

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1228-o

Tallinnas 28. detsembril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi vaidlustaja Andrus Luht'i, aadressiga Loopera tee 3, Rae küla 75301 Harju maakond, EE vaidlustusavalduse kaubamärgi **itmees.ee paneb arvutid naeratama** + kuju (taotlus nr M200800775) registreerimise kohta klassides 9, 37 ja 42 OÜ Itmees Eesti OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 27.11.2009 vaidlustusavaldus Andrus Luht'ilt (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolinik Kalev Käosaar, Patendibüroo Käosaar & Co OÜ, 22. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1228 all.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 49 lg 1 määras komisjoni esimees 13.10.2009 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks komisjoni liikme Harri-Koit Lahek'ü.

Vaidlustatud on Patendiameti 02.11.2009 otsus nr 7/M200800775 kombineeritud tähise **itmees.ee paneb arvutid naeratama** + kuju (taotlus nr M200800775, edaspidi **itmees.ee** või hilisem kaubamärk) kaubamärgina registreerimise kohta kaupade ning teenuste klassides 9, 37 ja 42 Itmees Eesti OÜ (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist ja Patendiameti kohustamist menetluse jätkamiseks komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja varasemad õigused

Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 11/2009 ning kaubamärkide elektroonilises andmebaasis avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas registreerida kaubamärgi **itmees.ee + kuju** järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

klass 9 – *infotöötlusseadmed ja arvutid;*

klass 37 – *mitmesugused remonditööd, seadmete parandamine, arvutiriistvara paigaldamine ja remont;*

klass 42 – *arvutiriistvara ja –tarkvara projekteerimine ja arendused.*

Vaidlustaja peab Patendiameti otsust oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, sest ta on kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 2 mõttes varasema kaubamärgi **ITIMEES.EE, SINU KINDEL ABIMEES** (reg nr 46638, edaspidi varasem kaubamärk või **ITIMEES.EE**) omanik. KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui selle kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Kaubamärk **ITIMEES.EE** esitati registreerimiseks 28.01.2008, mis on varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäevaga - 14.05.2008. Varasem kaubamärk on registreeritud järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

klass 9 – *teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise*

salvestus-, edastus- ja taas-esitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.

klass 35 – reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); kaupade demonstreerimine; kaubandusteabeagentuurid; äriinfo; andmetöötlus arvuti abil; eelnimetatud teenuste alane online-info, sh interneti vahendusel.

klass 37 – ehitustegevus; remont; paigaldustööd, sh arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus.

klass 38 – side.

klass 42 – teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.

Vaidlustusavaldus põhineb KaMS § 10 lg 1 p-l 2, mille 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.

Vaidlustaja märgib lisaks, et kaubamärgiseaduse kohaselt taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku loata, kui identsuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või samaliigilisuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada.

Ta lisab veel, et kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd lähedalt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade/teenuste päritolu osas.

Vaidlustaja väidab, et hilisema kaubamärgi kaupade/teenuste loetelus, klassides 9, 37, 42 nimetatud kaubad ja teenused on identsed kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks varasem kaubamärk on registreeritud.

Vaidlustaja on seisukohal, et nimetatud asjaolu suurendab tunduvalt kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosust ja et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on sarnased ning on tõenäoline nende äravahetamine tarbijate poolt nagu ka nende omavaheline assotsieerumine. Väga sarnaste sõnade – „itimees“ ja „itmees“ olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutatava varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et hilisema kaubamärgi klassides 9, 37 ja 42 nimetatud kaubad ja teenused on identsed kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks varasem kaubamärk on registreeritud, mistõttu nimetatud asjaolu suurendab tunduvalt kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosust.

Võrreldavad kaubamärgid on:

Varasem kaubamärk (reg nr 46638)

Hilisem kaubamärk (nr M200800775)

**ITIMEES.EE, SINU KINDEL
ABIMEES**



Vaidlustaja viitab Euroopa esimese astme kohtu 14.07.2005 otsusele nr T-312/03 (SELENIUM), milles kohus on leidnud, et juhul, kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem, kuna keskmisel tarbijal on tähistatavatele kaupadele viidates lihtsam öelda nende kaupade nime kui kirjeldada kaubamärgi

kujunduslikku elementi. Vaidlustaja leiab, et käesoleva vaidluse puhul on nimetatud põhimõte asjakohane. Kuigi hilisema kaubamärgi koosseisus on lisaks sõnalisele ka kujunduslik osa, on seda märki tarbijale identifitseerivaks siiski sõnaline osa. Esmapilgul on selge, et just sõna „itmees.ee“ on terviku eristusvõime seisukohalt kõige olulisem, tarbijatele koheselt märgatav ja meeldejäävam element. Nimetatu on kirjutatud muu sõnalise osaga võrreldes oluliselt suuremalt ja seda on rõhutatud tumedama värviga ning vaadeldav sõna paikneb kaubamärgi keskel.

