

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1142-o

Tallinnas 27. septembril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Kerli Tillberg (Tufts), vaatas kirjalikus menetluses läbi Tallink Grupp AS (esindaja patendivolnik Raivo Koitel) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Estonia Cruise Services + kuju” (taotlus M200700359, esitatud 15.03.2007) registreerimise vastu Travel Lounge OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 02.06.2008 esitas Tallink Grupp AS (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Estonia Cruise Services + kuju” (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimisele Travel Lounge OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassides 16 (trükised, sealhulgas ajalehed ja ajakirjad, infolehed, atlased, kaardistikud, brošüürid, etiketid (v.a tekstiilist), fotod, graafikatrükised, geograafilised kaardid, merekaardid, kalendrid, märkmikud, raamatud; pabersalvrätikud), 39 (reiside korraldamine, sealhulgas autojuhiteenused, autotransport, bussitransport, huvireisikorraldus, reiside reserveerimine, reisijate saatmine, reisijate vedu, reiside vahendamine, turismibürood (v.a hotellikohtade reserveerimine)) ja 43 (toitlustusteenused; tähtajaline majutus, sealhulgas hotellikohtade reserveerimine ja tähtajaline elamispinna üürimine). Vaidlustatud kaubamärk:




Vaidlustatud kaubamärgi taotlus avaldati 01.04.2008 kaubamärgilehes 4/2008 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlustaja on arvamisel, et vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv vaidlustaja kaubamärkidega. Samuti on kaubamärgitaotluse kaubad ja teenused identsed ja samaliigilised vaidlustaja varasemate kaubamärkide teenustega. Vaidlustaja on Läänemere regiooni suurimaid laevandusfirmasid (reisija- ja kaubavedu), mis tegutseb alates 1989. aastast. Tallink opereerib Läänemere regioonis kaubamärkide „Tallink + lainete kujutis“, „lainete kujutis“ ning „Silja Line“ all seitsme laevaliiniga. Lisaks opereerib firma „Tallink Hotels + lainete kujutis“ kaubamärgi all kahte hotelli Tallinnas ning 2008. aasta maikuu käivitati Tallinnas „Tallink + laine kujutis“ kaubamärgi all taksoteenuseid osutav firma. 2007. aastal valiti vaidlustaja Enterprise Estonia (EAS), Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning Eesti Tööandjate Keskliidu poolt Eesti parimaks ettevõtteks. Vaidlustaja sai ka tiitlid „Ettevõtlusauhind 2007“ ning esikoha tabelis „Parima konkurentsivõimega Eesti ettevõtte 2007“, olles esimeseks firmaks ajaloos, kes on võitnud nimetatud peaa hinnad samal aastal. Lisaks nimetati vaidlustaja „Turismiinnovaator 2007“ auhinna võitjaks. Vaidlustaja opereerib Läänemere põhjapiirkonnas 19 merealusega, pakkudes tööd 6500 inimesele ning korraldades reisijatevedu, -kruise ja kaubatransporti ro-ro tüüpi kaubalaevadega. 2007. majandusaastal transportis vaidlustaja ca 7 miljonit reisijat ning 360 tuhat ro-ro kaubaühikut. Vaidlustaja on viimastel aastatel eriti kogunud tuntust uute kaasaegsete laevade soetamisega, mille tulemusena on nii merereisijate-, kui ka -transpordivedu viidud Läänemere piirkonnas uuele kvaliteetivõimele tasemele. Näiteks on vaidlustaja laevanimekirja lisandunud ainuüksi kahel viimasel aastal kolm suuremat alust - Galaxy 2006. a., Star 2007 ja Superstar 2008. 2008. aprillis pandi kiil uuele Galaxy-tüüpi kruisilaevale, mis valmib 2009. aastal, samuti jõudis 2008. aastal liinile uus kruisilaev Baltic Princess. Varasemalt soetati uued kruisilaevad Romantika 2002. a. ja Victoria 2004. a. Samuti kogus vaidlustaja rahvusvahelist tuntust 2006. aastal, mil osteti osa firmast ja selle tegevusest „Silja line“ kaubamärgi all, mille ajalugu ulatub tagasi juba 19. sajandisse (lisa 2).

Vaieldamatult on kaubamärk „Tallink“ ning „lainete kujutis“ aastatepikkuse ulatusliku kasutamise ja leviku tõttu omandanud üldtuntuse merenduse, reisijaveo- ja kaubaveoteenuste ning turismiteenuste osas. Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 7 lg 2 teise lause kohaselt loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamise. KaMS § 7 lg 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris; kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides; hinnangulist väärtust. KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. Seoses sellega palub vaidlustaja hinnata ka vaidlustaja kaubamärkide „Tallink + lainete kujutis“ ja „lainete kujutis“ üldtuntust, kuna see on lisaks vaidlustusavalduses märgitud muudele asjaoludele olulise tähtsusega.

Vaidlustaja nimele on registreeritud järgmised Eesti kaubamärgid (lisa 3):

	<p>nr. 29942, taotluse esitamise kuupäev 09.04.1998; klassid 35 (reklaam; ärijuhtimine), 36 (kindlustus; finants-, rahalised ja kinnisvaratehingud), 39 (transport, turismikontorid, reiseid korraldamine), 41 (koolitus, konverentside ja seminaride korraldamine ning läbiviimine), 42 (toitlustamine, tähtajaline majutus).</p>
	<p>nr. 38413, taotluse esitamise kuupäev 10.07.2002; klassid 35 (reklaam, kontoriteenused, ärijuhtimine; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele)), 36 (kindlustus, kinnisvara ja äriruumide rentimine, rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud), 39 (transport (kaupade transport, meretransport), reiseid korraldamine, turismikontorid (reisibürood), veoste ekspedeerimine, kaupade lastimine, lossimine, vee- ja maismaasõidukite üürimine, laevade prahtimine), 41 (koolitus, konverentside ja seminaride korraldamine ning läbiviimine), 43 (toitlustamine, tähtajaline majutus).</p>
	<p>nr. 43715, taotluse esitamise kuupäev 10.02.2006; klassid 35 (reklaam, kontoriteenused, ärijuhtimine; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele)), 36 (kindlustus, kinnisvara ja äriruumide rentimine, rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud), 39 (transport (kaupade transport, meretransport), reiseid korraldamine, turismikontorid (reisibürood), veoste ekspedeerimine, kaupade lastimine, lossimine, vee- ja maismaasõidukite üürimine, laevade prahtimine), 41 (koolitus, konverentside ja seminaride korraldamine</p>

	ning läbiviimine, meelelahutusteenused, spordi- ja kultuurialane tegevus), 43 (toitlustamine, tähtajaline majutus).
	[nr 48213], taotluse nr M200601613, taotluse esitamise kuupäev 11.12.2006; klassid 39 (transport ja reise korraldamine), 41 (haridus, väljaõpe, konverentside korraldamine), 43 (toitlustusteenused, tähtajaline majutus), 44 (ilu- ja kosmeetikateenused).

Kõik üldmargitud vaidlustaja kaubamärgid on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga. Vastavalt KaMS § 5 lg 1 p-le 1 saab õiguskaitse kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis lg 1 sätestab, et liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Viidatud sättega nähakse ette spetsiifiline kaitse kaubamärgile, mille tunnistab üldtuntuks liikmesriigi pädev organ, kus kaubamärk registreeriti või kus seda kasutatakse.

TRIPS artikkel 16 lg 2 kohaselt kehtib Pariisi konventsiooni artikkel 6bis samaväärselt teenuste kohta. TRIPS artikkel 16 lg 3 sätestab, et Pariisi konventsiooni artikkel 6bis kehtib *mutatis mutandis* kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve.

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

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

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

KaMS § 10 lg 2 kohaselt § 10 lg 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale, mida eristusvõimelisem on kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide segiajamise tõenäosus (C-251/95, Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p. 24). Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime, kas siis iseenesest või turul saavutatud tuntusest, on ka laiem õiguskaitse kui kaubamärkidel, millel vastav tugev eristusvõimeline element puudub (C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p. 18).

Sellest saab järeldada, et üldtuntud kaubamärgil on suurem õiguskaitse ulatus kui mittetuntud kaubamärgil. Üldtuntud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka äravahetamiseni sarnastele ja assotsiatsioonide tekitavatele kaubamärkidele, samuti valdkondadele, mis ei ole otseselt

kaubamärgiregistreeringus märgitud, kuid mis on kasvõi kaudselt seotud üldtuntud kaubamärgi kaupade/teenustega.

Pahausksuse tuvastamisel tuleb lähtuda kaubamärgi funktsioonist ning seaduses sätestatud kaubamärgi registreerimise eesmärgist. Kaubamärgi funktsiooniks on tulenevalt KaMS § 3 eristada isiku kaupu ja teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Kaubamärgi registreerimise eesmärk tuleneb KaMS § 14 lg-s 1 toodust. Nimetatud sätte kohaselt on kaubamärgiomanikul õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses:

- õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi ära-vahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga;

- registreeritud kaubamärgiga või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse teist liiki kaupu või teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet.

