

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1121-o

Tallinnas 08. jaanuaril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Tallinnhotels OÜ, Tallinn, EE vaidlustusavalduse kaubamärgi "TALLINK Hotels + kuju" (taotlus M200601613, esitatud 11.12.2006) registreerimise vastu AS Tallink Grupp, Tallinn, EE nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 28.03.2008 esitas Tallinnhotels OÜ (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „TALLINK Hotels + kuju” (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu AS Tallink Grupp (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustatud kaubamärk on kaitstud klassides 39 (transport ja reiseid korraldamine), 41 (haridus, väljaõpe, konverentside korraldamine), 43 (toitlustusteenused, tähtajaline majutus) ja 44 (ilu- ja kosmeetikateenused). Teade registreerimisotsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2008. Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustaja viitab kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-le 4, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane äriregistrisse enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva kantud ärinimega, kui tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada. Lõike 2 kohaselt lõike 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba. Vaidlustaja leiab, et Patendiamet ei rakendanud eelviidatud kaubamärgile registreerimisotsuse väljastamisel ülalviidatud KaMS sätteid.

Vaidlustaja on äriregistrisse kantud 11.09.2006. Vaidlustaja märgib, et teenusklassis 39 (transport ja reiseid korraldamine) ning äriühingu registrikaardis toodud teenused (reisikorraldus, litsentseerimata transporditeenused) on samaväärsed teenuseliigid. Teenusklassis 41 (haridus, väljaõpe, konverentside korraldamine) ning äriühingu registrikaardis toodud (litsentseerimata koolitustegevus, ürituste sh konverentside ja seminaride korraldamine ning läbiviimine) on samaväärsed teenuseliigid. Teenusklassis 43 (toitlustusteenused, tähtajaline majutus) ning äriühingu registrikaardis toodud (majutusteenused, hotellindus, turismiteenused, toitlustamine) on samaväärsed teenuseliigid. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 4 tegevusaladest osa nimetusi on identsed ja osa eksitavalt sarnased.

Kaubamärk koosneb kahest sõnast: "TALLINK" ja "Hotels". Sõna "TALLINK" on kombineeritud sõnadest "TALLINN" ja "LINK" ning sõnast "TALLINN" on võetud kolm esimest tähte või variant, et sõna "TALLINN" viimane täht "n" on asendatud tähega "k" ja saades seega sõna "TALLINK". Vaidlustaja ärinimi koosneb ühest sõnast "Tallinnhotels", mis on kokku liidetud kahest sõnast "Tallinn" ja "Hotels", kusjuures tegelikult on olnud kaks sõna. Antud juhul oleks ekspert pidanud lähtuma KaMS sättes toodud mõistest "eksitavalt sarnane", kuid seda pole tehtud. Toome veelkordselt võrdlemiseks: "TALLINK Hotels" ja "Tallinn hotels", kus ärinimi esineb kui kahest sõnast koosnevana. Erinevus: sõnas "TALLINN" on üks täht erinev, sõna

viimane täht. Identsus: mõlemad, nii kaubamärk kui ka ärinimi koosnevad kahest sõnast "Tallinn" ja "Hotels", kusjuures sõna "Hotels" on mõlemas kokkulangev. Foneetiliselt (häälduslikult) on need kaks sarnased, sest hääldades sõna "TALLINK" või "TALLINN" koos sõnaga "Hotels" kaob keskelt täht "k" ara, kuna tavakodanik või tavakasutaja ei häälda nii perfektselt välja sõna "TALLINK" ja teisena on tavatarbijal sõna "TALLINN" ja ka Tallinna külastavatel välituristidel tuttavam sõna "TALLINN" kui Eesti Vabariigi pealinn ja samas ka kui geograafiline mõiste. Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Händel B V punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsesest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Kaubamärk on varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Samuti on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Vaidlustaja toob võrdlusnäitena varasemast Patendiameti tööpraktikast, kuidas vastavalt vajadusele, kas sõna lahutatakse osadeks või mitte. Antud juhul Patendiamet ei lahutanud sõna "Tallinnhotels" kaheks eraldi sõnaks ja lähtus kui terviksõnast. Kaubamärgi "EUROVEOD" suhtes Patendiamet tükeldas terviksõna kaheks sõnaks "EURO" ja "VEOD" ja väitis, et terviksõna esimene pool on saadud sõnast "EUROOPA". Kaubamärgi „ECO WATER" suhtes Patendiamet tükeldas terviksõna kaheks sõnaks "ECO" ja "WATER". Need on kaks näidet sellest, et kui on vajadus, siis kaubamärgina registreerimiseks esitatud terviksõna tükeldatakse ja kui pole vaja, siis mitte, olgugi, et KaMS sätetes pole olnud ega ole ka kehtivas redaktsioonis viidet, et registreerimiseks esitatud terviksõna võib tükeldada.

Sõnalist osa sisaldavate kaubamärkide puhul tuleb kaubamärgi olulisemaks osaks pidada sõnalist osa kujunduslike elementidega võrreldes. Sõnalise osa olemasolul on just sõnaline osa see, mille järgi tarbija kaubamärgi meelde jätab ning millega ta kaubamärki nimetab. Vaidlustaja ärinimi "Tallinnhotels" ning vaidlustatud kaubamärk on sõnalistelt osadelt peaaegu identsed. Seetõttu häälduslikult, tähenduslikult ja visuaalset on võrreldavate kaubamärkide vahel raske vahet teha. Sisuliselt kasutab tarbija tähiste võrdlemisel umbmäärast mälestust. Käesoleval juhul viib umbmäärane mälestus selleni, et vastavaid kaubamärke tuleb pidada segiaetavalt sarnaseks ja assotsieeruvateks foneetilisest, kontseptuaalsest ja visuaalsest aspektist. Vaatamata erinevusele, on ühiste tunnuste esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi käsutaja vahel, põhjustades sellega segadust. Erinevused kähe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et tarbijad ja turuosalised võivad ekslikult arvata, et vaidlustajal ja taotlejal on omavahel äriiline kokkupuude. Selle tulemusel võib ka vääralt eeldada, et vaidlustaja vastutab taotleja tegevuse kvaliteedi eest Eestis või kiidab heaks selle nime käsutamise taotleja äritegevuses Eestis. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 4 - üks sõna on eksitavalt sarnane ja teine sõna on identne.

