

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

---

**OTSUS nr 1266-o**

Tallinnas 20. juulil 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri- Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti Kaubandus- Tööstuskoja vaidlustusavalduse kaubamärgi EKSPORDIAKADEEMIA (taotlus nr M200800957) registreerimise kohta Jakob Saksa nimele klassides 35 ja 41.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 29.06.2010 Eesti Kaubandus- Tööstuskoja (edaspidi ka vaidlustaja või Koda) vaidlustusavaldus kaubamärgi EKSPORDIAKADEEMIA (taotlus nr M200800957) registreerimise kohta Jakob Saksa (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 35 ja 41. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolinik Kärt Laigu.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1266 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult**

Patendiamet on vastu võtnud otsuse kaubamärgi EKSPORDIAKADEEMIA (taotluse nr M200800957) registreerimiseks klassides 35 ja 41 (vaidlustusavalduse lisa 1). Kaubamärgi taotleja on Jakob Saks. Vaidlustusavalduse objektiks olev kaubamärgi registreerimise otsus annab Jakob Saksale ainuõiguse kaubamärgi EKSPORDIAKADEEMIA kasutamiseks järgmiste teenuste suhtes:

Klass 35 – reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

Klass 41 – uudistereporteriteenused; rahvusvahelistest näitustest videofilmide tootmine; raadio- ja teleprogrammide lavastamine; kompaktkirjastamine; meelelahutuskunstnike teenused; golfimänguvahenditega varustamine; sukeldumisvahendite laenus.

Vastav kaubamärgi registreerimise otsuse teade avaldati 03.05.2010 Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 5/ 2010.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda vaidlustab Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk EKSPORDIAKADEEMIA Jakob Saksa nimele klassides 35 ja 41.

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

Pahauskselt on esitatud selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast identsest või äravahetamiseni sarnasest kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud kaubamärk selleks, et ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi eristusvõimet.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti suurima vabatahtliku liikmeskonnaga mitteriiklik ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille liikmeskonna moodustavad pea 3300 Eestis tegutsevat ettevõtet, millest 96% on väikese ja keskmise suurusega äriühingud. 2008 aastal kutsus Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos partneritega ellu Ekspordi Akadeemia. Eesmärgiks oli loengute ja arutelude kaudu anda ettevõtjatele

võimalus uute teadmiste omandamiseks ning suhtevõrgustiku laiendamiseks (lisa 2). Ekspordi Akadeemia esimene seminar toimus 4. novembril 2008, mille sisuks oli Eesti ekspordi ja eksportööride tundmaõppimine ning arutelud majandusolukorra üle (lisa 3).

Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Siim Raie sõnul on Ekspordi Akadeemia ühelt poolt koolitus ning teisalt klubiline tegevus, mille käigus parimad eksportöörid kohtuvad, arutavad ning jagavad omavahel kogemusi (lisa 2).

Ekspordi Akadeemia idee sündis aastal 2006 Eesti Kaubandus-Tööstuskojas. Selle tõendamiseks on esitatud:

1) 27. jaanuaril 2006 Siim Raie poolt Juhan Bernadt'ile (Introworks OÜ) ja Merle Ellerile (Kaubandus-Tööstuskoda) saadetud e-kiri, millele on manusena lisatud Ekspordiakadeemia kirjeldus EASile (lisa 4).

2) 13. veebruaril 2006 Siim Raie poolt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (edaspidi EAS) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile saadetud e-kiri, mille lisana on kaasas Ekspordi Akadeemia pakkumine. Pakkumise kirjelduses on välja toodud, et eesmärgiks on luua ettevõtjatele konsulteerimis- ja koolituskeskkond „Ekspordi Akadeemia“. Osalejatena on oodatud Eesti eksportöörid, ettevõtted, kes soovivad eksportida n.ö „oma lipu all“. Pakkumises on nimetatud ka projekti meeskond: Juhan Bernadt – Introworks OÜ, Siim Raie – Kaubanduskoda ning Merle Eller – projektijuht, Kaubanduskoda. Koostööpartnerid on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Introworks ning EAS (lisa 5).

3) EAS vanemkonsultandi Merit Imala 24. aprilli 2006 vastus Siim Raie e-kirjale, milles on peetud Ekspordi Akadeemia ideed huvitavaks ning samas esitatud ka küsimusi sihtgrupi laiendamise osas (lisa 6).

4) Siim Raie 18. aprilli 2008 e-kiri tollasele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna juhatajale Maria Alajõe, milles palutakse tagasisidet täiendatud Eesti Ekspordi Akadeemia pakkumisele 2. juunist 2007.

Projekti meeskond: Juhan Bernadt – Introworks OÜ, Siim Raie – Kaubanduskoda ning Merike Kompus-van der Hoeven – Kaubanduskoda (lisa 7).

5) 8. augusti 2008 Kaubandus-Tööstuskoja poolt EASile saadetud pakkumus hanke „Ekspordi valdkonna koolitused eksportööridele“ (HKL800420) osale 5 (osa 5 – Ekspordi Akadeemia). Pakkumuses on avatud Ekspordi Akadeemia kontseptsioon, milleks on Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse ning konkurentsivõime suurendamine. Ekspordi Akadeemia tegevus koosneb mitmest osast:

- seminaridest, kus eri valdkondade spetsialistid vahendavad teadmisi, oskusi ja kogemusi;
- töötoad, kus arendatakse ideid, mängitakse läbi stsenaariume ja otsustusprotsesse;
- koostöö edendamine ja *networking* nii Eesti kui ka välismaa ettevõtjate vahel;
- ekspordialased koolitused laiemale ringile ettevõtjatele.

