

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 930-o

Tallinnas, 30.mail 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Priit Lello ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku HSBC Holdings plc (aadress: 8 Canada Square, London, E14 5HQ, GB) poolt esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiameti 28.09.2005.a. otsus nr 7/M200301499 kaubamärgi HEXAGON osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise kohta.

Kaebuse esitajat esindab patendivolnik Jaak Ostrat, OÜ LASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn.

Kaebus võeti menetlusse 28.11.2005.a. number 930 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tults.

I MENETLUSE KÄIK JA ASJAOLUD

Patendiameti otsuse sisu

Patendiamet võttis 18.09.2005.a. vastu otsuse registreerida kaubamärk HEXAGON välismaise juriidilise isiku HSBC Holdings plc (edaspidi taotleja) nimele klassides 9, 16 ja 36. Sama otsusega keeldus Patendiamet registreerimast nimetatud kaubamärki klassis 36 järgmiste taotletud kaupade osas: *pangandusteenused; hoiuarvetega seotud teenused; elektroonilised pangandusteenused; korraldamine ja tagamine; hüpoteekide krediteerimine; laenude finantseerimine; krediitteenused; pensioniteenused; pensionifondide haldamise teenused; personaalsed pensioniteenused; fondihaldusteenused; fondide teisaldamise teenused; trustide ja usaldusfondide teenused; usaldusomanike teenused; eeskosteteenused; kapitali suurendamine; garantiide alased nõuanded; finantsteenused; finantsnõuanded; finantsidega varustamine; finantsteenused fondide tagamiseks; tšekkide kliiring; maksete administreerimine; pangakaartide, krediitkaartide, deebetkaartide ja elektrooniliste maksekaartide teenused; võlgade kogumise ja maksmise agentuuride, konsultatsioonide ja vahendamise teenused; rahavahetus- ja ülekandeteenused; raha tellimise teenused; raha edastamise teenused; välisvaluutateenused; reisitšekkide varustamise teenused; kõikide eeltoodud teenustega seotud informatsiooni- ja nõuandeteenused; kõik eeltoodud teenused ka interneti vahendusel, onlain ja interaktiivselt arvutite vahendusel.*

Patendiamet on keeldunud nimetatud teenuste registreerimisest taotleja nimele kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 4 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitses kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane äriregistrisse enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikoopäeva kantud ärinimega, kui tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada.

Eestis on 10.04.2000.a. äriregistrisse kantud OÜ HEXAGON GRUPP (reg nr 10655067). Patendiamet on seisukohal, et kaubamärk HEXAGON on ärinimega OÜ HEXAGON GRUPP eksitavalt sarnane. Kaubamärgiks olev sõna HEXAGON sisaldub tervikuna ärinime koosseisus. Seega on võrreldavate tähistepuhul identsete elementide olemasolu tõttu nende üldmulje eksitavalt sarnane. Tegevusalad, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, nimelt

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

investeerimisalane tegevus, investeringute haldamine ja investeerimiskonsultatsioonid kuuluvad samasse valdkonda kaubamärgitaotluse klassis 36 märgitud teenustega. Taotletud teenuste kuulumist samasse valdkonda, nimelt finants – ehk rahandusvaldkonda põhjendab Patendiamet oma otsuses järgmiselt. 1) *Rahandus* – finantsindus, finantsasjandus – rahaliste suhete süsteem, mille vahendusel moodustatakse teatavaid rahasummasid ning kasutatakse neid vastavalt nende omanike huvidele ja tahtele. Majandusüksuste sissetulekute (finantside) laekumise ja väljaminekute tegemise korraldus, vastavate arvutluste koostamine ja täitmine, selle üle teostatav kontroll jms rahaasjade ehk rahaliste suhete üldine korraldus majandusüksustes (riigis, korporatsioonis, ettevõttes jm) (inglise keeles *finance*); allikas: Majandusleksikon, 2003; 2) *finance* – rahandus, finantsid; rahandusteooria; allikas: Suur inglise-eesti majandussõnastik, lk 266; 3) *finance* – süsteem, mis hõlmab raha tsirkulatsiooni, krediidi võimaldamist, investeerimistegevust ja pangateenuseid; allikas: Merriam – Webster Online Dictionary.

Patendiameti otsusele eelnenud kirj vahetuses on taotleja väljendanud oma seisukohta, milles leiab, et eelnimetatud teenuste puhul ei ole tegemist taotletud teenustega samasse valdkonda kuuluvate teenustega. Nimelt taotleja märgib oma 21.12.2004 kirjas nr 8530, et vastavalt Krediidiasutuste seadusele ja Investeerimisfondide seadusele ei ole OÜ HEXAGON GRUPP näol tegemist krediidiasutusega ega ka investeerimisfondiga. Nimetatud seadusi silmas pidades ei saa OÜ HEXAGON GRUPP tegutseda valdkondades, mis kuuluvad krediidiasutuste pädevusse ega ka valdkondades, mis kuuluvad investeerimisfondide pädevusse. Sellest lähtuvalt on taotleja seisukohal, et antud juhul ei ole kaubamärgi ja ärinime puhul tegemist samasse valdkonda kuuluvate teenustega. Samas kirjas palus taotleja piirata klassis 36 olevat teenuste loetelu jättes sellest välja järgmised teenused: *investeerimisteenused; finantsinvesteringud; kapitaliinvesteringud; investeerimisalased nõuanded; investeringute haldamise teenused; börsi ja väärtpaberitehingud; osakute ja väärtpaberite vahendamine, levitamine ning nendega kauplemine; väärtpaberiinvesteringute tagamine; väärtpaberite hindamine; kinnisvaraagentuurid; kinnisvara haldamine ja hindamine; omandihaldusteenused*. Patendiamet selgitas oma 19.01.2005 vastuses nr 7/200301499, et antud olukorras ei ole võimalik taotleja poolt välja toodud asjaolusid arvestada, kuna keskmine tarbija, nähes reaalses turusituatsioonis kaubamärki HEXAGON, millega on markeeritud näiteks pangandusteenused ja krediiditeenused ning ärinime HEXAGON GRUPP OÜ, millega tähistatult pakutakse investeerimisalaseid teenuseid, arvaks suure tõenäosusega, et teenused pärinevad samast allikast. Sellises situatsioonis ei hakka keskmine tarbija analüüsima Krediidiasutuste seadust, Investeerimisfondide seadust ning OÜ HEXAGON GRUPP tegevusalade seaduslikkust. Mis puutub taotleja poolsesse loetelu piiramisse, siis leiab Patendiamet, et sellega on taotleja välistanud küll identsed teenused, kuid nagu kaubamärgiseaduses sätestatakse: *õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on eksitavalt sarnane äriregistrisse enne taotluse esitamise kuupäeva kantud ärinimega, kui tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda teenustega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada*. Kuna OÜ HEXAGON GRUPP tegevusvaldkondadeks on märgitud muuhulgas ka *investeerimisalane tegevus, investeringute haldamine ja investeerimiskonsultatsioonid*, siis patendiamet leiab, et taotleja kirjas esitatud loetelu piiramisega ei ole välistatud teenuste kuulumine samasse valdkonda.