Vaidlustaja palub komisjonil vaidlustusavaldus läbi vaadata seonduvalt lisatud materjalidega vastavalt KMS § 41 lg 2 nii, et Patendiametil tuleks vaidlustatud kaubamärgi taotlejale teatada järgmist: teie kaubamärk "TALLINK Hotels + kuju" on klassides 39; 41 ja 43 registreeritav, kui esitate kirjaliku nõusoleku ärinime "Tallinnhotels" omanikult Tallinnhotels OÜ lähtuvalt KaMS §10 lg 2. Vaidlustusavaldusele on alla kirjutanud vaidlustaja juhatuse liige ning sellele on lisatud väljatrükk Eesti Kaubamärgilehest 2/2008, lk. 24 ning Tallinnhotels OÜ äriregistri B-osa registrikaardi väljatrükk.

Vaidlustusavaldus võeti 10.04.2008 komisjoni menetlusse nr 1121 all ja eelmenetlejaks määrati Tanel Kalmet.

2) 11.07.2008 esitas taotleja komisjonile oma seisukoha vaidlustusavalduse osas. Taotleja ei nõustu vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 4. Kaubamärgitaotlus on vaidlustatud varasema ärinime

Tallinnhotels OÜ põhjal. Vaidlust ei ole selles, kas kaubamärgitaotluse kaubad ja ärinime tegevusalad kuuluvad samasse valdkonda või mitte. Küsimus on selles, kas kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ärinimega ning kas vaidlustusavalduse esitaja ärinimi omab eristusvõimet ja õiguskaitsset KaMS mõttes. Vaidlustatud kaubamärk koosneb kolmest elemendist - kahest eraldi sõnaliselt tähisest „Tallink“ ja „Hotels“ ning neile lisatud lainekujutisest. Tähis „Tallink“, erinevalt vaidlustusavalduse esitaja käsitlusest, on terviklik tehissõna, mida ei saa keelereeglite järgi kaheks eraldi tähendust omavaks sõnaks tükeldada. Seega tähisel „Tallink“ otsene keeleline tähendus puudub. Ärinimi „Tallinnhotels“ koosneb seevastu ühest terviklikust sõnakombinatsioonist, mille saab, nagu ka vaidlustaja oma vaidlustusavalduses põhjendab, kaheks eraldiseisvat tähendust omavaks sõnaks jagada - Tallinn ja Hotels. Võrreldavate tähiste sarnasuse ja tarbijate eksitamise tõenäosuse hindamisel tuleb analüüsida tähiste õiguskaitselise ulatust. KaMS sätestab absoluutsed ja suhtelised õiguskaitselised välistavad asjaolud, kusjuures, nagu ka nimetus ütleb, kui eksisteerib absoluutne keeldumisasutus, ei ole võimalik enam/lisaks rakendada suhtelist keeldumisasutust.

Äriühingu nime moodustavad sõnad Tallinn Hotels on KaMS mõttes õiguskaitselised välistavate absoluutsete asjaolude alusel kirjeldavad ning kaupade/teenuste geograafilist päritolu ja liiki näitavateks tähisteks. KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaselt vastavatel tähistel õiguskaitselise puudub ning KaMS § 9 lg 3 kohaselt loetakse § 9 lg 1 p-des 2 ja 3 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Teisisõnu keegi ei saa nende kriteeriumite alla kuuluvaid tähiseid pidada n.ö ainult neile kuuluvaiks ning takistada teistel identsete/sarnaste tähiste kasutamise oma kaupade/teenuste või tegevusvaldkondade tähistamisel. Seda KaMS põhimõtet tuleks laiendada ka samadele kriteeriumitele vastavatele ärinimedele. Järelikult puudub vaidlustusavalduse esitaja tähisel õiguskaitselise KaMS mõttes absoluutsete õiguskaitselised välistavate asjaolude tõttu ja puudub ka alus esitada pretensioone isikute vastu, kes soovivad oma kaubamärgi koosseisus kasutada näiteks Eesti geograafilist asukohanimetust (haldusüksuse nime) „Tallinn“ ning otseselt tegevusalale viitavat kirjeldavat ingliskeelset tähist „hotels“.

Ka vaidlustatud kaubamärgi koosseisus on tähis „hotels“ kirjeldav ja teenuste liiki näitav tähis ja seega õiguslikult kaitselise mittemõistav. Vastavalt KaMS § 38 lg-le 3 kaubamärgi koosseisus olevat mittekaitstavat osa, tingimusel, et see on iseenesest mõistetav, ei pea kaubamärgi registreerimisotsuses ega hilisemas registrikandes otsesõnu ara märkima. Seega on vaidlustatud kaubamärgi eristavateks ja kaitsevõimelisteks osadeks tähis „TALLINK“ ja lainete kujutis. Tähisel „TALLINK“ puudub otsene tähendus, ta ei viita otseselt geograafilisele asukohanimele, mistõttu puudub äravahetamise tõenäosus ärinimega Tallinnhotels OÜ ja seega puudub alus KaMS § 10 lg 1 kohaldamiseks.

Puudub ka tarbijate eksitamise tõenäosus, sest vaidlustaja ärinimel puudub igasugune eristatavus. Tarbija, nähes tähist „Tallinnhotels“, saab sellest otseselt järeldada, et tegemist on hotelliga, mis asub Tallinnas. Tähise „Tallink“ tajumisel sellist otsust järeldust teha ei saa, „Tallink“ hotell võib asuda mistahes Eestimaa paigas või ka mujal riigis. Puudub tarbijate eksitamine geograafilise päritolu suhtes. Lisaks on küsitav, kas n.ö tavatarbija (või ka väliturist) tänavalt üldse saab tajuda ärinime Tallinnhotels OÜ, mida ei eksponeerita kui kaubamärki, vaid see on vaid äriregistrisse kantud ärinimi. Kaubamärki „TALLINK Hotels + lainete kujutis“ aga eksponeeritakse vastavatel hotellidel suurelt ning sellele kaubamärgile tehakse laialdast reklaami nii Eestis kui välismaal. Seega tarbijal puudub vastandatud tähiste võrdlemise võimalus ja kogemus, mis välistab igasuguse tõenäosuse tarbijate eksitamisel.

Vaidlustaja on viidanud ka Euroopa Kohtu otsusele C-342/97, milles hinnatakse kaubamärkide äravahetamise ning tarbija eksitamise tõenäosust. Nimetatud kaasuses on vaidluse objektiks kaubamärkide sarnasus suhteliste õiguskaitselised välistavate asjaolude tähenduses, s.t võrreldavad kaubamärgid vastavad õiguskaitselisele absoluutsetele kriteeriumidele. Sellest lähtuvalt toimus kaasus ka õiguslik analüüs tarbijate eksitamise osas. Käesolevas vaidlustusavalduses aga ärinimel Tallinnhotels OÜ puudub õiguskaitselise kaubamärgiseaduse absoluutsete õiguskaitselised välistavate aluste tähenduses ja Euroopa kohtu otsus ei ole siin kohaldatav.

