

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1505-o**

Tallinnas 23. aprillil 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Klementi Eesti OÜ (edaspidi vaidlustaja; esindaja volikirja alusel patendivolinik Linnar Puusepp) vaidlustusavalduse sõnalise kaubamärgi KLEMENTI (taotlus nr M201200780, esitamise kuupäev 05.09.2012) registreerimise vastu Tiigi Keskus AS (edaspidi taotleja) nimele klassidesse 35 ja 36 kuuluvate teenuste osas.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1. 02.01.2014 esitas vaidlustaja tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2013 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlustusavaldus võeti komisjoni menetlusse 13.01.2014 nr 1505 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Rein Laaneotsale.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimist on taotletud järgmiste teenuste suhtes:

klass 35 - *reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele);*  
klass 36 - *kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kinnisvara haldamine, juhtimine;*  
*kinnisvara üürimine, rentimine; kaubanduspindade üürimine.*

Vaidlustajale Klementi Eesti OÜ kuulub varasem sõnaline kaubamärk KLEMENTI (reg nr 40186, prioriteediga 19.09.2003) klassis 25 - *rõivad* (vaidlustusavalduse lisa 2). Vaidlustaja registreeritud kaubamärgi KLEMENTI taotluste esitamise kuupäev on 19.09.2003, samas kui vaidlustatava identse tähise registreerimistaotlus on esitatud 05.09.2012. Seega on vaidlustaja kaubamärgiõigus vaidlustatavast tähisest varasem. Vaidlustaja on seisukohal, et Tiigi Keskus AS-il puudub õigus kaubamärgile KLEMENTI, kuna nimetatud tähise osas esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud. Vaidlustatav tähis on äravahetamiseni sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga ning võib kahjustada varasema tuntud kaubamärgi tugevat eristusvõimet.

AS Klementi aktsiate registreerimisprospektist (01.06.2000) nähtuvalt (vaidlustusavalduse lisa 3) asutati Klementi eelkäijana õmblusartell Osta 1944. aastal ning selle baasil loodi 1950. aastal V. Klementi nimeline õmblusvabrik. 1990-ndate alguses valmistas V. Klementi nim. õmblusvabrik ca 1 000 000 rõivaeset aastas ning andis tööd 1 600-le inimesele. 1992. aastal moodustati V. Klementi nimelise Õmblustootmiskoondise baasil RAS Klementi, mis 1993. aastal lülitati erastatavate ettevõtete nimekirja. 1995. aastal erastas Eesti Erastamisagentuur avaliku müügi korras 20 % AS Klementi aktsiatest (B-aktsiad) ning 1995. aastal andis esimesed tulemused ettevõtte uus äriplaan (kasum 2000000EEK). 1996. aasta kasumiks kujunes 4300000EEK. Klementi jätkas omatoodangu osakaalu suurendamist ning senised aktsiaseltsid Klementi ja Klementi Kaubandus ühendati uueks aktsiaseltsiks Klementi. 20.05.1997 noteeriti AS Klementi aktsiad Tallinna Väärtpaberibörsi lisanimekirjas. Klementi põhitegevusalaks oli õmblus- ja trikootoodete arendus, valmistamine ja müük. Samuti tegeles Klementi põhikirja järgi järgmiste tegevusaladega: tööstuskaupade hulgi- ja jaekaubandus; autoveod, sealhulgas rahvusvahelised autoveod; investeerimine omavahendite arvelt; koolituse (kestvusega kuni kuus kuud) ja konsultatsioonide alane tegevus eespool nimetatud tegevusaladel. Sama prospekti kohaselt oli AS

---

Aadress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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

Klementi 1999. aasta andmetel omatoodangut valmistavate Eesti rõivatööstusettevõtete pingereas teisel kohal:

1. AS Baltika – töötajaid 700; netokäive 1999. a 289000000EEK;
2. AS Klementi – töötajaid 700; netokäive 106000000EEK;
3. /.../

2006. aastal sai rõivafirma Klementi uueks ärinimeks PTA Grupp AS ning kogu grupi tootmistegevus eraldati Klementi nime kandma hakkavasse ettevõttesse. Samal aastal teatati, et ettevõtte kavatses laieneda Leedu turule (vaidlustusavalduse lisa 4). Samal aastal müüdi PTA ja Klementi kaubamärgid PTA Grupi pankroti tõttu avalikul enampakkumisel (vaidlustusavalduse lisa 5).

Toodust nähtuvalt oli KLEMENTI kaubamärki kasutatud rõivaste arenduse, valmistamise ja müügi valdkondades juba aastakümneid enne käesolevas asjas vaidlustatava kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Vaatamata pankrotile oli kaubamärk KLEMENTI 05.09.2012 seisuga üks Eesti rõivatööstuse tuntuimaid kaubamärke, omades Eesti tarbijate hulgas tugevat eristusvõimet.

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

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 C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 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 C-251/95 SABEL, p 23).

Euroopa Kohtu praktika kohaselt on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel 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 C-39/97 CANON, p 17). Samuti on Euroopa Kohus selgitanud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 24)

Käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on identsed. Seetõttu puudub käesolevas asjas vajadus kaubamärke võrrelda.

Kaupade ja teenuste võrdluse osas märgib vaidlustaja, et rõivaste valmistamise valdkonnas on tavapärane, et tootjad turustavad oma kaubamärkidega tähistatud tooteid ka samanimelistes kauplustes. Nimetatut tehti ka KLEMENTI toodangu turustamisel. Arvestades täiendavalt varasema kaubamärgi KLEMENTI tugevat eristusvõimet just rõivaste arenduse, valmistamise ja müügi valdkondades ning seda, et käesolevas asjas vaidlustatav tähis on identne varasema kaubamärgiga, on käesolevas asjas tõenäoline, et tarbijad ekslikult usuvad, et tähise KLEMENTI all osutatavaid jae- ja hulgimüügiteenuseid, reklaamiteenuseid aga ka kinnisvaraga seotud teenuseid pakutakse registreeritud, tuntud kaubamärgi KLEMENTI omaniku poolt või tema kontrolli all, so tarbijad vahetavad vastandatavad kaubamärgid ära ja seostab hilisemat tähist varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Seega esineb käesolevas asjas vaidlustatava tähise KLEMENTI osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