Taotleja ei nõustunud eelnimetatud Patendiameti seisukohaga ning märgib oma 23.03.2005 kirjas nr 8530, et kuna OÜ HEXAGON GRUPP äriregistrisse kantud tegevusaladega mittehõlmatud tegevusalade osas realselt tegutseda ei saa, ei ole ka Eesti tarbijad nimetatud

tegevusalade osas OÜ-ga HEXAGON GRUPP kunagi kokku puutunud. Patendiamet on nõus, et Eesti tarbija ei saa olla kokku puutunud OÜ-ga HEXAGON GRUPP nende tegevusalade osas, kus nimetatud ettevõtte ei tegutse. Samas on Patendiamet seisukohal, et Eesti keskmine tarbija on kokku puutunud OÜ-ga HEXAGON GRUPP nende tegevusalade osas, mis kuuluvad samasse valdkonda taotleja poolt osutatavate teenustega. Patendiamet rõhutab siinkohal, et Patendiamet ei ole väitnud nagu oleksid kaubamärgitaotluse loetelus märgitud teenused identsed äriregistrisse märgitud teenustega, vaid leiab, et võrreldavad teenused kuuluvad samasse valdkonda. Patendiamet lisab, et kuna võrreldavad teenused kuuluvad samasse valdkonda, on põhjendamatu taotleja nõue analüüsida iga vastandatava teenuse samasse valdkonda kuuluvust.

Eeltoodust tulenevalt on Patendiamet seisukohal, et kaubamärk HEXAGON ja ärinimi OÜ HEXAGON GRUPP on eksitavalt sarnased, teenused *'investeeringute haldamine ja investeeringukonsultatsioonid'* kuuluvad samasse valdkonda osade kaubamärgitaotluse klassis 36 märgitud teenustega (otsuses välja toodud), taotletud kaubamärgi registreerimiseks ei ole esitatud OÜ HEXAGON GRUPP nõusolekut.

Kaebuse sisu

28.11.2005 esitas taotleja (edaspidi kaebaja) Patendiameti otsuse peale keelduda kaubamärgi HEXAGON registreerimisest osade klassi 36 kuuluvate kaupade osas kaebuse, milles ei nõustu nimetatud Patendiameti otsusega vaidlustades selle kõikide keeldutud teenuste osas. Kaebaja leiab, et Patendiameti otsus on motiveerimata, selles on ebaõigesti kohaldatud materiaalõiguse normi ning otsuse tegemisel on oluliselt rikutud kaubamärgiekspertiisi läbiviimise korda ning selle aluspõhimõtteid ning rikub seega ka kaebaja õigusi. Kaebaja märgib, et on Patendiameti tähelepanu juhtinud asjaolule, et tulenevalt taotletud, klassi 36 kuuluvate teenuste mitmekesisusest, jääb talle Patendiameti vastustest arusaamatuks, millistel alustel peab Patendiamet erinevaid keeldutud teenuseid samasse valdkonda kuuluvateks vastandatavate tegevusaladega. Kaebaja palus oma 28.10.2005.a. kirjas Patendiametit motiveerida oma seisukohta iga vastandatava teenuse osas. Siinkohal viitab kaebaja oma kaebuses Riigikohtu halduskolleegiumi 28.10.2003.a. otsusele nr 3-3-1-66-03, milles leitakse: *haldusakti motiveerimine on abinõu selleks, et isik, kellele on haldusakt adresseeritud, saaks aru, kas tema õigusi on kitsendatud seaduslikult, ja vajadusel oma õigusi kaitsta. Samuti võimaldab haldusakti motiveerimine akti seaduslikkust kontrollival asutusel, sh kohtul, otsustada, kas haldusakt on seaduslik. Samuti sunnib motiveerimise nõue haldusorganit oma kaalutusotsust põhjalikumalt läbi mõtlema. Mida ulatuslikum on diskretsiooniruum ja keerukam õiguslik ning faktiline olukord, seda põhjalikum peab olema motivatsioon. Faktilises motiveeringus peavad olema ära näidatud asjaolud, mis toovad kaasa akti aluseks oleva õigusnormi kohaldamise. Oluline on ka faktilise ja õigusliku motivatsiooni omavaheline loogiline sidumine, mis peab haldusakti adressaati ja aktiga tutvujat veenma, et juhtumi asjaolud koostoimes kohaldatavate õigusaktidega toovad tõepoolest kaasa just sellesisulise haldusotsustuse tegemise.*

Kaebaja leiab, et nimetatud kohtuotsuses väljendatud põhimõtteid tuleks kohaldada ka Patendiameti otsusele, eriti juhtudel, kus Patendiametil tuleb sisustada määratlemata õigusmõisteid. Antud asjas oleks Patendiamet pidanud oma otsuses sisustama määratlemata õigusmõiste 'sama valdkond'. Patendiamet aga on leidnud oma 29.05.2005.a. teates, et võrreldavate teenuste samasse valdkonda kuulumine ei vaja analüüsimist, mida ei ole tehtud ka vaidlustatud otsuses. Sellest tulenevalt on kaebaja seisukohal, et vaidlustatud otsus ei ole

motiveeritud, ega võimalda kaebajal aru saada, kas tehtud otsus on seaduslik. Faktilises motiveeringus ei ole ära näidatud asjaolud, mis toovad kaasa akti aluseks oleva õigusnormi kohaldamise. Patendiamet on oma otsuses paljasõnaliselt tõdenud, et keeldutud teenused kuuluvad vastandatavate tegevusaladega samasse valdkonda.

Kaebaja leiab, et teenused, mille osas Patendiamet on oma vaidlustatud otsuses keeldunud kaubamärgile HEXAGON õiguskaitse andmisest, ei kuulu vastandatavate tegevusaladega samasse valdkonda KaMS § 10 lg 1 p-i 4 mõttes. OÜ HEXAGON GRUPP registrikaardi kohaselt on nimetatud äriühingu tegevusalad järgmised: kaubanduslik vahendustegevus, eksport-import (mittelitsentseeritavatel tegevusaladel), transporditeenused (Eesti Vabariigi piires); kinnisvaratehingud; investeerimisalane tegevus, investeringute haldamine; investeerimiskonsultatsioonid. OÜ HEXAGON GRUPP äriühingu vorm on osühing ning taotletavale kaubamärgile vastandatakse nimetatud äriühingu investeerimisega seonduv tegevus. Seega tuleks hinnata seda, kas nimetatud tegevus kuulub samasse valdkonda kaubamärgile HEXAGON taotletavate, klassi 36 kuuluvate teenustega. Siinkohal viitab kaebaja oma kaebuses asjaolule, et Euroopa Kohus on oma lahendites korduvalt viidanud põhimõttele, et kaupade või teenuste sarnasuste hindamisel tuleb arvesse võtta kõik nende kaupade või teenustega seonduvad asjakohased faktorid. Nimetatud faktoriteks on muuhulgas kaupade või teenuste olemus, lõpp-kasutajate ring, kasutamise meetodid, asjaolu kas kaubad või teenused on turul omavahel võistlevatel positsioonidel või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998.a. otsus asjas C-39/97 CANON, punkt 23). Olgugi, et käesolevas asjas ei võrrelda mitte kahe kaubamärgi kaupu ja/või teenuseid, vaid vastandatakse hoopis äriühingu tegevusalad taotletava kaubamärgi teenustele, leiab kaebaja, et ka käesolevas asjas on asjakohane rakendada samu põhimõtteid.

