 42 teenuste osas keelduda põhjendustel, et kaubamärk „IT365“ on neid teenuseid kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3) ning sellest tulenevalt ka eristusvõimetu (KaMS § 9 lg 1 p 2). Kaebaja Patendiametiga ei nõustu ja leiab, et kaubamärk „IT365“ on keeldutud teenuste suhtes eristusvõimeline ja mittekirjeldav.

Komisjon nõustub kaevatavas otsuses ja komisjonile esitatud seisukohtades väljendatud Patendiameti seisukohtadega kaubamärgi „IT365“ kirjeldavuse ja sellest tuleneva eristusvõime puudumise kohta keeldutud teenuste osas. Seejuures peab komisjon asjakohasteks Patendiameti poolt oma seisukohtade põhistamiseks kaubamärgitaotluse nr M201700899 ekspertiisimenetluses kaebajale esitatud tõendeid (Patendiameti 04.10.2018 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teatele lisatud väljavõtted eri teenusepakujate veebilehtedelt). Komisjon ei pea vajalikuks käesolevas otsuses kõiki Patendiameti seisukohti üle korrata, kuid soovib esile tuua ja toonitada järgmist.

Komisjoni hinnangul on Patendiamet põhjendatult leidnud, et tähis „IT365“ osutub keeldutud klasside 37, 38 ja 42 teenuseid kirjeldavaks tähiseks. Nagu Patendiamet õigesti on välja toonud, koosneb kaebaja registreerimiseks esitatud tähis „IT365“ sõnast „IT“, mis on lühend mõistest „infotehnoloogia“ (ÕS 2013), ning tähisest „365“, mis on tajutav viitena aastale (1 aasta = üldjuhul 365 ööpäeva). Euroopa Kohtu praktikas on leitud, et kaubamärgi eristusvõime hindamisel tuleb arvestada kaubamärgitaotluses sisalduvaid kaupu ja teenuseid ning hinnata taotletava tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on keskmine tarbija, kes on piisavalt teadlik, mõistlikult tähelepanelik ja arukas (C-363/99, p 34; liidetud kohtuasjad C-456/01 P ja C-457/01, p 35). Komisjon leiab, et kaubamärgi „IT365“ komponentide eelviidatud tähendus ei jää piisavalt teadlikule, mõistlikult tähelepanelikule ja arukale Eesti tarbijale mõistetamatuks. Seejuures ei ole stiliseerimata sõnaühendiga „IT365“ moodustatud sellist terminit, mis oleks tajutav selle komponentide („IT“ ja „365“) peamiselt tajutavatest tähendustest tuleneva tähendusega võrreldes uuel või alternatiivsel viisil. Nagu ka Patendiamet õigesti on märkinud, on vastavalt Euroopa Kohtu praktikale sõnade kombinatsioon, mille mõlemad sõnad eraldi on mittekaitstavad, kaubamärgina registreeritav ainult juhul, kui kahe tähise liitmisel tekib uudse tähendusega mõiste, seejuures isegi kui kaubamärgi kirjeldavatest elementidest moodustatu on uudissõna, saab seda mittekirjeldavana käsitleda üksnes siis, kui kombinatsiooni ebatavalise olemuse tõttu jääb sõnast mulje, mis on piisavalt erinev elementide tähenduste lihtsast kombinatsioonist (C-408/08, p-d 61-62; C-265/00, p-d 39, 43). Kohtupraktikas sõnade kohta sedastatu on kohaldatav ka muudele tähendust omavatele tähistele, sh lühendid ja numbrid. Komisjon nõustub Patendiametiga, et keeldutud teenuste kontekstis annab kaebaja tähis tervikuna tarbijatele üksnes teavet, et tegemist on infotehnoloogia valdkonna teenustega, mis on kättesaadavad kogu aasta vältel, aastaringelt, iga päev. Komisjon märgib, et Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt tuleb kaubamärgi registreerimisest keelduda muu hulgas siis, kui tähise vähemalt üks võimalikest tähendustest osutab kaupade või teenuste omadustele (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97). Seejuures ei saa asjaolule, et sõnaühendit „IT365“ ennast sõnastikes ei esine, omistada olulist või otsustavat tähtsust, kuna sõna mittekajastamine sõnastikes sõna kirjeldavat (omadusi näitavat) iseloomu ei välista. Seda kinnitab Euroopa Liidu Kohtu praktika, mille kohaselt asjaolu, et sõna ei esine sõnastikes, ei mõjuta sõna eristusvõimelisusele antavat hinnangut (Euroopa Üldkohtu otsused T-387/03, p 39; T-19/99, p 26; T-345/99, p 37).

KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses on käesoleval juhul seega tegemist tähisega, mis on klassi 37, 38 ja 42 teenuste osas teenuste liiki („IT“) ja osutamise aega („365“) näitav. Üldistatult võib tähisega „IT365“ seoses öelda, et aastaringelt/ iga päev pakutakse:

- klassi 37 puhul teenuseid, mis on seotud infotehnoloogia valdkonda kuuluvate seadmete (arvutite jm kodus ja kontoris kasutatavate infotehnoloogiliste seadmete, nt printerite, skannerite, fakside, telefonide, televiisorite, aga ka nt nutikellade või -kaamerate) hoolduse, paranduse, paigalduse ja remondiga;

- klassi 38 puhul infotehnoloogilistel lahendustel põhinevaid andmesideteenuseid ning infotehnoloogiliste seadmete (nt modemite, fakside) rentimist;
- klassi 42 puhul infotehnoloogiliste süsteemide (tarkvara, riistvara, veebilehed jne) arendamise, loomise, projekteerimise, uurimise, paigalduse, paranduse ja mõõtmisega seotud teenuseid.

Komisjon ei nõustu seejuures kaebaja käsitlusega, et Patendiameti lähenemine on olnud ülimalt lai ja seetõttu ebaõige, kuivõrd kirjeldavusele viidates on Patendiamet keeldunud kaubamärgi registreerimast ka teenustele, millel puudub selge viide infotehnoloogiale (nt erinevad uuringud, konsultatsioonid, arendamisteenused jne). Komisjon leiab, et selleks, et üht või teist teenust pidada infotehnoloogia valdkonda kuuluvaks, ei pea teenuse enda nimetuses sisalduma viidet infotehnoloogiale, vaid piisab sellest, kui vastavaid teenuseid tavapäraselt osutatakse (ka) infotehnoloogia vallas. Komisjoni hinnangul on Patendiamet õigesti leidnud, et osa teenuseid, mille sõnastuses otsene viide infotehnoloogiale puudub, on sellest hoolimata IT-valdkonda kuuluvad teenused – näiteks võib tegemist olla IT-uuringutega, arendatakse uusi IT-tooteid ja -teenuseid, antakse IT-alaseid konsultatsioone jne. Nimelt puudub nende teenuste puhul loetelus ka täiend, mis välistaks kõnealuse tähise kaitse ulatusest infotehnoloogia valdkonnas osutatud teenused – loetelu loogiliselt tõlgendades on ka infotehnoloogia valdkond nende teenustega hõlmatud. Seega on kõik Patendiameti otsusega keeldutud teenused otseselt ja vahetult seotud infotehnoloogiaga. Komisjon märgib ka, et nagu Patendiamet Euroopa Kohtu praktikale viidates õigesti leidnud on, ei ole alati vaja esitada põhjendust iga kauba või teenuse kohta eraldi ning piisab, kui keeldumispõhjendus esitatakse kaupade või teenuste kategooria või rühma kohta. Seetõttu võib pädev ametiasutus piirduda üldise põhjendusega, mis hõlmab kõiki asjaomaseid kaupu või teenuseid (C-239/05, p 38). Komisjoni hinnangul on Patendiamet käesoleval juhul sellist põhjendamise nõuet ka järginud.

