

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1847-o

Tallinn, 10.06.2020

**Kaebus nr 1847 – kaubamärgi
„mobile.de + kuju“ (rahvusvahelise
registreeringu nr 1334594)
registreerimisest osalise keeldumise
vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Maria Silvia Martinson, vaatas kirjalikus menetluses läbi Saksamaa juriidilise isiku mobile.de GmbH kaebuse Patendiameti otsuse peale kaubamärgi „mobile.de + kuju“ (rahvusvahelise registreeringu nr 1334594) registreerimisest osalise keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

26.08.2019 esitas mobile.de GmbH (edaspidi ka kaebaja; esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaebuse Patendiameti 26.06.2019 otsuse nr 7/R201700228 peale, millega Patendiamet keeldus kombineeritud kaubamärgi „mobile.de + kuju“ registreerimisest klassides 9 (osaliselt), 28 (osaliselt), 35 (osaliselt), 36, 38, 41, 42 (osaliselt) ja 45 põhjusel, et kaubamärk on kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 3 tähenduses kirjeldav ja kaubamärgil puudub KaMS § 9 lg 1 p 2 tähenduses eristusvõime.

Komisjon võttis kaebuse menetlusse **06.09.2019**.

Kaebuses märgitakse, et Patendiamet põhjendab kaubamärgi kirjeldavust järgmiste asjaoludega:

- a) ingliskeelne sõna *mobile* tähendab „liikuv, liikumisvalmis“ ja see näitab teatud kaupade ja teenuste omadusi, nimelt annab tarbijale otseselt infot, et tegemist on kaupadega, mida saab kergesti paigast paika liigutada, kaasas kanda, asukohast sõltumatult kasutada või teenustega mille puhul teenusepakkuja, liikuv teenuspunkt tuleb tarbija asukohta;
- b) ingliskeelisel sõnal *mobile* on tähendus „kommunikatsioonitehnoloogia ja selle kasutamisega seonduv“ ja see näitab teatud kaupade ja teenuste liiki, otstarvet, omadusi;
- c) tähise kujundus ei võimalda tajuda tähist tervikuna muuna kui kirjeldava sõnumina.

Kaebuses märgitakse, et Patendiamet põhjendab kaubamärgi eristusvõime puudumist asjaoluga, et tegemist on kirjeldava tähisega ning märgi kujundus ei ole piisav kirjeldava tähise eristusvõimeliseks muutmiseks.

Kaebaja on seisukohal, et Patendiameti keeldumine kaubamärgi „mobile.de + kuju“ registreerimisest on põhjendamata ja vastuolus kaubamärgiseaduse normidega ning Euroopa Kohtu seatud kriteeriumitega KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaste õiguskaitset välistavate asjaolude hindamiseks. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Menetluslike küsimustega seoses leiab kaebaja, et sarnaselt Patendiameti varasema otsusega, mille kohta on komisjon teinud 08.04.2016 otsuse nr 1577-o, on Patendiamet ka kaevatavas otsuses tuginenud valdavalt tõenditele, mis pärinevad taotluse esitamise (rahvusvahelise registreerimise) kuupäevast hilisemast ajast ning ei võimalda teha järeldusi olukorra kohta nii, nagu see oli taotluse esitamise kuupäeval. Kaebaja märgib, et osa tõendeid on dateerimata ning ei ole võimalik aru saada, millal nad on avaldatud. Valdava osa Patendiameti esitatud tõendite näol on tegemist ka internetist leitud üksikute ja juhuslike valdavalt võõrkeelsete tekstidega, mille puhul ei ole tõenäoline, et Eesti

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

vastavate kaupade ja teenuste keskmisel tarbijal võiks olla nendega mingi kokkupuude. Materjalidel, millega Eesti keskmine tarbija kokku ei puutu, ei saa kaebaja hinnangul olla ka mingit mõju selle tarbija teadmistele või sellele, kuidas ta taotletavat kaubamärki tajub. Seetõttu leiab kaebaja, et tuginedes tõenditele, mis ei võimalda teha järeldusi olukorra kohta nii, nagu see oli taotluse esitamise kuupäeval ja mis ei võimalda teha järeldusi Eesti keskmise vastavate kaupade ja teenuste tarbija taju kohta, on Patendiamet teinud õigusliku vea KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldamisel ning kaebaja hinnangul on tegemist asjaoluga, mille alusel tuleb Patendiameti otsus tühistada.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 3 märgib kaebaja, et kohtupraktika kohaselt on kirjeldavad märgid need, mida võib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides (Euroopa Kohtu otsus C-383/99, p 39). Seetõttu eeldab tähise kuulumine viidatud sättes sisalduva keelu kohaldamisalasse seda, et sellel on kõnealuste kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste liigi või mõne nende omaduse kirjeldusega, mitte aga päritolu näitava tähisega. Seejuures tuleb kohtupraktika kohaselt kaubamärgile õiguskaitse andmise hindamisel lähtuda piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest (C-342/97, p 26; C-210/96, p 31; C-37/03 P, p 28). Patendiamet on keeldunud kaupade ja teenuste sihtgrupiks määratlenud kogu avalikkuse, s.t keskmise tarbija. Keeldunud kaupade ja teenuste loetelu sisaldab aga väga erinevaid kaupu ja teenuseid. Ehkki kohtupraktika kohaselt sõltub keskmise tarbija tähelepanelikkus ostetavatest kaupadest või teenustest (C-342/97, p 26), näiteks ilmutab keskmine tarbija kaupade kõrge hinna ning märkimisväärse tehnoloogilise puhul kaupade ostmise hetkel eriti suurt tähelepanelikkust (C-361/04 P, p 39), ei ole Patendiamet oma otsuses analüüsinud, kuidas keskmine tarbija ehk keskmine Eesti elanik võiks tajuda kaubamärki seoses nende väga erinevate kaupade ja teenustega. Kaebaja viitab ka Euroopa Kohtu kohtujurist Mengozzi arvamusele, milles on leitud, et ehkki Euroopa Liidu kohus on kaupade või teenuste kategooria kirjelduse või nende omadustega seotud kriteeriume kohaldanud sageli rangelt, saab tähise registreerimisest selle kirjeldavuse tõttu siiski keelduda üksnes juhul, kui on mõistlik eeldada, et asjaomane üldsus peaks seda tõesti üheks nende kaupade või teenuste „omadustest“, mille registreerimist taotletakse, s.t „omaduseks, mida asjaomane üldsus tunneb kergesti ära“ (kohtujuristi arvamus C-20/14, p 23). Kaebaja märgib, et ka komisjon on selgitanud, et kaubamärgi kirjeldavuse ja eristusvõime hindamisel rakendatav test peaks olema suunatud peamiselt sellele, kui tõenäoliselt saab tarbija n-ö loomupäraselt, kaubamärgile lihtsalt peale vaadates kaubamärgi tähendusest aru (komisjoni otsus nr 1571-o, lk 13).

Seega leiab kaebaja, et esmalt tuleb hinnata, kas ja kuidas iga taotletava kauba või teenuse keskmine tarbija üldse võib kaubamärki tajuda ja selle tähendusest aru saada. Kaebaja märgib, et Patendiamet on otsuses tuginenud internetist leitud materjalidele, mis on valdavalt võõrkeelsed, pärinevad välisriikidest ning milles sisaldub sõna *mobile* enamasti küllaltki juhuslikus, ühekordses, mittekirjeldavas kontekstis või kaubamärgina. Eesti keskmisel tarbijal puudub üldjuhul kokkupuude selliste materjalide ja neis sisalduvate kaupade või teenustega – näiteks ei ole kaebaja hinnangul tõenäoline, et Eesti keskmine elanik on kursis California fitnessbussiteenusega.

Kaebaja leiab, et kaubamärk „mobile.de + kuju“ koosneb kahe sõnalise elemendi kombinatsioonist (ja kujundusest) – üks sõnaline element pärineb inglise keelest, teine on saksakeelne lühend. Inglisekeelsel elemendil on seejuures Patendiameti väite kohaselt kaks täiesti erinevat tähendust. Kaebaja on seisukohal, et tähis moodustab terviku, mida keskmine tarbija ostusituatsioonis ei hakka osadeks jaotama ja nende osade võõrkeelsetest tähendustest lähtuvalt kauba või teenuse või nende omaduste kohta oletusi tegema, seda eriti olukorras, kus sõnade tähendus ei ole talle teada või on tähendus laialivalguva sisuga ning mitmeti mõistetav.

Kaebaja hinnangul ei ole *mobile.de* tähendus ühegi taotletava kauba või teenuse puhul kergesti äratuntavaks, kohe ja ilma järele mõtlemata tajutavaks omaduse, liigi või otstarbe kirjelduseks. Ettevõtjatel ei ole tavaks kirjeldada oma teenuseid kui *mobile* teenuseid ja mitte-*mobile* teenuseid, ning Eesti keskmisel tarbijal puudub vastavalt ka sellekohane ootus. Patendiameti esitatud materjalide ja viidatud allikate põhjal ei saa asetada võrdusmärki sõna „mobile“ või „mobile.de“ ja mobiilset tehnoloogiat kasutavate või siis liigutatavate kaupade ja teenuste vahele. Patendiameti esitatud materjalidest nähtub, et ainuüksi sõnaga „mobile“ ei kirjeldata kaupu või teenuseid, sest see ei anna kaupade ja teenuste liigi või omaduste kohta mingit konkreetset, usaldatavat informatsiooni, vaid võib viidata väga erinevatele seostele. Kaebaja küsib siinkohal hüpoteetiliselt, et mida võiks keskmine tarbija pidada näiteks liikuvaks detektiiviteenuseks, liikuvaks eskort-teenuseks või mobiilseks salvestatud sisuks? Kaebaja leiab, et näiteks Patendiameti viidatud *mobile library* omandab sisulise tähenduse vaid kombinatsioonis sõnaga „library“, mitte aga kujul „mobile.de + kuju“. Sama kehtib Patendiameti teates esitatud näide „mobiilse lugemiskeskuse“ kohta, seda enam, et Patendiameti esitatud materjali kohaselt on tegemist lihtsalt liikuva raamatukapiga, mitte aga näitega mobiilsest

teenusest. Kaebaja hinnangul ei ole Patendiamet põhistanud kaubamärgi „mobile.de + kuju“ kirjeldavust mõistliku Eesti elaniku vaatepunktist aga vastavalt Euroopa Kohtu ja komisjoni kriteeriumitele (sh kas tarbija otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajub, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste liigi või mõne nende omaduse kirjeldusega). Selle asemel on Patendiamet keskendunud internetis leitud võõrkeelsetele materjalidele, kus on sõna *mobile* kasutatud mingis kontekstis, mis ei ole seostatav Eesti tarbijaga ning ei võimalda üldjuhul teha ka üldistavaid järeldusi sõna *mobile* kirjeldavuse kohta riikides, kus need materjalid avaldatud on.

Kaebaja on seisukohal, et arvestades eespool esitatud argumente, puudub kaubamärgil „mobile.de + kuju“ Eesti keskmise tarbija jaoks sisu, mis annaks mingit konkreetset kirjeldavat informatsiooni kaupade ja teenuste liigi või omaduste kohta, ning kujunduselementide kombinatsioon loob kaubamärgist püsiva mulje. Seetõttu puudub ka teistel ettevõtjatel vajadus kasutada kaubamärki „mobile.de + kuju“ oma kaupadel või teenustel kirjeldavas funktsioonis.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 2 märgib kaebaja, et Patendiamet on kaubamärgi eristusvõime puudumist põhjendanud samade argumentidega, millega põhjendati ka kaubamärgi kirjeldavust. Seega piirdub Patendiameti hinnang eristusvõime puudumisele vaid KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaste kirjeldavuse argumentidega ning iseseisvad eristusvõime puudumise asjaolud puuduvad. Tegemist ei ole iseseisva koosseisuga, vaid eristusvõime puudumine kaasneb KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisega, seejuures on kaebaja eespool põhjendanud, miks Patendiameti seisukoht KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisel on ebaõige. Eelnevast tulenevalt peab kaebaja ebaõigeks ka KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamist.

Kaebaja märgib, et kaubamärgi eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tähendab seda, et kaubamärk võimaldab identifitseerida kaupa, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kui teatud ettevõtjalt pärinevat ja seega eristada seda teiste ettevõtjate kaupadest. Selle kindlakstegemiseks tuleb hinnata, kas esitatud märk võimaldab kauba tarbijatel ostuotsust tehes eristada seda toodet nendest, millel on teine kaubanduslik päritolu (komisjoni otsused 1409-o, p 102 ja 1410-o, p 124). Euroopa Üldkohus on ka selgitanud, et eristusvõimetud on kas sellised kaubamärgid, mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kõnealuste kaupade või teenuste tähistamiseks või sellised, mille puhul on vähemalt olemas konkreetset asjaolud, mis viitavad sellele, et neid võib selliselt kasutada (Üldkohtu otsus T-414/07, p 32). See põhimõte kohaldub nii sõnaliste kui ka kujundkaubamärkide puhul.

Kaebaja leiab, et kaubamärk „mobile.de + kuju“ ei ole üldises kasutuses taotletavate kaupade ja teenuste tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda neil kaupadel või teenustel sellisena nägema ega sellest saada ostuotsuse tegemiseks vajalikku teavet. Kaebajale ei ole ka teada mingeid konkreetseid asjaolusid, mis viitaks sellele, et kaubamärki „mobile.de + kuju“ võiks selliselt kasutada.

Kaebaja osutab, et kaubamärk on eristusvõimeline, kui ta nõuab tõlgendamisel kasvõi minimaalset jõupingutust või käivitab asjaomasel avalikkuses tunnetusliku protsessi (C-398/08 P). Komisjon on kinnitanud, et kaubamärgi registreerimiseks piisab vähemalt minimaalse eristusvõime olemasolust ja asjaolu, et kaubamärk kannab endas mingit objektiivset sõnumit, ei tähenda, et selle tõttu puudub kaubamärgil eristusvõime (komisjoni otsus 1410-o, p 118). Eeltoodud kohtupraktikast ja asjaoludest järeldab kaebaja, et ka Eesti tarbijad tajuvad tähist „mobile.de + kuju“ kui eristusvõimelist päritolu näitavat kaubamärki, mitte kui kirjeldavat ja eristusvõimetut teksti. Patendiamet ei ole kaebaja hinnangul tõendanud ega põhistanud vastupidist.

Kaebaja juhib tähelepanu, et komisjon on varasemalt oma otsuses 1577-o juba hinnanud kaebaja sõnalise kaubamärgi *mobile.de* eristusvõime olemasolu ja Patendiameti põhistuse ja tõendite õiguspärasust seoses klassi 36 teenustega ning rahuldanud rahvusvahelise registreeringu omaniku kaebuse. Samuti tegi komisjon 24.10.2018 otsuse asjas 1741-o, kus kaebaja rahvusvahelise registreeringu omanikuna vaidlustas oma kaubamärkide (sh sõnamärgi *mobile.de*) alusel kaubamärgi *Mobile24*. Komisjon luges oma otsuses elemendi „mobile“ domineerivaks ja eristusvõimeliseks, leides muu hulgas, et vaidlustaja kaubamärkide lõpuelement „de“ kujutab endast Saksamaa maatumusega tippdomeeni, mis viitab äritarbija jaoks vaidlustaja päritolule ning sellest järelduvalt on element „de“ taotleja kaubamärgis võimalikult väikese eristusvõimega, mis rõhutab elemendi „mobile“ eristavat ja domineerivat iseloomu. Kaebaja järeldab seega, et komisjoni hinnangul on ka kaubamärgi „mobile.de + kuju“ sõnaline osa „mobile“ eristusvõimeline ning kaebaja palub komisjonil arvesse võtta varasemates otsustes toodud asjaolusid ja seisukohti.

Kaebaja leiab ka, et tema kaubamärgi „mobile.de + kuju“ kujundus kui tervik ei ole üldises kasutuses taotletavate kaupade ja teenuste tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda neil kaupadel või teenustel sellisena nägema ning sellest saada ostuotsuse tegemiseks vajalikku teavet.