Vaidlustaja leiab, et varasema kaubamärgi puhul on tarbijale koheselt märgatav element „itimees.ee“, sest on üldteada fakt, et Eesti keskmine tarbija loeb sõnu vasakult paremale. Seega on varasema kaubamärgi puhul samuti kõige meeldejäävam sõna „itimees.ee“, mis on aga praktiliselt identne hilisema kaubamärgi koosseisus oleva domineeriva elemendiga „itmees.ee“. Nähes reaalses situatsioonis kaubamärki **itmees.ee** seostab tarbija suure tõenäosusega seda talle juba varem tuntud kaubamärgiga **ITIMEES.EE**. Tarbijal tekib assotsiatsioon talle juba tuntud teise omaniku poolt pakutavate teenuste ning kaubamärkidega – tarbija seostab võrreldavate tähistega omanikke ja vahetab need ära.

Vaidlustaja leiab, et registreerimiseks esitatud tähis **itmees.ee** on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga **ITIMEES.EE**. Seetõttu on tähise **itmees.ee** registreerimine kaubamärgina on vastuolus KaMS § 10 lg p-s 2 sätestatuga.

Vaidlustaja lisab veel, et KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse KaMS § 9 lg 1 või § 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Samuti lisab vaidlustaja, et kaubamärgile **itmees.ee** õiguskaitse andmine klassis 9, 37 ja 42 kahjustab varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Sellest tulenevalt on Andrus Luht asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Vaidlustaja palub, tuginedes eespool toodule ning juhindudes KaMS § 41 lg 2, § 41 lg 3, tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **itmees.ee** Itmees Eesti OÜ nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, kaubamärgi **itmees.ee** registreerimistaotluse koopia 1 lehel, vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgi **ITIMEES.EE** koopia 1 lehel ja maksekorraldus nr 1653 riigilõivu tasumise kohta.

Taotleja esitas oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta 22.03.2010

Vastuseks vaidlustajapoolsetele seisukohtadele teatab taotleja, et ta ei nõustu vaidlustajaga Patendiameti otsuse väidetava õigusvastasuse osa ja põhjendab oma seisukohti alljärgnevaga.

KaMS § 11 lg 1 sätestab varasema kaubamärgina muuhulgas:

- kaubamärgi, mis omandas üldtuntuse varem (lg 1 p 1);
- registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem (lg 1 p 2).

Vaidlustusavalduses tuginetakse KaMS § 11 lg 1 p 2 sätestatule ning nimetatud varasema kaubamärgina loetakse 28.01.2008 registreerimiseks esitatud ning 27.08.2009 registreeritud sõnalise kaubamärgi **ITIMEES.EE**.

Taotleja toetub siinkohal KaMS § 11 lg 1 p 1 sätestatule ning leiab, et registreerimistaotluses nr M200800775 esitatud kaubamärk oli oluliselt varasema aktiivse kasutamise tulemusena KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses omandanud varasemad õigused, so. enne kui vaidlustaja esitas registreerimiseks vastandatud kaubamärgi (enne 28.01.2008).

Antud kontekstis toetub taotleja ka KaMS § 11 lg 2 sätestatule, so muu varasema õiguse määramisel arvestatakse vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva. Kuivõrd registreerimistaotluses nr M200800775 toodud kaubamärgi üks oluline osa on taotleja ärinimi Itmees Eesti OÜ, tuleb lähtuda ka ärinimest tulenevast kaitsest. Itmees Eesti OÜ põhikiri kinnitati 03.12.2004 seega enam kui kolm aastat varem kui esitati registreerimiseks vastandatud kaubamärk.

Nimetatud asjaolu toetab registreerimistaotluses nr M200800775 esitatud kaubamärgi **itmees.ee** taotleja nimele registreerimise õiguspärast ning ühtlasi vaidlustusavalduse alusetust.

Samuti on oluliseks aspektiks vastandatud kaubamärgi ja taotletud kaubamärgi vahelise kollisiooni tuvastamisel taotleja poolt registreerimistaotluses M200800775 esitatud kaubamärgi tuntus.

Nimelt on taotleja oma kaubamärki aktiivselt ning katkematult kasutanud alates äriühingu loomisest. Osundatud kasutamise tulemusena on kaubamärk omandanud kõrge maine ning üldtuntuse. Taotletud kaubamärki seostatakse üksnes ja ainult taotlejaga ning puudub mistahes ratsionaalne põhjendus taotletud kaubamärgi seostamise või segiajamise kohta eraisiku nimele registreeritud hilisema kaubamärgiga.

Esmaseks ning kõige ilmekamaks kaubamärgi kasutamist tõendavaks aspektiks enne vastandatud kaubamärgi registreerimiseks esitamise kuupäeva on kaubamärgi kasutamine taotleja veebilehel www.itmees.ee (taotleja seisukohtade lisa 1). Kuigi taotleja hakkas kaubamärki nimetatud lehel kasutama 2004, registreeriti domeen itmees.ee juba 27.11.2001. Veebilehelt nähtub üheselt kaubamärgi aktiivne ning katkematu kasutamine taotluses toodud kaupade ja teenuste tähistamisel.

Taotleja kaubamärki on korduvalt avaldatud ka trükimeedias. Põhjendusega vaidlustusavalduse toimetusele mitte liialt koormata esitab taotleja seejuures üksnes mõned väljavõtted Äripäeva venekeelses väljaandes juba 2006 augustis ja 2007 avaldatud reklaamidest (lisad 2-3).

KaMS § 7 lg 2 kohaselt loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavuse alase vaidlustusavalduse lahendamiseiga.