Komisjon märgib, et ühe või teise tähise käsitlemiseks kaupade või teenuste omadusi kirjeldavana ei ole vältimatult vajalik tõendada, et tähist tegelikkuses kasutatakse kirjeldavana, vaid vastavalt Euroopa Kohtu praktikale piisab ka ainuüksi sellisel viisil kasutamise võimalikkusest (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97; T-405/05, p 63). Sellele vaatamata on Patendiamet komisjoni hinnangul esitanud kaubamärgi ekspertiisimenetluses kaebajale asjakohased tõendid, mis kinnitavad kaubamärgi „IT365“ omadusi näitavat (kirjeldavat) olemust. Patendiameti 04.10.2018 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teatele lisatud väljavõtetest eri teenusepakujate veebilehtedelt nähtub, et tähist „365“ mitte üksnes ei saa kasutada aasta ringi, iga päev kättesaadavatele infotehnoloogia-alastele (ehk IT-alastele) teenustele osutamiseks, vaid neid tähiseid realselt ka nii kasutatakse. Patendiameti esitatud tõendid seega toetavad Patendiameti argumentatsiooni, et kaubamärk „IT365“ on keeldutud teenuseid kirjeldav ning sellest tulenevalt eristusvõimetu. Komisjoni hinnangul ei saa käesoleval juhul olulise tähtsusega asjaoluks pidada seda, et Patendiameti esitatud väljavõtteid ei käsitle konkreetset kombinatsiooni „IT365“ kasutamist, kuna isegi kui kaebaja registreerimiseks esitatud terviktähist käsitleda uudissõnana, koosneb see kirjeldavatest komponentidest, mille liitmisega komponentide tähenduste lihtsast kombinatsioonist erinevat, mittekirjeldavat uut terminit moodustunud ei ole (vt ka eespool viidatud Euroopa Kohtu otsus C-265/00, p-d 39, 43). Pealegi ei ole Patendiamet kaebaja kaubamärgi ekspertiisimenetluses pidanud tõendama tähise „IT365“ muutumist tavapäraseks, kuna Patendiamet ei ole väitnud kaebaja kaubamärgi registreerimise vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 4.

Kaebaja on leidnud, et kuna kõik Patendiameti esitatud tõendid näitavad, et numbrit „365“ kasutatakse koos selgitavate või täpsustavate täienditega – näiteks „päeva aastas“ või „24/7“ – siis number „365“ üksinda ei ole käsitlevat ajamäärusena. Komisjon kaebaja seisukohaga ei nõustu. Komisjon leiab, et kui eri ettevõtjate teenuste pidevat (aastaringset) kättesaadavust tuuakse numbriga „365“ kaudu esile jutustavas vormis tekstides veebilehtedel või mujal, siis on loomulik, et vastavates lausetes lisandub numbrile „365“ ka erinevaid täiendeid. Vastasel juhul ei oleks laused sidusad, soravad või grammatiliselt loogilised. See aga ei tähenda, et numbrit „365“ üksinda ei seostataks tähendusega „aasta“. Komisjoni hinnangul mõjub number „365“ vägagi spetsiifiliselt ega jäta tajumisel tõlgendusruumi enamaks, kui et see tähistab aastat (365 päeva = 1 aasta). Komisjon nõustub Patendiametiga, et tavatarbija teadvuses seostub tähis „365“ üleüldiselt aasta-tähendusega – tegemist on nn argiteadmiselega. Teadaolevalt puuduvad alternatiivsed mõistlikud selgitused, millist muud sõnumit võidakse soovida numbriga 3, 6 ja 5 järjestikusena esitamisel edasi anda. Komisjon leiab, et iseäranis koosmõjus täheühendiga „IT“ jääb vaatlusaluste teenuste kontekstis tähisest „IT365“ mulje, et viidatakse aastaringset osutatavatele (kättesaadavatele) infotehnoloogiaga seotud teenustele.