Pakkumuse leheküljele 9, osale „Organisatoorne ülesehitus“ on öeldud, et Ekspordi Akadeemia läbiviimiseks kasutatakse Kaubandus-Tööstuskoja infrastruktuuri, töötajaid ja infokanaleid.

Akadeemia sessioonidel on alati üks moderaator ja üks raportöör. Need rollid jagatakse enne igat sessiooni Siim Raie, Jakob Saksa ja Juhan Bernadt'i vahel.

Akadeemia tegevuse käigus läbitud ja loodud informatsioon saab kõigile kättesaadavaks läbi kodulehekülje (lisa 8).

6) 14. oktoobri 2008 kokkulepe, mille allkirjastasid Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Siim Raie, OÜ Introworks Juhan Bernadt isikus ning VIHJE OÜ Jakob Saks isikus. Kokkuleppe eesmärgiks oli läbi viia EAS ekspordikoolituse hanke raames edukaks osutunud pakkumuse koolitused/seminarid.

Kokkuleppe esemeks oli osapoolte vaheline koostöö, mille tulemusel esitati pakkumus EASile ekspordikoolituse läbiviimiseks ja Ekspordi Akadeemia kontseptsiooni koostamiseks ning mille raames korraldatakse ajavahemikus september 2008 – mai 2009 ekspordialane koolitustesari (punkt 2).

Koolitussarja üks osa oli Ekspordi Akadeemia kontseptsiooni väljatöötamine ja seminaride läbiviimine (punkt 3).

Pakkumuses oli kindlaks määratud ka osapoolte õigused ja kohustused (punkt 5):

- a) Kaubandus-Tööstuskoda (järgnev on välja toodud valikuliselt)
- Koostöös Jakob Saksaga koostab ja viib läbi messikoolituse programmi;
  - Koostöös Juhan Bernadt'iga ja Jakob Saksaga koostab ja viib läbi eksporditurunduse programmi;
  - Koostöös Juhan Bernadt'iga ja Jakob Saksaga koostab Ekspordi Akadeemia kontseptsiooni ja viib läbi seminarid;
  - Reklaamib koolitusi/seminare oma internetileheküljel ning Koja teabelehes;
  - Koostab ning avaldab koolitustest/seminaridest kokkuvõtteid Koja teabelehes, samuti avaldab esinejate teesid ja/või ettekanded Koja koduleheküljel spetsiaalses rubriigis;
  - Vastutab koolituste/seminaride võimalikult ulatusliku kajastamise eest meedias, mille raames teeb koostööd EASiga.
- b) VIHJE OÜ (järgnev toodud välja täies mahus)
- Nimetab omapoolseks kontaktisikuks ning koolituste/seminaride korraldajaks Jakob Saks;
  - Tagab vajadusel oma esindaja koolitustel/seminaridel eesistujaks ning paneeldiskussioonide moderaatoriks;
  - Koostöös Kojaga ja Juhan Bernadt'iga koostab ja viib läbi eksporditurunduse programmi;
  - Koostöös Kojaga koostab ja viib läbi messikoolituse programmi;
  - Koostöös Kojaga ja Juhan Bernadt'iga koostab Ekspordi Akadeemia kontseptsiooni ja viib läbi seminarid;
  - Valmistab vajadusel ette koolitusteks/seminarideks vajalikke materjale;
  - Osaleb koolituste/seminaride temaatika valikul, päevakava määratlemisel, esinejate valikul ja treeningul ning ettekandjate teeside ettevalmistamisel;
  - Tagab vastavalt programmile oma esindajate osalemise lektorina.

Nagu võib näha esitatud materjalidest, ei kuulunud Jakob Saks esialgselt (2006. aastal) Ekspordi Akadeemia projekti meeskonda. See tähendab, et Jakob Saks ei olnud Ekspordi Akadeemia idee autor ning ellukutsuja. Jakob Saks liitus Ekspordi Akadeemia meeskonnaga hiljem, ehk ajal, kui temaga nagu ka paljude teiste ekspordivaldkonna spetsialistidega hakati enne EASile mõeldud pakkumuse koostamist läbirääkimisi pidama.