Kaebaja märgib, et selleks, et määratleda OÜ HEXAGON GRUPP võimalikku investeerimisalase tegevuse olemust, sellega seonduvate teenuste ringi ning nende lõpp-kasutajaid, tuleb ühe olulise faktorina muuhulgas arvestada seadusandja poolt kehtestatud imperatiivseid, käesolevas asjas võrreldavaid tegevusalasid ning taotletavate teenuste osutamist piiritlevaid norme. Patendiamet nimetatut oma vaidlustatud otsuse tegemisel arvestanud ei ole, väites, et keskmine tarbija ei hakka analüüsima ei Krediidiasutuste seadust ega Investeerimisfondide seadust. Samas tõdeb Patendiamet siiski, et Eesti tarbija ei saa olla kokku puutunud OÜ-ga HEXAGON GRUPP nende tegevusalade osas, kus nimetatud ettevõtte tegutseda ei saa. Kehtestatud õiguslike piirangutega arvestamine käesolevas asjas on oluline, kuna nimetatud normid kehtivad ühtemoodi kõikidele õigussubjektidele ning need kujundavad otseselt tänast tegelikku turusituatsiooni, mis on esmaseks kriteeriumiks kaubamärgi registreeritavuse üle otsustamisel. Ka Euroopa Kohus on oma otsustes viidanud, et liikmesriigi pädev asutus ei peaks kaubamärgiekspertiisi läbi viima abstraktsetel alustel (Euroopa Kohtu 12.02.2004 otsus asjas nr C-363-/99, p 31). Õigus raha avalikkuselt hoiustamiseks vastu võtta või muid tagasimakstavaid rahalisi vahendeid muul viisil kaasata on Krediidiasutuste seaduse (edaspidi KrAS) § 4 lg 1 kohaselt ainult krediidiasutustel ning sama paragrahvi lõike 4 kohaselt mõistetakse avalikkuse all eelnevalt kindlaksmääramata isikute ringi. OÜ HEXAGON GRUPP ei ole krediidiasutus ning on välistatud, et nimetatud ettevõtte võiks oma tegevuses (sealhulgas investeerimisalases tegevuses) avalikkuselt rahalisi vahendeid hoiustamiseks vastu võtta või neid vahendeid muul viisil kaasata. Nagu Patendiamet ise tõdeb, ei ole Eesti tarbijad seega OÜ-ga HEXAGON GRUPP selles osas ka kunagi kokku puutunud.

Kaebaja on seisukohal, et OÜ HEXAGON GRUPP tegevusalad 'investeeringimisalane tegevus, investeeringute haldamine ja investeeringimis-konsultatsioonid' ei kuulu samasse valdkonda kaubamärgi HEXAGON taotluses toodud teenustega nagu *hoiuarvete- ja pangakaartidega seotud teenused, pensioni ja fondihaldusteenused ning sularaha edastamise teenused*. Taotleja märgib, et *hoiuarvete- ja pangakaartidega seotud teenused* on kaheldamatult suunatud avalikkusele, s.o eelnevalt kindlaksmääramata isikute ringile. Nimetatud teenuste olemuseks võib pidada tarbijatele võimaluse andmist oma rahaliste vahendite turvaliseks, riigi poolt selles valdkonnas kehtestatud korra kaudu tagatud hoiustamiseks ning nende vahendite lihtsaks kasutamiseks, sh ülekandmiseks ühelt arveldusarvelt teisele. Kaebaja selgitab, et OÜ HEXAGON GRUPP ei võta oma investeeringimisalases tegevuses avalikkuselt vastu rahalisi vahendeid, tal puudub selleks õigus. Seetõttu saab vastandatava äriühingu investeeringimisalane tegevus seisneda vaid omaenese või oma osanike rahaliste vahendite investeeringimisega, kusjuures eesmärgiks ei ole mitte raha turvaline hoiustamine või selle kandmine ühelt arveldusarvelt teisele, vaid äriühingu tehingute tegemine. Sellest lähtuvalt on taotletud hoiuarvete- ja pangakaartidega seotud teenused ühest küljest olemuslikult investeeringimisalases tegevusest selgelt erinevad ning teisest küljest tähendab OÜ HEXAGON GRUPP tegevusalad – investeeringimisalane tegevus, investeeringute haldamine – seda, et nimetatud äriühing tegeleb enda või oma osanike rahaliste vahendite investeeringimisega ning näiteks ka kinnisvara haldamisega. Selline tegevus ei ole hoiuarvete- ja pangakaartidega seotud teenuseid täiendav ega ka nendega turul konkureeriv. Seega puudub ka alus arvata, et mõistlikult informeeritud, tähelepanelik ja hoolas Eesti tarbija võiks, lähtudes OÜ HEXAGON GRUPP tegelikust tegevusest või äriregistrisse kantud andmetest pöörduda nimetatud äriühingu poole sooviga hoiustada rahalisi vahendeid või saada pangakaarti.

Mis puutub kaubamärgiile HEXAGON taotletavatesse *pension- ja fondihaldusteenustesse*, siis leiab kaebaja, et nimetatud teenused on eelkirjeldatud hoiuarvete- ja pangakaartiteenustest veelgi spetsiifilisemad. Fondihaldusteenuste osutamist reguleerib Investeeringimisfondide seadus, mille § 1 kohaselt valitseb investeeringimisfondi vara riski hajutamise põhimõttest lähtudes fondivalitseja ning § 9 kohaselt on fondivalitseja aktsiaselts, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on aktsiaseltsina asutatud fondi vara või lepingulise fondi valitsemine. Seega on nimetatud teenus suunatud fondidele, mitte aga tavatarbijatele. Fondihaldusteenust, sealhulgas pensionifondide teenust, saab pakkuda vaid spetsiaalselt selleks asutatud aktsiaselts, kellel peab olema vastav tegevusluba, mille annab vastavatele kriteeriumitele tuginedes Finantsinspeksioon. On välistatud, et mistahes osatühing, sealhulgas OÜ HEXAGON GRUPP, saaks tegutseda selles valdkonnas. Kaebaja nendib, et kuigi pealiskaudsel vaatlemisel võib OÜ HEXAGON GRUPP investeeringimisalase tegevuse ja imperatiivselt reguleeritud fondivalitsemise vahel leida esmapilgul sarnasena tunduvaid üksikuid jooni, ei ole need kaks tegevusvaldkonda kvalitatiivselt teineteisega võrreldavad. Vaadeldavad teenused kuuluvad üksteisest selgelt eraldiseisvatesse tegevussfääridesse, erinedes nii oma eesmärkide, lõppkasutajate ringi kui ka turupositsioonide poolest. Võrreldavad teenused ei ole mingil viisil teineteist täiendavad või turul võistlevad.

