

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1183-o

Tallinnas 29. septembril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Tallink Grupp AS (esindaja volikirja alusel patendivolnik Raivo Koitel) vaidlustusavalduse kaubamärgi "TALLINN hotels + kuju" (taotlus M200700608, esitatud 18.04.2007) registreerimise vastu Tallinnhotels OÜ nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2008.

Asjaolud ja menetluse käik

02.02.2009 esitas Tallink Grupp AS (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „TALLINN hotels + kuju” (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Tallinnhotels OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassides 39 (transport; piltide ettetellimine; reise ettetellimine; reise korraldamine; huvireisikorraldus; kohtade ettetellimine, transpordi ettetellimine; turismiteenused; sõidukite renditeenused; ekspediitorteenused), 41 (haridus; väljaõpe; meelelahutus; kultuurialane tegevus; konverentside korraldamine; lõbustus, meelelahutus, ajaviide; pidude korraldamine; puhketeave, -info), 43 (toitlustusteenused; tähtajaline majutus), 44 (iluhooldusteenused; juuksurialongid; ilusalongid; saunateenused; solaariumiteenused; massaaž). Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustaja on arvamisel, et vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, sellega võidakse ebaausalt ara kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimel ning see on esitatud registreerimiseks pahauskselt. Vaidlustaja nimele on registreeritud/taotletud järgmised Eesti või Ühenduse kaubamärgid (vaidlustusavalduse lisad 2 ja 3):

Registreering 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, laenud, tolliagentuurid, finantseerimine), 37 (lainemurdjate ehitus; sadamate ehitus), 39 (autotransport, turismiagentuurid, kohtade broneerimine transpordivahendites, kaupade transport, meretransport, transpordivahendite laenutamine, laod, ekskursioonid, reisibürood, laadimine, veoste ekspeditsioon).	The logo for TALLINK features the word "TALLINK" in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are dark with a lighter, semi-transparent shadow behind them, giving it a 3D effect.
Registreering nr 38413, taotluse esitamise kuupäev 10.07.2002; klassid: 35 (reklaam, kontoriteenused,	The logo for TALLINK features a stylized bird or arrow icon pointing upwards and to the right, followed by the word "TALLINK" in a bold, sans-serif font.

<p>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>Taotlus (vaidlustatud) nr M200601613, taotluse esitamise kuupäev 11.12.2006; klassid: 39 (transport ja reiseid korraldamine), 41 (haridus, väljaõpe, konverentside korraldamine), 43 (toitlustusteenused, tähtajaline majutus), 44 (ilu- ja kosmeetikateenused).</p>	
<p>Ühenduse kaubamärk CTM 000747006, värvid: TAL sinine, LINK must, taotluse esitamise kuupäev 13.02.1998; klassid: 12 (Ferry boats; pontoons; ships), 35 (Business management; business administration; advertising; import-export agencies), 36 (Issuing and opening of letters of credit; Lease-purchase financing: issuing and redeeming of travellers' cheques; credit bureaux, marine insurance, marine insurance underwriting; loans [financing]; customs brokerage; financial affairs), 37 (Construction of pier breakwaters and harbours), 39 (Car transport; tourist offices [except for hotel reservation]; booking of seats [travel]; freight [shipping of goods]; marine transport; rental of means of transport and storage rooms; storage of goods; travel and excursion arrangement; travel agency activities; loading and unloading of goods; freighting).</p>	<p>TALLINK</p>

Kõik üldmääritud vaidlustaja kaubamärgid on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga. Vastavalt kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-le 2 ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 3 ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgiga või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ara kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata KaMS § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Vaidlustaja viitab Nõukogu määruse (EÜ) nr 40/94 (20.12.1993) Ühenduse kaubamärgi kohta (Määrus) artiklitele 8(1)b ja 8(5) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi nr 2008/95/EC (22.12.2008) kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (direktiiv, mis asendab oluliste muudatusteta varasema Nõukogu direktiivi nr 89/104/EEC) artiklitele 5(1)(b) ja

5(2), mis on vastavuses ülalviidatud KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 sätetega ning mis omavad puutumust käesoleva vaidlusega. Viited määrusele ja direktiivile on olulised, sest Eesti, olles Euroopa liidu liikmesriik, on ühtlustanud oma õigusaktid Euroopa Liidu vastavate aktidega, samuti on vaidlustajal varasemalt kehtiv registreeritud Ühenduse kaubamärk ning vaidlustusavalduses viidatakse mitmetele Euroopa Kohtu ning OHIM apellatsioonikomisjoni otsustele ja kaasustele. Ka Eesti Riigikohtu kolleegium on 03.10.2007 otsuses nr 3-2-1-4-06 leidnud, et Eesti seadust on võimalik tõlgendada direktiivi põhimõtteid ja Euroopa Kohtu praktikat arvestades (p 31). Euroopa Kohus on leidnud, et direktiivi nr 89/104/EMU art-d 5-7 sisaldavad kaubamärgist tulenevate õiguste täielikku regulatsiooni (vt nt Euroopa Kohtu 16. juuli 1998. a otsust kohtuasjas C-355/96 Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH). Eeltoodust järeldub, et direktiivijärgsed kaubamärgiomaniku õigused peavad olema tagatud igas liikmesriigis. Lähtudes Euroopa Kohtu praktikast, tuleb direktiivi alusel kehtestatud siseriikliku regulatsiooni tõlgendamisel võimalikult arvestada direktiivi põhimõtteid vaatamata sellele, et õigusvaidluses ei saa tugineda kodanike suhtes ainuüksi direktiivile (vt nt Euroopa Kohtu otsust viidatud kohtuasjas C-355/96). Määruse artikkel 8(1)(b) ja direktiivi artikkel 5(1)(b) vastavad KaMS § 10 lg 1 p 2 sätetele. Määruse artikkel 8(5) lõige 2 ja direktiivi artikkel 5(2) vastavad KaMS § 10 lg 1 p 3 sätetele.