Pahausksuse määramisel tuleb arvestada kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid, eriti aga seda, kas tähist kasutav või õigusi omav isik omab teadmisi selle tähise esmakordsel kasutamisel, õiguste omandamisel või õiguste omandamise taotluse esitamisel. Arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustaks teisele isikule kuuluva tähise eristava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või võib seda õigustamatult kahjustada. Komisjoni praktikas on pahausksust tuvastatud 28.11.2000 otsuses nr. 374-o, ESCADA AG v. C.B.C. Classic Brands International marketing Consultants Ltd.

Tehingute tõlgendamisel tuleb juhendada tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) § 138 sätetest ning arvestada, et TsÜS kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus. Õiguste teostamine ei ole lubatud seadusevastasel viisil, samuti selliselt, et õiguste teostamise eesmärgiks on kahju tekitamine teisele isikule. Hea usu põhimõte on sätestatud ka võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) §-s 6. Tehingu teinud isiku tahte väljaselgitamine saab toimuda tehinguga seostud asjaolude abil. Tuleb tuvastada, millistel asjaoludel vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamiseni jõuti. Riigikohus on korduvalt rõhutanud, et tuleb kontrollida teatud tehingu või tegevuse vastavust heauskse tegevuse nõudele või headele kommetele.

Vaidlustaja leiab, et taotleja on esitanud vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse pahauskselt. Asjaoludel, mis annavad alust arvata, et taotleja püüab saavutada kaubamärgile õiguskaitset viisil, mida ühiskonnas valitsevate arusaamade järgi ei saa tunnustada, saab kaubamärgitaotlust pidada vastuolus olevaks hea usu põhimõttega ja seega lubamatuks.

Taotleja pahausksuse kriteeriume on analüüsinud Tallinna Ringkonnakohus oma 03.10.2003 otsuses nr. 2/3-549/2003, mille kohaselt on pahauskne selle registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ning kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk.

Kahe laine kujutis vaidlustaja kaubamärkidel nr. 29942, 38413, 43715, M200601613 püsib traditsioonilisena juba vähemalt 1998. aastast, st esimese vastava laine kujutisega kaubamärgitaotluse esitamisest ning see on saanud vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiks paljudes Läänemereäärsetes riikides. Laine kujutise kaubamärki kasutatakse aktiivselt ka iseseisvalt nt Laevakorstnatel. Kuna vaidlustaja on kujunenud Läänemere suurimaks laevandusfirmaks, siis vihjab see tahes-tahmata selle firma edukusele ning tekitab kiusatust seda üldtuntud märki jäljendada ning selle abil saavutada ärilist edu. Vaidlustaja leiab, et taotleja püüab pahauskselt oma nimele registreerida vaidlustaja nimele varem registreeritud ja üldtuntud laine kujulise kaubamärgiga sarnast lainetekujulist kaubamärki. Taotleja oli teadlik sellest, et kahe laine kujundus on mitme vaidlustaja kaubamärgi oluline koostisosa ning lainete kujutis on registreeritud ka eraldi kaubamärgina nr. 43715. Taotleja pidi olema teadlik ka sellest, et vaidlustaja on teinud suuri kapitaalvahetusi oma lainetekujuliste kaubamärkide loomiseks ning nende reklaamimiseks. Seda kõike saab eeldada vaidlustaja tegevuse suure meediakajastusega, samuti asjaoluga, et tegutsetakse samas valdkonnas. Samuti esitas vaidlustaja 10.09.2007 taotlejale pretensiooni, milles juhiti tähelepanu oma kaubamärgiõiguste rikkumisele nende poolt (lisa 4). Vaidlustatud kaubamärgi registreerimisega kahjustatakse vaidlustaja huve, sest sellele kaubamärgile õiguskaitse andmisel saab õigustamatult kahjustada või

võidakse ebaausalt ära kasutada viimase kaubamärgi mainet ja eristatavust, samuti on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga. Vaidlustaja on huvitatud oma kaubamärkide kõrge reputatsiooni hoidmisest ning ei soovi seetõttu sarnase kaubamärgi registreerimist.

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide kujunduslikud osad on sarnased, sest mõlemates kaubamärkides esinevad kaks sarnase paigutuse ja värvilahendusega lainekujutist. Kuigi vaidlustatud kaubamärgis esineb ka sõnaline osa „Estonia Cruise Services“, on see kaitstavate kaupade ja teenuste osas selgelt kirjeldava iseloomuga ning näitab ainult nende liiki (reisijatevedu, reise ja kruiiside korraldamine, tähtjaline majutus, mis on samuti kruiisiteenuse osaks, samuti trükised, merekaardid, mis kõik on seotud klasside 39 ja 43 teenustega) ning on seetõttu vastavalt KaMS § 9 lg-le 3 kaubamärgi mittekaitstvaks osaks. Seega on lainete kujutis vaidlustatud kaubamärgi ainukeseks õigusvõimeliseks, eristavaks ja sisult ka domineerivaimaks osaks. Samuti leiab vaidlustaja, et kuna esitatud teenuste valdkonnas on varasemalt üldtuntud vaidlustaja lainekujuline kaubamärk, on sarnase lainekujulise elemendi kasutamine vaidlustatud kaubamärgis tarbijale meeldejäävaimaks osaks ning selle kaubamärgi tajumisel tekib assotsiatsioon vaidlustaja lainekujulise kaubamärgiga. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ei saa automaatselt järeldada, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust osast, siis on kaubamärgi domineerivaks osaks sõnaline osa (T-3/04, Simonds Farsons C/s/c v OHIM - Spa Monopole by SPA, p. 45). Samuti on Euroopa Kohus märkinud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide segiajamise tõenäosus. Seetõttu on võimalik, et kaubamärkide kontseptuaalne sarnasus, mis tuleb asjaolust, et võrreldavatel kaubamärkides on kasutatud samatähenduslikku kujunduslikku elementi, suurendab äravahetamise tõenäosust eriti siis, kui varasemal märgil on iseenesest tugev eristusvõimeline element või kaubamärgil on avalikkuses teatud maine ja tuntus (C-251/95, Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p. 24).

Vaadates vaidlusaluste märkide lainelist kujutisosa lähemalt, võib märgata, et need märgid on oma kujunduse poolest väga sarnased ja assotsiatsioone tekitavad. Mõlema märgi kujunduses on kasutatud kahe laine motiivi, kusjuures oluline on asjaolu, et ülemine laine on tumedam, alumine heledam ning lainetevaheline osa on valge. Lisaks on ülemise laine esiosa ning alumise laine esi- ja taguosa sarnaselt murtud vastavalt alla- ja ülespoole. Võrreldavate märkide lained on kaubamärkide reproduktsioonidel kujundatud küll mõnevõrra erinevate nurkade all, kuid kui vaidlustaja kaubamärkide laine kujutist veidi kallutada, venitada või vaadata teatud nurga all, siis on nende kujutiste sarnasus ilmselge. Oluline siinjuures on asjaolu, et reaalselt kasutatakse Tallink lainekujulist kaubamärki laevakorstnatel venitatult (lisa 5 - reisilaevabrošüür, nt. Lk 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24). Keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud umbmäärast kujutist (vt Euroopa Kohtu otsus asjas C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH vs. Klijsen Händel BV, punkt 26). Käesoleval juhul viib umbmäärane mälestus selleni, et vastavaid lainekujulisi kaubamärke tuleb pidada äravahetamiseni sarnasteks ja assotsieeruvateks kontseptuaalsest ja visuaalsest aspektist. On väga tõenäoline, et keskmine tarbija, kel on ka keskmine mälu, nähes ühes turusituatsioonis vaidlustaja kaubamärgi lainete kujutist ning teises turusituatsioonis taotleja lainete kujutist, ajab need kujunduslikud lained omavahel segi ning temas tekitab hilisem kaubamärk assotsiatsioone varasemate kaubamärkidega. Assotsiatsioonide tekkimise tõenäosus on seda suurem, et vaidlustaja näol on tegemist suure kontserniga, mis tegutseb erinevate kaubamärkide all erinevates turismiteenuste ja transpordi valdkondades ning tarbijad on harjunud sellega, et sellel kontsernil on mitmeid erinevaid kaubamärke ja tegevusvaldkondi. Nii näiteks on 2006. aasta detsembris esitatud kaubamärgitaotlus M200601613, samuti 2008. aasta maikuu hakati „Tallink + lainete kujutis“ kaubamärgi all osutama ka taksoteenuseid. Seetõttu on ka tõenäoline, et tarbija, nähes kahe lainemotiiviga kaubamärki turismiteenuste ja transpordi valdkonnas, võib seda alateadlikult seostada vaidlustajaga (nt nende võimaliku uue kaubamärgina seoses kruiisiteenuste pakkumisega). See aga tekitab turul segadust ning tarbijate eksitamist. Võrreldavate lainekujuliste kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust ja assotsieeruvust suurendab veelgi asjaolu, et taotlejal oleks olnud lõpmatult teisi variante oma laineteemalise kaubamärgi kujundamisel (vt nt kaubamärgitaotlus nr.

M200700875 „Tallinna Vesi + lainekujutis“). Ometi valiti selleks kujunduseks vaidlustaja lainekujutlise kaubamärgiga sarnane ja assotsieeruv tähis.

Vaidlustatud kaubamärgitaotlus on klasside 39 ja 43 osas registreerimiseks esitatud vaidlustaja kaubamärkide ja tegevusvaldkonnaga identsetele teenuste osas (transport, reise korraldamine, turismibürood või -kontorid, reisijate vedu klassis 39 ja toitlustusteenused, tähtjaline majutus klassis 43). Nagu nähtub vaidlustaja kaubamärgiregistreeringutest ja saab järeldada tema majandustegevusvaldkondadest, on tegemist identsete teenustega.

