

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1738-o

Tallinnas 30. novembril 2018

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Coop Eesti Keskühistu kaebuse Patendiameti 20.09.2017 otsuse, kaubamärgi NUTIKASSA (taotluse nr M201600042) registreerimisest keeldumise kohta Coop Eesti Keskühistu nimele

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 20.11.2017 Coop Eesti Keskühistu (edaspidi ka kaebaja või taotleja) kaebus Patendiameti 20.09.2017 otsusele kaubamärgi NUTIKASSA (taotluse nr M201600042) registreerimisest keeldumise kohta Coop Eesti Keskühistu nimele.

Kaebuse esitas kaebaja esindaja patendivolinik Almar Sehver, AAA Patendibüroo OÜ.

Kaebus võeti menetlusse nr 1738 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Kaebuse sisu kokkuvõtlikult

20.09.2017 otsusega registreeris Patendiamet kaubamärgi NUTIKASSA taotleja nimele, keeldudes osaliselt kaebaja kaubamärgitaotluses märgitud teenuste registreerimisest (läbikriipsutatud):

NUTIKASSA	Taotluse nr: M201600042 Taotluse kuupäev: 20.01.2016 Osalise keeldumisotsuse kuupäev: 20.09.2017
<p>Klass 35: Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; kaupade eksponeerimine; müügikampaaniad; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); selvekauplused; äriinfo ja ärikonsultatsioonid; tarbijakampaaniad; klientide lojaalsus- ja boonusprogrammide organiseerimine, käigushoidmine ning haldamine; müüki ja reklaami ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; andmetöötlus arvuti abil; arvuti andmebaasides info (sh kaupade ostualase ja logistikaalase info) süstematiseerimine ja kogumine; jaemüüjatele müügikohas andmete kogumine arvuti abil; kaubandus- ja äriteabe pakkumine arvutiterminalide abil; laovarude juhtimine arvuti abil; arvepidamine; ostutellimuste töötlemine; arvete koostamine, esitamine, vahendamine, saatmine; maksedokumentatsiooni koostamine; hinnavõrdlusteenused; statistika koostamine; kaubandusliku teabe ja äriteabe kogumine ja levitamine; impordi- ekspordikontorid, -agentuurid; inventuuri teostamine; maksudokumentatsiooni koostamine; kaupade levitamise ja transpordiga seotud ärijuhtimise ja administreerimise teenused; transpordipargi äritegevuse juhtimine teenusena; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.</p> <p>Klass 36: Kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; rahaülekande- ja tehinguteenused ja</p>	

Address:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

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

~~makseteenused; automatiseeritud makseteenused; jaekauplustes asuvate elektrooniliste makseterminalide abil eri maksevõimaluste pakkumine; kaupade ja teenuste ostumaksete töötlemine elektroonilise sidevõrgu kaudu; makse- ja finantsteabe pakkumine arvutiterminalide teel; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.~~

Kaebaja vaidlustab Patendiameti 20.09.2017 otsust, millega Patendiamet otsustas keelduda kaubamärgi NUTIKASSA registreerimisest osade taotluse teenuste osas.

Kaebaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes ei esine õiguskaitset välistavaid asjaolusid KaMS § 9 lg 1 p 3 (kirjeldavus) ja § 9 lg 1 p 2 (eristusvõime puudumine) alusel ning sellest tulenevalt ei ole Patendiameti keeldumisotsus põhjendatud ega seaduslik.

Patendiamet saatis 18.11.2016 taotlejale esimese teate, millega informeeris taotlejat Patendiameti seisukohast, et kaubamärgi suhtes esinevad teatavate teenuste osas õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 9 lg 1 p-de 3 ja 2 alusel, kuna kaubamärk koosneb kahest sõnast NUTI ja KASSA ning NUTI tähendab „nutikas“ ning kaubamärk tähendab, et teenuseid osutatakse nutika kassa abil/vahendusel.

Taotleja vastas 22.12.2016 ning argumenteeris, et Patendiamet ei ole korrektselt määratlenud kõnealuste teenuste tarbijat, et NUTIKASSA on väljamõeldud sõna, ehk tehissõna ning sõna NUTIKASSA kasutus internetis seostub just taotleja iseteeninduskassa meediakajastusega. Taotleja osundas ka sellele, et „nutikas“ tähenduseks ei ole Patendiameti poolt viidatu, vaid see sõna tähendab „nupukas, taibukas, arukas“. Kui NUTI- on kasutusel teatavate seadmete nimetustes (nt nutitelefon), siis see ei tähenda, et termin on kirjeldav ka teenustele.

Taotleja tõi välja ka Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Maire Raadiku kirjutise 10.12.2016 Postimehe lisas AK, mille kohaselt: „Meil on uut moodi kassad, kus on makseterminal ning ostjal tuleb oma kaubad ise läbi piikсутada ja ka maksta. On näha, et iga kaupmees tahaks oma kassat ka ise sõnaga ristida, olgu selleks *ekspresskassa, nutikassa* või *selvekspress*, kuid oma olemuselt on kõik need kassad ikka iseteeninduskassad ehk selvekassad. *Selve*-tüvi on poole sajandi eest laenatud meile kõigile, jagame teda sõbralikult.“

Taotleja argumenteeris, et NUTIKASSA tähendus ei ole selline, et tarbijal oleks otsekohe ja ilma järele mõtlemata võimalik tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste liigi või mõne nende omadusega kirjeldusega, mitte aga päritolu näitava tähisega.

Patendiameti järgmise, 22.02.2017 teate kohaselt on Patendiamet ümber vaadanud oma seisukoha selles osas, milliseid teenuseid keeldumine puudutab, kuid sisuliselt jäi Patendiamet seisukoha juurde, et osade teenuste puhul näitab kaubamärk, et teenuseid osutatakse nutika kassa vahendusel. Enamat Patendiamet oma seisukohti ei ole põhjendanud, teate ülejäänud osa on pühendatud taotleja argumentide ümberlukkamisele.

Patendiamet leidis jätkuvalt, et „kaupluse kassas osutatakse müügiteenust“; et „nuti/nutikas on kasutusel koos erinevate sõnadega, kuid mis üldistatult osundavad, et „tegemist on moodsa, tavapärasest võimekama, enam tehnilisi võimalusi pakkuva seadme, süsteemi, lahenduse vms.“

Patendiameti teatele oli lisatud 24 interneti väljatrükki, mis kajastasid terminite „nutikülmik“, „nutikas õhukonditsioneer“, „nutilinn“, „nutikodu“, „intelligentne pörandakütte termostaat“, „nutiklaas“, „nuti-aknad“, „nutikas võrk“, „nutiteler“, „nutiarvesti“, „nutiterminal“, „nutikell“, „nutitehnoloogia“, „nutitehnika“, „nutipann“, „nutitaldrik“, „nutikas aparaat“, „nutikas kassasüsteem“, „moodsam kassasüsteem“, „iseteeninduskassa“ (COOP ühistute kasutuses), „võimekas kassasüsteem“, kuid need ei sisaldanud NUTIKASSA kasutust.