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. Antud sättega kaitstava õigushüve osas märgib vaidlustaja, et kui kaubamärgi esmaseks eesmärgiks on „päritolutähiseks” olemine, on kaubamärkidel ka teisi funktsioone, eelkõige tarbijatele teatava „sõnumi” edastamise funktsioon tähistatud kaupade või teenuste hea kvaliteedi või stabiilsete omaduste kohta. KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 kaitstakse just sedalaadi, varasema kaubamärgi tuntusest tulenevaid funktsioone, mida mainekad kaubamärgid lisaks kaupade ja teenuste eristamisele täidavad. Varasem kaubamärk KLEMENTI oli 05.09.2012 seisuga Eesti tarbijate hulgas tuntud kaubamärk. Kaubamärk on tuntud kui seda teab oluline osa asjaomasest tarbijate sektorist (Euroopa Kohtu 14.09.1999 otsus Case C-375/97 (General Motors Corporation) p 26). Kaubamärgi tuntuse tuvastamisel tuleb arvesse võtta kõiki kaubamärgi varasema kasutamisega seotud olulisi asjaolusid.

Esitatus nähtuvalt on kaubamärki/ärinime KLEMENTI kasutatud õmblusvabriku nimena juba alates 1950. aastast. Tippajal töötas KLEMENTI-s üle tuhande inimese. Alates 1997. aastast olid KLEMENTI aktsiad noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil ning 1999. aasta seisuga oli AS Klementi omatoodangut valmistavate Eesti rõivatööstusettevõtete pingereas netokäibelt teisel kohal (vaidlustusavalduse lisa 3).

Vaidlustaja on lisanud vaidlustusavalduse juurde kaks väljatrükki 2013. aastal avaldatud müügikuulutustest, kus Eesti inimesed endiselt müüvad KLEMENTI kaubamärke kandvaid riietusesemeid ning sealhulgas nimetavad selliste riietusesemete leidmist „fantastiliseks” (vaidlustusavalduse lisa 6).

Vaidlustaja leiab, et eelpoolesitatust tulenevalt ei ole kahtlust selles, et taotletav kaubamärk KLEMENTI oli 05.09.2012 seisuga Eesti tarbijate hulgas hästi tuntud ja tugevat eristusvõimet omav kaubamärk.

Vaidlustatav tähis on identne varasema tuntud ja maineka kaubamärgiga KLEMENTI. Vaidlustusavalduses esitatus nähtuvalt on mõneti samasse valdkonda kuuluvad ka asjaomased kaubad ja teenused - so rõivatööstuse valdkonnas on tavapärane, et tootjad turustavad oma tooteid oma kauplustes ka ise, sealhulgas kaupu reklaamides ja kauplusi hallates või tehakse seda kaubamärgiomaniku/tootja loal või litsentsi alusel. Seega, arvestades varasema kaubamärgi pikaajalist kasutamist ja omandatud tuntust tarbijate hulgas ning võrreldavate kaubamärkide identsust, seostavad tarbijad ka taotleja poolt taotletavaid, kaubamärgi KLEMENTI all osutatavaid teenuseid varasema, registreeritud ja tuntud kaubamärgi omanikuga, so tarbijad tunnevad ka taotleja poolt taotletavate teenuste osas ära vaidlustusavalduse esitaja varasema kaubamärgi ning loovad asjaomaste tähiste vahele seose. Kaubamärgi eristusvõime kahjustamist nimetatakse ka kaubamärgi eristusvõime „lahjendamiseks”, „kärpimiseks” ja „hägustamiseks”. Nimetatud kahjustamisega on tegu niipea, kui nõrgeneb varasema kaubamärgi võime identifitseerida nimetatud kaubamärgi omanikult pärinevana kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti ja mille jaoks seda kasutatakse, sest hilisema kaubamärgi kasutamine tingib varasema kaubamärgi identiteedi hajumise. Nii on see eeskätt siis, kui varasem kaubamärk, mis tekitab kohese seose kaupade või teenustega, mille jaoks see registreeriti, ei tekita enam sellist seost. KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitse andmisest keeldumise aluse esinemiseks ei ole vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on juba muutunud keskmise tarbija majanduslik käitumine. Piisab sellest, et esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub.

Vaidlustaja leiab, et kuna varasema kaubamärgi KLEMENTI puhul on tegemist ainulaadse, tuntud kaubamärgiga, esineb käesolevas asjas reaalne oht, et hilisema identse tähise KLEMENTI kasutusse võtmine taotletavate teenuste osas tingib vaidlustaja varasema kaubamärgi identiteedi hajumise/hägustumise, so varasem kaubamärk kaotab oma võime seostuda vaidlustusavalduse esitajaga. Seetõttu leiab vaidlustaja, et vaidlustatud tähise KLEMENTI osas esineb ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Kokkuvõttes leiab vaidlustaja, et vaidlustatav tähis KLEMENTI on identne tema varasema KLEMENTI kaubamärgiga ning vaidlustatava tähise kasutuselevõtmine kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet. Seega, vaidlustatud tähise osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Juhindudes KaMS §-dest 10 ja 41; tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning vaidlustusavalduses viidatud Euroopa Kohtu lahenditest, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk KLEMENTI (taotlus nr M201200780) klassidesse 35 ja 36 kuuluvate teenuste osas taotleja Tiigi Keskus AS nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisatud tõendid: 1. väljatrükk Eesti kaubamärgilehest nr 11/2013 tähise KLEMENTI (taotlus nr M201200780) registreerimisotsuse avaldamise kohta; 2. väljatrükk kaubamärgi KLEMENTI nr 40186 registreeringust; 3. väljavõte AS Klementi aktsiate registreerimisprospektist (01.06.2000); 4. ärakiri Virumaa Teataja artiklist „Klementi ärinimeks sai PTA Grupp“; 5. ärakiri Äripäeva artiklist „PTA ja Klementi kaubamärgid ning aktsiad müügis“; 6. väljatrükkid avaldatud kuulutustest.

**2.** Komisjon tegi 14.01.2014 taotlejale ettepaneku vaidlustusavaldusele vastata hiljemalt 15.04.2014. Vaidlustusavaldusele vastas taotleja volitatud vandeadvokaat Rajar Miller advokaadibüroost Sirel & Partnerid.

