

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1170-o

Tallinnas 30. novembril 2009 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS-i Sertifitseerimiskeskus, Pärnu mnt 12, 10148 Tallinn kaebuse Patendiameti otsusele kaubamärgi ID-Pilet (taotlus M200700226) registreerimisest keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 19.11.2007 AS Sertifitseerimiskeskus (edaspidi ka kaebaja või taotleja) kaebus Patendiameti otsusele kaubamärgi ID-Pilet registreerimisest keeldumise kohta. Kaebuse esitas kaebaja volitatud esindaja patendivolnik Kalev Käosaar. Kaebus võeti menetlusse 03.12.2008 nr 1170 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian. Kaebuse objektiks on Patendiameti 19.09.2007 otsus kaubamärgi ID-Pilet (taotlus M200700226) registreerimisest keeldumise kohta.

Kaebuse sisu kokkuvõtlikult

Patendiamet keeldus 19.09.2007 otsusega KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 alusel registreerimast kaubamärki ID-Pilet (taotlus M200700226) klassides:

klass 9 – andmetöötlusseadmed; arvutid; arvutiprogrammid; helikandjad; magnetilised identifitseerimiskaardid, isikukaardid, integraalskeemkaardid; kiibid; magnetkettad; magnetandmekandjad; sidekommunikatsiooniseadmed; kodeeritud deebet-, krediit-, makse- ja kliendikaardid;

klass 35 – reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele);

klass 36 – pangateenused; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kindlustus; eelnimetatud teenuste osutamine Interneti või muu andmevõrgu vahendusel;

klass 38 – side; arvutiside; telekommunikatsiooniteenused; andmete ja/või informatsiooni edastamine arvuti vahendusel; elektroonilised tellimused; elektronpost; interaktiivsed telekommunikatsiooniteenused; veebiühenduse tagamine; teenused andmete ja/või informatsiooni ülekandmiseks, ettevalmistamiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andmepankadest; eelnimetatud teenustega seotud infoteenused;

klass 42 – arvutitarkvara väljatöötamine, kujundamine, hooldamine ja uuendamine; arvutite riist- ja tarkvara-alased konsultatsioonid; arvutitarkvara installeerimine; arvutite ja tarkvara üürimine ning laenus; isikutuvastusteenused, kehtivuskontrolliteenused, sertifitseerimisteenused, digitaalallkirjateenused, ajatempliteenused.

Taotleja ei nõustu Patendiameti otsusega järgnevatel põhjustel.

Keeldumisotsuses on Patendiamet tuginenud kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 ja 3. Patendiamet on seisukohal, et ID-Pilet näol on tegemist tähisega, mis osutub kaupu ja teenuseid kirjeldavaks. Patendiamet leiab, et lühend ID on muutunud tavapäraseks tähiseks keelekasutuses ning seda mõistetakse kui ID-kaarti (*identification or identity card*), mis on Eesti Vabariigis esmane

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
E-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

isikuttõendav dokument. Samuti leiab Patendiamet, et sõna PILET teavitab tarbijaid sellest, et tegemist on ID-kaardil tugineva virtuaalse piletiga. Sellest lähtuvalt on Patendiamet seisukohal, et tähis ID-Pilet tervikuna on taotluses märgitud kaupade ja teenuste liiki ja otstarvet näitav ning ei ole kaubamärgina registreeritav.

Kaebaja leiab, et Patendiamet ei ole oma otsuses välja toonud, mil viisil kirjeldab tähis ID-Pilet järgnevate kaupade ja teenuste liiki ning otstarvet:

Klass 9 – andmetöötlusseadmed; arvutid; helikandjad; sidekommunikatsiooniseadmed.

Klass 35 – reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

Klass 36 – pangateenused; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kindlustus; eelnimetatud teenuste osutamine Interneti või muu andmevõrgu vahendusel.

Klass 38 – side; arvutiside; telekommunikatsiooniteenused; andmete ja/või informatsiooni edastamine arvuti vahendusel; elektroonilised tellimused; elektronpost; interaktiivsed telekommunikatsiooniteenused; veebiühenduse tagamine; teenused andmete ja/või informatsiooni ülekandmiseks, ettevalmistamiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andmepankadest; eelnimetatud teenustega seotud infoteenused.

Klass 42 – arvutite riist- ja tarkvara-alased konsultatsioonid; arvutite ja tarkvara üürimine ning laenus.

Kui Patendiameti sõnul on ID-Pileti puhul tegemist ID-kaardil tugineva virtuaalse piletiga, siis jääb ebaselgeks, kuidas see kirjeldab näiteks teenuste reklaam, kontoriteenused, kindlustus või elektronpost ning samuti ülejäänud kaupade ja teenuste liiki või otstarvet.