Kaebajale ei ole ka teada mingeid konkreetseid asjaolusid, mis viitaks sellele, et kaubamärki võiks selliselt kasutada. Internetiotsingud näitavad, et „mobile.de + kuju“ on kasutusel kaebaja kaubamärgina ja on kaubamärgina aktsepteeritud ka teiste analoogseid kaupu pakkuvate ettevõtjate poolt. Kaebaja ei nõustu Patendiameti hinnanguga, et kaebaja kaubamärgi kujunduselemendid on lihtsad, ebapiisavad ja tavalised või ka üksikud või juhuslikud. Kaebaja leiab, et kaubamärgi kujundus koosneb mitmetest elementidest (teksti ümbritsev kumerdatud nurkadega nelinurk, selle vasakus servas paiknev punane element, punane punkt sõnaliste osade vahel, kirjastiil), mis ei ole „lihtsad“, vaid moodustavad kontseptuaalse terviku, mis seostub tarbijale auto numbrimärgi kujundusega. Autode numbrimärgi kujundus on teatavasti ühesugune nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus ning valdaval osal tarbijatest on võimalik iga päev korduvat tajuda, meelde jätta ja eristada autode numbrimärke. Seega on kaebaja hinnangul loogiline eeldada, et kaubamärgi kujunduse kontseptsioon on tarbijale tajutavalt tuttav ja arusaadav ning meenutab auto numbrimärki, kuid eristub sellest sinise värvi asemel kasutatud oranžikaspunase värvi poolest. Traditsioonilise numbrimärgi sinise värvi asemel oranžikaspunase värvi kasutamine lisab kaubamärgile omakorda originaalsust ja eristusvõimet. Kaebajale teadaolevalt ei ole autonumbri kontseptsioon kaubanduses tavaliselt kasutuses kaupade ja teenuste tähistamisel ja seda ei ole tõendanud ka Patendiamet.

Osutades taas Euroopa Kohtu lahendile C-398/08 P, milles on selgitatud, et kaubamärk on eristusvõimeline, kui ta nõuab tõlgendamisel kasvõi minimaalset jõupingutust või käivitab asjaomases avalikkuses tunnetusliku protsessi, leiab kaebaja, et kahtlemata nõuab kujundusliku kontseptsiooniga kaubamärgi tõlgendamine mingit jõupingutust (tekkitab seoseid ja mõtteid) ning käivitab tunnetusliku protsessi (tunnetatakse sarnasust autonumbri kujundusega). Kaebaja leiab, et eeltoodu eristab taotletavat kaubamärki ka Patendiameti viidatud kohtuotsusest T-279/17, kus kaubamärgi kujunduselemendid ei moodusta kontseptuaalset tervikut. Lisaks juhib kaebaja tähelepanu, et nimetatud kohtuotsuses on kohus hinnanud vaid konkreetse kaubamärgiga seotud asjaolusid ja apellatsioonikomisjoni otsuse õiguspärasust, mitte aga ei ole andnud seisukohti selle kohta, kuidas tuleb kohaldada ja tõlgendada õigust.

Kaebaja ei pea oma kaubamärgiga „mobile.de + kuju“ seotud asjaolusid analoogseteks ka Patendiameti poolt viidatud Euroopa Kohtu kohtuasja C-37/03 P asjaoludega, milles kaubamärgiga „BioID. + kuju“ seonduvalt leiti, et „kujutis- ja graafilised osad [on] niivõrd pealiskaudse iseloomuga, et ei lisa taotletavale kaubamärgile kui tervikule ühtegi eristavat tunnust. Fantaasia või koostisosade omavahelise kombineerimise seisukohalt vaadeldes ei ole nimetatud osadel ühtegi aspekti, mis võimaldaks kõnealusel kaubamärgil täita oma esmast ülesannet, mis tal on seoses kaubamärgi registreerimise taotlusega hõlmatud kaupade ja teenustega“. Kaebaja leiab, et kaubamärgi BioID kujundus koosneb vaid kolme esitähed rõhutamisest ning lõppu lisatud väikesest kandilisest punktist, mistõttu võib see tõesti jääda pealiskaudseks ning tarbijal ei pruugi see meelde jääda või olla tarbijale üldse tajutav kujundusena. Kaebaja kaubamärgi kujundus seevastu koosneb oluliselt rohkematest elementidest, mis loovad kaubamärgist tervikliku, püsiva mulje – kaebaja kaubamärgi puhul on tegemist on kujundusega, mille üksikud elemendid on omavahel seotud ja moodustavad terviku.

Kaebaja toob ka näiteid Kaubamärgilehes hiljuti, oktoobris ja novembris 2018 avaldatud kaubamärkidest, millest järeldub, et Patendiamet on pidanud eristusvõimeliseks ka „lihtsatest“ elementidest koosnevat kujundust, kui kujunduselemendid loovad kaubamärgist tervikliku, püsiva mulje: „Koristus 24 PUHASTUSTEENUSED + kuju“, „Siberian collection + kuju“, „SIMPLY GREAT COFFEE Enjoy! PARIM KOHV. LIHTSALT. + kuju“, „K KODUMASINAKESKUS pakkumised, mis muudavad su elu + kuju“, „LAHEMAA MESI + kuju“, „MATKAAUTO.EE + kuju“, „Nutirent.ee + kuju“, „ONE A DAY 1 + kuju“, „kahe põimuva kera kujutis“, „TUUSIK + kuju“, „Autorent1 + kuju“. Kaebaja märgib, et ehkki teiste kaubamärkide registreerimine ei ole iseenesest aluseks taotletava kaubamärgi registreerimisele, lasub Patendiametil siiski kohustus kohelda isikuid samadel asjaoludel samamoodi ning kujundada halduspraktika, mis on ühtne, loogiline, põhjendatud ja etteaimatav.

Kaebaja osutab ka, et tema kaubamärgi kujundust on eraldiseisvalt (ilma sõnalise osata „mobile.de“) pidanud eristusvõimeliseks ja klassides 9, 16, 35, 36, 38, 42, 45 Euroopa Liidu kaubamärgina registreerinud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) – reg nr 009319311. Kaebaja leiab kokkuvõtlikult, et taotletava kaubamärgi puhul ei ole tegemist „pealiskaudse“ eristusvõimetute elementide lihtsa kogumiga, vaid kujunduselementide kombinatsiooniga, mis moodustavad kontseptuaalse terviku, mis seostub tarbijale auto numbrimärgi kujundusega. Tegemist on kujunduselementide kombinatsiooniga, mis loob kaubamärgist tervikliku, püsiva mulje ja on kaubamärgina olemuslikult eristusvõimeline.

Kaebaja toob ühtlasi välja, et tema kaubamärgile „mobile.de + kuju“ on õiguskaitses andnud nii EUIPO kui valdav osa Euroopa Liidu riike, mille keskmine tarbija on Eesti keskmise tarbijaga keeleoskuselt ja kultuuriliselt taustalt sarnane. Muu hulgas on kaubamärk „mobile.de + kuju“ registreeritud Eesti

naaberriikides Soomes, Lätis, Leedus ja Rootsis, aga samuti ingliskeelsetes riikides Austraalias, USA-s, Ühendkuningriigis ja Iirimaa, kus patendiametid ei ole pidanud seda ingliskeelse tarbija jaoks kirjeldavaks. Kaebaja möönab, et kuigi kaubamärgi registreerimine teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole otsustav tegur kaubamärgi registreeritavuse hindamisel teises liikmesriigis, võib seda siiski arvesse võtta koos kõigi muude asjassepuutuvate asjaoludega (C-218/01, p 63). Kaebaja viitab ka komisjoni otsustele 1571-o ja 1686-o, kus komisjon leidis muu hulgas, et olukorras, kus ingliskeelset kaubamärki on peetud registreeritavaks isegi ingliskeelsetes maades, peaksid olema kaalukad põhjused, miks sama kaubamärki – eriti just märgile omistatud tähendusest tulenevalt – ei saa registreerida Eestis.

Kaebaja märgib, et Patendiamet ei ole esile toonud ja kaebajale ei ole ka teada mingeid keelelisi, kultuurilisi, sotsiaalseid või majanduslikke erinevusi, millest tulenevalt võiks kaubamärk „mobile.de + kuju“ olla kirjeldav Eestis, kuid ei ole seda paljudes teistes, sh inglise emakeelega riikides. Kaebaja peab põhjendamatuks Patendiameti poolset teiste riikide praktika eiramist olukorras, kus Eestis ei esine spetsiifilised asjaolusid, mis eristavad antud juhul Eesti tarbijat kõigist eelviidatud riikide tarbijatest.

Lähtudes ülaltoodust ja juhitudes KaMS § 9 lg 1 p-dest 2 ja 3 ja § 41 lg-st 6 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 61 lg 2¹ p-st 1 palub kaebaja tühistada Patendiameti otsus osaliselt, kaubamärgi „mobile.de + kuju“ (taotluse nr R201700228, rahvusvahelise registreeringu nr 1334594) registreerimisest keeldumise osas, ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud kaevatav Patendiameti 26.06.2019 otsus nr 7/R201700228 ning kaebaja rahvusvahelise registreeringu nr 1334594 rahvusvahelise registri väljavõte, mis sisaldab ka andmeid riikide kohta, kus kaubamärgile „mobile.de + kuju“ on õiguskaitse antud.

11.10.2019 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et 26.06.2019 kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus nr 7/R201700228, milles amet osaliselt keeldus kaubamärgi „mobile.de + kuju“ kaubamärgina registreerimisest taotleja nimele KaMS § 70 lõike 2 ja § 39 lõigete 2 ja 3 alusel, on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet märgib seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 3, et nimetatud sätte kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest, mida on võimalik kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse. Selle sätte eesmärgiks olev avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada nende kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, kaubamärgina registreerimiseks sobivad. Registreeritavuse hindamisel tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ning arukas (C-363/99, p 34).

Käesoleval juhul on registreerimiseks esitatud tähis, mis sõnalises osas koosneb ingliskeelsest sõnast *mobile* ja domeenilõpust *.de*. Patendiamet märgib, et ingliskeelne sõna *mobile* tähendab „liikuv, liikumisvalmis“ (Inglise-eesti (Silvet)) ja vastavalt sõnastikule Macmillan Dictionary on sõna *mobile* tähendus *easy to move and use in different places* (lihtne liigutada ja kasutada erinevates kohtades).

Tähenduses „liikuv, liikumisvalmis“ kirjeldab sõna *mobile* ja tähis *mobile.de* Patendiameti hinnangul järgmiste kaupade ja teenuste omadusi:

kl 9 *Apparatus, instruments for electricity; apparatus and instruments for accumulating and storing electricity; apparatus and instruments for controlling electricity; fire extinguishers and fire drenchers; and parts and fittings of all the aforesaid goods, included in the class.*

kl 28 *Fairground and playground apparatus; toys, games, playthings; racing car games; and parts and fittings of all the aforesaid goods, included in the class.*

kl 35 *Rental of vending machines.*

kl 41 *Entertainment and sports; sports and fitness; library services; rental, hire and leasing in connection with the aforesaid, included in the class; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in the class.*

kl 42 *Inspection of motor vehicles before transport [for roadworthiness]; inspection of motor vehicles [for roadworthiness].*

kl 45 *Safety, rescue, security and enforcement services; detective services; private investigation services; lost property services; funerary services; rental of clothing; baby sitting services; house sitting; pet sitting services; social escorting services; legal services; planning and arranging of wedding ceremonies; rental, hire and leasing in connection with the aforesaid, included in the class; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in the class.*

Patendiamet leiab, et tähenduses „liikuv, liikumisvalmis, kaasaskantav“ näitab sõna *mobile* kaupade omadusi, nimelt annab tarbijale otseselt infot, et tegemist on kaupadega, mida saab kergesti paigast paika liigutada, kaasas kanda, asukohast sõltumatult kasutada, kirjeldades seega otseselt, millisel viisil on võimalik kaupu kasutada. Kõiki kaupu, millest Patendiamet keeldus, on võimalik kasutada nii statsionaarsena kui ka kaasaskantavana, erinevates asukohtades kasutatavana. Seejuures on sõna *mobile* Patendiameti hinnangul visuaalselt ja foneetiliselt sarnane eestikeelsetele sõnadele „mobiil, mobiilne“ ning seega Eesti tarbijatele lihtsalt arusaadav.

Patendiamet märgib, et klassis 9 elektriseadmete tähistamisel näitab sõna *mobile* elektriseadmete omadusi, mis võimaldavad elektrivarustust, laadimist juhul, kui ei ole võimalik seadet ühendada juhtmega seina, näiteks kasutamiseks päästeautodel, elektrisõidukite teeäärseks laadimiseks. Kasutuse näidetena on Patendiamet ekspertiisimenetluses toonud *mobile electric power* (USA ettevõtja US-Asia Links, LLC koduleht), *PB to test mobile electric vehicle chargers in the UK* (Suurbritannia uudisteportaal current-news.co.uk, 30.01.2018), *Mobile EV charger that self charges as recovery vehicle is driving* (electricvehiclesresearch.com, 19.06.2018), *EMS Mobile Electric Power Unit Realizes Results* (fireapparatusmagazine.com, 13.11.2012). Samuti kirjeldab sõna *mobile* klassis 9 kaasaskantavaid, ratastel liigutatavaid tuletõrjeseadmeid (nt tootjate kodulehed fouldsclark.co.uk, Mobile Extinguishers angusfire.co.uk).

Patendiamet leiab, et klassi 28 kuuluvad mobiilselt kaasaskantavad spordivahendid (*sporting articles and equipment*), mille eestikeelsed kasutuse näited on „Mobiilsed skatepargi elemendid“ (www.tiptiptap.ee/tooted, 27.09.2018), „mobiilsed või muud kantavad seadmed“ (qicraft.ee, „Technogym 2018. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlustel Venemaal“, 13.06.2018). Liikuvad seadmed on *fairground and playground apparatus*, liikuvad mänguasjad ja mängud on *racing car games*, eeltooduid hõlmavad üldmõisted *toys, games, playthings*. Seega kirjeldab tähis *mobile* Patendiameti hinnangul eelnimetatud kaupade omadusi.

Patendiamet leiab, et tähenduses „liikuv, liikumisvalmis“ näitab sõna *mobile* liikuvate teenuste omadusi, mille puhul teenusepakkuja, liikuv teenuspunkt tuleb tarbija asukohta ning tarbija ei pea ise teenusepakkuja juurde minema. Sellised teenused on näiteks mobiilne pulmakorraldus, kus pulmakorraldaja tuleb kliendi asukohta; mobiilsed juristiteenused, kus advokaat tuleb kliendi juurde; mobiilsed rändraamatukoguteenused. Sõnastik Oxford Dictionaries annab sõnale *mobile* tähenduse „pood, raamatukogu või muu teenus, mis liigub ja saab pakkuda teenust erinevates kohtades“ (*of a store, library, or other service) accommodated in a vehicle so as to travel around and serve various places*). Sõnastik Macmillan Dictionary annab sõnale *mobile* tähenduse „mobiilne raamatukogu, jne asub sõidukis nii et seda saab liigutada ühest paigast teise“ (*a mobile library, etc. is in a vehicle so that it can be moved from one place to another, a mobile health clinic*). Seega kirjeldab sõna *mobile* liikuvate teenuste omadusi, näidates, millisel viisil teenuseid osutatakse ja kasutatakse. Kuidas paljusid statsionaarseid teenuseid on hakatud muutma järjest mobiilsemaks, on kirjeldatud ka Eesti tarbijatele („Miks mobiilne on uus statsionaarne“, blogi www.upsteam.ee, 12.07.2017). Patendiamet märgib, et on ekspertiis esitanud näiteid, et Eestis on kasutusel mobiilne õhulabor (bioneer.ee), liikuv ehk mobiilne laboratoorium (www.labochema.ee), mobiilne kiirgust mõõtev labor (www.err.ee, 11.11.2013), mobiilne kliimakamber (www.metroser.ee, 18-19.11.2015). Eeltoodu hõlmab nii seadmeid (labor, kliimakamber) kui ka nende seadmete abil osutatavaid teenuseid. Seega on Patendiameti hinnangul Eestis mobiilsed, liikuvad kaubad ja teenused olemas ning tarbijad on sellistest kaupadest ja teenustest teadlikud.

Patendiamet märgib, et klassis 35 müük müügiautomaatidest on mobiilselt liikuv teenus ning müügiautomaatides kasutatakse ka mobiilset tehnoloogiat („VendaCarts Mobile Automated Retail Solutions“, cartsblanche.com/vendacarts). Klassi 41 kuuluvad mobiilsed sporditeenused, treeningteenused, mille osutamisel kasutatakse liikuvat treeningisaali või mobiilset treenerit, keda saab tellida kliendi juurde („Dynamic Mobile Fitness“, dynamicmobilefitness.net; „Mobile Fitness Takes To The Streets“, <http://activecities.com/blog/>; „Fortress Mobile Fitness“, www.fortressmobilefitness.com, 29.11.2017). Klassis 42 mootorsõidukite ülevaatuse teenuse osutamisel pakutakse mobiilset võimalust, et teenusepakkuja tuleb kliendi asukohta („Onsite Mobile Car Inspection Service“, www.stateroads.com.au; „Mobile vehicle inspections“, mynrma.com.au). Klassi 45 kuuluvad liikuvad

teenused, mille osutamisel teenusepakkuja tuleb kliendi tellimusel kliendi koju või mujale soovitud asukohta, on mobiilne pulmakorraldus („Mobile Wedding Ministers“, www.weddingsonwheels.org; „Las Vegas Wedding Solutions“ lasvegasluvbugweddings.com), mobiilsed juristiteenused („MOBILE LEGAL HELP CENTER“, www.nylag.org; „Mobile Notary“, exelegalservices.com), mobiilne lapsehoid, mille puhul teenuse omadus seisneb selles, et pakutakse lastehoidu erinevatel üritustel mistahes tarbijale vajalikus asukohas („Kidtabulous Mobile Childcare“, kidtabulous.com), mobiilsed loomahooldusteenused („Mobile Pet Care“, mobilepetcaremtisa.com), matuseteenused (Mobile arrangers, generationfunerals.com.au), mobiilne rõivaste rent („Mobile Tuxedo Rental Service“, weddingwire.com). Patendiamet märgib ka, et mobiilne turvamine tähendab liikuva kliendi turvamist või liikuvat turvasalka (turvaseadus, Citysec Security OÜ, Caesari Turvateenistuse AS, artikkel „Valvekoondise erastamisel töötab minna rebimiseks“, postimees.ee, 27.11.2018). Detektiivi, uurija, kadunud asjade otsimise teenused saavad toimuda mobiilselt kliendi asukohale vastavalt.