Vandeadvokaadi poolt 15.04.2014 esitatud vastusest nähtuvalt taotleja vaidlustaja seisukohtadega ei nõustu ja leiab, et vaidlustusavalduses esitatud väited ei anna alust Patendiameti otsuse, registreerida kaubamärk KLEMENTI (taotlus nr M201200780) klassidesse 35 ja 36 kuuluvate teenuste osas taotleja AS Tiigi Keskus nimele, tühistamiseks.

Taotleja hinnangul ei ole viide KaMS § 10 lg 1 p 2 õiguskaitse välistusena käesoleval juhul asjakohane, kuivõrd norm käsitleb õiguskaitset olukorras, kus identsed või sarnased kaubamärgid tähistavad identseid või samaliigilisi kaupu või teenuseid. Vaidlustaja varasem kaubamärk KLEMENTI on registreeritud klassis 25 – rõivad. Taotleja kaubamärk KLEMENTI on registreeritud klassis 35 – reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele) ja klassis 36 – kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kinnisvara haldamine, juhtimine; kinnisvara üürimine, rentimine; kaubanduspindade üürimine. Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelu on kardinaalselt erinev.

Vaidlustaja väitel ei ole justkui kahtlust, et kaubamärk KLEMENTI oli 05.09.2012, st taotleja kaubamärgi registreerimisavalduse esitamise seisuga Eesti tarbijate hulgas hästi tuntud ja tugevat eristusvõimet omav kaubamärk, kuid taotleja vaidleb sellele väitele vastu.

Klementi<sup>1</sup> ajalugu on olulisemates tähistes võetud kokku ärileht.ee 18.08.2011 artiklis (vastuse lisa 1), millest taotleja toob välja, et 2004. a alustas Klementi kaubamärgi PTA turuletoomisega ja Klementi kauplused kujundati ümber PTA jaeketiks. 2006. a sai Klementi ärinimeks PTA Grupp AS ja eraldus tootmisega tegelev tütarühing AS Klementi. AS Klementi 2006. a majandusaasta aruandes on juhatus ettevõtte tegevust iseloomustades märkinud, et koostöös emaettevõttega valmistatakse PTA kaubamärgi all turustatavaid naisterõivaid (aruande lk 4 „Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed“) (vastuse lisa 2). Ka 2010. a majandusaasta aruandest nähtuvalt on AS Klementi valmistanud naisterõivaid emaettevõtte PTA kaubamärgi all ja teostanud allhanketeenuseid erinevatele ettevõtetele (vastuse lisa 3). Alates 2006. aastast ei ole tarbija jaoks tähisega Klementi varustatud rõivatootmeid valmistatud ja turustatud. Tarbija jaoks said Klementi rõivastest PTA rõivad. Seega kuigi ajalooliselt on kaubamärgil KLEMENTI rõivatoodete valdkonnas tarbija jaoks kindlasti oma arvestatav tunnus olnud, siis taotleja kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise, st 05.09.2012

<sup>1</sup> Antud kontekstis Klementi üldisena rõivatootmisettevõtte tähistamiseks hõlmates nii ajaloolist ärinime kui erinevate ühinemiste, jagunemiste ja uute äriühingute asutamisega tekkinud juriidilise kehasid, mille kaudu ettevõtte on tegutsenud.

seisuga, ei ole seda taotleja hinnangul võimalik absoluutsetes kategooriates kindlasti väita. Näiteks noorema tarbija jaoks, kes ei ole nõ „Klementi ajal“ tarbijana üles kasvanud ja on alustanud rõivaste ostmisega pärast kaubamärgi asendumist PTA-ga, ei pruugi tähis KLEMENTI aastal 2012 ilmselt rõivatoodetega assotsieeruv olla. Lisaks märgib taotleja, et ei tänase ega 05.09.2012 seisuga ei toimu Klementi nimega seostatavat rõivatootmist ja seeläbi kaubamärgi KLEMENTI tegelikku kasutamist taotlejale kättesaadavatest andmetest järeldades üleüldse. PTA Grupp AS pankrot kuulutati välja 06.09.2011. Kaubamärgi KLEMENTI PTA Grupp AS pankrotimenetluses omandanud vaidlustaja majandusaasta aruandeid äriregistrile esitatud ei ole.

Taotleja eesmärgiks kaubamärgi KLEMENTI registreerimisel on kasutada kaubamärki Tallinnas Akadeemia tee 33 asuva hoone tähistamisel ja oma äritegevuses nimetatud hoones büroo-, lao- ja tootmispindade rentimisel. Hoone, mis alates 28.02.2006 kuulub taotlejale (vastuse lisa 4), oli alates 1973. aastast Klementi asukohaks. Taotleja sooviks on kasutada sõnamärki KLEMENTI ärihoone nimena ja tähistada hoonet Klementi (vastuse lisa 5). See asjaolu on teada olnud ka vaidlustajale ja taotleja hinnangul on tänaste vaidlusosaliste vahel olnud seni küsimuses ühene ja selge arusaam ja üksteisemõistmine, et hoone identifitseerimine Klementi ärikeskuseks ei kahjusta ega piira mingil viisil vaidlustaja kavandatavat rõivatootmist ja -turustamist KLEMENTI kaubamärgi all. Lisaks olemasolevale kaubamärgi registreeringule on vaidlustaja esitanud Patendiametile 02.10.2012 taotluse kaubamärgi **Klementi + kuju** (taotlus nr M201200839) registreerimiseks klassides 25, 35 ja 36. Vaidlustaja lepinguline esindaja vandeadvokaat Nele Tammemäe on pöördunud 17.10.2012 taotleja kui varasema taotluse esitaja poole ettepanekuga osaliselt loobuda KLEMENTI kaubamärgist vaidlustaja kasuks jae- ja hulgimüügi osas või anda nõusolek kaubamärgi registreerimiseks vaidlustaja nimele taotleja kaubamärgiga samades klassides (vastuse lisa 6). Läbirääkimiste tulemusena andis taotleja 15.11.2012 tagasivõtmatu ja tingimusteta nõusoleku kaubamärgi **Klementi + kuju** registreerimiseks vaidlustaja nimele klassis 35 jae- ja hulgimüügi ja reklaami osas (vastuse lisa 7). Taotleja on seisukohal, et taotleja hilisem kaubamärk ärikeskuse tähistamiseks ei kahjusta mingil viisil, rääkimata ebaausast kahjustamisest, vaidlustaja varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet rõivatööstuses ega kasuta mainet või eristusvõimet ebaausalt ära. Taotleja leiab, et tähis KLEMENTI ärihoone nimes võiks seostada hoonet avalikkusele nõ ajaloolise Klementiga eeskätt asukoha mõttes tulenevalt pikkadest aastatest, mil Klementi ettevõtte hoones tegutses.

