

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1278-o**

Tallinnas 29. juunil 2011 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku Evelekt AS vaidlustusavalduse kaubamärgi bed4u + kuju (taotlus nr M200801472) registreerimise kohta Hilding Anders Baltic AS nimele klassis 20.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 31.07.2010 juriidiliselt isikult Evelekt AS (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi bed4u + kuju (taotlus nr M200801472) registreerimise kohta Hilding Anders Baltic AS (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 20. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolinik Raivo Koitel.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1278 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult**

Hilding Anders Baltic AS esitas 15.10.2008 Patendiametile registreerimiseks kaubamärgitaotluse nr.

M200801472 „**bed4u**“ (edaspidi „bed4u“) klassis 20 – mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevantiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist; padjad; istme-, sohvapadjad; madratsid; kattemadratsid; vedrumadratsid; diivanid; diivanipolster; magamiskotid, sh matkamagamiskotid; eemaldatavad valamumatid; matid väikelaste mänguaedadele; kušetid; pehme mööbel; magamistoamööbel; voodid; vooditarbed, v.a voodipesu; voodimanused.

Kaubamärgitaotlus avaldati 01. 06. 2010 Kaubamärgilehes nr. 6/2010 (vt. lisa 1).

**Vaidlustaja varasemad õigused**

Vaidlustusavalduse esitaja, Evelekt AS (edaspidi vaidlustaja), on alljärgnevate varasemate Eestis registreeritud kaubamärkide omanik:

- kaubamärgiregistreering nr. 39717 „HOME 4 YOU“ klassides 20 ja 35, taotluse esitamise kuupäev 02.07.2003 ja registreerimiskuupäev 18.08.2004;
- kaubamärgiregistreering nr. 39718 „OFFICE 4 YOU“ klassides 20 ja 35, taotluse esitamise kuupäev 02.07.2003 ja registreerimiskuupäev 18.08.2004;
- kaubamärgiregistreering nr. 39719 „GARDEN 4 YOU“ klassides 20 ja 35, taotluse esitamise kuupäev 02.07.2003 ja registreerimiskuupäev 18.08.2004;
- kaubamärgiregistreering nr. 42407 „“ klassides 20 ja 35, taotluse esitamise kuupäev 23.02.2005 ja registreerimiskuupäev 10.04.2006;
- kaubamärgiregistreering nr. 42408 „“ klassides 20 ja 35, taotluse esitamise kuupäev 23.02.2005 ja registreerimiskuupäev 10.04.2006;



- kaubamärgiregistreering nr. 42409 „  
23.02.2005 ja registreerimiskuupäev 10.04.2006.

“ klassides 20 ja 35, taotluse esitamise kuupäev

Kõik vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud alljärgnevate kaupade/teenuste osas:

20 - Mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlnutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist. (klassi pealkiri);

35 - jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).

#### Rakendatavad õigussätted

Vaidlustaja on arvamisel, et kaubamärgitaotluse M200801472 „bed4u“ registreerimine on vastuolus alljärgnevate kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 3 ja § 10 lg 2 sätetega.

Vaidlustaja ei ole väljastanud KaMS § 10 lg-s 2 ette nähtud omapoolset kirjalikku nõusolekut kaubamärgitaotluse nr. M200801472 „bed4u“ registreerimiseks.

Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärgid on üldtuntud ning seetõttu tuleb kohaldada KaMS § 7 koostoimes § 10 lg 1 p 3 ning Nõukogu Määrus (EÜ) nr. 40/94 20. detsembrist 1993 Ühenduse kaubamärgi kohta (Määrus), artiklid 8(1)b ja 8(5) ja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi nr. 2008/95/EC 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (Direktiiv) (nimetatud direktiiv asendab oluliste muudatusteta varasema Nõukogu direktiivi nr. 89/104/EEC 21. detsembrist 1988, mida on muudetud Nõukogu otsusega 1992. a.), artiklid 5(1)(b) ja 5(2).

Viited Määrusele ja Direktiivile on olulised, sest Eesti, olles Euroopa liidu liikmesriik, on ühtlustanud oma õigusaktid Euroopa Liidu vastavate aktidega, samuti vaidlustusavalduses viidatakse mitmetele Euroopa Kohtu ning OHIM Apellatsioonikomisjoni otsustele ja kaasustele. Ka Eesti Riigikohtu kolleegium on 03. 10. 2007 otsuses nr. 3-2-1-4-06 leidnud, et Eesti seadust on võimalik tõlgendada direktiivi põhimõtteid ja Euroopa Kohtu praktikast arvestades (p 31). Euroopa Kohus on leidnud, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art-d 5-7 sisaldavad kaubamärgist tulenevate õiguste täielikku regulatsiooni (vt nt *Euroopa Kohtu 16. juuli 1998. a otsust kohtuasjas C-355/96; Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*).

Eeltoodust järeldub, et direktiivijärgsed kaubamärgiomaniku õigused peavad olema tagatud igas liikmesriigis. Lähtudes Euroopa Kohtu praktikast, tuleb direktiivi alusel kehtestatud siseriikliku regulatsiooni tõlgendamisel võimalikult arvestada direktiivi põhimõtteid vaatamata sellele, et õigusvaidluses ei saa tugineda kodanike suhtes ainuüksi direktiivile (vt nt Euroopa Kohtu otsust viidatud kohtuasjas C-355/96).

*Vastavalt Nõukogu Määruse artiklile 8(1)(b) ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku protesti korral taotletavat kaubamärki kui see on identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, või on tõenäoline avalikkusepoolne segiajamine; segiajamise tõenäosus sisaldab ka varasema kaubamärgiga seostamise tõenäosust (see artikkel vastab KaMS § 10 lg 1 p 2 sätetele).*

*Määruse artikli 8(5) lõike 2 tähenduses varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud; kui varasem Ühenduse kaubamärk on omandanud maine Ühenduses ja varasem siseriiklik kaubamärk on omandanud maine asjaomases liikmesriigis; ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta oleks varasema kaubamärgi eristatavuse või maine ärakasutamine või kahjustaks neid (see artikkel vastab KaMS § 10 lg 1 p 3 sätetele).*

*Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi artikkel 5(1)(b) annab registreeritud kaubamärgi omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata: b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega esineb risk, et üldsus võib need omavahel segi ajada; esineb risk, et see võib tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel (see artikkel vastab KaMS § 10 lg 1 p 2 sätetele).*

Direktiivi artiklile 5(2) võib lisaks sellele iga liikmesriik sätestada, et omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid tema nõusolekuta kasutamast kaubandustegevuse käigus mis tahes tähist, mis on identne või sarnane kaubamärgiga, mis on välja antud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks kõnealune kaubamärk on registreeritud, ja juhul kui selle tähise põhjuseta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristatavust või mainet (see artikkel vastab KaMS § 10 lg 1 p 3 sätetele).

## Vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2

### Kaubamärkide sarnasus

Äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse kindlakstegemiseks tuleb kaubamärke võrrelda, andmaks üldist hinnangut nende kontseptuaalsele, visuaalsele, foneetilisele ja semantilisele sarnasusele. Võrdlus peab tuginema kaubamärkide üldmuljel, arvestades eriti kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid koostisosi. Hinnang peab arvestama ka varasemat lisaeristusvõimet, mille varasemale kaubamärgile on andnud tema maine või staatus.

Käesolevas vaidluses esitatud tõendite ja alljärgnevate selgituste valguses on ilmselge, et vaidlustaja kaubamärkidel on tugev loomupärane eristusvõime ning nende kasutamise, tuntuse, maine ja staatuse tõttu omandatud suurenenud eristusvõime, mis kokkuvõttes annab vaidlustaja kaubamärkidele laiema õiguskaitse, nagu on tuvastatud Euroopa Kohtu otsuses C-39/97 *Canon*.

Võrreldavad kaubamärgid on nii sõnamärgid kui ka stiliseeritud märgid, mis kõik sisaldavad eranditult ingliskeelseid võõrsõnu ja numbrit 4:

sõnamärgid:

**Home 4 you**  
**Garden 4 you**  
**Office 4 you**

ja kombineeritud märgid:

versus

**bed4u**



Kontseptuaalselt on võrreldavad kaubamärgid väga sarnased:

- nad on võõrkeelsed (ingliskeelsed), mis on eesti tarbijate jaoks neid kaubamärke omavahel seostav ühine element;
- koosnevad kõik kolmest elemendist – kahest sõnaliselt ja ühest numbrilisest elemendist, millest numbriline osa on identne, ja viimane sõna/täht samatähenduslik ning häälduselt identne;
- nad on sarnase tähendusega;
- nad on visuaalselt sarnase ülesehitusega;
- nad tähistavad identseid kaupu, mis muudab võrreldavad kaubamärgid teineteisega veelgi sarnasemaks.

Visuaalselt koosnevad võrreldavad kaubamärgid kolmest elemendist – kirjeldav sõna, mis näitab ära millise kaubaliigiga on tegemist (home e. kodu, garden e. aed, office e. kontor ja bed e. voodi), identne number 4 ja sõna/täht you/u e. sinule/sulle. Kaubamärkide identse numbrilise elemendi 4 ning sõna/täht you/u kaubamärkides on domineeriv, kuna kõikides vaidlustaja kaubamärkides on see ühine element ning nii vaidlustaja kaubamärkides kui ka vaidlustatavas kaubamärgis asetsevad omavahel kõrvuti number 4 ning kaubamärkide viimane sõna/täht you/u. Kombinatsioon 4 you või 4 u moodustab väljahääldatuna samatähendusliku väljendi

„for you” ehk eestikeelses tõlkes: „sinu jaoks”. Kõik kaubamärgid on sarnase visuaalse ülesehitusega, jättes tarbijale mulje, et tegemist on sama ettevõtja eriliigilisi kaupu tähistava kaubamärgiga või et nende kaubamärkide vahel on majanduslik või muu seos.

Foneetiliselt on kaubamärkidel identne lõpuosa – sõna/täht you/u, mis hääldub identselt [ju:]. Moodsas kõnepruugis (mitte ainult inglise keeles) on levinud numbrite ja üksikute tähtede kasutamine, mille hääldamine võrdub või on sarnane mingi samatähendusliku sõna hääldamisega. Näiteks 2 on võrdne ingliskeelse sõnaga „to” ning 4 sõnaga „for”. Tervikuna moodustavad võrreldavate kaubamärkide elemendid „4 you” ja „4 u” foneetiliselt identse sõnaühendi [for ju:].

Semantiline sarnasus. Moodsas kõnepruugis on levinud numbrite ja üksikute tähtede kasutamine, mille hääldamine võrdub või on sarnane mingi samatähendusliku sõna hääldamisega. Näiteks best b4 – best before e. parim enne, 4u2c – for you to see e. sinu jaoks nähtav, 4you ja 4 u – for you e. sinu jaoks, 2 you ja 2 u – to you e. sulle, sind (nice 2 see u – meeldiv sinuga kohtuda), 1 world – one world e. üks maailm jne.

Vaidlustaja kaubamärgid „Home 4 you”, „Garden 4 you” ja „Office 4 you” on omavahel kontseptuaalselt sarnased. Ühe osana on neist kasutatud erinevat kaupade/teenuste liiki kirjeldavat ingliskeelset sõna – home e. kodu, garden e. aed, office e. kontor. See kirjeldav sõna näitab täpsemalt ära millise konkreetse kaubaga on tegemist. Kuigi tegemist on klassi 20 kaupadega ja sisustuskaupadega, siis nende lõppkasutusvaldkond ja ka lõpptarbija võib olla väga erinev – nt kontoritoolil on erinev kasutusotstarve ja kasutusvaldkond kui välitingimustes mõeldud lamamistoolil või matkatoolil. Samuti võimaldab selline erinevate kaubamärkide kasutamine tarbijal paremini leida endale vajalik ese. Samuti võimaldab selline diferentseerumine vaidlustajal paremini teostada oma kaupade reklaami ning eristada kaupu ka hooajaliselt. Nii näiteks on suvehooajal põhirõhk kaubavalikus ja reklaamides suunatud aiakaupadele („Garden 4 you”), mis väljendub ka vastavas kliendilehe trükkimises (vt. lisa 3). Tarbijad on harjunud, et vaidlustaja oma kaubamärke selliselt eristab ja reklaamides jm tarbijakommunikatsioonis neid selliselt kasutab.

Ka vaidlustatud kaubamärk sisaldab kaupade liiki kirjeldavat ingliskeelset sõna bed e. voodi. Tarbijal võib tekkida põhjendatud kahtlus, et tegemist on järjekordse vaidlustaja (alam)kaubamärgiga, mis on suunatud ainult voodi- jm magamistoatarvetele. Voodid, vooditarbed ja magamistoasisustuskaubad on samuti vaidlustaja üheks oluliseks kaubaartikliks (vt. lisa 4a ja lisad 5a-5b), mistõttu võib tarbija selline arusaam olla põhjendatud.

Semantiliselt aspektist lähtudes võrreldavad tähised on ingliskeelsed ja eriti kaubamärgid „Home 4 you” ning „bed4you” on sisult samatähenduslikud. Mõlemad viitavad otseselt kodu- ja sisustuskaupadele, mis muudab need tähised semantiliselt sarnasteks, samatähenduslikeks.

Kokkuvõttes, tarbija, tajudes reaalses turusituatsioonis erinevatel ajahetkedel vaidlustaja ja kaubamärgitaotleja kaubamärke, tuginevad nad ebatäpsele meenutusele neist. Kuna aga võrreldavad kaubamärgid on kontseptuaalselt, visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnased, jääb tarbijale mulje, et tegemist on ühe ja sama isiku või omavahel seotud isikute erinevaid klassi 20 kaupu tähistavate kaubamärkidega. Selliselt on aga äärmiselt tõenäoline tarbijate eksitamine e. kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatava kaubamärgi assotsieerumine varasema(te) vaidlustaja kaubamärgi(kide)ga.