Kaubamärgi registreerimise eesmärk tuleneb KaMS § 14 lg-s 1 toodust. Vastavalt KaMS §9 lg 1 p-le 10 ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. KaMS § 11 lg 1 kohaselt on varasem kaubamärk see kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem; registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem; Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem; KaMS § 11 lg 2 alusel arvestatakse muu varasema õiguse määramisel vaatava õiguse Eestis omandamise kuupäeva.

Lisaks vaidlustaja varasematele kaubamärgiregistreeringutele omab käesolevas vaidluses tähtsust ka asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgid, sh kaubamärk „Tallink Hotell + kuju“ on pikaajalise, laialdase ja eduka kasutamise tõttu omandanud Eestis üldtuntud kaubamärkide staatuse. Üldtuntusele tuginedes saab õiguskaitse ka kaubamärk, mis on üldtuntud, kuid ei ole veel registreeritud. Seda sätestavad ka KaMS § 5 lg 1, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis lg 1 ja TRIPS artikkel 16 lg-d 2 ja 3. KaMS § 7 lg 2 teise lause kohaselt loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamiseiga. KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Tallink on Läänemere regiooni suurimaid laevandusfirmasid (reisija-ja kaubavedu), mis tegutseb alates 1989. aastast, mil loodi laevaliikluse arendamiseks Soomes lähel Soome ja Nõukogude Liidu ühisfirma Tallink. Esimene laev, mis hakkas Tallinki värvides Helsingi ja Tallinna vahet kauba- ja reisijavedusid korraldama alates 8.01.1990, kandis samuti nime Tallink. Eesti lipu all hakkas Tallink sõitma alateis 3.06.1990. Täna opereerib Tallink Läänemere põhjapiirkonnas 19 laevaga, pakkudes tööd 6500 inimesele ning korraldades reisijatevedu, -kruise ja kaubatransporti ro-ro tüüpi kaubalaevadega. 2007. majandusaastal transportis Tallink ca 7 miljonit reisijat (nii Eesti kui välisriikide kodanikke) ning 360 tuhat ro-ro kaubaühikut. Tallink opereerib Läänemere regioonis kaubamärkide „Tallink“, „Tallink + kuju“ ning „Silja Line“ all seitsme laevaliiniiga. Lisaks käsutab kaubamärki „Tallink Hotels + kuju“ kolm hotelli Tallinnas ning 2008. aasta maikuus käivitati Tallinnas „Tallink + kuju“ kaubamärgi all ka taksoteenuseid osutav firma.

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 majutamisele ka nõ ujuva hotellina ajal, mil laev seisab öösel sadamas (lisad 4, 5, 6). Ettevalmistused eraldi kaubamärgi „Tallink Hotels“ 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. 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 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 suuremahuliste hotellidega, millel on palju külastajaid; ühtlasi on nendel hotellidel ja „Tallink“ kaubamärgil ka majutus- ja toitlusteenuse pakkujana laialdane tuntus tarbijate hulgas (lisad 7, 8, 9, 10). Samuti on „Tallink“ hotellides kaasaegne konverentsikeskus ning mitmed restoranid ja baarid (lisad 4, 5, 9, 10, 11). Ülalmärgitust nähtub, et esimene „Tallink Hotel“ avati Tallinna südalinnas juba 2004. aasta keskel. Uute hotellide avamisega kaasneb tavaliselt ka suur meediakajastus ning reklaamid Tallinki enda brošüürides kui ka ajakirjanduses, mis samuti suurendab kaubamärkide „Tallink“ ja „Tallink Hotels“ tuntust tarbijate ja ka teiste turuosaliste hulgas (lisad 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12). Vaidlustaja esitab mõned näited ajakirjanduses juba 2004.-2005 aastal ilmunud artiklitest, milles kirjutati Tallinki hotellide ehitamisest/valmimisest (lisa 13). 2007. aastal valiti Tallink Enterprise Estonia (EAS), Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning Eesti Töötajate Keskliidu poolt Eesti parimaks ettevõtteks. Tallink sai ka tiitlid „Ettevõtlusauhind 2007“ ning esikoha tabelis „Parima konkurentsivõimega Eesti ettevõtte 2007“, olles esimeseks Eesti firmaks, kes on võitnud nimetatud peaaauhinnad samal aastal. Lisaks nimetati Tallink „Turismiinnovaator 2007“ auhinna võitjaks. Tallink on viimastel aastatel kogunud tuntust ka uute kaasaegsete laevade soetamisega, mille tulemusena on nii merereisijate-, kui ka -transpordivedu viidud Läänemere piirkonnas uuele kvalitatiivsele tasemele. Rahvusvaheliselt tuntuks sai Tallink juba 2006. aastal, mil osteti osa firmalt Silja Line, mille ajalugu ulatub tagasi juba 19. sajandisse (lisad 4, 5). Samuti tegi Tallink eduka börsidebüüdi 2007. aasta lõpus, omandades sisuliselt rahvaaktsia staatuse (st aktsiaid märkisid kõik elanikegrupid, mh alaealised oma vanemate vahendusel). Olles börsifirma, on firmal kohustus regulaarselt avaldada avalikkusele ettevõtte tegevuse kohta käiv info, mis omakorda tagab Tallinkiga seotud uudiste ja info osakaalu igapäevases meedias ja ajakirjanduses, mis jällegi suurendab Tallinki tuntust.

Kõike eeltoodut arvestades näeb vaidlustaja, et kaubamärk „Tallink“ on aastatepikkuse laialdase eduka kasutamise ja leviku tõttu omandanud merealaste reisijate- ja kaubaveoteenuste, turismiteenuste (sh majutus-, toitlustus, iluhooldusteenuste) valdkonnas mitte ainult Eestis, vaid terves Läänemere regioonis üldtuntuse. Seoses sellega palub vaidlustaja komisjonil käesoleva vaidluse arutamisel tunnustada ka kaubamärkide „Tallink“, „Tallink + kuju“ ja „Tallink Hotels + kuju“ üldtuntust, kuna see on lisaks vaidlustusavalduses märgitud teistele asjaoludele olulise tähtsusega.

