

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 991-o**

Tallinnas, 18. septembril 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Harri-Koit Lahek ning Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ Hawaii Express (Regati 1, Tallinn 11911, EE) vaidlustusavalduse kaubamärgi „VELO EXPRESS” (taotlus nr M200500146) registreerimise vastu klassides 12, 16, 28, 35, 37, 39 ja 41.

**Asjaolud ja menetluse käik**

02.05.2006 esitas OÜ Hawaii Express (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „VELO EXPRESS” (taotlus nr M200500146) registreerimine klassides 12, 16, 28, 35, 37, 39 ja 41 Sven Rebase nimele. Vaidlustusavaldus võeti 09.05.2006 apellatsioonikomisjonis menetlusse numbriga 991 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

OÜ Hawaii Express (edaspidi nimetatud ka „vaidlustaja”) leiab vaidlustusavalduses, et Sven Rebase (edaspidi nimetatud ka „taotleja”) kaubamärgi „VELO EXPRESS” osas esinevad nii absoluutsed kui suhtelised registreerimisest keeldumise alused. Vaidlustaja leiab esiteks, et kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p-ga 6. Kaubamärgis sisalduv sõna „VELO” tähendab „jalgratta-”, mis jalgratastega mitteseotud kaupade ja teenuste puhul on tarbijat eksitav kaupade ja teenuste liigi, otstarbe ja iseloomu osas. Samuti on kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 2, s.o kaubamärgil „VELO EXPRESS” puudub tervikuna eristusvõime, kuivõrd sõna „VELO” tähenduseks on jalgratta ning sõna „EXPRESS” tähendab muuhulgas „kiirsaadetisena saatma”, „eriline-”, „eri-”, „kiir-”. Kaubamärgis sisalduvad sõnad ei oma eraldi eristusvõimet ning ka nende sõnade kombineerimine ei loo uut tähendust, mis selle eristusvõimeliseks muudaks. Vaidlustaja leiab ka, et kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 3, kuna kaubamärk „VELO EXPRESS” edastab tarbijale informatsiooni, et tegemist on jalgratastega seotud kaupade ja teenustega, mida on võimalik omandada või mida osutatakse kiiresti. Sõna „VELO” sisaldavaid kaubamärke on klassis 12 Eestis ka varem jäetud registreerimata või registreeritud piiranguga (sõna „VELO” määratud mittekaitstavaks osaks). Vaidlustaja leiab veel, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 4, kuna äripraktikas on tähise „VELO EXPRESS” kasutamine tavapärane ning sellist tähist kasutavad erinevad isikud just jalgratastega seotult, mida kinnitavad mitmed väljavõtted välismaistelt internetilehekülgedelt.

Suhtelistest alustest leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „VELO EXPRESS” registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja peab taotleja kaubamärki sarnaseks oma varasema üldtuntud kaubamärgiga „HAWAII EXPRESS” ja registreeritud kaubamärgiga „HAWAII EXPRESS + kuju” (reg nr 24602), samuti kaubamärgitaotlusega nr M200201832 „HAWAII EXPRESS + kuju”. Vaidlustaja leiab, et klassi 12 kaupade ning klasside 35, 37, 39

---

Adress:  
Harju 11  
15072

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

Faks:  
6 256 404  
www.mkm.ee/apellatsioon

ja 41 teenuste osas eksisteerib oht kaubamärkide kaudseks assotsieerumiseks (s.o. tarbija peab taotleja kaubamärki „VELO EXPRESS” vaidlustajale kuuluvaks tähiseks). Taotleja kaubamärgitaotluses nimetatud klasside 16 ja 28 kaupu peab vaidlustaja küll oma kaupadega eriliigiliseks, kuid samas leiab, et nimetatute osas on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Vaidlustaja on seisukohal, et nende kaupade osas kasutatakse taotleja kaubamärgiga ära vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Lisaks leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „VELO EXPRESS” registreerimine on vastuolus tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) art 16 lõikega 3. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk „HAWAII EXPRESS” on üldtuntud ning taotleja kaubamärk „VELO EXPRESS” on selle jälgend, mis võib põhjustada kaubamärkide äravahetamist. Samuti on osad kaubad identsed või samaliigilised. Tulenevalt TRIPS lepingu art 16 lõikest 3 kuulub Pariisi konventsiooni art 6bis kohaldamisele ka taotleja eriliigiliste klassi 16 ja 28 kaupade osas.