#### Kaupade identsus ja samaliigilisus

Kaubamärgitaotleja kaupadeks on klassi 20 kuuluvad kaubad (vt. lisa 1).

Vaidlustaja kaupadeks on samuti klassi 20 kuuluvad kaubad Klassi pealkiri, mis tähendab, et kogu klassi kaubad on hõlmatud) ning klassi 35 kuuluvad jae- ja hulгимүүгiteenused e. klassi 20 kaupade jae- ja hulгимүүгiteenused (vt. lisad 2a-2f).

Lisaks on tõendatud, et voodid, -tarbed ja magamistoasisustuskaubad, mis on vaidlustatud kaubamärgitaotluse kaupade osaks, on samuti vaidlustaja üheks oluliseks kaubaartikliks (vt. lisa 4a ja lisad 5a-5b).

Seega nähtub ülaltoodust, et võrreldavate kaubamärkide klassi 20 kaubad on identsed ja samaliigilised ning klassi 35 teenustel on käesoleval juhul otsene seos klassi 20 kaupadega (s.t nad on teineteist täiendavad).

Võttes arvesse seda, et vaidlustaja on registreerinud oma kaubamärgid klassis 20 klassi pealkirja ulatuses, mis tähendab seda, et kaubamärgi õiguskaitse kohaldub kõikidele klassis 20 loetletud kaupadele, s.h vaidlustatud

kaubamärgitaotluse kõikidele kaupadele, siis on ilmne, et vaidlustaja ning kaubamärgitaotleja kaubad on identsed.

Lisaks sellele sätestab varasem kohtupraktika kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel, et kaupade väiksema sarnasuse võib kompenseerida kaubamärkide suurema sarnasuse aste ning vastupidi“ (vt. Euroopa Kohtu otsus nr. C-39/97 *Canon* p. 17). Nimetatud asjaolule on viidatud ka Direktiivi sissejuhatuse 10. punktis. Käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkide kaubad identsed, mis kompenseerib kaubamärkide võimaliku väiksema sarnasuse astme.

### Vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3

KaMS § 10 lg 1 p 3 seab märgitud sätte kohaldamisel kohustuslikuks alljärgnevad tingimused:

- a) varasem kaubamärk peab olema registreeritud või
- b) varasem kaubamärk peab olema tuntud ning omama mainet vastaval territooriumil;
- c) vaidlustatav kaubamärk peab olema varasema kaubamärgiga identne või sarnane;
- d) varasemal kaubamärgil on õiguskaitse teisti liiki kaupade või teenuste tähistamiseks;
- e) vaidlustatud kaubamärgi kasutamiseiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet;
- f) see kasutamine toimub (tungiva) põhjusega.

Vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud ja nad on varasemad võrreldes kaubamärgitaotlusega „bed4u“ (vt. lisad 1 ja 2). Vaidlustaja arvates on võrreldavad kaubamärgid sarnased (vt. punkt IV (a) eespool).

Oluline on arvesse võtta ka tüüpilist Määruse artikli 8(5) (vastab KaMS § 10 lg 1 p-le 3) tõlgendust, mis on võetud OHIM apellatsioonikomisjoni otsusest nr. R0710/2006-2 (20. 04. 2007) ning Euroopa Kohtu on selgitatud Määruse artikli 8(5) (tungivat) põhjust, vt otsus T-215/03 (22. 03. 2007, *Sigla vs OHIM, Elleni Holding*) punkti 35.

Nii KaMS § 10 lg 1 p 3, Määruse artikli 8(5) kui ka Direktiivi artikli 5(2) normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks sellisel määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse. Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seega tuleb tõendada kaubamärkide sarnasust, mitte aga nende tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosust.

### Tõendusmaterjalid ja selgitused, mis näitavad vaidlustaja kaubamärkide „Home 4 you“, „Garden 4 you“ ning „Office 4 you“ üldtuntust ja mainet sisustuskaupade (nii kodu-, aia- kui kontorikaupade) ja nende jae- ja hulgimüügiteenuste valdkonnas Eestis.

Vaidlustaja esitab täiendavalt põhjendusi ja tõendusmaterjale, mis tõendavad vaidlustaja kaubamärkide „Home 4 you“, „Garden 4 you“ ning „Office 4 you“ üldtuntust ja kõrget mainet Eestis sisustuskaupadega seonduvalt ning nende müügivaldkonnas. Sellest tulenevalt esineb kaubamärgitaotluse „bed4u“ registreerimisel ka vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustaja on arvamisel, et ennekõike tähis „Home 4 you“, mis on vaidlustaja kauplusenimena vaieldamatult tema levinuim ja tuntuim kaubamärk (aga ka Garden 4 you ning Office 4 you), on pikaajalise (alates 1994. aastast), laialdase, järjepideva ning eduka tegutsemise tulemusena omandanud suure eristusvõime ning on muutunud Eestis kaubamärgiregistreeringus esitatud kaupade ja teenuste osas tervikuna üldtuntuks kui pikaajaline, konkurentsivõimeline ja järjepidevalt tegutseva mööbli- ja sisustuskaupade valdkonnas tegutseva ettevõtte kaubamärgina.

Vaidlustaja AS Evelekt asutati 1994. aastal. Alates 1997. aastast on vaidlustaja põhitegevuseks mööbli ja sisustuskaupade maaletoomine, hulgi- ja jaemüük. Lõpptarbijateni jõuab aga see kaup vaidlustaja kaubamärgi all.

Vaidlustaja müüb oma kaubamärkidega „Home 4 you“, „Garden 4 you“ ja „Office 4 you“ tähistatud kaupadid omanimelises „Home 4 you“ kauplusteketis (edasimüüjate võrk), mis on välja rendatud kogu Eestit katvana. Samuti on tal edasimüüjad Lätis, Leedus ja Soomes.

Vaidlustaja tegevussuunad on jaotatud kolme kaubamärgi alla. Peamine e. nn katuskaubamärk on „Home 4 you“, nn allkaubamärgid on „Garden 4 you“ ja „Office 4 you“.

- „Home 4 you“ on rahvusvaheline kaubamärk (esindatus on ka Soomes, Lätis ja Leedus), mida lisaks klassi 20 kaupadele kannab ka jae- ja hulgimüügikauplustekett, kus müüakse vaidlustaja sisustuskaupasid. Vaidlustaja pakub laialdast ja omanäolist sisustuselementide ja kodusisustuse sortimenti, s.h ka magamistoatarbeid, m.h ka laias valikus voodeid.
- „Garden 4 you“ on kaubamärk, mille all pakutakse mitmekülgeid aiamööbli kollektsioone ja suures valikus muid aiakaupu.
- „Office 4 you“ on kaubakaubamärk, mille all on suur valik kontorikaupasid.