Taotleja märgib veel, et vaieldamatult on „TALLINK“ kaubamärgid Eestis üldtuntud vähemalt järgmistes kaubamärgiomaniku tegevusvaldkondades: transport (kaupade transport, meretransport, reisijatevedu), reiside korraldamine; koolitus, konverentside ja seminaride korraldamine ning läbiviimine, meelelahutus-teenused, spordi-ja kultuurialane tegevus; toitlustamine, tähtajaline majutus. Taotleja on Läänemere regiooni suurimaid laevandusfirmasid (reisija- ja kaubavedu), mis tegutseb alates 1989. aastast. 1989. aastal loodi laevaliikluse arendamiseks Soome lahel Soome ja Nõukogude Liidu ühisfirma Tallink. Esimene laev, mis hakkas Tallinki värvides Helsingi ja Tallinna vahet kauba- ja reisijavedu teostama alates 08.01.1990, kandis samuti nime Tallink. Eesti lipu all hakkas Tallink sõitma alates 30.06.1990. Täna opereerib Tallink Läänemere põhjapiirkonnas 19 merealusega, pakkudes tööd 6500 inimesele ning korraldades reisijatevedu, -kruise ja kaubatransporti ro-ro tüüpi kaubalaevadega. 2007. majandusaastal transportis Tallink ca 7 miljonit reisijat ning 360 tuhat ro-ro kaubaühikut. Tallink käsutab Läänemere regioonis kaubamärke „Tallink + lainete kujutis“, „lainete kujutis“ ning „Silja Line“ seitsmel laevaliiniil. Lisaks opereerib firma „TALLINK Hotels + lainete kujutis“ kaubamärgi all kahte hotelli Tallinnas ning 2008. aasta maikuus käivitati Tallinnas „TALLINK + lainete kujutis“ kaubamärgi all taksoteenuseid osutav firma. 2007. aastal valiti Tallink Enterprise Estonia (EAS), Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning Eesti Tööandjate Keskliidu poolt Eesti parimaks ettevõtteks. Tallink sai ka tiitlid „Ettevõtlusauhind 2007“ ning esikoha tabelis „Parima konkurentsivõimega Eesti ettevõtte 2007“, olles esimeseks firmaks ajaloos, kes on võitnud nimetatud peauhinna samal aastal. Lisaks nimetati Tallink „Turismiinnovaator 2007“ auhinna võitjaks. Tallink on viimastel aastatel eriti kogunud tuntuks uute kaasaegsete laevade soetamisega, mille tulemusena on nii merereisijate-, kui ka -transportivedu viidud Läänemere piirkonnas uuele kvalitatiivsele tasemele. Näiteks on Tallinki 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 jõuab 2008. aastal liinile uus kruisilaev Baltic Princess. Varasemalt soetati uued kruisilaevad Romantika 2002. a. ja Victoria 2004. a. Samuti kogus Tallink rahvusvahelist tuntuks 2006. aastal, mil osteti osa firmast ja selle tegevusest „Silja line“ kaubamärgi all, mille ajalugu ulatub tagasi juba 19. sajandisse (vt. ka lisad 1 ja 2).

KaMS § 7 lg 2 teise lause kohaselt loeb Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamiseiga. 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 äriktoris; käsutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; registreerimist, käsutamist ja üldtuntuks teistes riikides; hinnangulist väärtust. KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. Seoses sellega palub taotleja käesoleva vaidluse arutamisel hinnata Tallink Grupp AS kaubamärkide nr 14375 „TALLINK“, CTM 000747006 „TALLINK“, 38413 „Tallink + lainete kujutis“ ja M200601613 „Tallink Hotels + lainete kujutis“ üldtuntuks, kuna see on käesolevas vaidlustusavalduses olulise tähtsusega. Tallink kaubamärkide varasem õiguskaitses ning üldtuntuks on tõendatud lisatud tõendusmaterjalidega.

Käesolevas vaidluses omavad tähtsust taotleja registreeritud kaubamärgid (lisa 3):

- „TALLINK + kuju“ nr 14375, taotluse esitamise kuupäev 26.11.1992; klassid 12 (praamid (laevad), pontoonid, laevad), 35 (ärioperatsioonid, reklaam, ekspordi-impordikontorid), 36 (akreditiiv, rentimine, reisitšekid, krediit, merekindlustus, laenu, tolliagentuurid, finantseerimine), 37 (lainemurdjate ehitus; sadamate ehitus), 39 (autotransport, turismiagentuurid, kohtade broneerimine transpordivahendites, kaupade transport, meretransport, transpordivahendite laenutamine, laod, ekskursioonid, reisibürood, laadimine, veoste ekspeditsioon);

- „TALLINK + kuju“ (värviline kaubamärk), nr CTM00074006, taotluse esitamise kuupäev 13.02.1998; klassid 12 (praamid (laevad), pontoonid, laevad), 35 (ärioperatsioonid, reklaam, ekspordi-impordikontorid), 36 (akreditiiv, rentimine, reisitšekid, krediit, merekindlustus, laenu, tolliagentuurid, finantseerimine), 37 (lainemurdjate ehitus; sadamate ehitus), 39 (autotransport, turismiagentuurid, kohtade broneerimine transpordivahendites, kaupade transport, meretransport, transpordivahendite laenutamine, laod, ekskursioonid, reisibürood, laadimine, veoste ekspeditsioon);

- „TALLINK + lainete kujutis“, nr 38413, taotluse esitamise kuupäev 10.07.2002, klassid 35 (reklaam, kontoriteenused, ärijuhtimine; jae- ja hulгимüügiteenused (kolmandatele isikutele)), 36 (kindlustus, kinnisvara ja äriruumide rentimine, rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud), 39 (transport (kaupade transport, meretransport), reise 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)

Kõik ülalnimetatud Tallinki kaubamärgid on varasemad võrreldes ärinimega Tallinnhotels OÜ, mis on registrisse kantud 11.09.2006. Kõik varasemad kaubamärgid omavad õiguskaitset klassis 39 (transport (kaupade transport, meretransport), reise korraldamine, turismi-kontorid (reisibürood), veoste ekspedeerimine, kaupade lastimine, lossimine, vee- ja maismaasõidukite üürimine, laevade prahtimine), mis on ka vaidlustaja tegevusvaldkonnaks ning mis on ka üheks vaidlustatud kaubamärgi vaidlustatavaks valdkonnaks. Lisaks nähtub kaubamärgist nr 38413 „TALLINK + lainete kujutis“, et selle kaubamärgiga on vaidlustusavalduse esitajast varasemalt õiguskaitse antud ka tegevusvaldkondadele 41 (koolitus, konverentside ja seminaride korraldamine ning läbiviimine) ja 43 (toitlustamine, tähtajaline majutus), mis samuti on vaidlustusavalduse esitaja tegevusvaldkondadeks ning mis on ka vaidlustatud kaubamärgi vaidlustatavateks valdkondadeks.