Eelkäsitletut arvestades leiab taotleja, et KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid kaubamärgi KLEMENTI registreerimisel taotleja nimele ei esine ning lähtuvalt eeltoodust, palub jätta Klementi Eesti OÜ vaidlustusavaldus rahuldamata ja Patendiameti otsus registreerida kaubamärk KLEMENTI (taotlus nr M201200780) klassides 35 ja 36 kuuluvate teenuste osas Tiigi Keskus AS nimele tühistamata.

Lisad: 1. Artikli „Vaata, milline oli Klementi ajalugu!“ väljatrükk, võrgus: <http://arileht.delfi.ee/news/uudised/vaata-milline-oli-klementi-ajalugu.d?id=55873008>; 2. Väljavõte AS Klementi 2006. a majandusaasta aruandest; 3. Väljavõte AS Klementi 2010. a majandusaasta aruandest; 4. Kinnistusraamatu registriosa nr 191201 väljatrükk; 5. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest portaalist registreerimistaotluse kohta; 6. Vandeadvokaat Nele Tammemäe 17.10.2012 e-kiri; 7. Tiigi Keskus AS Patendiametile adresseeritud 15.11.2012 nõusolek koos digiallkirja kinnituslehe väljatrükiga; 8. Volikiri.

Vandeadvokaadi poolt esitatud vastus vaidlustusavaldusele edastati 16.04.2014 vaidlustaja esindajale.

3. 08.12.2014 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 08.01.2015. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad nimetatud tähtpäeval. Nendes märgitakse järgmist. Vaidlustaja on 02.01.2014 vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile KLEMENTI (taotlus nr M201200780), kuna nimetatud tähise osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

Vaidlustaja jääb täielikult vaidlustusavalduse juurde. Taotlejal Tiigi Keskus AS puudub õigus kaubamärgile KLEMENTI, kuna nimetatud tähise osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud.

Kooskõlas KaMS § 13 lg 1 sätestatuga teeb asjast huvitatud isik kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolniku kaudu, kellele on patendivolniku seaduse kohaselt antud patendivolniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas. Kuid vaidlustaja on saanud vaidlustusavalduse nr 1505 menetluses 15.04.2014 dateeritud dokumendi pealkirjaga "Taotleja seisukohad", mille on allkirjastanud taotleja lepinguline esindaja, vandeadvokaat Rajar Miller. Vaidlustajale teadaolevalt ei ole dokumendi allkirjastanud esindajale antud patendivolniku kutset tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas, mistõttu ei ole antud dokument tulenevalt KaMS § 13 lg-s 1 sätestatust vastuvõetav. Nimetatust tulenevalt tuleb antud vastus jätta käesolevas menetluses tähelepanuta.

Kuna taotleja ei ole antud asjas esitanud ühtegi dokumenti, mille oleks allkirjastanud Tiigi Keskus AS juhatuse liige või patendivolnik, kellele on patendivolniku seaduse kohaselt antud patendivolniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas, ei ole taotleja vaidlustusavalduse nr 1505 menetluses oma seisukohti esitanud. Juhuks, kui apellatsioonikomisjon peab siiski võimalikuks arvestada esindusõigusega isiku poolt allkirjastatud 15.04.2014 dokumenti taotleja lubatava vastusena, esitab vaidlustaja järgmise vastulause.

Kaubamärgi KLEMENTI tuntuse osas viitab vandeadvokaat Rajar Miller Ärilehe 18.08.2011 artiklile "Vaata, milline oli Klementi ajalugu!" ning leiab, et kuna alates 2006. aastast ei ole tarbija jaoks tähisega Klementi varustatud rõivatoteid valmistatud ja turustatud, ei saa absoluutselt kindlalt väita, kaubamärk KLEMENTI oli 05.09.2012 Eesti rõivatoodete tarbija jaoks tuntud. Vaidlustaja on seisukohal, et nimetatud lükkavad ümber Rajar Milleri esitatud kinnitused:

- ajalooliselt oli kaubamärgil KLEMENTI kindlasti olemas arvestatav tuntus rõivatoodete valdkonnas tarbija jaoks (15.04.2014 vastuse lk 3);
- tähis KLEMENTI ärihoone nimes võiks seostada hoonet avalikkusele nõ ajaloolise KLEMENTI-ga eeskätt asukoha mõttes tulenevalt pikkadest aastatest, mil KLEMENTI ettevõtte hoones tegutses (15.04.2014 vastuse lk 4).

Ka märgib vandeadvokaat Rajar Milleri 15.04.2014 vastuse lisa 1, et PTA Grupi eelkäija Klementi näol on tegemist pika ajalooga ettevõttega, mis puudutas paljusid Eesti inimesi. Nimetatut kinnitab omakorda vaidlustusavalduses esitatu, sealhulgas asjaolu, et AS Klementi oli 1999. aasta andmetel omatoodangut valmistavate Eesti rõivatööstusettevõtete pingereas teisel kohal (Baltika järel), ettevõttel oli 700 töötajat ja netokäive 106000000EEK. Samuti olid AS Klementi aktsiad noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsi lisanimekirjas, Klementi põhitegevusalaks olid õmblus- ja trikootoodete arendus, valmistamine ja müük (vaidlustusavalduse lisa 3).

Vaidlustaja leiab, et eestlaste jaoks sedavõrd olulise kaubamärgi KLEMENTI tuntus ei kustunud tavatarbijate silmis mõne aasta jooksul, mil uut kaubamärki KLEMENTI kandvat toodangut enam ei toodetud. Ka Rajar Miller ise tunnistab, et antud kaubamärk võib olla tundmatu noorema tarbija jaoks, kes ei ole nõ „Klementi ajal“ tarbijana üles kasvanud ja on alustanud rõivaste ostmisega pärast kaubamärgi asendumist PTA-ga. Vaidlustaja märgib, et vastav ajaperiood on vaid ca 6 aasta pikkune ja see puudutab vaid väga väikest osa Eesti tarbijaskonnast. Seetõttu jääb vaidlustaja seisukohale, et kaubamärk KLEMENTI oli 05.09.2012 valdavale enamusele Eesti tavatarbijatest tuntud ja mainekas kaubamärk.

