

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 512-o**

Tallinnas, 22. novembril 2005.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus: Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi hr. Lembit Poolak'u ja pr. Jaanika Poolak'u vaidlustusavalduse, milles palutakse tühistada Patendiameti 29.augusti 2001.a. otsus nr. 7/M200000981 kaubamärgi PERE TAKSO + kuju registreerimise kohta klassis 39 hr. Kalju Ojamets'a ja hr. Peeter Palm'i nimele.

Vaidlustusavaldus esitati 30.novembril 2001.a. ja registreeriti nr 512 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Urmas Kauler, Patendibüroo TURVAJA AS, Kaupmehe 8, Tallinn, 10114.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kaubamärk PERE TAKSO + kuju registreerimine Eesti klassis 39 on vastuolus kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 punktiga 2.

Vaidlustusavalduse esitaja arvates on kaubamärgi PERE TAKSO + kuju registreerimine ebaõige alljärgnevatel põhjustel:

21.11.1997 esitasid Lembit Poolak, Janika Poolak ja Kalju Ojamets ühiselt Patendiametile avalduse kombineeritud kaubamärgi "OMA TAKSO" registreerimiseks klassis 39. Nimetatud kaubamärk kanti 22.10.1999 riiklikusse kauba- ja teenindusmärkide registrisse ning anti välja kaubamärgitunnistus nr 29726 (lisa 1). Nimetatud registreeringu alusel omandasid Lembit Poolak, Janika Poolak ja Kalju Ojamets ühiselt ainuõiguse kombineeritud kaubamärgi "OMA TAKSO" kasutamiseks teenusklassis 39 järgmiste teenuste suhtes: *transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reise korraldamine, esmajoones taksotransport, reisijate vedu, autotransport; reiseenused, mis kuuluvad klassi 39; autode üürimine, rentimine*. Kaubamärgi registreeringust nr 29726 tulenevad õigusi omavad kaasomanikud Lembit Poolak, Janika Poolak ja Kalju Ojamets igäüks võrdses osas.

Kaubamärgitunnistusel nr 29726 esitatud kombineeritud kaubamärk "OMA TAKSO" on loodud OÜ OMA TAKSO asutamise perioodil, eristamaks OÜ OMA TAKSO poolt osutatavaid transporditeenuseid (lisa 2). OÜ OMA TAKSO registreeriti 10.07.1997 (lisa 3). Kaubamärgi loomise protsessis osalesid OÜ OMA TAKSO enamusosakute omanik ning OÜ OMA TAKSO juhatuse esimees Lembit Poolak, abikaasa Janika Poolak ja OÜ OMA TAKSO osakute omanik ning tänaseks endine OÜ OMA TAKSO tegevdirektor ja juhatuse liige Kalju Ojamets.

Kalju Ojamets omandas OÜ OMA TAKSO juhatust informeerimata ja nimetatud äriühingult luba taotlemata 02.05.2000.a. 100 % firma OÜ Fennostar osakapitalist. OÜ Fennostar registreeriti 31.03.2000 (lisa 4), selle osaühingu tegevusalade nimekirja lisati taksoteenused 17.05.2000. Samast kuupäevast on Kalju Ojamets ka OÜ Fennostar juhatuse liige, olles (Äriseadustiku § 185 lg 1 p 2 ja p 3 rikkudes) samaaegselt ka teise konkureeriva taksoteenust pakkuva OÜ OMA TAKSO juhatuse liikmeks. 28.07.2000.a. arvati Kalju Ojamets OÜ OMA TAKSO juhatuse liikmest välja seoses usalduse kaotusega.

Alates 01.06.2000 kuni 01.07.2000 osutas Kalju Ojametsa firma OÜ Fennostar taksoteenuseid kaubamärgi registreeringus nr 29726 esitatud kaubamärgi, s.o "OMA TAKSO" all. Lembit Poolak esindades firmat OÜ OMA TAKSO ja registreeritud kaubamärgi OMA

---

Address:  
Harju 11  
15072

Telefon:  
6 256 490  
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:  
6 313 660

TAKSO kaasomanikku Janika Poolakut, avaldas Kalju Ojametsale protesti registreeritud kaubamärgi OMA TAKSO ja samanimelise osauhinu nime kasutamise vastu OÜ Fennostari poolt, kuivõrd selline teguviis on vastuolus ka Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud Taksoteeninduse eeskirja p 2.1.1 ja 2.1.6 (lisa 5) ning Äriseadustiku § 15 lg 3. Esitatud protestide peale võeti OÜ-s FENNOSTAR alates 01.07.2000.a. kasutusele kombineeritud kaubamärk "PERE TAKSO" (lisa 6).