Taotleja vastas 24.02.2017 ning tõi esile sõnade „nuti-“, „nutikas“ ja „kassa“ tähenduse eesti keeles (ÕS 2013; Eesti keele seletav sõnaraamat) ning argumenteeris, et NUTIKASSA, kuid väidetavalt kirjeldav termin tähenduses „nutika kassa abil/vahendusel osutatavad teenused“ ei defineeri ega selgita märki selle tähenduse ja tarbija taju alusel. Arusaamatuks jääb, mis tunnused need on, mida see termin peaks tarbijale kirjeldama.

Patendiamet edastas järgmise teate 13.06.2017 ning kordas varasemat seisukohta, et „nuti-“ on produktiivne liide, s.t sisuliselt seda, et Patendiamet on otsustanud mitte registreerida ühtegi kaubamärke, mis on moodustatud „nuti-“, eesliite põhjal.

Patendiamet esitas veel 18 interneti väljatrükki, neist 6 täiendamaks „nuti-“, sõnavara (nutisadam, nutilaud, nutiseadmed, nutilaev, jne). Patendiamet ei selgitanud, mis on õiguslik alus n.ö kõigi „produktiivsete liitega“ sõnade registreerimisest keeldumiseks, või mis on üldse see tõendamise, mida Patendiamet soovib näidata seoses erinevate seadmete puhul nuti- eesliite kasutusega.

Patendiamet argumenteeris, et „kassa“ on maksete sooritamise koht, kus tarbija tasub ostu eest, saab infot valitud kauba ja hinna kohta, saab arve ja arve tasumise kinnituse, mis on kõik seotud ostuprotsessiga. Kirjas viitab Patendiamet ka allikatele, kus kajastatakse COOP-i ühistute tegevusi iseteeninduskassade lahenduste arendamisel.

Patendiamet võttis oma seisukoha kokku alljärgnevalt: „Eespool toodust tulenevalt jõudis Patendiamet järeldusele, et kahe kirjeldava sõna liitmisel ei ole antud juhul tekkinud mõttekujutuslikku tervikut ning et tähist „NUTIKASSA“ on võimalik kasutada kõnealuste klassi 35 ja 36 teenuste kirjeldamiseks.“

Taotleja vastas viimast korda 14.08.2017 ning jäi oma vastasema seisukoha juurde, et Patendiamet seisukoht ning internetist leitu keskendub kassaaparaadile, kui seadmele, mitte teenustele, mille osas antud kaubamärk on registreerimiseks esitatud.

Lisatud on Patendiameti ja taotleja kirjavahetus taotluse menetluse jooksul (lisad 4-9).

Patendiamet tegi 20.09.2017 kaubamärgi osalise registreerimise ja registreerimisest keeldumise otsuse (lisa 10), mille keelduva osaga taotleja ei nõustu.

Taotleja leiab, et kaubamärk NUTIKASSA on eristusvõimeline.

ÕS 2013 kohaselt on „nuti“ ja „nutikas“ tähenduseks **nuti+** nutikas: nuti+arvuti (smartbook ingl), nuti+maja (kus automaatikaseadmed tagavad ohutuse, mugavuse ja ökonoomsuse), nuti+telefon (milles on ühendatud pihuarvuti ja mobiiltelefoni funktsioonid); **nutikas** <2: -ka, -kat> nupukas, taibukas, arukas. Nutikas tüdruk, pea, mõte. Nutikalt. Nutikus

Eesti keele seletav sõnaraamat sõna „nuti“ tähenduse kohta täiendavat selgitust ei paku, kuid „nutikas“ tähendust seletab järgnevalt: **nutikas** <-ka, -kat 2> <adj> nupukas, taibukas, arukas. Nutikas, nutika peaga poiss, tüdruk. Nutikas ärimees, leiutaja, advokaat. Ta on minust nutikam. Mälumängu võistkonda pääsesid nutikaimad õpilased. Palju nutikaid päid koos nuputama. Kirjaniku nutikad sõnaleiud. Oli nutikas taipama, mis kasulik. See idee, mõte, plaan, tegu oli tõepoolest nutikas. Midagi eriti nutikat välja ei mõeldud. *Kõik meie vareslased on nutikad linnud: uudishimulikud, kuid ettevaatlikud ninatargad. F. Jüssi. *.. [maadlejad] näivad aru pidavat, kust on vastasel kõige nutikam kinni krabada. A. Alberg.

ÕS 2013 kohaselt on „kassa“ tähenduseks: **kassa** <16>. Laskis mündid kassasse. Ostis kassast pilet. Loeb kassa üle, teeb kassat võtab sissetulekud ja väljaminekud kokku. Film pidavat kassat tegema (suurt tulu tooma). Must kassa mitteametlik ühine rahasumma. Pileti+kassa, teatri+kassa, eelmüügi+kassa, hoiu+kassa NÕUK, haige+kassa, riigi+kassa. Kassa+aparaat, kassa+kapp <-kapi>, kassa+meister VMO kassapidaja. MAJ: kassa+aruanne, kassa+käive, kassa+jääk = kassa+saldo, kassa+puudujääk = kassa+vajak, kassa+raamat, kassa+tšekk. Kassa+filmmenufilm

Eesti keele seletav sõnaraamat sisaldab sõna „kassa“ seletusena alljärgnevat: **kassa** <6> <s> **1.** rahaliste maksete sooritamise ruum v. koht, ka asutuse, ettevõtte v. organisatsiooni vastav osakond. Raamatukaupluse, raudteejaama kassa. Toidukaupluse kassad. Kassa on avatud, suletud. Kassade ees olid suured järjekorrad. Kassapidaja istub kassas. Kauba eest tuleb kassasse tasuda. Vahetas kassas piletid järgmisele seansile. Vargad murdnud kassasse sisse. ▷ Liitsõnad: eelmüügi|kassa, näituse|kassa, pileti|kassa, teatrikassa. **2.** ettevõtte, asutuse, organisatsiooni sularahaseis, ka vastav raamatupidamiskonto; kellegi valduses olev sularaha. Kassapidaja, laekur luges kassa üle, tegi kassat 'võttis sissetulekuid ja väljaminekuid kokku'. Kassas oli puudujääk. Seltsi kassa ei võimalda nii suuri väljaminekuid. Kõige tõhusama kassa andsid spordivõistlused. Kassa huvides mängis teater ka kergemaid tükke. Andis temagi oma säästud ühisesse kassasse. Must kassa 'korjanduse vm. teel saadud mitteametlik rahasumma teat. ühisteks väljaminekuteks'. *.. mõnigi plekist anuma täis [piima] veereb Raja „piimavurri“ kätte, tuues peremehe kassale lisa. O. Luts. ▷ Liitsõnad: riigi|kassa, streigikassa. **3.** kapp, laegas, kast v. karp raha, väärtpaberite vm. hoidmiseks. *Ta valmistas kohe papist kassa, kuhu kuu lõpul esimese krooni sisse laskis. J. Parijõgi. ▷ Liitsõnad: automaatkassa. **4.** esineb mõnede krediidasutuste v. -organisatsioonide nimetustes. Vastastikuse abistamise kassa. ▷ Liitsõnad: abistamis|kassa, haige|kassa, hoiu|kassa, krediit|kassa, laenu|kassa, riigi|kassa, vaestekassa.