Kooskõlas KaMS § 7 lg 3 p 1 kohaselt arvestatakse kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi tuntuse astet Eestis:

- kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris,
- nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või

- nende kaupade või teenustega tegelevas äri sektoris.

Sama paragrahvi lg 4 kohaselt piisab kaubamärgi üldtuntuks tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. Seega, isegi kui kaubamärki KLEMENTI ei kasutatud viimastel aastatel enne vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamist kaupadel, kasutati antud kaubamärki/ärinime sellegipoolest järjepidevalt PTA Grupp AS rõivaste tootmistegevuses kuni PTA Grupp AS pankrotistumiseni (väljakuulutamine 06.09.2011). Nimetatu oli kahtlemata teada Eesti rõivastetootmisega tegelevas äri sektoris.

Vaidlustaja leiab, et asjakohatuks tuleb pidada ka Rajar Milleri väidet sellest, et ei tänase ega 05.09.2012 seisuga ei toimu KLEMENTI nimega seostatavat rõivatootmist ja seetõttu ka kaubamärgi KLEMENTI tegelikku kasutamist. Vaidlustaja märgib, et kaubamärgitaotluse vaidlustamisel lähtutakse vaidlustatava kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast ja hinnatakse seda, kas varasem kaubamärk oli tuntud ja mainekas (ja seetõttu väga tugeva eristusvõimega) just kaubamärgi taotluse esitamisele eelnenud ajaperioodil, so taotluse esitamise hetke seisuga.

Toodule tuginedes jääb vaidlustaja seisukohale, et vaatamata pankrotile oli kaubamärk KLEMENTI 05.09.2012 seisuga üks Eesti rõivatööstuse tuntuimaid kaubamärke, omades Eesti tarbijate hulgas tugevat eristusvõimet ja väga head mainet.

Vandeadvokaat Rajar Miller kinnitab oma 15.04.2014 vastuses ka ise, et juhul, kui Tiigi Keskus AS kaubamärgi KLEMENTI kasutusse võtab, võib avalikkus hakata seostama vastavat hoonet ajaloolise Klementiga (so vaidlustusavalduse esitajaga) eeskätt asukoha mõttes, tulenevalt pikkadest aastatest, mil Klementi ettevõtte hooned tegutses. Sellega tunnistab Rajar Miller ise, et Tiigi Keskus AS soovib hakata lõikama kasu talle kuuluva hoone varasema rentniku/omaniku kaubamärgi kõrgest tuntuusest. Tegemist on varasema kaubamärgi KLEMENTI maine õigustamatu ärakasutamisega KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses.

Ülejäänud osas jääb vaidlustaja kõigi oma vaidlustusavalduses esitatud argumentide ja seisukohtade juurde.

**4.** 08.01.2015 edastas komisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale ja ära kirjana taotleja nimel komisjonile vastuse esitanud vandeadvokaadile vaidlustaja lõplikud seisukohad ja tegi ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1505 kohta hiljemalt 09.02.2015. 09.02.2015 esitas taotleja nimel komisjonile taotleja lõplikud seisukohad patendivolinik Indrek Eelmets. Lõplikes seisukohtades märgitakse järgmist.

Taotleja on seisukohal, et ta on vastanud vaidlustusavaldusele 15.04.2014 esitatud seisukohtades, komisjon on vastuse vastu võtnud ja selle vaidlustajale edastanud. Komisjon ei juhtinud taotleja tähelepanu väidetavale vormilisele puudusele, samuti ei teinud seda koheselt taotleja vastuse saamisel vaidlustaja esindaja, pöördudes selle küsimuse juurde alles lõplikes seisukohtades. Komisjon ei ole andnud taotlejale tähtaega väidetavate puuduste kõrvaldamiseks, samuti on vaidlustaja taotleja vastusele oma lõplikes seisukohtades sisuliselt vastanud. Kui siiski komisjon leiab, et advokaadi poolt taotleja volituse alusel esitatu on formaalse puudusega, siis on see puudus kõrvaldatav asjaoluga, et lõplikud seisukohad esitas taotlejat esindav patendivolinik, kes kinnitab, et jääb kõigi 15.04.2014 esitatud seisukohtade ja tõendite juurde. Komisjon on need vastu võtnud, vaidlustaja on saanud esitada nendele vastuväited ja seega taotleja lõplikes seisukohtades ei ole vajalik nende kordamiseks või uuesti esitamiseks.

Taotleja märgib lisaks, et vaidlustusavaldus on esitatud pahauskselt poolte varasemaid kokkuleppeid arvestamata. Nagu on selgitatud 15.04.2014 vastuses, pöördus vaidlustaja vandeadvokaadist esindaja 17.10.2012 taotleja poole ettepanekuga kaubamärkide osaliseks loovutamiseks või nõusoleku andmiseks (15.04.2014 vastuse lisa 6). Järgnenud läbirääkimiste tulemusena leppisid pooled kokku, et taotleja annab vaidlustajale kirjaliku nõusoleku figuratiivse kaubamärgi KLEMENTI (taotlus nr