Kaubamärgile HEXAGON taotletavad *raha edastamise teenused* on otseselt seotud raha kui füüsilise esemega. Nimetatud tinglikku teenustegruppi kuuluvad nii rahavahetuse- ja ülekandeteenused, raha tellimise teenused, raha edastamise teenused, välisvaluutateenused kui ka reisitšekkide varustamise teenused. OÜ HEXAGON GRUPP investeeringimisalane tegevus on olemuslikult eelkirjeldatud teenustest väga erinev nii tegevusalade eesmärkide kui ka nende olemuse mõttes. Võrreldavad tegevused ei ole turul võistlevatel positsioonidel ega ka teineteist

täiendavad. Seega kuuluvad nad selgelt erinevatesse valdkondadesse ning kaubamärgi HEXAGON registreerimine taotletud teenuste osas ei põhjusta realses turusituatsioonis asjaomases avalikkuse sektoris mingit segadust.

Lisaks leiab kaebaja, et OÜ HEXAGON GRUPP tegevusaladega 'investeeringute haldamine ja investeerimis-konsultatsioonid' samasse valdkonda kuuluvaks ei saa ka pidada ülejäänuid, klassis 36 taotletud teenuseid: *pangandusteenused; elektroonilised pangandusteenused; mobiiltelefoni vahendusel toimuvad pangandusteenused; laenude, hüpoteekide ja garantiide/pantide korraldamine ja tagamine; hüpoteekide krediteerimine; laenude finantseerimine; krediitteenused; usaldusomanike teenused; eestkosteteenused; kapitali suurendamine; garantiide alased nõuanded; finantsteenused; finantsnõuanded; finantsidega varustamine; maksete administreerimine.* Vaadeldavate, kaubamärgile HEXAGON taotletavate teenuste olemuslikuks tunnuseks on asjaolu, et need seisnevad avalikkuselt saadud rahaliste vahendite kaasamises vastava krediitiasutuse nimel tehtavatesse toimingutesse. OÜ HEXAGON GRUPP avalikkuselt rahalisi vahendeid ei kaasa, tema investeerimisalane tegevus seisneb omaenese või oma osanike rahaliste vahendite paigutamises. Kaebaja väitel on välistatud, et OÜ HEXAGON GRUPP võiks pakkuda pangandusteenuseid või hallata näiteks pensionifonde. Osühingu poolt enese rahaliste vahendite paigutamine on olemuslikult selgelt erinev teenustest, mis seonduvad avalikkuselt rahaliste vahendite kaasamisega. Vaadeldavad tegevused ei ole turul konkureerivad ega ka teineteist täiendavad, need on suunatud erinevatele kasutajate sektoritele.

Kokkuvõtvalt märgib kaebaja, et Patendiameti poolne lai rahanduse valdkonna määratlus KaMS § 10 lg 1 p 4 aspektist on ebaõige. OÜ-l HEXAGON GRUPP puudub õigus raha avalikkuselt hoiustamiseks vastu võtta ning muid tagasimakstavaid rahalisi vahendeid muul viisil kaasata. Seega ei ole OÜ HEXAGON GRUPP investeerimisalane tegevus suunatud avalikkusele teenuste osutamisele. Kuna OÜ HEXAGON GRUPP ei osuta ega ole kunagi osutanud pangandusteenuseid, hoiuarvete- ja pangakaartidega seotud teenuseid ega ka raha vahendamise teenuseid, on põhjendamatu Patendiameti seisukoht selles, nagu võiks keskmine tarbija realses turusituatsioonis arvata, et vastandatavad teenused pärinevad samast allikast. Keskmine tarbija ei ole nimetatud teenuste osas OÜ-ga HEXAGON GRUPP kunagi kokku puutunud, võrreldavad teenused ja tegevusvaldkonnad erinevad üksteisest nii oma eesmärkidelt, olemuselt, lõppkasutajate ringilt kui ka turupositsioonidelt.

Kaebaja leiab, et Patendiamet on kaubamärgi HEXAGON suhtes kaubamärgiekspertiisi läbiviimisel olulisi menetluspõhimõtteid rikkunud. Patendiameti põhimääruse § 13 p-i 1 kohaselt kuulub Patendiameti põhiülesannete hulka tööstusomandi esemetele õiguskaitse andmine ning vastavalt sama määruse § 14 p-le 16 annab Patendiamet oma põhiülesannete täitmiseks konsultatsioone tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas. Kooskõlas KaMS § 38 lg 2 mõttega on kaubamärgi taotlejal, juhul kui kaubamärgiekspertiisi tulemusena ilmneb kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu, õigus anda omapoolseid selgitusi. Sellest põhimõttest lähtuvalt taotles kaebaja oma 20.09.2005.a. vastuses võimalust saada kaubamärgi HEXAGON osas konsultatsiooni ning anda selles osas omapoolseid suulisi selgitusi. Patendiamet aga nimetatud taotlusele ei reageerinud ning tegi 28.09.2005.a. kaubamärgitaotlejale suulist selgitusvõimalust andmata hoopis osalise keeldumise otsuse. Vaidlustatud otsuse tegemisele järgnenud kirjavahetuses selgitab Patendiamet, et kohtumine eksperdiga ei oleks muutnud Patendiameti seisukohta ning seetõttu ei näinud Patendiamet põhjust, miks oleks pidanud selline kohtumine aset leidma. Sellega on Patendiamet rikkunud kaubamärgi registreerimise

menetluse aluspõhimõtteid. Kaubamärgitaotlejal peab olema võimalus esitada enne otsuse tegemist ka oma lõplikud argumendid ning Patendiametil tuleb otsuse tegemisel lähtuda kõikidest olulistest asjaoludest, s.o Patendiamet ei ole õigustatud tegema otsust enne kõikide selgituste ärakuulamist.

Tuginedes eeltoodule ning KaMS §-le 10, 38 ja 41; KrAS §-le 3 ja 4; IFS §-le 1 ja 9; Patendiameti põhimääruse §-le 13 ja 14; TÕAS §-dele 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditele CANON ja Postkantoor, palub kaebaja tühistada Patendiameti 28.09.2005.a. otsus nr 7/M200301499 kaubamärgi HEXAGON osalise registreerimisest keeldumise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Patendiameti seisukoht esitatud kaebuse kohta.