Vaidlustajal on esindused üle Eesti. 2002. aastal valmis Evelekt AS esindushoone („Home 4 you kauplused Tallinnas Rocca al Mare ja Ülemiste kaubanduskeskustes ja Tartus E-Kaubamajas. Samuti valmis ka uus logistikakeskus Tännassilma Tehnopargis. 2005. aasta kevadel avati kauplus Tallinna Kaubamajas ning sügisel Tartu Kaubamajas. 2007. aasta sügisel avati uus eraldiseisev kauplus Pärnus – „Home 4 you Sisustuskaubamaja“. 2008. aasta sügisel avati „Home 4 you“ kauplusteketi suurim sisustuskaubamaja Lasnamäel Tähesaju City kaubanduskeskuses. Lisaks eelnevatele kauplustele avati 2008 aasta sügis-talvel „Home 4 you“ poed Rakveres Põhjakeskuse kaubanduskeskuses, Saaremaal Auriga kaubanduskeskuses ning Viljandis Home Gallery kaubanduskeskuses. Lisaks 2009. aastal avati juba „Home 4 you“ kauplus Võrus Kagukeskuse kaubanduskeskuses. 2008. aastal avati esimene „Home 4 you“ kauplus väljaspool Eestit – Lätis, Riias, Spice mööblikeskuses. Samuti on edasimüüjad Leedus ja Soomes (vt. lisad 4a-4b). Oluline on siinjuures asjaolu, et 2009. aastal viidi kõik vaidlustaja kauplused ühtse kaubamärgi „Home 4 you“ nime alla.

Kauplusteketi „Home 4 you“ üle-Eestiline levik näitab selgelt, et kaubamärgil „Home 4 you“ ja ka teistel vaidlustaja kaubamärkidel „Garden 4 you“ ja „Office 4 you“ on lai üle-Eestiline geograafiline levik, mistõttu võib eeldada, et nimetatud kaubamärgid on tuntud mööbli-, aia-, kontori- ja sisustuskaupade osas ning nende jae- ja hulgimüügiteenuste osutamise valdkonnas üle Eesti.

Lisaks üle-Eestilisele geograafilisele levikule, on kaubamärgi „Home 4 you“ (ja ka kaubamärkide „Garden 4 you“ ja „Office 4 you“) tuntust suurendanud ka laialdaselt avaldatud reklaamid telefoniraamatutes, infokanalites ning tuhanded viited internetiportaalides (vt. lisad 7a-7c). „Home 4 you“ kaupluste avamine on laialdast avalikku kajastamist leidnud üleriigilistes ja regionaalsetes tuntud ajalehtedes ning erinevatel internetilehekülgedel. Väljavõtteliselt esitame ainult mõned näited eelmärgititest: Tarbija 24, Eesti Päevaleht, Pärnu Postimees, Neljas, Ehitusuudised, Õhtuleht (vt lisad 8a-8f). Ka nimetatud asjaolu võib pidada oluliseks just seetõttu, et see suurendab vaidlustaja kaubamärkide tuntust tarbijaskonna seas veelgi.

Lisaks ülalmärgitule teeb vaidlustaja enda kauplustele ja kaupadele pidevat otsereklaami, mis väljendub trükitud kliendilehe otsepostitustes, trükitud kliendilehete olemasolus kõikides vaidlustaja müügiesindustes ja edasimüüjate juures, kliendilehe olemasolu ja sirvimisvõimalus Internetis. See kõik on samuti suurendanud vaidlustaja kaubamärkide tuntust, suurendanud ja mitmekesisistanud tarbijate hulka ning aidanud kaasa tema kaubamärkide geograafilisele tuntusele kõikjal Eestis (vt. lisa 3, lisad 9a-9b).

Vaieldamatult on massiliselt tarbijate teadvusesse jõudnud kaubamärk „Home 4 you“ sellenimelise kauplusteketi (klassi 35 teenused) olemasolu, tuntuse ja laia geograafilise esindatuse tõttu kõikjal Eestis. Tarbijad on harjunud, et sellenimelistes kauplustes saavad nad osta kolme kaubamärgiga (Home 4 you, Garden 4 you ja Office 4 you) tähistatud kaupu. Samuti on vaidlustaja kaupadel ka edasimüüjad, kes tegutsevad teiste kauplustenimede all. Kui nüüd tarbija näeb mõnes sisustuskaupluses sisustustarbeid (nt vooditarbeid) tähisega „bed4u“, võib tal tekkida põhjendatud arvamus, et tegemist on vaidlustaja ühe kaubamärgiga tähistatud kaupadest, mida lisaks „Home 4 you“ kauplustele müüakse siis ka edasimüüja(te) juures. Selliselt toimub ka formaalselt eriliigiliste teenuste/kaupade (sisuliselt on teineteist täiendavate kaupade/teenustega – klassi 20 kaubad ja klass 35, millega müüakse klassi 20 kaupu) osas tarbijate eksitamine ja hilisema kaubamärgiga võidakse selliselt ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Selline tegevus on lubamatu ja seadusega vastuolus olev.

#### Vaidlustaja kaubamärkide maine ebaaus ärakasutamine

Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtted on fikseeritud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas vastavalt kohtukaasustele nr. R283/1999-3 *Hollywood* ja T67/04 *SPA FINDERS* (25. 05. 2005, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV vs OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements). Nagu on märgitud *Hollywood* (R283/1999-3) kaasuses „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu“.

Nagu eelpool mainitud, on vaidlustaja kaubamärkidel hea maine mööbli-, aia-, kontori- ja üldiste sisustuskaupade pakkujana ning nende müügikohana. Kaubamärgitaotlejal kaubamärgi registreerimisel võib aga tekkida olukord, kus varasemate tuntud vaidlustaja kaubamärkide tuntus, kujund ja hea maine hakkab n.ö töötama kaubamärgitaotleja kasuks, reklaamides kaudselt ka tema mööbli- ja sisustuskaupu ning ülekantuna kaubamärgitaotleja kaubamärgile „bed4u“ võib hakata tarbijaid mõjutama positiivselt valima kaubamärgitaotleja kaupu ning ühtlasi tekitada tarbijates segadust. Selline tegevus on aga ebaaus ning vastuolus ausate kaubandustavadega.

### Vaidlustaja kaubamärkide eristusvõime kahjustamine

Vaidlustaja kaubamärgid on kõrge mainega mööbli-, aia-, kontori- ja muid sisustuskaupu ning nende jae- ja hulgimüügiteenuste tähistamisel kasutatavad kaubamärgid. Sellise maine/eristusvõime kahjustamine leiab aset, kui kaubamärgitaotleja kaubamärgi kaupadega tekkiv assotsieerumine kahjustab vaidlustaja kaubamärke. Vaidlustaja seisab hea selle eest, et tema kvaliteetsete ning usaldusväärsete mööbli- ja sisustuskaupade maine ei saaks mingil viisil kahjustatud, nõrgendatud või kuritarvitatud või toimuks tarbijate eksitamisest. Kaubamärgitaotleja tähise kasutamine ükskõik millisel taotluses märgitud kaubal viib kergesti eristusvõime kahjustamise või nõrgendamiseni või tarbijate eksitamiseni, kuna reaalselt võttes puudub vaidlustajal igasugune kontroll kaubamärgitaotleja kaupade, nende kvaliteedi või reklaami teostamise viiside üle.