Euroopa Kohtu praktika tõendab, et mida eristusvõimelisem on kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide segiajamise tõenäosus (vt C-251/95 Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p 24). Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas iseenesest või turul saavutatud tuntusest, on ka laiem õiguskaitse kui kaubamärkidel, millel vastav tugev eristusvõimeline element puudub (vt C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p 18). Sellest võib järeldada, et üldtuntud kaubamärgil on laiem õiguskaitse ulatus, kui mittetuntud ja väiksema eristusvõimega kaubamärgil. Üldtuntud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka sellega äravahetamiseni sarnastele ja sarnaseid assotsiatsioone tekitavatele kaubamärkidele, samuti valdkondadele, mis ei ole otseselt

kaubamärgi registreeringus märgitud, kuid mis on kas või kaudselt seotud üldtuntud kaubamärgi kaupade/teenustega. Üldtuntud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka sellistele vähese eristusvõime ja vabaks kasutamiseks mõeldud elementidest koosnevatele kaubamärkidele, millel tervikuna on siiski õiguskaitse ning mis tervikuna võivad tarbijale jätta sellest kaubamärgist varasema üldtuntud kaubamärgiga sarnase üldmulje või tekitada varasemal üldtuntud kaubamärgiga assotsiatsioone.

Vaidlustaja pole andnud taotlejale KaMS § 10 lg-2 ja direktiivi artiklites 5(1) b ja 5(2) ette nähtud kirjalikku nõusolekut vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse kindlakstegemiseks tuleb kaubamärke võrrelda, andmaks üldist hinnangut nende visuaalsele, foneetilisele ja kontseptuaalsele sarnasusele (vt C-251/95 Sabel, p 23 ja C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p-d 25 ja 27). Võrdlus peab tuginema kaubamärkidest avalduval üldisel muljel, arvestades eriti kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid koostisosi. Hinnang peab arvestama ka lisaeristusvõimet, mille varasemale kaubamärgile on andnud tema üldtuntus või kõrge (hea) maine. Vaidlustusavalduses esitatud tõendite valguses on ilmselge, et vaidlustaja kaubamärkidel on mitte ainult loomupärane, vaid ka kasutamise, tuntuse, hea maine ja staatuse tõttu suurenenud eristusvõime, mis kokkuvõttes annab neile kaubamärkidele laiemat õiguskaitset, nagu on tuvastatud Euroopa Kohtu otsuses C-39/97 Canon (p 18)

Selge on asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi ja vaidlustaja varasemate kaubamärkide kaitstavateks teenusteks on valdavalt identsed ja samaliigilised teenused.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid „TALLINN hotels + kuju“ ja „Tallink Hotels + kuju“ on äravahetamiseni sarnased ja omavahel assotsieeruvad nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka üldise kontseptsiooni alusel. Vaidlustatav kaubamärk koosneb sõnadest TALLINN ja hotels ning kujutisest, mis moodustub kolmest majasiluetist. Võib diskuteerida, milline on sellise kaubamärgi reaalne õiguskaitse ulatus, st kas ainuõigus laieneb ka sõnadele TALLINN ja hotels, kuid registreerimisel saaks see kaubamärk siiski tervikuna õiguskaitse ning reaalses majandustegevuses kasutatuna on see kaubamärk äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga „Tallink Hotels + kuju“. Tavatarbija ei tunne kaubamärgiseaduse nüansse, sh kaubamärgi mittekaitstavate osade olemasolu ning õiguslikku tähendust ning lähtub reaalsest olukorrast ja tajub võrreldavaid kaubamärke igapäevases reaalses turusituatsioonis. Varasem kaubamärk „Tallink Hotels + kuju“ koosneb samuti sõnadest Tallink ja Hotels ning kujutisest, mis moodustub tinglikult kahest lainest. Seega mõlemad võrreldavad kaubamärgid koosnevad kolmest elemendist: kujutisest ja sõnast Tallinn / Tallink ning sõnast hotels. Nende kaubamärkide sõnalised osad langevad väga suures osas kokku, ebaoluline erinevus seisneb vaid leile lisatud kujutiselementides. Nende märkide oluline visuaalne ja kontseptuaalne sarnasus seisneb selles, et mõlemal kaubamärgil asetseb kujutiselement sõnaliste osade ees. Samuti on kujutiselemendid võrreldes kaubamärkide sõnalise osaga vähemmärgatavad. Mõlema kaubamärgi sõnaline osa on tervikuna domineeriv ning kujutiselemendid ei mängi nendest märkidest üldmulje tekkimisel olulist rolli. Siinjuures on oluline ka asjaolu, et võrreldavates kaubamärkides sõnas hotels on kasutatud ingliskeelset mitmust tähistavat tähte „s“ (tõlkes hotellid), mis samuti viitab nende kaubamärkide kontseptuaalsele sarnasusele. Kõigis Tallinki hotellides on läbivaks katuskaubamärgiks „Tallink Hotels + kuju“. Asjaolu, et taotleja on samuti kasutanud vaidlustatud kaubamärgi koosseisus mitmust tähistavat ingliskeelset sõna hotels, võib pidada tõenduseks selle kohta, et sarnase kontseptuaalse üldpildi loomisel kaubamärkidest püütakse ara kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, muutes selliselt kaubamärkide eristamise tarbijate hulgas keeruliseks. Seda tõendab omakorda ka asjaolu, ei: reaalne majandustegevus taotlejal puudub. Tallinnhotels OÜ juhatuse liime Tõnis Kraav kinnitab 2007. a majandusaruandes, et 2006. ja 2007. aastal ettevõtetel majandustegevus puudus (vt lisa 14).