06.07.2000 esitasid Kalju Ojamets ja Peeter Palm Patendiametile taotluse nr M200000981 kombineeritud kaubamärgi "PERE TAKSO" registreerimiseks klassis 39 (lisa 7). Lembit Poolak ja Janika Poolak juhtisid Patendiameti tähelepanu asjaolule, et kaubamärgitaotluses nr M200000981 esitatud kaubamärgi "PERE TAKSO" kujundus assotsieerub varem registreeritud kaubamärgiga nr 29726 (lisa 8) ning palus kaubamärki Kalju Ojametsa ja Peeter Palmi nimele mitte registreerida, kuid Patendiamet jättis selle 03.07.2001 avalduse sisuliselt tähelepanuta (lisa 9) ega võtnud ka hiljem nõuks avalduse esitajaid kaubamärgi "PERE TAKSO" registreerimisest teavitada.

Kombineeritud kaubamärgi "PERE TAKSO" registreerimisel Kalju Ojametsa ja Peeter Palmi nimele on rikutud kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2 nõudeid, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Kaasomanikul Kalju Ojamets on teiste kaasomanike Lembit Poolaku ja Janika Poolaku suhtes oma osale ühises kaubamärgi registreeringus nr 29726 omaniku õigused, kuid Kalju Ojamets peab alati arvestama ka teiste kaasomanike õigustega (lisa 10). Kaasomanik Kalju Ojamets pole arvestanud kaasomanike enamuse õiguste ja huvidega ning on tinginud olukorra, kus registreeritud kombineeritud kaubamärgi "OMA TAKSO" reputatsioon ja selle kasutamisest laekuv tulu on sattunud firmaga OÜ Fennostar seotud inimeste kätte. Nimelt kasutati kaubamärki "OMA TAKSO" OÜ Fennostar dispetšerite poolt, helistajatele vastates ja OÜ Fennostar taksojuhtide poolt, kes kasutasid klientidega suhtlemisel registreeritud kaubamärki "OMA TAKSO" ja OÜ Fennostar telefoninumbriga visiitkaarte ning OÜ Fennostar poolt taksoteenust pakkuvate autode esiustel, plafoonidel ja printerist väljatrükitaval tšekil.

OÜ Fennostar juhatus saatis omal algatusel OÜ Oma Takso kliendiklubi liikmetele teatise kaubamärki "OMA TAKSO" kandvate taksode tellimistelefoni numbri muutusest, kasutades selleks OÜ Oma Takso kliendibaasi. PERE TAKSO tutvustamisel ja reklaamimisel Internetis on mitmeid viiteid OMA TAKSO kaubamärgile või OÜ-le OMA TAKSO, millega kasutatakse ära kaubamärgi "OMA TAKSO" ja sellenimelise äriühingu head mainet taksoteenuste turul. Kalju Ojamets ja Peeter Palm on enda ja OÜ Fennostari huvides teadlikult kujundanud kaubamärgi "PERE TAKSO" selliselt, et taksokasutajatel ja OÜ OMA TAKSO lepingupartneritel assotsieeruks PERE TAKSO kaubamärk juba registreeritud kaubamärgiga OMA TAKSO või äriühinguga OÜ OMA TAKSO (lisad 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

Registreeritud kaubamärgi "OMA TAKSO" ebaseadusliku kasutamise suhtes Kalju Ojametsa poolt on 13.07.2000 alustatud kriminaalasi nr 0023100639 (lisa 17).