Ülaltoodud põhjustel palub vaidlustaja apellatsioonikomisjonil täielikult tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „VELO EXPRESS” registreerimise kohta klassides 12, 16, 28, 35, 37, 39 ja 41 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on tõenditena lisatud koopiad ja väljatrükiid vaidlustusavalduses osundatud kaubamärkide kohta, väljavõtted Eesti Keele sõnaraamatust ÕS 1999 ja Inglise-Eesti sõnaraamatust. Kaubamärgi „HAWAII EXPRESS” üldtuntuse tõendamiseks on lisatud audiitorbüroo kinnitus OÜ Hawaii Express kaubamärgi „HAWAII EXPRESS” netokäibe kohta aastatel 1997-2002, OÜ Hawaii Express 2004. aasta majandusaasta aruanne, OÜ Hawaii Express ülevaade kaubamärgi „HAWAII EXPRESS” kasutamisest aastatel 1997-2002, valik kaubamärki „HAWAII EXPRESS” käsitlevatest artiklitest ja reklaamidest, „HAWAII EXPRESS” reisikataloog 1999 ja 2000 ning väljatrükiid internetist.

24.07.2006 esitas taotleja (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kauler) apellatsioonikomisjonile oma seisukohad seoses vaidlustusavaldusega. Taotleja on seisukohal, et vaidlustusavaldus on põhjendamatu ning et kaubamärgi „VELO EXPRESS” osas ei ole kohaldatavad ei absoluutsed ega suhtelised kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud. Kaubamärgi „VELO EXPRESS” KaMS § 9 lg 1 p 6 tähenduses eksitavuse üle otsustamisel ei saa lähtuda pelgalt kaubamärgi ühe osa tähendusest. Inglisekeelsel sõnal „EXPRESS” on eesti keeles mitmeid tähendusi, nt *väljendama*, *avaldama*, (*mahla*) *välja pigistama*, *kiirsaadetisena saatma* jne. Eesliide „VELO-” on tuletatud ladinakeelsetest sõnadest *velocitas* ja *velox*, mis tähendavad vastavalt *väledus*, *kiirus*, *kärmus* ja *väle*, *kiire*, *kärmas*. Lähtudes sõnade kombinatsiooni tähenduse ebamäärasusest taotletud kaupade ja teenuste kontekstis, ei saa väita, et võiks kaasneda tarbijate eksitamine. Asjaolu, et sõna „VELO” sisaldavad kaubamärgid võivad olla registreeritud jalgratastega mitteseotud kaupade ja teenuste tähistamiseks, näitavad ka mitmed Eesti kaubamärgiregistreeringud, nt „Veló”, „VELOPLUS” jm. Taotleja ei leia ka seda, et tema kaubamärgi registreerimine oleks vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-dega 2, 3 ja 4. Sõnade kombinatsiooni „VELO EXPRESS” terviklik ebamäärasus ja tähenduste paljusus osutab kaubamärgi kaitsevõimele ja eristusvõime olemasolule, mida kinnitab ka Patendiameti ekspertiisitulemus. Meelevaldne ja tegelikkusele mittevastav on ka vaidlustaja selgitus kaubamärgi „VELO EXPRESS” kirjeldavuse kohta. Vaidlustaja on oma suva järgi valinud sõnale „EXPRESS” eestikeelse vaste ning seostanud seda kaubamärgitaotluses toodud kaupade ja teenustega. Taotleja peab kaubamärki kui tervikut registreeritavaks, mida kinnitavad ka analoogsed varem sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks registreeritud kaubamärgid (nt „VELOSTAR”, „STRADA EXPRESS” jms). Puuduvad ka objektiivsed põhjused, miks peaks kolmandatel isikutel olema huvi kasutada just sellist sõnade kombinatsiooni nagu „VELO EXPRESS”. Samuti ei leia taotleja, et kaubamärk

„VELO EXPRESS” oleks heauskses äripraktikas tavapäraseks muutunud tähis. Vaidlustaja esitatud väljavõtted välismaistelt internetilehekülgedelt ei ole arvestatavad, teistes riikides kasutusel olevad kaubamärgid ei saa põhjustada kaubamärgi registreerimise välistamist Eestis.