Jakob Saks on esitanud kaubamärgitaotluse EKSPORDIAKADEEMIA registreerimiseks 26. juunil 2008. Samas on taotleja nime mainitud 8. augustil 2008 Kaubandus-Tööstuskoja poolt EASile saadetud pakkumuses. Siinkohal soovib vaidlustaja juhtida tähelepanu sellele, et Ekspordi Akadeemia projekti väljatöötamine oli pikk protsess, mis sai alguse juba 2006. aastal. Nagu iga suure projekti puhul, peeti ka siin läbirääkimisi inimestega, keda sooviti kaasata Ekspordi Akadeemia lektorite, projektijuhtide või koostööpartneritena. Ilmselt oli üheks selliseks inimeseks ka Jakob Saks, kuna nagu pakkumusest näha võib, on ta soostunud üles astuma Akadeemia sessioonidel kas moderaatori või raportööri. Ei ole võimalik arvata, et ajal, mil Jakob Saks esitas registreerimiseks kaubamärgi EKSPORDIAKADEEMIA, polnud ta teadlik Kaubandus-Tööstuskoja projektist. Pahauskust kinnitab ka asjaolu, et Jakob Saks on esitanud kaubamärgi registreerimiseks klassides 35 ja 41, kuhu kuuluvad Ekspordi Akadeemia poolt pakutavate teenustega samaliigilised teenused, nimelt – reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused uudistereporteriteenused; rahvusvahelistest näitustest videofilmide tootmine; raadio- ja teleprogrammide lavastamine; kompaktkirjastamine. See asjaolu kinnitab veelgi, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi valik ei saanud olla juhuslik kokkusattumus.

Lisaks eelnimetatud teenustele on Jakob Saks esitanud kaubamärgi EKSPORDIAKADEEMIA registreerimiseks ka selliste teenuste tähistamiseks nagu „meelelahutuskunstnike teenused; golfimänguvahenditega varustamine; sukeldumisvahendite laenus“. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi kasutamine nimetatud teenustega seoses rikub eriti tugevalt Kaubandus-Tööstuskojale kuuluva kaubamärgi mainet.

Samal aastal, mõni kuu hiljem on Jakob Saks allkirjastanud Kaubandus-Tööstuskoja ning Juhan Bernadt'iga kokkuleppe, milles kohustub koostöös Kaubandus-Tööstuskoja ning Juhan Bernadt'iga läbi viima Ekspordi Akadeemia seminarid ning osalema Akadeemia kontseptsiooni väljatöötamisel. Käesoleva kokkuleppe eesmärgiks oli läbi viia EAS ekspordikoolituse hanke raames edukaks osutunud pakkumuse

koolitused/seminarid, s.t – viidatakse samale pakkumusele, milles mainitakse Jakob Saks raportööri või moderaatorina. See leping näitab veelkord ilmekalt, et Jakob Saks pidi olema kaubamärgitaotluse esitamise hetkel teadlik käimasolevast projektist Ekspordi Akadeemia.

Üheski pakkumuses või lepingus ei ole Kaubandus-Tööstuskoda andnud Jakob Saksale volitust kaubamärgi Ekspordi Akadeemia registreerimiseks.

Ekspordi Akadeemia koolitussarja on edukalt korraldatud juba aastast 2008, kusjuures tegemist ei ole kord aastast toimuva seminariga, vaid peaaegu läbi aasta – aprillist detsembrini toimuvate seminaride ja töötubadega. Akadeemia sihtgrupiks on nii tippjuhid kui ka keskastmejuhid. Vaidlustusavalduse lisatud materjalidest (lisad 10 – 31) on näha, et Ekspordi Akadeemia tegemised on leidnud väga laialt kajastamist, sh ka raadioeetris. Kaubamärgi Ekspordi Akadeemia turuletoomisest alates on seda seostatud üksnes Eesti Kaubandus-Tööstuskodaga ning mitte kaubamärgi taotleja Jakob Saksaga. Eeltoodut arvestades on vaidlustaja seisukohal, et sihtgrupi hulgas on kaubamärk Ekspordi Akadeemia saavutanud kõrge eristusvõime ning seda teatakse kui Kaubandus-Tööstuskodale kuuluvat tähist.

Jakob Saks on mainitud küll seoses Ekspordi Akadeemia seminaridega, kuid üksnes konsultandi/spetsialisti rollis, mitte Akadeemia asutaja või kaubamärgi loojana.

Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et Jakob Saks kasutab oma nimekaardil Kaubandus-Tööstuskoja kaubamärki EKSPORDI AKADEEMIA + kuju ning aadressina samuti Kaubandus-Tööstuskoja aadressi Toom-Kooli 17, Tallinn (lisa 32).

Võttes arvesse kõike eeltoodut on vaidlustaja seisukohal, et Jakob Saks on esitanud kaubamärgi EKSPORDIAKADEEMIA registreerimise taotluse pahauskselt. Taotleja pidi olema ja ka oli teadlik, et õigused kaubamärgile kuuluvad tegelikult vaidlustajale. Taotleja püüab sellise käitumisega lõigata kasu Kaubandus-Tööstuskoja poolt tehtud investeeringute arvelt. Kaubamärgitaotlus EKSPORDIAKADEEMIA on esitatud sooviga ebaausalt ära kasutada vaidlustaja poolt välja töötatud ning nüüdseks juba pikaajaliselt kasutatud kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

Kaubamärgi EKSPORDIAKADEEMIA registreerimine Jakob Saks nimele klassides 35 ja 41 kahjustab Kaubandus-Tööstuskodale kuuluva kaubamärgi Ekspordi Akadeemia mainet ja eristusvõimet. Eeltoodust tulenevalt on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Kaubandus-Tööstuskoda esitas ka ise 8. aprillil 2010 oma kaubamärgi EKSPORDI AKADEEMIA EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA + kuju registreerimiseks Patendiametile. Registreerimistaotlus kannab numbrit M201000377 (lisa 33).