KaMS § 7 lg 3 on toodud kaubamärgi üldtuntuse tunnistamisel arvestatavad aspektid, so. üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muuhulgas:

- tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade ja teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris.
- kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
- registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
- hinnangulist väärtust.

Arvestades, et Äripäeva tiraaž oli nimetatud perioodil vastavalt 29900 ja 30400 ning Äripäeva lugejateks on majanduseluga enam kursis olevad isikud (kelle igapäevase majandustegevuse lahutamatuks osaks on infotöötlusseadmed ja arvutid), jõudis taotleja kaubamärk olulise osani vastavate tarbijate sektorist.

Itmees Eesti OÜ kliendid kinkisid selle 2007 aastal täitunud kolmanda tegevusaasta tähistamiseks korraldatud üritusel puidust valmistatud **itmees.ee** registreerimiseks esitatud kaubamärgi ühe osa ruumilise kujutise (lisa 4).

Nimetatuga kinnitab mitmeid käesolevas vaidluses olulisi aspekte, et:

- taotleja kaubamärk oli juba 2007 vastavate tarbijate sektoris teada ja tuntud;
- osundatud kujutise näol on tegemist tugeva taotleja kaupade ja teenustega eristava kaubamärgiga;
- kaubamärgi seos üksnes taotlejaga on ilmne.

Eespool toodu kinnitab ühtlasi, et esitatud kujutis omab registreerimistaotluses toodud kaubamärgi kui terviku üldmuljelt võrdset kontseptuaalset kaalu teiste elementidega, so. nii ärinime, kujunduse kui ka reklaamlausega „pane arvutid naeratama“.

Taotleja lisab täiendavalt mitmeid väljatrükke nii taotleja veebilehelt, kui ka avalikest interneti lehtedelt registreerimistaotluses esitatud kaubamärgi **itmees.ee** kasutamise kohta. (lisad 5-7).

Arvestades kõiki eeltoodut ning eriti et:

- taotleja ärinimi registreeriti juba 2004;
- domeen itmees.ee registreeriti juba 2001;
- registreerimiseks esitatud kaubamärk on välja töötatud 2004;
- kaubamärki on aktiivselt ja katkematult kasutatud alates ettevõtte loomisest;
- kaubamärk on omandanud kõrge eristusvõimega + üldtuntud kaubamärgi staatuse

ning seda oluliselt varem, kui esitati registreerimiseks vastandatud kaubamärk, so. 28.01.2008. Taotleja peab ilmseks, et vaidlustusavalduse põhipostulaat – kaubamärgi registreerimise otsus on vastuolus vaidlustaja varasemate õigustega – on väär. On kahtlustetagi selge, et varasemad õigused kuuluvad taotlejale ning käesoleval juhul on taotleja soov kaitsta seaduslike vahenditega enda poolt välja töötatud ning aastaid aktiivselt kasutusel olevat kaubamärki, ja mitte väidetavalt rikkuda kolmandate isikute õigusi.

Isegi kui komisjon peaks jõudma seisukohale, et taotleja kaubamärgi **itmees.ee** registreerimistaotluses toodud kaubamärk ei ole pikaajalise aktiivse kasutamise tulemusena omandanud eristusvõimet, üldtuntust ning sellega seoses ka varasemaid õiguseid (sh. ärinimest tulenevad õigused), ei ole registreerimiseks esitatud ja vastandatud kaubamärgi puhul tegemist ei identsete, sarnaste ega assotsieeruvate kaubamärkidega. Mistõttu ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Lisaks varasemate õiguste esinemise aspektile peavad KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vaadeldavad kaubamärgid olema kas identsed või sarnased ning nimetatud sarnasuse või identsusega peab kaasnema tarbijate poolne kaubamärkide äravahetamise oht, sh. hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasemaga. Käesoleval juhul ei ole tegemist ei identsete, sarnaste ega ka assotsieeruvate kaubamärkidega, mistõttu puudub ka tõenäosus tarbija eksitamiseks.

Kaubamärkide vahelise võimaliku kollisiooni tuvastamisel võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatusena aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon - KaMS § 12 lg 1 p 2.

Antud juhul on registrisse kantud reproduktsioonide kohaselt varasema kaubamärgi näol tegemist sõnalise kaubamärgiga, so. puuduvad mistahes täiendavat eristusvõimet lisavad kujunduslikud elemendid. Kõik kaubamärgi elemendid on võrdse rõhuasetusega, so. puuduvad eriliselt rõhutatud üksikud elemendid.

Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioonist seevastu nähtub, et tegemist on hulgaliselt eristavaid elemente sisaldava kaubamärgiga. Nimelt koosneb kaubamärk nii sõnalisest kui ka kujunduslikust osast. Kujunduses on kasutatud värvilahendusena sinise, musta ja valge värvi kombinatsiooni. Samuti on toodud sinist värvi arvutiekraani meenutav kujund, milles on semikooloni ja sulu tähis, millised moodustavad „naerusuu ja silma pilgutava näo“ kujutise. Kujutise alumise serva keskel ühele nurgale toetuv kolmnurk, milline on ühendatud arvutiekraani kujutise alumise serva külge.

Kirjeldatud kujundi all on musta värvi tähtedega stiliseeritud domeeni aadress **itmees.ee**.

Domeeninime all halli värvi kirjed „pane arvutid naeratama“. Kontseptuaalselt läbib kogu tähist arvutile saavutatava heaolu temaatika.