Patendiamet on analüüsinud NUTIKASSA eristusvõimet läbi selle iseseisvate elementide tähenduse:

- „nuti-“ liitsõna eesliide tähenduses „nutikas“, mida kasutatakse liitsõnas muuhulgas osundamiseks, et põhisõnaga tähistatud on tavapärasest võimekam ja suuremaid tehnilisi võimalusi pakkuv (näidetena: nutikülmik, nutimaja, nuti-tv, nutiarvesti, nutikell, nutisadam, nutilaud, nutiseadmed, nutilaev);
- „kassa“ tähenduses „rahalise makse sooritamise koht“ (EKSS).

Eeltoodu alusel leidis Patendiamet, et NUTIKASSA tervikuna näitab tarbijale, et alljärgnevaid teenuseid osutatakse „nutikas kassas“.

Klass 35: kaupade eksponeerimine; müügikampaaniad; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); selvekauplused; tarbijakampaaniad; andmetöötlus arvuti abil; kaubandus- ja äriteabe pakkumine arvutiterminalide abil; arvepidamine; ostutellimuste töötlemine; arvete koostamine, esitamine, vahendamine, saatmine

Klass 36: rahalised-, finantsteenused; rahaülekande- ja -tehinguteenused ja makseteenused; automatiseeritud makseteenused; jaekauplustes asuvate elektrooniliste makseterminalide abil eri maksevõimaluste pakkumine; kaupade ja teenuste ostumaksete töötlemine elektroonilise sidevõrgu kaudu; makse- ja finantsteabe pakkumine arvutiterminalide teel.

Vaidlust ei ole selles, et sellist sõna nagu NUTIKASSA eesti keeles ei ole, tegemist on tehissõnaga. Patendiamet on käsitletud „nuti-“, eesliidet n.ö produktiivse liitena, ja selle tulemusena nähtub, et ilmselt ei ole Patendiamet valmis ühegi NUTI- kaubamärki registreerima, kui see esineb koos tähendusega sõnaga. Taotleja peab sellist üldistust ning sisuliselt automaatset taotluse tagasilükkamist ebaõigeks.

Kaupluste kassasid, kus kaupluse külastaja saab kauba eest tasuda ilma kassapidaja abita nimetatakse eesti keeles iseteeninduskassadeks.

Sellega seoses ei lähtu Patendiamet enam kaubamärgi, teenuste ja tarbija taju analüüsist ja nagu nähtub ka Patendiameti seisukohast hindab seda, kas „tähist on võimalik kirjeldavana“ kasutada. Keeldumisotsuses on korduvalt esitatud seisukoht: „Patendiamet leiab, et kõnealust tähist on võimalik kasutada kirjeldavana“. See lahkneb aga sellest, kuidas Patendiamet peaks kaubamärgi eristusvõimet hindama selle järgi, kuidas tarbija seda tajub.

Seega Patendiamet on sisuliselt asunud otsima õigustusi ja põhjendusi sisustamaks juba algselt tehtud otsustust keelduda NUTIKASSA kaubamärgina registreerimisest, mitte ei ole teinud objektiivset analüüsi märgi tähenduse, teenuste ja tarbija taju alusel.

Eeltoodu nähtub ka sellest, kuidas Patendiamet on püüdnud sisustada erinevaid „kassa-teenuseid“, et keeldumist õigustada. Nii on Patendiamet väitnud lausa, et kassa on see koht, kus tarbija saab info kauba ja selle hinna kohta, kuid iga inimene, kes on kunagi kaupluses käinud teab ju, et kaubaga tutvutakse juba riulis ja sealsamas on ka info toote hinna kohta. Seega toote infoga ja hinnaga tutvub tarbija ostuotsust tehes kaupluse ruumides, mitte kassas.

Kahtlust ei ole selle selles, kas „kassa“ võib olla seade, kui kassaaparaat ning kaupluses vahest ka ala, kus tarbijad ootavad kassapidaja juurde pääsemist (kassa järjekord). Kuid kõik see seostub siiski n.ö kassaaparaadiga ja selle operaatoriga (kassapidaja).

Taotleja ei välista, et NUTIKASSA (kui võimekas elektrooniline seade) võib olla kirjeldav kassa aparaatide, kui seadmete osas (analoogselt „nutitelefon“ mõistega), kuid ka kassade osas „nutikassa“ termini tegeliku kasutuse kohta andmed puuduvad.

Seda vaatamata sellele, et menetluse jooksul on Patendiamet taotleja üle külvanud mitmekümnete väljatrükkidega internetist – sarnaseid väljatrükke on esitatud erinevate teadetega koos ja kuigi üldistatult kõik need on suuresti suunatud „nuti-“, kasutuse näitamiseks, siis nende asjakohasus antud taotluse kontekstis jääb taotlejale arusaamatuks, mistõttu võib vaid järeldada, et Patendiamet on taotlejat teadlikult üritanud eksitada ja mõjutada tõendite „massiga“. Fakt on see, et puuduvad tõendid n.ö „nutiteenuste“ kohta ning kõik materjalid on seotud erinevate nutikate seadmetega.

Patendiamet on antud juhul kohaldamas kaubamärgi keeldumist kirjeldavuse alusel, kuid sisustab paljuski keeldumist tähise kasutusel ehk tavapärasust iseloomustavate argumentide ja tõenditega. Samas NUTIKASSA ei ole äritegevuses ega kõnekeeles kasutusel kirjeldaval ega tavapärasel viisil.

Patendiameti seisukoht märgi kui terviku tähenduse ja selle tajumise kohta ei ole üheselt ja selgelt määratletud, sest määratlus teenused „nutika kassa abil/vahendusel“ ei defineeri ega selgita märki selle tähenduse ega tarbija taju alusel. Milles siis peitub nende teenuste nutikus ja kas „iseteeninduskassa“ osutab iseseisvalt teenust?

Patendiamet on leidnud, et kaubamärk NUTIKASSA on kirjeldav ja seetõttu ka eristusvõimetu. Kohtupraktika kohaselt on kirjeldavad märgid need, mida võib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides². Seetõttu eeldab tähise kuulumine viidatud sättes sisalduva keelu kohaldamisalasse seda, et sellel on kõnealuste kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste liigi või mõne nende omadusega kirjeldusega, mitte aga päritolu näitava tähisega.

Euroopa Kohtu kohtujurist Mengozzi on kirjeldavuse kohtupraktika kokkuvõtvalt sõnastanud: „On ka täpsustatud, et eespool viidatud õigusnormides peetakse silmas märke ja tähiseid, mis võivad sihtrühmaks oleva üldsuse seisukohast tavakasutuse korral tähistada kas otse või mõnda põhiomadust nimetades kaupa või teenust, mille registreerimist taotletakse, ning seetõttu eeldab tähise kuulumine viidatud sätetes sisalduva keelu kohaldamisalasse seda, et sellel on kõnealuste kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel sihtrühmal kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste kategooria kirjelduse või ühe nende omadusega. Ehkki Euroopa Liidu kohus on neid 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, st „omaduseks, mida asjaomane üldsus tunneb kergesti ära“.

Ka komisjon on selgitanud oma otsuses nr 1530-o, 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.

Ainuüksi see, et kaubamärgi ja taotletavate kaupade vahele võib luua mingi kaudse, kujutletava seose, ei tähenda seda, et esineks kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud.