Tallinna hotellide peamiseks sihtgrupiks on välismaalased, mis muudab kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse veelgi suuremaks. Foneetiline erinevus kaubamärkide sõnalisel osal seisneb ainult ühes kaashäälikus Tallink vs Tallinn, kusjuures välismaalasest tarbijast

kes satub Eestisse esmakordselt või harva ning pole kursis meie kohanimede ja keelega, ei pruugi nendel tähistel üldse vahet teha ning tarbija võib mitte tajuda hääldamisel sõnade Tallinn ja Tallink erinevust. Nimetatud asjaolu muudab võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnastest ka foneetiliselt assotsieeruvateks. Tarbijatel ei ole tavaliselt võimalus võrrelda kaubamärke kõrvuti reaalselt ning ta peab usaldama neist meeldejäädud umbmäärast kujutist/meenutust (vt C-342/97, p 26). Järelikult nähes erineval ajal kaubamärke „Tallink Hotels + kuju“ või „TALLINN hotels + kuju“, neid tähiseid sisaldavat reklaami vm infot, võib ta ekslikult pidada neid samale isikule kuuluvateks. Sellisel juhul aga kaubamärkide üksteisest eristamine funktsioon, mis on olulisim kaubamärkide funktsioon üldse, ei toimi. Tarbija seisukohalt lähtuvalt toimub segiajamine alati üldtuntud kaubamärgi kahjuks e üldtuntud kaubamärki jäljendav tähis osutub tarbijale eksitavaks ning tarbija enesele teadmatult tarbib kaupa/teenust, mida ta peab kellegi teise kaubaks/teenuseks. Eeltoodud argumentatsiooni arvestades võib järeldada, et võrreldavate kaubamärkide ja ennekõike kaubamärkide „Tallink Hotels + kuju“ või „TALLINN hotels + kuju“ erinevused on niivõrd minimaalsed, et tarbija (eriti aga välismaine tarbija) tavapärasel majandussituatsioonis neid ei märka ega taju. Sellest tulenevalt on ilmselge, et kaubamärkide sarnasuse kõrge aste tekitab kaubamärkide äravahetamise suure tõenäosuse.

Võrreldavate kaubamärkide teatud üksikute teenuste osas (nt piltide ettetellimine klassis 39) võib rääkida teist liiki teenustest, kuid ka siin jääb alles asjaolu, et nende teenuste osas võidakse ebaausalt ara kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. OHIMi apellatsioonikomisjoni otsusest nr R0710/2006-2 (20.04.2007) nähtub, et 'Vastavalt määruse artiklile 8(5), ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki, kui see on identne või samane varasema kaubamärgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud; kui varasem Ühenduse kaubamärk on omandanud maine Ühenduses ja varasem siseriiklik kaubamärk on omandanud maine asjaomasel liikmesriigis, kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta oleks varasema kaubamärgi eristatavuse või maine ärakasutamine või kahjustaks neid'.

Nii KaMS § 10 lg 1 p 3, määruse artikkel 8(5) ja ka direktiivi artikkel 5(2) seavad märgitud sätte kohaldamiseks kohustuslikuks alljärgnevad tingimused:

- a) varasem kaubamärk peab olema tuntud ning omama reputatsioon (olema mainekas) vastaval territooriumil;
- b) vaidlustatav kaubamärk peab olema varasema kaubamärgiga identne või sarnane;
- c) vaidlustatud kaubamärgi kasutamisega võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet;
- d) see kasutamine toimub (tungiva) põhjuseta.

Euroopa Kohus on selgitanud määruse artikli 8(5) (tungivat) põhjust T-215/03 (22.03.2007, Sigla vs OHIM, Elleni Holding) punktis 35 alljärgnevalt: 'Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võlvud mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud'. Nii KaMS § 10 lg 1 p 3, määruse artikli 8(5) kui ka direktiivi artikli 5(2) normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse. Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seega tuleb tõendada ainult kaubamärkide sarnasust, mitte aga nende tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosust (vt ka C-408/01, 23.10.2003, Adidas Salomon AG ja Adidas Benelux B.V. vs Fitnessworld Trading Ltd, p-d 27-31). Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtted on selged Ühenduse kaubamärgialasest õiguspraktikast vastavalt kohtukaasustele nr R283/1999-3 Hollywood ja T67/04 SPA FINDERS (25.05.2005, Spa Monopole, compagnie fermiere de Spa SA/NV vs OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements). Hollywood (R283/1999-3) kaasuses on märgitud, et 'kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab

kolmandates isikutes soovi ära käsutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu'.

Arvestades vaidlustaja kaubamärkide mainet, reputatsiooni ja tuntust, on raske ette kujutada sarnase kaubamärgi kasutamist, mis ei kasutaks ebaausalt ära selle märgi mainet ja eristusvõimet, olenemata sellest, milliste kaupade/teenustega on tegemist. Selliselt kasutatav kaubamärk kasutab otseselt varasema märgi majanduslikku edu selleks, et stimuleerida oma tähise võimalikku läbimüüki ja tuntust. Selline tegevus on aga parasiitlik ja ebaaus. Kaubamärkide „Tallink“ ja „Tallink Hotels + kuju“ maine ebaausat ära kasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kujundi või maine vm omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna taotleja kaubamärgile mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka teiste teenuseosutajate teenuseid. Tsiteerides SPA FINDERS kohtukaasust (T67/04) märgib vaidlustaja, et 'eristusvõime kahjustamine leiab aset, kui varasem kaubamärk ei tekita otsekohest assotsiatsiooni kaupade/teenustega, mille osas ta on registreeritud'. OHIM vaidlustamisjuhendis on märgitud, et 'eristusvõimet võib vähendada või üldse selle kaotada asjaolu, et lisaks kaubamärgiomanikule kasutavad sama või sarnast tähist ka teised isikud kaupade osas, mis ei ole esialgse kaubamärgiregistreeringuga kaetud. See asjaolu viib kaubamärgi eristusvõime vähenemiseni ning n-ö parasiitmärkide vohamiseni, mis küll ei halvusta algset kaubamärki, kuid tulenevalt oma arvukusest jätvavad selle kaubamärgi ilma eristusvõimest ja seega ka atraktiivsusest'. Teisisõnu, kaubamärgil lakkab olemast ainulaadsus, mis temaga varasemalt kaasnes ning mis omakorda julgustab teisi isikuid vaidlustaja kaubamärke enda huvides ära kasutama.