Samas vastandatud kaubamärgis seost infotehnoloogiaga, sh. arvutitega leida on raskendatud, so. puudub sedavõrd otsene seos. Pigem võib seoseid leida muusikatööstusega võimaliku muusikalise hiti loomise kontekstis.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses välja toonud, et *väga sarnane sõna - itimees“ ja „itmees“ olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutatava kaubamärgiga.* Vaidlustusavalduse põhjendavas osas on korduvalt rõhutatud, *et tarbijale on varasem kaubamärk tuntud ning seetõttu tekivad tarbijal kokku puutudes vaidlustatud kaubamärgiga assotsiatsioonid talle juba tuntud teise omaniku poolt pakutavate teenuste ning kaubamärgiga – tarbija seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära.*

Vaidlustusavaldusele ei ole lisatud ühtegi tõendit ega toodud mistahes viiteid allikatele, millised kinnitaksid varasema kaubamärgi kasutamist ning tarbija teadlikkust varasemast kaubamärgist. Samuti puuduvad materjalid, mis kinnitaksid paljasõnalisi väiteid tarbija väidetava eksimise kohta, so. vaidlustusavalduses toodud faktiväidet, et tarbija seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära.

Seetõttu ei saa rääkida ka tarbija teadlikkusest varasemast kaubamärgist, veel vähem võimalikust konfliktist hilisema kaubamärgi ja varasema kaubamärgi vahel.

Samas on vaidlustaja vaidlustusavalduse üles ehitanud üksnes sõnade „itimees.ee“ ja „itmees.ee“ võrdlemisele, jättes kohatult tähelepanuta kaubamärkide õiguskaitse ulatuse (KaMS § 10 lg 1 p 2).

Nagu juba eelnevalt osundatud, koosnevad kaubamärgid mitmetest sõnalistest ning kujunduslikest elementidest, millised on vaidlustaja ekslikult tähelepanuta jätnud.

Vaidlustatud kaubamärgis esitatud kujunduslikud elemendid omavad samaväärset sõnalise osaga olulist osa tähise kui terviku üldmuljelt. Siinkohal osundab taotleja täiendavalt hilisema kaubamärgi registreerimistaotluses esitatud kasutamisele ning selle tulemusena omandatud üldtuntuse ning tugevale eristusvõimele (millised asjaolud on vastavate materjalidega ka tõendatud). *Tugeva eristusvõimega märgid omavad olemuslikult või tänu oma reproduktsioonile turul tugevamat kaitset kui väiksema eristusvõimega märgid (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc.).*

Seega osundab hilisema kaubamärgi registreerimistaotluses toodud kaubamärk üldtuntud kaubamärgile omast tugevat kaitset, milline omakorda tagab, et nimetatud taotluses toodud kaubamärki seostatakse üksnes ja ainult taotlejaga, milline asjaolu kinnitab täiendavalt vaidlustusavalduse alusetust ning Patendiameti otsuse, registreerida hilisem kaubamärk Itmees Eesti OÜ nimele õiguspärasust.

Komisjoni praktika kohaselt, kui vaidlusalused kaubamärgid ei ole sarnased ning puudub tõenäosus, et tarbija vastandatud kaubamärgid segi ajab või vaidlusaluse kaubamärgi puhul tekiksid assotsiatsioonid varasema kaubamärgiga, siis puudub protsessiökonomika põhimõttest lähtuvalt vajadus analüüsida võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade võimaliku identsust/samaliigilisust (TOAK 09.02.2009.a. otsus nr 1044-o TOAK 25.02.2010. a. otsus nr 1111-o).

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise välistab kaubamärkide vahelise sarnasuse ja assotsieerumise puudumine.

Kokkuvõtteks leiab taotleja, et arvestades vastuses toodud argumente ning neid kinnitavaid tõendeid, puuduvad alused vaidlustusavalduse rahuldamiseks ja Patendiameti otsuse tühistamiseks. Taotleja on seisukohal, et Patendiameti otsuse, registreerida kaubamärk **itmees.ee** taotleja nimele klassides 9, 37 ja 42 toodud kaupade ja teenuste tähistamiseks, osas ei esine absoluutseid ega ka suhtelisi õiguskaitset välistavaid asjaolusid.

Juhindudes tööstusomandi õiguskorralduste seaduse § 61 lg-st 1 palub taotleja lugeda kaubamärk **itmees.ee** üldtuntuks Itmees Eesti OÜ kaubamärgiks enne kaubamärgi registreeringu nr 46638 prioriteedi kuupäeva ja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ning Patendiameti otsus nr

7/M200800775 hilisema kaubamärgi „**itmees.ee**” Itmees Eesti OÜ nimele registreerimise kohta muutmata.

Taotleja on lisanud oma seisukohtadele väljatrüki veebilehelt www.veebimajutus.ee domeeni itmees.ee omaniku ja registreerimise andmete kohta; koopia 02.08.2006.a. Äripäeva vene keeles väljaandesilmunud reklaamist; koopia 15.08.2007.a. Äripäeva vene keeles väljaandesilmunud reklaamist; koopia 30.11.2007.a. taotleja aastapäeva üritusel tehtud fotost, millel Itmees Eesti OÜ klientide poolt taotlejale tehtud kingitusest; väljatrüki veebilehelt www.itmees.ee Itmees Eesti OÜ ettevõtte tutvustuse kohta; väljatrüki veebilehelt www.infoweb.ee Itmees Eesti OÜ kontaktandmete kohta, millisel on ühtlasi ära toodud taotletud kaubamärk; väljatrüki veebilehelt www.delovoi.ee Itmees Eesti OÜ kontaktandmete kohta, millisel on ühtlasi ära toodud hilisem kaubamärk; volikirja.