Kuna vaidlustatud kaubamärk on sisuliselt kaubamärgi 38413 „Tallink + lainete kujutis“ taasesitus (kaubamärgi koosseisu on lisatud tähis Hotels, mis on kaubamärgi mittekaitstav osa - vt eespool), laieneb kaubamärgi 38413 varasem õiguskaitse ja üldtuntus vaidlustatud kaubamärgi sarnastele ja identsetele teenustele.

Lisaks reisijate- ja kaubaveole on laevasõidu ning 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 n.ö ujuva hotellina ajal, mil laev seisab öösel sadamas (vt. lisad 4, 5, 6). Klasside 41 ja 43 teenuste osas on kaubamärk „Tallink“ olnud juba varasemalt kasutusel aastaid enne äriühingu Tallinnhotels OÜ registreerimist.

Ettevalmistused eraldi tähise/kaubamärgi „Tallink Hotel“ kasutuselevõtuks algasid juba 2003. aastal. 01.10.2003 kirjutas OÜ TLG, Tallink Grupp AS tütarfirma, alla liisingulepingule hotellikompleksi rajamiseks ja haldamiseks Tallinna südalinnas, aadressiga Laikmaa 5 (endine teenindusmaja). 350-toaline hotell avati 2004 suvel ning kandis nime „Best Western Hotel Tallink“, kusjuures „Best Western“ oli/on kaubamärk, mida käsutati litsentsilepingu korras ning tähis „Hotell Tallink“ oli hotelli fassaadil suurelt eksponeeritavaks kaubamärgiks, mis ei saa jääda märkamatuks mitte ühelegi liiklejale Tallinna tuisksoonel. Hotelli majutuskäibeks kujunes esimesel tegutsemisaastal üle 31 miljoni, 2005 aga juba üle 86 miljoni ning 2006 95 miljonit krooni. 2005. aasta augustis sõlmiti pikaajaline kavatsuste protokoll kinnisvaraomanikuga, et avada 2006. aasta teises pooles Tallinnas veel üks „Tallink“ hotell. Uus 275-kohaline hotell nimega „Tallink Spa & Conference Hotel“ avati 2007. aasta märtsis. 2007. majandusaasta jooksul kujunes „Tallink“ majutuskäibeks juba üle 110 miljoni krooni, mis tähendab seda, et tegemist on Eesti turul olulise mahuga hotellidega, millel on palju külalastajaid ning nendel hotellidel ja „Tallink“ kaubamärgil ka majutus- ja toitlusteenuse pakkujana on suurenenud tuntus tarbijate

hulgas (vt. lisad 7, 8, 9, 10). Lisaks lisanduvad kaasaegse hotelli majutusteenustele ka toitlus- ja konverentside ning seminaride läbiviimise teenused. Mõlemas hotellis on kaasaegne konverentsikeskus, samuti mitmed restoranid ja baarid (vt. lisad 4, 5, 9, 10, 11). Üldmärgitust nähtub, et esimene „Tallink Hotel“ avati Tallinna südalinnas juba 2004. aasta keskel. Uute hotellide avamisega kaasneb alati ka suur meediakajastus ning reklaamid Tallink enda brošüürides, mis samuti suurendab kaubamärkide „Tallink“ ja „Tallink Hotels“ tuntust ja levikut tarbijate ja teiste turuosaliste hulgas (vt. lisad 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12). Vaidlustaja ärinimi on aga registreeritud 11.09.2006 ning selle registreerimisel transpordi, majutus- ja toitlustusteenuste osas võib eeldada, et mõistlik uus turuletuliija on teinud eelnevalt vajalikud turu-uuringud ning on teadlik üldisest turusituatsioonist, konkurentide olemasolust ning nende kasutuselolevatest kaubamärkidest. Seega saab asuda seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgil on juba enne ärinime Tallinnhotels OÜ registreerimist varasem õiguskaitse võrreldavates valdkondades, mis tuleneb „Tallink“ kaubamärgi üldtuntud staatusest (kui varasemalt registreeritud kaubamärgi 38413 „TALLINK + lainete kujutis“ taasesitus) ning varasemast reaalsest pikaajalisest ja mahukast käsutusest vaidluse all olevates valdkondades. Järelikult puudub vaidlustusavalduses alus KaMS § 10 lg 1 p 4 rakendamiseks vaidlustatud kaubamärgi registreerimise vaidlustamisel.

Tuues paralleele üldtuntud kaubamärkide laienuud õiguskaitsega, märgib taotleja, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale, mida eristusvõimelisem on kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide segiajamise tõenäosus (vt. Euroopa Kohtu lahend 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 (vt. Euroopa Kohtu lahend 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 (ja ka ärinimel). Kui üldse tekib küsimus tarbija eksitamise ja võrreldavate tähistega segaetavuse kohta, siis segadust tekitavaks on pigem ärinimi Tallinnhotels OÜ, mitte aga vaidlustatud kaubamärgi võimalik sarnasus selle ärinimiga. Puudub mõistlik eeldus ja ka tõenäosus, et tarbijad ja ka teised turuosalised, juhul kui nad peaksid reaalses äritegevuses ka kohtama ärinime Tallinnhotels, võiksid ekslikult arvata, et taotleja ja vaidlustaja vahel on mingi äriühingu kokkupuude. Mõistetamatu on ka vaidlustusavalduse esitaja väide, et tarbija peaks eeldama, et vaidlustaja peaks vastutama taotleja tegevuse kvaliteedi eest.