Klassi 16 osas on tegemist kaupadega, mis on otseselt seotud klasside 39 ja 43 teenustega. Nt. trükised, mis on seotud reisidega, majutuskohtadega vms, atlased, merekaardid jms, mis on kõik seotud meretranspordiga. On mõistetav, et ka Tallink võib kasutada ja ka reaalselt kasutab oma merekujutisega kaubamärki trükistel, brošüüridel, kaartidel, fotodel, kalendritel, salvrätikutel (lisa 6 - vaidlustaja brošüüride loetelu ja lisa 5 - reisilaevabrošüür). Registreerimiseks esitatud tähise kasutamisega klassis 16 märgitud kaupade osas võidakse ebaausalt ara kasutada ja kahjustada varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

Eeltoodust ilmneb, et taotlejal on teadlik soov ja eesmärk ära kasutada vaidlustaja lainekujutise kaubamärkide mainet. Ta on pahauskselt esitanud vaidlustatud kaubamärgitaotluse, mis on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasemate lainekujuliste kaubamärkidega. Selline tegevus on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10. Samuti on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3 ning Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja TRIPS artikliga 16. Samuti ei ole täidetud KaMS § 10 lg 2 nõuet varasema kaubamärgiomaniku kirjaliku nõusoleku osas. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 41 lg 2 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 sätestatust, palub vaidlustaja vastavalt KaMS § 7 lg-le 2 tunnistada vaidlustaja kaubamärkide „Tallink + lainete kujutis“ ja „lainete kujutis“ üldtuntust ning tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud: 1) väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist Internetis – M200700359; 2) väljavõtted Internetist aadressilt www.tallink.com ja www.tallink.ee; 3) väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärkide kohta; 4) taotlejale saadetud pretensioonikiri; 5) vaidlustaja reisilaevabrošüür; 6) vaidlustaja brošüüride loetelu; 7) volikiri; 8) riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Vaidlustusavaldus võeti 12.06.2008 komisjoni menetlusse nr 1142 all ja eelmenetlejaks on määrati Tanel Kalmet. Komisjon tegi taotlejale ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad selle kohta kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 15.09.2008. Taotleja esindaja patendivolinik Raivo Matsoo 15.09.2008 esitatud avalduse alusel otsustas komisjon 16.09.2008 pikendada seisukoha esitamise tähtaega ühe kuu võrra kuni 15.10.2008.

2) 15.10.2008 esitas taotleja oma seisukohad. Taotleja märgib, et vaidlustaja on toonud neli põhiväidet, nimelt:

1. Vaidlustaja kaubamärgid on üldtuntud. Need üldtuntud kaubamärgid sisaldavad kahe laineharja graafilist kujutist.
2. Vaidlustaja kaubamärgid ja vaidlustatud kaubamärk omavad äravahetamiseni sarnast kahe laineharja kujutist ja seetõttu assotsieerub vaidlustatud kaubamärk vaidlustaja kaubamärkidega.
3. Vaidlustatud kaubamärgi puhul toodud kaupade ja teenuste loetelu üks osa on identne vaidlustaja kaubamärkide puhul loetletud kaupade ja teenustega ning teine osa on nendega seotud.
4. Taotleja esitas vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse pahauskselt, püüdes ära kasutada ja kahjustada vaidlustaja kaubamärkide mainet ja eristatavust.

Taotleja loeb esitatud väited ebaõigeks ja mainib järgmist. Vastavalt KaMS § 12 määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kindlaks järgmiste asjaoludega: üldtuntud kaubamärk omab õiguskaitset sellisel kujul, millisen ta üldtuntuse omandas (KaMS § 12 lg lp 1) ning seda nende kaupade ja teenuste suhtes, mille osas ta üldtuntud on (KaMS § 12 lg 2 p 1); registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määrab kaubamärgi reproduktsioon (KaMS §12 lg lp 2) ja selle juurde kuuluv kaupade ja teenuste loetelu (KaMS § 12 lg 2 p 2). Vaidlustaja on maininud varasemate

kaubamärkidena ära kaubamärgid nr 29942, kus kujutis on sinist ja punast värvi, nr 38413 kujutise värve mitte määrav märk, nr 43715 kujutise värve mitte määrav märk, kaubamärgitaotluse nr M200601613 kujutise värve mitte määrav märk, mille registreerimine vaidlustaja nimele on Patendiameti andmebaasi alusel vaidlustatud [vaidlustusavaldus nr 1121, komisjoni 8.01.2010 otsusega vaidlustusavaldus jäetud rahuldamata, sama tulemus ka hilisemas hagimenetluses]. Vaidlustaja ei ole taotleja seisukoha esitamise ajaks esitanud ühtegi materjali, mille alusel saaks analüüsida ühegi ülalmainitud kaubamärgi üldtuntuse olemasolu või selle puudumist. Seetõttu ei saa taotleja käesolevas vastuses lähtuda ka nende kaubamärkide üldtuntuse faktist ja analüüsib seetõttu üksnes vaidlustaja kaubamärkide registreeringutest lähtuvast õiguskaitsest tulenevaid asjaolusid. Kui vaidlustaja hilisema menetluse käigus esitab talle kuuluvate kaubamärkide üldtuntust tõendavad materjalid, siis annab taotleja nendele omapoolse hinnangu.

Euroopa Ühenduse kaubamärkide registreerimise praktikast lähtuvalt tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse kindlaksmääramisel võrrelda kaubamärkide terviklikku visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning võrdlus peab baseeruma kaubamärkide üldmuljel, pidades iseäranis silmas kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid komponente (C-251/95 Sabel BVvPuma AG, Rudolf Dassler Sport [1997], OJ OHIM1/98, lk 91, paragrahv 22 ja sealt edasi). Vaidlustaja lähtub enda kaubamärkide ja vaidlustatud kaubamärgi sarnasuse võrdluse tegemisel sellest, et vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa on mittekaitstav ja ainuke õigusvõimeline, eristav ja sisult domineeriv osa on nn „lainete kujutis“. Taotleja ei ole nõus selle väitega, sest vaidlustatud kaubamärgi puhul on visuaalsest küljest vaadatuna enim tähelepanu tõmbav just sõnaline osa „Estonia Cruise Services“, sest ta on vähemalt kolm korda suurem kui kaubamärgi vaidlustaja poolt kaheks laineharjaks mainitud kujunduslik element. Sõna „Estonia“ koosneb seitsmest tähest, „Cruise“ kuuest tähest ja „Services“ kaheksast tähest. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise avaldusel on mainitud, et kaubamärgil on toodud „lipu graafiline kujutis“ (seisukohtade lisa 1). Taotleja kujutist kaheks laineharjaks ei pea. Et graafiline kujutis paikneb kaubamärgis vahetult sõna „Cruise“ peal ja omab sõnalise osaga võrreldes praktiliselt sama kõrgust, ei saa seda kujutist pidada sugugi kaubamärgi domineerivaks osaks. Domineeriv on tegelikult tarbijatele väga hästi meelde jääv sõnaline osa „Estonia Cruise Services“ ja et registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määrab kaubamärgi reproduktsioon (KaMS § 12 lg 1 p 2), siis tuleb vaadata vaidlustatud kaubamärki tervikuna, mitte aga tema üksikute osade lahutamise teel. Vaidlustatud kaubamärgi eristuvus vaidlustaja kaubamärkidest lähtub nimelt selle kaubamärgi terviklikust pildist. Kaubamärkide terviklikkusest lähtuvalt on vaidlustatud kaubamärk vaidlustaja kaubamärkide nr 29942, 38413 ja M200601613 suhtes erinev ka selle poolest, et vaidlustatud kaubamärgis asub lipu kujutis sõnalise osa peal ja kaubamärgi suhtes keskel. Vaidlustaja kaubamärkide puhul asub kähe laineharja kujutisena mainitud osa sõnalisest osast vasakul, mis on oluline visuaalne erinevus.

Vaadeldes kaubamärkide sõnalist poolt, selgub ka siit lähtuv erinevus, sest identsed või sarnased sõnad puuduvad täielikult. Kaubamärkide reklaamil näiteks raadio kaudu ei kuule tarbija ühtegi sarnast sõna. Taotleja ei ole samuti nõus, et nn „kahe laineharja kujutist“ on õige vaadelda Tallink Grupp AS poolt vaidlustusavalduse juurde kuuluva vaidlustuse asjaolude lk 7 alaosas toodud viisil [st ilma sõnalise elemendita]. KaMS § 12 lg 1 p 2 toodud säte, et registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määrab kaubamärgi reproduktsioon, ei anna alust viia läbi kujunduslike elementide võrdlust moonutatud kujul. Nõndanimetatud „Tallink kaubamärk nurga all“, mis on saadud kujutise kallutamise, venitamise ja nurga all vaatamise teel (samam) ei ole sugugi see kujutis, mis on toodud vaidlustaja kaubamärkidel. Sellise sarnasuse meetodika väljapakkumist ei pea taotleja õigeks ja see ei lähtu ka ühestki kaubamärkide õiguskaitset reguleerivast õigusaktist. Võrreldavates kaubamärkides olevad kujutised on ka Patendiameti poolt klassifitseeritud erinevalt: vaidlustaja kaubamärkide puhul on mainitud kujutise klass 26 (kolmnurgad ja nurka moodustavad jooned), vaidlustatuid kaubamärgi puhul on mainitud aga klass 24 (lipud). Seega aktsepteeris ka Patendiamet vaadeldavate kaubamärkide kujutiste erinevust (vaidlustusavalduse lisad I ja 3).