Vaidlustaja esitas 04.05.2010 vastuse taotleja 19.03.2010 seisukohtade kohta.

Vaidlustaja ei nõustu taotlejaga ja vaidleb vastu leides, et tähise võimalik üldtuntus taotleja kaubamärgina varasemalt kui registreeriti vaidlustusavalduse kaubamärk ei oma käesolevas vaidluses tähtsust. Üldtuntud, kuid Eestis registreerimata kaubamärgi omanik ei saa piirata registreeritud kaubamärgiomaniku õigusi, sh õigust nõuda õiguskaitse saanud kaubamärgina sarnase kaubamärgi kasutamise lõpetamist samade või sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks. Kooskõlas alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 5 lg-ga 2 on õiguskaitse ainult sellisel üldtuntud kaubamärgil, mille õiguskaitse ei ole välistatud sama seaduse § 9 ja 10 sätestatud alustel. KaMS § 10 lg 2 kohaselt võib kaubamärk küll olla üldtuntud, kuid kui sellele tähisele on Eestis varasem õigus kellelgi teisel, siis sellise kaubamärgi üldtuntuse tunnustamine kaubamärgile õiguskaitset ei anna. Eeltoodud on kinnitanud ka Riigikohus oma lahendis 3-2-1-168-04. Riigikohus on leidnud: „Seni, kuni hageja nimele kaubamärgi registreerimist ei ole kehtetuks tunnistatud ja kaubamärki registrist kustutatud, ei saaks kostja ka oma kaubamärgi üldtuntuse korral kaitset registreeritud kaubamärgi omaniku nõude vastu. Sarnaselt reguleerib olukorda ka kehtiva KaMS § 52 lg 1“.

Eelnevast järeldab ta, et asjas ei tule tuvastada, kas vaidlustaja kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal oli taotleja kasutatav kaubamärk üldtuntud või mitte. Seega ei oma tähtsust ka taotleja väited temale väidetavalt kuuluva kaubamärgi üldtuntuse tõendamise ja tõendite hindamise osas. Vaidlustaja leiab samas, et taotleja ei ole tõendanud väidetavalt temale kuulunud tähise üldtuntust Eestis vaidlustaja kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisehetke seisuga. Esitatud materjale ei saa pidada küllaldaseks tõendamaks kaubamärgi üldtuntust alljärgnevatel põhjustel:

- Äripäeva venekeelses väljaandes 2006 ja 2007 avaldatud reklaamid – tegemist on nii öelda laia profiiliga majanduslehega, mille lugejaskonna enamik ei pruugi olla huvitatud seal reklaamitud kaubamärgi **itmees.ee** all osutatavatest kaupadest ja teenustest. Seetõttu ei ole see reklaam suunatud vahetult tarbijale, kelle jaoks on reklaam oluline. Tõendamist ei ole leidnud, et kaubamärki teab oluline osa vastavast tarbijate sektorist.
- 2007. a. olevat taotlejale kingitud tema klientide poolt puidust valmistatud kaubamärgi kujutis. Taotleja ei ole aga öelnud, kui suur hulk isikuid oli selle kingituse taga. Tegemist võis olla ka üksnes taotleja isiklike tuttavatega, kes ei moodusta aga kohe kindlasti mitte olulist osa tarbijate sektorist.
- Väljatrüki taotleja enda veebilehelt kui ka avalikest interneti veebilehtedelt kaubamärgi **itmees.ee** kasutamise kohta kinnitavad küll tähise kasutamist taotleja poolt, kuid mitte taotlejale kuuluva kaubamärgi üldtuntust tarbijate hulgas. Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärgi kasutamine ei tähenda veel kaubamärgi üldtuntust. Eeltoodud andmete põhjal ei saa aga rääkida taotlejale kuuluva kaubamärgi üldtuntusest, vaid üksnes selle kasutamisest taotleja poolt.

Veelgi enam, taotleja küll väidab, et hakkas oma kaubamärki kasutama 2004 ja temale kuulub varasem õigus, kuid nimetatu ei vasta tegelikult tõele. Taotleja võis küll kasutada kaubamärki alates aastast 2004, kuid vaidlustaja rõhutab, et CTG Eesti OÜ on kasutanud kaubamärki **ITIMEES.EE** alates äriühingu registreerimisest ehk alates 04.12.2002, mis on kaks aastat varasem sellest, kui taotleja on äriregistris registreeritud ja oma kaubamärki kasutanud (vaidlustaja seisukohtade lisa 1). Samuti on registreeritud Eenet'is domeeninimi itimees.ee pool aastat varem kui Itmees Eesti OÜ registreeriti äriregistris (lisa 2). Seega ei saa rääkida taotlejale kuuluvast varasemast õigusest, so üldtuntud kaubamärgist **itmees.ee** kuivõrd sellise kaubamärgina saab käsitleda pigem vaidlustaja kuuluvat tähist **ITIMEES.EE**.