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk EKSPORDIAKADEEMIA (taotluse nr M200800957) Jakob Saks nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist – registreerimistaotlus EKSPORDIAKADEEMIA (M200800957);
2. Väljatrükk „Postimehe“ poolt avaldatavate asutuste ja ettevõtete pressiteadete lehelt: „Ekspordi Akadeemia 2010 hooaja avab ärimudelite looja ja innovaator Alexander Osterwalder“;
3. Väljatrükk Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehelt: „05.11.2008 Ekspordi Akadeemia alustas“;
4. 27. 01. 2006 Siim Raie poolt Juhan Bernardt'ile ja Merle Ellerile saadetud e-kiri;
5. 13. 02. 2006 Siim Raie poolt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (edaspidi EAS) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile saadetud e-kiri;
6. EAS vanemkonsultandi Merit Imala 24. 04. 2006 vastus Siim Raie e-kirjale;
7. Siim Raie 18. 04. 2008 e-kiri Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna juhatajale Maria Alajõe;
8. 08. 08. 2008 Kaubandus-Tööstuskoja poolt EASile saadetud pakkumus hanke „Ekspordi valdkonna koolitused eksporditööriks“ (HKL800420) osale 5 (osa 5 – Ekspordi Akadeemia);
9. 14. 10. 2008 kokkulepe;

10. Väljatrükk Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehelt: „Mis on Ekspordi Akadeemia?“;
11. Väljatrükk Addenda Koolitus kodulehelt: „Ekspordi Akadeemia koolitus 2+2“;
12. Väljatrükk Tallinna linna ametlikult kodulehelt: „Ekspordi Akadeemia avaseminar“;
13. Väljatrükk <http://adwords-ee.blogspot.com/> veebilehelt: „Google'i esindajad Ekspordi Akadeemia seminaril“;
14. Väljatrükk veebilehelt Loov Eesti: „Ekspordi Akadeemia avaseminar Alexander Osterwalderiga“;
15. Väljatrükk Tallinna Tehnoloogiapargi Tehnopol kodulehelt: „Tehnopol soovitab – Ekspordi Akadeemia ekspordiseminarid“;
16. Väljatrükk uudisteportaalist neljas.ee: „Ekspert: energiakriis pakub uut turunišši“;
17. Väljatrükk Tartu Ärinõuandla kodulehelt: „EAS ekspordivaldkonna koolitused kuni aprillini 2009“;
18. Väljatrükk veebilehelt <http://podcast.kuku.ee>: „Majandusruum 2010-04-28“;
19. Väljatrükk veebilehelt <http://www.virumaa.ee>: „Järgmisel nädalal toimub Palmes turismi tootearenduse ja turunduse alane koolitus“;
20. Väljatrükk „Äripäeva“ veebilehelt: „Ettevõtjad vajavad tõhusat hääletoru“;
21. Koolitus „Väikelaeva ehituse sektori eksporditurgude turu-uuring“, 21.05.2009 Kuressaares: seminari kava;
22. Väljatrükk veebilehelt <http://blog.konverentsid.ee>: „Ärimudeli innovatsiooni teema kogub huvilisi“;
23. Väljatrükk „Äripäeva“ veebilehelt: „Kaubanduskoja tulueelarve maht oli mullu 23,6 miljonit“;
24. Väljatrükk Ekspress Hotline 1182 veebilehelt: „Eesti Kaubandus-Tööstuskoda“;
25. Väljatrükk Kontakt! 119 veebilehelt: „Eesti Kaubandus-Tööstuskoda“;
26. Väljatrükk raadio KUKU veebilehelt: „Uut KUKUS: Täna kell 11.00 Majandusruum“;
27. Väljatrükk Järvamaa Infoportaalist [www.jarva.ee](http://www.jarva.ee): „Põhja-Eesti Turismikonverentsi toimumispaigaks on seekord Paide“;
28. Väljatrükk DELFI 1184 veebilehelt: „Eesti Kaubandus-Tööstuskoda“;
29. Väljatrükk Põlvamaa veebilehelt [www.polvamaa.ee](http://www.polvamaa.ee): „Kagu-Eesti ettevõtjad algatavad toiduklastri“;
30. Väljatrükk ajakirja „Director“ veebilehelt: „Äripäev ja Regio ehk innovatsioon päris elus“;
31. Väljatrükk veebilehelt [www.minueesti.ee](http://www.minueesti.ee): „Ettevõtlus ja töökohad – huvitavaid linke“;
32. Ekspordi Akadeemia seminaride programm 2010;
33. Nimekaart – Jakob Saks, Ekspordi Akadeemia;
34. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist – kaubamärgi EKSPORDI AKADEEMIA EESTI KAUBANDUS-TÖÖSTUSKODA + kuju (M201000377) registreerimise taotlus;
35. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja volikiri;
36. Maksekorraldus nr 891.