Registreeritud kaubamärgi nr 29726 kaasomanike enamus, s.o Lembit Poolak ja Janika Poolak, pole kunagi andnud nõusolekut ei OÜ-le Fennostar OMA TAKSO kaubamärgi kasutamiseks, ega luba Kalju Ojametsale ja Peeter Palmile kaubamärgitaotluses nr M200000981 esitatud kombineeritud kaubamärgi "PERE TAKSO" registreerimiseks klassis 39. Kaebajad peavad Patendiameti otsust nr 7/M200000981 kombineeritud kaubamärgi "PERE TAKSO" registreerimise kohta oma õigusi rikkuvaks.

Nagu nähtub kaubamärgi registreerimise taotluses nr M200000981 esitatud reproduktsioonist, kasutatakse kombineeritud kaubamärgi "PERE TAKSO" koosseisus samu tunnuseid, mida on kasutatud kaubamärgi "OMA TAKSO" registreeringu nr 29726 kujunduses:

- 1) kuigi ühe kaubamärgi puhul on kasutatud sõna OMA ja teisel PERE, on neid sõnu moodustavate tähtede piirjoonteks kasutatud kolme üksteise suhtes sümmeetriliselt asetsevat peenjoont;
- 2) nii nagu kaubamärgis “OMA TAKSO” on ka sõna PERE vahetus allosas esitatud sõna TAKSO, mis viitab teenuse liigile – taksoteenusele;
- 3) samuti on nende sõnade ülaosa esitusviis kaarja kujuga, moodustades tinglikult kaubamärgile nn “katuse”;
- 4) nii nagu on seda tehtud kaubamärgi “OMA TAKSO” kujunduses, on ka kaubamärgi “PERE TAKSO” kujunduses kasutatud ovaali, mis oma proportsioonidelt on samasugune “OMA TAKSO” kasutatavaga ning jääb osaliselt sõna PERE varju;
- 5) kaubamärgis kasutatud ovaal on seotud taksoteenusele viitava (must-valge) ruudustikuga.

Kaubamärgi “PERE TAKSO” üldmulje meenutab varem registreeritud kaubamärki “OMA TAKSO”. Kalju Ojametsa ja Peeter Palmi poolt esitatud kaubamärgi registreerimise taotluses oleva tähise puhul loob taksoteenuse tarbija assotsiatiivse seose kaubamärgi registreeringu nr 29726 omanike ning kombineeritud kaubamärgi “PERE TAKSO” omanike vahel. Assotsiatiivse seose loomist rõhutab asjaolu, et Kalju Ojamets on käesoleva ajani kaubamärgi registreeringu nr 29726 “OMA TAKSO” kaasomanikuks ning enamik taksojuhte, kes oma autodega osutasid taksoteenust kaubamärgi “OMA TAKSO” all, osutavad seda nüüd edasi kaubamärgi “PERE TAKSO” all. Praktikas on taksoustel kasutatavad kaubamärgid “OMA TAKSO” ja “PERE TAKSO” valmistatud ühesuguse valmistamise tehnoloogia, materjalide ning värvide abil (lisa 18, 19).

Kaubamärkide ühised tunnused muudavad need omavahel sarnasteks ning kujundatud tähise “PERE TAKSO” tajumine tuletab meelde kaubamärki “OMA TAKSO”. Kõnealuste kaubamärkide visuaalne ja kontseptuaalne sarnasus on põhjustanud taksoteenuste turul segadust, kuivõrd OÜ Fennostar jätkas enda nimel, kaubamärgi “OMA TAKSO” all tarbijatele sama teenuse osutamist, mida pakkus sama kaubamärgi all OÜ OMA TAKSO.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2, § 13 lg 2, § 35 paluti tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200000981 kaubamärgi “PERE TAKSO” registreerimise kohta Kalju Ojametsa ja Peeter Palmi nimele klassis 39 ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus nr M200000981uuesti läbi vaadata ning teha uus otsus kaubamärgi “PERE TAKSO” klassis 39 registreerimisest keeldumise kohta.

29.septembril 2004.a. palus apellatsioonikomisjon esitada vaidlustatud kaubamärgi omanikel oma kirjalik seisukoht vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 30.detsembril 2004.a.

30.detsembriks 2004.a. ei esitanud vaidlustatud kaubamärgi omanikud oma seisukohta vaidlustusavalduse kohta.