M201200839, Patendiameti menetluses, esitatud klassides 25, 35 ja 36) registreerimiseks ning nõusolek anti klassis 35 (vastuse lisa 7). Taotleja kui varasema kaubamärgitaotluse esitaja annab nõusoleku kohaselt „tagasivõtmatu ja tingimusteta nõusoleku kaubamärgi Klementi + kuju (nr M201200839) registreerimiseks vaidlustaja nimele klassis 35 jae- ja hulгимүүги ja reklaami osas“. Nõusolekus on üheselt viidatud taotleja varasemale sõnalise kaubamärgi taotlusele nr M201200780 kui nõusoleku andmise põhjusele. Nõusoleku küsimise ja saamisega vaidlustaja tunnustas taotleja õigust kaubamärgi KLEMENTI registreerimiseks ja kasutamiseks kl 35 ja 36 teenustel. Sisuliselt sõlmisid pooled vormivaba kaubamärkide kooseksisteerimise lepingu, mille kohaselt taotleja kasutab KLEMENTI kaubamärki ärikeskuse kaubamärgina (kl 35 ja 36 teenustel) ning vaidlustaja seoses rõivaste (kl 25) ja rõivaste turustamisega (kl 35 ja 36 reklaam, jaemüük). Seda kinnitab ka asjaolu, et nõusoleku andmisest novembris 2012 kuni vaidlustusavalduse esitamiseni 02.01.2014 möödus ligi 14 kuud, mille jooksul vaidlustaja ei esitanud taotlejale ühtegi pretensiooni KLEMENTI kaubamärgiga seoses. VÕS § 29 lg 4 kohaselt, kui lepingupoolte ühist tegelikku tahet ei saa kindlaks teha, tõlgendatakse lepingut nii, nagu lepingupooltega sarnane mõistlik isik seda samadel asjaoludel pidi mõistma. Iga mõistlik isik nende asjaolude valguses (nõusoleku küsimine, läbirääkimised, nõusoleku andmine, pikaajaline vaikus) peaks mõistma, et kaubamärkide kooseksisteerimise osas on kokkulepe sõlmitud. Kuna vaidlustaja on nõusoleku küsimisega ning läbirääkimiste käigus aktsepteerinud taotleja kaubamärgitaotlust varasema õigusena, siis on ta sellega kinnitanud, et kaubamärgi KLEMENTI registreerimine taotleja nimele ei riku tema õigusi. Ainuüksi sel põhjusel tuleb vaidlustusavaldus jätta rahuldamata.

Taotleja jääb samuti seisukohale, et vaidlustusavaldusele lisatud materjalid ei tõenda kaubamärgi KLEMENTI tuntust ja mainet vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeval, so 05.09.2012 seisuga. Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale peab mainega kaubamärk olema tuntud märkimisväärsele osale avalikkusest. Hindamaks, kas see tingimus on täidetud, tuleb arvestada eelkõige kaubamärgi turuosa, kasutamise intensiivsust, territoriaalset ulatust ja ajalist kestust ning märgi tutvustamisse tehtud investeeringute mahtu (Euroopa Kohtu 14.09.1999 otsus asjas C-375/97). Vaidlustaja ei ole esitanud tõendeid, mis võimaldaksid teha järeldusi, milline oli kaubamärgi KLEMENTI tuntus 05.09.2012. Selleks ajaks ei olnud kaubamärki KLEMENTI kasutatud juba üle kuue aasta. Seega puudus kaubamärgil turuosa. Samuti oli olematu märgi kasutamise intensiivsus, territoriaalne ulatus ning märgi tutvustamisse tehtud investeeringute maht. Samuti puuduvad andmed kaubamärgi tuntuse kohta aastal 2006, kui selle kasutamine lõpetati. Üksikud Äripäeva uudised ja AS Klementi 01.06.2000 aktsiate registreerimisprospekt ei ole piisavad materjalid kaubamärgi KLEMENTI tuntuse ja maine tuvastamiseks 05.09.2012 seisuga. Taotleja väited kaubamärgi tuntuse ja maine ning selle väidetava ärakasutamise kohta on paljasõnalised.

Väär on vaidlustaja lõplikes seisukohtades esitatud järeldus nagu tunnistaks taotleja 15.04.2014 vastuses, et ta soovib hakata lõikama kasu talle kuuluva hoone varasema rentniku kaubamärgi kõrgest tuntusest. Esiteks ei ole vaidlustaja kaubamärgi KLEMENTI tuntust üldse tõendanud. Teiseks ei ole vaidlustaja kunagi olnud taotlejale kuuluva hoone rentnik/omanik. Kolmandaks, vanade tehasehoonete/tööstuspiirkondade nimetamine nende ajalooliste tehaste nimetuste järgi on tavapärase praktika, millega tarbija on tänaseks harjunud. Näiteks „Lutheri kvartal“ (reg nr 48680) endises Lutheri vineeri ja mööblivabriku piirkonnas, Restoran Dvigatel (taotlus nr M201400686, staatus „avaldatud“) Ülemistel endise Dvigateli tehase territooriumil, Bekkeri sadam (reg nr 37334 jt) endise Bekkeri laevatehase territooriumil jne. Asjakohatu on vaidlustaja lõplikes seisukohtades esitatud võrdlus Coca-Cola kaubamärgiga, sest erinevalt KLEMENTI kaubamärgist on tegemist üle maailma kasutusel oleva kaubamärgiga. Eeltoodust tulenevalt, kuna vaidlustaja ei ole tõendanud kaubamärgi KLEMENTI tuntust ja mainet, siis ei esine antud juhul KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Taotleja on ka seisukohal, et kaubamärkide segiajamise tõenäosus puudub (KaMS § 10 lg 1 p 2). Taotleja kaubamärgiga hõlmatud teenused klassis 35 ja 36 ei ole samaliigilised vaidlustaja varasema kaubamärgi klassi 25 kaupadega. Sel põhjusel ei ole KaMS § 10 lg 1 p 2 antud asjas kohaldatav. Tõendamata on väide, et rõivaste valmistamise valdkonnas on tavapärase, et tootjad turustavad oma



kaubamärkidega tähistatud tooteid samanimelistes kauplustes. Isegi kui saaks eeldada selle väite paikapidavust, siis see ei võimaldaks keelduda kaubamärgi registreerimisest kõikide klassi 35 ja 36 teenuste osas. Rõivaste müük tootja nime kandvas kaupluses ei ole samaliigiline isegi muude (erinevate) kaupade jae- ja hulgimüügiteenustega, rääkimata teistest vaidlustatud kaubamärgitaotluse kl 35 ja 36 teenustest.

Kõike eeltoodut arvestades puuduvad taotleja hinnangul KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 sätestatud kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud. Kaubamärkide segiajamise tõenäosus puudub ning vaidlustaja kaubamärgi maine ja tuntus on tõendamata. Vaidlustaja on varasemalt tunnustanud taotleja õigust kaubamärgi KLEMENTI registreerimiseks klassides 35 ja 36.

Eeltoodust tulenevalt palub taotleja jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

Lõplikele seisukohtadele on lisatud volikiri.

06.03.2015 alustas komisjon lõppmenetlust.

### Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

**1.** Vaidlustusavaldus on esitatud sõnalise kaubamärgi KLEMENTI (taotlus nr M201200780) registreerimise vastu Tiigi Keskus AS nimele klassides 35 ja 36. Vaidlustusavalduse on esitanud Klementi Eesti OÜ, kellele kuulub vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasem registreeritud sõnaline identne kaubamärk KLEMENTI (reg nr 40186), mis on registreeritud klassi 25 kaupade osas.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel. Kui KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eelduseks on varasem kaubamärk, siis KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks on see, et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks. Komisjon käsitleb järgnevalt nimetatud õiguslikke aluseid eraldi.

**2.** Varasem kaubamärk ja vaidlustatud kaubamärk on identsed, kuid kaubad ja teenused, mida nendega tähistatakse, kuuluvad erinevatesse kategooriatesse. Varasem kaubamärk on registreeritud klassis 25 *rõivaste* suhtes, vaidlustatud kaubamärgi teenuste loetelusse kuuluvad klassides 35 ja 36 *reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kinnisvara haldamine, juhtimine; kinnisvara üürimine, rentimine; kaubanduspindade üürimine*. Komisjon järeldab, et kuna nimetatud *jae- ja hulgimüügiteenused* võivad hõlmata ja eeldamisi hõlmavadki ka rõivastega kauplemist, võivad varasema kaubamärgi kaubad ja vaidlustatud kaubamärgi teenused osutada sarnasteks (samaliigilisteks) KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Seda tõenäosust suurendab kaubamärkide identsus.

Komisjonile on esitatud vaidlustaja ja taotleja vahelise kirjavahetuse väljavõtteid, mis puudutavad kaubamärkide kooseksisteerimise korraldamist. Nimelt on vaidlustaja esindaja 17.10.2012 (seega pärast vaidlustatava kaubamärgi taotluse, aga samuti Patendiameti menetluses oleva vaidlustaja kaubamärgitaotluse nr M201200839 esitamist) pöördunud taotleja poole ettepanekuga loobuda vaidlustatud kaubamärgist (taotlusest) jae- ja hulgimüügiteenuste osas või anda nõusolek vaidlustajale kaubamärgi registreerimiseks samades klassides. Samuti on komisjonile esitatud KaMS § 10 lg 2 kohase kirjaliku nõusoleku ärakiri, mille vaidlustaja on adresseerinud Patendiametile ja millega taotleja kui varasema taotluse esitaja – järeldatavalt pärast pooltevahelisi läbirääkimisi, kuivõrd tingimusi on täpsustatud – on 15.11.2012 nõustunud kaubamärgi **Klementi + kuju** (taotlus nr M201200839) registreerimisega vaidlustaja nimele klassis 35 jae- ja hulgimüügi ja reklaami osas. Komisjoni menetluses ei ole vaidlustaja viidatud tõendeid kahtluse alla seadnud ega ka kommenteerinud, kuigi talle on need koos taotleja poolse argumetatsiooniga edastatud 16.04.2014. Komisjon järeldab, et

menetluse pooled on saavutanud kokkuleppe, mille kohaselt vaidlustaja on nõustunud vaidlustatud kaubamärgi registreerimisega klassides 35 ja 36 tingimusel, et talle tagatakse õigus laiendada oma varasema, üksnes rõivaste suhtes klassis 25 registreeritud kaubamärgi kaitset figuratiivse kaubamärgi registreerimise kaudu klassis 35 *jae-* ja *hulgimüügi* ja reklaami osas, st selles osas, milles klassi 35 teenuseid võib pidada sarnaseks klassi 25 kaupadega. Nimetatud eesmärk on tagatud Uno Lausingu 15.11.2012 allkirjastatud kirjaga Patendiametile. Seega võib järeldada, et pooled on saavutanud eelnevalt ühise arusaamise, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele klassi 35 teenuste *jae-* ja *hulgimüük ja reklaam* osas ei ole vastuolus vaidlustaja õigustatud huvidega ning vastupidi, taotleja on kirjalikult kinnitanud, et ta ei ole vastu vaidlustaja hilisema kaubamärgitaotluse registreerimisele osade klassi 35 teenuste osas (nõusolek ei puuduta kõiki klasside 35 ja 36 teenuseid). Komisjonile ei ole teada, et taotleja oleks kokku leppinud, et loobub klassis 35 *jae-* ja *hulgimüügiteenuste* ja reklaami osas vaidlustatud kaubamärgi kaitsest; järeldada võib, et olles esitanud varasema taotluse, ei olnud ta motiveeritud sellist järeleandmist tegema. Kuivõrd erinevalt KaMS § 10 lg 1 p-s 1 tulenevast ei ole keelatud varasemaga identse kaubamärgi registreerimine sarnaste (samaliigiliste), kuid mitte identsete kaupade või teenuste suhtes, oleks komisjoni hinnangul õiguspärane, et vaidlustatud kaubamärk saab eksisteerida kõrvuti varasema registreeritud kaubamärgiga ja samuti kokkulepitud osas vaidlustaja kaubamärgitaotlusega, mis on praegu Patendiameti menetluses.

Nimetatud kokkulepet arvestades on üllatuslik vaidlustatud kaubamärgi vaidlustamine KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel vaidlustaja poolt, kes toetub seejuures oma varasemale, vaidlustatud kaubamärgiga identsele kaubamärgile, mis on registreeritud klassis 25 rõivaste suhtes. Samas ei saa eitada vaidlustaja õigust taotleda KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamist oma varasema identse kaubamärgi alusel, kuivõrd klassi 35 teenused võivad olla sarnased klassi 25 kaupadega ja võib esineda tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine, samuti teadaolevalt ei ole vaidlustaja andnud nõusolekut vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks klassi 35 teenuste *jae-* ja *hulgimüük ja reklaam*, ega muude – mille puhul äravahetamise tõenäosus on väiksem või puudub – teenuste osas vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks taotleja nimele.

Vaidlustaja leiab, et äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus esineb nii klassi 35 kui klassi 36 teenuste osas. Komisjon nõustub vaidlustajaga osaliselt. Komisjoni hinnangul esineb kaupade ja teenuste sarnasus, äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus üksnes rõivastega seotud *jae-* ja *hulgimüügiteenuste* ja reklaami osas ning selles osas kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele. Ülejäänud klasside 35 ja 36 teenuste osas komisjon KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldatavaks ei pea.