### **15. novembril 2011 esitas taotleja oma kirjalikud seisukohad.**

Taotleja, keda esindab patendivolnik Ingrid Matsina, vaidlustusavaldusega ei nõustu, vaidleb sellele vastu täies ulatuses ja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja Jakob Saksal on rohkem kui 13-aastane töökogemus Eesti ja välismaistes ettevõtetes ekspordi korraldajana ning ekspordivaldkonna koolitajana (taotleja seisukohtade Lisa 1). Pärast pikaajalist töötamist Hispaanias ekspordikonsultatsioonide valdkonnas alustas ta 2007/2008 talvel ettevalmistusi tagasipöördumiseks Eestisse. Selleks asutas ta oma ettevõtte Vihje OÜ, alustas Eestis tegevust ekspordi- ja messivaldkonna koolitajana ning kevadel 2008 otsustas kasutusele võtta oma kaubamärgi EKSPORDIAKADEEMIA.

20.06.2008 tegi Jakob Saks EASi töötajale Pille-Liis Kellole koostööettepaneku Eestis ekspordikoolituste struktuuri loomiseks (Lisa 2)

26.06.2008 esitas Jakob Saks Patendiametile taotluse sõnalise kaubamärgi EKSPORDIAKADEEMIA registreerimiseks klassides 35 ja 41;

30.06.2008 informeeris EASi töötaja Pille-Liis Kello Jakob Saksa, et EASi ekspordi meeskonnal on kavatsus algatada ekspordikoolituste hange (Lisa 2); 01.07.2008 vormistas EENet Jakob Saksa varem esitatud

avalduse alusel tema firma Vihje OÜ nimele domeeninime ekspordiakadeemia.ee ning tühistas varasema domeeni vihje.ee (Lisa 3).

07.07.2008 teavitas EASi ekspordi divisjoni töötaja Anneli Teas Jakob Saks lihtsustatud korras hanke "Ekspordi valdkonna koolitused eksporditöötajatele" väljakuulutamises ning edastas kutse osaleda. EAS hankedokumendi hanke objekti kirjelduses sisaldas koolituste loetelu, sh Osa 5 Ekspordi akadeemia. Tegemist on esimese avalikkusele ja Jakob Saksale kättesaadava allikaga, milles kasutati nimetust Ekspordi akadeemia (Lisa 4).

08.07.2008 saatis Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja rahvusvaheliste suhete koordinaator Liis Liivoja Jakob Saksale teate, et Koda soovib EASi hankel osaleda ning tegi ettepaneku osaleda lektorina (Lisa 5).

09.07.2008 vastas Jakob Saks, et on hankega kursis ning soovib ise sellel pakkujana osaleda, kuid on nõus arutama ka Koja koostööettepanekut (Lisa 6).

10.07.2008 saatis Koja teenuste direktor Peter Gornischeff Jakob Saksale, Juhan Bernardtile ja Siim Raiele koostöö alustamise töömaterjalina täitmiseks tabeli, kus toodud EAS hankes käsitletavat teemat, sh osa 5 Ekspordi akadeemia (Lisa 7).

08.08.2008 esitati EASile Koja, Jakob Saks ja Juhan Bernardti koostöös valminud pakkumus (vaidlustusavalduse lisa 8).

Septembris-oktoobris 2008 valmistati Koja töötajate (sh Siim Raie), Jakob Saks ja Juhan Bernardti koostöös ette ja võeti kasutusele meiliaadressid [nimi@ekspordiakadeemia.ee](mailto:nimi@ekspordiakadeemia.ee), Koja poolt 8.4.2010 registreerimiseks esitatud logo, visiitkaardid ning kutse osaleda Ekspordiakadeemia seminaridel (Lisad 8-12).

04.11.2008 toimus esimene Ekspordiakadeemia seminar.

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

Tallinna Ringkonnakohtus on oma 4. juuni 2007 otsuses tsiviilasjas 2-06-31964 (Yliopiston Apteekki hagi Ülikooli Apteegi OÜ vastu kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamiseks) punktis 46 märkinud: „*Pahausksuse määramisel tuleb arvestada kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid, eriti aga seda, millised olid õigust taotleva isiku teadmised õiguste omandamise taotluse esitamisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustaks teisele isikule kuuluva tähise eristava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või võiks seda õigustamatult kahjustada*“.

Apellatsioonikomisjon on oma 12. novembri 2009 otsuses nr 859 leidnud, et *pahausksusena võib käsitleda seda, kui isik püüab omandada mingit vara või õigust, olles teadlik, et tema talitusviis ei ole õige ega aus ning rikub teiste õigusi*.

Kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 10 sõnastuse ja mõtte kohaselt peab pahausksus olema tõendatud kaubamärgitaotluse esitamise seisuga. Riigikohtu 25.02.2009 otsuses kohtuasjas 3-2-1-1-09 märgib riigikohtus, et *kuna tulenevalt kehtivast TsÜS §-st 139 heausksust eeldatakse, peab hageja tõendama, et kostja oli kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskne*.

Taotleja ei olnud enne taotluse esitamist teadlik Koja kavatsusest võtta kaubamärgina kasutusele Ekspordi Akadeemia.