20.juulil 2005.a. palus komisjon vaidlustusavalduse esitajate esindajal esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 22.augustil 2005.a.

22.augustil 2005.a. esitatud lõplikes seisukohtades jäi vaidlustusavalduse esitajate esindaja varem esitatud väidete juurde alljärgnevalt:

Vaatamata Lembit Poolak’u ja Janika Poolak’u (edaspidi vaidlustusavalduse esitajad) poolt 03.07.2001.a. Patendiametile esitatud avaldusele, milles juhiti Patendiameti tähelepanu asjaolule, et kaubamärgitaotluses nr M200000981 esitatud kaubamärk “PERE TAKSO + kuju” assotsieerub varem registreeritud kaubamärgiga nr 29726 ning paluti ühtlasi jätta kaubamärgi registreerimistaotlus rahuldamata, tegi Patendiamet otsuse nr 7/M200000981 kombineeritud

kaubamärgi “PERE TAKSO + kuju” registreerimise kohta klassis 39 Kalju Ojametsa ja Peeter Palmi nimele.

Tulenevalt kuni 30.04.2004.a. kehtinud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 8 lg 1 p 2 ja § 13 lg 2 ning juhindudes KaMS § 35 esitasid Lembit Poolak ja Janika Poolak 30.11.2001.a. vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse vastu, millega registreeritakse kaubamärk “PERE TAKSO + kuju” (registreerimistaotluse nr M200000981) klassis 39. Lembit Poolak ja Janika Poolak jäävad oma 30.11.2001.a. vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ja põhjenduste juurde. Patendiameti otsus registreerida kaubamärk “PERE TAKSO + kuju” Kalju Ojametsa ja Peeter Palmi nimele klassis 39 – *reisijate ja kauba transpordi* tähistamiseks on ebaseaduslik ning rikub vaidlustusavalduse esitajate kaubamärgiseadusest tulenevaid õigusi.

Vastavalt KaMS § 8 lg 1 punktile 2 ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Tulenevalt eeltoodust peavad kaubamärgi mitteregistreerimiseks KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel olema üheaegselt täidetud järgmised tingimused:

- 1) kaubamärk “OMA TAKSO + kuju” peab olema varasem kaubamärgist “PERE TAKSO + kuju”;
- 2) kaubamärk “PERE TAKSO + kuju” peab olema äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv samaliigiliste teenuste tähistamiseks registreeritud kaubamärgiga “OMA TAKSO + kuju”;
- 3) kaubamärgi “PERE TAKSO + kuju” registreerimiseks puudub kaubamärgi “OMA TAKSO + kuju” omanike kirjalik luba.

Vaidlustusavalduse esitaja varasemaks kaubamärgiks on Eestis registreeritud ja tarbijate seas tuntud kaubamärk “OMA TAKSO + kuju” (reg nr 29726), milline on registreeritud 22.10.1999.a. klassis 39. Kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud kaubamärgi nr 29726 registreerimise taotluse saabumise kuupäev on 21.11.1997.a. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse kuupäev on 06.07.2000.a. Juhindudes KaMS § 8 lg 2 p 1 on kaubamärk reg nr 29726 “OMA TAKSO + kuju”, varasem kaubamärgist “PERE TAKSO + kuju” (registreerimistaotluse nr M200000981).

Vaidlustaja varasem kombineeritud kaubamärk “OMA TAKSO + kuju” on registreeritud klassis 39 transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine, esmajoones taksotransport, reisijate vedu, autotransport; reisiteenused, mis kuuluvad klassi 39; autode üürimine, rentimine tähistamiseks. Kaubamärk “PERE TAKSO + kuju” (reg taotluse nr M200000981) on registreerimiseks esitatud klassis 39 – reisijate ja kauba transport tähistamiseks. Antud vaidluses tuleb pidada vaidlustaja kaubamärgi reg nr 29726 klassis 39 *transpordi (voeteenus), reiside korraldamine, esmajoones taksotransport, reisijate vedu, autotransport, reisiteenused, mis kuuluvad klassi 39* teenuseid KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes samaliigilisteks vaidlustatud kaubamärgi *reisijate ja kauba transpordi* teenustega.