**3.** KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt tuleneb varasemast kaubamärgist ka õigus keelata hilisema kaubamärgi registreerimine teist liiki kaupade või teenuste suhtes, 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. Vaidlustaja loeb vaidlustusavalduses esitatud materjalide alusel temale kuuluvat kaubamärki KLEMENTI üldtuntuks 05.09.2012 seisuga, samastades ilmselt varasema kaubamärgi maine või eristusvõime selle üldtuntusega. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei eeldata kaubamärgi üldtuntust. Seega ei ole vaidlustaja kaubamärgi üldtuntuks lugemine antud menetluses möödapääsmatu ja komisjon ei pea selle kohta seisukohta kujundama. Komisjon märgib, et üldtuntud kaubamärgi puhul määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenustega, mille tähistamisega kaubamärk üldtuntuse omandas (KaMS § 12 lg 2 p 1), esitatud materjalidest nähtuvalt on aga raske järeldada, kas kõnealused kaubad või teenused sisaldaksid midagi enam kui juba varasema registreeritud kaubamärgiga tähistatavad rõivad; samuti, millal üldtuntus omandati, kas see eksisteeris 05.09.2012 seisuga või oli minetatud. Samuti ei ole kaubamärgi üldtuntus samastatav tähise abstraktse tuntusega, vaid on vältimatult seotud kaubamärgi kuuluvusega kellelegi, kes seda tegelikult kasutab või kavatses kasutada kaupade ja teenuste tähistamiseks ja eristamiseks teiste sarnastest kaupadest või teenustest (KaMS § 3). Nimelt ei ole vaidlustaja komisjoni hinnangul esitanud tõendeid, millest võiks järeldada

kaubamärgi kasutamist vaidlustaja poolt käesoleval sajandil, ega ka selle tuntust kaubamärgina kasutamisel tegelikus kaubandustegevuses tema õiguseellaste poolt (vrd KaMS § 17 lg 1). Pankrotivara müügikuulutus (koos järgneva koolitusreklaamiga 11 lehel) aastast 2011 või 2013. aastal kolmanda isiku avaldatud 1989. aasta kaubamärgitoote *second-hand* müügikuulutus osta.ee keskkonnas ei ole ilmselt tõendid, mis võimaldaksid järeldada konkreetse kaubamärgi üldtutnust 2012. aasta septembris.

Samas on komisjon seisukohal, et vaidlustaja varasem registreeritud sõnaline kaubamärk omas 2012. aasta septembris eristusvõimet, mida on võimalik vaidlustatud kaubamärgiga ära kasutada või kahjustada KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses ning see võib toimuda nii ausalt kui ebaausalt. Maine olemasolu või selle ärakasutamise või kahjustamise tõenäosust KaMS § 10 lg 1 p 3 sõnastusest lähtudes eraldi ei ole vaja tõendada; kuigi komisjon ei välista varasema kaubamärgi maine olemasolu, ei ole vaidlustaja seda veenvalt tõendanud.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldub juhul, kui selline ärakasutamine toimuks ebaausalt. Komisjon on antud juhul seisukohal, et võimalik edu, mis tuleneb kaubamärgi taotleja poolt kasutamisest, ei kujuta endast ebaausat eristusvõime ärakasutamist ega kahjustamist. Vaidlustaja õiguseellased on loobunud teadlikult KLEMENTI kaubamärgi edendamiseks aastail 2002-2006, valmistades rõivaid emattevõtja kaubamärgi all ja osutades allhanketeenuseid (AS Klementi 2010. a tegevusaruanne). Vaidlustaja on omandanud rõivaste tähistamiseks registreeritud kaubamärgi, samas kui muud ettevõtte varad on omandatud teiste isikute poolt, sealhulgas kinnistu taotleja poolt. Vaidlustaja ja taotleja on pidanud läbirääkimisi ja jõudnud tõenäoliselt kokkuleppele oma kaubamärgitaotluste koosseksisteerimise osas. Eeltoodust tulenevalt ei saa vaidlustatud kaubamärgi registreerimist teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga tähistatavad rõivad klassis 25, ja nendega sarnased kaubad või teenused, lugeda kaubamärgi ebaausaks kasutamiseks KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses.

**4.** Kooskõlas KaMS § 13 lg 1 sätetega teeb asjast huvitatud isik kaubamärgialaseid toiminguid Patendiameti ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolniku kaudu, kellele on patendivolniku seaduse kohaselt antud patendivolniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas. Taotleja esitas oma seisukohad allkirjastatuna taotleja lepingulise esindaja vandeadvokaat Rajar Milleri poolt, kes ei oma patendivolniku kutset tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas. Samuti ei ole seisukohad kaasallkirjastatud taotleja poolt isiklikult (juriidilisest isikust taotleja seadusliku esindaja poolt). Advokaat, esitades oma kliendi seisukohad, rikkus KaMS § 13 lõikes 1 sätetatud pädevuspiire. Kuna advokaadi esitatud seisukohad oli tähtaegne vastus komisjoni poolt taotlejale isiklikult esitatud seisukohtade küsimisele, võttis komisjon advokaadi esitatud seisukoha vastu ja edastas teisele menetlusosalisele ning teine menetlusosaline ei vaidlustanud kõnealust formaalset puudust enne, kui oma lõplikes seisukohtades ja andis lõplikes seisukohtades õigustamatu esindaja kaudu esitatud taotleja seisukohtadele sisulise vastuse. Taotleja ei ole õigustamata esindaja seisukohtadele vastu vaieldud, vastupidi, ta on oma lõplikes seisukohtades pädeva esindaja kaudu varem õigustamatu esindaja kaudu esitatud seisukohad tingimusteta heaks kiitnud. KaMS § 13 lg 1 sisalduva menetlusreegli mõte on eeskätt kaitsta esindaja klienti ebapädeva esindaja poolt potentsiaalselt tekitatava kahju eest. Eeltoodust tulenevalt ei pea komisjon õigustatuks nende algselt seaduslikku esinduskorda rikkudes esitatud seisukohtade tähelepanuta jätmist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p-d 2 ja 3, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada osaliselt, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi KLEMENTI (taotlus nr M201200780) registreerimise kohta taotleja nimele klassi 35 teenuste osas, mis puudutavad**

**rõivaste jae- ja hulgimüüki ning reklaami, ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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:

R.Laaneots

T. Kalmet

H.-K. Lahek