Ühtlasi leiab Patendiamet, et ingliskeelsel sõnal *mobile* on tähendus „kommunikatsioonitehnoloogia ja selle kasutamise seonduv“ (Macmillan Dictionary) ja „mobiilsete seadmetega asukohast sõltumatult kasutatav teenus“ (Cambridge English Dictionary). Vastavalt eeltoodud sõnastikele on Patendiameti hinnangul sõnal *mobile* seega mobiilsete seadmetega kasutatava kommunikatsioonitehnoloogia tähendus, sh ka sellise tehnoloogia vahendusel osutatavate teenuste tähendus. Sõnastikesse on kantud ka tervikmõisted *mobile commerce*, *mobile banking*, *mobile learning*, mida on selgitatud kui mobiilsidevahendite abil kasutatavaid teenuseid. Mõiste *m-õpe* kui „mobiilne õpe, mobiilsete seadmete (mobiiltelefon, tahvelarvuti, nutitelefon jne) abil toimuv õpe“, ingl *mobile learning* on kantud haridussõnastikku (<http://www.eki.ee/dict/haridus/>). Seetõttu leiab Patendiamet, et mobiilse tehnoloogia, kommunikatsioonitehnoloogia tähenduses kirjeldab sõna *mobile* ja tähis *mobile.de* kõigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud või nende vahendusel kasutatavate klassi 9, 28, 35, 41, 42 ja 45 kaupade ja teenuste liiki, otstarvet, omadusi.

Patendiamet leiab, et mobiilse kommunikatsioonitehnoloogia tähenduses näitab sõna *mobile* sideteenuste ja mobiilse tehnoloogia baasil töötavate kaupade osas teenuste ja kaupade liiki ning kaupade omadusi ja otstarvet, näidates, et tegemist on mobiilsideteenustega ja mobiilsidetehnoloogia baasil töötavate kaupadega ja seadmetega, mille otstarve on mobiilside loomine. Sõna *mobile* näitab kaupade omadusi kaupade osas, mis kuuluvad mobiilsideseadmete juurde, on nendega koos kasutatavad, on nende osad, on inkorporeeritud mobiilsidetehnoloogiaga. Teenuste osas, mida saab kasutada mobiilsidekanalite ja mobiilsidevahendite kaudu, näitab sõna *mobile* Patendiameti hinnangul teenuste omadusi, nimelt teenuste pakkumise ja kasutamise viisi. Sellised teenused on näiteks mobiilne reklaam, mobiilne turundus, mobiilne pangandus, mobiilsed andmebaasid, mobiilsed tööotsingud, mobiilne müük, mobiilsed õpetamisteenused, mobiilsed kohtamisteenused, mida teenusepakkujad viivad tarbijateni mobiilsidekanalite kaudu ning mida tarbijad saavad kasutada mobiilsidekanalite kaudu.

Patendiamet märgib, et on ka ekspertiisimenetluses välja toonud, et mobiilseid teenuseid osutatakse Eestis, nt mobiiliturundus, mobiilne turundus („Mobiilne internet muudab mõtlemist ka turunduses“, Äripäev 25.08.2011; „Mobiiliturundus – mobiilne koduleht“, kodulehekoolitused.ee, 11.07.2013), mobiilne reklaam („Mobiilne reklaam eile täna ja tulevikus“, marketingsharks.ee, 14.10.2013; „Deloitte: mobiilireklaam suundub tahvlitesse ja nutitelefonidesse“, Äripäev, 13.02.2013; „Mobiilireklaam viis FB kasumi taevasse“, Äripäev, 25.07.2014), andmebaaside haldamine, andmete töötlemine mobiilsete seadmetega („isikuandmete töötlemine mobiilsetes seadmetes ja selle turvalisus“, 07.09.2010), mobiilsed sekretäriteenused („Mobiilne assistent. Tippjuht vajab tippassistenti“, www.vvt.ee/tippjuht-vajab-tippassistenti, 28.11.2017), mobiilne majandustarkvara (www.raamatupidaja.ee/uudised/2011/06/03, 28.11.2017), mobiilsed konsultatsioonid („Aktiivne müük ja mobiilne nõustamine maksimeerivad tulemust“, www.salesforce.ee, 28.11.2017; „Mobiiliteenus soovib põsepuna värvi“, ekspress.delfi.ee, 22.02.2008), mobiilipank, mobiilne kindlustus, mobiilmaksed (teenusepakkujate SEB, Swedbank, Danskebank, Telia kodulehed), mobiilne õpe (haridussõnastik ning „M-õpe geograafiatunnis“, katrimope.wordpress.com; marjevaan.wordpress.com; „Soovitused m-õppe rakendamiseks“, uudiskiri.e-ope.ee, 20.05.2013), mobiilne turvateenus (turvaseadus, kodulehed Caesari Turvateenistuse AS, Citysec Security OÜ, Securitas).

Lähtudes eeltoodust leiab Patendiamet, et Eesti tarbijad on teadlikud mobiilsete teenuste olemasolust, mida saab mobiilsidekanalites ja -seadmetes kasutada. Patendiamet on seisukohal, et võimalus teenuseid mobiilselt kasutada ning seega teenuste pakkumise ja kasutamise viis on teenuse omadus. Mobiilipank erineb pangandusteenusest, mille kasutamiseks tuleb pöörduda pangakontoris kohapeale, mobiilne õpe erineb tavalisest klassiruumis toimuvast õppest. Kui tarbija soovib teenust mobiilselt kasutada, siis ta valib teenuse ja teenusepakkuja, kes seda võimaldab. Seega on tegemist teenuse omadusega, millest teenusepakkujad tarbijaid teavitavad ning mida tarbijad sellest lähtuvalt

valivad. Teenuse mobiilne kasutus ei ole tarbijate jaoks juhuslik fakt, vaid annab teenusele kindlad tarbija jaoks olulised tunnused ning kasutamise eelised.

Patendiamet leiab, et tähis *mobile.de* näitab kaupade liiki ja otstarvet klassi 9 kaupade „sideseadmed, arvutiseadmed, andmetöötlusseadmed, nende lisaseadmed, osad, tarkvara, heli ja kujutiste salvestamise seadmed, salvestusega andmekandjad, signalisatsiooni-, kontrolli-, jälgimisseadmed, uuringute teostamise seadmed, nende osad, mis töötavad mobiilse sidetehnoloogia, mobiilse digitaaltehnoloogia baasil“ osas. Domeenilõpp *.de* tähises *mobile.de* täiendab infot, et tegemist on interneti kaudu kasutatavate, ligipääsetavate kaupade ja teenustega ning tähis *mobile.de* tervikuna näitab teenuste ja kaupade omadusi, otstarvet ja seda, et tegemist on mobiilsidetehnoloogia teenuste ja kaupadega, mida saab kasutada *on-line*, interneti kaudu, mille otstarve on mobiilside loomine. Tähis *mobile.de* näitab Patendiameti hinnangul kaupade omadusi ka optikakaupade, prillide osas, kuna prillid, *smart glasses* ehk nutiprillid sisaldavad mobiilsidetehnoloogiat, ning nutikate kiivrite osas (*intelligent bike helmet*, newatlas.com, 21.02.2016), mis samuti sisaldavad mobiilsidetehnoloogiat. Tähis *mobile.de* näitab kaupade omadusi ka kaupade „andmekandjad, magnetid“ osas (nt magnetiga mobiilihoidja väljavõtte poe Euronics kodulehelt), mis on mobiilsideseadmete lisad ja on mobiilsideseadmetega koos kasutatavad. Patendiamet märgib, et klassi 28 kuuluvad elektroonilised mängud, videomängud, mis on mobiilsetes seadmetes kasutatavad ja töötavad mobiilside tehnoloogiaga. Seega näitab tähis *mobile.de* kaupade liiki ja omadusi kaupadel *games, racing car games; educational teaching games, in particular electronic educational teaching games for kids; video game apparatus, namely handheld computer games; hand held units for playing video games; parts and fittings of all the aforesaid goods, included in the class*. Klassi 35 teenustest osutatakse mobiilsidekanalites, mobiilsidevahenditega teenuseid „mobiilne turundus, reklaam, mobiilsed hanketeenused“ („Mobile procurement“, Wikipedia), mobiilsed andmebaasid (Wikipedia), mobiilne andmetöötlus („isikuandmete töötlemine mobiilsetes seadmetes ja selle turvalisus“), statistika, uuringud, info, mobiilsed raamatupidamis-, sekretäri-, assistenditeenused, mobiilsed tööotsingud („Mobile Job Search“, www.indeed.com/mobile), konsultatsioonid, mobiilsed oksjonid („What is mobile bidding“, gesture.com/mobile-bidding; „Mobile Auction“, www.manheim.co.uk), mobiilne müük, sh pakutakse individuaalselt kohandatud ostuvõimalusi („Intershop Enables Individual Shopping Experiences On Mobile Devices“, marcommnews.com, 19.03.2013), mis hõlmab ka klassi 45 teenust *individual shopping services*. Seega kirjeldab tähis *mobile.de* Patendiameti hinnangul klassi 35 teenuseid ja klassi 45 teenust *individual shopping services*, näidates teenuste omadusi, nimelt teenuste pakkumise ja kasutamise viisi, et teenuseid saab kasutada mobiilsidekanalite, mobiilsideseadmete kaudu. Samuti on olemas mobiilne pangandus, kindlustus ja maksed, mis on levinud teenuse osutamise viis ka Eestis (teenusepakkujate SEB, Swedbank, Danskebank, Telia kodulehed). Seega kirjeldab tähis *mobile.de* ka klassi 36 teenuseid, näidates teenuste omadusi, nimelt teenuse pakkumise ja kasutamise viisi. Klassi 41 teenustest osutatakse mobiilsidekanalite ja mobiilsidevahenditega teenuseid mobiilne kirjastamine („Lessons in mobile publishing“, www.theguardian.com, 30.10.2014; „21 Excellent Digital Publishing Platforms For Mobile & Web“, www.linkedin.com), mobiilsed haridusteenused (haridussõnastik www.eki.ee/dict/haridus/), mobiilne sõiduõpe („Driving Dynamics Introduces Mobile Driving Simulator“, www.automotivefleet.com, 26.10.2015), elektroonilise raamatukogu teenused, *on-line* trükiste pakkumine, materjalide avaldamine, mh saab ka meelelahutust pakkuva mobiilsetes kanalites. Spordiüritustelt tehakse ülekandeid mobiilsete vahendite ja kanalite kaudu („Live Broadcasting Sport Events“, solitonsystems.com; „FOX sports Mobile“, itunes.apple.com/). Seega kirjeldab tähis *mobile.de* Patendiameti hinnangul klassi 41 teenuseid, näidates teenuste omadusi, nimelt teenuse pakkumise ja kasutamise viisi. Tähis *mobile.de* näitab teenuste liiki ka klassis 38, näidates, et tegemist on mobiilsideteenustega. Klassi 42 kuuluvad arvutitarkvara ja -riistvara teenused, veebilehtede, otsimootorite loomine ja haldamine, pilveteenused, digitaalse sisu teenused, mis kõik saavad põhineda mobiilsel tehnoloogial. Mobiiltelefone ja muid mobiilseid seadmeid, lahendusi saab disainida („Web & Mobile Design“, www.fiverr.com; „Mobile Web Development & Design Services“, www.hsolutions.com). Mõistet *watermarking* kasutatakse mobiilse turunduse valdkonnas („Digital Watermarking for Mobile Marketing“, us.moodmedia.com/). Tähis *mobile.de* näitab Patendiameti hinnangul eeltoodud teenuste liiki (mobiilsete seadmete tarkvara ja riistvara), otstarvet ja omadusi. Klassi 45 teenuste osas on olemas mobiilne litsentsimine (teenusepakkujate kodulehed www.mississauga.ca, www.nomagic.com), ka domeeninimesid saab registreerida mobiilsete kanalite kaudu. Turvateenuseid osutatakse mobiilsete sideseadmete- ja lahendustega (securitas.ee; „Mobiilne videovalve“, valve.ee; „Hädaabisüsteem Telegrupp AS“, www.telegrupp.ee). Juriidiliste teenuste osas tehakse kohturaporteid ja ülekandeid mobiilsete kanalite ja seadmete kaudu („Mobile Court Reporting“, gramannreporting.com; Excel Reporting, Inc. „Professional Court Reporting Services“, excelcourtreporters.com). Mobiilsed religiooniteenused võimaldavad tarbijatel mobiilsidevahendite kaudu teenistusel osaleda ja muude kiriku ning koguduse tegemistega kursis olla („Study Finds Religious Apps Helps User Practice Mobile Faith“, religionnews.com, 07.05.2014; „Church in a Pocket: Mobile Apps for Religious Engagement“, www.huffpost.com, 23.07.2010). Astroloogilised rakendused

võimaldavad koostada *on-line* horoskoobi erinevalt otse astroloogi juurde pöördumisest („Mobile Astrologer for Mobile“, download.cnet.com). Mõistest *mobile dating* on saanud kohtamisteenuste liik („Mobile dating“, Wikipedia). Detektiivitöös kasutatakse mobiilseid rakendusi („Private investigator Apps“, einvestigator.com). Lobitöös kasutatakse samuti mobiilseid rakendusi („Australian Christian Lobby app“, threethirds.com.au; „Advanced Digital Lobbying Tools with Ernest Landante State House Digital and Advocacy“, digitalpoliticsradio.com). Seega näitab tähis *mobile.de* Patendiameti hinnangul klassi 45 teenuste omadusi, nimelt teenuste osutamise ja kasutuse viisi.

Patendiamet märgib, et tähis .de on Saksamaa tippdomeen ning Wikipedia (References DENIC (September 2018), „Comparison of International Domain Numbers“, retrieved 29 October 2018; „DENIC eG Eases Domain Guidelines“, DENIC) andmetel on see populaarsuselt kolmandal kohal lühendi .com järel ning riigikoodidest teisel kohal. Seega on Patendiameti hinnangul ka Eesti tarbijad lühendi .de tähendusest teadlikud. Domeeninimesid kasutatakse tavapäraselt teiste sõnade lõpus punktiga eraldatult. Seega tähis mobile.de on tervikuna tajutav kombinatsioonina sõnast *mobile* ja domeenilõpust .de. Tähis .de kui domeenilõpp näitab, et kaupade ja teenuste kohta saab täiendavat infot interneti kaudu ning see ei muuda sõna *mobile* kirjeldavat tähendust ega lisa tähisele tervikuna eristusvõimet. Patendiamet osutab, et analoogselt on käsitletud domeenilõppudega tähiseid photos.com Euroopa Kohtu kohtuasjas C-70/13P, rehid.com komisjoni otsuses nr 599.

Patendiamet leiab, et kombineeritud märgi puhul tuleb hinnata, kas kaubamärgi kujundus on piisav, võimaldamaks tähist tervikuna tajuda millegi muuna kui üksnes kirjeldava sõnumina. Registreerimiseks esitatud tähises on kujundusena esitatud mustvalge raam sõnaelemendi mobile.de ümber, oranž triip ühes nurgas ning punane punkt tähise .de ees. Patendiamet on seisukohal, et domeenilõppe kasutatakse tavapäraselt koos punktidega, seega punkt tähise .de ees ei ole tajutav kujundelemendina. Lihtne mustvalge raam kombinatsiooni mobile.de ümber ning oranž triip nurgas ei ole Patendiameti hinnangul piisavad elemendid juhtimaks tähelepanu kõrvale sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt ning ei võimalda tajuda tähist tervikuna muuna kui kirjeldava sõnumina. Raamide kasutus on tavaline element, mida kasutatakse pigem tõstmaks esile sõnalist elementi, mitte juhtimaks tähelepanu kõrvale, mis võimaldaks tajuda tähise kujundust kaubamärgi funktsioonina. Selline kombinatsioon ei võimalda eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Patendiamet on seisukohal, et kõnealuse tähise graafilised osad ei täida seoses asjaomaste kaupade ja teenustega kaubamärgi esmast ülesannet, milleks on tähistada kaupade ja teenuste päritolu.