Komisjon ei nõustu kaebajaga selles, et tegelik päevade arvu muutumine kalendriaastas (365 versus 366 päeva) kahandab tõenäosust, et numbril „365“ on Patendiameti omistatud tähendus „aasta“. Komisjoni hinnangul on 365-päevane aasta argiteadmine vaatamata sellele, et kord nelja aasta jooksul (lisapäeva-aastal) on aastat 366 päeva. Samuti ei ole komisjoni hinnangul number „365“ võrreldav näiteks numbriga „12“, sest kuigi number „12“ võib samuti osutada aastale (12 kuud = 1 aasta), ei ole sellel samasugust spetsiifilist mõju nagu on numbril „365“.

Kaebaja on pidanud ilmseks, et kui vaadata Patendiameti keeldunud teenuseid ükshaaval, siis enamike teenuste puhul ei ole need teenused 365 päevas aastas tavapäraselt kättesaadavad ja seetõttu Patendiameti toodud teenuse omadust kirjeldav seos puudub. Komisjon kaebajaga ei nõustu esiteks seetõttu, et isegi kui IT-teenuste aastaringse igapäevase kättesaadavuse tagamine ei peaks olema praktikas väga levinud, ei muuda see asjaolu, et tähis „IT365“ annab edasi sõnumit, et konkreetsetel juhul IT-teenused on 365 päeva aastas kättesaadavad ning aastaringsetelt pakutavate teenuste osutamine võib olla eluliselt usutav. Kui kaebaja osutatavad ja kaubamärgiga „IT365“ tähistatavad teenused tegelikkuses seda ei ole, siis võiks tõusetuda hoopis küsimus tähise potentsiaalsest eksitavusest. Teiseks leiab komisjon, et IT-teenuste osutamisel ei ole igapäevaste ja ööpäevaringsete teenuste pakkumine üha kasvava konkurentsi tingimustes tegelikult midagi harukordset ning paljud IT-ettevõtted toovad selle oma teenuste tutvustamisel välja olulise müügiargumendina. Seda kinnitavad ka Patendiameti poolt ekspertiisimenetluses 04.10.2018 kaebajale esitatud väljavõtted IT-teenuste pakkuja veebilehtedelt (näiteks: „*Pakume tark- ja riistvara hooldust kogu regioonis 24 tundi/ 7 päeva nädalas/ 365 päeva aastas*“, „*Kriitiliste tööde reageerimisaeg:1 tund (24/7/365)*“). Komisjon peab seetõttu Patendiameti osutatud seost numbriga „365“ ja teenuste osutamise aja vahel kõigiti asjakohaseks ning see seos ei ole ähmane või ebamäärane (s.o üksnes vihjav) nagu on leidnud kaebaja. Komisjon nõustub Patendiametiga, et liide „IT“ kaebaja kaubamärgis konkretiseerib ja muudab tähise tähenduse veelgi ühesemalt mõistetavaks ning tähise „IT365“ keeldunud teenuste omadusi kirjeldav tähendus on IT-teenuste tarbijatele kohe, ilma järelemõtlemiseta arusaadav.

Kuna eeltoodud asjaoludel nõustub komisjon Patendiametiga, et kaubamärk „IT365“ on keeldunud teenuseid kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3), on kaebaja kaubamärk samadel põhjustel ka eristusvõimetu (KaMS § 9 lg 1 p 2). Euroopa Kohtu praktikas on leitud, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes ka eristusvõimetu (C-363/99, p 86; C-265/00, p 19). Seega ei vaja kaebaja kaubamärk käesoleval juhul eraldi analüüsi KaMS § 9 lg 1 p 2 kontekstis.