Taotleja ei nõustu ka sellega, et kaubamärgi „VELO EXPRESS” registreerimine oleks vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3. Taotleja ei vaidle vastu, et vaidlustaja „HAWAII EXPRESS + kuju” kaubamärgid on taotluste esitamise poolest varasemad kaubamärgist „VELO EXPRESS”. Taotleja ei nõustu samas, et käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid oleksid visuaalselt, semantiliselt või foneetiliselt sarnased, sh assotsieeruvad, mistõttu puudub tarbija eksitamise tõenäosus. Vaidlustaja kaubamärgid kannavad endas tugevat kontseptuaalset, Hawaii saarestikuga seonduvat tähendust. Vaidlustaja kaubamärgis nr 24602 sisalduv täht „W” kujutab lainelaudurit, kes lainelaul olles on tõstnud käed üles, moodustades nii ühtlasi lainelauasõitjate seas populaarse saarestiku HAWAII stiliseeritud nimetuse. Ka vaidlustaja kaubamärgitaotluses nr M200201832 kujutatud kaubamärgi eristusvõimeline element on just sõna HAWAII. Taotleja sõnaline kaubamärk mistahes selliseid seoseid või assotsiatsioone ei tekita. Neil põhjustel on kaubamärgid ka visuaalselt erinevad. Samuti on sõnade „HAWAII EXPRESS” ja „VELO EXPRESS” hääldamine ilmselgelt erinev. Taotleja peab äärmiselt tõenäoliseks hoopis seda, et kaubamärk „VELO EXPRESS” assotsieerub OÜ-ga Veloplus, mille juhatuse liige taotleja on. Vaidlustaja ei ole millegagi tõendanud ka seda, et taotleja kaubamärk kasutaks ebaausalt ära vaidlustaja kaubamärkide mainet või eristusvõimet. Taotleja ei nõustu vaidlustajaga ka selles, et kaubamärgi „VELO EXPRESS” registreerimine oleks vastuolus Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja TRIPS lepingu artikli 16 lõikega 3. Vaidlustaja on asunud ekslikule seisukohale, et tema kaubamärk on Eestis üldtuntud ning et taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärgi jäljend, mis võiks põhjustada märkide äravahetamist. Vaidlustusavaldusele lisatud tõendid vaidlustaja kaubamärgi üldtuntust ei kinnita. Pariisi konventsioonis kasutatud mõiste „jäljend” tähendab „täpne jälg, koopia, imitatsioon”, samas on ka vaidlustaja ise toonitanud, et antud asjas võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed, mistõttu on välistatud taotleja kaubamärgi jäljendiks olemine.

Taotleja palub apellatsioonikomisjonil jätta OÜ Hawaii Express vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

Taotleja seisukohtadele on lisatud väljavõtted Ladina-eesti sõnaraamatust ja Eesti Kirjakeele Seletussõnaraamatust, äriühingu OÜ Veloplus andmed ning väljatrükiid Patendiameti ja Siseturu Ühtlustamise Ameti andmebaasidest taotleja seisukohtades viidatud kaubamärkide kohta.

09.01.2007 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile vastuseks taotleja seisukohtadele omapoolsed täiendavad seisukohad. Vaidlustaja ei nõustu taotlejaga, et sõnade kombinatsiooni VELO EXPRESS terviklik ebamäärasus osutab selle kombinatsiooni kaitsevõimele. Vaidlustaja hinnangul ei ole taotleja tõendanud, miks sõnade VELO ja EXPRESS kasutamine koos omandab eristusvõime. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgil „VELO EXPRESS” puudub eristusvõime vähemalt klassi 12, 28, 35, 39 ja 41 osas, millest ka registreerimise vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 2. Kaubamärgi registreerimine on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 3, kuivõrd Euroopa Kohtu praktika kohaselt on piisav, kui sõnade kas või üks võimalik tähendus on kaupu või teenuseid kirjeldav. Vaidlustaja märgib, et tema kaubamärk „HAWAII EXPRESS + kuju” (taotlus nr M200201832) on vahepeal, s.o 23.11.2006 registreeritud (reg nr 43307), seega on tegemist varasema kaubamärgiga. Nimetatud kaubamärk registreeriti kui üldtuntud kaubamärk. Vaidlustaja varasemates