Patendiamet viitab, et kohtuasja T-776/15 p-s 34 on öeldud, et minimaalsed kujundelemendid ei juhi tähelepanu kõrvale sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt. Kohtuasja T-594/15 p-s 35 on öeldud, et figuratiivne element, mis ei ole domineeriv ega silmatorkav, ei muuda väljendi kirjeldavat iseloomu. Kohtuasja C-37/03 P p-s 74 on öeldud, et „kujutis- ja graafilised osad [on] niivõrd pealiskaudse iseloomuga, et ei lisa taotletavale kaubamärgile kui tervikule ühtegi eristavat tunnust. Fantaasia või koostisosade omavahelise kombineerimise seisukohalt vaadeldes ei ole nimetatud osadel ühtegi aspekti, mis võimaldaks kõnealuse kaubamärgil täita oma esmast ülesannet, mis tal on seoses kaubamärgiregistreerimise taotlusega hõlmatud kaupade ja teenustega“. Kohtuasja T-279/17 p-s 29 on öeldud, et kaubamärk koosneb harilikest tavalistest graafilistest elementidest, mis ei võimalda tarbijal märki meelde jätta ja selle järgi kaupade päritolu ära tunda.

Kõigest eeltoodust tulenevalt leiab Patendiamet, et registreerimiseks esitatud tähis on tervikuna tajutav kaupade ja teenuste liiki, otstarvet, omadusi kirjeldava tähisena, millele ei saa vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 3 õiguskaitsset anda.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 2 märgib Patendiamet, et Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade ja teenuste suhtes ka eristusvõimetu (C-363/99, p 86; C-265/00, p 19). Kaubamärgi „mobile.de + kuju“ klasside 9, 28, 35, 36, 41, 42, 45 kaupade ja teenuste sihtgrupiks on kogu avalikkus, s.t lõpptarbijateks on keskmine tarbija. Osutades Euroopa Kohtu otsustele C-136/02 P (p 29) ja C-37/03 P (p 60) leiab Patendiamet, et lähtudes kaupade ja teenuste liiki, otstarvet ning omadusi kirjeldavast kombinatsioonist „mobile.de“ ei ole tarbijatel võimalik eristada ühe ettevõtja mobiilseid kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate mobiilsetest kaupadest ja teenustest. Kirjeldavate tähiste kombineerimine domeeninimedega on majandus- ja äritegevuses tavaline, mistõttu ei võimalda tähis mobile.de eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate mobiilsetest kaupadest ja teenustest. Patendiameti hinnangul tuleb seega hinnata, kas kirjeldav sõnakombinatsioon on kujundatud selliselt, et tarbijal oleks võimalik selle alusel taotleja kaupu ja teenuseid eristada. Patendiamet on eespool leidnud, et kombinatsioon lihtsast mustvalgest raamist ja oranžist triibust ühes nurgas ei võimalda eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Tähisel tervikuna ei esine omadusi, mis võimaldaksid sihtgrupil ilma segi ajamata eristada kaebaja kaubamärgiga hõlmatud

kaupu ja teenuseid teistest, muu päritoluga kaupadest ja teenustest. Patendiamet märgib, et tulenevalt kohtulahenditest C-37/03 P (p 41), C-64/02 (p-d 40 ja 46), T-248/11 (p 38) on tähise eristusvõime puudumine ning tähise tavapärane kasutus erinevad keeldumise alused ning eristusvõime puudumist ei pea tõendama tähise kui terviku tavapärase kasutusega.

Neil asjaoludel leiab Patendiamet, et tähisel „mobile.de + kuju“ puuduvad tunnused, mille põhjal tarbija suudaks kaebaja kaupu ja teenuseid eristada teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest ja teenustest ning kaubamärki tuleb pidada eristusvõimetuks. Seetõttu ei ole tähis KaMS § 9 lg 1 p-st 2 tulenevalt eespool loetletud klasside 35, 36, 38, 41, 42, 45 teenuste ning klasside 9, 28 kaupade osas kaubamärgina registreeritav.

Patendiamet peab ebatäpseks ja faktiliselt tõendamatuks kaebaja väidet, et Patendiamet on kaevatavas otsuses tuginenud valdavalt tõenditele, mis pärinevad kaubamärgi taotluse esitamise (rahvusvahelise registreerimise) kuupäevast hilisemast ajast ning ei võimalda teha järeldusi olukorra kohta nii, nagu see oli taotluse esitamise kuupäeval. Patendiamet peab oluliseks juhtida tähelepanu asjaolule, et kaubamärgiseaduses sisalduva põhimõtte kohaselt ei saa üksnes kirjeldavad tähised olla registreeritud kaubamärgina ja peavad jääma vabaks kasutamiseks kõigile soovijaile – oluline ei ole siinjuures isegi see, et tähis kaubamärgitaotluse esitamise hetkel reaalselt kasutusel on kaupade/teenuste kirjeldamiseks, vaid piisab, et vastavat tähist on võimalik kasutada sellistel eesmärkidel (C-191/01P, p 32). Patendiamet selgitab, et keeldus kaubamärgi registreerimisest oma otsuses nimetatud klassides, kuna seoses nende kaupade ja teenustega oli märk üksnes kirjeldav ning seetõttu puudus sel eristusvõime, seejuures on Patendiamet esitanud hulgaliselt näited sõna kirjeldavast tähendusest ja selle kasutamisest. Euroopa Kohtu praktikast nähtuvalt 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 (C-64/02 P, T-315/03).

Patendiamet ei nõustu kaebaja väitega, et kasutamise näidetena on Patendiamet esitanud valdavalt juhuslikke võõrkeelseid materjale. Patendiamet märgib, et on mitmete kaupade ja teenuste kohta esitanud ka eestikeelsed materjalid: mobiilne turundus, mobiilireklaam, mobiilne müük, mobiilipank, mobiilmaksed, mobiilne õpe, mobiilsed ja statsionaarsed kaubad ning teenused. Sõnastikesse kantud mõistete *mobile commerce*, *mobile learning*, *m-õpe*, *mobiilne õpe*, *mobile banking* kohta esitatud materjale ei saa pidada juhuslikeks tekstideks. Näited välismaistelt internetilehekülgedelt, ajakirjanduse artiklitest ja teenusepakujate kodulehtedelt on esitatud sisuliselt selgitamaks, et kaupu ja teenuseid saab mobiilselt pakkuda ja kasutada. Patendiamet leiab, et esitatud materjalide puhul ei ole tegemist juhuslike tekstidega nagu näiteks mõne üksiku kasutaja keelekasutus foorumis, vaid tegemist on konkreetsete teenusepakujatega ja nende kodulehtedega. Mobiilne kirjastamine, mobiilsed, liikuvad *fitness*-teenused, mobiilne/liikuv pulmakorraldus, mobiilne kohtamine, mobiilsed/liikuvad juristiteenused, mobiilsed kohturaportid, mobiilne mobiilsidevahenditega ligipääsetav kirik on kõik reaalselt osutatavad teenused. Neid teenuseid on võimalik osutada ka Eestis ning teenuseid saab kirjeldada sõnaga *mobile*. Internetis pakutavate teenuste puhul saab neid teenuseid kasutada ka Eesti tarbija, kes ei kasuta teenuseid ainult eestikeelsetel lehekülgedel.

Patendiamet on seisukohal, et keeldumise aluste põhjendamiseks vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-dele 2 ja 3 ei tule tõendada, et sõna *mobile* ja kombinatsioon *mobile.de* oleksid muutunud keeldumise alla kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamisel Eestis tavapäraseks. Samuti ei pea tõendama, kas kõiki kõnealuseid teenuseid hetkel Eestis osutatakse. Patendiamet leiab, et mobiilseid teenuseid saab Eestis osutada ning kirjeldada sõnaga *mobile* ja kombinatsiooniga *mobile.de* ning tähiste, millega on võimalik teenuseid kirjeldada, registreerimisest tuleb keelduda. Kohtuasjas C-191/01 (p 32) on leitud, et kirjeldavast tähisest keeldumiseks ei ole vaja, et konkreetne tähis oleks kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupu või teenuseid või nende omadusi kirjeldavana, vaid registreerimisest tuleb keelduda, kui vähemalt üks võimalikest tähendustest on kirjeldav. Kohtuasjas C-265/00 (p 42) on leitud, et kirjeldav tähis ei pea olema ainus viis vastavate omaduste kirjeldamiseks.

Seoses kaebaja seisukohaga, et tähis *mobile.de* koosneb ingliskeelsest sõnast *mobile* ja saksakeelsest tähisest *.de*, mis moodustab terviku, mida keskmine tarbija ostusituatsioonis ei hakka osadeks jaotama ning nende osade võõrkeelsetest tähendustest lähtuvalt vastavate kaupade või teenuste või nende omaduste kohta oletusi tegema, leiab Patendiamet, et vaatlusalune tähis koosneb kahest elemendist *mobile* ja *.de*, millel mõlemal on oma kindel tähendus ning mis annavad selget teavet teenuste ja kaupade kohta. Seda, et tarbija võib tajuda tervikut, mis koosneb kahest iseseisvast eraldi tähendusega elemendist, näitab Patendiameti hinnangul asjaolu, et *mobile* ja *de* on omavahel punktiga eraldatud. Patendiamet leiab, et tähise *.de* tajumine domeeninina ei eelda keeleoskust,

seetõttu kaebaja viide, justkui koosneks tähis kahes eri keeles esitatud sõnast, ei ole asjakohane. Domeenilõppe kasutatakse tavapäraselt teiste sõnade lõpus punktiga eraldatult, nii nagu see on esitatud tähises *mobile.de*. Seetõttu on tarbijatel lihtne tähist *.de* domeenilõpuna tajuda ja põhjendatud ei ole seisukoht, et tähis *mobile.de* koosneb kahest eri keeles esitatud sõnast, mida tarbijad ei suuda tervikuna tajuda. Patendiamet leiab, et turuolukorras näeb tarbija tähist *mobile.de* seoses konkreetsete kaupade või teenustega, mida tarbija soovib osta või tellida. Tarbija ei pea hindama tähist *mobile.de* korraga kõigi rahvusvahelises registreeringus märgitud kaupade ja teenuste suhtes ning ei satu sellest segadusse. Konkreetsete kaupade ja teenuste suhtes on sõnal *mobile* ja tervikul *mobile.de* konkreetne tähendus, mis ei ole tarbijatele laialivalguva sisuga ega mitmeti mõistetav.

Patendiamet ei nõustu kaebajaga, et *mobile.de* tähendus ei ole ühegi taotletava kauba või teenuse puhul kergesti äratuntavaks, kohe ja ilma järele mõtlemata tajutavaks omaduse, liigi või otstarbe kirjelduseks. Patendiamet on seisukohal, et asjaolu, et kaupu ja teenuseid saab liikuvalt ning läbi mobiilsidekanalite ajast ja kohast sõltumatult kasutada, on kaupade ja teenuste omadus. Patendiamet ei saa nõustuda, et näiteks rahandusteenuste puhul ei ole teenuse omadus asjaolu, et tegemist on mobiilipangaga, mobiilimaksetega või et kaupade puhul, mida saab kergesti paigast paika liigutada ja asukohast sõltumatult kasutada, ei ole liikumisvalmidus, kaasaskantavus kauba omadus. Patendiamet ei nõustu ka, et liikuvate teenuste puhul, millega liikuv teenuspunkt tuuakse tarbija asukohta, ei ole liikuvus teenuse omadus või et ettevõtjad, kes pakuvad mobiilseid teenuseid, ei kirjelda tarbijatele, et tegemist on mobiilse teenusega, mida saab mobiilselt kasutada. Eestis osutatakse mobiilseid teenuseid, on olemas mobiiliturundus, mobiilireklaam, mobiilipank, mobiilne õpe. Patendiamet ei nõustu, et tarbijatele ei kirjeldata, et need teenused on mobiilsed ning et tarbijatel puudub sellekohane ootus. Patendiameti hinnangul on sõna *mobile* ja tähis *mobile.de* lihtsalt tajutav kaupade või teenuste liigi ja/või omaduse kirjeldusena nii kaupade puhul, mida saab kergesti liigutada ja kaasas kanda kui ka liikuva teenuspunkti tähistamisel, mobiilsidekanalite kaudu kasutatavate teenuste tähistamisel ning mobiilsidekaupade puhul nagu arvutid ja telefonid. Patendiamet osutab, et omadus on millegi iseloomulik tunnus, mis millelegi on püsivalt või oluliselt omane (Eesti keele seletav sõnaraamat).

Seoses kaebaja seisukohaga, et tema kaubamärgi kujundus koosneb mitmetest elementidest, mis ei ole „lihtsad“, vaid moodustavad auto numbrimärgi kujundusega seostuva kontseptuaalse terviku, selgitab Patendiamet, et märki hinnatakse tervikuna ning kui märgi kujundus ei ole piisav juhtimaks tähelepanu kõrvale sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt ja ei lisa sõnaelemendile midagi juurde, siis on märk tervikuna tajutav kaupu ja teenuseid kirjeldavana. Patendiamet ei pea seejuures asjakohaseks vaidlust selle üle, kas autonumbri kujunduse kontseptsioon on tarbijatele tuntud. Patendiamet on menetluse käigus hinnanud registreerimiseks esitatud tähist, milleks on sõnakombinatsioon *mobile.de* mustvalges raamis ning mille ühes nurgas on oranž triip. Patendiamet leiab, et seda ei saa samastada autonumbriga, mis koosneb tähtede ja numbrite kombinatsioonist ning sinisest värvist. Patendiameti hinnangul on tarbijate jaoks kõnealuse tähise puhul tegemist sõnalist elementi ümbritseva raamiga ning triibuga ühes servas, mis ei moodusta meelde jäävat üldmuljet, mida tarbijad suudaksid ühe kindla ettevõtja päritolutähisena tajuda ja meelde jätta.

Seoses kaebaja viidatud Euroopa Üldkohtu otsusega T-414/07 (p 32), mille kohaselt eristusvõimetud on kas sellised kaubamärgid, mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kõnealuste kaupade või teenuste tähistamiseks, või sellised, mille puhul on vähemalt olemas konkreetsed asjaolud, mis viitavad sellele, et neid võib selliselt kasutada, selgitab Patendiamet, et amet on omakorda viidanud kohtuasjadele, mis kinnitavad, et kirjeldavad ja eristusvõimetud tähised ei pea olema tervikuna tavakasutuses. Kohtuasjas C-191/01 (p 32) on leitud, et kirjeldavast tähisest keeldumiseks ei ole vaja, et konkreetne tähis oleks kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise hetkel tegelikult kasutusel taotluses nimetatud kaupu või teenuseid või nende omadusi kirjeldavana ning kohtuasjas C-265/00 (p 42) on leitud, et kirjeldav tähis ei pea olema ainus viis vastavate omaduste kirjeldamiseks. Tulenevalt kohtuasjade C-37/03 P p-dest 41 ja 62, C-64/02 p-dest 40 ja 46 ning T-248/11 p-st 38 on tähise eristusvõime puudumine ning tähise tavapärane kasutus erinevad keeldumise alused ning eristusvõime puudumist ei pea tõendama tavapärase kasutusega. Patendiamet leiab, et kaebaja viidatud kohtuasjas T-414/07 oli tegemist kujundmärgiga, mitte kombineeritud märgiga, mistõttu ei ole see praegusel juhul kohaldatav. Patendiamet on viidanud kohtuasjadele, milles on keeldutud eristusvõimetuid ja/või kirjeldavaid sõnalisi elemente sisaldavatest kaubamärkidest põhjendusel, et märkide kujundus ei ole piisav tähistele tervikuna eristusvõime tagamiseks – kohtuasjad C-37/03 P (p 74), T-279/17 (p 29), T-776/15, T-594/15 (p 35). Neis asjades ei ole olnud põhjenduseks kujunduse tavakasutus.

Lähtudes eeltoodust ei tule keeldumise aluste rakendamiseks vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-dele 2 ja 3 Patendiameti hinnangul tõendada, et tähis *mobile.de* esitatud kujunduses on muutunud tervikuna tavapäraseks. Patendiamet lisab samas, et kaebaja viidatud kohtuasjas T-414/07 sõnastatud põhimõte „mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kõnealuste

kaupade või teenuste tähistamiseks“ on käesoleval juhul täidetud sellega, et tavalisi graafilisi elemente, nagu raamid, äärised ja värvus kasutatakse sageli ja tavaliselt kaubanduses ning sellised kombinatsioonid ei loo tarbijate jaoks kaubamärgi funktsioonis püsivat muljet.