Patendiamet 08.03.2006.a. vastuses kaebusele jääb oma otsuse juurde ning leiab, et kaubamärk HEXAGON on ärinimega OÜ HEXAGON GRUPP eksitavalt sarnane ning leiab, et taotletud teenused kuuluvad samasse valdkonda varasemaid õigusi omava äriühingu tegevusvaldkondadega. Vastupidiselt kaebajale, leiab Patendiamet, et kaebusalune otsus on motiveeritud. Otsuses on selgitatud, et tegevusalad, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, nimelt *'investeerimisalane tegevus, investeringute haldamine ja investeerimiskonsultatsioonid'* kuuluvad samasse valdkonda kaubamärgitaotluse klassis 36 märgitud teenustega, mille kohta Patendiamet keeldumise tegi. Oma vastuses viitab Patendiamet veelkord otsuses nimetatud allikatele, millele tugineti teenuste samasse valdkonda, nimelt finants – ehk rahandusvaldkonda kuulumine. Patendiamet märgib, et tõele ei vasta Patendiametile omistatud väide, et "võrreldavate teenuste samasse valdkonda kuulumine ei vaja analüüsimist". Kaebaja poolt nimetatud 29.04.2005.a. teates on Patendiamet selgitanud, millistele allikatele tuginedes Patendiamet leiab, et võrreldavad teenused kuuluvad samasse valdkonda. Patendiamet on vaid märkinud vastuseks kaebaja soovile põhjendada iga vastandatava teenuse samasse valdkonda kuulumist äriühingu tegevusalaga, et kuna võrreldavad teenused kuuluvad samasse valdkonda, on põhjendamatu analüüsida iga vastandatava teenuse samasse valdkonda kuuluvust. Patendiamet on jätkuvalt seisukohal, et teenuste analüüs grupina on põhjendatud, sest kõigi teenuste kohta kehtib sama põhjendus; tegemist on finants- ehk rahandusvaldkonna teenustega, seega puudub vajadus esitada sama põhjendus eraldi iga teenuse kohta. Tegemist on küllaltki homogeense teenuste grupiga mida osutatakse finantsasutuste poolt. Ka kaebaja ei ole kaebuses ega menetluse vältel esitanud omapoolseid selgitusi selle kohta, milles seisneb tema poolt taotletavate teenuste mitmekesisus, mis tema arvates takistab nende teenuste ühist analüüsimist.

Oma väites, et teenused, mille osas Patendiamet on teinud keeldumise otsuse, ei kuulu vastandavate tegevusaladega samasse valdkonda on taotleja lähtunud OÜ HEXAGON GRUPP liigist äriühinguna (osaühing) ning Krediidasutuste seaduse ning Investeerimisfondide seadusega kehtestatud piirangutest. Nendest piirangutest teeb kaebaja järelduse, et OÜ HEXAGON GRUPP ei tohi osutada hoiuarvete ja pangakaartidega seotud teenuseid, pensioni- ja fondihaldusteenuseid ning sularaha edastamise teenuseid, st teenuseid, mis on identsed kaebaja poolt taotletavate teenustega, mille suhtes Patendiamet tegi registreerimisest keeldumise otsuse. Kaebaja teenuste loetellu kuuluvad pangandusteenused, finantsteenused, finantsnõuanded jms. Patendiamet märgib, et pangandus on rahvamajandusharu, mille moodustavad kõik pangad jt rahandusasutused ning nende tegevus, finantssektor on panku, kindlustusseltse, liisingufirmasid, investeerimisfonde jt rahandusasutusi, nende tegevust ja selle tulemusi hõlmav institutsiooniline rahvamajandusharu (Majandusleksikon, 2003, U.Mereste).

Seega hõlmavad kaebaja taotletavad teenused sisuliselt väga laia finants –ehk rahandusalaste teenuste ringi. Ka äriühingu OÜ HEXAGON GRUPP tegevusalad (investeeringute haldamine ja investeerimiskonsultatsioonid) on rahandusalased. Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga, et tema poolt osutatavad pensioni- ja fondihaldusteenused ja äriühingu tegevusalad (investeeringute haldamine ja investeerimiskonsultatsioonid) kuuluvad selgelt eraldiseisvatesse sfääridesse. Patendiamet leiab, et mõlemal juhul on teenuse eesmärgiks raha investeerimine eesmärgiga saada kasu tulevikus, teenuse kasutajateks on investeerida soovivad isikud ning tegemist on võistlevate teenustega (investeeringuteks valitakse üks või teine). Patendiamet selgitab, et kui kaks ettevõtjat tegutsesid samas valdkonnas, milleks on finants –ehk rahandusvaldkond ning üks neist kasutaks kaubamärki HEXAGON ning teine ärinime HEXAGON GRUPP, on tõenäoline, et avalikkus seostaks tähist HEXAGON OÜ-ga HEXAGON GRUPP või eeldaksid, et nende nimetuste kasutajad on omavahel majanduslikult seotud ettevõtjad. Toodud seisukohta toetab ka asjaolu, et selliste omavahel majanduslikult seotud ettevõttegruppide moodustamine on finantsvaldkonnas tavapärane praktika (nt Hansapanga Grupi ettevõtted, SEB Ühispank ja tema tütar-ettevõtted, Sampo Grupi ettevõtted jne).

Mis puutub kaebaja seisukohta, et tema poolt taotletavad teenused kujutavad endast avalikkuselt saadavate rahaliste vahendite kaasamist vastava krediitiasutuse toimingutesse, sellal kui OÜ HEXAGON GRUPP avalikkuselt rahalisi vahendeid ei kaasa, siis märgib Patendiamet järgmist: Äriseadustik annab ettevõtjale ainuõiguse tema ärinimele (äriseadustik § 15 lg 1). Sellest tulenevalt näeb KaMS ette piirangud kaubamärgi registreerimisele samas valdkonnas. Need piirangud ei ole seotud muude kriteeriumitega kui see, et identsed või eksitavalt sarnased kaubamärgid ei ole registreeritavad ettevõtja tegevusalaga samasse valdkonda kuuluvate teenustega. Patendiamet ei nõustu siinkohal kaebaja seisukohaga, et tänane tegelik turusituatsioon on esmaseks kriteeriumiks kaubamärgi registreeritavuse üle otsustamisel. Taotletava tähise ekspertiisis on esmaseks kriteeriumiks siiski varasemate õiguste maht juriidilises tähenduses, mitte nende kasutamise maht realses turusituatsioonis.