Kaubamärgiseaduse § 9 lg 2 kohaselt ei kohaldata taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatud.

Kaebaja on seisukohal, et järgnevate kaupade ja teenuste osas on ID-Pilet omandanud kasutamise tulemusena eristusvõime kui AS-ile Sertifitseerimiskeskus kuuluv kaubamärk:

Klass 9 – arvutiprogrammid; magnetilised identifitseerimiskaardid, isikukaardid, integraalskeemkaardid; kiibid; magnetkettad; magnetandmekandjad; kodeeritud deebet-, krediit-, makse- ja kliendikaardid.

Klass 42 – arvutitarkvara väljatöötamine, kujundamine, hooldamine ja uuendamine; arvutitarkvara installeerimine; isikutuvastusteenused, kehtivuskontrolliteenused, sertifitseerimisteenused, digitaalallkirjateenused, ajatempliteenused.

Patendiameti väitel ei töötanud ID-Pileti süsteemi välja mitte ainult AS Sertifitseerimiskeskus, vaid seda tegid ühiselt Eesti Ühispank, EMT ja AS Sertifitseerimiskeskus.

Kaebaja soovib tähelepanu juhtida sellele, et 2001. aastal allkirjastasid AS EMT, AS Hansapank, AS Eesti Ühispank ja AS Eesti Telefon AS Sertifitseerimiskeskus asutamislepingu. Sertifitseerimiskeskuse loomiseks ja käivitamiseks investeerisid osapooled esialgselt 12 miljonit krooni, mis jagunes osapoolte vahel võrdselt (kaebuse lisad 1, 2). Seega ei saa väita nagu oleks teenuse ID-Pilet väljatöötamisel osalenud iga ettevõtte eraldi, vaid ID-Pilet on AS-is Sertifitseerimiskeskuse poolt 2004. aastal välja mõeldud ja arendatud toode. Just Sertifitseerimiskeskus on see ettevõtte, kes on loonud ja opereerib maailmas ainulaadset süsteemi, mida markeeritakse tähisega ID-Pilet (lisa 2). Iga päev kasutab kaubamärgiga ID-Pilet tähistatud piletit üle 100 000 inimese ning kokku on reisijad alates 2004. aasta algusest ostnud ligi 4 miljonit kaubamärgiga ID-Pilet tähistatud piletit.

Enamik maailmas käivitatud elektroonilisi piletisüsteeme põhineb kliendi anonüümsusel.

Kaubamärgiga ID-Pilet tähistatud pileti toimimismehhanism on vastupidine, s.t klient identifitseeritakse. Isiku identifikaatori abil on võimalik elektroonilist piletit ühtse süsteemi abil

kontrollida ning siduda tema õiguste ja soodustustega. Sellest tuleneb ka kaubamärgiga ID-Pilet tähistatud pileti võltsimiskindlus. Seega on AS Sertifitseerimiskeskuse poolt välja töötatud, kaubamärgiga ID-Pilet tähistatud toode ainulaadne.

Patendiamet väidab oma keeldumises, et isegi juhul, kui AS Sertifitseerimiskeskus töötas välja kõnealuse piletisüsteemi elektroonilised lahendused, st toote, ei ole nimetatud asjaolu kõnealuses vaidluses asjakohane. Oma väidet on Patendiameti põhjendanud sellega, et antud asjas on tegemist kaubamärgivaidlusega, st analüüsitakse kaupu ja teenuseid markeerivat tähist, mitte toodet ennast.

Kaebaja ei saa Patendiameti seisukohaga nõustuda. Kaebaja on teadlik sellest, et tegemist on kaubamärgivaidlusega ning ei püüagi kaitsta oma toodet, vaid kombinatsiooni – ID-Pilet – millega seda toodet tähistatakse. Tähis saavutab eristusvõime seoses konkreetsete toodete ja/või teenustega, mille markeerimiseks seda kasutatakse. Seega on asjakohane ja oluline rääkida ka faktist, et elektroonilise piletisüsteemi töötas välja AS Sertifitseerimiskeskus. See fakt näitabki, et tooted, millega seoses kaubamärk ID-Pilet on eristusvõime omandanud, kuuluvad AS-ile Sertifitseerimiskeskus ning seda, et kolmandatel isikutel ei ole kaubamärgiga ID-Pilet mingit seost.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Ettevõtete Liit tunnustas ID-Pileti süsteemi 2005. aastal auhinnaga „Aasta Tegu“ (lisa 2, 3).