Vaidlustatud kaubamärk on esitatud registreerimiseks klassides 16, 39 ja 43. Transporti, reiseid korraldamist, toitlustamist ja tähtajalist majutust sisaldavad ka ülalmainitud vaidlustaja kaubamärkide juurde kuuluvad teenuste loetelud. See asjaolu ei ole käesoleva menetluse juures aga oluline, sest vaadeldavad kaubamärgid on visuaalselt ja kujunduslikult erinevad.

Kaubamärgi registreerimise taotluse pahausksest esitamisest saab rääkida siis, kui tehakse katse hakata varasema kaubamärgi mainet ja eristatavust ära kasutama või kahjustama. Vaidlustatud kaubamärk ei ole sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega ja ei assotsieeru nendega. Sõnaline osa „Estonia Cruise Services“ ei ole sarnane vaidlustaja kaubamärkides olevate sõnadega „HANSATEE“, „TALLINK“ ja „TALLINK Hotels“ ja ei tekita nendega assotsiatsiooni. Vaidlustaja kaubamärkides olev kahe laineharja graafiline kujutis ei ole sarnane vaidlustatud kaubamärgis sisalduva lipu graafilise kujutisega. Viis, kuidas vaidlustusavalduses on võrreldavate kaubamärkide nn „kahe laineharja kujutist“ võrreldud, ei lähtu kaubamärkide õiguskaitsset reguleerivates õigusaktides mainitust ja on ka üldmetoodiliselt väär, kuna põhineb vaidlustatud kaubamärgis oleva kujutise moonutamisel. Sellest lähtuvalt ei ole õige väide, et taotleja püüab registreerida oma nimele sellist kaubamärki, mille puhul saaks rääkida vaidlustaja kaubamärkide maine ja eristatavuse ärakasutamisest või kahjustamisest.

Lähtudes ülalmainitust palub taotleja tunnistada õigeaks Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele kõigi kaubamärgitaotluses loetletud kaupade ja teenuste mahus ning mitte rahuldada vaidlustaja poolt vaidlustusavalduses esitatud nõuet.

3) 30.07.2009 esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad. Vastavalt vaidlustusavalduses esitatud palvele vaidlustuse arutamisel hinnata ka vaidlustaja erinevate kaubamärkide, mis sisaldavad endas lainete kujutist, üldtuntust, esitab vaidlustaja üldtuntust tõendavad materjalid. Vaidlustaja kordab, et kahe laine kujutis tema kaubamärkidel püsib traditsioonilisena juba vähemalt 1998. aastast, st esimese vastava lainekujutisega kaubamärgitaotluse esitamisest ning see on saanud vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiks paljudes Läänemereäärsetes riikides. Lisatakse, et lainekujutise kaubamärgi kasutatakse aktiivselt ka iseseisvalt nt laevakorstnatel, mis rõhutab selle lainekujutise kaubamärgi üldtuntust veelgi. Näiteks sadamas seistes varjavad laevad teineteise kere ning laevafirma sõnaline kaubamärk (Tallink) ei pruugi olla tarbijatele nähtav. Mis aga on selgesti, domineerivalt ja juba kaugemale nähtav, on korstnal kujutatud lainete kujutis (seisukohtade lisad 1, 2 ja 3).

Vaidlustaja omab hotelle Tallinnas ja Riias (lisa 4) ja pakub taksoteenust. Lisaks reisijate- ja kaubaveole on nii laevasõidu kui ka laeva sadamas seismise ajal äärmiselt vajalikud lisateenused, milleks on nt kaubandus, meelelahutus, konverentsi- ja seminariteenused, tervishoiuteenused, toitlustus- ja baariteenused ja samuti majutusteenused. Tallink laevadel on need võimalused alati olemas olnud. Kõikidel laevadel on arvukalt restorane ja baare, samuti pakutakse laevareiside ja -kruiside ajal reisijate hulgas populaarset söögielamust rootsi laua näol. Samuti kasutatakse Tallink laevasid lisaks merereisil majutamisel ka nõ ujuva hotellina ajal, mil laev seisab öösel sadamas (lisad 5-7). Ettevalmistused eraldi kaubamärgi „Tallink Hotels + lainete kujutis“ kasutuselevõtuks algasid juba 2003. aastal (vaidlustatud kaubamärgitaotlus esitati registreerimiseks 15.03.2007). 01.10.2003 kirjutas OÜ TLG, vaidlustaja tütarfirma, alla liisingulepingule hotellikompleksi rajamiseks ja haldamiseks Tallinna südalinnas. 350-toaline hotell avati 2004. a. suvel ning kandis nime „Best Western Hotel Tallink“, kusjuures „Best Western“ oli/on kaubamärk, mida kasutati litsentsilepingu raames ning tähis „Hotell Tallink“ oli hotelli fassaadil suurelt eksponeeritavaks kaubamärgiks, mis ei saa jääda märkamatuks ühelegi liiklejale Tallinna kesklinnas. Hotelli majutuskäibeks kujunes esimesel tegutsemisaastal üle 31 miljoni, 2005. a. aga juba üle 86 miljoni ning 2006. a. 95 miljonit krooni. 2005. aasta augustis sõlmiti pikaajaline kavatsuste protokoll kinnisvaraomanikuga, et avada 2006. aastal Tallinnas veel üks „Tallink“ hotell. Uus 275-kohaline hotell nimega „Tallink Spa & Conference Hotel“ avati 2007. aasta märtsis. 2007. majandusaasta jooksul kujunes „Tallink“ majutuskäibeks üle 110 miljoni krooni. Eeltoodust nähtub, et tegemist on Eesti turul suuremahuliste hotellidega, millel on palju külastajaid; ühtlasi on nendel hotellidel ja „Tallink + lainete kujutis“ kaubamärgil ka majutus- ja toitlustusteenuse pakkujana laialdane tuntus tarbijate hulgas (lisad 8-11). Samuti on „Tallink + lainete kujutis“ hotellides kaasagne konverentsikeskus ning mitmed restoranid ja baarid (lisad 5, 6, 11, 12). Uute hotellide avamisega kaasneb tavaliselt ka suur meediakajastus ning reklaamid Tallinki enda brošüürides kui ka ajakirjanduses, mis samuti suurendab kaubamärkide „Tallink“ ja „Tallink Hotels + lainete kujutis“ tuntust tarbijate ja ka teiste turuosaliste hulgas (lisad 5-7, 9-13). Vaidlustaja esitab vaid mõned näited ajakirjanduses juba 2004-2005. aastal ilmunud artiklitest, milles kirjutati Tallinki hotellide ehitamisest/valmimisest (lisa 14).

Samuti tegi vaidlustaja eduka börsidebüüdi 2005. aasta lõpus, omandades sisuliselt rahvaaktsia staatuse (st aktsiaid märkisid kõik elanikegrupid, mh alaealised oma vanemate vahendusel). Börsil noteerimiseks andis vaidlustaja välja pakkumis- ja noteerimisprospekti kokkuvõtte, mida levitati üle Eesti (ja ka välisinvestoritele välisriikides) ilmselt tuhandetes eksemplarides. Ka nimetatud prospektis on „lainete“ kujutise kaubamärk mitmel korral suurelt eksponeeritud (nii eraldiseisvana kui kaubamärgi „Tallink + lainete kujutis“ koosseisus (lisa 15). Olles börsifirma, on firmal kohustus regulaarselt avaldada avalikkusele ettevõtte tegevuse kohta käiv info, mis omakorda tähendab vaidlustajaga seotud uudiste ja info osakaalu igapäevases meedias ja ajakirjanduses, mis jällegi suurendab vaidlustaja ja tema kaubamärkide, sh „lainete kujutis“, tuntust. Oluline tunnustus vaidlustaja kaubamärkide, sh „lainete kujutis“ kaubamärgi üldtuntuse kohta on ka Eesti Kaubandus-tööstuskoja poolt 2008. a. novembris välja antud publikatsioon „Leading Brands of Estonia. An insight into some of Estonian Strongest brands 2008“, mis kajastab Eesti juhtivamaid kaubamärke. Selles publikatsioonis on ara märgitud ainult 23 kaubamärki, millede hulgas on lk 92-95 ära märgitud ka Tallink. Kahtlemata on see suur tunnustus vaidlustajale ning tõend kaubamärkide „Tallink“, „Tallink + lainete kujutis“ ja „lainete kujutis“ üldtuntuse ja suure eristusvõime kohta Eesti turul. (lisa 1).

Kõike eeltoodut arvestades on vaidlustaja kaubamärgid, sh „lainete kujutis“, aastatepikkuse eduka ja laialdase kasutamise ning leviku tõttu omandanud merealaste reisijaveo- ja kaubaveoteenuste (nii merel kui maismaal), turismiteenuste (sh majutus-, toitlustus jms) valdkonnas üldtuntuse ja seda mitte ainult Eestis, vaid terves Läänemere regioonis. Seoses sellega palub vaidlustaja komisjonil tunnustada kaubamärkide „Tallink + lainete kujutis“, „lainete kujutis“ ja „Tallink Hotels + lainete kujutis“ üldtuntust.