kaubamärkides ei ole kujutise osad väga tähtsal kohal, seega ei ole antud asjas võrreldavate kaubamärkide kujunduslikud elemendid määrava tähtsusega. Kaubamärkide visuaalne sarnasus esineb võrreldavate kaubamärkide kõige pikemas sõnas EXPRESS, mis on identne. Vaidlustaja kaubamärgi nr 43307 kujundus on minimaalne, domineerivaks elemendiks on sõnaline osa. Meelevaldne on taotlejapoolne kaubamärkide poolitamine, mille kohaselt vaidlustaja kaubamärgid kannavad endas ühte tugevat kontseptuaalset tähendust, s.o HAWAII. Euroopa Kohus on leidnud, et keskmine tarbija tajub kaubamärke tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile. Euroopa Kohus on leidnud ka seda, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus võib muuhulgas sõltuda ka varasema kaubamärgi tuntusest. Seetõttu on mõistlik järeldada, et vaidlustaja kaubamärk nr 43307 kui üldtuntuna registreeritud kaubamärk on kõrge eristusvõimega ning naudib laiemat kaitset. Keskmine tarbija võib eeldada, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad ja teenused on varasema üldtuntud kaubamärgiga majanduslikult seotud või pärinevad samast ettevõttest. Seega on kaubamärgi „VELO EXPRESS” registreerimine KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 vastuolus. Klasside 12, 16 ja 28 kaupade osas, mida vaidlustaja peab oma kaupadega võrreldes eriliigilisteks, esineb aga vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kuna taotleja kaubamärgiga kasutatakse ebaausalt ära vaidlustaja kaubamärgi nr 43307 mainet ja eristusvõimet. Vaidlustaja toonitab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks ei ole kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus ja assotsieeruvus, vaid piisab üksnes märkide sarnasusest. Vaidlustaja kaubamärgiga nr 43307 tähistatud teenused on Eestis üldtuntud ning omavad kõrget mainet. HAWAII EXPRESS on suurim jalgrataste ja lisavarustuse maaletooja-müüja Balti regioonis, pakkudes ka seejuures ka muud spordivarustust. Tarbijad usaldavad HAWAII EXPRESS’i ja nende poolt pakutavaid teenuseid ja nende kvaliteeti. Kaubamärgi „VELO EXPRESS” registreerimine seaks vaidlustaja kaubamärgi maine ja eristusvõime ohtu. Vaidlustaja peab asjakohatuks taotleja argumente seoses vaidlustaja kaubamärgi üldtuntuse puudumisega (ja sellest tulenevalt Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja TRIPS lepingu artikli 16 lõikega 3 vastuolu puudumisega), kuna vaidlustaja kaubamärk nr 43307 registreeriti kui üldtuntud kaubamärk.

Vaidlustaja täiendavatele seisukohtadele on lisatud koopiad õigekeelsussõnaraamatust, Inglise-eesti sõnaraamatust, Patendiameti ja taotleja vahel toimunud kirjavahetusest ning kaubamärgitunnistusest nr 43307.

