

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

**OTSUS nr 1411-o**

Tallinnas 28. juulil 2015

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Priit Lello ja Harri- Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi GK Trade OÜ vaidlustusavalduse kaubamärgi „GLASAKEN + kuju” (taotl. nr M201000989) registreerimise kohta Erki Saarman nimele klassis 37.


**Asjaolud**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 29.06.2012 GK Trade OÜ (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi „GLASAKEN + kuju” (taotl. nr M201000989) registreerimise kohta Erki Saarman’i (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 37. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolinik Linnar Puusepp, LASVET Patendibüroo OÜ.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1411 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult**

02.05.2012 Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2012 lk-l 13 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida Erki Saarman’i nimele kaubamärk (vt Lisa 1):

Vaidlustatav kaubamärk	Klass	Kaupade ja teenuste loetelu
 Taotl. nr. M201000989; <b>14.09.2010</b>	37	<i>akende ja uste paigaldus.</i>


Vaidlustajale GK Trade OÜ kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid (Lisa 2):

Varasemad kaubamärgid	Klass	Kaupade ja teenuste loetelu
<b>GLASKEK</b>	/.../	
Reg. nr. 17970; <b>30.09.1993</b>	19	<i>mittemetallist ehitusmaterjalid, mittemetallist ehitustorud; ukсед.</i>
	/.../	
	37	<i>ehitustegevus ja remont.</i>
	/.../	

Aadress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

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

 <b>GLASKEK PUITAKEN</b>	/.../	
	19	<i>aiandusraamid, aianduskarkassid (v.a metallist); aknad (v.a metallist); aknalauad (v.a metallist); aknaraamid (v.a metallist).</i>
Reg. nr. 34687; 13.06.2000	35	<i>müügikampaaniad; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); kaupade demonstreerimine; näidiste (proovide) levitamine.</i>

Vaidlustaja registreeritud kaubamärgid on saanud õiguskaitse vastavalt alates 30.09.1993 ja 13.06.2000. Vaidlustatava tähise „GLASAKEN + kuju” taotlus on esitatud 14.09.2010. Seega on vaidlustaja kaubamärgid varasemad kui taotleja vaidlustatav tähis.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal Erki Saarman'il puudub õigus kaubamärgile „GLASAKEN + kuju”, kuna nimetatud tähise osas esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-s 10 ja § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud. Vaidlustatav kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskelt, see on varasemate registreeritud kaubamärkidega äravahetamiseni sarnane ning võib ebaõiglaselt ära kasutada ja kahjustada varasemate kaubamärkide tuntust ja mainet ning sellest tulenevat kõrget eristusvõimet.

Erki Saarman on esitanud taotluse käesolevas asjas vaidlustatud tähise „GLASAKEN + kuju” registreerimiseks 14.09.2010. Nimetatud ajahetkel olid GLASKEK kaubamärgid Eestis akende ja uste tootmise ja paigaldamise osas üldtuntud ja mainekad.

Vaidlustaja GK Trade OÜ on omandanud kaubamärgid GLASKEK (nr. 17970) ja „GLASKEK PUITAKEN + kuju“ (nr. 34687) ettevõttelt AS GLASKEK (pankrotis). Seega kuuluvad GK Trade OÜ-le kõik nendest kaubamärkidest tulenevad õigused, sealhulgas nende laienenud õiguskaitse seoses antud kaubamärkide üldtuntuse- ja kõrge eristusvõimega.

AS GLASKEK (pankrotis) on asutatud 29.12.1997 ning ettevõtte põhitegevusalaks oli plastist ja puidust uste, akende, vaheseinte jms tootmine ja paigaldamine. AS GLASKEK tegutses alates ettevõtte tegevuse algusest kuni selle lõpuni kaubamärgi ja ärinime GLASKEK all. AS GASKEK tegevust on järjepidevalt kajastatud Eesti ajakirjanduses, seeläbi ärinime ja sellega identset kaubamärki tutvustades. Aastaid on avaldatud informatsiooni ettevõtte majandusnäitajate, turuosa, tehtud investeeringute, sponsorlepingute sõlmimise, uute tehaste avamise ja tulevikuplaanide kohta. Samuti on AS GASKEK töötajad avaldanud ekspertartikleid ja andnud arvamusi akende õige hoolduse kohta (Lisad 3 ja 4):

- Äripäev, 20.11.1997 – AS GLASKEK turuosa Eesti plastaknaturul on 33%. Ettevõttel on tehas Tallinnas ja filiaalid Rakveres, Narvas, Tartus ja Pärnus. Järgmisel aastal on plaan rajada tehas Lätis.
- Äripäeva lisa 09.06.1999 – AS GLASKEK netokäive 1997. aastal on 84 735 849 EEK ning 1998. aastal 150 835 004 EEK.
- Äripäeva TOP 100 12.2000 – AS GLASKEK asub ehitusmaterjalitootjate käibe TOP 10-s 8. kohal, töötajate arv 130 ning tegevusala on ehitusmaterjalide tootmine.
- Äripäev 06.02.2002 – AS GLASKEK käive oli 2001. aastal 135 000 000 EEK.
- Äripäev 17.02.2003 – AS GLASKEK käive oli 2002. aastal 149 500 000 EEK.
- Äripäev 03.09.2003 – AS GLASKEK sai 27 mln kr suuruse tellimuse Peterburist (kogupind 8000m<sup>2</sup>). Samuti on ettevõttel käsil tellimus Riias valmivale Hansabankase peahoonele (kogupind 15 000m<sup>2</sup>). 1. juunist tegutseb koos Glaskeki müügiesindust ka Leedus, kus müüakse Lätis ja Eestis valmistatud toodangut.