Seoses kaebaja viidetega kohtuasjas C-37/03 P käsitletud kaubamärgi kujundusele („BioID“) ühes kaebaja seisukohaga, et tema kaubamärgi kujundus koosneb oluliselt rohkematest elementidest, samuti seoses kaebaja viidetega Patendiameti poolt registreeritud kombineeritud märkidele, märgib Patendiamet ennekõike, et kuivõrd kaubamärgitaotluse menetluses on iga juhtum unikaalne, siis praktika kasutamine eeldab vaid üldiste põhimõtete ülekandmist. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on iga kaubamärgi registreerimisest keeldumise juhtum sõltumatu ja nõuab eraldi läbivaatamist. Kõiki asjaolusid vaadeldakse ja hinnatakse alati kogumis, konkreetse juhtumi kontekstist lähtuvalt, ning alati tuleb analüüsida juhtumi täpseid asjaolusid. Patendiamet osutab, et ka komisjon asus oma hiljutises otsuses nr 1779-o seisukohale, et teistele registreeringutele viitamisel ei ole otsustavat tähendust, kuna iga kaubamärgi tuleb hinnata individuaalselt. Patendiamet selgitab samas, et kaubamärgi ekspertiis peetud kirjavahetuse käigus on amet viidanud veel teistelegi kohtuasjadele (T-279/17, p 29; T-776/15; T-594/15) ning ei saa pidada põhjendatuks võrrelda käesolevat tähist „mobile.de + kuju“ üksnes tähisega „BioID“. Kohtuasjast C-37/03 „BioID“ kohta tuleneb üldpõhimõte, et kaubamärgi kujundus ei pruugi olla piisav tähisele tervikuna eristusvõime tagamiseks, kuid iga tähist tuleb eraldi hinnata ja põhjendada. Patendiamet märgib ka, et ei saa käesoleva märgi ekspertiisi raames esitada analüüsi kõigi teiste Patendiameti praktikast näiteks toodud märkide registreerimise kohta. Kõigis kaebaja poolt näiteks toodud märkides ei pruugi Patendiamet olla käsitletud kogu sõnalist osa eristusvõimetuna. Patendiamet on osaliselt keeldunud näiteks kombineeritud märgist R201700058, menetlus on lõpetatud märkide M201700767, R201700832 osas. Seega ei ole Patendiamet kõiki kombineeritud märke registreerinud ning igale juhtumile tuleb teha iseseisev ekspertiis. Registreerimise näited teistsugustes kujundustes ja teistsuguste sõnaelementidega ei loo Patendiameti hinnangul põhjendatud ootust kaebaja tähise registreerimiseks.

Seoses kaebaja viidetega komisjoni otsustele 1741-o ning 1577-o tähise mobile.de kohta, millest kaebaja hinnangul tuleneb, et sõna *mobile* ja tähis *mobile.de* on eristusvõimelised, märgib Patendiamet järgmist. Otsuses 1741-o ei ole käsitletud keeldumist KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel, vaid vaidlustamine toimus KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel. Vaidlustatud teenusteks oli kl 35 ärijuhtimine (inglise keeles *business management services*), millest Patendiamet ei olnud absoluutsetel alustel keeldunud ning ei keeldunud ka kaevatavas otsuses. Komisjoni otsuses 1577-o ei ole käsitletud keeldumist KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel. Patendiamet oli õiguskaitses andmisest keeldunud KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel. Komisjon leidis otsuses, et „[Patendiameti] otsuse põhjendused osundavad KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaldamisele, mis ei ole korrektne, kuivõrd otsuse kohaselt jäeti taotlus rahuldamata ainult KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel“. Seega ei käsitletud komisjon kirjeldava tähenduse argumente, kuna keeldumise alusena ei olnud KaMS § 9 lg 1 punkti 3 esitatud. Patendiamet leiab, et taotleja viidatud asjade asjaolud olid teistsugused ning neid ei saa üle kanda käesolevale juhtumile. Õiguskaitses andmisest keeldumise kohta vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3 ning vastavalt mõlemale punktile § 9 lg 1 p 2 ja 3 ei ole komisjon taotleja poolt viidatud asjades otsust teinud. Patendiamet rõhutab seejuures, et komisjoni otsuses 1741-o on üksnes võrreldud tähised *mobile.de* ning *Mobile24*. Vaidluse kontekstis ning konkreetse juhtumi analüüsimisel leidis komisjon, et võrreldavate kaubamärkide puhul on „mobile“ domineeriv element. Seega võib kõnealuse otsuse valguses väita, et tähisel *mobile.de* on komisjoni arvamusel oluline rõhk just sõnalisel osal ning tähise kujunduslik element on teisejärguline. Komisjon ei hinnanud otsustes sõna kaitstavust eristusvõime, kirjeldavuse või tavapäraseks muutmise aspektist.

Seoses kaebaja viidetega sama kaubamärgi registreeringutele teistes riikides ning argumentidega, et Patendiamet ei ole põhjendanud, mille poolest erinevad Eesti tarbijad teiste riikide tarbijatest, selgitab Patendiamet, et Eestis taotletava kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise taotlusele tehakse ekspertiisi lähtudes Eesti tarbijatest ning Patendiamet on põhjendanud, miks kombinatsioon *mobile.de* on tarbijatele arusaadav ja kirjeldavas tähenduses tajutav. Patendiamet leiab, et neid argumente ei saa kõrvale jätta üksnes seetõttu, et märk on teistes riikides kaitstud. Patendiamet analüüsib ekspertiisis Eesti tarbijate taju ning ei teosta samaväärset analüüsi kõikide teiste riikide, kus märk on kaitse saanud, tarbijatele. Patendiamet on teiste riikide otsused ekspertiisis küll teadmiseks võtnud, kuid ei ole leidnud sisulist põhjendust, et pidada tähist *mobile.de* eristusvõimeliseks. Selguse huvides märgib Patendiamet samas, et andmebaasi Madrid Monitor andmetel on tähise registreerimisest keeldunud ka Prantsusmaa, Norra ja Moldova ametid samadel alustel, mille on ekspertiisis tuvastanud Patendiamet.

Seoses kaebaja viitega EL kaubamärgi registreeringule nr 009319311 (millega on registreeritud eraldiseisvalt kaebaja kaubamärgi kujundus, ilma sõnalise osata *mobile.de*), mis kaebaja hinnangul tähendab, et sellega on käesolevas asjas vaatluse all olevas registreeringus sisalduv kujundelement

hinnatud eristusvõimeliseks, leiab Patendiamet, et praegusel juhul vaieldavale tähisele tuleb teha iseseisev ekspertiis ning lähtuda ei saa esmajoones teise ameti varasemast otsusest. Iga juhtumit hinnatakse erinevalt, kuid vastavalt kehtivale kohtupraktikale ei ole lihtsatest geomeetristest kujunditest koosnevad märgid eristusvõimelised – näiteks kohtuasjas T-595/17 on eristusvõimetuks tunnustatud värvilisest nelinurgast ja triibust koosnev kujutismärk. Patendiameti hinnangul ei ole mustvalge raam kombinatsiooni *mobile.de* ümber ning oranž triip nurgas piisavad elemendid juhtimaks tähelepanu kõrvale sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt ning ei võimalda tajuda tähist tervikuna muuna kui kirjeldava sõnumina. Patendiameti selgitab, et teistes riikides tehtud otsused ei ole kaubamärgitaotluste ekspertiisi aluseks ega akrediteeritud suunanäitajaks Eestis. Patendiamet juhib tähelepanu, et teeb igale kaubamärgitaotlusele ekspertiisi ning vaatleb märke tervikuna ning selles kontekstis, mis konkreetsetel ekspertisi 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) ning et iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole reeglina asjakohane (otsused nr 800-o, 1327-o).

Seoses kaebaja viidetega komisjoni otsustele 1686-o („JUSTFAB“) ning 1571-o („LIPOBASE REPAIR“) ja seisukohaga, et analoogselt viidatud komisjoni otsustes käsitletud ingliskeelsete tähistega ei saa Eesti tarbijad ka tähise *mobile.de* tähendusest aru, leiab Patendiamet, et tähis „*mobile.de*“ ei ole võrreldav tähisega „JUSTFAB“, kus sõnal „just“ on erinev tähendus eesti ja inglise keeles, ega ka tähisega „LIPOBASE REPAIR“. Sõna *mobile* on sarnane eestikeelsetele sõnadele *mobii* ja *mobii*lne, seega ei ole põhjust kahelda sõna *mobile* arusaadavuses Eesti tarbijatele. Domeenilõpu *.de* arusaadavus ei sõltu kindlast keelest.

Kokkuvõtvalt märgib Patendiamet, et lisaks Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele lähtub amet ekspertiisi läbiviimisel Euroopa Kohtu vastavatest otsustest ning teeb analüüsi kogumis praktikaga. Patendiamet on otsustanud kaebaja kaubamärgi registreerimisest 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 õiguskaitse normide kohaldamisel Euroopa Kohtu antavad tõlgendused, millest lähtumine tagab, et õigust kohaldatakse ühetaoliselt kõigis kaubamärgi õiguskaitse 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 sõnalise osaga kujutismärgi *mobile.de* kaubamärgina registreerimine keeldutud klassides Patendiameti hinnangul ebaaus, ebaõiglane ning avalik huvi saaks kahjustatud. Tähisel ei esine omadusi, mis võimaldaksid sihtgrupil ilma segi ajamata eristada kaubamärgi registreerimise taotlusega hõlmatud kaupu ja teenuseid teistest, muu päritoluga kaupadest ja teenustest. Patendiameti seisukohalt ei täida kõnealuse tähise graafilised osad seoses asjaomaste kaupade ja teenustega kaubamärgi esmast ülesannet, milleks on tähistada kaupade ja teenuste päritolu. Tähise domineeriv osa on sõna *mobile.de*, millel puudub eristusvõime ja mis on nimetatud klassides kirjeldav.

Patendiamet lisab, et käesolevas seisukohas nimetatud dokumendid on kaebajale varasemalt ekspertiisimenetluses esitatud ning suure mahukuse tõttu tehakse komisjonile nähtavaks Patendiameti menetlussüsteemis.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p-dest 2 ja 3 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

19.11.2019 esitas kaebaja komisjonile omapoolse seisukoha seoses Patendiameti seisukohtadega, milles teatas, et kaebaja ei soovi Patendiameti kirjalikule seisukohale vastata, kuna Patendiameti kirjalik seisukoht kujutab endast valdavas osas vaidlustatud otsuse koopiat ja selle kohta on kaebaja oma seisukohad avaldanud juba kaebuses. Komisjoni töö lihtsustamiseks lisas kaebaja oma seisukohale Patendiameti 11.10.2019 seisukoha, selgitades, et tekst, mis kaevatavat otsust ei korda, on märgistatud kollasega.

Kaebaja palub määrata tähtaja lõplike seisukohtade esitamiseks.

23.12.2019 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad.

Oma lõplikes seisukohtades kinnitas kaebaja, et jääb kõigi kaebuses esitatud seisukohtade ja nõude juurde ning olles tutvunud Patendiameti kirjaliku seisukohaga, soovib täiendavalt rõhutada järgmist.

Kaebajale jääb arusaamatuks, kuidas saab ebatäpne ja faktiliselt tõendamata olla kaebaja väide, et Patendiamet on tuginenud valdavalt tõenditele, mis on kaubamärgi taotluse esitamise (rahvusvahelise registreerimise) kuupäevast hilisemad ja ei võimalda teha järeldusi olukorra kohta taotluse esitamise kuupäeva seisuga. Kaebaja märgib, et sellisteks faktilisteks asjaoludeks ongi Patendiameti poolt kaebajale esitatud tõenditel kuupäeva puudumine või taotluse esitamise kuupäevast hilisema kuupäeva olemasolu. Kaebaja lisab, et Patendiameti kohustuseks on esitada menetlusnormidele vastavad tõendid ning kaebaja ei ole kohustatud tõendama nende menetlusnormidele mittevastavust.

Lisaks märgib kaebaja, et on juba kaebuses viidanud komisjoni otsustele, milles komisjon on Patendiametile tõendite hindamise põhimõtteid selgitanud. Komisjoni ja kaebaja seisukohta kinnitab ka Riigikohtu värske, 18.12.2019 otsus nr 2-16-6665, sh selles viidatud Euroopa Kohtu praktika. Osutatud otsuses leidis Riigikohus muu hulgas, et Euroopa Kohtu praktikale (C-542/07 P; C-332/09) tuginedes on KaMS § 9 lg 1 p-s 3 nimetatud õiguskaitsset välistava asjaolu esinemise hindamisel põhjendatud lähtuda kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevast. Riigikohus leidis, et seda kinnitab ka KaMS § 9 lg 2 sõnastus, mille kohaselt taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi puhul ei kohaldata mh § 9 lg 1 p-s 3 sätestatud. Kaebajale jääb arusaamatuks, miks Patendiamet vaatamata Euroopa Kohtu, komisjoni ja nüüd ka Riigikohtu antud selgetele juhistele ei suuda koguda ja hinnata tõendeid vastavalt kehtivatele menetlusnormidele. Kaebaja kordab ka varem öeldut, et valdava osa Patendiameti esitatud tõendite näol on tegemist internetist leitud üksikute ja juhuslike valdavalt võõrkeelsete tekstidega, mille puhul ei ole tõenäoline, et Eesti vastavate kaupade ja teenuste keskmisel tarbijal võiks olla nendega mingi kokkupuude. Kaebaja leiab, et tuginedes tõenditele, mis ei võimalda esiteks teha järeldusi olukorra kohta nii, nagu see oli taotluse esitamise kuupäeval, ja teiseks teha järeldusi Eesti keskmise vastavate kaupade ja teenuste tarbija taju kohta, on Patendiamet teinud õigusliku vea KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldamisel ning kaebaja hinnangul on tegemist asjaoluga, mille alusel tuleb Patendiameti otsus tühistada.

Kaebaja ei nõustu ka Patendiameti tõlgendusega kaebaja viidatud komisjoni otsuse 1741-o kohta, et komisjon leidis konkreetse juhtumi analüüsimisel, et võrreldavate kaubamärkide puhul on „mobile“ domineeriv element ning ei hinnanud otsuses sõna kaitstavust eristusvõime, kirjeldavuse või tavapäraseks muutumise aspektist. Kaebaja leiab, et Patendiameti väide on ilmne vale, kuivõrd juba kaebuses endas tõi kaebaja välja tsitaadi viidatud otsusest, kus komisjon nimetab kolmel korral sõna „mobile“ eristavaks või eristusvõimeliseks (näiteks: „*Sellest järelduvalt on element „de“ taotleja kaubamärgis võimalikult väikese eristusvõimega, mis rõhutab elemendi „mobile“ eristavat ja domineerivat iseloomu.*“). Mis puudutab kaebuses viidatud komisjoni otsust 1577-o, mille osas Patendiamet oma seisukohas leidis, et selles otsuses ei ole käsitletud kirjeldava tähenduse argumente, kuna keeldumise alusena ei olnud KaMS § 9 lg 1 punkti 3 esitatud, märgib kaebaja, et selles asjas oli Patendiameti otsuse aluseks tööpoolest KaMS § 9 lg 1 p 2 (eristusvõime) ja komisjon ka tühistas Patendiameti otsuse samal alusel. Kaebaja leiab seega, et nii komisjoni otsus kui ka kaubamärgi registreerimine selle otsuse järgselt näitavad, et Patendiameti hinnangul ei olnud tegemist kirjeldava tähisega.

Kaebaja toob veel kord esile ka seda, et kaebaja on toonud nii Patendiameti menetluses kui kaebuses näiteid selle kohta, et taotletav kaubamärk on saanud õiguskaitseteist riikides, sh Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu liikmesriikides, kelle kaubamärkide registreerimise õiguslikud alused on täpselt samad kui Eestis. Seejuures Patendiamet küll rõhutab, et teeb igale taotlusele ekspertiisi eraldi ja lähtuvalt kohaliku tarbija tajust, kuid tugineb seejuures valdavalt välismaise päritoluga materjalidele ja sõnade tähendustele võõrkeeles. Kaebaja leiab, et Patendiamet ei too mingil moel välja, millised siis ikkagi on need spetsiifilised keelelised, kultuurilised, sotsiaalsed või majanduslikud erinevused, mis eristavad antud juhul Eesti tarbijat kaebuses viidatud sarnaste riikide tarbijatest, sh inglise emakeelega riikide tarbijatest.

Kaebaja ei nõustu Patendiameti paljasõnalise tuginemisega näiteks kohtuasjas T-414/07 sõnastatud põhimõttele „mida asjaomase avalikkuse seisukohast tavaliselt kasutatakse kaubanduses kõnealuste kaupade või teenuste tähistamiseks“, mis on täidetud sellega, et tavalisi graafilisi elemente, nagu raamid, äärised, värvus kasutatakse sageli ja tavaliselt kaubanduses ning sellised kombinatsioonid ei loo tarbijate jaoks kaubamärgi funktsioonis püsivat muljet. Kaebaja leiab, et sisuliselt kordab Patendiamet Euroopa Üldkohtu lahendile viitamisega eristusvõime hindamise kriteeriumit, mille käesolevas asjas kohaldamise puudusi on kaebaja kaebuses ka käsitletud. Kaebaja leiab, et tema kaubamärgi puhul ei ole tegemist eelnimetatud üksikute elementidega ning Patendiamet ei ole mingil

moel näidanud, et kaebaja kasutatud kujunduslik tervikkombinatsioon oleks sageli ja tavaliselt kaubanduses kasutusel.