Taotlus on esitatud 26.06.2008. Vaidlustaja esitatud materjalide (vaidlustusavalduse lisad 4-7) kohaselt kasutasid Kojaga seotud isikud seda nimetust enne taotluse esitamist, perioodil 26.01.2006 – 18.04.2008 üksnes mõnes mitteametlikus e-kirjas. Neid e-kirju vahetati omavahel ning EASi ja majandus- ning kommunikatsiooniministeeriumi ametnikega. See kirjavahetus ei olnud kättesaadav avalikkusele ega ammugi mitte Jakob Saksale, kes sellel perioodil viibis põhiliselt välismaal. Seega ei olnud Jakob Saksal vastupidiselt vaidlustusavalduses väidetule taotluse esitamisel võimalik olla teadlik Koja projektist.

Ka vaidlustusavalduse esitaja märgib vaidlustusavalduses (lk 4, viimane ja eelviimane lõik), et Jakob Saks ei kuulunud algselt Koja Ekspordi Akadeemia projekti meeskonda ning temaga hakati läbirääkimisi pidama alles enne EASi hankele pakkumuse koostamist. Vaidlustusavalduse esitaja jätab märkimata, et Koda

pöördus Jakob Saks poole läbirääkimiste alustamiseks alles 08.07.2008 (Lisa 5), st pärast seda, kui Jakob Saks oli kaubamärgitaotluse esitanud.

Nimetust Ekspordi akadeemia kasutas esmakordselt avalikult mitte Koda, vaid EAS oma hanketeates (Lisa 4), mis saadeti laiali 07.07.2008. Ekspordi akadeemia oli selles nimetatud ühena viiest koolitusest, millele hange välja kuulutati. Seega ei olnud tegemist Koja pakkumuses sisalduva kaubamärgiga, vaid seda nimetust olid kohustatud kasutama kõik EASile pakkumuse tegijad.

Vastupidiselt vaidlustusavalduses väidetule ei saanud taotleja esitada taotlust pahauskselt, sooviga ebaausalt ära kasutada vaidlustaja poolt välja töötatud kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Kaubamärgi maine ning eristusvõime ärakasutamise eesmärk oluks võimalik vaid juhul, kui need oleksid olnud enne taotluse esitamist olemas. Koda aga ei olnud Ekspordi akadeemia nimetust selleks ajaks isegi mitte kaubamärgina, st kaupade ja teenuste tähistamiseks, kordagi kasutanud.

Taotluse esitamise ajal ei olnud taotleja teadlik Koja kavatsustest, nimetuse Ekspordi akadeemia kasutamisest Koja mitteavalikus kirjavahetuses ega sellest, et nimetust Ekspordi akadeemia kasutatakse EASi tulevikus väljakuulutatavas hankes.

Vastupidiselt vaidlustusavalduses väidetule ei näita Koja, Introworks OÜ ja Vihje OÜ (esindaja Jakob Saks) vahel 14.10.2008 sõlmitud kokkulepe (vaidlustusavalduse lisa 9) mingil moel, et Jakob Saks pidi olema kaubamärgitaotluse esitamise hetkel teadlik Ekspordi Akadeemia projektist. Nimetatud kokkulepe peegeldab vaid pooltevahelist koostööd EASile koolitushankele, sh selle osale 5 Ekspordi akadeemia, pakkumuse koostamisel ning täitmisel. Selle koostöö alustamine hiljem, kui Jakob Saks esitas kaubamärgitaotluse, on tõendatud Lisaga 5. Rõhutame siinkohal ka, et vaidlustusavalduse esitajal lasub kohustus tõendada taotleja väidetavat pahausksust. Taotleja ei ole kohustatud tõendama oma heausksust.

Koja väitel põhineb tema asjast huvitatus vaidlustusavalduse esitamisel asjaolul, et kaubamärgi EKSPORDIAKADEEMIA registreerimine Jakob Saks nimele klassides 35 ja 41 kahjustab Kojale kuuluva kaubamärgi Ekspordi Akadeemia mainet ja eristusvõimet.

Jääb arusaamatuks, millele tuginedes väidab Koda, et kaubamärk Ekspordi Akadeemia kuulub Kojale. Kehtiva õiguse (KaMS § 5 lg 1) kohaselt on õiguskaitse vaid Eestis üldtuntud või registreeritud kaubamärkidel. Sealjuures saab KaMS § 5 lg 2 kohaselt üldtuntud kaubamärgil kaitse olla vaid tingimusel, et see ei ole välistatud KaMS § 9 ja 10 (sh varasema kaubamärgi olemasolu) kohaselt.

Koda põhjendab kaubamärgi endale kuuluvust üksnes selle loomise ja kasutamisega, mis aga ei ole Eesti õiguse kohaselt kaubamärgi omandiõiguse tekkimise aluseks. Enne taotluse esitamise kuupäeva, 26.06.2008, ei olnud Koda Ekspordi Akadeemia nimetust kaubamärgina, st kaupade ja teenuste tähistamiseks, isegi kordagi kasutanud. Alates sügisest 2008 on Koda hakanud tähist Ekspordi Akadeemia kasutama seminaride tähistamiseks. Taotleja kaupade ja teenuste loetelus koolitusteenused puuduvad.

Mõistlik on eeldada, et Koda kui suurim Eestis tegutsev ettevõtjate esindusorganisatsioon on teadlik Eestis kehtivast äriõigusest, sh kaubamärgiseadusest. Koda pidi teadma, et kaubamärgi omandamiseks on eelkõige vajalik esitada kaubamärgi registreerimise taotlus. Koda esitas kaubamärgitaotluse alles 8.04.2010. Seega võttis Koda oma tegevusega teadlikult riski, et talle huvipakkuva tähise registreerimiseks võib taotluse esitada mõni teine isik.