09.02.2007 esitas taotleja vastuse vaidlustaja täiendavatele seisukohtadele. Taotleja peab vaidlustusavaldust jätkuvalt KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 osas põhjendatuks. Vaidlustaja ei lähtu registreerimiseks esitatud kaubamärgist kui tervikust, vaid selle üksikutest osadest. Kaubamärgi eristusvõimet tuleb eeldada, mitte seda esmajoones välistada ning ka Patendiamet on taotleja kaubamärgi muuhulgas eristusvõimeliseks tunnistanud. Taotleja hinnangul vaidlustaja poolt asja materjalide juurde esitatud Patendiameti ja taotleja kirjavahetus tõendab ka muude õiguskaitset välistavate asjaolude puudumist – kuivõrd Patendiamet leidis, et kaubamärk „VELO EXPRESS” oli KaMS § 9 lg 1 p-dega 2 ja 3 vastuolus ainult osaliselt, tuleb eeldada, et muus osas vastuolu ei esine. Asjakohatud on vaidlustaja viited Euroopa Kohtu praktikale kaubamärkide kirjeldavusega seoses, kuna Eestis on juba välja kujunenud õiguslik järjepidevus KaMS § 9 lg 1 p 3 rakendamise osas, mida muuhulgas kinnitavad mitmed varasemad taotleja osundatud kaubamärgiregistreeringud. Taotleja ei nõustu jätkuvalt ka sellega, et vaidlustaja kaubamärk nr 43307 on üldtuntud. Vaidlustaja poolt Patendiametile üldtuntuse tõendamiseks esitatud materjalid olid must-valged koopiad, samas kui reaalses turusituatsioonis kasutab vaidlustaja värvilahendusena alati musta ja kollase kombinatsiooni. Seetõttu leiab taotleja, et vaidlustaja kaubamärk saavutas õiguskaitse ekslikus ulatuses. Pealegi KaMS § 7 lg 5 kohaselt ei oma kaubamärgi üldtuntuks tunnistamine õigusjõudu hilisemates vaidlustes. Taotleja on endiselt ka seisukohal, et vaadeldavad kaubamärgid ei ole visuaalselt, semantiliselt ega foneetiliselt eksitavalt

sarnased, sh puudub assotsieeruvus. Nagu ka vaidlustaja õigesti leiab, esineb visuaalne sarnasus üksnes võrreldavates tähistes sisalduva sõna EXPRESS osas. See ei ole aga piisav pidamiseks kaubamärke kui tervikuid sarnasteks. Märkide erinevust suurendab veelgi omapärase kirjaformaadi ja täiendavate graafiliste elementide kasutamine vaidlustaja kaubamärgis. Samuti ei ole vaidlustaja tõendanud oma kaubamärgi maine olemasolu. Vaidlustaja materjalidest ei nähtu, millises värvikombinatsioonis tema kaubamärki kasutatakse ning millisel kujul sellel väidetavalt eristusvõime, üldtunne ja maine on saavutatud.

Taotleja täiendavatele seisukohtadele on lisatud koopia Patendiameti otsusest, millega osaliselt registreeriti ja osaliselt keelduti registreerimast vaidlustaja kaubamärki nr 43307 ning värviline väljatrukk vaidlustaja veebilehelt.

16.06.2008 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja märgib, et kuna tema registreerimisnumbriga 24602 kaubamärgi „HAWAII EXPRESS + kuju” kehtivusaega ei ole pikendatud, siis sellele kaubamärgile vaidlustaja enam ei tugine. Muus osas jäi vaidlustaja kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde.

08.07.2008 esitas taotleja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad. Taotleja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade juurde ning palub jätkuvalt jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on osaliselt põhjendatud ning kuulub ka rahuldamisele osaliselt.

Vaidlustusavalduses on muuhulgas leitud, et kaubamärgi „VELO EXPRESS” registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärki, 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.

Kuigi algses vaidlustusavalduses on taotleja kaubamärgile vastandatud kaks kaubamärki, on neist kaubamärki „HAWAII EXPRESS + kuju” registreerimisnumbriga 24602 praeguseks kehtivuse kaotanud ning vaidlustaja sellele enam ei tugine. Seetõttu käesolevas otsuses arvestab apellatsioonikomisjon üksnes vaidlustaja kaubamärki „HAWAII EXPRESS + kuju” registreerimisnumbriga 43307.

Käesoleva asja materjalidest nähtuvalt on vaidlustaja kaubamärki „HAWAII EXPRESS + kuju” (reg nr 43307; taotluse esitamise kuupäev 12.12.2002) varasem taotleja kaubamärgist „VELO EXPRESS” (taotlus nr M200500146; taotluse esitamise kuupäev 07.02.2005).