Kaebaja leiab, et tema kaubamärgi kujundus kui tervik ei ole üldises kasutuses taotletavate kaupade ja teenuste tähistamisel ega reklaamimisel ning tarbijad ei ole harjunud seda neil kaupadel või teenustel sellisena nägema ning sellest saama ostuotsuse tegemiseks vajalikku teavet – kaubamärk „mobile.de + kuju“ on kasutusel üksnes kaebaja kaubamärgina. Kaebaja kaubamärgi puhul ei ole tegemist ka „pealiskaudse“ eristusvõimetute elementide lihtsa kogumiga, vaid kujunduselementide kombinatsiooniga, mis moodustavad kontseptuaalse terviku ja mis seostub tarbijale auto numbrimärgi kujundusega. Kaebajale teadaolevalt ei ole autonumbri kontseptsioon kaubanduses tavaliselt kasutusel kaupade ja teenuste tähistamisel ja seda ei ole tõendanud ka Patendiamet. Kaebaja hinnangul on tegemist kujunduselementide kombinatsiooniga, mis loob kaubamärgist tervikliku, püsiva mulje ja on kaubamärgina olemuslikult eristusvõimeline.

Kaebaja osutab ka, et Euroopa Liidu liikmesriikide praktika ühisteatises (CP3), millest Patendiamet oma ekspertiisis juhindub, on selgitatud, et kui standardse kirjatüübiga kaasnevad graafilise disaini elemendid, peab neil elementidel olema kaubamärgile tervikuna piisav mõju, et märk oleks eristusvõimeline ja et kaubamärk on registreeritav, kui nendest elementidest piisab tarbija tähelepanu kõrvalejuhtimiseks sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt või kui on tõenäoline, et need loovad kaubamärgist püsiva mulje. Kaebaja leiabki, et kaubamärgi „mobile.de + kuju“ puhul ei ole tegemist „pealiskaudse“ eristusvõimetute elementide lihtsa kogumiga, vaid kujunduselementide kombinatsiooniga, moodustavad kontseptuaalse terviku, mis seostub tarbijale auto numbrimärgi kujundusega. Tegemist on kujunduselementide kombinatsiooniga, mis loob kaubamärgist tervikliku, püsiva mulje ja on kaubamärgina olemuslikult eristusvõimeline.

Kaebaja leiab ka, et kuigi põhimõttena on küll korrektne, et Patendiamet läheneb iga kaubamärgi ekspertiisile individuaalselt, peab lisaks sellele olema Patendiameti praktika ka ühtne ja etteennustatav ning individuaalsuse põhimõtte ei saa olla paljasõnaliseks ettekäändeks ühtsest praktikast põhjendamatul hälbimisel. Taotlejaid ei tohi kohelda põhjendamatuult erinevalt. Käesoleval juhul leiab kaebaja, et tema kaubamärgi terviklik, kontseptuaalne kujundus on märksa eristusvõimelisem kui mitmed kaebuses näiteks toodud tähised, mille Patendiamet on otsustanud registreerida, ning otsusest ei selgu, millistel kaalutlustel põhineb Patendiameti vastupidine seisukoht.

Kaebaja palub jätkuvalt tühistada Patendiameti otsus osaliselt, kaubamärgi „mobile.de + kuju“ (taotluse nr R201700228, rahvusvahelise registreeringu nr 1334594) registreerimisest keeldumise osas, ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses nimetatud asjaolusid arvestades.

24.01.2020 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad.

Patendiamet jäi täies ulatuses kõigi oma varasemate seisukohtade juurde ja kordas neid. Kaebaja lõplikes seisukohtades esitatud argumentide osas märkis Patendiamet täiendavalt järgmist.

Seoses kaebaja seisukohaga, et Patendiameti kohustuseks on esitada menetlusnormidele vastavad tõendid ja kaebaja ei ole kohustatud tõendama nende menetlusnormidele mittevastavust, peab Patendiamet oluliseks märkida, et menetluse käigus olid kaebajale antud võimalused esitada oma seisukohad ning selgitused, mida viimane on ka kasutanud. Patendiamet on informeerinud kaebajat menetluse igas etapis tehtud toimingutest ning menetluse kulgemisest ja tulemustest. Patendiamet rõhutab, et kõik tõendusmaterjalid, mis toetavad ameti otsust, olid kaebajale esitatud. Ühtlasi märgib Patendiamet, et TÕAS § 60 lg 1 kohaselt, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti, lähtub komisjon vastavalt oma pädevusele tõendite ja tõendamise, sealhulgas tõendite esitamise ja kogumise korra puhul tsiviilkohtumenetluse seadustikus (TsMS) sätestatust. TsMS § 223 lg 1 esimese lause järgi peab kumbki pool hagimenetluses tõendama neid asjaolusid, millele tuginevad tema nõuded ja vastuväited, kui seadusest ei tulene teisiti. Patendiameti hinnangul järeldub siit, et kui kaebaja osutab menetlusnormide mittevastavusele, siis oleks ta pidanud konkreetselt, selgesõnaliselt ja üheselt mõistetavalt välja tooma vastava õigusnormi sisu ning seejärel esitama tõendi ja viitama, milles seisneb selle väidetav rikkumine.

Seoses kaebaja viidatud Riigikohtu lahendiga nr 2-16-6665 osutab Patendiamet, et selle kohtuotsuse p-s 14.5 on Riigikohus muu hulgas selgitanud, et „*ka selliste tõendite põhjal, mis kajastavad asjaolusid kaubamärgi „VESKIMÖLDRE“ registreerimise taotluse esitamisele järgneva aja seisuga, võib olla võimalik teha järeldusi selle kohta, kuidas tarbijad eelduslikult tajusid tähist „VESKIMÖLDRE“ taotluse esitamise ajal. Ka Euroopa Kohus on Euroopa Liidu kaubamärgi puudutavates vaidlustes leidnud, et*

kaubamärgi registreerimise õiguspärasust hinnates võib tugineda ka andmetele, mis puudutavad taotluse esitamisest hilisemat aega (vt nt 17. juuli 2008. a otsus kohtuasjas nr C-488/06 P L & D vs. OHIM, p 70). Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et arvestada võib tõenditega, mis – olles küll taotluse esitamise kuupäevast hilisemad – võimaldavad teha järeldusi olukorra kohta nii, nagu see oli sellel kuupäeval (vt samas, p 71; 5. oktoobri 2004. a määrus kohtuasjas nr C-192/03 P Alcon vs. OHIM, p 41; 19. juuni 2014. a otsus liidetud kohtuasjades nr C-217/13 ja nr C-218/13 Oberbank jt, p 60)⁴. See tõendab Patendiameti hinnangul, et kaebaja lähenemine ei olnud täielik ega seetõttu objektiivne. Kontekstist välja rebitud lõikude tsiteerimine, arvestamata selle kasutamise asjaoludega, võib osutada valeks ega pruugi anda ainuõiget ülevaadet.

Seoses kaebaja poolt väljatooduga, et komisjoni otsuses nr 1741-o nimetab komisjon kolmel korral sõna „mobile“ eristavaks või eristusvõimeliseks, juhib Patendiamet tähelepanu asjaolule, et nimetatud otsuses on võrreldud kaubamärke *mobile.de* ning *Mobile24* ning selle käigus on järeldatud, et element „.de“ on väikese eristusvõimega ning numbril „24“ on kaubamärgi mõttes eristusvõime pigem tagasihoidlik, mistõttu rõhutab elemendi „mobile“ eristavat ja domineerivat iseloomu. Komisjon leidis, et sõna „mobile“ on kõigi võrreldavate kaubamärkide puhul identne, eristusvõimeline ja domineeriv element, mistõttu on kaubamärk *Mobile24* sarnane vaidlustaja kaubamärkidega *mobile.de*. Komisjon leidis ka, et elemendid „.de“ ja „24“ ei muuda domineeriva elemendi tähendust oluliselt teistsuguseks ning ei loo uusi tähendusi ning et arvestades eeltoodud sarnasusi domineerivate elementides ja tähistatavate teenuste identsust, leidis komisjon, et esineb tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt. Patendiamet leiab, et kõik see kogumis tähendab, et komisjoni järeldus puudutas üksnes konkreetset kaasust – kontekstist välja võetud üksikute lausete põhjal ei saa teha fundamentaalseid järeldusi kaubamärgi kogu eksistentsi kohta.

Seoses kaebaja seisukohaga, et Patendiameti esitatud tõenditele tuginedes ei saa hinnata, kuidas tajub taotletavat kaubamärki vastav keskmine tarbija, selgitab Patendiamet, et „tajuma“ tähendab tegelikkust vahetult tunnetama, meeltega vastu võtma, tunnetama, (vaistlikult) aru saama või märkama. Tarbija taju kohta ei ole Patendiameti hinnangul võimalik teha järeldusi vaid kirjalikult esitatavate tõendite abil. Kaebaja ei vaidle sisuliselt faktiga, et ingliskeelne sõna „mobile“ tähendab „liikuv, liikumisvalmis“, „kommunikatsioonitehnoloogia ja selle kasutamisega seonduv“, „mobiilsete seadmetega asukohast sõltumatult kasutatav teenus“. Tähis „.de“ on Saksamaa tippdomeen ning näitab, et kaupade ja teenuste kohta saab täiendavat infot interneti kaudu. Kuivõrd tegu on ülilihtsate sõnade kombinatsiooniga, leiab Patendiamet, et isegi ratsionaalselt mõeldes jõuab keskmine tarbija sama järelduseni kohe, kui näeb sellist tähist. Patendiamet leiab, et esitatud tõendid toetavad keskmise tarbija suutmatust tajuda asjaomaseid kaupu ja teenuseid nende kaubandusliku päritolu tähisena. Kaebaja ei ole omakorda esitanud ühtegi tõendit, mis toetaksid tema mõttekäiku keskmise tarbija võime kohta tajuda asjaomaseid kaupu ja tooteid nende kaubandusliku päritolu tähisena. Patendiamet osutab ka, et tulenevalt TÕAS § 36 lg-st 1 on Patendiamet TÕAS §-s 35 sätestatud ülesannete täitmisel, sealhulgas tööstusomandi esemele õiguskaitse andmise otsuste tegemisel ja otsuste tegemise meetodika kasutamisel sõltumatu. Patendiamet on pädev asutus, kelle ülesanne on kontrollida, kas avalikkus võib taotletavat kaubamärki tajuda päritolutähisena. See järeldus tehakse kaubamärgi ekspertiisi järgselt. Praegusel juhul selgus, et loetletud klassides ei funktsioneeriks tähis kaubamärgina, kuivõrd sellel puudub eristusvõime ning registreerimiseks esitatud tähis tervikuna on tajutav kaupade ja teenuste liiki, otstarvet ja omadusi kirjeldava tähisena.

Seoses kaebaja väitega, et komisjon tühistas otsuses nr 1577-o Patendiameti otsuse KaMS § 9 lg 1 p 2 alusel, märgib Patendiamet selguse huvides, et otsuses nr 1577-o leidis komisjon, et „õiguslik viga KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisel ning otsuse selguse ja põhjendamise nõude mittejärgimine on asjaolud, mis toovad kaasa otsuse tühistamise olenemata menetluses esitatud teistest väidetest“. Patendiameti hinnangul tähendab see, et kaebaja väide on väär. Taaskord rõhutab Patendiamet, et iga juhtumit analüüsitakse ja lahendatakse asjaolude kontekstist lähtuvalt.

Seoses kaebaja seisukohaga, et Patendiamet ei ole mingil moel näidanud, et kaebaja kasutatud kujunduslik tervikkombinatsioon oleks sageli ja tavaliselt kaubanduses kasutusel ning et teadaolevalt ei ole autonumbri kontseptsioon kaubanduses tavaliselt kasutuses kaupade ja teenuste tähistamisel ja seda ei ole tõendanud ka Patendiamet, märgib Patendiamet järgmist. Patendiamet on veendunud ja ka kaebajale korduvalt selgitanud, et kombineeritud märgi puhul tuleb hinnata, kas kaubamärgi kujundus on piisav, võimaldamaks tähist tervikuna tajuda millegi muuna kui üksnes kirjeldava sõnumina. Kujundusena on registreerimiseks esitatud tähises esitatud mustvalge raam sõnaelemendi *mobile.de* ümber, oranž triip ühes nurgas ning punane punkt tähise *.de* ees. Patendiamet on seisukohal, et domeenilõppe kasutatakse tavapäraselt koos punktidega, seega punkt tähise *.de* ees ei ole tajutav kujundelemendina. Lihtne mustvalge raam kombinatsiooni *mobile.de* ümber ning oranž triip nurgas ei ole Patendiameti hinnangul piisavad elemendid juhtimaks tähelepanu kõrvale sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt ning ei võimalda tajuda tähist tervikuna muuna kui kirjeldava sõnumina.

Patendiamet leiab, et raamide kasutus on tavaline element, mida kasutatakse pigem tõstmaks esile sõnalist elementi, mitte juhtimaks tähelepanu kõrvale, mis võimaldaks tajuda tähise kujundust kaubamärgi funktsioonis. Selline kombinatsioon ei võimalda eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Patendiamet on seisukohal, et kõnealuse tähise graafilised osad ei täida seoses asjaomaste kaupade ja teenustega kaubamärgi esmast ülesannet, milleks on tähistada kaupade ja teenuste päritolu. Patendiamet selgitab ka, et märki hinnatakse alati tervikuna ja kui kujundus ei ole piisav juhtimaks tähelepanu kõrvale sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt ja ei lisa sõnaelemendile midagi juurde, siis on märk tervikuna tajutav kaupu ja teenuseid kirjeldavana. Patendiamet on menetluse käigus hinnanud registreerimiseks esitatud tähist, milleks on sõnakombinatsioon *mobile.de* mustvalges raamis ning ühes nurgas on oranž triip ja leiab, et seda ei saa samastada autonumbriga, mis koosneb tähtede ja numbrite kombinatsioonist ning sinisest värvist. Patendiameti hinnangul on tarbijate jaoks selles tähises tegemist sõnalist elementi ümbritseva raamiga ning triibuga ühes servas, mis ei moodusta meeldejäädavat üldmuljet, mida tarbijad suudaksid ühe kindla ettevõtja päritolutähisena tajuda ja meelde jätta. Patendiamet märgib täiendavalt, et kaebaja ei ole tõendanud, et taotluse esitamise kuupäevaks on kaubamärk „mobile.de + kuju“ kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime või et sellest on saanud üldtuntud kaubamärk keeldutud klassides ning seoses taotleja isikuga.

Seoses kaebaja seisukohaga, et kaubamärgitaotlejaid ei tohi kohelda põhjendamatult erinevalt ning et praegusel juhul on tema kaubamärgi terviklik, kontseptuaalne kujundus märksa eristusvõimelisem kui need näiteks toodud tähised, mille Patendiamet on otsustanud registreerida, märgib Patendiamet järgmist. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt peab võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõttest lähtudes amet võtma arvesse sarnaste taotluste kohta tehtud otsuseid, kuid nende põhimõtete järgimisel peab arvestama seaduslikkuse põhimõttega ja seega on õiguskindluse ja täpsemalt hea halduse eesmärgil eelkõige vaja, et kõigi registreerimistaotluste hindamine oleks range ja täielik ning viidaks igal konkreetsel juhul läbi, vältimaks kaubamärkide alusetut registreerimist (C-51/10 P, p-d 74–77; C-521/13, p 57). Patendiamet ei pea kaebaja viiteid varasemalt registreeritud kaubamärkidele professionaalseks ja peab oluliseks rõhutada, et varasemalt registreeritud kaubamärkide näol ei ole tegemist akrediteeritud õigusallikatega, millele saab menetluse raames tugineda. Patendiamet leiab, et vastasel juhul kaotaks ekspertiis täielikult oma sisu ja mõtte ning kaubamärgiseadus ja -määrus oma õigusliku jõu. Patendiameti hinnangul võib julgelt ka väita, et teiste riikide reeglid tööstusomandi esemele õiguskaitse andmiseks erinevad Eesti omadest ning asjaomane amet teeb kaubamärgile ekspertiisi lähtuvalt oma õigusaktidest, turuolukorrast ning keskmise tarbija tajust. Oluline on, et Eestis registreerimiseks esitatud kaubamärgile tehakse ekspertiis Eesti kaubamärgiõiguse kohaselt ning menetluse raames kontrollib Patendiamet ekspertiisi kaubamärki KaMS § 9 lg-s 1 sätestatu suhtes. Patendiamet rõhutab, et iga kaubamärgi menetlus on ainulaadne koos oma üksikasjade ja peensustega, kus iga detail võib avaldada kardinaalset mõju menetluse lõpptulemusele.