Eestis registreeritud kaubamärgi reg nr 29726 põhiline eristav ja domineeriv element on kaubamärgi kujunduslik osa.

Vaidlustatud kaubamärgi kujundus on sarnane registreeritud kaubamärgiga reg nr 29726. Kuigi kaubamärgi “PERE TAKSO + kuju” (registreerimistaotluse nr M200000981) sõnalisel osal on kasutatud sõna PERE erinevalt kaubamärgi “OMA TAKSO + kuju” sõnalisest osast OMA, on kaubamärkides piisavalt sarnaseid elemente, mis tervikuna eksitavad tarbijat ning tekitavad assotsiatsioone vaidlustajate nimele registreeritud varasema kaubamärgiga “OMA TAKSO + kuju”. Nimelt sõnu “OMA” ja “PERE” moodustavate tähtede piirjoonteks kasutatud kolme üksteise suhtes sümmeetriliselt asetsevat peenjoont. Mõlema kaubamärgi allosas on kujutatud sõna TAKSO, mis viitab konkreetsele teenuse liigile – taksoteenusele. Samuti on nende sõnade ülaosa esitusviis sarnase kaarja kujuga, moodustades tinglikult kaubamärgile nn “katuse”. Mõlema kaubamärgi kujunduses on kasutatud taksoteenusele viitava ruudustiku

kombineeritud ovaali, mis oma proportsioonidelt on samasugune kaubamärgi “OMA TAKSO + kuju” registreeringus kasutatava ovaaliga. Kujundusliku osa sarnasus tingib turusituatsioonis, kus tavatarbija nähes vaidlustatud kaubamärki eri aegadel ja ka erinevates kohtades tuletab meelde varem registreeritud kaubamärki “OMA TAKSO + kuju”.

Kuigi kaubamärk “PERE TAKSO + kuju” on registreerimiseks esitatud must-valgena kasutatakse, nähtuvalt vaidlustusavalduse lisades toodud reklaamidest registreerimiseks esitatud kaubamärki “PERE TAKSO + kuju” just samades värvikombinatsioonides nagu vaidlustusavalduse esitajate kaubamärgis.

Tuginedes kaubamärkide sarnasuse hindamise varasemale praktikale on vaidlustusavalduse esitajad seisukohal, et kaubamärk “PERE TAKSO + kuju” on sarnanev ja assotsieeruv kaubamärgiga “OMA TAKSO + kuju”. Assotsieerumise puhul ei ole oluline, kas kaubamärgid on ka väliselt sarnased või mitte, vaid see, kas ühe kaubamärgi nägemisel tekivad seosed teise kaubamärgiga. Kaudse assotsieerumise tuvastamisel on oluline kas mingi elemendi olemasolu tähistekombinatsioonis võiks tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba teada teise kaubamärgiga.

Kuna keskmisel tarbijal on ka keskmine nägemismälu, siis kujunduslikult identsed tähiste võrdlemisel võib tarbija vaidlustatud kaubamärgi puhul vägagi kergesti oletada, et tegemist on ühe ja sama ettevõtte või kaubamärgi “OMA TAKSO + kuju” omanikega seotud kaubamärgiga. Olenemata sõnalise osa erinevusest kaubamärkide vahel, samastavad tarbijad ilmselt neid ühe ja sama ettevõtjaga ning eeldavad seega ka sarnasust kvaliteedis. Kui tarbijat on eksitatud siis kaubamärgi eristav funktsioon – eristada ühe isiku kaupu ja teenuseid teiste isikute kaupadest ja teenustest – ei toimi.

Arvestades eeltoodud asjaolusid on vaidlustatud kaubamärk “PERE TAKSO + kuju” (registreerimistaotlus nr M200000981) äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv samaliigiliste kaupade ja teenuste suhtes registreeritud varasema kaubamärgiga nr 29726 “OMA TAKSO + kuju”.

Kaubamärgi “OMA TAKSO + kuju” kaasomanike enamus ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks klassis 39 toodud teenuste tähistamiseks.