- Äripäev 01.10.2003 – Lisaks emattevõttele, AS-ile GLASKEK, tegutsevad veel AS Glaskek Alumiinium, AS Glaskek Puitaken, AS Glaskek Tartu ja AS Glaskek Narva. Ettevõttel on tütarfirmad Peterburis ja Lätis ning sel suvel avas ukсед müügiesindus Leedus. PVC-akna- ja uksetehased on ettevõttel Tallinnas, Tartus, Narvas ja Daugavpilsis, lisaks on Tallinnas puit- ja puit-alumiinium aknatehas, klaaspaketitehas ja klaas-alumiiniumkonstruktsioonide tehas. Müügiesindused paiknevad üle Eesti Tallinnas, Keilas, Pärnus, Narvas, Rakveres, Jõhvis, Jõgeval, Tartus ja Võrus.
- Postimees 10.11.2003 – AS GLASKEK kinkis Luunja lastelaagri puhkemajale 17 kahekordse klaasiga aknapaketti.
- Äripäev 09.12.2003 – AS GLASKEK soovib oma Peterburis asuva tehase tootmist kahekordistada. Selleks investeeritakse 2 000 000 krooni. Lisaks Eestile, Peterburile ja Moskvale on kontsernil projekte Soomes, Lätis ja Leedus.
- Äripäev 23.03.2004 – AS GLASKEK konsolideeritud 2003. aasta müügitulu moodustas 355 700 000 krooni.
- Postimees 22.10.2004 – AS GLASKEK müügi juhi Ingvar Kadastu artikkel „Akna valik sõltub rahakotist ja maitsest“.
- Äripäev 05.11.2004 – AS GLASKEK kolme kvartali investeringute maht oli 12 900 000 krooni.
- Äripäev 18.02.2005 – AS GLASKEK 2004. aasta käive oli 478 000 000 krooni.
- Äripäev 25.11.2005 – AS GLASKEK turuosa PVC akende tootjate turul on 35%.
- Postimees 15.12.2005 – AS GLASKEK sponsoreerib kõrgel tasemel organiseeritud laste ja noorte loomingulist konkurssi „Maa värvid“.
- Äripäev 06.02.2006 – AS GLASKEK 2005. aasta käive oli 500 000 000 krooni.
- Äripäev 22.05.2006 – AS GLASKEK ehitab Tartusse uue, 60 000 000 krooni maksva puitakende tootmise tehase. Tehase pindala on 8000m<sup>2</sup> ja seal hakkab tööle 80 inimest.
- Äripäev 06.07.2006 – AS GLASKEK avas Tallinnas uue 45 000 000 krooni maksva alumiiniumitehase.
- Tartu Postimees 25.08.2006 – TÜ/Rocki korvpallimeeskond sõlmis kuldsponsorlepingu akna- ja uksetootjaga AS GLASKEK.
- Äripäev 12.09.2007 – AS GLASKEK saavutas ehitusmaterjalitootjate TOP 90-s 16. koha.
- Äripäev 21.11.2007 – Kokku toodetakse Glaskekile kuuluvates Tallinna, Tartu, Narva, Riia, Daugavpilsis ja Sankt-Peterburi tehastes maksimaalselt 300 000 akent aastas. Glaskeki ettevõtted annavad tööd enam kui 1000 inimesele.
- Äripäev 23.01.2008 – AS GLASKEK hakkab ehitama Riias uut tehast ja logistikakeskust. Kogu ehitus läheb maksma 70 000 000 krooni.
- Äripäev 10.09.2008 – Top 10 ettevõtete käibe järgi (2008 aasta 6 kuud) saavutas AS GLASKEK 2. koha.
- Äripäev online 11.12.2008 – Kokku töötab Tallinnas 150 inimest. Talvel jätkavad tööd Glaskeki Tartu ja Narva tehas, Tartus töötab 150 inimest, Narvas 60.
- Äripäeva online 05.01.2009 – AS GLASKEK alustas tütaretevõtete koondamist ühte valdusettevõttesse. Kõik tootmisüksused säilivad, kuid mitte iseseisvate juriidiliste isikutena. 2010. aastal loodab Glaskek taas töötada sama mahuga, millel töötas ehitusbuumi ajal.
- Tartu Postimees 21.04.2009 – Poole aastaga paarsada inimest koondanud Glaskek taastab maikuust Haage lähedases aknatehases teise vahetuse, hoides koomale tõmmatud tehase arvel oma töötajate arvu püsiva. Nõnda on Tähtvere vallas asuvas ettevõttes ligi 150 töötajat, seal töötab umbes pool Glaskeki Eesti palgalistest. Lätis ja Venemaal on firmal tütaretevõtteid ümmarguselt 300 töötajat. Glaskeki tootmismahut on ligikaudu 50% kahanenud. Läänud sügisest alustas Glaskek akende müüki Soome, Rootsi, Norra ja Taani.
- Äripäev online 18.03.2010 – Harju Maakohus algatas AS GLASKEK-i saneerimismenetlust.
- Äripäev 08.04.2010 – Saneerimisel AS GLASKEK plaanib oma tootmise koondada Tartu tehasesse. Aprilli alguseks oli ettevõttel 50 000 000 krooni ulatuses müügilepinguid sõlmitud, millest osa on täidetud ning teine osa saab täidetud selle aasta jooksul.

- Äripäev 28.07.2010 – AS GLASKEK ei saanud abi saneerimisest ja taotleb enda pankrotti, sest ei suuda kohustustega toime tulla.

Lisaks ajakirjanduses avaldatule kandsid GLASKEK kaubamärke ja AS GLASKEK ja temaga seotud ettevõtete transpordivahendid. Selle tõendamiseks lisatud materjalide juurde väljatrükk veebilehelt [www.suunainfo.ee](http://www.suunainfo.ee), kus on näha fotod GLASKEK kaubamärke kandvatest sõidukitest ning samuti kujundusettevõtte kinnitus, et nad on valmistanud ja paigaldanud analoogseid reklaame ligi 20-le AS GLASKEK-i autole (Lisa 5).

Samuti on AS GLASKEK oma tooteid laialdaselt reklaaminud trükimeedias (Lisa 6).