Seisukohtadele on lisatud 1) väljavõte publikatsioonist „Leading Brands of Estonia. An insight into some of Estonian Strongest brands 2008“; 2) vaidlustaja „Rostock“ brošüür; 3) väljavõte Internetist aadressi esilehelt www.tallink.com; 4) väljavõte Internetist aadressilt hotels.tallink.com ja www.tallink.ee; 5) väljavõtted Internetist lehekülgedelt www.tallink.com ja www.tallink.ee; 6) vaidlustaja laevakataloog 2006 ja väljavõte internetist aadressilt www.tallink.ee; 7) konverentsiteenuseid ja majutusteenuseid laevadel tutvustavad vaidlustaja brošüürid; 8) väljavõtted vaidlustaja majandusaruannetest aastatest 2002-2007; 9) hotelli „Best Western Hotell Tallink“ tutvustav brošüür; 10) väljavõte kliendilehest „Club One“; 11) väljavõtted erinevatest vaidlustaja brošüüridest; 12) väljavõte Internetist leheküljelt hotels.tallink.com „Tallink hotels“ kohta; 13) TNS Emor ja CMS Estonia poolt koostatud Tallink Hotels ja Tallink Grupi reklaamimahtude aruanne aastatel 2005 aprill – 2008; 14) väljavõtted ajakirjandusest - Eesti Päevaleht 06.05.2004 ja 30.09.2004 ja Äripäev 24.01.2005; 15) vaidlustaja lihtaktsiate avaliku pakkumise pakkumis- ja noteerimisprospekti kokkuvõte.

4) 10.11.2010 esitas taotleja komisjonile täiendava materjali tõendamaks vaidlustatud kaubamärgi päritolu. Nimelt on Maltal registreeritud turismifirma Mifsud Brothers Ltd., kellel on tüdarettevõtted Liibüas ja Alžeerias. Kasutatakse ühesuguse kujundusega kaubamärke, millel olev tekst ja teksti peal oleva lipu kujutis varieeruvad vastavalt riigile. Sellekohane info on kättesaadav internetiaadressidel <http://www.maltacruiseservices.com>, <http://www.libyacruiseservices.com>, <http://www.algeriacruiseservices.com>. Lisatud on nende kodulehtede esilehtede väljatrükid (lisa 1,2, 3). Lisatud on ka taotleja juhatuse liikme Katrin Roobi kirja kuupäevaga 07.11.2010, mis tõendab, et vaidlustatud kaubamärk pärineb koostöö alustamisest eespool mainitud Malta firmaga (lisa 4). Nagu selles kirjas on öeldud, kujundati vaidlustatud kaubamärk Mifsud Brothers Ltd juhi hr Ivan Mifsudi poolt saadetud logo alusel. Lisas I oleval kodulehe väljatrükil on näha ka firma Mifsud Brothers Ltd logo, millel on samuti sama graafiline lipu kujutis. Lisa I ülal vasakul asuv tekst „The Company“ (tõlgituna „firma“) algab lauseosaga „The company was originally set up in 1860 under the name C&G Fratelli Mifsud ...“ (tõlgituna: "Firma asutati 1860. aastal nimega C&G Fratelli Mifsud ..."). Seega on tegemist juba 150 aastat eksisteerinud firmaga.

Taotleja poolt registreerimiseks taotletava must-valge kaubamärgi foonil on mõeldud kasutada esialgu kaubamärki musta ja sinise lipuvärviga. Et Malta firma Mifsud Brothers Ltd puhul on tegemist mitmes riigis ühesuguse üldkujundusega logo all tegutseva firmaga, on tema kaubamärk kindlasti teada ka paljudel Eestis elavatele inimestele, arvestades turismireiside suurt arvu

ajavahemikul 1992 kuni 2007. Omas regioonis on Mifsud Brothers Ltd kaubamärk eeldatavalt hästi tuntud. Taotleja plaanis hakata tegutsema Mifsud Brothers Ltd esindajana Eestis ja sai õiguse esitada kaubamärgi „Estonia Cruise Services + kuju“ registreerimise taotluse Mifsud Brothers Ltd käest. Firmsid Mifsud Brothers Ltd kuuluv kaubamärk „Malta Cruise Services + kuju“ võeti kasutusel eeldatavalt oluliselt varem kui Tallink Grupp AS-ile kuuluvad kaubamärgid.

Lisatud on 1) väljatrükk kodulehelt aadressiga <http://www.maltacruiseservices.com> - 1 lehel; 2) väljatrükk kodulehelt aadressiga <http://www.libyacruiseservices.com> - 1 lehel; 3) väljatrükk kodulehelt aadressiga <http://www.algeriacruiseservices.com> ~ 2 lehel; 4) taotleja juhatuse liikme Katrin Roobi kiri 07.11.2010 - 1 lehel.

5) 10.12.2010 esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad. Vastuseks taotleja 10.11.2010 täiendavale seisukohale, leiab vaidlustaja, et taotleja on täiendavas seisukohas esitanud eksitavaid ja asjasse mittepuutuvaid seisukohtasid ning võttes arvesse ka taotleja esindaja poolt vahetult enne oma täiendava seisukoha esitamist toimunud kontakte nii vaidlustajaga otse kui ka tema patendivolnikuga, siis on täiendava seisukohaga esitatud ka vastuolulist informatsiooni.

Vaidlustatud kaubamärgi päritolu osas väidab taotleja, et kaubamärgitaotluse „Estonia Cruise Services + kuju“ idee algataja on Malta turismifirma Mifsud Brothers Ltd. Ei saa välistada, et tõesti taotlejal olid vastavad kontaktid selle firmaga, kuid kaubamärkide õiguskaitse on territoriaalne iseloom. See tähendab, et kaubamärk saab õiguskaitse ainult selles riigis, kus ta on registreeritud/õiguslikult kaitstud. Iga isik, kes siseneb uuele turule peab paratamatult arvestama selles uues riigis juba varasemalt kehtivate kaubamärgiõigustega ja vastavalt sellele ka oma tegevust kohaldama. Seetõttu pole õige asuda seisukohale, et kui mingis riigis on lokaalselt mingi kaubamärk olnud kasutusel juba mõnda aega, siis annab see automaatselt mingeid õigusi ka nõ uutel turgudel. Seda võib ehk eeldada rahvusvaheliselt üldtuntud kaubamärkide korral, mis ei ole aga käesoleval juhul ilmselt põhjendatud (taotleja pole kuidagi tõendanud, et Mifsud Brothers Ltd kaubamärgid võiksid olla kuidagi rahvusvaheliselt üldtuntud või ka üldse mõnes riigis kaubamärgina registreeritud ja seetõttu omada mingit (teoreetilist) varasemat õiguskaitset Eestis). Kaheldav on, kas Mifsud Brothers Ltd. väidetavad kaubamärgid omavad üldse õiguskaitset ka nende väidetavas päritoluriikides. Vaidlustaja on teinud kaubamärgiotsingu kaubamärgile „Algeria Cruise Services + kuju“ Alžeeria Patendiameti kaubamärgiandmebaasis. Otsingutulemusena ei leita asjakohast viidet registreeritud kaubamärkidele, mis sisaldab endas sõnaühendeid „algeria“ või „cruise services“, samuti ei andnud kaubamärgiomaniku otsing tulemust sõnale „Mifsud“ (lisa – väljavõtted Alžeeria Patendiamet kaubamärgiandmebaasist).

Kahtlusäratav on ka taotleja seisukoha lisa 4 toodud taotleja juhatuse liikme Katrin Roobi väide, et härra Mifsud tegi neile ülesandeks registreerida Eestis vaidlustatud kaubamärk, lähtudes Mifsud Brothers Ltd poolt kasutatava kaubamärgi logost. Nimetatud väitest ei nähtu, kas ülesanne anti registreerida kaubamärk taotleja nimele või siis korraldada selle registreerimine Mifsud Brothers Ltd nimele. Üldjuhul ei anta kergekäeliselt nõusolekut oma kaubamärgi või sellega sarnaste kaubamärkide registreerimiseks kolmandate isikute nimele – tegemist on siiski (tööstus)omandiga ja kes oma vara ikka kergekäeliselt laiali jagab. Uuele turule sisenemiseks registreeritakse kaubamärk ikka enda nimele ning antakse võimalikule koostööpartnerile selle kasutusõigus (nt litsents). Sellise tegevuse vastu on olemas kaubamärgiseaduses ka vastav säte, nimelt § 52 lg 3 sätestab, et kui teises riigis õiguskaitset omava kaubamärgiga identne või eksitavalt sarnane kaubamärk on registreeritud kaubamärgiomaniku esindaja nimele tema nõusolekuta, on teise riigi kaubamärgiomanikul viie aasta jooksul pärast kaubamärgi esindaja nimele registreerimisest teada saamist õigus esitada hagi kaubamärgi endale üleandmise nõudes. Seda alust ei rakendata, kui esindaja tõendab oma tegevuse õiguspärasust. Kui aga selline nõusolek ka anti, tuleb siiski arvestada juba varasemalt Eestis kehtivate kaubamärgiõigustega. Järelikult, võttes kasutusele Eestis uue kaubamärgi „Estonia Cruise Services + kuju“, peab paratamatult arvestama Eestis varasemate õigustega selle kaubamärgiga sarnastele nimetustele või kujutiselementidele. Käesoleval juhul on vaidlustaja lainekujutisega kaubamärgid vaieldamatult varasemad ning nagu vaidlustaja seisukohtades on varasemalt põhjendatud, on võrreldava tähised ka omavahel eksitavalt sarnased. Lisaks on ka tõendatud, et vaidlustaja asjassepuutuvad kaubamärgid (s.h ka lainekujutisega) on üldtuntud kaubamärgid Eestis.