Kaubamärkide reproduktioonid, mida antud asjas tuleb võrrelda, on järgmised:

OÜ Hawaii Express kaubamärk

Sven Rebase kaubamärk

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et vaatamata kaubamärkides esinevatele sarnasustele – mõlema kaubamärgi koosnemine kahest sõnast, kusjuures sõna „EXPRESS” kaubamärkides on identne – ei tähenda see automaatselt kaubamärkide äravahetamise või assotsieerumise ohtu. Sõna „EXPRESS” on oma olemuselt vähese eristusvõimega sõna, mis on kasutusel ka paljude teiste kaubamärkide koosseisus ning selle sõna järgi tarbijad üldjuhul ettevõtjate kaupu ja teenuseid ei erista. Samas tuleb silmas pidada, et kaubamärkide äravahetamise ja assotsieeruvuse hindamisel tuleb arvestada paljude asjaoludega, sealjuures varasema kaubamärgi omandatud tuntusega (vt ka Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus nr C-251/95 ning 22.06.1999 otsus nr C-342/97). Nähtuvalt vaidlustaja kaubamärgi nr 43307 registreeringu andmetest on Patendiamet kaubamärgi „HAWAII EXPRESS + kuju” registreerinud kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime või üldtuntuse alusel. Kuigi taotleja on iseenesest õigesti märkinud, et kaubamärgi tuntuse tunnistamine ei oma õigusjõudu hilisemates vaidlustes, leiab apellatsioonikomisjon, et käesoleval juhul tuleb vastava Patendiameti otsusega siiski arvestada. Kaubamärgi nr 43307 registreerimise otsuse on Patendiamet teinud 23.11.2006, seega on Patendiamet tuvastanud, et hiljemalt nimetatud kuupäeva seisuga oli kaubamärk „HAWAII EXPRESS + kuju” saavutanud üldtuntuse. Arvestades seda, et kaubamärgi üldtuntus ei kujune üleöö, vaid pikema ajaperioodi kestel, saab järeldada, et vaidlustaja kaubamärk „HAWAII EXPRESS + kuju” oli saanud Eestis tuntuks ka juba kaubamärgi „VELO EXPRESS” registreerimistaotluse esitamise ajaks, s.o 07.02.2005. Nimetatut kinnitavad ka vaidlustaja poolt vaidlustusavaldusele lisatud kaubamärgi „HAWAII EXPRESS + kuju” kasutamist käsitlevad tõendid, mis on esitatud aastate 1997-2004 lõikes. Taotleja on leidnud, et vaidlustaja poolt Patendiametile (ja ka apellatsioonikomisjonile) üldtuntuse tõendamiseks esitatud materjalid olid must-valged, samas kui reaalselt kasutab vaidlustaja alati musta ja kollase värvi kombinatsiooni, mistõttu on vaidlustaja kaubamärgi üldtuntust tunnistatud ekslikus ulatuses. Apellatsioonikomisjon leiab, et värvitoonide erinevuse näol on tegemist ebaoluliste erinevustega, mis ei ole viinud vaidlustaja kaubamärgi eksliku või ekslikus ulatuses üldtuntuse tunnistamiseni. Neil põhjustel ei pea apellatsioonikomisjon vajalikuks asuda Patendiameti seisukohta vaidlustaja kaubamärgi üldtuntuse kohta ümber hindama. Võttes arvesse vaidlustaja kaubamärgi omandatud tuntust ning seega ka suuremat eristusvõimet, leiab apellatsioonikomisjon, et vaatamata erinevustele kaubamärkide esimeses sõnas ning minimaalsetele kujunduslikele erinevustele, võib teatud samaliigiliste teenuste osas pidada tõenäoliseks kaubamärkide „VELO EXPRESS” ja „HAWAII EXPRESS + kuju” äravahetamist või assotsieerumist.