Tuleb ka märkida, et nimetus Ekspordi akadeemia ei ole oma olemuselt nii originaalne ja kõrge eristusvõimega tähis, et selle mitme isiku poolt juhuslik samaaegne valimine ekspordiga seotud koolitus- ja äriteenuste tähistamiseks oleks üllatav või ebatõenäoline.

Vaidlustusavalduse esitaja on tähelepanuväärse asjaoluna nimetanud, et taotleja Jakob Saks kasutab oma nimekaardil Koja väljatöötatud logo ning Koja aadressi. Selline väide on arusaamatu, sest viidatud nimekaardid on valmistatud Koja enda soovil, initsiatiivil ja tellimusel (Lisad 10-11). Samuti kasutati ühiselt Jakob Saks äriühingu Vihje OÜ domeeninime sisaldavaid meiliaadresse ning kavandati EAS tellimusel koostöös läbiviidava seminaridesarja tutvustamiseks kasutusele võtta Vihje OÜ domeeninimi. Domeeninime kasutamise võimalust pakkus Jakob Saks Kojale tasu nõudmata.

Taotleja informeeris Kojaga koostööd alustades Koja töötajaid esitatud kaubamärgitaotlusest. Informeerimine toimus suuliselt ning kirjalikud tõendid selle kohta puuduvad. Viidates tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 14 lõike 3 p 3 palume vaidlustusavalduse esitajal seda kinnitada.

Taotleja Jakob Saks tegevus kaubamärgitaotluse esitamisel 26.06.2008 oli heauskne. Sellegipoolest tegi ta pärast Koja poolt vaidlustusavalduse esitamist hea tahte väljendusena ja konflikti kõrvaldamiseks ettepaneku kaasata taotlejate ringi koostööpartnerid Koda ja Introworks OÜ (Lisa 13). Koda seda ettepanekut vastu ei võtnud.

Taotleja leiab, et vaidlustusavalduse esitaja väited on põhjendamata ja tõendamata ning KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaldamiseks puudub alus.

Seisukohtadele oli lisatud:

1. Jakob Saksa CV
2. e-kiri RE Ekspordikoolitused
3. e-kiri Re FW Taotlus ekspordiakadeemia.ee. Vihje OÜ (was ekspordiakadeemia.ee )
4. e-kiri EAS korraldab riigihanke lihtsustatud korras hankemenetluse Ekspordi valdkonna koolitused eksporditööridele
5. e-kiri Tervitused Tallinnast
6. e-kiri RE Tervitused Tallinnast
7. e-kiri Teemad ja inimesed
8. e-kiri RE ekspordiakadeemia.ee domeen\_files
9. e-kiri RE Ekspordi Akadeemia logo
10. e-kiri FW Visiitkaardid
11. e-kiri RE Visiitkaardid
12. e-kiri Kutse EA logodega
13. e-kiri Kaubamärk
14. Jakob Saksa volikiri

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 02.06.2011, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 17.06.2011, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

**Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 29.06.2011.**

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

26. juunil 2008 esitas taotleja Jakob Saks Patendiametile taotluse sõnamärgi EKSPORDIAKADEEMIA registreerimiseks klassides 35 – ärijuhtimine; kontoriteenused ja 41 – väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus. 01.märtsil 2010 esitas taotleja Patendiametile avalduse registreerida kaubamärk klassis 41 täpsustatud loetelus - uudistereporteriteenused; rahvusvahelistest näitustest videofilmide tootmine; instrueerimisteenused (loobus 09.03.2010); raadio- ja teleprogrammide lavastamine; kompaktkirjastamine; meelelahutuskunstnike teenused; golfimänguvahenditega varustamine; sukeldumisvahendite laenus.

12. märtsi 2010 otsusega otsustas Patendiamet registreerida vaidlustatud kaubamärgi taotleja nimele. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi registreerimise taotlus oli esitatud pahauskselt ja vaidlustatud kaubamärgile ei saa õiguskaitset anda.

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

Vaidlustaja poolt esitatud dokumentidega on tõendatud, et ta alustas nn „Ekspordi Akadeemia” projekti väljatöötamisega 2006. aastal ning soovis projekti ellu viia EAS’i kaasabil, seda kinnitab muuhulgas:



27. jaanuari 2006 Siim Raie (Eesti Kaubandus- Tööstuskoja peadirektor) e-kiri EAS'ile, mille lisana on kaasas Ekspordi Akadeemia kirjeldus;

13. veebruari 2006 Siim Raie e-kiri EAS'i ja kommunikatsiooni- ja majandusministeeriumi ametnikele, mille lisana on kaasas Ekspordi Akadeemia kirjeldus;

25. aprilli 2006 Siim Raie e-kiri ja 24. aprilli 2006 EAS'i vanemkonsultandi Merit Imala e- kiri (koopia saadetud Pirko Konsale kommunikatsiooni- ja majandusministeeriumist ja Tõnu Seppale EAS'ist, kus arutatakse Ekspordi Akadeemia projekti elluviimist ja sellest, EAS plaanib korraldada vastavat hanget);

18.aprilli 2008 Siime Raie e-kiri Maria Alajõeale EAS'ist, mille lisana on kaasas Ekspordi Akadeemia kirjeldus.