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 03.10.2003 otsuses nr. 2/3-549/2003, mille kohaselt on pahauskne selline 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. Nagu varasemast nähtus, ulatub Tallink kaubamärgi ajalugu juba 1989 aastasse. Samuti on Patendiametile esitatud kaubamärgi „Tallink Hotels + kuju“ registreerimistaotlus juba 11.12.2006. 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 märki jäljendada ning selle abil saavutada ärilist edu.

Vaidlustatav kaubamärgitaotlus esitati 18.04.2007. Taotleja võib tugineda asjaolule, et Tallinnhotels OÜ kui juriidiline isik kanti äriregistrisse 11.09.2006, st enne kaubamärgitaotluse „Tallink Hotels + kuju“ registreerimistaotluse esitamist 11.12.2006 ja see justkui annab õiguse registreerida vastav nimi ka kaubamärgina. Samas, nagu nähtub Tallinnhotels OÜ 2007. a majandusaasta aruandest, puudus ettevõttel nii 2006. kui ka 2007. aastal majandustegevus (lisa 14). Samuti on tõendatud, et Tallink plaanis hotelliäri avamist juba 2004. aastal ning vastavasisulised artiklid avaldati ka ajakirjanduses, nt 2005. aastal (lisa 13). Samuti oli Tallink kaubamärgil nr 38413 varasemalt õiguskaitse ka nt klassis 43 tähtajalise majutuse osas. Seega taotleja teadis nii äriühingu registreerimisel kui vaidlustatava kaubamärgitaotluse esitamisel teisele isikule kuuluvast ning kasutusel olevast varasemast kaubamärgist ning kaubamärgitaotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk või ebaausalt ära kasutada seda oma majanduslikes huvides või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet.

Samuti on taotleja registreerinud enda nimele domeeninime tallinkhotels.ee. (lisa 15). Taotleja juhatuse liige Tõnis Kraav on 2008. a veebruaris pöördunud Tallink poole ettepanekuga loobuda nimetatud domeeninimest Tallinki kasuks rahalise kompensatsiooni eest. Vaidlustaja esitab selle tõenduseks väljavõtted elektroonilisest kirjavahetusest Tallinki hotelle haldava ettevõtte juhi Aivar Sõerdi jt. Tallink kolleegide vahel, mis puudutas üldsõnaliselt Tõnis Kraavi ettepanekut ja selle sisu

(lisa 16). Tegemist on tüüpilise domeeninimepiraatluse näitega, kus registreeritakse kellegi teisele kuuluva kaubamärgiga identne või sarnane domeeninimi ja püütakse see siis õiguspärasele omanikule tagasi müüa. Ilmselt on Tallink esialgsest keeldumisest ajendatud ka taotleja varasem survestamisavaldus Tallinki kaubamärgitaotluse M200601613 „Tallink Hotels + kuju“ vaidlustamisel komisjonis 28.03.2008 (vaidlustusavaldus nr 1121).

Riigikohus on otsuses 3-2-1-4-06 (30.03.2006) analüüsinud kaubamärkide ja domeeninimedega seonduvat. Otsuse punktides 48-51 on leitud, et domeeninimedega registreerimiseks on tüüptingimustena kehtestatud nn alamdomeeni registreerimise reeglistik (3.04.2001), mille kohaselt toimub domeeninime registreerimine reeglistiku p 9.3 järgi ajalises järgnevuses ning registreerimisel ei kontrollita kaubamärgist tulenevaid ega muid võimalikke kolmandate isikute õigusi registreeritavale nimele. Reeglistiku p 9.2 järgi ei anna domeeninime registreerimine sellele iseenesest kaubamärgi staatust ega muid uusi õigusi registreeritud nimele. Seega toimub registreerimine põhimõtteliselt õiguslikult neutraalselt ja täiendava kontrollita kolmandate isikute õiguste suhtes. Riigikohus leidis, et domeeninimi ei ole üksnes aadress, vaid see kannab lisaks tehnilisele funktsioonile ka muid ülesandeid. Viidates domeeninime omajale, mõjutab domeeninimi nt Interneti kasutajaid külastama just seda veebilehekülge. Seega sarnaneb domeeninimi oma funktsioonidelt kaubamärgiga, kuna see hõlbustab eristamist ja meeldejätmist, annab teavet, näitab kuuluvust või päritolu ning täidab reklaamifunktsiooni. Selliselt on domeeninimel ka varaline väärtus ning see võib olla põhimõtteliselt intellektuaalse omandi objektiks ning seda vaatamata reeglistiku p-le 9.2. Arvestades eelnevat, tulenes Riigikohtu arvates kaubamärgiseadusest registreeritud kaubamärgi omanikule õiguskaitse kaubamärgiga sarnase tähise kasutamise vastu domeeninimes KaMS § 14 lg 1 järgi. Seega on tegemisi kaubamärgiomaniku ainuõigusega.