Kõigele esitatule tuginedes leiab vaidlustaja, et vaidlustatud tähise „GLASAKEN + kuju” registreerimistaotluse kuupäeva 14.09.2010 seisuga olid GLASKEK kaubamärgid:

- tuntud plastist ja puidust uste ja akende ning aknapakettide tootmise ja paigaldamise osas nii asjaomaste kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris, kui ka nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris;
- juba aastaid kasutatud üle kogu Eesti aga samuti väljaspool Eesti Vabariiki, eelkõige Lätis, Leedus ja Venemaal;
- kõrge väärtusega, kuna AS GLASKEK puhul oli vaieldamatult tegemist suurettevõtte- ja kontserniga, mis tähistas kõiki oma kaupu ning osutas kõiki oma teenuseid just ja üksnes kaubamärgi ja ärinime GLASKEK all.

Kooskõlas KaMS § 7 lg 4 sätestatuga piisab kaubamärgi üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte asjaomasesse sektorisse kuuluvatest isikutest. Arvestades GLASKEK kaubamärkide märkimisväärt koguselist, ajalist ja territoriaalset kasutamise ulatust, kaubamärkide laialdast tutvustamist ajakirjanduses ja reklaamides enne vaidlustatud tähise „GLASAKEN + kuju” registreerimistaotluse kuupäeva 14.09.2010 ning kaubamärkide mainet, olid vaidlustusavalduse esitaja GLASKEK kaubamärgid 14.09.2010 seisuga üldtuntud nii tarbijate sektoris, asjaomaste kaupade ja teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris kui ka asjaomasel ärisektoris. Tegemist oli üldtuntud kaubamärgiga kaubamärgiseaduse tähenduses.

KaMS § 9 lg 1 p-i 10 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.*

Kaubamärgiseadus ei anna kriteeriume, mille põhjal tuleks kindlaks teha registreerimistaotluse esitaja pahausksus. Eesti kaubamärgiseaduses toodud registreerimisest keeldumise alused sisalduvad samasugusel kujul ka kaubamärgidirektiivis. Direktiiv on jätnud pahausksuse sisustamise liikmesriikide otsustada, mistõttu on selle lahtise õigusmõiste sisustamine erinevates Euroopa riikides erinev.

Tallinna Ringkonnakohus on haldusajal nr 2-3/549/2003 leidnud: *määratlemata õigusmõiste - pahausksus registreerimistaotluse esitamisel - sisustamisel tuleb lähtuda kaubamärgi funktsioonist ning seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist.*

Kooskõlas KaMS §-s 3 sätestatuga on kaubamärgi funktsiooniks eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. KaMS § 14 lg 1 kohaselt on kaubamärgi registreerimise eesmärgiks anda kaubamärgiomanikule ainuõigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga. TsÜS § 138 lg 1 kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus.

Käesolevas asjas oli kaubamärgi „GLASAKEN + kuju” taotleja Erki Saarman kaubamärgitaotluse esitamise ajahetkel 14.09.2010 teadlik varasematest registreeritud kaubamärkidest GLASKEK ja „GLASKEK PUITAKEN + kuju”. Nimetatu nähtub muuhulgas alljärgnevatest tõenditest:

- Eesti Ekspressi 02.10.2009 artikli „Kuidas Võrus akendega raha tehakse” kohaselt on Erki Saarman’i *osaühingu Viidomõisa põhiliseks tegevuseks on suurfirma Glaskek objektidel akende ettepanek* (Lisa 7). Äriregistri andmetel on Erki Saarman kuulunud OÜ Viidomõisa juhatusse (uus ärinimi alates 19.03.2012 - OÜ Aknad Ette) alates 13.11.2003 kuni tänaseni (vt. Lisa 8). Seega oli Erki Saarmaniga seotud ettevõtte vaidlustajaga ärilistes suhetes, paigaldades vaidlustusavalduse esitaja toodangut.
- Samuti nähtub Eesti Ekspressi eelviidatud artiklist, et Glaskeki Tartu esinduse müügijuhina töötas Erki Saarman’i abikaasa Kristina Saarman.
- Erki Saarman ja Kristina Saarman kuuluvad Äriregistri väljavõtte kohaselt ka 30.07.2010 asutatud Viidomõisa Aknad OÜ juhatusse. Viidomõisa Aknad OÜ kasutab käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi veebilehel [www.glaskek.ee](http://www.glaskek.ee) (Lisa 9).
- Ajalehe Lõunaleht 08.01.2009 artiklis „Konkurendid süüdistavad linnavoliniku firmat kahtlases edus” märgitakse, et: „*Võru viimaste aastate kolmest suuremast akende valmistamise ja paigaldamise riigihankest on ka riigihangete registri andmetel kaks võitnud Glaskek ja aknad paigaldanud Viidomõisa.*” Samuti viidatakse artiklis asjaolule, et Viidomõisa OÜ on paigaldanud Glaskeki aknaid eraisikutele (Lisa 10).
- Portaali [www.võrumaa24.ee](http://www.võrumaa24.ee) on 03.02.2009 avaldatud artiklis „Erki Saarman jätkuvalt maksuvõlglane” nimetanud ettevõtet Viidomõisa OÜ Glaskeki aknaid vahendavaks firmaks.

Esitatud materjalidest nähtuvalt ei ole kahtlust selles, et Erki Saarman oli vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamise ajahetkel 14.09.2010 teadlik varasematest GLASKEK kaubamärkidest, kuna Erki Saarmaniga seotud ettevõtte Viidomõisa OÜ põhitegevuseks oligi vaidlustaja akende paigaldamine.