Võttes arvesse, et vaidlustaja ärinimel puudub KaMS tähenduses eristusvõime, puudub tal ka reaalne õiguskaitse selles osas, et ta saaks esitada ärinime põhjal pretensioone sarnaste kaubamärkide kasutamise ja registreerimise kohta. Seega on vaidlustusavaldus põhjendamatu, kuna puuduvad KaMS-st tulenevad õigused, mida taotleja poolt vaidlustatud kaubamärgi registreerimisega rikutakse. Kokkuvõtvalt ei ole põhjust asuda seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgiga rikutakse vaidlustaja ärinimest tulenevaid õigusi või et selle kaubamärgi registreerimiseks, millel on reaalne õiguskaitse juba enne 11.09.2006 ning mis on muuhulgas olnud ka majutus- ja toitlustusteenuste osas reaalselt aastaid kasutusel enne nimetatud äriühingu registreerimist, tuleks seada eeltingimuseks vaidlustusavalduse esitaja äriregistrikande olemasolust tulenev vajadus kirjaliku nõusoleku järgi. Taotleja palub vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jätta Patendiameti registreerimisotsus jõusse.

Taotlusele on lisatud:

- 1 - väljavõtted Internetist Tallink ajaloo ja Tallink Grupp AS kohta;
- 2 - Tallink laevadekataloog seisuga 2006;
- 3 - Tallink registreeritud kaubamärgid;
- 4 - väljavõtted Internetist konverentsi- ja toitlustusteenuste osas;
- 5 - konverentsiteenuseid tutvustav Tallink brošüür;
- 6 - majutusteenust laevadel tutvustavad Tallink brošüürid;
- 7 - väljavõtted Tallink Grupp AS majandusaruannetest aastatest 2002-2007;
- 8 - hotelli „Best Western Hotell Tallink“ tutvustav brošüür;
- 9 - väljavõtte kliendilehest „Club One“;
- 10- väljavõtted erinevatest Tallink brošüüridest;

11 -väljavõte Internetist Tallink hotellide kohta;

12 - TNS Emor ja CMS Estonia poolt koostatud Tallink Hotels ja Tallink Grupi reklaamimahtude aruanne aastatel 2005 aprill - 2008;

3) 08.04.2009 laekus komisjoni taotleja täiendav seisukoht. Taotleja soovib rõhutada täiendavalt järgmisi olulisi asjaolusid. KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada. KaMS § 38 lg 1¹ kohaselt kaubamärgi kontrollimisel § 10 lõike 1 punkti 4 suhtes arvestab Patendiamet ettevõtja tegevusaladena neid lõppenud aruandeaasta tegevusalasid ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalasid, mis olid äriregistrile teatatud või majandusaasta aruandes näidatud enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva. Vastavalt äriseadustiku (ÄS) muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (991 SE, muudatused jõustusid 01.01.2007) seletuskirjale olid muudatused KaMS-s vajalikud kaubamärkide ja ärinimede tegevusalade võrdlemise lihtsustamise ja selgitamise eesmärgil (vt. täiendava seisukoha lisa 1). Probleemaatiline on asjaolu, et äriregistris on ettevõtjatel tegevusaladeks tihtipeale üldsõnaliselt märgitud tegevusalad või on siis registrisse kantud „igaks juhuks“ kümneid tegevusalasid, millega ettevõtja tegelikult ei tegele. Seletuskirjas oli seaduse(eelnõu) üldisemaks eesmärgiks muu hulgas toodud asjaolu, et jätta ettevõtja tegevusalad registrikandest ja põhikirjast välja ja koguda infot tegevusalade kohta teadaannete ja majandusaasta aruannete kaudu. Enne 01.01.2007 kehtinud ÄS kohaselt pidi äriühing kajastama oma tegevusalad põhikirjas ning ettevõtja tegevusalade kohta tehti äriregistrisse vastav kanne. Tegevusalade kohta käivat statistilist infot oli võimalik uuendada vaid põhikirja muutmise kaudu. Seadusemuudatuse tulemusena paraneb eelnõu koostaja arvates võimalus kaubamärgikaitset taotleda, sest senised äriregistrisse kantud üldised ja paljusid kaubamärgiklasse hõlmavad tegevusalad asenduvad detailsete tegevusalaandmetega. Kehtiva ÄS § 4 lg 5 sätestab, et ettevõtja teatab äriregistrisse kandmisel kavandatud põhitegevusala, samuti teatab tegevusalade muutumisest. Äriühing, kes peab äriregistrisse esitama majandusaasta aruande, näitab lõppenud aruandeaasta tegevusalad ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad oma majandusaasta aruandes eeta teata eraldi nende muutumisest. Seadusemuudatuste ja ka kehtiva ÄS ning KaMS mõte on selles, et tegevusalade võrdlemisel tuleb arvestada tegelike tegevusaladega, mis on märgitud ettevõtte igaaastases majandusaasta aruandes, mitte n-ö fantoomtegevusaladega, mis on kunagi äriregistrisse „igaks juhuks“ kantud. Öeldut kinnitab ka Justiitsministeeriumi selgitus 15.01.2009 kirjaga nr 10.1-6/14608 käesolevas küsimuses patendivolinik Jüri Käosaarele (lisa 2). Kirjast selgub, et kui tegevusala andmed nähtuvad veel registrikaardilt, kuid äriregistripidajale on teatatud ka ettevõtja põhitegevusala andmed (kas majandusaasta aruande või vastava teatega vastavalt ÄS § 4 lõigetele 5 ja 6), tuleb vastavalt kehtivale õiguskorrale lähtuda põhitegevusala andmetest. Tegevusalade kustutamine registrikaardilt ÄS § 521¹ alusel on pigem kohtute registriosakondade sisemise töökorralduse küsimus. Tegevusalade olemasolu registrikaardil ei mõjuta põhitegevusala andmete kehtivust. Patendiamet peab kaubamärgiekspertiisi tegemisel lähtuma ettevõtja tegelikest põhitegevusala andmetest, mitte aga registrikaardil olevatest üldandmetest, mis võivad olla aegunud või tegelikule olukorrale mitte vastavad.

Taotleja esitab vaidlustaja äriregistrile esitatud 2007. a majandusaruande (lisa 3), millest saab teha kaks olulist järeldust:

1. ettevõtte põhitegevusalaks on märgitud ainult majutusteenus (aruande lk. 1). Vaidlustaja majandusaasta aruandes märgitud ettevõtte ainus tegevusala „majutusteenus“ ei kuulu samasse valdkonda vaidlustatud kaubamärgi klasside 39, 41 ja 43 teenustega. Seega puudub vajadus vaidlustaja kirjaliku nõusoleku järele nende teenuste osas, nagu on ekslikult vaidlustusavalduses märgitud.