Rahvusvaheliselt peetakse domeeninimedega vaidlusi selleks spetsialiseerunud WIPO Arbitraaži- ja Vahenduskeskuse poolt. Selliste vaidluste lahendamisel juhendatakse USA-s asuva ICANN-i, kes mh haldab nn üldisi tippdomeene, 1999. a juhendist domeeninimesid puudutavate vaidluste lahendamiseks (UDRP). UDRP art 4 lg-st a lähtuvalt saab registreeritud domeeninime vaidlustada, kui see on identne või eksitavalt sarnane teise isiku kaubamärgiga, domeeninime registreerijal ei ole õigust ega õigustatud huvi domeeninime suhtes ning domeeninimi registreeriti ja seda kasutatakse halvas usus. WIPO ja UDRP tähendust on toonitatud ka Euroopa Liidu õigusaktides Nii juhendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22.04.2002 määruse nr 733/2002 tippdomeeni .eu kehtestamise kohta art 4 lg 2 lit d järgi domeeninime puudutavates vaidlustes, mh intellektuaalse omandi õiguste suhtes, WIPO soovist Euroopa Komisjoni 28.04.2004 määruse nr 874/2004 üldiste reeglite kohta tippdomeeni .eu rakendamise ja funktsioonide kohta ja registreerimise üldiste põhireeglite kohta preambulas on vaidluste lahendamisel viidatud nii WIPO soovistele jm tunnustatud rahvusvahelisele praktikale kui ka otsesõnu UDRP-le, millest vaidluste laiendamise reeglite puhul tuleks lähtuda. Sama määruse art 21 järgi tühistatakse domeeninimi, kui see on identne või eksitavalt sarnane teise nimega, mille suhtes kehtivad rahvuslikul tasandil või Ühenduses tunnustatud õigused (mh kaubamärgist tulenevad õigused) ja kui selle domeeninime registreeris omaja, kellel endal ei ole domeeninime suhtes mingit õigust ega õigustatud huvi, või see registreeriti või seda käsutati pahatahtlikult. Kuigi eelnevad reeglid ei ole vaidluse lahendamisel siduvad, saab neid kasutada võrdlusmaterjalina Eesti seaduse tõlgendamisel.

Vaidlustaja leiab, et taotleja varasemad teod, st vaidlustaja kaubamärgiga „Tallink hotels + kuju“ äravahetamiseni sarnase ärinime registreerimine ja identse domeeninime tallinkhotels.ee registreerimine ning katse see õiguspärasele omanikule müüa, on selgesti tõendid kaubamärgitaotleja pahausksuse kohta. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimisega kahjustatakse veelgi vaidlustaja huve, sest sellele kaubamärgile õiguskaitse andmisel saab õigustamatult kahjustada või võidakse ebaausalt oma majandushuvides ära kasutada vaidlustaja kaubamärkide mainet ja eristatavust, samuti on tõenäoline tähise ja varasemate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine varasemate kaubamärkidega. Pole välistatud, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel hakatakse vaidlustajale esitama täiendavaid põhjendamatuid pretensioone. Pretsedent selles osas on juba olemas – vaidlustusavaldus nr 1121.

Vaidlustaja on huvitatud oma varasemate kaubamärkide õiguskaitsest, nende kõrge maine hoidmisest ja põhjendamatute nõudmiste ja pretensioonide vältimisest ning ei soovi seetõttu sarnase vaidlustatud kaubamärgi registreerimist.

Võttes aluseks vaidlustatud kaubamärgi ja Tallink varasemate kaubamärkide ja eriti kaubamärgi „Tallink Hotels + kuju“ kontseptuaalse, visuaalse ja foneetilise sarnasuse, mille tulemusena tarbijad võivad arvata, et vaidlustaja ning taotleja vahel esineb majanduslik seos, on lõpptulemuseks on kaubamärkide segiajamise tõenäosus ja omavaheline assotsieerumine, mis võib kaasa tuua tarbijate eksitamise teenuse osutaja suhtes. Vaidlustatud kaubamärgi kasutamine võib kaasa tuua vaidlustaja kaubamärkide maine ja eristatavuse ebaausa kasutamise või kahjustamise, mis kahjustab vaidlustaja kaubamärkide mainet ja eristusvõimet ning majandushuvisid. Kaubamärgi kasutamine ei vasta ausatele tööstus- või kaubandustavadele, kui see toimub viisil, mis võimaldab arvata, et kolmanda isiku ja kaubamärgiomaniku vahel on ärisuhe, kuna see kahjustab kaubamärki mh seeläbi, et kasutatakse ebaõiglaselt ära selle eristatavust või mainet (Euroopa Kohtu 17.03.2005 otsus kohtuasjas C-228/03, The Gillette o jt ja Gillette Group Finland OY vs LA Laboratories Ltd. OY, millele on viidanud ka Riigikohus oma otsuses nr. 3-2-1-4-06 (30.03.2006, p 32); eelnevast järeldas Riigikohus, et hageja ei pea tõendama mitte seda, et kostja käitumine on jätnud mulje hageja ja kostja vahelisest ärisuhtest, vaid et tema käitumine võib sellise mulje jätta).