Mis puutub väitesse, et Patendiamet on kaubamärgi ekspertiisi läbiviimisel rikkunud olulisi menetluspõhimõtteid, jättes kaebajale andmata võimaluse esitada suulisi selgitusi, siis selgitab Patendiamet, et kaubamärgi ekspertiis on läbi viidud täielikus vastavuses kaubamärgiseadusega. KaMS § 38 lg 2 näeb ette, et kui ekspertiisi tulemusena ilmneb kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu, teatab Patendiamet sellest taotlejale ja annab vähemalt kahekuulise tähtaja selle asjaolu kõrvaldamiseks või selgituste andmiseks. Patendiamet saatis kaebajale selle sätte alusel esimese teate 11.06.2004.a. Seejärel palus taotleja talle antud tähtaega kaks korda pikendada ning järgneva kirjavahetuse käigus esitas neli sisulist vastust eksperdile. Juba oma esimeses vastuses asus taotleja seisukohale, et tema poolt taotletavad teenused ning äriühingu OÜ HEXAGON GRUPP tegevusalad ei kuulu samasse valdkonda. Seega oli taotlejal aega ja võimalust esitada omapoolseid selgitusi 15 kuu jooksul ning ta kasutas seda võimalust neljal korral, jäädes oma esialgsete seisukohtade juurde. Sellest tulenevalt leiab Patendiamet, et ei ole rikutud menetluse põhimõtteid. Patendiamet on seisukohal, et kaebusalune otsus osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise kohta on seaduslik ja põhjendatud ning palub tööstusomandi apellatsioonikomisjonil jätta kaebus rahuldamata.

Menetlusosaliste lõplikud seisukohad.

09.03.2007.a. esitas kaebaja asjas oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma 28.11.2005.a. esitatud kaebuses toodud argumentide juurde leides, et kaebusalune otsus on motiveerimata ning rikutud on ka menetlusnorme. Kaebaja rõhutab täiendavalt, et Patendiamet ei ole antud asjas lahti seletanud mõistet 'sama valdkond'. Äriseadustiku § 7 kohaselt on ärinimi äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Vastavalt sama seaduse § 4 lg 1 võib ettevõtja tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud. Sama paragrahvi lg 2 kohaselt võib seaduses sätestada tegevusalasid, millel võib tegutseda üksnes teatud liiki ettevõtja. Toodust nähtuvalt on äriühingutele tagatud õigus kasutada oma ärinime vaid nende tegevusalade osas, kus seda liiki äriühing võib seaduse kohaselt tegutseda, st kui äriühingul puudub seadusest tulenevalt õigus osutada panga- või fondihalduse teenuseid, siis ei ole sellise ettevõtja ärinimi nende teenuste osutamise valdkonnas kaitstud ega kasutatav. OÜ HEXAGON GRUPP ei ole krediidasutus, mistõttu on välistatud, et OÜ HEXAGON GRUPP võiks oma tegevuses (sh investeerimisalases tegevuses) avalikkuselt vastu võtta rahalisi vahendeid hoiustamiseks või neid vahendeid muul viisil kaasata ega seega ka pakkuda avalikkusele investeerimisteenuseid, kuna nimetatut ei saa teha kehtivast õiguskorrast tulenevalt. Vastandatav äriühing investeerib omaenese või osanike rahalisi vahendeid, mistõttu ei ole OÜ HEXAGON GRUPP investeerimisalane tegevus suunatud avalikkusele teenuste pakkumisele. Patendiameti seisukoht, et teenused, mille osas on OÜ-1 HEXAGON GRUPP õigus tegutseda, kuuluvad taotletava kaubamärgi hoiuarvete- ja pangakaartidega seotud teenustega, pensioni-ja fondihaldusteenustega ning sularaha edastamise teenustega ühte, nn "rahanduse valdkonda", on selgelt vastuolus asjaomaste õigusaktide mõtte ja sätetega. Patendiamet on ebaõigesti laiendanud ärinime OÜ HEXAGON GRUPP õiguskaitset tegevusvaldkondadele, kus Eesti õiguskorrast lähtudes ei ole see ärinimi kasutatav ega kaitstud. Kaebaja leiab, et Patendiameti seisukoht, nagu võiks keskmine tarbija reaalses turusituatsioonis arvata, et vastandatavad teenused pärinevad samast allikast on põhjendamatu. Tuginedes eeltoodule jääb kaebaja oma kaebuses toodud argumentide ning nõuete juurde.

Patendiamet oma 12.04.2007.a. lõplikes seisukohtades jääb oma otsuse juurde ning vaieldes kaebaja seisukohtadele vastu rõhutab, et Patendiameti kaebusalune otsus on motiveeritud ning ekspertiisi käigus ei ole ka rikutud menetlusnorme. Mis puutub kaebaja väitesse, et Patendiamet ei ole selgitanud, millist tähendust kannab KaMS § 10 lg 1 p 4 mõttes mõiste "sama valdkond", selgitab Patendiamet, et kaubamärgiseaduse säte, kus sisaldub mõiste "sama valdkond" on olnud KaMS-s alates 13.01.1998. Kuna seadus ei anna mõiste sisuseletust, on praktikas lähtutud sõna tähendusest eesti keeles – ainevaldkond, tegevus- või käsitluspiirkond, ala. Nii näiteks defineerib Eesti kirjakeele seletussõnaraamat mõistet tegevusvaldkond järgnevalt: teaduse ala tervikuna: teadusharu. Arvestades, et tegemist on kaubamärgi õiguskaitse üle otsustamisega, on Patendiamet mõiste valdkond sisustamisel loomulikult lähtunud lisaks sõna tavatähendusele ka kaubamärgialases Euroopa Kohtu praktikas väljakujunenud äravahetamise sarnasuse tõenäosuse hindamisel kasutusel olevast printsüübist, mille kohaselt esineb äravahetamise tõenäosus juhul, kui avalikkus võib arvata, et vaidlusalused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Nimetatud põhimõtetest ongi Patendiamet oma otsust motiveerinud. Patendiamet märgib, et kaebaja ei ole Patendiametiga peetud kirjavahetuses tõstatanud probleemi, et mõiste valdkond on sisustamata ja jääb talle arusaamatuks. Kaebaja on oma selgitustes ja vastuargumentides väitnud, et tegemist ei ole samasse valdkonda kuuluvate teenustega, seega pidi ta teadma, milline on mõiste sisu. Samuti pole kaebaja põhjendanud, miks tuleks tema arvates mõistet "sama valdkond" käsitleda oluliselt kitsamana, kui KaMS-i kohaldamisel seda seni tehtud on. Siinkohal rõhutab Patendiamet, et KaMS § 10 lg 1 p 4 ei sea

kriteeriumiks mitte samasuse (identsuse) olemasolu, vaid kuulumise samasse valdkonda. Nimetatud kriteeriumid ei ole võrdsustatavad. Patendiamet märgib, et kaebaja teenuste loetellu kuuluvad pangandusteenused, finantsteenused, finantsnõuanded jms. Pangandus on rahvamajandusharu, mille moodustavad kõik pangad jt rahandusasutused ning nende tegevus, finantssektor on panku, kindlustusseltse, liisingufirmasid, investeerimisfonde jt rahandusasutusi, nende tegevust ja selle tulemusi hõlmav institutsiooniline rahvamajandusharu. Seega hõlmavad nii kaebaja taotletavad teenused sisuliselt väga laia finants –ehk rahandusalaste teenuste ringi kui ka äriühingu OÜ HEXAGON GRUPP tegevusalad. Patendiamet leiab, et kaebaja on oma põhjendused sisuliselt rajanud asjaolule, et tema arvates ei ole tegemist identsete teenustega, mitte ei ole lähtunud teenuste kuulumisest samasse valdkonda, nagu seda näeb ette seadus.