Vaidlustaja palub:

- KaMS § 7 lg-tele 2, 3 ja 4 tuginedes tunnistada Evelekt AS sõna- ja kombineeritud kaubamärkide „Home 4 you“, „Garden 4 you“ ja „Office 4 you“ üldtuntust ja laienuvad õiguskaitset;
- KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis kaubamärk M200801472 „bed4u + kuju“ Hilding Anders Baltic AS nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama Apellatsioonikomisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

- 1 – Kaubamärgitaotluse M200801472 avaldamine Kaubamärgilehes nr. 6/2010;
- 2a-2f – kaubamärgiregistreeringud nr. 39717, 39718, 39719, 42407, 42408, 42409;
- 3 – vaidlustaja Home 4 you suvehooaja kliendilehe Garden 4 you esi- ja lõpukaas;
- 4a-4b – väljavõtted vaidlustaja koduleheküljelt vaidlustaja ajaloo ja müügiesinduste kohta: <http://www.home4you.ee/firmast.php?nid=83>, <http://www.home4you.ee/kauplused.php>;
- 5a-5b – väljavõte vaidlustaja koduleheküljelt magamistoakaupade kohta: <http://www.home4you.ee/shop/www/page/products/group/H3>, <http://www.home4you.ee/shop/www/page/products/group/H3/from/24/to/48/orderby/ARTNAME/>;
- 6 – väljavõte WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.3;
- 7a-7c – väljavõtted [www.1182.ee](http://www.1182.ee), [www.delfi.ee](http://www.delfi.ee) ja [www.neti.ee](http://www.neti.ee);
- 8a-8f – väljavõtted erinevatest meediakanalitest artiklite ja reklaamide kohta;
- 9a-9b – kliendileht kevad 2010; elektrooniline kliendileht Internetis;
- 10 – volikiri;
- 11 – maksekorraldus.

**19.11.2010 esitas taotleja** (esindaja patendivolnik Villu Pavelts) **oma kirjalikud seisukohad** (toodud kokkuvõtlikult). Taotleja vaidlustusavaldusega ei nõustu ning vaidleb sellele vastu täies ulatuses. Vaidlustusavalduses esitatud argumendid on vastuolulised ning selles viidatud asjaolud näitavad üheselt, et taotletav kaubamärk vaidlustaja õigusi ei riku.

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses esitanud hulga Euroopa Ühenduse kaubamärgidirektiivi sätteid ning selgitanud, et *“direktiivijärgsed kaubamärgiomaniku õigused peavad olema tagatud igas liikmesriigis”*.

Vaidlustusavaldusest jääb arusaamatuks, kas vaidlustaja, et Eesti kaubamärgiregulatsioonis esineb mõni vastuolu Euroopa Ühenduse kaubamärgidirektiivi nõuetega, mida vaidlustaja soovib käesolevas asjas kaubamärgidirektiivi otse kohaldamisega ületada. Kui see on nii, siis peaks vaidlustaja seda selgelt väljendama. Vastasel korral ei ole vaidlustaja viited Euroopa Ühenduse kaubamärgidirektiivile asjakohased, Eesti kaubamärgiseadus on nimetatud õigusakti alusel harmoneeritud ning sisaldab kõiki vastavaid norme. Seega kuulub kaubamärkide registreerimisel Eesti Vabariigis kohaldamisele just Eesti kaubamärgiseadus, mitte aga vaidlustaja poolt viidatud direktiiv. Seega, kui vaidlustaja ei soovi kaubamärgidirektiivi otse kohaldada, tuleb vaidlustusavalduse vastavad viited jätta käesolevas asjas tähelepanuta.

Mõistetamatuks jäävad ka vaidlustaja viited Euroopa Liidu kaubamärgimäärusele. Olgugi, et antud õigusakt on liikmesriikides otse kohaldatav, kohaldatakse seda üksnes Euroopa Ühenduse kaubamärkide osas. Käesolevas asjas taotletud kaubamärk on Eesti siseriiklik kaubamärk, mille registreerimismenetlus viiakse läbi Eesti kaubamärgiseaduse alusel. Seetõttu ei ole antud vaidluses Euroopa Ühenduse kaubamärgimäärus kohaldatav, mistõttu on ka vaidlustaja vastavad viited asjakohatud ning tuleb käesolevas asjas jätta täies ulatuses tähelepanuta.

#### Kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt *ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.*

Seega tuleb antud õiguskaitse andmist välistava asjaolu kontrollimisel anda hinnang sellele, kas asjaomaste kaubamärkide vahel esineb äravahetamise tõenäosus.




Euroopa Kohus on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineerinud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.

Vaidlustaja rõhutab oma vaidlustusavalduses, et: *“Moodsas kõnepruugis on levinud numbrite ja üksikute tähtede kasutamine, mille hääldamine võrdub või on sarnane mingi samatähendusliku sõna hääldamisega. Näiteks best b4 - best before e. parim enne, 4u2c - for you to see e. sinu jaoks nähtav, 4you ja 4 u - for you e. sinu jaoks, 2 you ja 2 u - to you e. sulle, sind (nice 2 see u - meeldiv sinuga kohtuda), 1 world - one world e. üks maailm jne.”* Nõustume antud väites vaidlustajaga ning leiame, et *“kõnepruugis”* levinud tähised on kaubamärgiõiguse mõistes tavapärased, neil puudub eristusvõime, so võime täita kaubamärgifunktsiooni. Tähise tavapärusus keelekasutuses on ka üheks kaubamärkide registreerimistest keeldumise absoluutseks aluseks. Toodust tulenevalt, kooskõlas vaidlustaja enese kinnitusega, on vaidlustaja tähistes sisalduv numbri- ja sõnakombinatsioon *“4 you”* tavapärane ja iseseisva eristusvõimeta kaubamärgielement. Samuti tuleb nõustuda vaidlustajaga selles, et ka sõnad *“bed”, “home”, “garden”* ja *“office”* on asjaomaste kaupade osas kirjeldavad ja tavapärased.

Toodust nähtuvalt tuleneb kaubamärkide *“Home 4 you”, “Garden 4 you”* ja *“Office 4 you”* minimaalne registreerimiseks vajalik eristusvõime üksnes nende tähiste terviklahendustest ega laiene nende kirjeldavatele ja tavapärastele üksikosadele.