Vaidlustaja peab oma teenustega identseteks või samaliigilisteks taotleja kaubamärgitaotluses klassides 35, 37, 39 ja 41 nimetatud teenuseid (algselt on vaidlustaja lugenud oma teenustega samaliigiliseks ka taotleja klassis 12 nimetatud kaupu, täpsustades aga oma hilisemates seisukohtades, et peab klassi 12 kaupu siiski eriliigilisteks). Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja seisukohaga osaliselt, s.t osad nimetatud klassides sisalduvatest teenustest on tõepoolest identsed või samaliigilised vaidlustaja vastavates klassides sisalduvate teenustega, kuid mitte kogu teenuste loetelu ulatuses. Apellatsioonikomisjon leiab, et samaliigilisteks vaidlustaja teenustega saab pidada järgmisi taotleja teenuseid: „*jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele), jalgrataste ost ja müük teenusena (kolmandatele isikutele), komisjonimüük*” (klass 35), „*sõidukite, laevade, paatide üürimine, laenutus, rentimine*” (klass 39), „*haridus, väljaõpe, meelelahutus, spordi- ja kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave, teave spordiürituste kohta, sporditarvete (v.a sõidukid) üürimine, laenutus, rentimine, spordivahenditega varustamine, spordivõistluste korraldamine*” (klass 41). Nimetatud teenuste osas esineb kaubamärkide „VELO EXPRESS” ja „HAWAII EXPRESS +

kuju” assotsieerumise tõenäosus. Ülejäänud teenuste puhul samaliigilisust ning seega vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ei esine, sealhulgas klassi 37 osas, milles vaidlustaja teenustega potentsiaalselt samaliigilised teenused on kaubamärgitaotluse nr M200500146 teenuste loetelust välistatud (s.t taotleja teenuste seast on sõnaselgelt välistatud „jalgrataste ja teiste sporditarvete hooldus, remont, parandus”).

Taotleja klassi 12, 16 ning 28 kaupu peab vaidlustaja oma teenustega võrreldes eriliigilisteks, leides samas, et ka nende kaupade osas ei ole kaubamärk „VELO EXPRESS” registreeritav tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-st 3, samuti tulenevalt Pariisi konventsiooni artiklist 6bis ja TRIPS lepingu art 16 lõikest 3. Vaidlustaja leiab, et nende kaupade osas kasutatakse taotleja kaubamärgiga ära vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et pikaajalise ja intensiivse kasutamise tulemusena on vaidlustaja kaubamärk „HAWAII EXPRESS + kuju” saavutanud Eestis hea maine ja eristusvõime, seda just jalgrataste ja teiste spordivahendite müügi ning sellega seonduvate muude teenuste osas. Samas ei tähenda see, et vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet võidakse ära kasutada mis tahes kaupade või teenustega seonduvalt. Omandatud maine ja eristusvõimega kaubamärkide omanikel ei teki iseenesest õigust nõuda sarnastele kaubamärkidele õiguskaitses andmisest keeldumist mistahes muude kaupade/teenuste tähistamiseks, vaid tuleb hinnata maine ja eristusvõime ärakasutamise tõenäosust igal konkreetsel juhul. Arvestades, et vaidlustaja kaubamärk oma olemuselt on vähese eristusvõimega kaubamärk ning et eristusvõime on tekkinud just nimelt kasutamise tulemusena, samuti seda, et märk on tuntud üsnagi kitsas valdkonnas (sporditarvetega, eelkõige jalgratastega seonduvad teenused), võib kaubamärgi „HAWAII EXPRESS + kuju” maine või eristusvõime ärakasutamist pidada tõenäoliseks üksnes kaupadega, mis on vaidlustaja tegevusvaldkonnaga mingil moel seotud. Apellatsioonikomisjoni hinnangul võidakse vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet kaubamärgiga „VELO EXPRESS” ära kasutada seoses kaupadega „*transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid, sh jalgrattad ja nende varuosad, lisaseadmed ja tarvikud, mis kuuluvad klassi 12*” (klass 12) ning „*spordi- ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse*” (klass 28), kuivõrd nimetatud kaupadega on lähedalt seotud vaidlustaja teenused. Apellatsioonikomisjon leiab samas, et tõenäoline ei ole kaubamärgi „HAWAII EXPRESS + kuju” maine või eristusvõime ärakasutamine seonduvalt selliste kaupadega nagu „*triikised*” (klass 16) ja „*mängud, mänguasjad*” (klass 28), millega seonduvaid teenuseid vaidlustaja oma igapäevases majandustegevuses ei paku. Vaidlustaja teenustega ei ole mingil moel seotud ka need klassides 35, 37 ja 39 nimetatud taotleja teenused, mida appellatsioonikomisjon eespool pidas vaidlustaja teenustega võrreldes eriliigilisteks. Kuigi vaidlustaja taotles nende teenuste osas kaubamärgi „VELO EXPRESS” registreerimise tühistamist üksnes KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, märgib appellatsioonikomisjon, et nimetatud teenuste suhtes ei esine õiguskaitses välistavaid asjaolusid ka tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-st 3 ning Pariisi konventsiooni artiklist 6bis ja TRIPS lepingu art 16 lõikest 3.