Patendiamet rõhutab, et KaMS näeb ette piirangud kaubamärgi registreerimisele samas valdkonnas. Need piirangud ei ole seotud muude kriteeriumitega kui see, et identsed või eksitavalt sarnased kaubamärgid ei ole registreeritavad ettevõtja tegevusalaga samasse valdkonda kuuluvatele teenustele. Patendiamet ei nõustu kaebaja seisukohaga, et tänane tegelik turusituatsioon või ettevõtte tegutsemisele seadusega seotud eritingimused on esmaseks kriteeriumiks kaubamärgi registreeritavuse üle otsustamisel. Taotletava tähise ekspertiisis on esmaseks kriteeriumiks siiski varaseamate õiguste maht juriidilises tähenduses, mitte nende kasutamise maht reaalses turusituatsioonis. Patendiamet leiab, et vaidlusaluste teenuste keskmine tarbija ei teosta enne nende teenuste tarbimist põhjalikku analüüsi vastavalt Krediidiasutuste seadusele ning Investeerimisfondide seadusele, ei hakka kontrollima seal sätestatud piiranguid ega võimalikke ettevõttegruppide vahel sõlmitud litsentsilepingute olemasolu ning nende kehtivust. Sellesisuline eeldus oleks tarbija suhtes äärmiselt ebamõistlik. Patendiamet märgib, et isegi kui oletada, et tarbija on teadlik nende teenuste osutajatele seaduses sätestatud piirangutest, ei järeldu sellest, et sihtgrupi arvates takistavad eripärad samal ettevõttel või majanduslikult seotud ettevõtete grupil pakkumast vaidlusalaseid teenuseid. Siinkohal viitab Patendiamet juba eelnevalt mainitud asjaolule, et omavahel majanduslikult seotud ja sarnaste nimedega ettevõtetest koosnevate gruppide moodustamine on finantsvaldkonnas tavapärane.

Tuginedes eeltoodule jääb Patendiamet seisukohale, et kaebusalune otsus nr 7/M200301499 on seaduslik ning põhjendatud ning palub apellatsioonikomisjonil jätta kaebus rahuldamata.

II APELLATSIOONIKOMISJONI MOTIVATSIOON JA OTSUS

Apellatsioonikomisjon, tutvunud kaebuse esitaja seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid ja argumente kogumis ning vastastikus seoses, leiab järgmist:

Kaebusaluse kaubamärgi HEXAGON osalise registreerimise (klassides 9, 16 ja 36) ning osalise registreerimisest keeldumise (osade teenuste osas klassis 36) otsuse tegemise aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 4, mille kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Vaidluse sisuks käesolevas asjas ei ole antud juhul taotletava kaubamärgi ning ärinime identtsuse või eksitava sarnasuse olemasolu, kuivõrd sellega on kaebaja nõustunud, ning esineb ärinime vanemus kaubamärgitaotluse suhtes.

Kaebuse sisuks on väidetav Patendiameti poolne materiaalõigusnormi ebaõige kohaldamine ning protsessinormide ja kaubamärgiekspektiivi läbiviimise korra rikkumine, mida tuleb ka käesolevas otsuses hinnata.

Apellatsioonikomisjon nõustub Patendiameti seisukohaga, et taotletud teenused klassis 36, millele Patendiamet oma otsusega keeldus õiguskaitset andmast, kuuluvad samasse valdkonda varasema ärinimega kaitstud tegevusaladega s.o *'investeerimisalane tegevus, investeringute haldamine ja investeerimiskonsultatsioonid'*, mille kohta on äriregistrisse tehtud kanne. Patendiamet on oma otsuses põhjalikult selgitanud, mis põhjusel Patendiamet taolisele seisukohale on jõudnud, tuginedes oma põhjendustes mitmetele allikatele nagu Majandusleksikon, 2003; Suur inglise-eesti majandussõnastik, lk 266; Merriam – Webster Online Dictionary. Nimetatud allikaid aluseks võttes on Patendiamet õigesti seletanud lahti vastavate teenuste sisu ning tähenduse põhjendamaks miks just vastavad taotletud teenuseid peetakse samasse valdkonda kuuluvateks varasema õigusega kaetud tegevusvaldkondadega. Nii varasema ärinimega kaetud vastandatud tegevusalad kui ka kaebusaluse kaubamärgiga taotletud teenused kuuluvad samasse valdkonda – finants- ja rahandusvaldkonda. Apellatsioonikomisjoni seisukoht ühtib Patendiameti seisukohaga, et pangandus on rahvamajandusharu, mille moodustavad kõik pangad jt rahandusasutused ning nende tegevus; finantssektor on panku, kindlustusseltse, liisingufirmasid, investeerimisfonde jt rahandusasutusi, nende tegevust ja selle tulemusi hõlmav institutsiooniline rahvamajandusharu (Majandusleksikon, 2003, U.Mereste). Seega hõlmavad kaebaja taotletavad teenused sisuliselt väga laia finants- ehk rahandusalaste teenuste ringi. Samuti on äriühingu OÜ HEXAGON GRUPP tegevusalad (investeerimisalane tegevus, investeringute haldamine ja investeerimiskonsultatsioonid) rahandusalased.

Kaebuse esitaja ei ole nimetatud Patendiameti seisukohaga nõus leides oma kaebuses, et vastavalt Krediidiasutuste seadusele ja Investeerimisfondide seadusele ei ole OÜ HEXAGON GRUPP näol tegemist krediidiasutusega ega ka investeerimisfondiga. Nimetatud seadusi silmas pidades ei saa OÜ HEXAGON GRUPP tegutseda valdkondades, mis kuuluvad krediidiasutuste pädevusse ega ka valdkondades, mis kuuluvad investeerimisfondide pädevusse. Sellest lähtuvalt on kaebaja seisukohal, et antud juhul ei ole kaubamärgi ja ärinime puhul tegemist samasse valdkonda kuuluvate teenustega.