2. vaidlustaja pole alates asutamisest (s.o alates 2006. aastast) realselt tegutsev ettevõte. See nähtub majandusaasta aruande tegevusaruandes lk 3 märgitud deklaratsioonist. Seega ettevõttel

tegelikud tegevusalad puuduvad ja puudub vajadus vaidlustaja kirjaliku nõusoleku järele ka kaubamärgitaotluse teenuste „tähtajaline majutus“ osas.

Kokkuvõttes puudub igasugune alus KaMS § 10 lg 1 p 4 rakendamiseks vaidlustatud kaubamärgitaotluse registreerimisel.

Nagu varem märgitud, on vaidlustatud kaubamärgi eristavateks ja kaitsevõimelisteks osadeks tähis „TALLINK“ ja lainete kujutis. Sõnaline tähis „TALLINK“ on alates 11.06.2002, s.t enne vaidlustaja asutamist 2006. aastal, ka taotleja ärinime AS Tallink Grupp eristusvõimeline ja eristav osa (lisa 4). Järelikult on vaidlustatud kaubamärgitaotlus otseselt seotud kaubamärgitaotleja ärinimega. Ärinimede eristatavuse nõue on sätestatud ÄS § 11 lg-s 2, mille kohaselt äriühingu ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Asjaolu, et äriühingu Tallinnhotels OÜ ärinimi on kantud äriregistrisse ja seda vaatamata asjaolule, et varasemalt oli äriregistrisse kantud ärinimi AS Tallink Grupp (ja veel mitmed Tallink tütarfirmade ja seotud ettevõtete ärinimed) on tõend selle kohta, et nimetatud ärinimed on registripidaja poolt peetud piisavalt eristatavateks. Sama analoogiat annab rakendada ka vaidlustatud kaubamärgitaotlusele ning ärinimele Tallinnhotels OÜ. Lisaks sätestab tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 8, et firmanimetusi kaitstakse kõigis liidu liikmesriikides kohustusliku taotluse esitamiseta või firmanimetuse registreerimiseta, olenemata sellest, kas see kuulub kaubamärgi koosseisu või mitte. Nimetatud sätte kohast õiguskaitset saab taotleja arvates laiendada ka kaubamärgi koosseisu olevale ärinime osale ehk nõuetekohaselt registreeritud eristusvõimeline ärinimi tagab õiguskaitse ka kaubamärgile, mis sisaldab olulise osana seda ärinime. Käesoleval juhul on vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimelisim ja identifitseeriv osa „TALLINK“ identne taotleja varasema identifitseeriva ärinime osaga. Ärinimele ja kaubamärgitaotlusele lisatud kirjeldav sõnaline element ei lisa ärinime ja kaubamärgi võrdlemisel eristatavust. Võrreldes vaidlustatud kaubamärki ärinimega AS Tallink Grupp, on kahtlemata selge, et tarbija tajub ärinimes eelkõige tähist TALLINK ja vastupidi. On küllaltki tavapärane kasutada ettevõtja erinevate kaubamärkide või tütaretevõtete ärinimede koosseisu ärinime eristavat osa või siis nn katuskaubamärki, nt AS MAAG Grupp ja MAAG Piimatööstus, MAAG Lihatööstus; AS Kalev ja Kalev Jõhvi Tootmine, KALEV Meedia, KALEV Chocolate Factory. Järelikult on välistatud vaidlustusavalduses ekslikult esile toodud asjaolu, et tarbija võiks vaidlustatud kaubamärki nähes ekslikult arvata, et vaidlustajal ja taotlejal on omavahel äriline kokkupuude, kuivõrd vaidlustatud kaubamärgile laieneb ärinime AS Tallink Grupp varasem õiguskaitse.

Tarbijaid tuleb kaitsta eksitamise eest ärilise pärinevuse suhtes ning elimineerida teiste isikute teod, mis põhjustavad ärinime ja kaubamärgi eristatavuse ja väärtuse kahanemist ning kõlvatut konkurentsi. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 138 lg 1 kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus. Taotleja on komisjonis vaidlustanud vaidlustaja kaubamärgitaotluse M200700608 „TALLINN hotels + kuju“ (vaidlustusavaldus nr 1183). Asjaolu, et Patendiamet on otsustanud kaubamärgitaotluse M200700608 „TALLINN hotels + kuju“ registreerida, näitab seda, et Patendiamet on seda tähist pidanud eristusvõimeliseks ning pole näinud selle sarnasust ja vastuolu KaMS § 10 suhteliste õiguskaitset välistavate asjaoludega, mis kinnitab ka meie 11.07.2008 esitatud seisukohti ja põhjendusi. See on omakorda järjekordne kinnitus ka sellele, et vaidlustatud kaubamärk ei ole vastuolus ka ärinimega Tallinnhotels OÜ. Vaidlustusavalduses nr 1183 leiab AS Tallink Grupp, et Tallinnhotels OÜ on esitanud kaubamärgi „TALLINN hotels + kuju“ registreerimistaotluse pahauskselt (KaMS § 9 lg 1 p 10). Patendiamet ei pruugi kaubamärgiekspertsiisi teostamisel olla teadlik asjaoludest, mis väljuvad tavapärase kaubamärgiekspertsiisi raamidest (s.t varasemate sarnaste kaubamärkide, ärinimede vastandamine). Üheks selliseks asjaoluks on pahausksus. 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 see 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.

TALLINK kaubamärgi ajalugu ulatub juba 1989. aastasse. Kuna TALLINK on kujunenud Läänemere suurimaks laevandusfirmaks ning omab märkimisväärset turuosa ka Eesti majutusteenuste turul, siis vihjab see tahes-tahtmata selle firma edukusele ning tekitab kiusatust seda üldtuntud ärinime ja kaubamärki jäljendada ning selle abil saavutada ärilist edu. Kaubamärgitaotlus „TALLINN hotels + kuju“ esitati 18.04.2007, selle kaubamärgi taotleja võib tugineda asjaolule, et Tallinnhotels OÜ kui juriidiline isik kanti äriregistrisse 11.09.2006, s.t enne kaubamärgitaotluse „Tallink Hotels + kuju“ registreerimistaotluse esitamist 11.12.2006 ja see justkui annab talle õiguse registreerida vastav nimi ka kaubamärgina. Samas, nagu nähtub Tallinnhotels OÜ 2007. a. majandusaasta aruandest, puudus ettevõttel nii 2006. kui ka 2007. aastal igasugune majandustegevus (lisa 3). Järelikult pole Tallinnhotels OÜ realselt tegutsev ettevõtte ja järelikult pole neil ka alust väita, et vaidlustatud kaubamärk võiks kuidagi kahjustada nende ärihuvisid. Samuti on nii käesolevas vaidlustusavalduses kui viidatud vaidlustusavalduses nr 1183 tõendatud, et TALLINK osutas vaidlustatud kaubamärgitaotluses märgitud teenuseid, s.t majutusteenuseid juba palju varasemalt enne äriühingu OÜ Tallinnhotels asutamist 2006. a. ning plaanis hotelliäri avamist juba 2004. aastal. Vastavasisulised artiklid avaldati ka ajakirjanduses nt 2005. aastal (vt. lisa 5). Samuti oli Tallink kaubamärgil nr. 38413 varasemalt õiguskaitses ka nt. klassis 43 tähtajalise majutuse osas. Seega Tallinnhotels OÜ teadis nii oma äriühingu OÜ Tallinnhotels registreerimisel kui omapoolse kaubamärgitaotluse esitamisel teisele isikule kuuluvast ning kasutusel olevatest varasematest üldtuntud kaubamärkidest ja ärinimest ning kaubamärgitaotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev tähis või ebaausalt ära kasutada seda oma majanduslikes huvides või kahjustada varasema ärinime/kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet.