Taotleja on eespool selgitanud, et kaubamärgi osal „nuti“ puudub eesti keeles konkreetne, üheselt mõistetav tähendus. Juba see asjaolu välistab kaubamärgi tähendusest n-ö loomupärase arusaamise.

Samas, isegi kui lähtuda Patendiameti arusaamast, et eesliide „nuti“ tähendab tehnilist võimekust, jääks ikkagi arusaamatuks, miks peaks taotletavate klassi 35 ja 36 teenuste tarbijale olema oluline mingi kassa tehniline võimekus. See võiks olla oluline isikule, kes soovib osta kassat. Taotleja ei ole aga taotlenud oma kaubamärgile õiguskaitset kassadele või kassaaparaatidele.

Klassi 35 ja 36 teenuste tarbija ei tarbi neid teenuseid „kassa abil/vahendusel“ ja kassa ei ole teenusepakkujaks. Mingit muud seost ei ole Patendiamet välja toonud ning taotlejale teadaolevalt seda ka ei esine. Ka eesliidet „nuti“ ei kasutata taotletavate teenuste mingi (olulise) omaduse kirjeldamiseks, rääkimata kaubamärgist kui tervikust. Taotletavate teenuste ja kaubamärgi NUTIKASSA vahel puudub selline piisavalt otsene ja konkreetne seos taotletavate teenustega, mis võimaldaks sihtrühmal kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste teenuste kategooria kirjelduse või ühe nende omadusega. Patendiamet ei ole välja toonud mingit mõistlikku põhjust eeldamiseks, et sihtgrupp peaks kaubamärki NUTIKASSA mingiks taotletud teenuste omaduseks ja tunneks selle seejuures ka kergesti ära.

Taotleja leiab, et Patendiameti käsitlust sõna NUTIKASSA tajust on otsitud ning väljaspool selle väljamõeldud sõna võimalikku taju tarbija poolt – arvestades ennekõike selle liitsõna elementide nuti- ja kassa mitmetähenduslikku kasutust ning asjaolu, et taotleja ei soovi kaitset kassaaparaatidele, kui kaubale ja kassaaparaadid ei paku oma nimel teenuseid.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg-st 1 ja 3 palub taotleja tühistada Patendiameti otsus keelduda registreerimast kaubamärki NUTIKASSA (taotluse nr M201600042) teenustele:

Klass 35: kaupade eksponeerimine; müügikampaaniad; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); selvekauplused; tarbijakampaaniad; andmetöötlus arvuti abil; kaubandusteabe pakkumine arvutiterminalide abil; arvepidamine; ostutellimuste töötlemine; arvete koostamine, esitamine, vahendamine, saatmine; maksedokumentatsiooni koostamine; hinnavõrdlusteenused; kaubandusliku teabe levitamine; maksudokumentatsiooni koostamine; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.

Klass 36: rahalised, finantstehingud; rahaülekande- ja -tehinguteenused ja makseteenused; automatiseeritud makseteenused; jaekauplustes asuvate elektrooniliste makseterminalide abil eri maksevõimaluste pakkumine; kaupade ja teenuste ostumaksete töötlemine elektroonilise sidevõrgu kaudu; makse- ja finantsteabe pakkumine arvutiterminalide teel; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.

ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisad: 1. Coop – kodulehe väljatrükk; 2. Coop NUTIKASSA - kodulehe väljatrükk; 3. NUTIKASSA kaubamärgitaotlus; 4.-9. Kirjavahetus Patendiametiga; 10. Patendiameti otsus; 11. Postimees 10.12.2016 artikkel

05.03.2018 esitas Patendiamet kirjalikud seisukohad. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et 20.09.2017 kaubamärgi NUTIKASSA osalise registreerimise otsus ja osalise registreerimisest keeldumise otsus nr 7/M201600042 on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet on teinud osalise registreerimisest keeldumise otsuse järgmistel põhjustel:

Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

Tähis NUTIKASSA on liitsõna, mis koosneb eesliitest „NUTI“ ja põhisõnast „KASSA“. Patendiamet tuvastas ekspertiisi käigus, et sõna „nuti“ näol on tegu produktiivse liitega, mis kannab kirjeldavat tähendust-nutikas kui tavapärasest võimekam, enim tehnilisi võimalusi pakkuv. Sellest tulenevalt sõnade „NUTI“ ja „KASSA“ kombinatsioon näitab üksnes, et tegu on nutika kassaga, st kassaga, mis pakub tavapärasest suuremaid tehnilisi võimalusi, s.h on moodsam, privaatem, kiirem ja mugavam kasutada. Tähis NUTIKASSA tervikuna näitab tarbijale seega, et kõnealuseid klassi 35 ja 36 teenuseid osutatakse nutikas kassas, st sellise kassa abil/vahendusel.

Kohtupraktikast tuleneb, et sõnamärk, mis on direktiivi (89/104/EMÜ) artikli 3 lõike 1 punkti c mõistes kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes vastavalt direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses eristusvõimetu (EK otsused nr C-363/99, p 86; C-265/00 p 19).

Käesoleval juhul puudub taotletaval tähisel Patendiameti hinnangul loetletud klassi 35 ja klassi 36 teenuste osas eristusvõime, kuna see ei täida kaubamärgi peaülesannet- tagada lõpptarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud teenuste teatud päritolu, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada taotleja teenuseid nendest, millel on teine päritolu (KaMS § 9 lg 1 p 2).

Eristusvõime hindamisel KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes tuleb arvestada esiteks kaupu ja teenuseid, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja teiseks tuleb hinnata registreerimiseks esitatud tähise tajumist asjassepuutuva avalikkuse poolt, kelleks on vastava kauba või teenuse keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja arukas (EK otsus nr 363/99, p 34).

Patendiamet märgib, et kõnesoleval juhul on teenuse tarbijaks kogu elanikkond. Seejuures taotleja ei ole menetluse käigus tõendanud, et tarbijad seostavad tähist NUTIKASSA eelkõige/ainuüksi taotlejaga. Ka teisi iseteeninduskassasid nimetatakse kõnekeeles nutikassadeks.

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

Patendiamet ei nõustu kaebajaga nagu oleks amet teinud üldistusi kõikide sarnaste eesliidete sisaldavate kaubamärkide registreerimise osas või seetõttu registreerimiseks esitatud taotlusi automaatselt tagasi lükanud. Amet soovib juhtida tähelepanu asjaolule, et iga taotletav kaubamärk läbib enne registreerimisotsuse tegemist või sellest keeldumist põhjaliku ekspertiisi, mille käigus analüüsitakse taotluse kõiki detaile vastavate kaupade ja teenustega seoses, millele registreerimist taotletakse ning hinnatakse tõendeid kogumis. Ühtegi otsust ei tee amet üldistatult ning taotluseid automaatselt tagasi ei

lülka. Seetõttu ei ole põhjendatud kaebaja järeldus või eeldus ameti tegevuse kohta kaubamärkide ekspertiisi tegemisel või kaubamärkide registreerimisel. Kaebaja ei ole oma väidete tõestuseks esitanud ühtegi tõendit, mistõttu leiab amet, et kaebaja isiklik arvamus ei oma antud asja lahendamise seisukohalt mingit tähtsust ning seetõttu palub Patendiamet komisjonil eelpool toodud kaebaja väited jätta tähelepanuta.