Vaidlustaja selgitab, et vaidlustaja, kes on samaaegselt ka CTG Eesti OÜ ainoosanik, otsustas kaitsta kasutatava kaubamärgi niipea kui oli teada saanud, et turul tegutseb samas valdkonnas teine väga sarnase nimega ettevõtja. Vaidlustaja eelistas registreerida kaubamärgi enda kui eraisiku nimele, samas tegi kaubamärgi kasutamise võimalikuks CTG Eesti OÜ-le. Kaubamärgi kasutamine CTG Eesti OÜ poolt kaubamärgiomaniku loal on käsitletav kaubamärgi kasutamisenä kaubamärgiseaduse kontekstis. Asjaolu, et taotleja nimele on varasemalt registreeritud sõnalist osa „itmees.ee“ sisaldav ärinimi ja domeeninimi, ei oma käesolevas vaidluses tähtsust ja tuleb jätta tähelepanuta. Tegemist kaubamärkide sarnasuse vaidlusega, st. võrreldakse omavahel üksnes ja ainult kaubamärke ja nende sarnasuse olemasolu puudumist. Varasema sarnase domeeninime ega ärinimega arvestamine ei ole seega asjakohane. Käsitledes kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust, on taotleja märkinud, et puuduvad materjalid, mis kinnitaksid vaidlustaja paljasõnalisi väiteid tarbija eksitamise kohta, so. vaidlustusavalduses toodud faktiväidet, et tarbija seostab võrreldavate kaubamärkide omanikke ja vahetab need ära.

Ülaltoodu kinnituseks, et tarbija seostab võrreldavate kaubamärkide **itmees.ee** ja **ITIMEES.EE** omanikke ja vahetab kaubamärgid ka tegelikult omavahel ära, esitabvaidlustaja tõendina e-kirjad, mis on ekslikult saadetud Itmees Eesti OÜ klientide, st taotleja klientide poolt. Nimetatu kinnitab **itmees.ee** ja **ITIMEES.EE** äravahetamiseni sarnasust, sealhulgas assotsieerumist. Kurioosne on, et sellise vea on teinud ka taotleja enda töötaja, saates kirja vaidlustaja aadressil. Eeltoodust järeldub ka, et tarbija, nähes reaalses turusituatsioonis taotletavat kaubamärki **itmees.ee**, seostab suure tõenäosusega seda talle juba varem tuntud vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgiga **ITIMEE.EE**. Väga sarnase sõna – „itimees“ ja „itmees“ – olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutatava varasema kaubamärgiga. Tarbijal tekib assotsiatsioon talle juba tuntud teise omaniku poolt pakutavate teenuste ning kaubamärgiga – tarbija seostab võrreldavate tähist omanikke ja vahetab need ära.

Vaidlustaja palub, lähtudes eeltoodust, samuti vaidlustusavalduses toodud asjaoludest ning juhindudes KaMS § 41 lg 2, § 41 lg 3 tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „itmees.ee“ Itmees Eesti OÜ nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vastusele on vaidlustaja lisanud CTG Eesti OÜ B-kaardi koopia; Itmees Eesti OÜ B- kaardi koopia ja väljavõtte Eenet'i registrist; väljatrükid e-kirjadest, mis on saadetud taotleja klientide poolt ekslikult vaidlustaja aadressil

Vaidlustaja esitas 30.03.2011 oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta.

Vaidlustaja jäi nendes oma varasemate seisukohtade ja nõude juurde, kuid rõhutab taotlejapoolset täiendavat õigusrikkumist, mis seisnes domeeni **itmees.ee** registreerimises ja kasutamises. See seisneb selles, et viidates domeeninime omajale, mõjutab domeeninimi interneti kasutajaid külastama just seda veebilehekülge, mistõttu sarnaneb domeeninimi oma funktsioonidelt kaubamärgiga, kuna see hõlbustab eristamist ja meeldejätmist, annab teavet, näitab kuuluvust või

päritolu ning täidab reklaamifunktsiooni. Seda kinnitab ka Riigikohtu 30.03.2006 otsus nr 3-2-1-4-06 punktis 49.

Taotleja esitas 02.05.2011 oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga Patendiameti otsuse väidetava õigusvastasuse osas ja leiab, et:

- hilisema kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on õiguspärane ning vastava otsuse tühistamiseks ei ole vaidlustusavalduses esitatud ühtegi argumenti ega tõendit;
- vaidlustaja tugineb KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatule;
- registreerimistakistuse kohaldamise esmaseks ning peamiseks eelduseks on varasemate õiguste kuulumine vaidlustajale;

Taotleja nõustub vaidlustajaga, et **ITIMEES.EE** registreeringu prioriteedikuupäev on varasem kui seda on taotleja **itmees.ee** registreerimistaotluse esitamise kuupäev. Kuid ilmestamaks kaubamärkide vahelise kollisiooni puudumist osundab taotleja temale kuuluvatele varasematele õigustele, millised tulenevad nii KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses üldtuntud kaubamärgist kui ka KaMS § 11 lg 2 tähenduses muust varasemast õigusest, seda eelkõige tulenevalt ärinimest ja domeeninimest. Kõikide loetletud varasemate õiguste omandamise kuupäevad on varasemad kui hilisema kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäev.