Tähiste kõnealuste üksikosade eristusvõimetust näitab ka samu kaubamärgielemente sisaldavate, paralleelselt registreeritud kaubamärkide rohkus. Lisaks Hilding Anders Baltic AS poolt taotletavale kaubamärgile, kehtib Eestis veel mitmeid klassi 20 kuuluvaid kaubamärke mis sisaldavad tähe- või sõnaühendit *“4u”* ja *“4 you”*:



	Kaubamärk	Omanik	Klass	Staatus
Nr. 005670121	4U	"KERAMAG" Keramische Werke Aktiengesellschaft	20	Registreeritud
Nr. 003243896		Alfred Sternjakob GbH & Co. KG	20	Registreeritud
Nr. 003705721		Elho International B.V.	20	Registreeritud
Nr. 45847		OÜ STUDIOLINE	20	Registreeritud
Nr. 005697371		Beads4U s.r.o.	20	Registreeritud
Nr. 006556641	54U	CS Schalmöbel GbH & Co. KG	20	Registreeritud
Nr. 004597878	4U4ever paris	Daniel Carbot Kamal Alsoulaiman Al Mansour Isam Mamou	20	Registreeritud

Nagu näha, kasutatakse tähe- ja sõnaühendeid "4U" ja "4 YOU" klassi 20 kuuluvates kaubamärkides koos muude kaubamärgielementidega laialdaselt, mistõttu ei seosta tarbijad tabelis esitatud kaubamärke üksnes ühe tootjaga – kõikide asjaomaste kaubamärkide vajalik eristusvõime tuleneb antud tähiste üksikute elementide kompositsioonidest tervikuna.

Vaidlustaja tähistele ja taotletava kaubamärgi võrdlemisel, jääb kohe esmapilgul silma see, et kui vaidlustaja tähised koosnevad kolmest sõnast/elementist, siis taotletav kaubamärk on ühesõnaline. Asjaomased tähised langevad kokku üksnes selle poolest, et mõlema tähise keskosas on kasutatud numbrit 4 ning mõlemad kaubamärgid lõpevad tähega U. Tähistele pikkused on erinevad, kui taotletav kaubamärk koosneb 5 tähest, siis vaidlustajale kuuluvad tähised on vastavalt kas 8 või 10 tähelised. Enamgi veel, taotletavat kaubamärki eristab lisaks erinevale pikkusele, sõnade arvule ja kasutatud sõnalisele osale ka kaubamärgi kujundus, mis vaidlustaja sõnalistes tähistes täielikult puudub. Taotletava kaubamärgi näol on kombineeritud tähistega, mis on esitatud eriomases šriftis ning kus number "4" on paigutatud allapoole kaubamärgi muud sõnalist osa. Just antud kujunduslikust terviklahendusest tuleneb taotletava kaubamärgi "bed4u" kogu eristusvõime. Seega, arvestades vaadeldud kaubamärkide olulisi erinevusi, ei ole kahtlust selles, et asjaomased tähised erinevad.

Võrreldes taotletavat kaubamärki vaidlustaja kombineeritud tähistega, on kaubamärkide erinevused veelgi suuremad – lisaks eelkirjeldatud sõnaliste osade erinevustele, erinevad antud tähised ka varasemate kaubamärkide kujunduselementide poolest. Varasemate tähistele sõnaline osa on esitatud kindlas šriftis ning number 4 joonib alla esimese sõna. Nagu eelnevalt selgitatud, on taotleja kaubamärk ühesõnaline tähis, mille puhul asub number 4 tähise keskel, kusjuures kaubamärk on kujundatud selliselt, et number 4 on kirjutatud muust sõnalisest osast allapoole. Taotletav kaubamärk ei korda mitte ühtegi varasemate tähistele kujunduslikku elementi. Seega on taotletav kaubamärk koheselt erinev ka vaidlustaja kombineeritud tähistest.

Lisaks erinevustele tähistele vahel, hõlmab taotletav kaubamärk ka kaupu, mis on eriliigilised võrreldes vaidlustaja tähistele kaupadega, sh: (*padjad; istme-, sohvapadjad; kattemadratsid; magamiskotid, sh matkamagamiskotid; eemaldatavad valamumatid; matid väikelaste mänguaedadele; vooditarbed, v.a voodipesu; voodimanused*). Antud kaubad on erineva otstarbe ja kasutusviisiga, nad ei ole varasemate tähistele kaupu asendavad. Samuti ei turustata antud kaupu läbi samade turustuskanalite. Ekslik on vaidlustaja seisukoht, nagu annaks Nizza

klassifikaatori klassi pealkirja märkimine kaupade- ja teenuste loetelus õiguskaitse kõikidele antud klassi kuuluvatele kaupadele või teenustele. KaMS § 12 lg 4 kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Seega peab kaupade ja teenuste loetelu olema piisavalt täpne ja selge, võimaldamaks kolmandatel isikutel teha kindlaks tähise õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes ilma Nizza klassifikaatori klasse tundmata.

#### Taotletav kaubamärk ei kasuta ära vaidlustaja tähiste mainet ega kahjusta nende eristusvõimet

KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatu kohaldamise üheks eeldusteks varasema kaubamärgi maine hilisema kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeval ning teiseks eelduseks varasema kaubamärgi kahjustamise või ebaausa ärakasutamise fakt.

#### Maine

Kaubamärk on mainekas kui seda teab oluline osa asjaomases tarbijate sektorist. Asjaomane tarbijaskond on kaupadest ja teenustest. Kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist kontrollitakse taotluse esitamise ajahetke seisuga, so käesolevas asjas kuupäeva 15.10.2008 seisuga. Kaubamärgi maine kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta kõik olulised asjaolud, eriti kaubamärgi turuosa, selle kasutamise geograafiline ulatus ja kestus ning kaubamärgi tutvustamisele tehtud investeeringute suurus.

Vaidlustaja väidab, et tema varasemad kaubamärgid on läbi kasutamise omandanud suure eristusvõime ning muutunud Eestis üldtuntuks. Selle tõendamiseks on vaidlustusavaldusele lisatud rida materjale, mis aga vaidlustaja väiteid 15.10.2008 seisuga ei tõenda.