Patendiamet peab oluliseks juhtida tähelepanu ka kaebaja 19.11.2019 esitatud kirja manuses olevale lisale, milles kaebaja on märgistanud Patendiameti 11.10.2019 seisukohas laused ja lõigud ning mille kohta kaebaja kommenteeris, et komisjoni töö lihtsustamiseks lisab kaebaja Patendiameti seisukoha, kus tekst, mis ei korda otsust, on märgistatud kollasega. Patendiamet teatab, et võimuesindaja ametliku dokumendi muutmine ei ole õigusriigis aktsepteeritav. Selle põhimõtte kaitstavaks hüveks on ametliku dokumendi puutumatus, selle kaudu ka ametliku dokumendiga seotud õiguskäibe valdkond. Kuigi praegusel juhul ei saa ametliku dokumendiga seotud käivet lugeda kahjustatuks, juhib amet kaebaja tähelepanu sellele juhtumile ja palub tulevikus hoiduda ametlikus dokumendis märkuste tegemisest ja selle dokumendi hilisemast esitamisest menetluses. Kui kaebaja soovib teha märkusi või lisada kommentaare, siis toob ta need eraldi välja oma kirjalikes seisukohtades, vajadusel kopeerides asjakohased lõigud või laused. Ühtlasi meenutab Patendiamet kaebajale, et komisjon on Patendiameti juures moodustatud sõltumatu kohtueelne vaidluste lahendamise organ, mis lahendab tööstusomandi esemete õiguskaitset ja Patendiameti tegevuse õiguspärasust puudutavaid vaidlusi seaduses sätestatud alustel ja korras (tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 1¹). Patendiamet leiab, et ei ole alust kahelda komisjoni otsustus- ja töövõimes, mistõttu juhiste või suuniste andmine ei ole sobilik ega ka vajalik. Komisjon on organ, kes vaatab kaebuse materjale, hindab ja seejärel otsustab, kas ameti otsus on õige ja õiglane, kas avaliku huvi laiemad eesmärgid ei ole ohus ning kas asutus tegutseb õigesti.

Kokkuvõtvalt märgib Patendiamet, et lisaks Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele lähtub amet ekspertiisi läbiviimisel Euroopa Kohtu vastavatest otsustest ning teeb analüüsi kogumis praktikaga. Patendiamet on otsustanud kaubamärgi registreerimisest nimetatud klassides keelduda tulenevalt kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning Patendiameti praeguseks hetkeks välja kujunenud ekspertiisipraktikast. 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. Patendiameti hinnangul ei täida kõnealuse tähise graafilised osad seoses asjaomaste kaupade ja teenustega kaubamärgi esmast ülesannet, milleks on tähistada kaupade ja teenuste päritolu. Tähise domineeriv osa on sõnal *mobile.de*, millel puudub eristusvõime ja mis on Patendiameti otsuses nimetatud klassides kirjeldav.

Patendiamet palub jätkuvalt komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

08.05.2020 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Käesolevas asjas on vaatluse all kaubamärk „mobile.de + kuju“ (rahvusvahelise registreeringu nr 1334594), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 05.02.2016. Rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll art 3 lõige 4). 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 õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 05.02.2016 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS) nende käesoleval ajal kehtivates redaktsioonides.

Kaebaja on esitanud kaebuse Patendiameti 26.06.2019 otsuse nr 7/R201700228 peale, millega Patendiamet osaliselt keeldus kaubamärgi „mobile.de + kuju“ registreerimisest tuginedes KaMS § 9 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele. Kaubamärgi „mobile.de + kuju“ rahvusvahelise registreeringu kuupäeval 05.02.2016 kehtinud:

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

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



Klass 9: Recorded content; databases (electronic); computer databases; directories [downloadable electronic publications]; computer digital maps; recorded media data [magnetic and electronically]; electronic publications recorded in computer media; instruction manuals and training manuals in electronic format; downloadable image files; electronic publications (downloadable); audio visual recordings; computer software; programs for computers; software downloadable from the internet; interfaces for computers; computer programs for accessing and using the internet; computer programs for use in telecommunications; software for document management, for data processing and for database management; software to facilitate electronic commerce; software for accessing information directories that may be downloaded from the global computer network; software for processing market information; software to enable the searching of data; search engine software; software relating to financial transactions, monetary matters and finance management; software for creating searchable databases of information and data, software for enterprise resource planning, inventory management and inventory monitoring; software for managing customer data; content management system software; games software; computer operating systems; electronic blackboards; process controlling software; software for facilitating secure credit card transactions; education software; applications (software) for portable communications devices; downloadable web-based applications for portable communications devices or computers; computer software and applications for portable communications devices and computers for creating, editing, publishing, viewing, searching and saving classified advertisements, in particular for an online vehicle market for the purchase and sale of new and used vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural

machines, containers, boats and other water vehicles, and parts and fittings for vehicles, motorcycles, building and agricultural machines, boats and water vehicles; computer software and applications for portable communications devices and computers for creating, editing, publishing, viewing, searching and arranging of automotive vehicle services and of repair services for vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles; software for comparing of insurances; software for comparing of funds, in particular loans; information technology and audiovisual equipment; communications equipment; computer networking and data communications equipment; apparatus for the transmission of data; point-to-point communications equipment; broadcasting equipment; antennas and aerials as communications apparatus; data storage devices; pre-recorded compact discs, DVDs, HD DVDs, UHD discs and blu-ray discs; USB flash drives; magnetic data carriers; replicating apparatus; photocopiers; printers; image scanners; data processing equipment and accessories (electrical and mechanical); electronic agendas; calculators; ticket dispensers; payment terminals, money dispensing and sorting devices; coin-operated mechanisms; peripherals adapted for use with computers; mouse pads; computers and computer hardware; file and electronic mail servers; computer components and parts; flash memory card; pocket calculators; audio apparatus, visual and photographic devices; radio tuners; car radios; car audio apparatus; display devices, television receivers and film and video devices; image capturing and developing devices; signal cables for IT, AV and telecommunication; magnets, magnetizers and demagnetizers; apparatus, instruments for electricity; apparatus and instruments for accumulating and storing electricity; apparatus and instruments for controlling electricity; antennas and aerials as components; optical devices, enhancers and correctors; optical enhancers; lasers; optical goods; corrective eyewear; sunglasses; spectacle cases; safety, security, protection and signalling devices; alarms and warning equipment; access control devices; signalling apparatus; vehicle breakdown warning triangles; head guards for sports and eye protection devices; fire extinguishers and fire drenchers; alarm and warning equipment, namely alarms, alarm systems; signalling apparatus, namely vehicle breakdown warning triangles, warning lamps for vehicles; navigation, guidance, tracking, targeting and map making devices; navigation apparatus for vehicles; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; surveillance apparatus; sensors and detectors; testing and quality control devices; counting, alignment and calibrating instruments; computerized vehicle engine analyzers; diagnostic apparatus, not for medical purposes; controllers (regulators); scientific research and laboratory apparatus, educational apparatus and simulators; vehicle drive training simulators; and parts and fittings of all the aforesaid goods, included in the class.

Klass 28: Sporting articles and equipment; fairground and playground apparatus; toys, games, playthings; racing car games; educational teaching games, in particular electronic educational teaching games for kids; video game apparatus, namely handheld computer games; hand held units for playing video games; and parts and fittings of all the aforesaid goods, included in the class.

Klass 35: Advertising, marketing and promotional services; updating of advertising information in a computer data base; preparing audio-visual presentations for use in advertising; banner advertising; arranging and placing of advertisements (for others); production of advertising material; advertising services provided by the internet; classified advertising, also through portals and platforms on the internet, in particular for the purchase and sale of new and used vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles and parts and fittings for vehicles, motorcycles, building and agricultural machines, boats and water vehicles; classified advertising, also through portals and platforms on the internet, in particular for automotive vehicle services and for repair services for vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles; search engine marketing services; web site traffic optimisation; search engine optimisation; pay per click advertising; advertisements (placing of -); collecting and compilation of directories of goods, services, addresses and branches of trade and the information contained therein; advertising of the sale and purchase of vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles and parts and fittings for vehicles, motorcycles, building and agricultural machines, boats and water vehicles; advertising for automotive vehicle services and for repair services for vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles; public relations services; product demonstration and product display services; display services for merchandise; presentation of services and sales demonstration [for others]; demonstration of goods and services by electronic means; presentations of companies as well as goods and services on the internet and other analog and digital media [for others]; organization of trade shows and exhibitions for commercial or advertising purposes; conducting, hosting and organizing of exhibitions, fairs, events and shows for commercial, promotional and advertising purposes; loyalty, incentive and bonus program services; provision of advertising space, time and media, in particular for classified advertising on global computer and wireless networks; provision of computerised advertising services; provision of space in web-sites for advertising goods and services; distribution of advertising, marketing and promotional material; direct mail advertising; dissemination of advertisements and commercial announcements, in particular for others via internet and portable communications devices; advertising, marketing and promotional consultancy, advisory and assistance services; press advertising consultancy; marketing assistance; commercial trading and consumer information services, namely mediation of trade business for third parties, mediation of agreements regarding the sale and purchase of goods, bidding quotation, price comparing services; consumer consultancy in relation to the selection of goods and services, in particular using test and researching results and ratings by third parties; auctioneering services, namely on the internet; rental of vending machines; business contact services; collective buying services; commercial evaluation services; competition arrangements for advertising and commercial purposes; distributorship services; import and export services; administrative ordering services; procurements services for others; subscription services; online and mail order retail services relating to new and used land and water vehicles, vehicle trailers and motorcycles, and vehicle and motorcycle parts; business assistance and administrative services; preparations of audio and/or visual displays for business; market reporting services; help in the management of business affairs or commercial functions of an industrial or commercial enterprise; accountancy, book keeping and auditing; financial statement preparation and analysis for businesses; computerised accounting; computerised auditing; computerised accounting; provision of reports relating to accounting information; drawing up of statements of accounts; preparation of accounts; accounting; business accounts management; administrative data processing; computerized file management; computerised business information processing services; information services relating to data processing; automated data processing; consultancy relating to data processing; computerized file management; database management, in particular computerized data processing; data research in computer files for others; on-line data processing services; systemization of information into computer databases; processing of business survey results; human resources management and recruit services; industrial management consultation including cost/yield analysis; business advisory and information services; computerised business promotion; computerised office management; preparation of documents relating to business; company record keeping [for others]; outsourcing services [business assistance]; administration of business affairs; clerical services; secretarial services; business consultancy and advisory services; advice relating to business acquisition; business management consulting in relation to strategy, marketing, production, personnel and public relations services; establishing a network of business contacts (service to assist in -); arranging of business introductions; professional business consulting; business organisational project planning and management services for advertising purposes; presentation of companies on the internet, on portable communications devices and on other electronic media; rental of office machines; addressing of

envelopes; document copying services; business document preparation; invoicing; business analysis, research and information services; market information services relating to market statistics and sale of market statistics; provision of on-line business and commercial information; information and expert opinions relating to companies and business; provision of statistical information relating to business; analysis of business statistics; benchmarking services for business management purposes; conducting of business appraisals; providing business information via website; business surveys; provision of computerised business statistics; provision of sales analyses; cost price analysis; provision of visitor statistics, in particular for advertisements on the internet; provision of analyses of relevance and consequences of advertising; conduction market surveys; price analysis services; collection and systematization of business data; acquisition of business information relating to company activities; provision of business data; compilation and systematization of information into computer databases; data compilation and data management for others; compilation of statistics; compilation of mailing lists; compilation of directories for publishing on global computer networks on the internet; business information services provided on-line from a computer database or the internet; business statistical information services; economic analysis for business purposes; business analyses services; professional consultancy relating to data processing; rental, hire and leasing in connection with the aforesaid, included in the class; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in the class.

Klass 36: Insurance services; consulting and information concerning insurance; brokerage advisory services relating to insurance; insurance premium rate computing; computerised information services relating to insurance; computerised comparison of insurances, insurance coverages and insurance premiums; provision of insurance premium quotations; insurance brokerage and arranging of insurance, in particular via the internet or portable communications devices; insurance underwriting and appraisals and assessment for insurance purposes; warranty services; real estate services; rent collection; pawnbrokerage; issuance of prepaid cards and tokens; safe deposit services; financial and monetary services, and banking; comparison of finance services, in particular credits, hire-purchase contracts, trade-ins and other finance and funding services; banking and financing services; trusteeship representatives; brokerage of finance services; brokerage of arranging the provision of finance, credit and finance services; currency trading and exchange services; securities and commodities trading services; loan and credit, and lease-finance services; lease-purchase financing; financing and lease-purchase financing relating to automobiles; debt recovery and factoring services; financial investment; fund investment; financial underwriting and securities issuance (investment banking); financial transfers and transactions, and payment services; cash, check (cheque) and money order services; tax and duty payment services; financial information, data, advice and consultancy services; computerised financial advisory services; financial rating and credit reports; valuation services; fundraising and sponsorship; valuations and financial appraisal services; evaluation of vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles; rental, hire and leasing in connection with the aforesaid, included in the class; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in the class.

Klass 38: Telecommunication services, in particular computer communication and internet access services; telecommunication services via internet portals; providing access to content, websites and portals for the purchase and sale of vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles and parts and fittings for vehicles, motorcycles, building and agricultural machines, boats and water vehicles; providing access to portals for the purchase and sale of vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles and parts and fittings for vehicles, motorcycles, building and agricultural machines, boats and water vehicles via communications devices; providing access to information on the internet about the purchase and sale of vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles and parts and fittings for vehicles, motorcycles, building and agricultural machines, boats and water vehicles; providing user access to computer programmes in data networks; providing access to databases on the internet via telecommunication, in particular providing access to online databases for placing goods and services with interactive access and possibility of immediate ordering; audio visual and digital communications services; providing access to databases and IT systems; electronic data exchange services; electronic bulletin board services [telecommunications services]; worldwide computer network access services; providing telecommunications connections to a global computer network; providing an electronic mailbox; providing online chat rooms and interactive electronic bulletin boards; computerised communication services and data transmission; internet service provider services; electronic transmission of data; electronic transmission of computer programs via the internet; internet based telecommunications services; telecommunication gateway services; information transmission services via digital networks; transmission of information online; transmission of messages and images; streaming of audio material and video material on the internet; distribution of data or audio visual images via a global computer network or the internet; providing of access to telecommunication warehousing services; email services; message sending, receiving and forwarding; forwarding messages of all kinds to internet addresses [web messaging] and to portable communications devices; transmission of messages and images; transmission of information by data communications for assisting decision making; news agencies; transmission of database information via telecommunications networks; broadcasting services; broadcasting of programmes via the internet; telephone and smartphone services, namely text messaging services and transmission of information via smartphone; provision and rental of telecommunications facilities and equipment; providing third party users with access to telecommunications infrastructure; rental, hire and leasing in connection with the aforesaid, included in the class; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in the class.

Klass 41: Publishing and reporting; provision of electronic publishing and online electronic publications; providing publications from a global computer network or the internet which may be browsed; electronic desktop publishing; publication of electronic books and journals on-line; publication of the editorial content of sites accessible via a global computer network; publications of books; writing and publishing of texts, other than publicity texts; education, entertainment and sports; providing a computer game that may be accessed by users in a global computer or telecommunication network and/or the internet; electronic library services for the supply of electronic information (including archive information) in the form of text, audio and/or video information; audio-visual display presentation services for entertainment purposes; provision of on-line entertainment; organization and provision of conferences, seminars, workshops, exhibitions and competitions; gambling; electronic game services provided by means of the internet; photographic reporting and production of documentaries; audio and video production, and photography; sports and fitness; library services; education and instruction; providing online electronic publications in the nature of news articles relating to vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles and parts and fittings for vehicles, motorcycles, building and agricultural machines, boats and water vehicles for cultural, educational and entertainment purposes; services of an electronic library for providing electronic information (including archive information) in the form of text, sound and/or video information, particularly regarding supply and demand for goods and services; providing on-line videos, not downloadable; coaching; providing computer assisted courses of instruction, computer education training and further education and instructional training; driving instruction; driving safety training; translation and interpretation; rental, hire and leasing in connection with the aforesaid, included in the class; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in the class.