Kaubamärgi ID-Pilet seotust AS-iga Sertifitseerimiskeskus näitab ka otsekorralduse sõlmimisel sisestatav informatsioon. Nimelt peab otsekorraldusel makse saajaks hanza.netis valima "SERT.KESKUS - ID-PILET", U-netis "ID-Pilet (Sertifitseerimiskeskus AS)", Solos või i-pangas „SERTIFITSEERIMISKESKUS AS" (lisa 4). Võib järeldada, et kui nelja aasta jooksul on müüdnud ligi neli miljonit kaubamärki ID-Pilet kandvat toodet, siis väga suure osa Eesti tarbijate jaoks on tähis ID-Pilet mälus kinnistunud, kui Sertifitseerimiskeskuse kaubamärk.

ELISA kodulehel võib näha järgmist informatsiooni – ID-Pilet on AS Sertifitseerimiskeskus teenus, mida Elisa kliendid saavad oma mobiiltelefoni vahendusel kasutada (lisa 5)

EMT kodulehel võib näha järgmist informatsiooni – ID-Pilet on AS Sertifitseerimiskeskus teenus, mida Simpeli kliendid saavad oma mobiiltelefoni vahendusel kasutada (lisa 6). Tartu linna kodulehelt võib leida järgmise informatsiooni – alates **10. jaanuarist 2004** on Tartus kasutusel ID-kaardil põhineva piletisüsteem, mis võimaldab bussipiletina kasutada Eesti ID-kaarti. Uue piletisüsteemi looja on [Sertifitseerimiskeskus](#) ning tellijad Tartu Linnavalitsus ja Connex (lisa 7).

Eesti Päevalehe 04.01.2006 artiklis „Möödunud aastal osteti ligi miljon ID-Piletit“ on öeldud, et ID-Pileti süsteemi on loonud ning seda opereerib AS Sertifitseerimiskeskus (Lisa 8).

ID-Pileti projekti seostamist AS-iga Sertifitseerimiskeskus näitavad ID-Pileti nime kuritarvitamise juhtumid. 2006. aasta suvel käivitati OÜ Cooperative poolt www.idpilet.ee veebikeskkond, mille vahendusel hakati müüma nõ ID-Pileteid 14. ja 15. juulil Stroomi rannas toimuma pidanud Paradise Beach festivalile. Paraku jäi nimetatud üritus ära ja paljud pileti ostnud inimesed pöördusid AS Sertifitseerimiskeskuse poole palvega pilet tagasi osta. See projekt kahjustas AS Sertifitseerimiskeskus mainet. Juhul, kui Patendiamet keeldub kaubamärki ID-Pilet registreerimast, jääb see vabaks kasutamiseks kõigile ning võib ilmselgelt kaasa tuua tarbijate eksitamist. Kaebaja leiab, et nimetatud vahejuhtum ei ole paljasõnaline, nagu väidab Patendiamet. Paraku ei ole võimalik esitada apellatsioonikomisjonile väljavõtteid telefonikõnedest, mis tehti AS-ile Sertifitseerimiskeskus, kuid see ei anna alust pidada AS-ilt Sertifitseerimiskeskus pärinevat informatsiooni paljasõnaliseks. Kaebaja lisab väljavõtte uudisteportaalist MINUT.ee, milles on avaldatud antud juhtumi kohta artikkel „IDpilet.ee“. Selles artiklis on öeldud järgmist: „Suhteliselt delikaatses olukorras on täna Sertifitseerimiskeskus, kuna rahvas peab IDpiletit pigem nende projektiks. Kõla järgi ongi nüüd suur segadus ID-Pileti ja idpileti vahel.“ (lisa 9).

Eeltoodust lähtudes on kaebaja seisukohal, et tähis ID-Pilet on omandanud taotluse esitamise kuupäevaks järgmiste kaupade ja teenuste osas kasutamise tulemusena eristusvõime, kui AS-ile Sertifitseerimiskeskus kuuluv kaubamärk:

Klass 9 – arvutiprogrammid; magnetilised identifitseerimiskaardid, isikukaardid, integraalskeemkaardid; kiibid; magnetkettad; magnetandmekandjad; kodeeritud deebet-, krediit-, makse- ja kliendikaardid.

Klass 42 – arvutitarkvara väljatöötamine, kujundamine, hooldamine ja uuendamine; arvutitarkvara installeerimine; isikutuvastusteenused, kehtivuskontrolliteenused, sertifitseerimisteenused, digitaalallkirjateenused, ajatempliteenused.