1. Vaidlustusavalduse lisad 3, 4b, 5a –7c, 8c, 8e – 9b puudutavad ajaperioodi, mis on hilisem kui 15.10.2008. Antud materjalidest ei nähtu asjaolusid, mille järgi saaks hinnata vaidlustaja tähiste tundust ja/või mainet 15.10.2008 seisuga.
2. Vaidlustusavalduse lisa 4a – *väljatrükk AS Evelekt veebilehelt* – puudutab AS Evelekt ajalugu, selle kohaselt oli AS Evelekt avanud enne 2008 aasta sügist Eestis kauplused Jõhvis, Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
3. Vaidlustusavalduse lisa 6 – *väljavõte WIPO käsiraamatust* – ei ole tõendina arvestatav, sest nii Apellatsioonikomisjon kui ka Patendiamet on oma praktikas korduvalt selgitanud, et WIPO käsiraamatu näol on tegemist algajatele suunatud õppematerjaliga, millele ei saa kaubamärkide registreerimisotsustusi tehes tugineda. Seega, süvenemata vaidlustaja poolt viidatu sisusse, ei ole nimetatud väljatrükk vaadeldav tõendina, mistõttu ei tõenda see mitte ühtegi käesolevas asjas olulist asjaolu ning tuleb seetõttu jätta tähelepanuta.
4. Vaidlustusavalduse lisad 8a ja 8b – *sama artikkel Postimehes ja Eesti Päevalehes* – puudutavad vaidlustaja kaupluse avamist Rocca al Mare uuendatud kaubanduskeskuses. Artiklite kohaselt avatakse antud kaubanduskeskus 2008. aasta oktoobris. Seega ei anna ka nimetatud artikkel informatsiooni asjaomaste kaubamärkide maine ja/või tuntuse kohta enne vaidlustatud kaubamärgi taotlemise kuupäeva 15.10.2008.
5. Vaidlustusavalduse lisa 8d – *29.09.2008 artikkel portaalis Kalev.ee* – puudutab vaidlustaja kaupluse avamist 09.10.2008 Saaremaal, Auriga keskuses. Arvestades üksnes mõnepäevast ajaperioodi kaupluse avamise ja kaubamärgitaotluse esitamise vahel, ei saa ka nimetatud artikli põhjal teha otsustusi asjaomaste kaubamärkide maine ja/või tuntuse kohta enne vaidlustatud kaubamärgi taotlemise kuupäeva 15.10.2008.

Eeltoodust nähtuvalt võib käesolevas asjas olla asjakohane vaid vaidlustaja poolt esitatud väljatrükk AS Evelekt veebilehelt, kus AS Evelekt kinnitab, et on avanud enne 2008 aasta sügist Eestis kauplused Jõhvis, Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Leiame, et antud väljatrükk ei ole piisav tõendamaks kaubamärkide OFFICE 4 YOU, GARDEN 4 YOU ja HOME 4 YOU mainet ja veel vähem üldtuntust 15.10.2008 seisuga, antud väljatrüki näol on eelkõige tegemist vaidlustaja enese täiendava kinnitusega kaupluste avamise kronoloogia kohta. Märjime, et vaidlustusavalduse kohaselt viidi kõik kauplused alles 2009. aastal ühtse kaubamärgi “Home 4 you” alla.

KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga analoogse kaubamärgidirektiivi normi tõlgendamisel on Euroopa Kohus samuti rõhutanud, et antud keeldumise aluse kohaldamiseks on asjast huvitatud isikul kohustus tõendada lisaks kaubamärkide vahelisele seosele ka varasematele tähistele tegelikku kahju tekitamist või selle tõsist ohtu. Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses väitnud, et taotletav kaubamärk kasutab ebaausalt ära varasemate tähistest mainet ja kahjustab kaubamärgi eristusvõimet.

#### Eristusvõime kahjustamine

Kaubamärgi eristusvõime kahjustamise osas on Euroopa Kohus selgitanud, et antud kahjuliigi esinemiseks tuleb tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade või teenuste, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti, keskmisele tarbija majanduslik käitumine, või esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub. Enamgi veel, Euroopa Üldkohus on samuti märkinud, et [kaubamärgi eristusvõime] lahjendamise tõenäosus on väiksem, kui varasem kaubamärk koosneb ühest sõnast, mis oma tähenduse tõttu on laialt levinud ja sageli kasutatav, sõltumata sellest sõnast koosnevast varasemast kaubamärgist. Sellisel juhul toob asjaomase sõna kasutamine taotletavas kaubamärgis väiksema tõenäosusega kaasa varasema kaubamärgi lahjendamise.

Toodust nähtuvalt ei või keskmisele tarbija majandusliku käitumise muutumise oht olla KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendamisel hüpoteetiline, vaidlustaja on tõendamiskoormus näidata, et selline muutus on juba tekkinud või, et selleks esineb tõsine oht. Käesolevas asjas ei ole vaidlustaja sellekohaseid tõendeid esitanud. Lisaks tuleb läbivaadatavas asjas arvestada sellega, et vaidlustaja ise viitab, et tema kaubamärkides sisalduvad üksikud elemendid ("4 you") on laialt levinud ja "moodsas kõnepruugis" sageli kasutatavad. Seega, kooskõlas Euroopa Üldkohtu eelviidatud otsusega, oleks varasema kaubamärgi lahjendamise oht ebatõenäoline isegi juhul kui taotletavas kaubamärgis kasutatakse sellega identset kaubamärgielementi. Seda järeldust kinnitab ka analoogsete, kolmandate isikute nimele registreeritud kaubamärkide rohkus. Siinkohal rõhutame, et käesolevas asjas taotletavas kaubamärgis varasema kaubamärgi tavapärasest ja seega eristusvõimetut elementi "4 you" ei sisaldu.

#### Maine ärakasutamine

Varasema kaubamärgi maine ärakasutamise all mõista kõiki juhtumeid, kui teised kasutavad tuntud kaubamärki ilmselt ära või püütakse selle mainet ära kasutada. Teiste sõnadega on tegemist riskiga, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või sellele omistatud omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistavatele kaupadele, mistõttu nende turustamine on kergem tänu sellisele varasema maineka kaubamärgiga seostumisele.

Kaubamärgi maine ebaõiglast ärakasutamist väljendab kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab. Seda, kas tähise kasutamisega kasutatakse kaubamärgi mainet ebaõiglaselt ära, tuleb igakülgsest hinnata kõiki antud juhtumi asjaolusid arvestades. Mida tugevamad on kaubamärgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on mõõnda, et sellele on tekitatud kahju.

Vaidlustaja ei ole tõendanud varasemate tähistest mainet kaubamärgitaotluse ajahetke esisuga.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

**Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 22.03.2011**, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustaja informeeris, et on oma kaubamärke loovutanud kolmandale isikule.

**Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 25.04.2011**, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

**Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 10.05. 2011.**

#### Komisjoni seisukohad ja otsus


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

Vaidlustusavalduse esitas 31.07.2010 Evelekt AS. Kogu vaidlustuse ehitab ta üles vaidlustaja kaubamärgiomaniku õiguste rikkumisele.

22.märtsil 2011 koos lõplike seisukohtadega teatas vaidlustaja, et vormistas Patendiametis AS Evelekt kaubamärkide loovutamise ning uueks kaubamärkide omanikuks on H4Y Holding OÜ. Lõplikes seisukohtades märgib ta, et jääb oma 31.07.2010 apellatsioonikomisjonile esitatud vaidlustusavalduse juurde.

KaMS ega TÕAS ei reguleeri vaidlustaja vahetust kaubamärkide loovutamise korral. Lõplikes seisukohtades ei taotle vaidlustaja vahetust ka Evelekt AS. Selline vahetus ei ole ka TÕAS'i kohaselt võimalik. TOAS § 39 lg 1 p 2 kohaselt lahendab apellatsioonikomisjon tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel asjasthuvitatud isiku ja taotleja või omaniku vahelisi vaidlusi asjasthuvitatud isiku avalduse (edaspidi *vaidlustusavaldus*) alusel. Kaubamärkide loovutamisest alates kolmandale isikule ei ole enam vaidlustaja kaubamärgiomanik. Vaidlustaja ei ole põhjendanud, milliseid õigusi rikub kaubamärgi registreerimine taotleja nimele alates kaubamärkide loovutamisest ning miks kas ta on jätkuvalt asjasthuvitatud isik.