Kaebaja väidab, et Amet on keeldumisotsuses korduvalt väljendanud järgmist seisukohta: „Patendiamet leiab, et kõnealust tähist on võimalik kasutada kirjeldavana“, ning leiab, et antud seisukoht lahknub sellest, kuidas Patendiamet peaks kaubamärgi eristusvõimet hindama-nimelt selle järgi, kuidas tarbija seda tajub. Lisaks Patendiameti 20.09.2017 otsuses nr 7/M201600042 toodud põhjalikele selgitustele, soovib amet juhtida kaebaja tähelepanu asjaolule, et kaubamärgi eristusvõime hindamiseks piisab kui tähist on võimalik kasutada kirjeldavana ning ei oma tähtsust asjaolu, kas tähist sellistel kirjeldavatel eesmärkidel ka tegelikult kasutatakse (16.08.2008, T-405/05, p 63, Powerserv Personalservice GmbH vs OHIM).

TOAK on sisuliselt varasemalt samuti nõustunud antud seisukohaga ning oma 30.07.2014 otsuses nr 1467-o selgitanud järgmist: „Üheks selliseks juhuks on olukord, kus taotletav kaubamärk võib tähistada sellega hõlmatavate kaupade või teenuste omadusi. Sellest tulenevalt on Patendiameti otsuses kooskõlas seadusele jõutud järeldusele, et kaubamärgil Autoekspert puudub tähise kirjeldavuse tõttu eristusvõime KaMS § 9 lg 1 p 2 mõistes. Vaidlusalusel kaubamärgil puuduvad elemendid, mis võimaldaksid teenuste sihtgrupiks olevatel isikutel (nii tavatarbijatel ja hulгимүүги puhul peaaesjalikult teistel valdkonna ettevõtjatel) taotleja teenuseid eristada teiste isikute samaliigilistest teenustest“.

Ka Harju Maakohus märgib, et oluline on, et tähist võidakse kasutada teenust kirjeldavana ning siinjuures ei ole oluline, kas tarbijad on faktiliselt seda sõna vastavate teenuste kirjeldamiseks ka kasutanud. Seejuures ei ole oluline, kas vastavad sõnad on kajastatud sõnastikes, kui nende tähendus on tarbijale arusaadav ning laialt levinud (Harju Maakohtu 30.04.2014 tsiviilasi nr 2-13-45357 p 148).

Sama kinnitab ka Euroopa Kohus öeldes, et kaubamärgi registreerimisest peab keelduma, kui tähise vähemalt üks võimalik tähendus on kirjeldav (C-191/01P), Wrigley vs OHIM (Doublemint). Samuti on Euroopa Kohus leidnud, et kirjeldavad terminid on kasutamiseks kõigile tootjatele sõltumata sellest, kui suurt tähtsust kirjeldatud omadused majanduslikult omavad (C-363/99). Nii näiteks ei pidanud Euroopa Kohus võimalikuks registreerida kaubamärgina tähist Bestpartner kindlustusele, Internetile ja andmetöötluse teenustele, sest „best“ ja „partner“ on kohtu hinnangul geneerilised sõnad, mis näitasid teenuse kvaliteeti (T-270/02 MLP Finanzdienstleistungen AG vs OHIM).

Samuti on Harju Maakohus kinnitanud, et asjaolu, et taotletavat tähist on kasutatud ka kostjaga seoses, ei välista selle tähise kirjeldavust ega tõenda eristusvõime tekkimist kaubamärgina (Harju Maakohtu 30.04.2014 tsiviilasi nr 2-13-45357 p 160).

Keelekasutuses ja äripraktikas on muutunud tavapäraseks moodustada teenuste liikide kirjeldamiseks liitsõnu, mille üheks osaks on teenuse olemusele viitav sõna (näiteks „toru“) ning teine osa on sõna „abi“, mis tähendab spetsialisti poolt teatud valdkonnas osutatavat abi ehk teenust. (Harju Maakohtu 30.04.2014 tsiviilasi nr 2-13-45357 p 161). Patendiameti hinnangul on käesoleval juhul tegu just ülaltoodud olukorraga, kus sõna „nuti“ viitab teenuse olemusele ning sõna „kassa“ teenusele kui osale ostuprotsessist. Seega kaubamärk, mis tähistab vaid sellega hõlmatud kaupade ja teenuste omadusi on kirjeldav ja kirjeldavat tähist, mis ei ole omandanud eristusvõimet, ei saa kasutada ühe isiku kauba eristamiseks teise isiku samaliigilisest kaubast.

Ülaltoodut kinnitab ka 27.02.2015 Euroopa Intellektuaalomandi Ameti apellatsioonikomisjoni otsus T-106/14, kus taotleja soovis registreerida kaubamärki „GREENWORLD“. Komisjon leidis, et nimetatud tähis on eristusvõimetu ja kirjeldav ning tervikuna tõlgitav ja arusaadav kui „keskkonnasõbralik maailm“. Üldkohus leidis, et kui tähis koosneb kahest kirjeldavast sõnast, siis ei piisa sellest, et kumbki sõna eraldivõetuna on kirjeldav, vaid ka sõnade kombinatsioon tervikuna peab olema kirjeldav. Tähis tervikuna on kirjeldav siis, kui sõnade kooslus ei lisa uut, mittekirjeldavat tähendustnimetatud kaubamärgile ning ei ole oluline kas sõnal on üks või mitu tähendust, kui märk osutub kirjeldavaks vähemalt ühe tõlke/tähenduse alusel.

Lisaks on ka Euroopa Kohus kahest sõnast koosnevaid kombinatsioone pidanud kirjeldavaks, kui kombinatsioonist ei moodustu uut tervikut (BioMild, C-265/00 p-d 39 ja 42).

Patendiameti hinnangul on käesoleval juhul tegu identse olukorraga nagu ülal kirjeldatud. Tähis „NUTIKASSA“ on kirjeldav, kuna annab tarbijale üksnes informatsiooni selle kohta, et tegemist on enim tehnoloogilisi võimalusi pakkuva kassasüsteemiga ning kahe sõna kokku liitmisel ei teki kaubamärgile tervikuna uut, eraldiseisvat tähendust.

Järgnevalt leiab kaebaja, et Patendiamet on sisuliselt asunud otsima õigustusi ja põhjendusi sisustamaks juba algselt tehtud otsustust keelduda NUTIKASSA kaubamärgina registreerimisest, mitte ei ole teinud objektiivset analüüsi märgi tähenduse, teenuste ja tarbija taju alusel.

Siinkohal soovib Patendiamet märkida, et antud juhul on kaebus esitatud Patendiameti 20.09.2017 kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M201600042 ning selles toodud asjaolude kohta, mitte aga ameti sisemise töökorralduse või ekspertiisi läbiviimise kohta tööstusomandile õiguskaitse andmisel. Seetõttu leiab amet, et taotleja ülaltoodud väide on käesoleva vaidluse lahendamise seisukohalt ebaoluline ning palub komisjonil taotleja vastavad süüdistused jätta tähelepanuta.

Kaebaja, et eeltoodu põhjal nähtub, kuidas Patendiamet on püüdnud sisustada erinevaid „kassateenuseid“, et keeldumist õigustada. Kaebaja toob välja, et iga inimene, kes on kunagi kaupluses käinud teab ju, et kaubaga tutvutakse juba riiulis ja sealsamas on ka info toote hinna kohta. Seega toote infoga ja hinnaga tutvub tarbija ostuotsust tehes kaupluse ruumides, mitte kassas.