Kõike eeltoodut arvesse võttes on ilmne, et puudub alus kaubamärgi ID-Pilet registreerimisest keeldumiseks. Arvestades KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 toodud aluste rakendamise põhjendamatust ning tuginedes KaMS § 9 lg 2, § 39 lg 1 ja § 41 lg 1 ja 3 AS Sertifitseerimiskeskus palub Tühistada Patendiameti registreerimisest keeldumise otsus kaubamärgi ID-Pilet osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud:

1. Äripäev Online „EMT, Hansapank, Ühispank ja Eesti telefon asutasid ühise sertifitseerimiskeskuse“;
2. Sertifitseerimiskeskuse koduleht „Kokkuvõtlikult SK-st“;
3. Äripäev Online "Möödunud aastal osteti ligi 1 miljon ID-Piletit";
4. ID-PILET - ostuvõimalused (pilet.ee);
5. ELISA koduleht „ID-Pilet“;
6. EMT koduleht „ID-PILET“;
7. Tartu linna koduleht „ID-PILET“;
8. Eesti Päevaleht – artikkel „Möödunud aastal osteti ligi miljon ID-piletit“;
9. Uudisteportaal Minut.ee – artikkel „IDpilet.ee“.

04.03.2009 esitas Patendiamet kaebusele vastuse. Patendiamet leidis, et nende otsus on õige.

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

Patendiamet jääb oma 19.09.2008.a otsuse juurde ja on seisukohal, et sõnamärk ‘**ID-Pilet**’ osutub kaupu ning teenuseid kirjeldavaks tähiseks. Lühend ID on muutunud tavapäraseks tähiseks keelekasutuses ning seda mõistetakse kui ID-kaarti (*identification or identy card*), mis on Eesti Vabariigis esmane isikut tõendav dokument. Registreerimiseks esitatud kombinatsioon ‘**ID-Pilet**’ teavitab tarbijaid sellest, et tegemist on ID-kaardil tugineva virtuaalse piletiga. Patendiamet on seisukohal, et tähis ‘**ID-Pilet**’ tervikuna on taotluses märgitud kaupade ja teenuste liiki ja otstarvet näitav ning ei ole kaubamärgiseaduse 9 lg 1 p 3 kohaselt kaubamärgina registreeritav.

Patendiamet on seisukohal, et iga ettevõtja peab saama vabalt kasutada tähiseid, mis kirjeldavad nende kaupade või teenuste mis tahes omadusi. Kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis peaks olema vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele, kes soovivad näidata, et nende poolt valmistatud toote puhul on tegemist ID-piletiga, vastavasisulise arvutiprogrammiga või teenusega, mida tarbijale osutatakse ID- pileti kaudu või mida on kaebaja viitab mitmetele klassi 9, 35, 36, 38 ja 42 kuuluvatele kaupadele ning teenustele ja väidab, et Patendiamet ei ole selgitanud, mil viisil kirjeldab tähis '**ID-Pilet**' loetletud kaupu ja teenuseid. Kaebaja toonitab, et eelkõige jääb selgusetuks, kuidas kirjeldab registreerimiseks esitatud tähis teenuseid *reklaam, kontoriteenused, kindlustus ja elektronpost*.

Patendiamet juhib tähelepanu, et 19.09.2008.a registreerimisest keeldumise otsuses on selgitatud, et registreerimiseks esitatud lühendi ja sõna kombinatsioon teavitab tarbijat, et tegemist on ID-kaardil tugineva virtuaalse piletiga ning esitatud tähis peab olema vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele, kes soovivad näidata, et nende poolt valmistatud toote puhul on tegemist ID-piletiga, vastavasisulise arvutiprogrammiga või teenusega, mida tarbijale osutatakse ID-pileti kaudu või mida on vaja ID-pileti süsteemi opereerimiseks. Registreerimiseks esitatud tähis osutub osalt kauba või teenuse liiki ning osalt kauba või teenuse otstarvet kirjeldavaks tähiseks. Ka kaebaja poolt viidatud reklaami, elektronposti, kindlustusteenuste kui ka kontoriteenuste osas on registreerimiseks esitatud tähis tajutav kui teave kauba või teenuse kohta. Nimetatud teavet võib kasutada iga ettevõtte, mistõttu ei individualiseeri sellise tähise kaubamärgina kasutamine ja registreerimine ühe ettevõtja tooteid ning kitsendab põhjendamatult teiste õigusi.

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

Kaubamärgiseaduse § 3 tulenevalt on kaubamärgi ülesandeks eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Patendiamet leiab, et tähis '**ID-Pilet**' eelnimetatud ülesannet ei täida, st tähis '**ID-Pilet**' ei ole kaubamärgi tähenduses eristusvõimeline.

Patendiamet on seisukohal, et ID-piletisüsteemi markeeringuna kasutatav tähis '**ID-Pilet**' ei ole tarbijate poolt tajutav kaubamärgina ehk teisisõnu – tarbijad, kasutades ID-piletit, ei taju seda kui ühele ettevõtjale kuuluvat kaubamärki, vaid kui tähist, mis teavitab neid sellest, mis liiki kauba on tegemist ja milliseid teenuseid sellega osutatakse.