Komisjon leiab, et kuna vaidlustaja ei ole enam kaubamärkide omanik, siis vaidlustaja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele ei saa tema õigusi rikkuda ning üksnes sellel põhjusel on võimalik jätta vaidlustusavaldus rahuldamata. Vaatamata eeltoodule vaatab komisjon vaidlustusavalduse ka sisuliselt.

15.10.2008 esitas taotleja Patendiametile taotluse kaubamärgi  registreerimiseks klassis 20 – mööbel, peeglid, pildiraamid; teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevantluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist; padjad; istme-, sohvapadjad; madratsid; kattedmadratsid; vedrumadratsid; diivanid; diivanipolster; magamiskotid, sh matkamagamiskotid; eemaldatavad valamumadid; matid väikelaste mänguaedadele; kušetid; pehme mööbel; magamistoamööbel; voodid; vooditarbed, v.a voodipesu; voodimanused.. Patendiamet otsustas kaubamärgi registreerida.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja vastandatud kaubamärgid on varasemad. Vaidlust ei ole selles, et kaubamärkidega tähistatakse osaliselt identseid ja osaliselt saamaliigilisi kaupu ning ka osaliselt teist liiku kaupu.

Komisjon leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks puudub alus. Vaidlustaja kaubamärkide üldtuntus oleks pidanud olema tõendatud seisuga 15.10.2008. Enamus vaidlustaja tõendeid pärineb 2009- 2010. aastast, osade tõendite puhul ei ole kuupäeva võimalik kindlaks määrata. 2008.aastast pärinevad: 07.07.2008 Eesti Päevalehes ja 16.07.2008 Postimehes avaldatud artiklid „Home4you avab Rocca al Mares uut moodi sisustuskabaja” ja 29.09.2008 [www.neljas.ee](http://www.neljas.ee) avaldatud artikkel „Auriga kaubanduskeskus avab Saaremaal ukseid 9.oktoobril”. Komisjonile esitatud materjalid ei võimalda tuvastada vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust seisuga 15.10.2008.

Komisjon leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks puudub alus Võrreldavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijale kaubamärgist tekkivale kujutluspildile.

Käesoleval juhul ei ole alust arvata, et tarbija ajab omavahel märgid segi või arvab, et erinevad märgid pärinevad samalt ettevõttelt või majanduslikult seotud ettevõtetelt. Võrreldavad kaubamärgid on piisavalt erinevad, et koos eksisteerida. Väljakujunenud kaubamärgipraktika kohaselt kui märk koosneb mitmest erinevast elemendist, millest üks on sarnane teise märgiga, siis ei ole ette ära määratud, et märgid on automaatselt äravahetamiseni sarnased.

Vaidlustaja on ise kinnitanud, et vaidlustaja kaubamärkides sisalduv numbri- ja sõnakombinatsioon “4 you” on tavapärase ja iseseisva eristusvõimeta kaubamärgielement.

Tähe- ja sõnaühendeid “4U” ja “4 YOU” kasutatakse klassi 20 kuuluvates kaubamärkides koos muude kaubamärgielementidega laialdaselt, mistõttu ei seosta tarbijad tabelis esitatud kaubamärke üksnes ühe tootjaga – kõikide asjaomaste kaubamärkide vajalik eristusvõime tuleneb antud tähiste üksikute elementide kompositsioonidest tervikuna.

Vaidlustaja tähiste ja taotletava kaubamärgi võrdlemisel, jääb kohe esmapilgul silma see, et kui vaidlustaja tähised koosnevad kolmest sõnast/elementist, siis taotletav kaubamärk on ühesõnaline. Asjaomased tähised langevad kokku üksnes selle poolest, et mõlema tähise keskosas on kasutatud numbrit 4 ning mõlemad kaubamärgid lõpevad tähega U. Tähiste pikkused on erinevad, kui taotletav kaubamärk koosneb 5 tähest, siis vaidlustaja tähised on vastavalt kas 8 või 10 tähelised. Taotletavat kaubamärki eristab lisaks erinevale pikkusele, sõnade arvule ja kasutatud sõnalisele osale ka kaubamärgi kujundus, mis vaidlustusavalduse esitaja sõnalistes tähistes täielikult puudub. Taotletava kaubamärgi näol on kombineeritud tähisega, mis on esitatud eriomases šriftis ning kus number "4" on paigutatud allapoole kaubamärgi muud sõnalist osa. Kujunduslikust terviklahendusest tuleneb muuhulgas taotletava kaubamärgi "bed4u" kogu eristusvõime.

Võrreldes taotletavat kaubamärki vaidlustaja kombineeritud tähistega, on kaubamärkide erinevused veelgi suuremad – lisaks eelkirjeldatud sõnaliste osade erinevustele, erinevad antud tähised ka varasemate kaubamärkide kujunduselementide poolest. Varasemate tähiste sõnaline osa on esitatud kindlas šriftis ning number 4 joonib alla esimese sõna. Taotleja kaubamärk on ühesõnaline tähis, mille puhul asub number 4 tähise keskel, kusjuures kaubamärk on kujundatud selliselt, et number 4 on kirjutatud muust sõnalisest osast allapoole. Taotletav kaubamärk ei korda mitte ühtegi varasemate tähiste kujunduslikku elementi. Taotletav kaubamärk erinev ka vaidlustusavalduse esitaja kombineeritud tähisest.

Lisaks erinevustele tähiste vahel, hõlmab taotletav kaubamärk ka kaupu, mis on eriliigilised võrreldes vaidlustaja tähiste kaupadega, sh: (*padjad; istme-, sohvapadjad; kattedadratsid; magamiskotid, sh matkamagamiskotid; eemaldatavad valamumatid; matid väikelaste mänguaedadele; vooditarbed, v.a voodipesu; voodimanused*). Antud kaubad on erineva otstarbe ja kasutusviisiga, nad ei ole varasemate tähiste kaupu asendavad. Ekslik on vaidlustusavalduse esitaja seisukoht, nagu annaks Nizza klassifikaatori klassi pealkirja märkimine kaupade- ja teenuste loetelus õiguskaitse kõikidele antud klassi kuuluvatele kaupadele või teenustele. KaMS § 12 lg 4 kohaselt ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Seega peab kaupade ja teenuste loetelu olema piisavalt täpne ja selge, võimaldamaks kolmandatel isikutel teha kindlaks tähise õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes ilma Nizza klassifikaatori klasse tundmata.

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

#### **o t s u s t a s:**

#### **jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

E. Sassian

S. Sulsenberg

T. Kalmet