Patendiamet ei nõustu kaebaja väitega nagu alati oleks võimalus tutvuda nii toote infoga kui ka selle hinnaga juba riiulis. Tavapäraselt eriti suuremates kauplustes (nt. ka Coop ketti kuuluvates kauplustes) ei ole tootel alati riiulis hinda juures ning selle teada saamiseks tuleb tarbijal just nimelt pöörduda kassasse, olgu siis tegu iseteeninduskassaga või tavakassaga. Sama kehtib ka toote info kohta, mis ei pruugi alati olla tootel või näiteks on küll tootel olemas, ent võõrkeeles ning sellest aru saamiseks ja toote koostise kindlaks tegemiseks pöördub tarbija just nimelt kassasse/kassapidaja poole. Samuti on kauplustes palju ette tulnud ka juhtumeid, kus toote hind riiulis ja toote hind kassas ei ühti. Riiulis on küll üks hind aga kassas mõnevõrra erinev. Seega teeb tarbija ostuotsuse ilmselgelt kassas, lähtuvalt sellest, kas kassas kuvatav toote hind on talle vastuvõetav või mitte (juhul, kui on olnud hinnaerinevused).

Samuti jääb Patendiametile selgelt arusaamatuks kaebaja käsitus kaupluse ruumidest, mille osaks ta kassat nähtavasti ei pea.

Kaebaja väide, et kahtlust ei ole selles, et „kassa“ võib olla seade, kui kassaaparaat ning kaupluses vahest ka ala, kus tarbijad ootavad kassapidaja juurde pääsemist (kassa järjekord), jääb Patendiametile arusaamatuks. Ühest küljest nõustub kaebaja, et „kassa“ võib olla seade, ent samas väidab, et kassa on ka

n.ö aeg-ajalt territoorium, kus kliendid ootavad kassapidaja juurde pääsemist. Samas tõdeb kaebaja, et kõik seostub siiski n.ö kassaaparaadiga ja selle operaatoriga (kassapidaja).

Patendiameti hinnangul on kassas tarbijate eesmärgiks ennekõike sooritada makse (s.t kauba eest tasuta), mitte kassapidaja kui isiku juurde pääsemine. Samuti võib kaebaja väidetest järeldada, et olukorras, kus kaupluses puudub territoorium, kus isikud saaksid kauba eest tasuta kassapidaja vahendusel, on tegemist iseteenindusliku ehk nutikassaga. Samas sisuliselt nõustub kaebaja, et „kassa“ puhul on siiski tegu seadmega, olgu sellel siis füüsiline operaator (vahendaja) või mitte.

Kaebaja nendib, et puuduvad tõendid n.ö „nutiteenuste“ kohta ning kõik materjalid on seotud erinevate nutikate seadmetega.

Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga nagu oleks ameti poolt esitatud tõendid või materjalid seotud ainult erinevate nutikate seadmetega. Näiteks 13.06.2017 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teate nr 7/ M201600042 lisa 1 on kirjeldatud nutisadamat, mille näol ei ole kindlasti tegu seadmega nagu kaebaja on väitnud. Samuti ei ole „nutimaja“ seade (22.02.2017 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teade nr 7/M201600042 lisa 3). Nutiteenus ongi ju nutika seadme abil tarbitav teenus. Näiteks energiakulu vähendamine nutitehnoloogia abil või näiteks elektrooniline süsteem, mis on võimeline mõõtma energiatarbimist.

Järgnevalt rõhutab kaebaja, et menetluse jooksul on Patendiamet taotleja üle külvanud mitmekümnete väljatrükkidega internetist, mis on suuresti suunatud „nuti-“ kasutuse näitamiseks, mistõttu ülaltoodud väljatrükkide asjakohasus antud taotluse kontekstis jääb taotlejale arusaamatuks, millest järeldab, et Patendiamet on taotlejat teadlikult üritanud eksitada ja mõjutada tõendite „massiga“.

Patendiamet lähtub oma tegevuses Patendiameti põhimääruse (kehtestatud VV seaduse § 42 lõike 1 alusel, vastu võetud 28.01.2016 nr 5) §-s 9 toodud ülesannetest. Ennekõike tegeleb amet tööstusomandi esemetele õiguskaitse andmisega riigi nimel ning avalikkuse teavitamisega õiguskaitse andmisest ja selle kehtivusest. Patendiamet ei tegele taotlejate teadliku eksitamise või mõjutamisega. Patendiamet peab vajalikuks märkida, et kaebaja ülaltoodud märkused on tõsised, alusetud ning tõendamata süüdistused, solvavad ning kaebaja stiil antud kaebuses läbivalt üleliia emotsionaalne ja kohati ründav eelkõige ametitegevust puudutavas osas. Patendiamet soovib siinkohal veelkord rõhutada, et käesoleval juhul on kaebus esitatud Patendiameti 20.09.2017 kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/M201600042 ning selles toodud asjaolude kohta, mitte aga ameti sisemise töökorralduse või ekspertiisi läbiviimise kohta tööstusomandile õiguskaitse andmisel.

Kaebaja väidab, et Patendiamet on antud juhul kohaldamas kaubamärgi keeldumist kirjeldavuse alusel, kuid sisustab paljuski keeldumist tähise kasutusel ehk tavapärast iseloomustavate argumentide ja tõenditega. Kaebaja leiab, et tähis NUTIKASSA ei ole äritegevuses ega kõnekeeles kasutusel kirjeldaval ega tavapärasel viisil.

Patendiamet ei nõustu kaebaja väitega ning leiab, et tähis NUTIKASSA on just nimelt kasutusel kirjeldaval viisil. Patendiamet märgib, et kuna kaubamärgi üks peamisi otstarbeid on tagada kaupade ja teenuste päritolu, siis omandatud eristusvõimet tuleb just nimelt hinnata vaatlusaluste kaupade ja teenuste järgi. Antud juhul ei nähtu taotleja tõenditest, et tähise ja tähise taotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste vahel on seos, kus asjakohaste inimeste kategooria (antud juhul kogu elanikkond) või vähemalt selle oluline osa määratlevad kaupu märgi alusel just konkreetsetest ettevõttest pärinevana (04.05.1999 otsused kohtuasjades C-0108/97 ja C-0109/97, Chiemsee p. 52 ja 19.05.2009 otsus kohtuasjas T-0211/06,

Cybercrédit et al., punkt 51)2. Seejuures piisaks eeldusest, et kaubamärgi kasutamine on tekitanud asjaomase sihtrühma teadvuses seose konkreetsete ettevõtte kaupade või teenustega (27.02.2015, otsus nr R 1787/2014-5, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, p. 30). Nagu Patendiamet eespool mainis, siis antud juhul ei ole kaebaja menetluse käigus esitanud tõendeid, et tarbijaskond (või vähemalt suurem osa sellest) seostab tähist just eelkõige taotlejaga.

Kaebaja leiab, et Patendiameti seisukoht märgi kui terviku tähenduse ja selle tajumise kohta ei ole üheselt ja selgelt määratletud, sest määratlus teenused „nutika kassa abil/vahendusel“ ei defineeri ega selgita märki selle tähenduse ega tarbija taju alusel.