Kaebaja on seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähis '**ID-Pilet**' on omandanud kasutamise käigus eristusvõime järgmiste kaupade ja teenuste osas:

Klass 9 arvutiprogrammid; magnetilised identifitseerimiskaardid, isikukaardid, integraalskeemkaardid; kiibid; magnetketted; magnetandmekandjad; kodeeritud deebet-, krediti-, makse- ja kliendikaardid.

Klass 42 arvutitarkvara väljatöötamine, kujundamine, hooldamine ja uuendamine; arvutitarkvara installeerimine; isikutuvastusteenused, kehtivuskontrolliteenused, sertifitseerimisteenused, digitaalallkirjateenused, ajatempliteenused.

Ülaltoodut kinnitab kaebaja arvates asjaolu, et elektrooniline ID-piletisüsteem on AS-i Sertifitseerimiskeskus poolt välja mõeldud ja arendatud ainulaadne toode. See fakt näitab kaebaja arvates, et tooted, millega seoses kaubamärk '**ID-Pilet**' on eristusvõime omandanud, kuuluvad AS Sertifitseerimiskeskusele ning seda, et kolmandatel isikutel ei ole kaubamärgiga '**ID-Pilet**' mingit seost.

Patendiamet leiab, et kuigi Sertifitseerimiskeskus töötab välja piletisüsteemi elektroonilised lahendused, ei ole nimetatud tõsiasi käesolevas vaidluses kohane. Ka ei ole käesoleval juhul oluline fakt, et hetkel on AS-i Sertifitseerimiskeskus poolt opereeritav piletisüsteem maailmas

ainulaadne. Rõhutame, et tegemist on kaubamärgivaidlusega, st analüüsitakse kaupu ja teenuseid markeerivat tähist, mitte toodet ennast. Seega on analüüsi all küsimus, kas registreerimiseks esitatud tähis on taotluses märgitud kaupu ja teenuseid kirjeldav, mitte see, kas selle tähisega tähistatud kaubad ja teenused on ainulaadsed. Täiendavalt märgitakse, et kaubamärgiseaduse seisukohalt ei oma tähtsust, kas tähise kasutamisest huvitatud olla võivate konkurentide arv on käesoleval hetkel suur või väike. Kaubamärgiseaduse kohaselt tuleb tähise registreerimisest keelduda, kui tähist on võimalik kasutada kaupade ja teenuste kirjeldamiseks. Patendiameti seisukoha õigsust kinnitab ka Euroopa Kohtu 12.02.2004 aasta otsus (Postkantoor), milles kohus märkis, et: *ei ole määrav, kas nende tähiste, millest märk koosneb, kasutamisest huvitatud olla võivate konkurentide arv on suur või väike. Igaiüks, kes praegu pakub, samuti igaiüks, kes tulevikus võib pakkuda kaupu ja teenuseid, mis konkureerivad nendega, mille suhtes märgi registreerimist soovitakse, peab saama vabalt kasutada tähiseid, mida on võimalik kasutada tema kaupade ja teenuste kirjeldamiseks.*

Kaebaja arvates tõendab tähise '**ID-Pilet**' eristusvõimet asjaolu, et Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Ettevõtete Liit on tunnustanud AS Sertifitseerimiskeskust ID-pileti süsteemi väljatöötamise eest auhinnaga "Aasta tegu".

Patendiamet jääb otsuses toodu juurde ja selgitab, et esitatud materjalid ei kinnita sõnamärgi ID-pilet kasutamise käigus omandatud eristusvõimet või üldtuntust. Nimetatud auhinnaga tunnustati AS Sertifitseerimiskeskuse poolt loodud piletisüsteemi. Kuivõrd kaubamärgiga ei kaitsta kauba või teenuse sisu, siis vaidluses, kas tähis 'ID-pilet' funktsioneerib kaubamärgina, ei ole kaebaja poolt viidatud materjalil käesolevas asjas tähtsust.

Viidates kaebuse lisale 4 märgib kaebaja, et ID-pileti seotust AS Sertifitseerimiskeskusega näitab otsekorralduse sõlmimisel sisestatav informatsioon ning lisab, et nelja aasta jooksul on müüdnud ligi neli miljonit piletit, ning seetõttu võib suure tõenäosusega väita, et tähis ID-pilet on tarbija mälus kinnistunud kui AS Sertifitseerimiskeskuse kaubamärk.