Toetudes KaMS § 11 lg 1 p 1 sätestatule leiab taotleja, et **itmees.ee** registreerimistaotluses esitatud kaubamärk oli oluliselt varasema aktiivse kasutamise tulemusena omandanud KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses varasemad õigused, so. enne kui vaidlustaja esitas registreerimiseks vastandatud kaubamärgi (enne 28.01.2008).

Antud kontekstis toetub taotleja ka KaMS § 11 lg 2 sätestatule, so. muu varasema õiguse määramisel arvestatakse vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva. Kuivõrd **itmees.ee** registreerimistaotluses toodud kaubamärgi üks osa on taotleja ärinimi Itmees Eesti OÜ, tuleb lähtuda ka ärinimest tulenevast kaitsest. Itmees Eesti OÜ põhikiri kinnitati 03.12.2004, seega enam kui kolm aastat varem, kui esitati registreerimiseks vastandatud kaubamärk.

Järgnevas kordab taotleja peamiselt oma varasemaid, so 19.03.2011 esitatud seisukohti ja leiab kokkuvõtvalt, et menetluse jooksul esitatud argumente ning neid kinnitavaid tõendeid arvestades puuduvad alused vaidlustusavalduse rahuldamiseks ja Patendiameti otsuse tühistamiseks.

Taotleja on seisukohal, et Patendiameti otsuses registreerida kaubamärk **itmees.ee** taotleja nimele klassides 9, 37 ja 42 toodud kaupade ja teenuste tähistamiseks ei esine õiguskaitset välistavaid asjaolusid, mistõttu on tegemist seadusliku otsusega, mille tühistamiseks puuduvad alused.

Taotleja palub lugeda kaubamärk **itmees.ee** üldtuntuks Itmees Eesti OÜ kaubamärgiks enne varasema kaubamärgi prioriteedikuupäeva ja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi **itmees.ee** Itmees Eesti OÜ nimele registreerimise kohta muutmata.

Komisjon alustas käesolevas asjas lõppmenetlust 09.12.2011.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on otsustanud 02.11.2009 registreerida kaubamärgi **itmees.ee** taotleja nimele kaupade ja teenuste tähistamiseks klassides 9, 37 ja 42.

Vaidlustaja peab Patendiameti otsust oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuna ta on KaMS § 11 lg 1 p 2 mõttes varasema kaubamärgi **ITIMEES.EE** omanik.

Vaidlustaja väidab, et hilisema kaubamärgi kaupade/teenuste loetelus, klassides 9, 37, 42 nimetatud kaubad ja teenused on identsed kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks varasem

kaubamärk on registreeritud. Sellest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärgi registreerimine rikub tema kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustusavaldusest ei nähtu, et taotleja oleks taotlenud või omaks vaidlustaja luba hilisema kaubamärgi **itmees.ee** registreerimiseks.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustajale kuuluva kaubamärgi ITIMEES.EE taotluse esitamise kuupäev (28.01.2008) on varasem taotleja tähise **itmees.ee** kaubamärgina registreerimise taotluse esitamise kuupäevast (14.05.2008). Taotleja viited tema tähise **itmees.ee** väidetavale üldtuntusele ja muudele väidetavatele varasematele, s.o vaidlustaja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäevale eelnevatele õigustele on käesolevas vaidluses asjassepuutumatud ja tuleb jätta tähelepanuta. Vaidlustaja kaubamärk ITIMEES.EE on kantud kauba- ja teenindusmärkide registrisse ning see registreering on käesoleval ajal kehtiv. Kui taotleja leiab, et hoopis vaidlustaja kaubamärk rikub tema varasemaid õigusi, oleks taotlejal kõigepealt tulnud (tuleb) vaidlustada vaidlustaja kaubamärgi ITIMEES.EE registreerimine. Kuni aga vaidlustaja kaubamärgi registreeringut kehtetuks tunnistatud ei ole, on see kaubamärk kohaseks takistuseks võimalike hilisemate sarnaste kaubamärkide (nt taotleja kaubamärgi) registreerimisel. Nimetatut kinnitab ka vaidlustaja viidatud Riigikohtu otsus nr 3-2-1-168-04.

Komisjon on seisukohal, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on 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.

Euroopa Kohtu 22.06.1999. a lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija kaubamärkidest jäävat umbmäärast mälestust.

Käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad/teenused klassides 9, 37 ja 42 on samaliigilised ja suuresti identsed:

ITIMEES.EE klassid	itmees.ee
<p>Klass 9 – teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja kontrollseadmed ja -vahendid; heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.</p> <p>Klass 37 – ehitustegevus; remont; paigaldustööd, sh arvutiriistvara paigaldus, hooldus ja parandus.</p> <p>Klass 42: – teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus.</p>	<p>Klass 9: - infotöötlusseadmed ja arvutid.</p> <p>Klass 37: - mitmesugused remonditööd, seadmete parandamine, arvutiriistvara paigaldamine ja remont.</p> <p>Klass 42: - arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendused.</p>