Kalju Ojamets ja Peeter Palm on teadlikult enda ja OÜ Fennostar huvides kujundanud kaubamärgi “PERE TAKSO + kuju” selliselt, et taksokasutajatel ja OÜ OMA TAKSO lepingupartneritel assotsieeruks “PERE TAKSO + kuju” kaubamärk juba registreeritud kaubamärgiga “OMA TAKSO + kuju” või äriühinguga OÜ OMA TAKSO. Nimelt, saatis OÜ Fennostar omal algatusel OÜ Oma Takso kliendiklubi liikmetele teatise kaubamärki “OMA TAKSO + kuju” kandvate taksode tellimistelefoni numbri muutusest, kasutades selleks OÜ Oma Takso kliendibaasi. Kaubamärgi “PERE TAKSO + kuju” tutvustamisel internetis on mitmeid viiteid “OMA TAKSO + kuju” kaubamärgile või OÜ-le Oma Takso, millega kasutatakse ära kaubamärgi ja sellenimelise äriühingu head mainet taksoteenuse turul.

Arvestades kõike eeltoodut on kaubamärgile “PERE TAKSO + kuju” (registreerimistaotlus nr M200000981) õiguskaitse andmine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2.

23.augustil 2005.a. palus apellatsioonikomisjon esitada vaidlustatud kaubamärgi omanikel oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 26.septembriks 2005.a.

26.septembril 2005.a. esitasid hr. Kalju Ojamets ja hr. Peeter Palm oma lõplikud seisukohad:

Taotlejate seisukoht on, et vaidlustusavalduses esitatud seisukohad ja põhjendused ega ka vaidlustusavalduse esitajate lõplikud seisukohad ei anna positiivsest õigusest tulenevalt alust Patendiameti otsuse nr 7/M200000981 tühistamiseks, ega Patendiameti kohustamist menetluse jätkamiseks registreerimistaotluse nr 7/M200000981 osas.

Kaubamärgile PERE TAKSO + kuju õiguskaitse andmine Eestis ei ole vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2.

Taotlejad on jätkuvalt seisukohal, et tegemist ei ole identse või äravahetamiseni sarnase kaubamärgiga.

Nimelt on täiesti loomulik, et taksofirma kaubamärgil peaks olema sõna 'takso'. Samuti on loomulik, et taksofirmad kasutavad kaubamärgil taksoteenusele omast neljakandiliste ruutude kombinatsiooni. Avalduses ära toodud kaubamärkide puhul ei saa kuidagi väita, et sõnad 'PERE' ja 'OMA' oleksid sarnased, kuivõrd ühes sõnas on kolm ja teises sõnas neli tähte. Samuti ei ole eeltoodud sõnades kasutamist leidnud ühtegi sarnast tähte.

Taotlejad leiavad, et peale ühe kaubamärgi registreerimist ei saa ometi nõuda, et ükski taksoteenust pakkuv äriühing või eraisik ei tohiks enam kasutada kaubamärgil sõna 'takso' ega taksoteenusele nii omast ruutude kombinatsiooni.

Samas tuleb muidugi arvestada asjaolu, et vaatlusaluste kaubamärkide omanikering osaliselt kattub ja ka kaubamärgil 'OMA TAKSO + kuju' kasutamise kohta ei ole omanike vahel sõlmitud kokkulepet.

Vaidlustusavalduse esitajad on lõplikes seisukohtades välja toonud ka mitmeid väiteid, mis kuuluvad pigem võimaliku kõlvatu konkurentsi valdkonda. Kuivõrd eelneva osas on jõustunud Tallinna Halduskohtu kohtuotsus nr 3-43/2004, mis omab käesolevas asjas puutumust, siis ei pidanud taotlejad vajalikuks ümber kirjutada selles kohtuotsuses sisalduvaid seisukohti. Lõplikele seisukohtadele lisati Tallinna Halduskohtu kohtuotsus nr 3-43/2004.

26.oktoobri 2005.a. apellatsioonikomisjoni esimehe otsusega alustati kirjalikku lõppmenetlust asjas nr 512 (kaubamärk PERE TAKSO + kuju, taotlus nr M200000981).