Patendiamet leiab, et kaebaja väited kinnitavad asjaolu, et AS Sertifitseerimiskeskuse poolt väljatöötatud piletisüsteem on toimiv ning seda teenust on tarbijatele 4 aastat osutatud. Üksnes nimetatud info põhjal ei saa teha järeldust, et ID-pileti ostjad tajuvad kõnealust tähist kui ühele ettevõtjale kuuluvat kaubamärki.

Kaebaja viitab, et ELISA, EMT, ning Tartu linna kodulehel on näha, et ID-pilet on AS Sertifitseerimiskeskus teenus, nimetud asjaolu kajastub ka ühes Eesti Päevalehe artiklis. Täiendavalt on kaebaja kirjeldanud ka 2006. aastal toimunud vahejuhtumit, kus teine ettevõtja, mitte AS Sertifitseerimiskeskus, on kasutanud oma teenuste markeerimisel tähist '**ID-Pilet**'.

Patendiamet on seisukohal, et kõnealustest materjalidest ei piisa kirjeldava ja kaubamärgina eristusvõimetu tähise '**ID- Pilet**' kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime tõendamiseks. Eelnimetatud materjalidest saab infot selle kohta, et AS Sertifitseerimiskeskus opereerib kõnealust ID- pileti süsteemi, kuid esitatud materjalide põhjal ei saa teha otsustust, et tarbijad tajuvad tähist '**ID- Pilet**' kui AS-ile Sertifitseerimiskeskus kuuluvat kaubamärki. Väljavõtted AS ELISA ja AS EMT kodulehelt ei ole käesoleval juhul arvestatav materjal, kuna ei ole teada, millise ajahetke seisuga on nimetatud informatsiooni kodulehtedel kajastatud. Kaebaja esitatud väljatrukid kannavad kuupäevi 16.04.2008 ja 17.11.2008. Juhitakse tähelepanu, et tähise eristusvõimet kinnitavad materjalid peavad olema varasemad taotluse esitamise kuupäevast. Ka kaebaja poolt kirjeldatud vahejuhtum ei kinnita registreerimiseks esitatud tähise kasutamise käigus omandatud eristusvõimet ülalloeletud kaupade osas.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes KaMS § 9 lg 1 p 3, § 9 lg 1 p 2 palub Patendiamet jätta apellatsioonikomisjonil kaebus rahuldamata.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 28.09.2009, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Patendiamet esitas oma lõplikud seisukohad 30.10.2009, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 23.11.2009

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Taotleja esitas 16.02.2007 Patendiametile taotluse kaubamärgi ID-Pilet registreerimiseks klassides:

klass 9 – andmetöötlusseadmed; arvutid; arvutiprogrammid; helikandjad; magnetilised identifitseerimiskaardid, isikukaardid, integraalskeemkaardid; kiibid; magnetkettad; magnetandmekandjad; sidekommunikatsiooniseadmed; kodeeritud deebet-, krediit-, makse- ja kliendikaardid;

klass 35 – reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele);

klass 36 – pangateenused; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kindlustus; eelnimetatud teenuste osutamine Interneti või muu andmevõrgu vahendusel;

klass 38 – side; arvutiside; telekommunikatsiooniteenused; andmete ja/või informatsiooni edastamine arvuti vahendusel; elektroonilised tellimused; elektronpost; interaktiivsed telekommunikatsiooniteenused; veebiühenduse tagamine; teenused andmete ja/või informatsiooni ülekandmiseks, ettevalmistamiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andmepankadest; eelnimetatud teenustega seotud infoteenused;

klass 42 – arvutitarkvara väljatöötamine, kujundamine, hooldamine ja uuendamine; arvutite riist- ja tarkvara-alased konsultatsioonid; arvutitarkvara installeerimine; arvutite ja tarkvara üürimine ning laenus; isikutuvastusteenused, kehtivuskontrolliteenused, sertifitseerimisteenused, digitaalallkirjateenused, ajatempliteenused.

19.09.2008 keeldumisotsuses on Patendiamet tuginenud kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 2 ja 3. Patendiamet on seisukohal, et ID-Pilet näol on tegemist tähisega, mis osutub kaupu ja teenuseid kirjeldavaks. Patendiamet leiab, et lühend ID on muutunud tavapäraseks tähiseks keelekasutuses ning seda mõistetakse kui ID-kaarti (*identification or identity card*), mis on Eesti Vabariigis esmane isikuttõendav dokument. Sõna PILET teavitab tarbijaid sellest, et tegemist on ID-kaardil tugineva virtuaalse piletiga. Sellest lähtuvalt on Patendiamet seisukohal, et tähis ID-Pilet tervikuna on taotluses märgitud kaupade ja teenuste liiki ja otstarvet näitav ning ei ole kaubamärgina registreeritav.