Apellatsioonikomisjon juhib tähelepanu, et paljude teenuste osutamise tingimused, teatud tegevusvaldkondades tegutsevatele ettevõtete õigused ja kohustused on reguleeritud vastavate seadustega (nagu ka kaebaja ise viitab õigesti Äriseadustiku §-le 4 ning selle lõikele 2). Nimetatud regulatsioonide eesmärk ei ole ega saagi olla tarbija tähelepanu juhtimine turul eksisteerivate ärinimede ning kaubamärkide vahel vahetegemisele eeldades, et tarbija teatud teenust tarbides on ja peab olema teadlik konkreetse teenuse pakkumisega seotud õiguslikust regulatsioonist ning seeläbi ei seosta sarnaste tähistega all pakutavate teenuste tarbimisel allikaid, kust teenused pärinevad. Ka ei näe KaMS ette nimetatud seaduse § 10 lg 1 p-i 4 kohaldamisel muudest seadustest tulenevaid õiguste, kohustuste ja klauslite arvestamist. KaMS § 10 lg 1 p 4 sätestab üheselt, et kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, 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 kavatakse kasutada. Seega saab ja tuleb kaubamärgiekspertiisis vaid hinnata, kas tegemist on identsete või eksitavalt sarnaste tähistega taotletava kaubamärgi ning äriregistrisse kantud ärinime näol ning kas nendega kaitstavad teenused ja tegevusvaldkonnad kuuluvad samasse valdkonda või mitte.

Apellatsioonikomisjon ei nõustu kaebaja seisukohaga, et Patendiamet ei ole kaebusalust otsust motiveerinud viisil, mis võimaldaks otsuse adressaadil ehk antud juhul kaebajal aru saada, miks tema taotlus osaliselt rahuldamata jäetud ja kas seda on tehtud seaduslikult. Patendiamet on oma otsuses selgitanud asjaolusid, mis on toonud kaasa KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaldamise antud asjas. Patendiamet on põhjendanud, et tegemist on eksitavalt sarnaste tähistega ning kaubamärgitaotluses märgitud osad teenused kuuluvad samasse valdkonda äriühingu OÜ HEXAGON GRUPP varasemalt kaitstud tegevusvaldkondadega. Siinjuures ei pea ega saagi anda Patendiamet definitsiooni mõistele „sama valdkond” üldiselt ehk kontekstiväliselt, vaid peab selle mõiste sisustama põhjendades, miks on asutud seisukohale, et võrreldavad teenused ja tegevusalad kuuluvad samasse valdkonda. Seda ongi Patendiamet teinud, lähtudes kaubamärgiõiguse kontekstist. Mõistagi võib nimetatud mõiste sisu olla mõnes teises kontekstis varieeruv.

Antud juhul tuleb lähtuda sellest, mida peaks keskmine tarbija turusituatsioonis oma valikuid tehes samaks valdkonnaks. Seejuures tuleb arvestada, et keskmine tarbija oma valikuid tehes ei võta endale konkreetseks ülesandeks analüüsida mõiste „sama valdkond” sisu ega selle erinevaid tõlgendamisviise. Samuti ei püstita tavatarbija teenuseid tarbides küsimusi, kas konkreetne ettevõtte teatud seaduse alusel võib teatud teenuseid pakkuda ning mis tingimustel. Antud vaidluses seonduvad kõik teenused ning tegevusalad rahandusega ning eelnevatest kaalutlustest lähtudes oleks ebamõistlik eeldada, et tarbija igaljuhul ei seostaks OÜ HEXAGON GRUPP tegevusvaldkondi kaubamärgi HEXAGON all pakutavate teenustega välistades, et teenuste pakkujad on omavahel seotud. Käesolevas vaidluses ehk vaidluses kaubamärgile HEXAGON õiguskaitses selle registreerimise läbi taotletud teenustele ning arvestades OÜ HEXAGON GRUPP varasemaid õigusi tuleb lähtuda sellest, et kaitstud tegevusvaldkondi või taotletavaid teenuseid ka kasutatakse või kavatakse kasutada. Seega ei ole võimalik ega ka kooskõlas KaMS sätete ja mõttega analüüsida, kas mõne teise seaduse, antud juhul Investeeringufondide seaduse ning Krediidiasutuste seaduse kohaselt on konkreetsel ettevõtjal õigus vastavaid teenuseid realselt pakkuda või mitte.

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et kaebusalune Patendiameti otsus on motiveeritud ning võimaldab kaebajal aru saada, mis põhjustel sellise otsuseni jõuti. Veel lisab apellatsioonikomisjon, et antud otsuse motiveeritusest ning otsuse adressaadile arusaadavusest annab ka tunnistust asjaolu, et kaebaja antud juhul on põhjalikult ning sisukalt vaielnud vastu Patendiameti poolsele materiaalõigusnormi ehk KaMS § 10 lg 1 p 4 rakendamisele ja sellega seotud põhjendustele. Kaebaja on antud juhul muuhulgas põhjendanud oma seisukohta taotletava kaubamärgi teenuste mittekuulumise osas varasema ärinimega kaitstud tegevusvaldkondadega samasse valdkonda. Seetõttu on vaidlustatud otsus piisavalt põhjendatud ja kaebajal olnud võimalus ka oma kaebeõigust realiseerida.

Mis puutub kaebaja väitesse, et Patendiamet on kaubamärgi ekspertiisi läbiviimisel rikkunud olulisi menetluspõhimõtteid, jättes kaebajale andmata võimaluse esitada suulisi selgitusi, siis

on Patendiamet selgitanud, et on andnud kaebajale seaduse kohaselt mitmeid võimalusi oma seisukohtade selgitamiseks ning kuna nii kaebaja kui ka Patendiamet olid oma seisukohti kirjavahetuse käigus mitmeid kordi väljendanud ja põhjendanud, siis ei näinud Patendiamet vajadust oma seisukohti veelkord selgitada kohtudes selleks kaebajaga konsultatsiooniks. Apellatsioonikomisjon leiab, et kuivõrd Patendiamet oli asunud seisukohale, et nimetatud kohtumine ei oleks muutnud otsuse sisu ning arvestades, et kaebajale oli antud piisavalt aega ja võimalusi väljendada oma seisukohti ning arusaamatuks jäänud asjaolusid kirja teel. Seega on Patendiamet kaebaja ära kuulanud kirjalikus vormis, mis võimaldab otsuse tegemise aluseks olevate asjaolude kontrollimist ning välistab ka konsultatsiooni tulemuste võimalikud meelevaldsed tõlgendamised. Seega ei saa olla antud juhul tegemist oluliste menetluspõhimõtete rikkumisega. Pealegi ei ole kaebaja selgitanud, millistele olulistele asjaoludele ta soovis täiendavalt Patendiameti tähelepanu pöörata ja kuidas nende seisukohtadega arvestamata jätmine tõi kaasa ärakuulamisepõhimõtte rikkumise ning Patendiameti otsuse õigusvastasuse.

Lähtudes eeltoodust leiab appellatsioonikomisjon, et Patendiameti otsus kaubamärgi HEXAGON (nr 7/M200301499) osalise registreerimise ning osalise registreerimisest keeldumise kohta on põhjendatud ning võttes aluseks TÕAS § 61, KaMS § 10 lg 1 p 4, appellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kui nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

K.Tults

P.Lello

T.Kalmet