Asjaolu, et taotleja käitub pahauskvalt ning soovib oma tegevusega ebaausalt ära kasutada GK Trade OÜ kaubamärke, nähtub ka muudest käesoleva vaidluse tehiooludest. Ühest küljest on Erki Saarman’i poolt taotletav kaubamärk „GLASAKEN + kuju” märkimisväärselt sarnane varasemate mainekate ja üldtuntud GLASKEK kaubamärkidega korrates nii selle ülesehitust kui ka eesti keeles tähendust mitteomavat eesliidet „GLAS...”. Samuti on sarnased asjaomaste tähiste lõpuosad, ehkki sõnal AKEN asjaomaste kaupade osas eristusvõime täielikult puudub. Teisest küljest on Erki Saarman esitanud käesolevas asjas vaidlustatud tähise „GLASAKEN + kuju” registreerimistaotluse Patendiametisse vähem kui 2 kuud pärast AS GLASKEK saneerimismenetluse läbikukkumise teate avaldamist Äripäevas ja muus Eesti ajakirjanduses.

Seega, arvestades Erki Saarman’i teadlikust GLASKEK varasematest, üldtuntud ja mainekatest kaubamärkidest ning arvestades teisi käesoleva asja tehioolusid, sealhulgas vaidlustatava kaubamärgi taotluse esitamist vahetult pärast kaubamärkide senise omaniku saneerimismenetluse läbikukkumist, ei ole käesolevas asjas kahtlust selles, et Erki Saarman on esitanud kaubamärgi „GLASAKEN + kuju” taotluse sooviga asuda ära kasutama varasemate kaubamärkide mainet ja tuntust. Seetõttu on Erki Saarman’i taotlus kaubamärgi „GLASAKEN + kuju” registreerimiseks esitatud pahauskvalt ning antud tähist on hakatud ka kasutama pahauskvalt, mistõttu on Patendiameti otsus antud kaubamärgi registreerimise kohta vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-is 10 sätestatuga.

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

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 17). 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 (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).

Varasemad kaubamärgid on:

**GLASKEK**



Vaidlustatud tähis on:



Asjaomased kaubamärgid on kohe esmapilgust sarnased selle poolest, et nende keskse elemendi moodustavad tähiste sõnalised osad, vastavalt kas sõna GLASKEK või sõna GLASAKEN. Vaidlustatava kaubamärgi sõnaline osa langeb varasemate üldtuntud GLASKEK kaubamärkidega visuaalselt kokku alljärgnevalt:

#### **GLASKEK v. GLAS\_KE\_**

Seega kordab vaidlustatav tähis täielikult varasema kaubamärgi algusosa „GLAS\_“ ning selle lõpuosa sisaldab ka varasemas kaubamärgis sisalduvat täheühendit „\_KE\_“ samas järjestuses. Vaidlustatavas tähises sisalduvast kaheksast tähest langeb varasema kaubamärgiga kokku kuus tähte. Seega kordab vaidlustatava tähise sõnaline osa GLASAKEN olulisel määral varasemate kaubamärkide sõnalist elementi GLASKEK.

Ehkki vaidlustatud tähist taotletakse kindlas värvitoonis ning see sisaldab ka kujutist avatud akendest, jäävad need elemendid nagu ka kaubamärgi sõnalise osa GLASAKEN all väikeses, halvasti loetavas kaldkirjas kirjutatud kiitus „*Me armastame aknaid!*“ asjaomase kaubamärgi üldmuljes tahaplaanile ega jää seetõttu tarbijatele kohe esmapilgust taotlejat eristava kaubamärgielemendina meelde. Vaidlustaja leiab, et tulenevalt domineerivate elementide suurest sarnasusest on vastandatavad kaubamärgid visuaalselt sarnased.

Foneetilisest aspektist tuleb võrrelda kaubamärkide foneetiliselt väljendatavaid elemente, so nende sõnalisi osi:

<b>[glaskek]</b>	<b>v.</b>	<b>[glasaken]</b> <b>[me armastame aknaid!]</b>
<b>[glaskek]</b> <b>[puitaken]</b>	<b>v.</b>	<b>[glasaken]</b> <b>[me armastame aknaid!]</b>

Ehkki käesolevas asjas vaidlustatav tähis „GLASAKEN + kuju“ sisaldab ka kiitvat sloganit „*Me armastame aknaid!*“ asub see ka foneetiliselt teises kohal, moodustades iseseisva foneetiliselt tajutava, pigem tavapärasest teenusepakkujat kiitva üleskutse. Sama kehtib ka varasema kaubamärgi

„GLASKEK PUITAKEN + kuju“ osas, kus sõna „PUITAKEN“ viitab asjaomase kauba liigile ega erista ühte aknatootjat/ paigaldajat teistest samaliigilisi tooteid tootvatest ja paigaldavatest ettevõtetest.

Seega, ka foneetiliselt moodustab vaidlustatud tähise „GLASAKEN + kuju“ keskse, domineeriva ning ühte teenusepakkujat teistest eristava elemendi sõna GLASAKEN. Kuna varasemate kaubamärkide domineeriv ja keskne eristusvõimeline element on sõna GLASKEK, kordab vaidlustatava tähise domineeriv sõna olulisel määral varasemat kaubamärki või teise varasema kaubamärgi domineerivat elementi GLASKEK – asjaomased sõnalised osad on foneetiliselt üldmuljelt sarnase pikkusega, need algavad identselt ja sisaldavad lõpuosas täheühendit „\_KE\_“. Nimetatule tuginedes leiab vaidlustaja, et asjaomasele tarbijaskonnale ei jää ka kaubamärkide viidatud foneetilised kokkulangevused tähelepanuta, mistõttu on asjaomased kaubamärgid foneetiliselt sarnased.

Kontseptuaalsest aspektist võrreldakse tarbijatel kaubamärkidest tekkivaid tähenduslikke üldmuljeid, arvestades ka siinjuures eriti kaubamärkide domineerivaid ja eristusvõimelisi elemente – käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide puhul eelkõige sõnu GLASKEK ja GLASAKEN. Mitte kumbki nimetatud sõnadest otsest tähendust ei oma, mistõttu ei saa asjaomaste kaubamärkide dominantseid elemente ka kontseptuaalselt võrrelda. Asjaomaste kaubamärkide üldmuljed on siiski kontseptuaalselt sarnased selles osas, et nii varasem kaubamärk „GLASKEK PUITAKEN + kuju“ kui ka vaidlustatav tähis „GLASAKEN + kuju“ sisaldavad teisel kohal figuratiivsete elementidena akende kujutisi aga ka sõnalisi viiteid akendele. Seega omavad kõnealused kaubamärgid kontseptuaalseid sarnasusi.

Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt. Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17).

Käesolevas asjas taotleb Erki Saarman vaidlustatud kaubamärgi „GLASAKEN + kuju“ registreerimist klassi 37 kuuluvate akende ja uste paigaldusteenuste osas. Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk GLASKEK on registreeritud nii klassi 19 kuuluvate mittemetallist ehitusmaterjalide ja uste osas kui ka klassi 37 kuuluvate ehitustegevuse ja remondi osas. Seega sisalduvad vaidlustatud kaubamärki „GLASAKEN + kuju“ teenused varasema kaubamärgi kaupade ja teenuste loetelus, olles varasema kaubamärgi teenustega identsed. Samuti tuleb vaidlustatud kaubamärgi teenuseid pidada samaliigiliseks varasema kaubamärgi „GLASKEK PUITAKEN + kuju“ klassi 19 kuuluva kaubaga „aknad“, kuna asjaomases ehitusvaldkonnas on tavapärane, et tavatarbija, ostes uued aknad, saab akende tootjalt ka nende paigalduse.

Euroopa Kohus on oma praktikas sedastanud, et mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime, seda suurem on selle äravahetamise tõenäosus teiste sarnaste tähistega. Seetõttu omavad väga kõrget eristusvõimet omavad kaubamärgid laiemat õiguskaitsset kui tähised, mille eristusvõime on madalam. Euroopa Kohus on samas otsuses selgitanud, et sellest tulenevalt võib kaubamärkide äravahetamise tõenäosus esineda ka juhul kui kaubamärkide sarnasused on tagasihoidlikumad kuid asjaomased kaubad või teenused on väga sarnased ja varasem kaubamärk on kõrge eristusvõimega (vt. Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, punktid 20 ja 21).

Arvestades käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide sarnasust ning asjaomaste teenuste identsust ja samaliigilisust, aga ka varasemate kaubamärkide pikaajalist varasemat kasutamist, nende kõrget tuntust ja sellest tulenevat kõrget eristusvõimet 14.09.2010 seisuga, esineb käesolevas asjas reaalne oht, et akende ja uste paigaldusteenuste tarbijad, nähes turusituatsioonis vaidlustatavat tähist „GLASAKEN + kuju“, usuvad ekslikult, et tegemist on paigaldusteenusega, mida osutab varasemate üldtuntud ja kõrge eristusvõimega GLASKEK kaubamärkide uus omanik või temaga seotud isik (tütarettevõtte vms).

Seega esineb kaubamärgi „GLASAKEN + kuju“ osas KaMS § 10 lg 1 p-is 2 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu, so vaidlustatud tähis on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasemate kaubamärkidega



GLASKEK ja „GLASKEK PUITAKEN + kuju“, mis on saanud õiguskaitsese identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste osas ning mis on asjaomases valdkonnas üldtuntud.

KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kohaselt *ei saa õiguskaitseset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsese teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.*

Käesolevas asjas esitatavatest materjalidest nähtuvalt on vaidlustusavalduse esitaja kasutanud oma kaubamärki GLASKEK akende ja uste tootmisel ja nende paigaldusteenuste osutamisel Eestis juba enne 1997. aastat (so vähemalt 12 aasta vältel enne käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamist). Materjalidest nähtub samuti, vaidlustusavalduse esitaja tegevust on järjepidevalt kajastatud Eesti meedias (Lisa 4), samuti on vaidlustusavalduse esitaja kaubamärke kasutatud kaubamärgiomaniku autodel ja tutvustatud reklaamides. Nimetatule tuginedes ei ole käesolevas asjas kahtlust selles, et varasemad GLASKEK kaubamärgid olid 14.09.2010 seisuga üldtuntud, mainekad ja kõrge eristusvõimega just akende ja uste tootmise ja nende paigaldusteenuste osas.

Käesoleva vaidlustusavalduse punktis 3 esitatud kaubamärkide võrdlusest nähtus, et vaidlustatud tähis „GLASAKEN + kuju“ on varasemate GLASKEK kaubamärkidega sarnane. Seega esineb vaidlustatud tähise osas KaMS § 10 lg 1 p-s 3 nõutud sarnasus, so käesolevas asjas on tõenäoline, et tarbijad seostavad nimetatud tähist vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiga.

Tulenevalt vaidlustatud tähise „GLASAKEN + kuju“ sarnasusest varasemate üldtuntud ja mainekate GLASKEK kaubamärkidega, tunnevad tarbijad vaidlustatud tähises ära varasemad kaubamärgid, mistõttu esineb käesolevas asjas reaalne oht, et hilisem tähis „GLASAKEN + kuju“ kasutab identsete teenuste osas ebaõiglaselt ära ja kahjustab varasemate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet, so esineb reaalne oht, et tarbijad kannavad varasemate kaubamärkide tuntuse üle taotleja teenustele ning taotleja saab vaidlustusavalduse esitaja investeeringute arvelt ebaõiglast tulu. Samuti esineb käesolevas asjas reaalne oht, et taotleja „GLASAKEN + kuju“ all osutatavad teenused kahjustavad vaidlustaja varasemate kaubamärkide eristusvõimet, kuna tarbijad ei pruugi enam seostada GLASKEK kaubamärki üksnes vaidlustajaga.