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

Kaebaja leiab, et Patendiamet ei ole oma otsuses välja toonud, mil viisil kirjeldab tähis ID-Pilet järgnevate kaupade ja teenuste liiki ning otstarvet:

Klass 9 – andmetöötlusseadmed; arvutid; helikandjad; sidekommunikatsiooniseadmed.

Klass 35 – reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügitteenused (kolmandatele isikutele).

Klass 36 – pangateenused; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kindlustus; eelnimetatud teenuste osutamine Interneti või muu andmevõrgu vahendusel.

Klass 38 – side; arvutiside; telekommunikatsiooniteenused; andmete ja/või informatsiooni edastamine arvuti vahendusel; elektroonilised tellimused; elektronpost; interaktiivsed telekommunikatsiooniteenused; veebiühenduse tagamine; teenused andmete ja/või informatsiooni ülekandmiseks, ettevalmistamiseks või kuvamiseks elektrooniliselt salvestatud andmepankadest; eelnimetatud teenustega seotud infoteenused.

Klass 42 – arvutite riist- ja tarkvara-alased konsultatsioonid; arvutite ja tarkvara üürimine ning laenus.

Kui Patendiameti sõnul on ID-Pileti puhul tegemist ID-kaardil tugineva virtuaalse piletiga, siis jääb ebaselgeks, kuidas see kirjeldab näiteks teenuste reklaam, kontoriteenused, kindlustus või elektronpost ning samuti ülejäänud kaupade ja teenuste liiki või otstarvet.

Komisjon nõustub selles osas kaebaja väidetega. Patendiameti otsuses ei sisaldu põhjendusi, mil viisil eelpooltoodud kaupade ja teenuste puhul kirjeldab kaubamärk ID-Pilet nende teenuste ja kaupade liiki ja otstarvet KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes. Patendiameti otsus eelpooltoodud kaupade ja teenuste puhul ei ole KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt põhjendatud. Asjaolu, et Patendiameti arvates on lühend `ID` on muutunud tavapäraseks tähiseks keelekasutuses ning seda mõistetakse kui ID- kaarti, mis on Eesti Vabariigi esmane isikuttõendav dokument ning sõna `pilet` teavitab tarbijaid sellest, et tegemist on ID-kaardil tugineva virtuaalse piletiga, ei ole piisavaks põhjenduseks kaubamärgi eristusvõime puudumiseks kogu eelpooltoodud kaupade ja teenuste loetelu puhul.

Tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 2 ei saa õiguskaitsset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. Keeldumisotsuses tugineb Patendiamet KaMS § 9 lg 1 p 2, kuid Patendiamet ei ole aga selgelt ja üheselt põhjendanud, milles seisneb tähise eristusvõimetus KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes. Väited, mis on Patendiameti otsuses toodud KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamisel, on käsitletavad KaMS § 9 lg 1 p 3 tõlgendamise puhul. Sisuliselt on KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaldamine ei ole Patendiameti otsuses põhjendatud.

Taotleja on tuginenud sellele, et tähis ID-Pilet on omandanud taotluse esitamise kuupäevaks järgmiste kaupade ja teenuste osas kasutamise tulemusena eristusvõime, kui AS-le Sertifitseerimiskeskus kuuluv kaubamärk:

klassis 9 – arvutiprogrammid; magnetilised identifitseerimiskaardid, isikukaardid, integraalskeemkaardid; kiibid; magnetkettad; magnetandmekandjad; kodeeritud deebet-, krediit-, makse- ja kliendikaardid;

klassis 42 – arvutitarkvara väljatöötamine, kujundamine, hooldamine ja uuendamine; arvutitarkvara installeerimine; isikutuvastusteenused, kehtivuskontrolliteenused, sertifitseerimisteenused, digitaalallkirjateenused, ajatempliteenused ning asjas tuleb kohaldada KaMS § 9 lg 2.

Komisjoni arvates ei ole Patendiamet taotleja väidetele kaubamärgi eristusvõime omandamises vastanud ega esitatud väiteid ja tõendeid piisavalt hinnanud.

Tulenevalt KaMS § 9 lg 2 taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata paragrahvi lõike 1 punktides 2-4 sätestatut.

Taotleja esitas taotluse kaubamärgi registreerimiseks 16.02.2007, ehk selleks ajaks pidi tähis omandama eristusvõime ja/või muutuma üldtuntuks.

Patendiameti väide, et ID-Pileti süsteemi töötas välja mitte ainult AS Sertifitseerimiskeskus, vaid seda tegid ühiselt Eesti Ühispank, EMT ja AS Sertifitseerimiskeskus, ei ole Patendiameti poolt kontrollitud ja võib olla ka ekslik. Lisaks soovib komisjon märkida, et isegi kui süsteem oli välja töötatud mitme ettevõtja ühise tegevuse tulemusena, ei tähenda see iseenesest, et kaubamärgi eristusvõimet, sealhulgas KaMS § 9 lg 2 kohaldatavust peaks hindama teisiti.