Samuti on Tallinnhotels OÜ registreerinud enda nimele domeeninime tallinkhotels.ee. (lisa 6). Tallinnhotels OÜ juhatuse liige Tõnis Kraav on 2008. a. veebruaris pöördunud TALLINK-i poole ettepanekuga loobuda nimetatud domeeninimest TALLINK kasuks rahalise kompensatsiooni eest. Taotleja esitab selle tõenduseks väljavõtted elektroonilisest kirjavahetusest TALLINK hotelle haldava ettevõtte juhi Aivar Sõerdi jt. TALLINK kolleegide vahel, mis puudutas üldsõnaliselt Tõnis Kraavi ettepanekut ja selle sisu (lisa 7). Käesolev vaidlustusavaldus nr 1121 esitati 28.03.2008, s.t peale ülalmärgitud pöördumist, ilmselt eesmärgiga avaldada taotlejale survet domeeninime tallinkhotels.ee väljaostmise asjus. Tegemist on tüüpilise domeeninimepiraatluse näitega, kus registreeritakse kellegi teisele kuuluva kaubamärgiga või ärinimega identne või sarnane domeeninimi ja püütakse see siis õiguspärasele omanikule tagasi müüa. TALLINK on huvitatud oma varasema ärinime ja kaubamärkide õiguskaitsest, nende kõrge maine hoidmisest ja põhjendamatute nõudmiste ja pretensioonide vältimisest. Seetõttu leiab taotleja, et vaidlustaja varasemad teod, s.t TALLINK ärinime ja erinevate TALLINK üldtuntud kaubamärkidega äravahetamiseni sarnase realselt mittetegutseva äriühingu ärinime registreerimine, kaubamärgitaotluse „TALLINN hotels + kujutis“ ning identse domeeninime tallinkhotels.ee registreerimine ning katse domeeninimi seejärel selle õiguspärasele omanikule müüa on ilmselged tõendid pahausksuse kohta. Ei ole mingisugust alust asuda seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgiga rikutakse vaidlustaja õigusi. Samuti pole mingisugust vajadust vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks esitada vaidlustusavalduse esitaja kirjalik nõusolek.

Seisukohale on lisatud:

- 1 - ÄS muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse seletuskirja 991 SE 1 osaline väljavõtte;
- 2 - Justiitsministeeriumi kiri 15. 01. 2009 nr. 10.1-6/14608;
- 3 - Tallinnhotels OÜ 2007. a majandusaasta aruanne;
- 4 - AS Tallink Grupp äriregistri registrikaardi väljatrükk;
- 5 - väljavõtted ajakirjandusest - Eesti Päevaleht 06/05/04 ja 30/09/04 ja Äripäev 24/01/05;
- 6 - väljavõtte domeeninimede andmbaasist www.eenet.ee domeeninime tallinkhotels.ee kohta;
- 7 - Aivar Sõerdi jt Tallink töötajate elektrooniline kirjavahetus 2008. a veebruarist;

4) 02.04.2009 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada vastavalt komisjoni põhimääruse § 18¹ lg-le 1 ja lg-le 3 lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1121 kohta ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 04.05.2009. Kuna taotleja oli esitanud oma täiendavad seisukohad, edastas komisjon 13.04.2009 vaidlustajale taotleja poolt vaidlustusavalduse nr 1121 juurde esitatud täiendavad seisukohad ja lisamaterjalid ning palus jätta tähelepanuta 02.04.2009 esitatud lõplike seisukohtade esitamise nõude. 23.08.2009 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1121 kohta ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 27.08.2009. 26.08.2009 esitas vandeadvokaat Andres Simson komisjonile taotluse tähtaja pikendamiseks ühe kuu võrra kuni 27.09.2009 seoses täiendavate juriidiliste seisukohtade formuleerimise ja analüüsimise aeganõudvusega. Komisjon vastas hr Simsonile 26.08.2009, et vastavalt KaMs § 13 lg-le 1 teeb toiminguid komisjonis asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolinik ning sellest tulenevalt ei saa hr Simsonit lugeda vaidlustaja esindajaks. Lisaks juhtis komisjon tähelepanu sellele, et kuna lõplikes seisukohtades võib viidata üksnes asjaoludele, mis on enne lõplike seisukohtade esitamise ettepanekut komisjonile esitatud ning uusi asjaolusid esile tuua ei saa, ei pidanud komisjon põhjendatuks taotlust pikendada vastamise tähtaega. Vaidlustaja tähtjal omapoolseid lõplikke seisukohti ei esitanud. 08.09.2009 tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1121 kohta ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 09.10.2009.

06.10.2009 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde, juhtides tähelepanu ka asjaolule, et vaidlustaja ei esitanud omapoolseid lõplikke seisukohti, samuti ei ole vaidlustaja esitanud mingisuguseid omapoolseid vastuargumente taotleja 11.07.2008 ja 08.04.2009 seisukohtadele. Sellist käitumist on alust pidada kaudseks taotleja seisukohtadega nõustumiseks ning vaidlustaja tõdemuseks, et taotleja poolt esitatud põhjenduste ja tõendite valguses puudub vaidlustusavaldusel alus. Sarnaselt on komisjon asunud seisukohale, et kui taotleja ei esita omapoolseid vastuargumente, tõendeid ja põhjendusi vaidlustusavaldusele, siis sellist käitumist on alus pidada kaudseks vaidlustusavaldusega nõustumiseks (vt. otsus nr 1150-o, 28.09.2009).