Kokkuvõtvalt on kaubamärgitaotleja täiendavas seisukohas esitatud asjaolud eksitavad ning asjasse mittepuutuvad.

Vaidlustaja märgib ühtlasi, et vahetult enne täiendava seisukoha esitamist võttis kaubamärgitaotleja esindaja elektrooniliselt 03.11.2010 ühendust otse vaidlustajaga ning seejärel 08.11.10 ka tema patendivolinikuga. Oma esmasel 03.11.2010 pöördumises vaidlustajale tegi patendivolinik Raivo Matsoo, kes selle pöördumise raames palus end mitte käsitleda kui Travel Lounge OÜ patendivolinikku, vaid kui isikut, kellel on õigus võõrandada kaubamärgitaotlus „Estonia Cruise Services + kuju“, sisuliselt Tallink Grupp AS-ile pakkumise osta see kaubamärk 62400 krooniga ära. Oma 08.11.2010 pöördumises vaidlustaja patendivolinikule märkis nüüd juba Travel Lounge OÜ esindaja patendivolinik Raivo Matsoo, et kaubamärgitaotleja pakub välja lõpetada vaidlus „Estonia Cruise Services + kuju“ registreerimise osas rahulikult teel. Selleks rahulikuks teeks on tema nägemuses jällegi võimalus, et vaidlustaja hüvitab taotlejale kaubamärgitaotlusega seotud kulutused. Vaidlustaja vastas mõlemale pöördumisele omapoolse nägemusega asjast, millega taotleja esindaja ei nõustunud (lisatud R. Matsoo kiri 09.11.2010) ja sellele järgnes komisjonile esitatud täiendav seisukoht, milles õigustatakse omapoolset kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist Eesti Patendiametile. Vastavasisuline elektrooniline kirjavahetus on lisatud.

Taotleja esindaja kirjadest tekib terve rida küsitavusi ning seal esitatud informatsioon on vastuoluline nende ametlike komisjonile esitatud seisukohtadega. Esiteks, täiendava seisukohaga püütakse tõendada, et kaubamärgi algidee oli pärit firmalt Mifsud Brothers Ltd. Ilmselt on ka siis sellel firmal õigustatud huvid saada kaubamärgi müümisel mingit tasu – Raivo Matsoo kirjadest see ei nähtu. Milles seisnevad aga kaubamärgiga seotud kulutused suurusjärgus 62400 krooni? Arvestades, et sisulist disaineritööd kaubamärgitaotlejal kaubamärgitaotlusega ei olnud – algne logo saadeti Mifsud Brothers Ltd. poolt, millele lisati/asendati siis sõna „Estonia“. Järelikult saavad kõne alla tulla ainult kaubamärgi õiguskaitsega otseselt seotud kulutused. Kaubamärgitaotluse esitamise riigilõiv kolmes klassis maksab kokku 3600 krooni. Kas siis ülejäänud tasu on siis kõik õigusabikulud? Kui jah, siis ilmselgelt on need põhjendamatult suured. Kas tegemist ei ole mitte sooviga (ebaõnnestunud) äriprojektist ja kaubamärgivalikust lahkuda nõ rahaliselt võitjana? Vaidlustaja sellise ärilise ettepanekuga ei nõustunud ja vastas, et igasugune ettevõtlus on seotud kulutustega ja riskiga, et teatud kulutused jäävadki ettevõtjal äri lõpetamisel tagasi saamata (lisatud R. Koiteli elektrooniline vastus 08.11.2010). Vaidlustaja positsioon selliste „müügikatsete“ osas on jäik, kuivõrd turul on aset leidnud mitmed juhtumid, kus on püütud enda ärihuvides ära kasutada vaidlustaja kaubamärkide mainet ja tuntust (vt nt TOAK otsused nr 1121-o ja 1183-o).

Oma 03.11.2010 elektroonilises kirjas vaidlustajale avaldas R. Matsoo otsust nõusolekut kaubamärgist „Estonia Cruise Services + kuju“ loobumiseks ja järelikult kaubamärgitaotleja huvipuudusest selle edasiseks registreerimiseks ja ka kasutuselevõtmiseks. Seda võib vaidlustaja arvates tõlgendada ka kui omaksvõtuga ehk siis kaudselt vaidlustuses esitatuga nõustumisega ning aktsepteerimine olukorraga, et vastavat kaubamärki taotleja nimele ei registreerita. See on vaidlustaja arvates ka üheks aluseks käesoleva vaidlustusavalduse rahuldamiseks.

Vaidlustaja viitab komisjoni otsustele nr 1121-o (08.01.2010) ja 1183-o (29.09.2010), milles komisjon on tunnistanud erinevate vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust. Vaidlustaja on arvamusel, et nendes otsustes üldtuntuse tõendamisel esitatud komisjoni seisukohad on kohaldatavad ka käesolevas vaidluses ning on aluseks ka erinevate lainete kujutist sisaldavate kaubamärkide üldtuntuks määramisel.

Vaidlustaja jääb varasema nõude juurde. Ühtlasi väljendab vaidlustaja ka omapoolset nõusolekut alustada lõppmenetlust ja palub määrata tähtpäev lõplike seisukohtade esitamiseks.

Lisatud on väljavõtted Alžeeria Patendiamet kaubamärgiandmebaasist; Raivo Matsoo elektrooniline kirjavahetus vaidlustajaga 03.11.2010 ja vaidlustaja vastus sellele 05.11.2010; Raivo Matsoo elektrooniline kirjavahetus vaidlustaja patendivolinikuga 08.11.2010, vaidlustaja patendivoliniku vastus sellele 08.11.2010 ning Raivo Matsoo täiendav elektrooniline kiri 09.11.2010.

6) Komisjon edastas 19.01.2011 vaidlustaja lisamaterjalid taotlejale, kes palus võimaldada kuu aega nendele vastamiseks. Taotleja esitas komisjonile ühtlasi e-kirja, mis pidi tõendama, et vaidlustatud kaubamärgi tegeliku päritolu kohta sai ta teavet alles 9.11.2010.

7.02.2011 esitas taotleja oma vastuse vaidlustaja 10.12.2010 lisamaterjalile.

Taotleja märgib, et ta soovis tõepoolest käesoleva vaidlustuse rahulikku lahendust ja andis patendivolinik Raivo Matsoole õiguse võtta vaidlustaja ja teda esindava patendivolinikuga ühendust eesmärgiga pakkuda vaidlustajale võimaluse saada vaidlustatud kaubamärgi omanikuks. Taotleja esindajale anti ka õigus sõlmida kaubamärgi ostu-müügi leping. Esindaja võttis vaidlustajaga ühendust 03.11.2010. Informatsiooni, et vaidlustatud kaubamärk pärineb taotleja koostööst Maltal registreeritud turismifirmaga Mifsud Brothers Ltd, tal sel ajal ei olnud. 5.11.2010 teatas Tallink Grupp AS, et kaubamärgi müügi küsimuse ettepaneku peab esitama neid esindavale patendivolinikule Raivo Koitelile. 8.11.2010 võttis taotleja esindaja ühendust vaidlustaja esindajaga ja teatas, et taotleja pakub välja võimaluse lõpetada vaidlustatud kaubamärgi registreerimist puudutav vaidlus rahulikult teel. Ühtlasi mainis taotleja esindaja, et taotleja ei pea vaidlustatud kaubamärki sarnaseks ühegi vaidlustaja kaubamärgiga ja et vaidlustatud kaubamärgis kasutusel olev lipu graafiline kujutis ei ole laenatud vaidlustaja kaubamärkides kujutatust. Taotleja esindaja teatas, et taotleja on nõus loobuma vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitsest, kuid kuna on kaubamärgiga seoses teinud kulutusi, on tema soov saada tehtud kulutused tagasi. Vaidlustaja esindaja saatis vastuseks vaidlustaja seisukoha e-mailiga 08.11.2010 veidi pärast 17.00. Ta teatas, et vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist katsega kasutada ära vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust ja mainet ning vaidlustaja teeb taotlejale ettepaneku võtta vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus tagasi. Ühtlasi teatas vaidlustaja esindaja, et vaidlustaja on nõus sõnade kombinatsiooni „Estonian Cruise Services“ kasutamise eest taotleja poolt, kuid ilma sellise kujunduseta, mis on sarnane vaidlustaja lainete kujutisega sarnasele kujutisele. 8.11.2010 õhtul teatas taotleja esindaja taotlejale vaidlustaja seisukoha.