Patendiamet on oma 22.02.2017 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teates nr 7/M201600042 kaebajale juba selgitanud, et ostuprotsessi käigus saab tarbija mh valitud kauba ja selle hinna kohta infot, sooritab ostu ning saab tehtud ostu kohta kinnituse-nimetatud tegevused ongi kõnealuste klassi 35 ja 36 teenuste sisuks. Samuti on amet ülal mainitud teates kaebajale selgitanud, et tähist „nutikas“ kasutatakse mh ka kirjeldamiseks kassasid tavapärasest suuremat tehnilist võimekust omavana. Ka on nimetatud kirjas amet selgitanud, et ettevõtjad kasutavad tähist „nuti“ kirjeldavana, andes sellega edasi tähendust, et tegu on tavapärasest tehnoloogiliselt võimekama lahenduse, süsteemi, seadme vms. Ettevõtjate huvi nimetatud tähist kasutada on suur, mistõttu tarbija on harjunud tähist sellises kirjeldavas kontekstis nägema ja tajuma tähist kui enim tehnoloogilisi võimalusi pakkuva, s.t kiirema, mugavama, tõhusama ning n.ö targa seadme, meetodi, protsessi vms. Samuti selgitas amet, et lisades nimetatud kirjeldavale tähisele sõna „KASSA“, ei moodustu neist kahest tähisest kokku mõttekujunduslikku, eristusvõimelist tervikut.

Sarnast olukorda on komisjon oma 28.06.2016 otsuses nr 1542-o kirjeldanud järgnevalt: „tähist PILVEPRINT on võimalik kasutada nende teenuste kirjeldamiseks, mille suhtes on tähise kaubamärgina registreerimist soovitud. /.../ Tähisega PILVEPRINT on võimalik kirjeldada „pilve“ kaudu printimist ja seonduvaid teenuseid, ka juhul, kui selline kirjeldamine ei ole üldine ega tavaline“.

Samas nendib kaebaja, et isegi kui lähtuda Patendiameti arusaamast, et eesliide „nuti“ tähendab tehnilist võimekust, jääks ikkagi arusaamatuks, miks peaks taotletavate klassi 35 ja 36 teenuste tarbijale olema oluline mingi kassa tehniline võimekus. See võiks olla oluline isikule, kes soovib osta kassat. Taotleja ei ole aga taotlenud oma kaubamärgile õiguskaitsset kassadele või kassaaparaatidele.

Ameti hinnangul ei ole antud juhul küsimus eesliite tähenduses, vaid nagu Patendiamet oma 18.11.2016 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teates nr 7/ M201600042 märkis, et osasid klassis 35 ja 36 loetletud teenuseid saab Eesti keskmine tarbija müügikohas kassa abil/vahendusel tarbida ehk saada infot müügikohas pakutavate kaupade kohta, sooritada ostu/teha makseid eri viisidel, saada osa eripakkumistest ning osaleda lojaalsusprogrammides, näha reklaame jms. Samuti selgitas amet taotlejale oma 22.02.2017 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teates nr 7/ M201600042, et taotletaval tähisel puudub loetletud osade klassi 35 ja 36 kuuluvate teenuste osas eristusvõime, kuivõrd see ei täida kaubamärgi peaülesannet, milleks on lõpptarbijale või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud teenuste teatud päritolu tagamine, mis lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada taotleja teenuseid nendest, millel on teine päritolu. Samuti saab tarbija ostuprotsessi (ettevõtja poolt vaadatuna müügi protsessi) käigus mh valitud kauba ja selle hinna kohta infot, sooritab ostu ning saab tehtud ostu kohta kinnituse - just need tegevused on kõnealuste klassi 35 ja 36 teenuste sisuks. Nimetatud toimingute vahendamine on kassade funktsioon ning nimetatud toiminguid saab tarbija teha ja teebki kassas.

Patendiamet on kaebajale oma 22.02.2017 kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teates nr 7/ M201600042 juba selgitanud, et tänapäevases turusituatsioonis hindab suur osa tarbijaid kõrgelt just uusi moodsaid ja põnevaid tehnilisi lahendusi, mis pakuvad mh ajalist kokkuvõtet, mugavust jms. On igati mõistlik eeldada, et tarbija jaoks on nutikas, teistest enim tehnilisi lahendusi pakuv seade ka kassa puhul oluline omadus, mille alusel langetada ostuotsuseid (st valikuvõimalust sooritada ost kas nutika kassa või tavakassa vahendusel). Eriti määrava tähtsusega võib nimetatud valik tarbijale osutada siis, kui viimane soovib osta vaid 1-2 toodet ning tal on ostuprotsessiga kiire või juhul kui ta soovib ostelda privaatset. Sel juhul eelistab tarbija suure tõenäosusega nutikat kassat, mis võimaldab ostu sooritada tunduvalt kiiremini ja mugavamalt kui tavakassas maksmise järjekorras oodata.

Kaebaja väidab, et taotletavate teenuste ja kaubamärgi NUTIKASSA vahel puudub selline piisavalt otsene ja konkreetne seos taotletavate teenustega, mis võimaldaks sihtrühmal kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste teenuste kategooria kirjelduse või ühe nende omadusega.

Siinkohal soovib amet veelkord rõhutada, et sõna „nuti“ näol on ameti hinnangul tegu produktiivse eesliitega, mida ettevõtjad kasutavad kirjeldavana, andes sellega edasi, et tegu on tavapärasest tehnoloogiliselt võimekama, enim tehnilisi võimalusi pakkuva lahenduse, süsteemi, seadme vms. Nimetatud väidet toetavad antud tähisega kasutatavad mõisted nagu „intelligentne“, „isemõtlev“, „uudne“, „nuti/nutikas“ ning näited (lisad 18-19, mis olid lisatud Patendiameti 22.02.2017 teatele nr 7/M201600042), kus tähist „nuti/nutikas“ kasutatakse kirjeldamiseks kassasid tavapärasest suuremat tehnilist võimekust omavana võrdluses nt. „tavaliste kassadega“. Kassa abil/vahendusel osutatakse makseteenuseid, pakutakse kaubandusteavet ehk infot tarbija poolt valitud kauba ja selle hinna kohta, koostatakse tarbijale arve, mille alusel ta ostu sooritab, võimaldades ostjale seejuures erinevaid maksevõimalusi (sularaha, pangakaart) ning koostatakse maksedokument, mis kinnitab ostu sooritamist.

Lõpetuseks leiab kaebaja, et Patendiameti käsitlust sõna NUTIKASSA tajust on otsitud ning väljaspool selle väljamõeldud sõna võimalikku taju tarbija poolt.

Amet soovib veelkord rõhutada, et käesoleval juhul on kaebus esitatud Patendiameti 20.09.2017 otsuse (taotluse nr M201600042) kohta keelduda kaubamärki NUTIKASSA registreerimast osade klassi 35 ja 36 kuuluvate teenuste suhtes KaMS § 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 1 p 2 alusel, mitte Patendiameti kaubamärgi ekspertiisi läbiviimise kohta. Sellest tulenevalt leiab amet, et ükski kaebaja analüüsiv/etteheitev väide kaubamärgi ekspertiisi läbiviimise viisi, korra või kvaliteedi osas ei ole asjakohane, kuivõrd need väited ei ole antud vaidlustusavalduse läbivaatamise eesmärgiks ning seetõttu ei vaja ka õiguslikku hinnangut.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt kaubamärgiseaduse § 9 lõike 1 punktist 3 ja § 9 lõike 1 punktist 2 palub Patendiamet TOAK-il jätta kaebus rahuldamata.