Kaubamärgi taotluse menetlemise käigus esitas 16.04.2008 taotleja Patendiametile väljavõtte AS Sertifitseerimiskeskuse veebilehelt ettevõtte ajaloo kohta, et aktsiaseltsi asutasid 2000. aastal jõustunud seadusest lähtuvalt Hansapank (Swedbank), Eesti Ühispank (SEB), Elion ja EMT. Äriregistri teabesüsteemi kohaselt kanti AS Sertifitseerimiskeskus äriregistrisse ja asutajaliikmed olid AS Eesti Ühispank, Elion Ettevõtted AS, AS EMT, AS Hansapank. Kuna AS Sertifitseerimiskeskus loodi eelpoolloetletud äriühingute poolt ühise ID-kaardil põhinevate rakenduste väljatöötamiseks, siis nende äriühingute vahel ei ole tõenäoliselt huvide konflikti ID-kaardiga seonduvate kaubamärkide kasutamisega ja registreerimisega taotleja poolt.

Kaubamärgi taotluse menetlemise käigus on taotleja esitanud Patendiametile erinevaid tõendeid (16.04.2008 esitatud vastuse lisad 1, 3, 5), millest nähtub:

- Oma ID-Pileti rakenduse väljatöötamist on taotleja alustanud 2003.aastal.
- 10.01.2004 ID-kaardil põhinev ID-Pileti süsteem käivitus Tartus ja 01.03.2004 Tallinnas.
- 2004. aastal müüdi Eestis (Tartus ja Tallinnas) 701 605 ID- piletit.
- Alates 2004.a kuni märts 2007 on Eestis müüdnud üle 3 miljoni ID-pileti.
- Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit andis 2005. aastal ID-piletile tiitli Aasta Tegu.
- ID-pileti kasutusvõimaluste hulk laienes 2005. aastal, kus 29.augustil käivitus Viimsi ja Tallinna ühtne piletisüsteem.
- 02.01.2006 seisuga ID-pileti ostsid hinnanguliselt üle 100 000 inimese päevas.
- ID-piletit oli ja on võimalik osta erinevate ostukanalite kaudu (lauatelefon, mobiiltelefonid, internetipangad, otsekorraldusega, spetsiaalsetest automaatidest ja klienditeenindaja abiga erinevatest müügipunktidest).
- ID-pileti süsteemi otseselt seostatakse kui AS Sertifitseerimiskeskuse teenust.

Ka hilisemad taotleja poolt lisatud artiklid kinnitavad, et ID-pileti müük on muutunud järjest laiemaks ning ID-Pileti müümisel osundatakse AS-ile Sertifitseerimiskeskus.

Asjaolud, et AS Sertifitseerimiskeskus poolt väljatöötatud väidetavalt ainulaadne piletisüsteem, selle süsteemi edukus ja ID-piletite suur müük, võisid komisjoni arvates mõjutada kaubamärgi eristusvõime omandamist. Patendiamet ei ole neid asjaolusid hinnanud.

Kaubamärgi eristusvõime omandamisel tugineb taotleja sellele, et eristusvõime on omandatud ID-Pileti süsteemi ainulaadsuse ja selle süsteemi kiire leviku tõttu.

Tallinna linna avalikul veebilehel
<http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=115662> on avaldatud
28.10.2009 Tallinna Linnavalitsuse korraldus nr 1797- k.

Selle korralduse lisast nähtub, et AS Sertifitseerimiskeskus müüs ID-pileti elektroonsete toodete ja teenuste müügi- ja arveldussüsteemi kolmandale isikule. Komisjoni arvates kaubamärgi ekspertiisi jätkamisel saab Patendiamet kõiki asjaolusid uuesti kontrollida. Muuhulgas on Patendiametil õigus ja kohustus kontrollida, kas taotleja on oma ID- Pileti süsteemi lahendust (Tallinnas, Tartus jm) müünud kolmandatele isikutele ning kas ID- Pileti süsteemi lahenduse müük saab mõjutada kaubamärgi eristusvõimet/ eristusvõimetust tervikuna kõigi taotlevate kaupade ja teenuste osas.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1 ja § 63 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada kaebus, tühistada Patendiameti 19.09.2008 otsus nr 7/M200700226 kaubamärgi ID- Pilet (taotlus nr M200700226) registreerimisest keeldumise kohta klassides 9, 35, 36, 38, 42 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Riigilõiv 2500 krooni tagastada kaebajale.

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

S. Sulsenberg