

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 1383-o

Tallinnas 18. veebruaril 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku GT Tarkvara OÜ (Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, EE) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta kaubamärgi **gtsecurity SOFTWARE** (taotlus nr M201000169) registreerimise kohta Eestis klassis 35 teenuste: teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine ärieesmärgil, GT Security Software OÜ nimele.

#### Asjaolud

Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2011 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas võimaldada kaitset kaubamärgile **gtsecurity SOFTWARE** GT Security Software OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassis 35 (lisa 1).

GT Tarkvara OÜ (edaspidi vaidlustaja, keda esindab patendivolinik Indrek Eelmets) peab Patendiameti otsust kaubamärgi **gtsecurity SOFTWARE** (taotluse esitamise kuupäev 09.02.2010. a) registreerimise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuid vaidlustajale kuulub varasem ärinimi GT Tarkvara OÜ (kantud äriregistrisse 07.08.1997. a, lisa 2) ja taotletav kaubamärk **gttarkvara** (taotlus nr M201000289, taotluse esitamise kuupäev 15.03.2010. a, ekspertiisi staadiumis).

Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetluse numbri 1383 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

#### Vaidlustusavalduse sisu

Vaidlustaja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Indrek Eelmets, leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-de 2 ja 4 sätestatuga. KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikoopäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada.

Vaidlustajale kuulub varasem ärinimi GT Tarkvara OÜ, mis kanti äriregistrisse 07.08.1997. a. Vaidlustatud kaubamärgitaotlus esitati 09.02.2010. a. Seega on vaidlustaja ärinimi varasem vaidlustatud kaubamärgi taotlemise kuupäevast.

Ärinimi GT Tarkvara OÜ on eksitavalt sarnane kaubamärgiga **gtsecurity SOFTWARE**. Ärinimes kasutatud sõnad Tarkvara ja OÜ on tavapärased ja kirjeldavad. Samuti on vaidlustatavas kaubamärgis tavapärased ja kirjeldavad sõnad security software (tõlkes turvatarkvara). Seega on nii ärinimes kui kaubamärgis domineerivaks ja eristavaks tunnuseks tähis GT.

Samuti kuulub GT Tarkvara OÜ tegevusala samasse valdkonda **gtsecurity SOFTWARE** kaubamärgitaotluses loetletud teenustega. Kaubamärk **gtsecurity SOFTWARE** teenuste loetelu

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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

hõlmab teenused: teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine ärieesmärgil. Sisuliselt on tegemist arvutitarkvara müügiteenusega, mis on GT Tarkvara OÜ põhitegevusala (vt lisa 3). Samuti nähtub vaidlustusavalduse lisast 2, et tarkvara hulгимүүк on GT Tarkvara OÜ äriregistrile teatatud põhitegevusala. Teenused kuuluvad samasse valdkonda põhjusel, et arvutitarkvara müümisel kaasneb alati ostjale (tarkvara kasutajale) litsentsi andmine tarkvara kui autoriõigusega kaitstud teose kasutamiseks. Autoriõiguse seaduse § 4 lg 3 p 3 kohaselt on teosed, millele tekib autoriõigus, ka arvutiprogrammid, mida kaitstakse nagu kirjandusteoseid. Kaitse laieneb arvutiprogrammi mis tahes väljendusvormile. Enamasti on tarkvara, eriti turvatarkvara, litsentsid tähtajalised. Seega on tarkvara müügi puhul müügi objekt mitte ainult asi (nt CD salvestatud tarkvaraga), vaid tarkvara kasutamise õiguse andev litsents. Seda enam, et tänapäeval sageli füüsilisel kujul salvestatud tarkvara enam ei müüda, vaid võimaldatakse ostjal pärast soovitud tarkvara eest tasumist see alla laadida. Ka ei ole kahtlust, et kaubamärgi **gtsecurity SOFTWARE** (tõlkes gt turvatarkvara) teenuste loetelus: teiste omanike kaupade ja teenuste litsentsimise korraldamine ärieesmärgil on silmas peetud just arvutitarkvara ja eelkõige turvatarkvara litsentsimist. Vastasel korral oleks tegemist tarbijaid eksitava kaubamärgiga, mille registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 6, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes

Järelikult on GT Tarkvara OÜ tegevusala tarkvara müük sisuliselt identne ja samasse valdkonda kuuluv vaidlustatud kaubamärgi teenustega.

Eeltoodust tulenevalt on täidetud kolm KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestatud tingimust:

- a) ärinimi on kaubamärgist varasem;
- b) kaubamärk on eksitavalt sarnane ärinimega;
- c) GT Tarkvara OÜ tegevusala kuulub samasse valdkonda **gtsecurity SOFTWARE** kaubamärgitaotluses loetletud teenustega;

mistõttu Patendiameti registreerimisotsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 4.

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.

Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk **gttarkvara**, mis laialdase kasutamise tulemusena oli Eestis vastavas äriectoris ja vastavate kaupadega tegelevate isikute sectoris (tarkvara müüjad) tuntud enne kaubamärgi **gtsecurity SOFTWARE** taotluse esitamise kuupäeva. Vaidlustaja on Eesti suurim tarkvara müüja. KaMS kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sectoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sectoris või nende kaupade või teenustega tegelevas äriectoris (§ 7 lg 3 p 1), kusjuures üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sectorisse kuuluvatest isikutest.

Kaubamärgi **gttarkvara** üldtuntust tõendavad materjalid on lubanud vaidlustaja esitada menetluse hilisema käigu jooksul.

Üldtuntud kaubamärk **gttarkvara** on eksitavalt sarnane kaubamärgiga **gtsecurity SOFTWARE**. Sõna Tarkvara on tavapärase ja kirjeldava. Ka on vaidlustatavas kaubamärgis tavapärased ja kirjeldavad sõnad security software (tõlkes turvatarkvara). Seega on nii üldtuntud kaubamärgis kui vaidlustatud kaubamärgis domineerivaks ja eristavaks tunnuseks tähis **gt**. Samuti on äärmiselt sarnane võrreldavate kaubamärkide visuaalne kujundus (vaidlustusavalduse lisa 4).

Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgi **gtsecurity SOFTWARE** registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Taotleja esitas kaubamärgitaotluse pahauskselt, olles teadlik GT Tarkvara OÜ-st ning tema kaubamärgist **gttarkvara**. GT Security Software OÜ taga olid endised GT Tarkvara OÜ töötajad, kes teadlikult soovisid kasutusele võtta tähist GT sisaldava kaubamärgi eesmärgiga eksitada tarbijaid (jättes GT Tarkvara klientidele mulje nagu oleks GT Security Software OÜ näol tegemist GT Tarkvara OÜ-ga seotud isikuga) ning teadlikult jäljendades GT Tarkvara kaubamärgi kujundust. Selline kaubamärkide kujunduse sarnasus ei saa olla juhuslik:

GT Tarkvara OÜ kaubamärk



GT Security Software OÜ taotletav kaubamärk



Taotleja pahausksust kinnitavad tõendid on lubanud vaidlustaja esitada edasise menetluse käigus. Seega on kaubamärgi kaubamärgi **gtsecurity SOFTWARE** registreerimine vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10.

Juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-dele 2 ja 4 ning § 9 lg 1 p-le 10 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **gtsecurity SOFTWARE** (taotlus nr M201000169) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 11/2011;
2. Väljatrükid äriregistrist – GT Tarkvara OÜ andmed;
3. Väljatrükid GT Tarkvara OÜ kodulehelt [www.soft.ee](http://www.soft.ee) (tegevusalad);
4. Väljatrükid GT Tarkvara OÜ kodulehelt [www.soft.ee](http://www.soft.ee) (GT tarkvara (logo) kaubamärgi kasutamine);
5. Dokument riigilõivu tasumise kohta - maksekorraldus nr 21217;
6. Volikiri

### Taotleja seisukohad

Komisjon edastas vaidlustusavalduse taotlejale ja tegi ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad. Taotleja ei ole komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti esitanud.

### Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jääb oma vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Lisaks juhib ta apellatsioonikomisjoni tähelepanu alljärgnevale.

1. Äriregistrist nähtuvalt on kaubamärgi **gtsecurity SOFTWARE** taotleja GT Security Software OÜ (reg kood 11810268, hilisema ärinimega Ahti ja Toivo Salasepitsused OÜ) äriregistrist kustutatud 21.07.2011. a.
2. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 45 lg 2 järgi juriidiline isik lõpeb registrist kustutamisega. Kuna taotleja on registrist kustutatud, siis puudub õigusvõimeline isik, kelle nimele saaks kaubamärki registreerida ja kellel saaks tekkida ainuõigus tähisele.
3. Taotleja äriregistrist kustutamisest (21.07.2011. a) on tänaseks möödunud rohkem kui aasta. Taotluse võõrandamise ega ülemineku kohta Patendiametile avaldust esitatud ei ole. KaMS § 51 lg 3 alusel kustutatakse kaubamärk registrist asjast huvitatud isiku taotlusel, kui ühe aasta jooksul

äriühingu äriregistrist kustutamisest arvates ei ole esitatud kirjalikku avaldust registris kaubamärgi võõrandamise või ülemineku kande tegemiseks. Nimetatud sätet saab analoogia korras kohaldada ka kaubamärgitaotlusele. TsÜS § 4 järgi kohaldatakse õigussuhet reguleeriva sätte puudumisel sätet, mis reguleerib reguleerimata õigussuhtele lähedast õigussuhet, kui õigussuhte reguleerimata jätmine ei vasta seaduse mõttele ega eesmärgile. Sellise sätte puudumisel lähtutakse seaduse või õiguse üldisest mõttest. Antud juhul ei vasta õigussuhte reguleerimata jätmine seaduse mõttele ega eesmärgile, kuna äriregistrist kustutatud ja õigusvõimet mitteomavale isiku nimele ei saa teha kannet kaubamärgi registreerimise kohta ning samuti ei saa jätta jõusse kaubamärgi registreerimise otsust. Seega tuleb Patendiameti otsus tühistada ja Patendiamet peaks menetluse lõpetama taotleja puudumise tõttu.