9.11.2010 hommikul sai taotleja esindaja esmakordselt info Maltal, Liibüas ja Alžeerias tegutseva firma Mifsud Brothers Ltd kohta ja ka selle kohta, et vaidlustatud kaubamärk on üldkujunduselt sarnane Mifsud Brothers Ltd varasemate kaubamärkidega. Taotleja poolt 7.11.2010 allakirjutatud kirja sai esindaja kätte 10.11.2010. Samal päeval esitas taotleja esindaja komisjonile vastuse, milles teatas taotleja sidemetest firmaga Mifsud Brothers Ltd ja andis info viimase kaubamärkide kohta. Taotleja ei ole kunagi pidanud vaidlustatud kaubamärki sarnaseks vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega ja ei ole nõus väitega, et vaidlustatud kaubamärgis olev lipu graafiline kujutis on sarnane vaidlustaja kaubamärgis oleva lainete graafilise kujutisega. Lainete graafilise kujutise olemasolu ei ole vaidlustaja ise kaubamärkide registreerimisel ka rõhutanud. Näiteks on kaubamärgiregistreeringus nr 38413 märgile toodud järgmine kujundite klassifikatsioon: 26.03.23 - jooned või triibud, mis moodustavad nurga; 26.11.02 - kaks joont või triipu. Kaubamärgiregistreeringus nr 43715 märgile toodud kujundite klassifikatsioon on eespool mainituga sarnane: 26.03.23 - jooned või triibud, mis moodustavad nurga; 26.11.02 - kaks joont või triipu; 26.11.11 - murtud jooned või triibud (v.a A 26.11.13); 26.11.12 - kõverad jooned või triibud (v.a A 26.11.13). Lainete kui kujundite klassifitseerimisel kasutatakse numbrite kombinatsiooni 01.15.24.

Vaidluses ei oma vähimatki tähtsust taotleja ja vaidlustaja vahel aset leidnud kirjavahetuse sisu (müügiks pakkumine, pakkumise hind jne). Oluline on üksnes see, et läbirääkimisi kahe firma vahel ei alustatud ja menetlus komisjonis jätkub. 10.11.2010 komisjonile esitatud materjal tõendab, et vaidlustatud kaubamärgi puhul ei ole jäljendatud vaidlustajale kuuluvates kaubamärkides kasutatud kujunduslikke lahendusi. Lisaks võeti firmale Mifsud Brothers Ltd kuuluv kaubamärk „Malta Cruise Services + kuju“ kasutusele eeldatavalt oluliselt varem kui vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid. Kas firma Mifsud Brothers Ltd kaubamärgid omavad muudes riikides õiguskaitset või on kasutusel ilma õiguskaitset omamata, selle kohta ei ole päringut saadetud. Samas esitas taotleja 10.11.2010 ammendava tõestuse selle kohta, milliseid kaubamärke Mifsud Brothers Ltd kasutab. See, et vaidlustaja kaubamärgi registreerimise taotleja on Travel Lounge OÜ, on kahe koostööpartneri omavahelise kokkuleppe tulemus.

Taotleja vastus edastati vaidlustajale.

7) 13.04.2011 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad. 16.05.2011, tähtajal, esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jääb varem esitatud nõuete ja argumentide juurde. Vaidlustaja märgib, et muuhulgas on vaidlustaja lainekujulised kaubamärgid üldtuntud. Komisjon on vaidlustes nr 1183 ja 1121 ja Harju Maakohus lahendis 2-10-16422 (komisjoni menetluse asjas nr 1121 järg kohtus) tunnistanud vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust. Vaidlustaja

arvates on mitmekordne varasem vaidlustaja kaubamärkide üldtuntuse tunnistamine selleks õigust omavate õiguskaitseorganite poolt märgilise tähendusega ja seda saab arvesse võtta ka käesolevas vaidluses kas siis ainult lainekujulise või siis seda kujunduslikku elementi omavate vaidlustaja kaubamärkide üldtuntusele hinnangu andmisel.

Vaidlustaja viitab komisjoni vaidlustusele nr 1208 [Opel Eisenach GmbH vs Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd. (kujunduslik kaubamärk)], milles vaidlustaja leidis, et kui isiku kaubamärgi üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, siis ei vaja see eraldi tõendamist (komisjon nõustus vaidlustaja seisukohaga, et vaidlustaja kaubamärk on ülemaailmselt teada). Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 1 sätestab, et ei ole vaja tõendada asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks. Üldtuntuks võib kohus lugeda asjaolu, mille kohta saab usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Arvestades, et ka käesoleval juhul on võimalik leida infot vaidlustaja kaubamärkide laialdase kasutamise, sh tuntuse kohta erinevatest menetlusvälistest allikatest, ei ole vajalik vaidlustusele lisada eraldi tõendeid selle kinnituseks. Teisisõnu, käesolevas vaidlustuses asjakohaste vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust saab tõendada ka ilma vastavaid tõendeid esitamata (kuigi seda on tehtud 30.07.2009 seisukohaga), sh arvestades ka varasemaid sellesisulisi komisjoni ja kohtu otsuseid. Üldtuntud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka äravahetamiseni sarnastele ja assotsiatsioonitekitavatele kaubamärkidele, samuti valdkondadele, mis ei ole otseselt kaubamärgiregistreeringus märgitud, kuid mis on kasvõi kaudselt seotud üldtuntud kaubamärgi kaupade/teenustega.

Vaidlustaja lisab, et taotleja püüab pahauskselt oma nimele registreerida vaidlustaja nimele varem registreeritud ja üldtuntud lainekujulise kaubamärgiga sarnast lainetekujulist kaubamärki, klassides 16, 39 ja 43. Taotleja pidi olema teadlik ka sellest, et vaidlustaja on teinud suuri kapitaalvahutusi oma lainete-kujuliste kaubamärkide loomiseks ning nende reklaamimiseks. Seda kõike saab eeldada Tallink tegevuse suure meediakajastusega, samuti asjaoluga, et tegutsetakse samas valdkonnas. Samuti esitas vaidlustaja 10.09.2007 taotlejale pretensiooni, milles juhiti tähelepanu oma kaubamärgiõiguste rikkumisele nende poolt. Samuti tekitavad taotleja heausksuse puudumise osas küsitavusi taotleja selgitused nende kaubamärgi väidetava päritolu, sisuline soov vaidlustatud kaubamärgi müügi osas vaidlustajale (millest võib välja lugeda kaubamärgiomaniku omaksvõttu esitatud vaidlustusele ja sisuline konstateering oma kaubamärgist lahtiütlemise osas – vt ka kaubamärgitaotleja täiendav seisukoht 07.02.2011) ja muu vastuolulise ja asjassepuutumatu informatsiooni edastamine nii vaidlustajale 2010 a. lõpus kui ka hiljem komisjonile 07.02.2011. Vaidlustaja arvates toetab see tema seisukohta taotleja pahauskse käitumise osas oma kaubamärgitaotluse esitamisel Patendiametile.

Täiendavalt märgib vaidlustaja, et tarbija seisukohast ei ole tähtis, millise kujundelementide klassi alla on Patendiamet mingi konkreetse kujutise klassifitseerinud. Olgu siis tegemist nurga all olevate joonte või triipudega või lainetele või lipule sarnase kujutistega, tarbija seisukohast on nad kontseptuaalselt sarnased kujutised, mis seostuvad merega (olgu nt siis kas lainete või lipukestena). Merega seostuvad ka vaidlustaja ja kaubamärgitaotleja tegevusvaldkonnad ja kaubamärgid tervikuna (*cruise services* viitab otseselt meresõidule). Samuti määratleb Patendiamet need kujundelementide klassid iseseisvalt ilma taotlejatega konsulteerimata. See aga võimaldab olukorra, kus kaubamärgiomanik defineerib oma kujunduslikud tähised ühtedena, Patendiameti ametnik aga kaubamärgiomaniku kaubamärgi kasutuselevõtmise tausta teadmata hoopis teistena.

8) Komisjon andis taotlejale lõplike seisukohtade esitamiseks tähtaja 20.06.2011. Tähtajal esitatud lõplikes seisukohtades jääb taotleja oma varasemates väidetes mainitu juurde. Muuhulgas märgib taotleja, et vaidlustaja ei ole esitanud ühtegi tõendusmaterjali selle kohta, et tarbijad peaksid vaidlustatud kaubamärgis olevat lipu graafilise kujutist sarnaseks nende kaubamärkides oleva laineharjade graafilise kujutisega või et tekiks mingi assotsiatsioon kaubamärkide vahel. Sellist assotsiatsiooni ei tekigi, sest vaidlustatud kaubamärgis ja vaidlustuse aluseks olevates kaubamärkides kasutatavad graafilised kujutised on oluliselt erinevad. Vaidlustaja väide, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud pahauskselt, ei ole õige. Taotleja poolt 10.11.2010 esitatud materjal kinnitab, et vaidlustatud kaubamärk lähtub Malta firma Mifsud Brothers Ltd varasematest kaubamärkidest. Kaubamärgi sarnasus selle firmale kuuluvate varasemate kaubamärkidega on ilmne ja mingist pahausksusest vaidlustaja kaubamärkide suhtes rääkida ei ole alust. Taotleja palub jätta tähelepanuta vaidlustaja poolsed süüdistused taotleja aadressil seoses kunagi tehtud vaidlustatud

kaubamärgi müügiks pakkumisega. See ei ole käesoleva vaidlustuse lahendamisel tähelepanu vääriv asjaolu.