Vastav pakkumine oli EAS'ile esitatud muuhulgas ka 02. juunil 2007. Vaidlustaja on saatnud sel teemal palju e- kirju erinevatele EAS' i ning kommunikatsiooni- ja majandusministeeriumi ametnikele. 08. augustil 2008 EAS-le saadetud pakkumises on moderaatorina ja raportöörina nimetatud taotlejat (Jakob Saks).

Asjaolu, et taotleja esitas 26.06.2008 Patendiametile taotluse registreerida tema nimele kaubamärk EKSPORDIAKADEEMIA, mis oli identne vaidlustaja projekti nimega, ja klassides, mis tegelikult hõlmasid vaidlustaja projekti valdkondi, ei näi olevat juhuslik.

Ei ole vaidlust selles, et Jakob Saksal on pikaajaline töökogemus Eesti ja välismaistes ettevõtetes ekspordi korraldajana ning ekspordivaldkonna koolitajana. Oma CV-s nimetab ta ennast alates 2008 EkspordiAkadeemia kaasasutajaks (co-founder). 20. juuni 2008 e- kirjas tänab ta EAS'i töötajat Pille- Liis Kellot väga asjaliku ja informatiivse infopäeva eest ning palub EAS'i meeskonnaga ühe koosoleku, kus arutada, et kuidas panna alus ühele tugevale ekspordikoolituste struktuurile Eestis. Ekspordikoolituste struktuuri nimetust kirjavahetuses ei mainita, kuid kogu e-kirjavahetusest Pille- Liis Kelloga kumab läbi, et EAS'is on vastav ekspordi meeskond algatamas ekspordikoolitustsükli hanget. Kuna ekspordikoolitustsüklil Ekspordi Akadeemia oli vaidlustajal EAS'iga kirjavahetus alates 2006. aastast ning vastav hankepakkumine oli EAS'ile esitatud 2007, siis on alust arvata, et vaidlustaja ettevalmistavast ekspordikoolitustsüklil Ekspordi Akadeemia sai taotleja teada EAS'i infopäevast, mis toimus hiljemalt 20. juuni 2008. Taotluse kaubamärgi registreerimiseks esitas taotleja 26. juunil 2008.

08. juuli 2008 Eesti Kaubandus- Tööstuskoja töötaja Liis Liivoja e- kirjas pakutakse Jakob Saksale osaleda Eesti Kaubandus- Tööstuskoja projektis lektorina. Liis Liivoja ja Jakob Saksa e-kirjavahetuses kasutatakse sina- vormi ning e-kirjavahetuse stiil viitab kirjutaja ja Jakob Saksa varasemale tutvusele.

08. augusti 2008 EAS-ile saadetud vaidlustaja Eesti Kaubandus- Tööstuskoja pakkumises on moderaatorina ja raportöörina nimetatud taotleja (Jakob Saks).

Ei ole vaidlust ka selles, et Jakob Saks võttis 2008 aasta sügisel osa koostöös Eesti Kaubandus- Tööstuskojaga ekspordiakadeemia logo väljatöötamises.

15. oktoobril 2008 kirjutasid Eesti Kaubandus- Tööstuskoda (peadirektor Siim Raie isikus), Introwoks OÜ (Juhan Bernardi isikus) ja Vihje OÜ (Jakob Saksa isikus) kokkuleppe, millega üksikasjalikult reguleeriti osapoolte koostöö ning autoriõigused Ekspordi Akadeemia projekti raames, kusjuures igasugused võimalikud autoriõigused loovutati Eesti Kaubandus- Tööstuskojale.

Eelpooltoodud tõenditest ei nähtu, et Jakob Saks oleks informeerinud koostööpartnereid sellest, et ta on juba 26. juunil 2008 esitanud Patendiametile taotluse projekti nimetusena kasutatav Ekspordi Akadeemia registreerida kaubamärgina enda nimele.

Ka hilisemad tõendid kinnitavad seda, et Jakob Saks ei ole informeerinud koostööpartnereid oma kaubamärgitaotlusest, kuigi ta oli asunud tegutsema Ekspordi Akadeemia projektis Eesti Kaubandus- Tööstuskoja konsultandina.

Eeltoodu alusel jõuab komisjon seisukohale, et kaubamärgitaotluse esitamisel pidi Jakob Saks olema teadlik vaidlustaja poolt alustatud projektist Ekspordi Akadeemia. Jakob Saks, kellel on pikaajaline töökogemus Eesti ja välismaistes ettevõtetes ekspordi korraldajana ning ekspordivaldkonna koolitajana, pidi aru saama kaubamärgi registreerimise tähtsusest ning tema käitumist ei saa pidada heauskseks. Patendiameti otsus tuleb

tühistada.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1 ja 2, komisjon,

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

**Rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 12.märtsi 2010 otsus nr 7/M20080957 kaubamärgi EKSPORDIAKADEEMIA Jakob Saksa nimele klassides 35 ja 41 ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

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

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

Allkirjad:

E. Sassian

H.- K. Lahek

S. Sulsenberg