4. Samale seisukohale on apellatsioonikomisjon asunud oma varasemas praktikas (9.02.2010 otsus nr 1059-o).

5. Eeltoodule tuginedes palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **gtsecurity SOFTWARE** (taotlus nr M201000169) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon alustas asjas nr 1383 lõppmenetlust 06.02.2013. a.

### Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

Patendiamet võttis vastu otsuse nr 7/M2010000169 kaubamärgi **gtsecurity SOFTWARE** registreerimise kohta GT Security Software OÜ (reg kood 11810268, hilisema ärinimega Ahti ja Toivo Salasepitsused OÜ) nimele. Kaubamärgiregistrist nähtuvalt ei ole kaubamärki **gtsecurity SOFTWARE** selle vaidlustamise tõttu GT Security Software OÜ nimele registreeritud. Vastavalt KaMS § 46 lg 1 ei registreerita kaubamärki sel ajal, kui Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta on vaidlustatud.

Komisjon tutvunud äriregistri andmetega tuvastas, et kaubamärgitaotleja GT Security Software OÜ, hilisema ärinimega Ahti ja Toivo Salasepitsused OÜ on äriregistrist kustutatud 21.07.2011. a.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 45 lg 2 kohaselt eraõigusliku juriidilise isiku äriregistrist kustutamisega juriidilist isikut enam ei eksisteeri. Seega GT Security Software OÜ-d, hilisema ärinimega Ahti ja Toivo Salasepitsused OÜ-d alates 21.07.2011. a ei eksisteeri. Vastavalt TsÜS § 26 lg 1 ja 2 ning § 45 lg 2 on õigusvõimeline (võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi) äriregistrisse kantud juriidiline isik. Alates GT Security Software OÜ, hilisema ärinimega Ahti ja Toivo Salasepitsused OÜ, äriregistrist kustutamisest ei saa ta omada õigusi ega kanda kohustusi, mis tähendab, et puudub kaubamärgiõiguse subjekt ehk puudub õigusvõimeline isik, kelle nimele saaks kaubamärki registreerida ja kellel saaks tekkida ainuõigus kaubamärgile.

KaMS § 51 lg 3 kohaselt kustutatakse kaubamärk kaubamärgiregistrist asjast huvitatud isiku taotlusel, kui ühe aasta jooksul omaniku äriregistrist kustutamisest arvates ei ole esitatud kirjalikku avaldust kaubamärgiregistris kaubamärgi võõrandamise või ülemineku kande tegemiseks. Antud asjas ei ole kaubamärki veel registrisse kantud ning seega ei ole ka võimalust registrist kustutada. Seadusandja ei ole kaubamärgiseaduses reguleerinud, kuidas toimida juhul, kui kaubamärki pole veel registrisse kantud ja kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud ning taotleja kui juriidiline isik on äriregistrist kustutatud.

TsÜS § 4 kohaselt õigussuhet reguleeriva sätte puudumisel kohaldatakse sätet, mis reguleerib reguleerimata õigussuhtele lähedast õigussuhet, kui õigussuhte reguleerimata jätmine ei vasta

seaduse mõttele ega eesmärgile. Sellise sätte puudumisel lähtutakse seaduse või õiguse üldisest mõttest.

Antud vaidluses on kaubamärgi **gtsecurity SOFTWARE** taotleja äriregistrist kustutatud ja tal puudub õigusvõime. Ühe aasta jooksul äriregistrist kustutamise kuupäevast alates ei ole Patendiametile esitatud kirjalikku avaldust kaubamärgiregistris kaubamärgitaotluse ülemineku kohta kolmandale isikule. Komisjon leiab, et antud vaidluses tuleb kohaldada seaduse analoogiat. Äriregistrist kustutatud ja õigusvõimet mitteomavale juriidilise isiku nimele ei saa teha kannet kaubamärgi registreerimise kohta, samuti ei saa jätta Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsust jõusse. Seega Patendiameti otsus kaubamärgi **gtsecurity SOFTWARE** registreerimise kohta tuleb tühistada ja Patendiametil tuleb kaubamärgitaotluse menetlemine lõpetada taotleja puudumise tõttu.

Kuna komisjoni jõudis järeldusele, et Patendiameti otsus kuulub eelkirjeldatud põhjustel tühistamisele, siis puudub vajadus analüüsida Patendiameti otsuse vastavust KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 4 ning § 9 lg 1 p 10.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 41 lg 3, § 51 lg 3, TsÜS § 4, § 26 ja § 45 komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi *gtsecurity SOFTWARE* (taotlus nr M2010000169) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit lõpetama taotluse nr M2010000169 menetlus 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

K. Tillberg