23.08.2011 alustas komisjon asjas nr 1142 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

1) Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud registreeritud kaubamärgid nr 29942, nr 38413, nr 43715 ja nr 48213 on varasemad vaidlustatud kaubamärgi suhtes. Samuti ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja ei ole andnud kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on väitnud, et tema kaubamärk, mis sisaldab nn lainete kujutist, (analoogilist, kuid mitte tingimata identset registreeritud kaubamärgile nr 43715) on üldtuntud, ning on esitanud selle tõenduseks materjale selle tähise laialdase kasutuse, erinevate kasutusviiside (sh laevade korstnatel), reklaamimise, geograafilise leviku ja tunnustatuse kohta. Taotleja ei ole esitanud sisulisi tõendeid nimetatud tähise üldtuntuks lugemise vastu. Seetõttu loeb komisjon nimetatud tähise Eesti Vabariigis Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntuks. Arvestades vaidlustaja tegevuse laialdast ulatust ja intensiivsust, peab komisjon põhjendatuks lugeda see tähis valdavale enamusele elanikest tuntud kaubamärgiks. Mis puudutab tähise „Tallink“ üldtuntuks lugemise taotlust, siis selleks puudub antud menetluses vajadus.

2) Vaidlustaja on esiteks väitnud, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 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.

Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnalisest osast „Estonia Cruise Services“ ning kujunduslikust elemendist, milles vaidlustaja näeb tema üldtuntud kaubamärgile ja registreeritud kaubamärgile nr 43715 sarnast tähist. Taotleja vaidleb nende tähistate sarnasusele vastu.

Analüüsides vaidlustatud kaubamärgi sõnalisi elemente ning seostades neid kaubamärgi registreerimise taotluses märgitud teenustega klassides 39 (reiside korraldamine, sealhulgas autojuhteenused, autotransport, bussitransport, huvireisikorraldus, reiside reserveerimine, reisijate saatmine, reisijate vedu, reiside vahendamine, turismibürood (v.a hotellikohtade reserveerimine)) ja 43 (toitlustusteenused; tähtajaline majutus, sealhulgas hotellikohtade reserveerimine ja tähtajaline elamispinna üürimine), leiab komisjon, et nende teenuste suhtes on sõnad „Estonia Cruise Services“ vaatamata kasutatud šriftile ja võõrkeelsusele madala eristusvõimega, teenuseid ja nende omadusi Eesti tarbija jaoks piisava arusaadavusega kirjeldavad ega saa iseseisvalt olla ainuõiguse esemeks. Sellised tervikuna kaitstava kaubamärgi osad loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks (§ 9 lg 3). KaMS § 12 lg 5 lubab, et kaubamärk võib sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi. KaMS § 38 lg 3 kohaselt juhul, kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis KaMS § 9 lõike 3 kohaselt loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, ei märgi Patendiamet mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse. Eeldades, et vaidlustatud kaubamärk saab õiguskaitse, ei ole selle märgi omanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides teenuse liiki, otstarvet, geograafilist päritolu, teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevaid tähistusi (KaMS § 16 lg 1 p 2).

Seega omandab kaalukama osa vaidlustatud kaubamärgis kujunduslik element; sõnaline element ei pea tingimata olema kaubamärgi domineeriv element ning ta ei saagi seda olla, kui tal puudub võime täita kaubamärgi funktsiooni, eristades ühe isiku teenuseid teise isiku samaliigilistest teenustest. Nagu taotleja on märkinud, on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks reproduktsioon või kuju, millisenä märk üldtuntuse omandas. Mingisugust õiguslikku tähendust ei oma see, kas või kuidas taotleja kaubamärgi registreerimise taotluses või mujal kaubamärgi figuratiivset elementi selgitab; samuti mitte see, millisesse kaubamärkide kujutiselementide Viini klassifikatsiooni klassi on

kujunduselemendid üksnes andmebaasipäringute hõlbustamiseks liigitatud. Seega on kaubamärkide võrdlemisel määrav see üldine mulje, mis jääb tarbijale kaubamärgi tajumisel. Vaidlustaja on väitnud, et tarbija, nähes vaidlustatud kaubamärgi domineerivat kujunduselementi, seostab seda talle varem tuttava vaidlustajale kuuluva üldtuntud kaubamärgiga, registreeritud kaubamärgiga nr 43715 või muude vastandatud vaidlustaja märkide analoogilise kujundusliku elemendiga, nn „Tallinki lainetega“. Asjaolu, et vaidlustaja on võrreldavate elementide võrdlemisel oma kaubamärgi kuju kallutanud, venitanud või vaadelnud teatud nurga all, ei tugine küll seadusele ega ühelegi omaksvõetud metoodikale, kuid arvestades väidet, et reaalselt kasutatakse Tallink laine kujulist kaubamärki laevakorstnatel venitatult (ning laeva liikudes märk kaldub ja selle nägemise nurk muutub), tähendab see, et täiesti fikseeritud ei olegi kuju, millisel vaidlustaja kaubamärk on üldtuntuse omandanud ja tarbijate mällu jäänud. Mida eristusvõimelisem on kaubamärk, seda suurem on vähem tuntud ja hilisemate kaubamärkide sellise kaubamärgiga segiajamise tõenäosus, seega üldtuntuse omandanud kaubamärgil on suurem õiguskaitse ulatus kui mittetuntud kaubamärgil. Üldtuntud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka äravahetamiseni sarnastele ja assotsiatsioonetekitavatele kaubamärkidele ning hilisemat sarnast tähist tajutakse tuntud kaubamärgile veelgi sarnasemana. Võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavaid teenuseid klassides 39 ja 43 vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärkide all pakutavate teenustega, leiab komisjon, et ka teenused on identsed või sarnased sellisel viisil, mis veelgi suurendab märkide segiajamise võimalust keskmise tarbija poolt. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline element oma kirjeldava laadiga suurendab äravahetamise võimalust veelgi, kuna vaidlustaja on tuntud Eesti kruisiteenuste pakkuja. Eeltoodust tulenevalt on klasside 39 ja 43 teenuste suhtes tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga ja vaidlustatud kaubamärgi omaniku ekslik seostamine vaidlustajaga ning nendes klassides on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Sama ei saa väita klassi 16 kaupade kohta.

3) Vaidlustaja on samuti väitnud, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Arvestades vaidlustaja kaubamärkide mainet ja tuntust ning tema üldtuntud kaubamärgi kõrget tuntuse astet on tõenäoline, et ka klassi 16 kaupade (trükised, sealhulgas ajalehed ja ajakirjad, infolehed, atlased, kaardistikud, brošüürid, etiketid (v.a tekstiilist), fotod, graafikatrukised, geograafilised kaardid, merekaardid, kalendrid, märkmikud, raamatud; pabersalvrätikud) tähistamisel vaidlustatud kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja kaubamärkide mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja on juhtinud tähelepanu sellele, et ta on välja andnud arvukalt brošüüre ning et tema põhitegevus on lähedalt seostatav atlaste ja merekaartidega. Seega on arvestatav oht, et vaidlustatud kaubamärgi kasutamisel klassi 16 kaupade suhtes kasutatakse ära vaidlustaja tehtud investeeringuid või kahjustatakse tema varasemaid õigusi.

Seega on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

4) Vaidlustaja on väitnud, et taotleja on esitanud kaubamärgitaotluse pahauskelt, praktiliselt imiteerides vaidlustaja kaubamärki. Komisjon ei pea seda asjaolu tõendatuks. Komisjonile esitatud tõendid taotleja seostest või suhetest Malta ettevõtjaga, kes kasutab vaidlustatud kaubamärgiga sisuliselt identset kaubamärki, on küll lakoonilised ja paljasõnalised, ka ei ole esitatud dokumenti, mis kinnitaks Malta ettevõtja väidetavalt antud ülesannet registreerida vaidlustatud kaubamärk Eestis taotleja nimele. Siiski ei saa seda ülesannet täielikult välistada. Komisjon leiab aga, et taotleja on toiminud ebamõistlikult; Malta, Liibüas või mujal kasutatav ja võib-olla kaitstud kaubamärk ei saa olla õigustuseks Eestis selle õiguse omandamiseks, kui sellega rikutakse teise isiku varasemaid õigusi. Nagu vaidlustaja on märkinud, on kaubamärkide õiguskaitse territoriaalne iseloom. See tähendab, et kaubamärk saab õiguskaitse ainult selles riigis, kus ta on registreeritud/õiguslikult kaitstud. Iga isik, kes siseneb uuele turule peab paratamatult arvestama selles uues riigis juba

varasemalt kehtivate kaubamärgiõigustega ja vastavalt sellele ka oma tegevust kohaldama. Seetõttu pole õige asuda seisukohale, et kui mingis riigis on lokaalselt mingi kaubamärk olnud kasutusel juba mõnda aega, siis annab see automaatselt mingeid õigusi ka nõ uutel turgudel. Varasema õiguse rikkumise ohule on vaidlustaja varakult tähelepanu juhtinud oma pretensiooniga taotlejale.

Taotleja katset vaidlusalune kaubamärk vaidlustajale maha müüa võiks samuti tõlgendada pahausksuse indikaatorina, kuid arvestades taotleja hilisemat distantseerumist sellest pakkumisest, võib seda selgitada pigem ajutise segasusega.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2 ja 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “Estonia Cruise Services + kuju” registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

P. Lello

K. Tillberg