Nimetatule tuginedes leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „GLASAKEN + kuju“ osas esineb ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitseset välistav asjaolu.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „GLASAKEN + kuju“ (taotl. nr M201000989) klassis 37 taotleja Erki Saarman'i nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest nr 5/2012 kaubamärgi „GLASAKEN + kuju“ registreerimisotsuse avaldamise kohta;
2. väljatrükkid Eesti kauba- ja teenindusmärkide registrist kaubamärkide GLASKEK ja „GLASKEK PUITAKEN + kuju“ kohta;
3. väljavõtte AS GLASKEK faktiraportist veebikeskkonnast [www.krediidiinfo.ee](http://www.krediidiinfo.ee);
4. täiendavad väljatrükkid valikust ajalehtede Postimees ja Tartu Postimees artiklitest, mis puudutavad AS GLASKEK-i;
5. väljatrüki veebilehelt [www.suunainfo.ee](http://www.suunainfo.ee) fotodega AS GLASKEK kaubamärke kandvatest autodest;
6. valik AS GLASKEK reklaamlehtedest;
7. väljatrükk Eesti Ekspressi artiklist „Kuidas Võrus akendega raha tehakse“;
8. väljatrükk Äriregistrist OÜ Aknad Ette ajaloo kohta;
9. väljatrükk Äriregistrist OÜ Viidomõisa Aknad OÜ kohta ja väljatrükk veebilehelt [www.glaskek.ee](http://www.glaskek.ee);



10. väljatrükk ajalehe Lõunaleht artiklist.

**Taotleja esitas oma seisukohad 08.10.2012.** Taotleja vaidlustusavaldusega ei nõustunud alljärgnevatel põhjendustel (kokkuvõtlikult).

Erki Saarman'i poolt kaubamärgi „GLASAKEN + kuju“ registreerimistaotlus on esitatud heas usus oma õiguste kaitseks ning puuduvad registreerimist välistavad asjaolud.

Taotleja ei vaidle vastu GK Trade OÜ (edaspidi ka vaidlustaja) väitele, et AS-i GLASKEK poolt kasutatud kaubamärgi ja ärinime GLASKEK kohta, mille hiljem omandas vaidlustaja, on aastate jooksul avaldatud erinevat informatsiooni, muuhulgas majandusnäitajate, turuosa, tulevikuplaanide ja muu kohta. Samuti nõustub vaidlustaja väitega, et AS GLASKEK oli oma tooteid reklaaminud meedias.

Samas leidis aastal 2010 seoses kaubamärgiga GLASKEK meediakajastust eelkõige sama nime all tegutsenud ettevõtete majandusraskused, võimetus oma kohustustega toime tulla ning lõpuks ka pankrot. Sellest annavad tunnistust näiteks järgmised artiklid:

- Äripäev 28.07.2010 – „AS GLASKEK ei saanud abi saneerimisest ja taotleb enda pankrotti, sest ei suuda kohustustega toime tulla.“
- Äripäev 14.10.2010 – „Aknatootja GLASKEK läheb lammutamisele.“
- Äripäev. Ehitusuudised 20.12.2010 – „Pankrotiga lõpetas 75 ehitusfirmat.“
- Äripäev 26.08.2010 – „GLASKEK luges võlgu kokku.“
- Äripäev 20.05.2011 – „GLASKEKis tehti enne pankroti puhas vuuk.“
- Äripäev. Ehitusuudised 02.09.2011 – „GLASKEKi Läti kinnistud 150 000 euroga müügis.“
- Äripäev. Ehitusuudised 16.08.2011 – „GLASKEKi kaubamärgid müügis.“

Kui üldsus oli teadlik üldtuntud kaubamärgist GLASKEK, siis oli üldsus teadlik ka nimetatud kaubamärgi all tegutseva ettevõtte suurtest majandusraskustest ja pankrotist. Sellise negatiivse meediakajastuse põhjal ei saa väita nagu oleks GLASKEK hea mainega kaubamärk.

Taotleja nõustub, et GLASKEK-i näol oli tegemist tuntud kaubamärgiga, kuid taotleja ei nõustu, et kaubamärgi maine oli aastal 2010 selline, mida oleks olnud võimalik ärioluliselt positiivselt ära kasutada.

Taotleja ei ole esitanud 14.09.2010 registreerimistaotlust pahauskselt KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses.

Kaubamärgi „GLASAKEN + kuju“ all tegutsev ettevõtte Viidomõisa Aknad OÜ (registrikood 11973384) registreeriti 30.07.2010 ning kaubamärgi „GLASAKEN + kuju“ registreerimisega alustati viivitamatult pärast seda.

Taotleja ei vaidle vastu asjaolule, et ta oli teadlik kaubamärgist GLASKEK, kuid taotleja registreerimistaotluse esitamise eesmärgiks ei olnud saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk või kasutada ära GLASKEKi kaubamärgi mainet või takistada GLASKEK kaubamärgi kasutamist.

Vaidlustaja poolt esitatud materjalidest on selge, et kaubamärgi GLASKEK maine oli 14.09.2010 negatiivne ning taotlejal kui mõistlikul ettevõtjal ei olnud ega saanud olla soovi seostada end selle kaubamärgiga.

Arvestades kaubamärgi GLASKEK mainet registreerimistaotluse esitamise ajal ning AS GLASKEK äritegevuse sisulist lõpetamist sel ajal ei saanud taotleja kaubamärk „GLASAKEN + kuju“ kahjustada GLASKEKi äritegevust, kaubamärki või mainet.

Taotlejal oli registreerimistaotluse esitamise ajaks 14.09.2010 olemas enda tegutsev akende müügi ja paigaldamisega tegelev ettevõtte ning professionaalsed töölisel, piisavad erialased teadmised ja pikk kogemus nimetatud valdkonnas (taotleja ettevõtte OÜ Viidomõisa oli selleks ajaks aktiivselt ja kasumlikult tegutsenud üle 13 aasta). Seega polnud taotleja mingit vajadust kasutada teise isiku poolt ülestöötatud kaubamärki enda huvides. Vaidlustaja ei ole tõendanud taotleja tegutsemist eesmärgiga omastada varasem GLASKEKi kaubamärk ega seda, mis moodi oleks taotleja sellise tegevusega saanud

tulu teenimise eelise. Taotleja on välja töötanud ja kujundanud oma kaubamärgi „GLASAKEN + kuju“, millele ta on loonud iseseisva maine ja mis eristab tema kaupu ja teenuseid kõigi konkurentide kaupadest ja teenustest.