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist kaubamärkidega, mis on sarnased sõnaliste elementide poolest ja on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning võrreldavate kaubamärkide omavaheline assotsieerumine. Väga sarnaste sõnade „itimees“ ja „itmees“ olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijais assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutatava varasema kaubamärgiga.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et varasema kaubamärgi puhul on kõige meeldejäavam sõnaline osa „itimees.ee“, mis on äravahetamiseni sarnase hilisema kaubamärgi koosseisus oleva domineeriva sõnalise elemendiga „itmees.ee“. Nähes reaalses situatsioonis kaubamärki **itmees.ee** seostab tarbija suure tõenäosusega seda talle juba varem tuntud kaubamärgiga **ITIMEES.EE**. Tarbijal tekib assotsiatsioon talle juba tuntud teise omaniku poolt pakutavate teenuste ning kaubamärkidega – tarbija seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära. Kaubamärgi **ITIMEES.EE** puhul on tegemist sõnamärgiga ja **itmees.ee** puhul kombineeritud värvilise kaubamärgiga, kus nende sarnasuse võrdlemisel omab iga komponent ja sõnaosa teatavat kaalu.

Visuaalselt on võrreldavates kaubamärkides teatavaid erinevusi – varasem kaubamärk on suurtähtedes kujutatud sõnaline kaubamärk ja hilisem on kombineeritud värviline kaubamärk. Mõlemad sisaldavad esimese sõna järel erinevaid reklaamlauseid: „... SINU KINDEL ABIMEES“ vs „... paneb arvutid naeratama“. Samas ei ole nimetatud visuaalsed erinevused komisjoni hinnangul piisavad elimineerimaks kaubamärkide domineerivate osade sarnasusest tulenevat suurt sarnasust märkide üldmuljes. Võrreldavate kaubamärkide domineerivamad osad „itimee.ee“ ja „itmees.ee“ erinevad vaid tähe „i“ poolest.

Semantiliselt on varasema ja hilisema kaubamärgi sõnalised osad „itimees.ee“ ja „itmees.ee“ mõlemas kaubamärgis äravahetamiseni sarnased ning omavahel assotsieeruvad.

Mõlemad sõnalised osad sisaldavad tähepaari „it“, mis on tarbijale otseseks viiteks infotehnoloogia valdkonda tähistavale lühendile „IT“ ja sõnad „itimees“ või „itmees“ vastavalt viiteks infotehnoloogile või -spetsialistile. Ühetäheline erinevus võrreldavate kaubamärkide esimestes silpides „iti“ vs „it“ ei tee võrreldavaid kaubamärke tähenduslikult eristatavateks.

Komisjon ei nõustu taotlejaga selles, et varasem kaubamärk **ITIMEES.EE** viitab muusikamaailma hittidele või levimuusika loojatele. Selliste assotsiatsioonide tekkimiseks peaks kaubamärgi domineeriv ja kõige meeldejäavam sõnaline osa olema esitatud eesti keele õigekirjareeglite kohaselt – „hitimees.ee“.

Komisjoni hinnangul on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ka foneetiliselt. Kaubamärkide identne algusosa „iti-“ ja „it-“, on nii visuaalses ja foneetilises analüüsis kui ka äravahetamise tõenäosuse hindamisel olulise tähtsusega, kuna tähes „i“ seisnevat erinevust märkide keskel ei pruugi tarbija põgusal märkide vaatlemisel koheselt märgata ja hääldamisel tunnetada. Seetõttu on komisjoni hinnangul tõenäoline oht, et tarbijad võivad varasema ja hilisema kaubamärgi omavahel segamini ajada ning pidada neid ühe ja sama ettevõtte kaubamärkideks või majanduslikult omavahel tihedalt seotud ettevõtete kaubamärkideks. Sealhulgas võivad tarbijad pidada kombineeritud kaubamärki **itmees.ee** vaidlustaja kaubamärgi **ITIMEE.EE** modifikatsiooniks ja sellega tähistatud tooteid ja/või teenuseid vaidlustaja ettevõttelt pärinevaiks.

Nagu komisjon eespool selgitas, ei ole taotleja väited tema kaubamärgi üldtuntuse kohta käesolevas vaidluses asjakohased ega arvestatavad. Sellegipoolest soovib komisjon taotleja üldtuntuse argumentatsiooni kohta märkida järgmist.

Komisjon ei nõustu taotlejaga selles, et tema kaubamärk **itmees.ee** on kasutamise, ajalehes Äripäev ilmunud reklaami ja ettevõttele tema sümboolikaga puitplaadi kinkimise tulemusena omandanud kõrge maine ning üldtuntuse Eestis enne vaidlustaja taotluse esitamist vastandatud kaubamärgi **ITIMEES.EE** registreerimiseks. Taotleja ei ole üldtuntuse kohta esitanud piisavalt

tõendeid, nt andmeid reklaamikulude, veebilehe külastuste ja tellimuste kohta või osutatud teenuste mahtude analüüsi vms KaMS § 7 lg 3 tähenduses. Seetõttu ei oleks komisjoni hinnangul võimalik tunnistada kaubamärgi **itmees.ee** üldtuntust isegi juhul, kui üldtuntuse analüüs oleks käesolevas asjas asjakohane.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s :

Andrus Luht'i vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kombineeritud kaubamärgi „itmees.ee paneb arvutid naeratama + kuju“ (taotlus nr M200800775) registreerimise kohta klassides 9, 37 ja 42 Itmees Eesti OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni 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:

H-K. Lahek

K. Tillberg

S. Sulsenberg