Arvestades kõike eeltoodut palub vaidlustaja vastavalt KaMS § 7 lg-le 2 tunnistada vaidlustaja kaubamärgid „Tallink“, „Tallink + kuju“ ja „Tallink Hotels + kuju“ üldtuntust ja laienenud õiguskaitset; ning vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-de 2, 3, 6 ja § 9 lg 1 p 10 alusel 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 Kaubamärgilehest 12/2008 vaidlustatud kaubamärgi kohta;
- 2 - väljavõtted Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärkide kohta;
- 3 - väljavõte OHIM CTM kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi kohta;
- 4 - väljavõtted Internetist lehekülgedelt www.tallink.com ja www.tallink.ee
- 5 - Tallink laevakataloog 2006 ja väljavõte Internetist aadressilt www.tallink.ee;
- 6 - konverentsiteenuseid ja majutusteenuseid laevadel tutvustavad Tallinki brošüüre (alates suvi 2005);
- 7 - väljavõtted vaidlustaja majandusaruannetest aastatest 2002-2007;
- 8 - hotelli „Best Western Hotell Tallink“ tutvustav brošüür (dateerimata, viitab ehitusaastale 2004);
- 9 - väljavõte kliendilehest „Club One“ (kevadsuvi 2008);
- 10 - väljavõtted erinevatest Tallink brošüüridest (alates kevad 2005);
- 11 - väljavõte Internetist leheküljelt hotels.tallink.com „Tallink hotels“ kohta;
- 12 - TNS Emor ja CMS Estonia poolt koostatud Tallink Hotels ja Tallink Grupi reklaamimahtude aruanne aastatel 2005 aprill - 2008;
- 13 - väljavõtted ajakirjandusest - Eesti Päevaleht 06.05.2004 ja 30.09.2004 ja Äripäev 24.01.2005;
- 14 - taotleja 2007. a majandusaastaruanne;
- 15 - väljavõte .ee domeeninimede andmebaasist www.eenet.ee domeeninime tallinkhotels.ee kohta;
- 16 - Tallinki töötajate elektrooniline asutusesisene kirjavahetus 2008. a veebruarist.

Vaidlustusavaldus võeti 17.02.2009 komisjoni menetluse nr 1183 all ja eelmenetlejaks määrati Tanel Kalmet. Komisjon edastas vaidlustusavalduse koos lisadega tähtitud postiga taotlejale, tehes ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad selle kohta kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 18.05.2009. Taotleja tähtaegselt seisukohta ei esitanud.

21.01.2010 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 22.02.2010. Vaidlustaja jäi tähtaegsetes lõplikes seisukohtades varasemate nõuete ja väidete juurde.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad edastati tavapostiga 01.03.2010 taotlejale, märkides, et vastavalt komisjoni põhimääruse § 18¹ lg-le 3 edastatakse need teadmiseks; põhimääruse §18¹ lg 3 ei võimalda lõplike seisukohtade esitamist menetlusosalisele, kes ei ole komisjonile seisukohti esitanud.

Taotleja 08.04.2010 väljendatud soovile esitada oma seisukohad vastas komisjon 30.04.2010, et komisjon on edastanud taotlejale kaubamärgitaotluse nr M200700608 suhtes esitatud vaidlustusavalduse kaubamärgitaotluses märgitud aadressile Kerese 33-13, 11212 Tallinn. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS) ei reguleeri otseselt menetluskäitumise kättetoimetamist, kuid lähtudes teiste menetlusseaduste analoogiast on menetlejal menetluskäitumise kättetoimetamisel pädevus valida kõige sobivam dokumendi kättetoimetamise viis, kui seadus ei näe ette muud. Teatud juhtudel antakse menetlusosalisele võimalus valida tema poolt eelistatav dokumendi kättetoimetamise viis. Kõnealused dokumendid toimetati taotlejale kätte tema poolt kaubamärgitaotluses märgitud aadressil. Menetlusosalisele, kellel ei ole patendivolinikust esindajat, on komisjonil tavaks dokumendid kätte toimetada tähtitud postiga. Seda kättetoimetamise viisi kasutati ka 17.02.2009 välja saadetud komisjoni kirja nr 1183/k-2 puhul. Taotluses näidatud aadress on ühtlasi taotleja asukoha aadress äriregistri järgi. Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 69 lõige 2 näeb ette, et eemalviibijale tehtud tahteavaldus loetakse kättesaaduks, kui see on jõudnud tahteavalduse saaja elu- või asukohta ja tal on mõistlik võimalus sellega tutvuda. Sama paragrahvi lõige 4 näeb ette, et kui tahteavaldus, mis pidi tahteavalduse saajani jõudma kindla ajavahemiku jooksul (st võimaldades küllaldase aja vaidlustusavaldusele vastata), jõuab tahteavalduse saajani hilinenult, loetakse tahteavaldus õigeaegselt kättesaaduks, kui tahteavaldus ei jõudnud tahteavalduse saajani õigeaegselt asjaolude tõttu, mille esinemise riisikut kannab tahteavalduse saaja. Analoogilises juhtumises on Riigikohus leidnud, et üldjuhul võib haldusorgan eeldada, et juriidiline isik korraldab oma registrijärgsel aadressil posti vastuvõtmise ning seetõttu jõuab tähtitud kiri kindlasti temani. Posti teel kättetoimetamise võimaluse välistamiseks peavad olema erilised põhjused, kui menetlusosaline pole eelnevalt haldusorganit teavitanud oma soovist saada haldusakt kätte kindlal viisil (3-3-1-10-04, p 12). Samuti, juba varem on Riigikohus asunud seisukohale, et juriidilisele isikule dokumendi tähtsusega saatmisel tuleb dokument lugeda kättetoimetatuks selle üleandmise hetkest või, kui dokumenti ei ole postiasutusel võimalik üle anda, siis tähtkirja saabumise kohta teate jätmise hetkest (3-3-1-37-03, p 11). Kuna vaidlustusavaldus on taotlejale vastavalt menetluskorrale kätte toimetatud, ei ole võimalik komisjonil eeldada vastupidist ja pöörduda tagasi menetluse varasema, juba läbitud staadiumi juurde, võttes vastu taotleja seisukohad vaidlustusavalduse kohta.

21.09.2009 alustas komisjon asja nr 1183 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustusavaldus on esitatud kahel alusel. Esiteks väidab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3, kuna vaidlustatud kaubamärk on sarnane vaidlustaja varasemate registreeritud, taotletud või üldtuntud kaubamärkidega ning selle registreerimist on taotletud sarnaste teenuste suhtes või erinevate teenuste suhtes, millel kasutamine võib kaasa tuua vaidlustaja kaubamärkide maine kahjustamise või ärakasutamise. Teiseks väidab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimist on taotletud pahauskselt (KaMS § 9 lg 1 p 10).