Vaidlustaja väidab, et taotleja pahausksust tõendab kaubamärgi „GLASAKEN + kuju“ sarnasus varasema GLASKEKi kaubamärgiga, sest kasutab eesti keeles tähendust mitteomavat eesliidet „GLAS“. „GLASAKEN + kuju“ kaubamärgi kujundasid Erki Saarman ning FIE Artur Kuus (vt lisa 1 – maksekorraldused kaubamärgi väljatöötamisel osutatud teenuste eest tasumiseks). Kaubamärgi loomisel seati eesmärgiks kontseptsiooni selgus ja lihtsus ning soov kasutada põhikontseptsioonis sõna „AKEN“. Kaubamärgiks ja domeeniks sõna „AKEN“ iseseisvalt ei sobi, seepärast otsiti sellele laiendit. Kuna Viidomõisa Aknad OÜ tootmistehased asuvad Lätis ning ettevõtte potentsiaalne turg on ka väljaspool Eestit, siis laiendiks sooviti rahvusvahelist sõna, sestap kasutati sõna „Klaas“ asemel sõna saksakeelset tõlget „Glas“. Glasaken oli ka vaba domeeninina registreerimiseks, mistõttu otsustati sellise kaubamärgi sõnalise osa kasuks. Seega on alusetu vaidlustaja väide nagu oleks taotleja oma kaubamärgi loomisel kasutanud GLASKEKi kaubamärgis esinevat originaalset sõnaosa ning samuti ei saa selle alusel järeldada nagu oleks taotleja tegutsenud registreerimistaotluse esitamisel pahauskselt.

Alates OÜ Viidomõisa Aknad asutamisest ehk ca kahe aasta jooksul on ettevõtja kulutanud „GLASAKEN + kuju“ kaubamärgi reklaamimisele ca 35 000 eurot, sh reklaam raadios, trükimeedias, televisioonis jne (vt lisa 2, valik maksekorraldusi perioodiliste reklaamitasude maksmise kohta). Sellega tõendab taotleja, et tema eesmärk on tegutseda iseseisva kaubamärgi all ning mitte seostada ennast vaidlustajaga või kasutada ära GLASKEK-i kaubamärki.

Taotleja ei ole käitunud registreerimistaotlust esitades pahauskselt KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses ning puudub alus registreerimisotsuse tühistamiseks.

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses väitnud, et taotleja poolt registreeritud kaubamärk „GLASAKEN + kuju“ ei tohiks saada õiguskaitset KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, kuna esineb tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt ja assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja on esitanud oma nägemuse kaubamärkide sarnasuse osas ilma ühegi asjakohase tõendita võimaliku äravahetamise kohta tarbijate poolt. Kaubamärkide visuaalsele, foneetilisele ja kontseptuaalsele erinevusele on Eesti Patendiamet ekspertiisi teinud ning pidanud kaubamärke piisavalt erinevateks, et registreerida taotleja kaubamärk „GLASAKEN + kuju“. Vaidlustaja ei ole esitanud ühtegi põhjust või tõendit, mis uue asjaoluna annaks Patendiametile alust oma otsust muuta.

Taotleja kaubamärk on võrreldes GLASKEK-i kaubamärgiga oluliselt erinev. Esiteks on kaubamärgile „GLASAKEN + kuju“ omane eriline värvikombinatsioon värvidest sinine, oranž ja must, mis koheselt muudab selle eristatavaks mh GLASKEK-i kaubamärgist. Teiseks kuulub kaubamärgi „GLASAKEN + kuju“ juurde tunnuslause „Me armastame aknaid!“. Taotleja kaubamärgi juurde kuuluva lause näol on tegemist selge ja erilise tunnuslausega, mis oluliselt eristab kaubamärki „GLASAKEN + kuju“ teistest kaubamärkidest, sh GLASKEK-i kaubamärgist. Kolmandaks kuulub kaubamärgi „GLASAKEN + kuju“ juurde eriline logo avatud akendest. Logo muudab registreerija kaubamärgi veelgi ainulaadsemaks.

Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide ühiseks osaks on võõrkeelne nimisõna „glas“. Kaubamärgi omanikul ei ole aga õigust keelata teistel isikutel oma kaubamärkides kasutamast üksikuid üldlevinud sõnu, mis esinevad nende registreeritud kaubamärgis. Võrdlemisi spetsiifilises valdkonnas tegutsevad ettevõtted kasutavad paratamatult oma kaubamärkides kaupu ja teenuseid iseloomustavaid sõnu, sh klaasakende, -uste ning -detailide tootmise valdkonnas (võrdle näiteks vaidlusaluseid kaubamärke GLASKEK ja GLASAKEN kaubamärkidega U-GLAS, WALTHER GLAS, GLASS TONE, SPY-GLASS jne), mis ei välista nende kooseksisteerimist ja eristamist tarbijate poolt. Loodud värvilahenduse, tunnuslause, logo ja sõnakombinatsiooniga eristub „GLASAKEN + kuju“ piisavalt teistest sama valdkonna kaubamärkidest ega esine ohtu nende äravahetamiseks tarbijate poolt.

Taotleja juhib ka tähelepanu, et konkreetne kaupade ja teenuste turg – aknad – on spetsiifiline. Inimesed ostavad aknaid tihti vaid kord elus. Seega ei langeta keegi pakkuja suhtes otsust kergekäeliselt, samuti on äärmiselt ebatõenäoline, et näiteks varasemad GLASKEK-i kliendid pöörduvad tulevikus eksituses „GLASAKEN + kuju“ kaubamärgist lähtuvalt seda kaubamärki kasutava ettevõtja poole. Juriidilised isikud tellivad aknaid väga põhjaliku info põhjal ning on välistatud, et nad ajavad valikuprotsessis GLASKEK ja „GLASAKEN + kuju“ kaubamärgid segi.