### **Apellatsioonikomisjon, tutvunud asja materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.**

Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. Hr. Lembit Poolak'u ja pr Janika Poolak'u 30.novembri 2001.a. dokument, milles nad vaidlustavad kaubamärgi PERE TAKSO + kuju registreerimist, on nimetatud kaebuseks. 01.mail 2004.a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi "uus KaMS"), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. 01.mail 2004.a. jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS). Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, hr. Lembit Poolak'u ja pr Janika Poolak'u tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana ja hr. Kalju Ojamets'a hr. Peeter Palm'i kaubamärgi taotlejana või omanikuna.

Apellatsioonikomisjon jätab kõik väited võimalikku kõlvatu konkurentsi osas käesolevas asjas ja Tallinna Halduskohtu kohtuotsuse nr 3-43/ 2004 tähelepanuta, sest konkurentsiseaduse § 53 kohaselt tuvastatakse kõlvatu konkurents või selle puudumine poolte vaidluses tsiviilkohtumenetluse korras.

Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlustusavalduse väited OÜ Fennostari ja OÜ OMA TAKSO ning juhatuse liikmete kohta, ei puutu asjasse. Kaubamärgiomanik võib anda oma märki kasutada kolmandatele isikutele ning see asjaolu ei saa mõjuda kaubamärkide registreerimisest keeldumise võimalikke asjaolusid vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes. Äriregistri online – süsteemi andmetel OÜ Fennostar on tegutsev ettevõtte; OÜ OMA TAKSO muutis 26.jaanuaril 2004.a. oma nime OÜ- ks Nurtelan ning 07.märtsi 2004. osanike otsusega on määratud likvideerimisele.

Vaidlust ei ole selles, et kaubamärk OMA TAKSO on vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes varasem kaubamärk. Samuti ei ole vaidlust selles, et võrreldavad kaubamärgid tähistavad samaliigilisi teenuseid klassis 39.

Vastavalt vana KaMS § 8 lg 1 punktile 2 ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustatud kaubamärk ei ole identne ega äravahetamiseni sarnane vaidlustusavalduse esitajate kaubamärgiga. Oma avalduses kasutab vaidlustusavalduse esitajate esindaja ebamäära terminit “sarnanev ja assotsieeruv”, ega põhjenda, milles seisneb võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, vaid jääb kaubamärkide assotsieeruvuse juurde. Seega taandub käesolevas asjas vaidlus sellele, kas võrreldavad kaubamärgid assotsieeruvad vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlustusavalduse esitajate kaubamärk:



Registreeringu number 29726,  
Registreerimise kuupäev 22.10.1999  
Registreerimistaotluse number 9702656  
Taotluse esitamise kuupäev 21.11.1997  
Staatus Registreeritud  
Kehtivuse lõppemise kuupäev 22.10.2009  
Avaldamise kuupäev 01.06.1999  
Kaubamärk OMA TAKSO

**Mittekaitstav osa kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna TAKSO kasutamiseks**

Omanikud: Lembit Poolak, Kalju Ojamets, Janika Poolak  
Klass 39 - transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reise korraldamine, esmajoones taksotransport, reisijate vedu, autotransport; reise teenused, mis kuuluvad klassi 39; autode üürimine, rentimine.

Vaidlustatud kaubamärk:



Registreerimistaotluse number M200000981  
Taotluse esitamise kuupäev 06.07.2000  
Staatus Vaidlustatud  
Avaldamise kuupäev 01.10.2001  
Kaubamärk PERE TAKSO

**Mittekaitstav osa kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust must-valge ruudustiku ning sõna TAKSO kasutamiseks.**

Taotlejad Kalju Ojamets, Peeter Palm  
Klass 39 reisijate ja kauba transport

Vana KaMS § 4 lg 1 kohaselt kaubamärk on tähis, mida füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavatses kasutada majandus- ja äritegevuses oma teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest teenustest. Vana § 6 lg 1 kohaselt võib kaubamärgina registreerida graafiliselt kujutatavat tähelist, sõnalist, numbrilist, kujutislikku või ruumilist tähist või tähistekombinatsiooni, mis eristab ühe füüsilise või juriidilise isiku kaupu või teenuseid teiste omadest ning lg 4 kohaselt võib registreeritav kaubamärk sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi. Vana KaMS § 5 lg 8 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määratlemisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon.