Klass 42: *IT services, namely software development, programming and implementation; updating and adapting of computer programs according to user requirements; technical data analysis; consultancy with regard to webpage design; advisory services relating to the use of computer software; providing computer software from a global computer network [non-downloadable]; provision of on-line support services for computer program users; design, conception, creation, hosting, administration and maintenance of websites for others; maintenance of data bases; design and development of web applications for portable communications devices (included in the class); drafting, development, design and hosting of computer software and applications for portable communications devices and for computers to create, edit, publish, view, search and save classified advertising, in particular for a vehicle online marketplace for the purchase and sale of new and used vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles and parts and fittings for vehicles, motorcycles, building and agricultural machines, boats and water vehicles; drafting, development, design, administration and hosting of computer software and applications for portable communications devices and for computer to create, edit, publish, view, search and arrange automotive vehicle services and repair services for vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles; computer hardware development; hosting services and software as a service and rental of software; cloud computing services and software as a service relating to computer software for enterprise resource planning, inventory management and inventory monitoring; cloud computing services and software as a service relating to computer software for managing customer data and relating to content management system software; hosting an internet platform for the purchase and sale of vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles and parts and fittings for vehicles, motorcycles, building and agricultural machines, boats and water vehicles; creation and provision of web pages to and for third parties; provision of search engines for the internet and portable communications devices and of online searchable and editable data bases, in particular for the search for and the placement of classified advertisements for the purchase and sale of vehicles, vehicle trailers, motorcycles, building and agricultural machines, containers, boats and other water vehicles and parts and fittings for vehicles, motorcycles, building and agricultural machines, boats and water vehicles; cloud computing; data warehousing; application service provider [ASP], namely, hosting computer software applications of others; off-site data backup; hosting of digital content on the internet; server hosting; providing back-up computer programs and facilities; rental of computer hardware and facilities; rental of database servers (to third parties); IT consultancy, advisory and information services; IT security services in the nature of protection and recovery of computer data; data recovery services; data duplication and conversion services, data coding services; cross-platform conversion of digital content into other forms of digital content; computer analysis and diagnostics; IT services, namely research and development, and implementation of computers and computer systems; computer project management services; data mining; digital watermarking; computer services, namely computer development, leasing, engineering, design, programming and rental services; technological services relating to computers; computer network services; updating of computer software for databases; data migration services; updating of websites for others; monitoring of computer systems by remote access; technological services; preparation of technological reports by experts; testing, authentication and quality control; website usability testing services; inspection of motor vehicles before transport [for roadworthiness]; inspection of motor vehicles [for roadworthiness]; design services; design services for display systems for promotional and presentation purposes; rental, hire and leasing in connection with the aforesaid, included in the class; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in the class.*

Klass 45: *Safety, rescue, security and enforcement services; personal and social services, namely astrological and spiritual services; detective services; dating agency services; funerary services; religious services; rental of clothing; baby sitting services; house sitting; private investigation services; individual shopping services; lost property services; social networking services; personal letter writing; pet sitting services; political lobbying services; personal reminding services; social escorting services; planning and arranging of wedding ceremonies; legal services; licensing of computer software, computer programs and applications for portable communications devices [legal services]; licensing industrial property rights; licensing of technology; registration of domain names [legal services]; information services relating to consumer rights and other legal affairs; court reporting; legal information and support services; rental, hire and leasing in connection with the aforesaid, included in the class; advice, consultancy and information for the aforesaid, included in the class.*

Patendiamet on kaebaja kaubamärgi registreerimisest eelnimetatud kaupade ja teenuste osas keeldunud põhjendustel, et kaubamärk „mobile.de + kuju“ on kaupu ja teenuseid kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3) ning kaubamärgil puudub eristusvõime (KaMS § 9 lg 1 p 2). Kaebaja sellega ei nõustu ja leiab, et Patendiameti otsus keelduvas osas on põhjendamatu ning sellega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Mis puudutab kaebaja kaubamärgi sõnalist osa „mobile.de“, siis komisjon nõustub põhimõtteliselt kaevatavas otsuses ja komisjonile esitatud seisukohtades väljendatud Patendiameti argumentatsiooniga nimetatud sõnalise osa kirjeldavuse ja (sellest tuleneva) eristusvõime puudumise kohta seoses enamike – kuigi vältimatult mitte kõigi – keeldutud kaupade ja teenustega. Muu hulgas peab komisjon asjakohasteks Patendiameti poolt ekspertiisimenetluse käigus oma seisukohtade põhistamiseks kaebajale esitatud internetist kättesaadavaid materjale sõna „mobile“ kasutamise kohta, seda vaatamata asjaolule, et valdav osa sellistest materjalidest on võõrkeelsed ja pärinevad välisriikidest. Komisjon ei nõustu kaebajaga, et esitatud materjalide välismaise päritolu tõttu on need tõenditena kõlbmatud või et need saaksid asjakohased olla üksnes siis, kui oleks tõenäoline, et Eesti vastavate kaupade ja teenuste keskmisel tarbijal on nendega mingi kokkupuude. Komisjon selgitab, et selle hindamisel, kas kaubamärk on kirjeldav või kaupade/teenuste omadusi näitav, ei ole vaja, et kaubamärgina registreeritavat tähist tegelikult kasutataks kaupade ja teenuste või nende omaduste kirjeldamiseks, vaid piisab sellest, et tähist võidakse selliselt kasutada. Seejuures tuleb tähise registreerimisest keelduda ka siis, kui vähemalt üks tähise võimalikest tähendustest osutab kaupade või teenuste omadustele. Eeltoodud seisukohti kinnitab ka Euroopa Kohtu praktika (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97). Sellest järeldub, et KaMS § 9 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude kontekstis ei ole vältimatult vaja tõendada Eesti tarbija teadlikkust sellest, et mingit tähist/sõna kasutatakse (saab kasutada) kaupu või teenuseid kirjeldavana. Kuivõrd tähise kirjeldavate omaduste tuvastamiseks piisab sellest, et tähist võidakse kirjeldavana kasutada, on asjakohane ka iga selline

tõend, mis (ühe või teise tarbijagrupi teadlikkusest olenemata) võimaldab teha järeldusi tähise kirjeldavana kasutamise põhimõttelise võimalikkuse kohta, kaasa arvatud kasutusnäited välisriikidest.

Komisjon ei pea asjakohaseks ka kaebaja seisukohta, et Patendiameti ekspertiisis esitatud tõendid pärinevad kaebaja kaubamärgitaotluse esitamisest hilisemast ajast ja et neid ei saa seetõttu arvestada. Iseenesest on õige, et muu hulgas KaMS § 9 lg 1 p-s 3 nimetatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemise hindamisel tuleb lähtuda kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevast. Seda kinnitab ka kaebaja osutatud Riigikohtu 18.12.2019 otsus nr 2-16-6665 (p 14.3). Siiski, nagu on õigesti viidanud ka Patendiamet, on samas Riigikohtu lahendis ja selles viidatud Euroopa Kohtu praktikas leitud, et kaubamärgi registreerimise õiguspärasust hinnates võib tugineda ka andmetele, mis puudutavad taotluse esitamisest hilisemat aega ning et arvestada võib tõenditega, mis – olles küll taotluse esitamise kuupäevast hilisemad – võimaldavad teha järeldusi olukorra kohta nii, nagu see oli sellel kuupäeval (Riigikohtu otsus nr 2-16-6665, p 14.5; Euroopa Kohtu otsused C-488/06 P, p-d 70-71; C-192/03 P, p 41; liidetud kohtuasjad nr C-217/13 ja nr C-218/13, p 60). Komisjon leiab, et kaebajale kaubamärgi ekspertiisimenetluses Patendiameti poolt esitatud tõendid võimaldavad teha järeldusi olukorra kohta kaebaja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva seisuga. Teisisõnu, käesoleval juhul puudub alus arvata, et ainuüksi seepärast, et Patendiamet on teinud internetis kättesaadavatest materjalidest väljavõtted kaubamärgitaotluse esitamisest hiljem, siis neis materjalides kajastatud sõna „mobile“ kasutusviisid ei oleks olnud võimalikud kaubamärgitaotluse esitamise (rahvusvahelise registreeringu) kuupäeval 05.02.2016.

Kuigi komisjon eespool mõonis, et kaebaja kaubamärgi sõnaline osa „mobile.de“ ei pruugi olla kirjeldav ja eristusvõimetu seoses kõigi kaupade ja teenustega, mille suhtes Patendiamet oma otsusega kaubamärgi registreerimisest keeldus, ei pea komisjon käesolevas asjas siiski vajalikuks analüüsida, milliste konkreetsete keeldutud kaupade ja teenuste osas võib kaebaja kaubamärgi sõnaline osa eraldivõetuna eristusvõimeline olla. Seda esiteks seepärast, et käesoleval juhul on vaatluse all tervikliku kaubamärgi „mobile.de + kuju“ – millel on lisaks sõnalisele osale ka kujunduslikud elemendid – ja mitte pelgalt sõna „mobile.de“ õiguskaitset välistavate asjaolude hindamine. Teiseks, komisjon nõustub kaebaja seisukohtadega selles, et tema kaubamärgi kujunduslikud elemendid tagavad kaubamärgile „mobile.de + kuju“ tervikuna eristusvõime, mistõttu Patendiametil oleks tulnud kaebaja kaubamärki registreerida kõigi taotletud kaupade ja teenuste osas, s.t ka nende osas, mille suhtes Patendiamet kaevatavas otsuses kaebaja kaubamärgi registreerimisest keeldus. Komisjon selgitab ja põhjendab oma seisukohti järgmiselt.

Komisjon leiab, et Patendiamet on põhjendamatult alatähtsustanud kaubamärgi „mobile.de + kuju“ kujunduslike elementide mõju kaubamärgile kui tervikule. Komisjon ei pea õigeks Patendiameti lihtsustatud lähenemist, mille kohaselt lihtne mustvalge raam kombinatsiooni „mobile.de“ ümber koos oranži triibuga nurgas ei ole piisavad juhtimaks tähelepanu kõrvale sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt ega võimalda tajuda tähist tervikuna muuna kui kirjeldava sõnumina. Komisjon leiab sarnaselt kaebajaga, et tema kaubamärgi kujundus koosneb mitmest elemendist – teksti ümbritsev kumerdatud nurkadega nelinurk, selle vasakus servas paiknev oranžikas-punane element, oranžikas-punane punkt sõnaliste osade vahel, kirjastiil –, mis moodustavad kontseptuaalse terviku. Seejuures on see kontseptuaalne tervik – kuigi olemuselt pigem minimalistlik – pilkupüüdev ja omanäoline, millega komisjoni hinnangul saavad tarbijad kaebaja kaubamärki hõlpsalt eristada võimalikest teistsuguse kujundusega sõna „mobile“ sisaldavatest tähistest. Komisjon ei välista, et kaubamärgi „mobile.de + kuju“ kujundelementide kombinatsioon võib tarbijale seostuda auto numbrimärgi kujundusega, nagu on leidnud kaebaja. Teisalt ei pea komisjon seda käesoleval juhul määrava tähtsusega asjaoluks, kuivõrd komisjon leiab, et kaebaja kaubamärgi kujundus on piisavalt pilkupüüdev ja omanäoline olenemata sellest, kas see seostub auto numbrimärgi kujundusega või mitte.

Komisjon ei leia, et sõnaliste elementide kirjeldavalt tähenduselt tähelepanu kõrvalejuhtimiseks peaksid kaubamärgi kujundelementid vältimatult olema midagi n-ö ekstravagantset. Vastupidi, komisjon leiab käesoleval juhul, et kaebaja kaubamärgi kujunduse suhteline lihtsus ja minimalistlik joon, kuid samal ajal kujunduse pilkupüüdvus võimaldab tarbijail kaubamärgi pigem kergesti meelde jätta. Neil asjaoludel leiab komisjon, et kaebaja kaubamärgi puhul on tegemist kujunduselementide kombinatsiooniga, mis on piisav juhtimaks tarbija tähelepanu kõrvale sõnaelemendi kirjeldavalt tähenduselt ning mis loob kaubamärgist tervikliku, püsiva mulje, seda muu hulgas kirjeldavaid/eristusvõimetuid sõnu sisaldavate kujutiskaubamärkide praktikast käsitleva Euroopa Liidu liikmesriikide ühisteatise CP3 tähenduses (www.epa.ee/sites/www.epa.ee/files/elfinder/dokumendid/cp3-yhisteatis.pdf, lk 3 ja 18). Samal ajal leiab komisjon, et kuigi Patendiameti viidatud erinevates Euroopa Kohtu otsustes (nt T-594/15, C-37/03 P, T-279/17) on küll arusaadavalt leitud, et pealiskaudse iseloomuga, vähe silmatorkavad, harilikud jms ebaolulised kujunduslikud elemendid ei taga kaubamärkide eristatavust, on need otsused

tehtud siiski konkreetsetes kohtuasjades käsitletud kaubamärkide kohta, mis ei ole samasugused käesolevas asjas vaatluse all oleva kaebaja kaubamärgiga. Seega ei ole neis kohtuasjades tuvastatu automaatselt ülekantav kaebaja kaubamärgiga seotud asjaoludele.

Komisjon peab oluliseks ja kaebaja kaubamärgile Eestis õiguskaitsse andmist toetavaks asjaoluks ka seda, et kaebaja kaubamärk on saanud õiguskaitsse Euroopa Liidu kaubamärgina, samuti eraldi ka mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides, nende seas Eesti naaberriikides Soomes, Lätis, Leedus ja Rootsis, kelle keskmised tarbijad on Eesti keskmise tarbijaga kultuuriliselt taustalt sarnased. Kuigi kaubamärgi registreeritus ühtedes Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole iseenesest otsustav tegur selle kaubamärgi registreeritavuse hindamisel teistes liikmesriikides, võib seda siiski arvesse võtta koos kõigi muude asjassepuutuvate asjaoludega (C-218/01, p 63). Komisjoni hinnangul puuduvad käesoleval juhul sellised asjaolud, mis võiksid tingida kaubamärgi „mobile.de + kuju“ oluliselt erineva tajumise Eesti tarbijate poolt Eesti naaberriikide tarbijatega võrreldes.

Komisjon peab märkimisväärseks sedagi, et ka üksnes kaebaja kaubamärgi kujundus eraldiseisvalt, s.t ilma sõnalise osata „mobile.de“, on klassides 9, 16, 35, 36, 38, 42, 45 registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgina:



, reg nr 009319311.

Sellest järeldub, et Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) on kaebaja kaubamärgi kujundust üksi pidanud piisavalt eristusvõimeliseks, mis muu hulgas toetab komisjoni seisukohta, et käesolevas asjas ei saa kaebaja kaubamärgi kujundust pidada sedavõrd teisejärguliseks ja tähelepanematuks nagu seda on kaevatavas otsuses leidnud Patendiamet.

Kõigist ülaltoodud asjaoludest tulenevalt leiab komisjon, et kaebaja kaubamärk „mobile.de + kuju“ ei ole taotletavaid kaupu ja teenuseid kirjeldav ning kaubamärgil tervikuna on vähemalt minimaalne eristusvõime. Kaebaja kaubamärgi osas ei esine kaevatavas Patendiameti otsuses viidatud KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaseid õiguskaitsset välistavaid asjaolusid seoses klasside 9, 28, 35, 36, 38, 41, 42 ja 45 kaupade ja teenustega, mille suhtes Patendiamet kaebaja kaubamärgi registreerimisest keeldus. Kaebus kuulub seetõttu rahuldamisele.

Kuna kaebus rahuldatakse, makstakse kaebajale tagasi kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv (TÕAS § 61 lg 2²).

Komisjon soovib repliigi korras täiendavalt tähelepanu juhtida alljärgnevale. Patendiamet on asunud seisukohale, et õigusriigis ei ole aktsepteeritav võimuesindaja ametliku dokumendi muutmine (kaebaja 19.11.2019 esitatud kirja lisa, milles kaebaja märgistas Patendiameti 11.10.2019 seisukohas kollasega laused ja lõigud, mis ei korda kaevatavat otsust). Komisjon leiab, et kaebaja poolt dokumendis sisalduva teksti osaline markeerimine eesmärgiga teatud tekstilõike esile tõsta ei ole õigusvastane ega taunitav, kuna kaebaja ei ole muutnud dokumenti sisuliselt. Kaebaja tegevuse tagajärg ei ole ametliku dokumendi muutmine viisil, mis kahjustaks dokumendi usaldusväärsust ega puutumatus. Kaebaja on komisjonile esitatud kaaskirjas ka välja toonud, mida ja miks dokumendis muudetud (kollasega esile tõstetud) on. Seejuures on komisjonile Patendiameti poolt 11.10.2019 edastatud vastav dokument ka originaalkujul ja digitaalselt allkirjastatult, millest tulenevalt on komisjon kõigiti teadlik, milline on Patendiameti kõnealuse dokumendi originaal.

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:

- 1) kaebus rahuldada, tühistada mobile.de GmbH kaubamärgi „mobile.de + kuju“ (rahvusvahelise registreeringu nr 1334594) kohta tehtud Patendiameti 26.06.2019 otsus nr 7/R201700228 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;**
- 2) maksta kaebajale tagasi kaebuse esitamisel tasutud riigilõiv.**

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

Maria Silvia Martinson