15.12.2009 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid ärinimest tulenevaid õigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 4, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva [...] äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada (01.01.2007 jõustunud redaktsioon). Sama sätte varasema redaktsiooni kohaselt nähti ette, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane äriregistrisse enne taotluse esitamise kuupäeva [...] kantud ärinimega, kui tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud 11.12.2006. Vaidlustaja on äriregistrisse kantud 11.09.2006. Seega on vaidlustaja äriregistrisse kantud ärinimi Tallinnhotels OÜ KaMS tähenduses varasem vaidlustatud kaubamärgitaotlusega võrreldes. Komisjon peab siiski vajalikuks hinnata, kas taotleja õigus vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamisel ei tugine taotleja veelgi varasematele õigustele, mis – nagu taotleja väidab - muudavad vaidlustaja nõude ja argumendid alusetuks.

Vaidlustatud kaubamärki soovitakse registreerida klassides:

39 transport ja reise korraldamine;

41 haridus, väljaõpe, konverentside korraldamine;

43 toitlustusteenused, tähtajaline majutus;

44 ilu- ja kosmeetikateenused.

Vaidlustaja märgib, et teenusklassis 39 (transport ja reise korraldamine) ning äriühingu registrikaardis toodud teenused (reisikorraldus, litsentseerimata transporditeenused) on samaväärsed teenuseliigid. Teenusklassis 41 (haridus, väljaõpe, konverentside korraldamine) ning äriühingu registrikaardis toodud (litsentseerimata koolitustegevus, ürituste sh konverentside ja seminaride korraldamine ning läbiviimine) on samaväärsed teenuseliigid. Teenusklassis 43 (toitlustusteenused, tähtajaline majutus) ning äriühingu registrikaardis toodud (majutusteenused, hotellindus, turismiteenused, toitlustamine) on samaväärsed teenuseliigid. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 4 tegevusaladest osa nimetusi on identsed ja osa eksitavalt sarnased.

Vaidlustusavaldusest ei nähtu, milles seisneb vastuolu teenuste klassi 44 osas. Komisjon loeb vaidlustusavalduse selle klassi osas mitte esitatuks.

Vaidlustatud kaubamärk „TALLINK Hotels + kuju“ koosneb sõnalistest elementidest TALLINK ja Hotels ning lainete kujutisest. Komisjon nõustub seisukohaga, et tähis „Hotels“ on klassi 43 teenuste (toitlustamine, majutus) osas kirjeldav ning suurem tähtsus on tähisel „Tallink“. Vaidlustatud kaubamärk erineb taotlejale kuuluvast (sh vaidlustaja ärinime suhtes) varasemast kaubamärgist „TALLINK + kuju (lainete kujutis)“ (nr 38413, sh klassides 39, 41 ja 43) üksnes (osade teenuste osas kirjeldava) tähise „Hotels“ lisandumise poolest.

Samuti nõustub komisjon taotleja seisukohaga, et tähis „TALLINK“ on omandanud üldtuntuse vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise ajaks seoses kasutamisega kõigi asjakohaste teenustega seoses. Seda tõendavad taotleja poolt esitatud ja arvesse võetavad (st aega enne 2006. aastat käsitlevad) tõendid, millest nähtub, et Tallink on juba enne 2006. aastat oma laevadel lisaks esmasele transpordivõimalusele (klass 39) pakkunud ka laialdaselt meelelahutus-, konverentsi-, toitlustus ja majutusteenuseid (klassid 41 ja 43). Kõikidel Tallink laevadel on arvukalt restorane ja baare, samuti pakutakse laevareiside ja -kruiside ajal reisijatele toitlustamisteenust. Samuti kasutatakse Tallink laevasid majutamiseks ajal, mil laev seisab öösel sadamas (nt vastusseisukoha lisa 6 talvest 2005, lk 3 pealkiri „parimad hotellid merel“, konverentsid, hotellireklaam lk 13, lisa 7 aastaaruanded, kus märgitakse mh hotellide rajamise plaane). Esimene Tallinki hotell Tallinna kesklinnas avati 2004. aasta suvel, millega kaasnes ka suur meediakajastus ning reklaamid. See toimus enne vaidlustaja registreerimist äriregistris. Komisjon ei ole üldtuntuse hindamisel arvesse võtnud tõendeid, mis käsitlevad aega pärast 2006. aasta detsembrit, s.t pärast vaidlustaja registreerimist äriregistris.

Komisjon on ühtlasi seisukohal, et kuigi tähis „Tallink“ viitab Tallinnale kui geograafilisele nimele, hõlmab üldtuntuse omandamine kasutamise tulemusena eristusvõime omandamist. Komisjon ei pea oluliseks, et 2004. aastal avatud hotelli nimes on sõnade järjekord erinev („Hotell Tallink“, vt vastusseisukoha lisa 8), kuna tarbija jaoks on sõna „hotell“ eeskätt kirjeldava sisuga ning seega domineerib eristava tähisena (kaubamärgina) tähis „Tallink“.

Eeltoodust tulenevalt loeb komisjon vaidlustatud kaubamärki varasemaks vaidlustaja ärinime suhtes.

Samuti on vaidlustaja väidetava varasema õiguse suhtes varasem taotleja ärinimest tulenev õigus. Komisjon ei ole veendunud selles, et vaidlustaja on käitunud heauskselt, registreerides pärast taotleja poolt hotellinduse alal intensiivselt tegutsema hakkamist äriühingu nimega Tallinnhotels OÜ ning vastavate registreeritud tegevusaladega, mis justkui annaks vaidlustajale õiguse keelata taotlejal tegutseda oma ärinime all ja varasemaid registreeritud või üldtuntud kaubamärke kasutades hotellinduse (toitlustamise ja majutuse), konverentsiteenuste ja transporditeenuste alal. Seda süvendab asjaolu, et vaidlustajal puudub majandustegevus (vt täiendava seisukoha lisa 3) ning see, et vaidlustusavalduse nõue on suunatud üheselt tema sõnul tema ärinimega sarnase tähise kasutamise eest tasu saamisele.

Kuna komisjon on tuvastanud, et taotleja õigused vaidlustatud kaubamärgi suhtes on varasemad vaidlustaja vastandatud ärinimega võrreldes, ei pea komisjon õiguslikult võimalikuks kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 4 alusel vaidlustaja väidetavat ärinimest tulenevat varasemat õigust.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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

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

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

Allkirjad:

T. Kalmet

E. Hallika

E. Sassian