Eesti kaubamärgiregistrisse on kantud 15 registreeritud kaubamärki, milles on sõna 'takso' ja muuhulgas on nende seas alljärgnevad kombineeritud kaubamärgid:



Registreeringu number 23625, Taotluse esitamise kuupäev 12.10.1995, Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade "SAARE" ja "TAKSO" ning ruudustikuga rööpküliliku kujutise kasutamiseks, Klass 39;



Registreeringu number 24136, Taotluse esitamise kuupäev 12.10.1995, Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna "TAKSO" kasutamiseks, Klass 39;



Registreeringu number 25828, Taotluse esitamise kuupäev 18.11.1996, Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade KLUBI ja TAKSO eraldi kasutamiseks, Klass 39;



Registreeringu number 33747, Taotluse esitamise kuupäev 27.05.1999, Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna TAKSO kasutamiseks, Klass 39;



Registreeringu number 38639, Taotluse esitamise kuupäev 06.09.2002, Mittekaitstav osa: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna TAKSO kasutamiseks, Klass 39.

Taksoteenuste osas kasutatavate kaubamärkide puhul on üldlevinud, et:

- tegemist on kombineeritud kaubamärkidega;
- kaubamärgi reproduktsioon on sarnaselt minimalistlikult kokkupressitud;
- kaubamärkide koosseisus on sõna 'takso', mis on kaubamärgi mittekaitstav osa;
- kaubamärkide koosseisus on must- valge ruudustik (üldlevinud ja tuntud tähis taksoteenuste tähistamiseks), mis on kaubamärgi mittekaitstav osa;
- kombineeritud kaubamärgi koosseisus on kaitstav sõnaline osa, mis teeb iga kaubamärgi eristatavaks.

Apellatsioonikomisjon leiab, et assotsieerumine ei ole leidnud tõendamist. Euroopa Kohtu praktikas on korduvalt asutud seisukohale, et assotsieerumine on vaadeldav kui äravahetamiseni sarnasus (likelihood of confusion, mitte likelihood of association). Vanas KaMS kaubamärkide assotsieerumine on iseseisvaks keeldumise aluseks, kuid uues KaMS on assotsieeritavus



hõlmatud äravahetamiseni sarnasuga (§ 10 lg 1 p 2). Kuna seaduse areng ja kaubamärkide kasutus on pidev protsess, mitte konstantne seisund, siis kaubamärkide assotsieeruvuse hindamise puhul tuleb olla eriti ettevaatlik. Kaubamärkide ringi põhjendamatu piiramine kahjustab vaba konkurentsi.

Võrreldavate kaubamärkide OMA TAKSO + kuju ja PERE TAKSO + kuju näol on tegemist tähistekombinatsioonidega (ehk kombineeritud kaubamärkidega), mis mõlemad sisaldavad mittekaitsevaid osi. Kaubamärgid on tehtud taksoteeninduses kasutatavate kaubamärkidele sarnases stiilis. Vaidlustatud kaubamärgi kogu kujundus ning sõna PERE teeb kaubamärgi tervikuna piisavalt eristatavaks ning ei tekita assotsiatsiooni kaubamärgiga OMA TAKSO + kuju. Vaidlustusavalduse esitajate väited võrreldavate kaubamärkide assotsieeruvuse kohta ning selle kohta, et tarbijaid eksitatakse, on paljasõnalised ja ei ole millegagi tõendatud.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59, 61, 64 vana KaMS § 8 lg 1 p-st 2, uue KaMS § 41 lg-st 5, apellatsioonikomisjon

**otsustas:**

**jätta hr. Lembit Poolak’u ja pr. Janika Poolak’u vaidlustusavaldus tühistada Patendiameti 29.augusti 2001.a. otsus nr 7/M20000981 kaubamärgi PERE TAKSO + kuju registreerimise kohta klassis 39 hr. Kalju Ojamets’a ja hr. Peeter Palm’i nimele rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

T. Kalmet

P. Lello