Seoses käesolevas vaidluses viidatud kolmandate isikute nimele registreeritud kaubamärkidega, millele õiguskaitse andmise asjaolusid on kaebaja pidanud analoogseiks kaubamärgi „IT365“ asjaoludega (näiteks EUIPO poolt EL kaubamärkidenähtena registreeritud „365“ (nr 014756431), „FOODWARE 365“ (nr 017890459), „365id“ (nr 015590177), „SMARTR365“ (nr 016221194)), peab komisjon esmajoones oluliseks toonitada, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ei ole varasematele kaubamärgiregistreeringutele viitamisel põhimõttelist tähtsust, sest iga kaubamärgi tuleb hinnata individuaalselt vastavalt asjakohastele õigusaktidele ja mitte varasema otsustuspraktika põhjal (C-37/03 P, p-d 47-49). Samuti on Euroopa Kohtu praktikas leitud, et ühe riigi pädeva asutuse otsused kaubamärkide registreeritavuse küsimuses ei ole siduvad teiste riikide pädevatele asutustele, kuna iga kaubamärgi registreeritavus oleneb konkreetse juhtumi konkreetsetest asjaoludest (C-218/01, p 62). Komisjoni hinnangul saab sellest seisukohast analoogia korras lähtuda ka EUIPO otsuste puhul. Seetõttu on Patendiamet komisjoni hinnangul põhjendatult toiminud, kui ei ole n-ö pimesi kopeerinud EUIPO varasemaid otsuseid, vaid kaevatavas otsuses asjakohaselt ja piisavalt argumenteerinud, miks Eestis on kaubamärk „IT365“ keeldunud teenuseid kirjeldav ja eristusvõimetu. Komisjon leiab, et EL ja liikmesriikide praktika ühtlustamine tähendab eelkõige ühtsete menetluspõhimõtete kujundamist, aga mitte praktika ühtlustamist üksikjuhtumite ekspertiisi tasandil. Komisjon peab samas oluliseks esile tuua, et nagu ka Patendiamet õigesti on viidanud, on EUIPO praktikas ka keeldunud numbrilist elementi „365“ sisaldavate kaubamärkide registreerimisest (mh kaebaja teenustega samades klassides) – näiteks „Football 365“ (nr 000714808), „live365.com“ (nr 002000529), „host365“ (nr 012625679), „easyprotect365+“ (nr 012521167), „BEST365“ (nr 016189748). Seega ei saa öelda, et EUIPO on tähist „365“ igal juhul pidanud eristusvõimeliseks tähiseks ja et praktika selles küsimuses on alati olnud ühesugune.

Komisjon nõustub kaebajaga, et kaubamärk ei pea olema ainulaadne, unikaalne ega originaalne. Samas on Patendiameti poolt ekslikult kasutatud sõna „ainulaadne“ tähendus avatud ameti 27.11.2019 seisukohtades selle kaudu, et kaubamärk peab olema eristuv ning selle kaudu ka teenuse pakkuja tuvastatav ja eristatav. Seega on Patendiamet viidanud kaubamärgi funktsioonile näidata teenuse päritolu kindlalt ettevõtjalt, mitte kasutanud kaubamärgile kaitse andmisest keeldumisel alust, mida seadus ette ei näe. Teisisõnu, vaatamata sellele, kas kaubamärk on ainulaadne, unikaalne või originaalne, peab see sellegipoolest olema eristusvõimeline, sh mittekirjeldav. Kaebaja kaubamärgi puhul ei ole need tingimused käesoleval juhul täidetud.

Ülaltoodud asjaoludest tulenevalt leiab komisjon, et Patendiamet on kaebaja kaubamärgi „IT365“ ekspertiisimenetluses ja kaevatava 10.05.2019 otsuse nr 7/M201700899 tegemisel võtnud arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid, täitnud põhjendamiskohustust ning kaevatav otsus kaubamärgi „IT365“ osaliselt registreerimata jätmise kohta klassides 37, 38 ja 42 on seaduslik ja põhjendatud. Kaebus jääb seetõttu rahuldamata.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61 ja KaMS § 9 lg 1 p-dest 2 ja 3, komisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja 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. Kaebaja 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.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sulev Sulsenberg

Tanel Kalmet

Anneli Kapp