21.08.2018 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad. Taotleja jäi varem esitatud väidete juurde ja palus kaebust rahuldada.

24.09.2018 esitas Patendiamet oma lõplikud seisukohad. Patendiamet jäi varem esitatud väidete juurde ja palus jätta kaebuse rahuldamata.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 15.10.2018.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

20.09.2017 otsusega nr 7/M201600042 tegi Patendiamet otsuse registreerida kaubamärk NUTIKASSA järgmiste teenuste osas:

Klass 35: reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; äriinfo ja ärikonsultatsioonid; klientide lojaalsus- ja boonusprogrammide organiseerimine, käigushoidmine ning haldamine; müüki ja reklaami ergutavate skeemide organiseerimine, käigushoidmine ja juhtimine; arvuti andmebaasides info (sh kaupade ostualase ja logistikaalase info) süstematiseerimine ja kogumine; jaemüüjatele müügikohas andmete kogumine arvuti abil; äriteabe pakkumine arvutiterminalide abil; laovarude juhtimine arvuti abil; statistika koostamine; kaubandusliku teabe kogumine, äriteabe kogumine ja levitamine; impordi- ekspordikontorid, -agentuurid; inventuuri teostamine; kaupade levitamise ja transpordiga seotud ärijuhtimise ja administreerimise teenused; transpordipargi äritegevuse juhtimine teenusena; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.

Klass 36: kindlustus; kinnisvaratehingud; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.

Sama otsusega keeldus Patendiamet kaubamärgi registreerimisest järgmiste teenuste osas:

Klass 35: kaupade eksponeerimine; müügikampaaniad; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); selvekauplused; tarbijakampaaniad; andmetöötlus arvuti abil; kaubandusteabe pakkumine arvutiterminalide abil; arvepidamine; ostutellimuste töötlemine; arvete koostamine, esitamine, vahendamine, saatmine; maksedokumentatsiooni koostamine; hinnavõrdlusteenused; kaubandusliku teabe levitamine; maksudokumentatsiooni koostamine; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.

Klass 36: rahalised, finantstehingud; rahaülekande- ja -tehinguteenused ja makseteenused; automatiseeritud makseteenused; jaekauplustes asuvate elektrooniliste makseterminalide abil eri maksevõimaluste pakkumine; kaupade ja teenuste ostumaksete töötlemine elektroonilise sidevõrgu kaudu; makse- ja finantsteabe pakkumine arvutiterminalide teel; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused.

Keeldumisel lähtus Patendiamet KaMS §- st 9 lg 1 p 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, ja KaMS §- st 9 lg 1 p 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

Patendiamet ei ole väitnud tähise tavapärasust ei kõnekeeles ega heauskses äripraktikas, seega ei olnud keeldumise aluseks käesoleval juhul KaMS § 9 lg 1 p 4, vaid punktid 2 ja 3. Patendiamet tuvastas, et tähis koosneb kahest selgelt eristatavast kirjeldavast tähisest, mille kombineerimisel ei ole tekkinud kujundlikku tervikut, mida tarbija ühe kindla ettevõtja kaubamärgina võiks tajuda, mistõttu Patendiamet leidis, et tähis NUTIKASSA on võimalik kasutada eespool nimetatud klassi 35 ja 36 teenuste kirjeldamiseks.

Komisjon nõustub Patendiametiga, et esinevad alused tähise mitteregistreerimiseks KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 alusel ja ei korda Patendiameti väiteid.

Komisjon ei nõustu taotlejaga, et sellist sõna nagu NUTIKASSA eesti keeles ei ole. Iga keel areneb ja pidevalt täieneb uute sõnadega. Uued sõnad ei teki sõnaraamatusse kandmisel, vaid leiavad sõnaraamatus kajastamist peale sõna tekkimist ja juurdumist keeles.

NUTIKASSA on liitsõna, mis koosneb kahest osast NUTI ja KASSA. Eesti keeles on laialdaselt leidnud kasutamist erinevad sõnad, milles on eesliide NUTI, näiteks: nutitelefon, nutiseade, nutirent, nutipood, nutikodu, nutimaja jt. Tavapärasel kasutusel tähistavad need sõnad erinevaid asju ja tehnoloogilisi lahendusi, mille abil saab inimene iseseisvalt midagi teha, näiteks – kasutada nutiseadmete kaudu erinevaid teenuseid, osta kaupu ja teenuseid, luua erinevate nutiseadmete abil uusi e-lahendusi jms. Sõnad eesliitega NUTI on kujunenud tavapäraseks ja on eesti keeles üheselt arusaadavad. Eesliide NUTI ei viita üksnes mingile nutiseadele, vaid tavaliselt mingile iseteenindussüsteemile, mida on võimalik nutiseadme abil kasutada.

Komisjoni arvates tähise NUTIKASSA näol on sisuliselt tegemist sõnamärgiga. Sõnal NUTIKASSA on eesti tarbija jaoks väljakujunenud teatud tähendus. KaMS § 3 kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Sõnalise kaubamärgina on tähise NUTIKASSA eristusvõime nõrk, kui mitte üldse puuduv.

Patendiameti kaubamärkide andmebaasist nähtub, et eesliitega NUTI on registreeritud kujundkaubamärgid, sõnalised kaubamärgid on jäetud enamuses registreerimata. See on ka loogiline, sest eesliitega NUTI sõnalistel tähistel enamuses puudub eristusvõime, tegemist on tavakasutuses olevate sõnadega, mis peaksid olema kõigi isikute kasutuses.

Komisjon nõustub Patendiametiga, et kõnesoleval juhul on teenuse tarbijaks kogu elanikkond. Seejuures taotleja ei ole menetluse käigus tõendanud, et tarbijad seostavad tähist NUTIKASSA eelkõige/ainuüksi taotlejaga. Ka teisi iseteeninduskassasid nimetatakse kõnekeeles nutikassadeks.

Patendiameti kaubamärkide andmebaasist nähtub, et 20.01.2016 esitas taotleja kaks kaubamärgitaotlust, kus kaitsmiseks taotlevate teenuste loetelu ühtib:



kujunduslik kaubamärk - coop nutikassa KIIRELT JA MUGAVALT (taotlus nr M201600041, registreeritud 16.02.2017, registreeringu nr 54517)
ja
vaidlustatud kaubamärk NUTIKASSA (taotlus nr M201600042).

Kujunduslik märk on registreeritud täies mahus, teenuste loetelu ei ole piiratud. Taotleja õigused on tegelikult kaitstavad registreeringuga nr 54517. Juhul, kui tähis NUTIKASSA on omandanud kasutamise tulemuse üldtuntuse, siis on võimalik selle tähise registreerimine kaubamärgina taotleja poolt taotletud mahus KaMS § 9 lg 2 alusel.

Lähtudes eeltoodust apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest. Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

E. Sassian

T. Kalmet

H.-K. Lahek