Täiendavalt tellis taotleja *brändingu*- ja disainispetsialisti Ionel Lehari eksperthinnangu „GLASAKEN + kuju“ ja Glakskek-i poolt kasutatud kaubamärgi võrdluse ja tarbijate poolt kaubamärkide segiajamise tõenäosuse kohta (vt lisa 3). Hinnangust nähtub, et kaubamärgid on kontseptuaalselt ja foneetiliselt erinevad ning tarbijale kaubamärkidest jääv üldmulje on erinev. Sellest tulenevalt hindas hr Lehari segiajamise tõenäosust keskmise tarbija poolt minimaalseks.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, *millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks*, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Nagu eespool põhjendatud ei esine taotleja ja vaidlustaja kaubamärkides nii suuri sarnasusi, et oleks põhjust rääkida reaalsest ohust, et tarbijad ei suuda kahte kaubamärki eristada või et tarbijad kannaksid varasema kaubamärgi tuntuse üle taotleja teenusele ning et taotlejal oleks võimalik saada sellest ebaausat tulu.

Taotleja leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 ei ole antud juhul kohaldatav ning isegi kui oleks, ei esine selles sättes nimetatud aluseid välistamiseks tema kaubamärgi „GLASAKEN + kuju“ õiguskaitset.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Seisukohtadele on lisatud:

1. Maksekorraldused FIE Artur Kuus'ile „Glasaken + kuju“ kaubamärgi väljatöötamise eest (3 tk).
2. Valik maksekorraldusi Viidomõisa Aknad OÜ poolt kantavatest „Glasaken + kuju“ kaubamärgi reklaamkulude kohta.
3. Eksperthinnang: kaubamärkide Glaskek ja Glasaken võrdlus, 05.10.2012.

**20.12.2012** esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde ja rõhutas mõnele asjaolule. Vaidlustaja ei ole oma lõplikke seisukohti esitanud.

**09.03.2015** esitas taotleja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

**Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 01.04.2015.**

#### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk (taotluse nr M201000989)



klassis 37 - akende ja uste paigaldus.

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid GLASKEK klassides 6, 11, 16, 19, 20, 35, 37, 39, 42 ja



klassides 16, 19, 35.

Menetlusosalised ei vaidle selle üle, et võrreldavate kaubamärkidega võidakse tähistada samaliigilisi kaupu ja teenuseid.

Vaidlustaja arvates vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS §§ 9 lg 1 p-s 10 ja § 10 lg 1 p-des 2 ja 3.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa 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.

KaMS § 10 p 3 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Menetlusosalised vaidlevad selle üle, kas vaidlustatud kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad, ja kas see võib viia kaubamärkide segamini ajamiseni tarbija poolt. Ka taotleja võimalikku pahausklikkust seostab vaidlustaja sellega, et registreerimiseks esitatud taotleja kaubamärk on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamärgiga.

Komisjon leiab, et võrreldavad kaubamärgid on piisavalt eristusvõimeliselt, et kõrvuti koos eksisteerida.

Vaidlustajale kuulub sõnaline kaubamärk GLASKEK



ja kombineeritud kaubamärk GLASKEK PUITAKEN, seejuures kaubamärgi GLASKEK PUITAKEN registreerimine ei anna ainuõigust sõna PUITAKEN kasutamiseks.

Taotleja soovib registreerida kombineeritud kaubamärki „GLASAKEN Me armastame aknaid!“



, seejuures kaubamärgi kasutamisel ei ole piiranguid Patendiameti poolt sätestatud.

Vaidlustaja poolt põhiliseks võrdluseks on toodud sõnalise osa GLASKEK ja GLASAKEN kokkulangevus, mis väidetavalt viib kaubamärkide äravahetamiseni.

Komisjon sellega ei nõustu. Vaidlustaja sõnaline kaubamärk ja taotleja kombineeritud kaubamärk erinevad nii oma kuju, kaubamärgis sisalduvate tähiste arvu ja sõnalise osa poolest. Juba võrreldavate kaubamärkide sõnaline osa on piisavalt erinev. Kokkulangev osa 'GLAS' omab eesti keeles tähendust – klaas. Kuna sõna 'glas' esineb erinevates keeltes ja laialdaselt kasutatav, siis on selle tähendus tavatarbijale teada. Tegemist on kaubamärkide nõrgema osaga. Kaubamärkide teiseks võrreldavaks osaks tuleks vaadata 'KEK' ja 'AKEN'. Taotleja kaubamärgi teisel osal 'AKEN' on tähendus olemas. Tegemist on eesti keeles laialdaselt kasutatava sõnaga. Vaidlustatud kaubamärgil sõnaline osa 'AKEN' kombineerituna sõnaga „GLAS“ on antud juhul piisav võrreldavate kaubamärkide eristamiseks, seejuures vaidlustatud kaubamärgi eristatavust suurendab värvide kasutus, stiliseeritud aknakujutis ja slogan „Me armastame aknaid!“ ning kaubamärkide sõnalise osa erinev hääldus.



Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk GLASKEK PUITAKEN , kaubamärgi GLASKEK PUITAKEN registreerimine ei anna ainuõigust sõna PUITAKEN kasutamiseks.

Nagu eelpool komisjon täheldas, võrreldavate kaubamärkide võrreldavad osad GLASKEK ja GLASAKEN ei ole äravahetamiseni sarnased. Kaubamärkide erinevust suurendab kombineeritud osa. Ka võrreldavate kaubamärkide kombineeritud osad on piisavalt eristusvõimelised ja ei vii kaubamärkide äravahetamiseni.

Kuna võrreldavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes, siis kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks puudub alus. KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 3 ei ole käesolevas vaidluses asjakohased.

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

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

Allkirjad:

E. Sassian

P. Lello

H.- K. Lahek