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud Eesti ja Ühenduse kaubamärgid „Tallink + kuju“ on varasemad vaidlustatud kaubamärgiga võrreldes. Samuti puudub vaidlustaja poolne nõusolek vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja kaubamärk „Tallink Hotels + kuju“ on küll varasem vaidlustatud kaubamärgi suhtes, kuid seda ei ole kantud kaubamärgiregistrisse. Seetõttu saab see või täpsemalt identse kujundusega kaubamärk olla vastandatud vaidlustatud kaubamärgile juhul, kui kaubamärgi õiguskaitse loetakse tulenevaks üldtuntusest. Vaidlustaja on palunud komisjonilt oma kaubamärkide üldtuntuks lugemist. Komisjon leiab, et tähis „TALLINK“ on omandanud üldtuntuse hiljemalt 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 Tallinki laevadel on arvukalt restorane ja baare, samuti pakutakse laevareiside ja -kruiside ajal reisijatele toitlustamisteenust. Samuti kasutatakse Tallinki laevasid majutamiseks ajal, mil laev seisab öösel sadamas. Esimene Tallinki hotell Tallinna kesklinnas avati 2004. aasta suvel, millega kaasnes ka suur meediakajastus ning reklaamid; hotell asub Tallinna südalinnas, mis tagab Tallinki hotelli ja seega seda tähistava sõnalise kombinatsiooni tuntuse suure enamuse elanike ja spetsiifiliselt teenuste tarbijate (turistide) hulgas. Võib seega järeldada, et vaidlustaja kaubamärk on omandanud laialdase üldtuntuse, mis õigustab ka kaitset kasutamise vastu muuliigiliste kaupade või teenuste tähistamisel. Laialdase üldtuntuse omandamise aega ei ole võimalik määratleda täpselt, kuid komisjon peab võimalikuks järeldada, et see toimus enne 2006. aasta suve.

Komisjon on ühtlasi seisukohal, et kuigi tähis „Tallink“ viitab algselt Tallinnale kui geograafilisele paigale ja nimele, hõlmab üldtuntuse omandamine kasutamise tulemusena eristusvõime omandamist. Komisjon ei pea oluliseks, et 2004. aastal avatud hotelli nimes on sõnade järjekord erinev („Hotell Tallink“) ning just sel kujul on esialgne üldtuntus omandatud (KaMS § 12 lg 1 p 1), kuna nii eesti- kui võõrkeelse tarbija jaoks on sõna „hotell“ eeskätt kirjeldava sisuga ning seega domineerib juba varem laialdaselt üldtuntud tähis „Tallink“. Võrreldes vaidlustatud kaubamärki „TALLINN Hotels + kuju“ ja vastandatud üldtuntud kaubamärki „TALLINK Hotels / Hotell TALLINK“ on kohane tõdeda, et sõnalised domineerivad elemendid on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Vaidlustatud kaubamärk kujutab oma sõnaliste elementide poolest üldtuntud, seega tervikuna eristusvõimelise kaubamärgi oluliste muutusteta imitatsiooni. Asjaolud, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab ka iseloomulikku kujutuslikku elementi majade siluettide näol ja et vaidlustatud kaubamärgi sõnalised elemendid Tallinn ja Hotels on iseenesest kõigi või suure osa teenuste osas kirjeldavad ja eristusvõimetud, ei muuda üldist järeldust, et vaidlustatud kaubamärk on tervikuna vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi imitatsioon ning selle kasutamine võib kaasa tuua sarnaste teenuste osas äravahetamist tarbijate poolt ning erinevate teenuste osas varasema kaubamärgi tõendatud maine ja eristusvõime kahjustamist ja ärakasutamist. Isegi juhul, kui vaidlustatud kaubamärgi sõnalised elemendid oleks üheselt tunnistatud mittekaitstavaks, jääks äravahetamise ja/või maine kahjustamise või ärakasutamise oht püsima. Seega on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

Komisjon peab antud juhul vajalikuks avaldada seisukohta ka vaidlustaja väite osas, mis puudutab taotluse pahauskust. Komisjon leiab, et taotleja on käitunud pahauskelt, registreerides pärast vaidlustaja poolt hotellinduse alal intensiivselt tegutsema hakkamist äriühingu nimega Tallinnhotels OÜ vastavate registreeritud tegevusaladega, mis justkui annaks talle õiguse keelata vaidlustajal 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 ning see, et taotleja on registreerinud vaidlustaja kaubamärgiga identse domeeninime tallinkhotels.ee; seejuures ei ole isegi oluline, kas taotleja on teinud vaidlustajale ettepaneku see domeeninimi temalt ära osta.

Kuna komisjon on tuvastanud, et vaidlustaja õigused vaidlustatud kaubamärgi suhtes on varasemad taotleja ärinimega võrreldes, ei pea komisjon õiguslikult võimalikuks kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 4 alusel taotleja ärinimest tulenevat hüpoteetilist õigust. KaMS § 14 lg 1 p 1 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides

teiste isikute nimesid (sh ärinime); komisjon peab siiski rõhutama, et antud juhul taotleja ärinime eristava osa kasutamine vaidlustatud kaubamärgi koosseisus ei ole kaetud selle privileegiga, kuna ärinime eristavat osa kasutatakse ärinimes „Tallinnhotels OÜ“ esinevast kujust erinevalt kahel real ja erinevalt kujundatult, samuti ei saa antud juhul kasutamist lugeda kooskõlas olevaks heade äritavadega samadel põhjustel, mille tõttu komisjon loeb taotleja tegevust pahauskseks.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3, § 9 lg 1 p 10, 10 lg 1 p 2 ja 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „TALLINN hotels + kuju” (taotlus nr M200700608) registreerimise kohta klassides 39, 41, 43 ja 44 ning 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 menetluse, 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