Lisaks eespool käsitletud kaubamärgi registreerimisest keeldumise suhteliste aluste on vaidlustaja leidnud, et kaubamärgi „VELO EXPRESS” osas esinevad ka registreerimist välistavad absoluutsed alused. Nimelt on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 6 (eksitavus), p-ga 2 (eristusvõime puudumine), p-ga 3 (kirjeldavus) ning p-ga 4 (tavapärased äripraktikas).

Apellatsioonikomisjon ei pea siinkohal vajalikuks anda hinnangut absoluutsete registreerimisest keeldumise aluste võimalikule esinemisele seoses nende kaupade ja teenustega, mille osas appellatsioonikomisjon eespool juba tuvastas suhteliste keeldumise aluste esinemise, kuivõrd vastava hinnangu andmine ei mõjutaks käesolevas asjas tehtavat

lahendit. Seetõttu käsitleb apellatsioonikomisjon järgnevalt vaidlustaja esitatud seisukohti üksnes alljärgnevate kaupade ja teenustega seonduvalt:

Klass 16 – *trükised*;

Klass 28 – *mängud, mänguasjad*;

Klass 35 – *kaupade demonstreerimine; kaupade esitlemine reklaami eesmärgil; reklaam, sh internetireklaam ja reklaam telemeedia, raadio ning ajakirjanduse vahendusel; äritehingud, ekspordi-impordikontorid, majandusprognosid, turu-uuringud, kutsealased ärinõuanded, spetsialisti ärialased konsultatsioonid, omahinnaanalüüs, andmetöötlus arvuti abil, reklaammaterjalide levitamine, reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine; reklaamtekstide ettevalmistamine; messide korraldamine äri või reklaami eesmärgil, kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine*;

Klass 37 – *ehitustegevus, remont (v.a jalgrataste ja teiste sporditarvete hooldus, remont, parandus), paigaldustööd; eelnimetatud tegevusaladega seotud info- ja konsultatsiooniteenused*;

Klass 39 – *kaupade pakendamine ja ladustamine, reiside korraldamine, sh turismibürood (v.a hotellikohtade reserveerimine); eelnimetatud tegevusaladega seotud info- ja konsultatsiooniteenused*.

Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärgi „VELO EXPRESS” registreerimine osundatud kaupade ja teenuste tähistamiseks ei ole vastuolus vaidlustaja poolt nimetatud absoluutsete registreerimisest keeldumise alustega. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgis sisalduvat sõna „VELO” mõistetakse eelkõige tähenduses „jalgratta-” ning sõna „EXPRESS” tähenduses „kiir-”. Sellest tulenevalt võivad kaubamärgi „VELO EXPRESS” osas esineda küll absoluutsed registreerimisest keeldumise alused erinevate jalgratastega seotud kaupade või teenustega, mitte aga seonduvalt ülalloeletud kaupade ja teenustega. Apellatsioonikomisjoni hinnangul on ilmne, et nende kaupade ja teenuste osas ei saa pidada kaubamärki „VELO EXPRESS” eristusvõimetuks, kirjeldavaks, tavapäraseks või eksitavaks ning vaidlustaja vastavad põhjendused on otsitud. Nii ei saa pidada näiteks tõenäoliseks, et nähes taotleja kaubamärki kaubal „trükised”, arvaks tarbija, et tegemist on „kiirelt avaldatud jalgratastega seotud trükistega”. Isegi kui tarbija peaks mingil põhjusel nii arvama, ei oma see antud juhul tähtsust, kuivõrd kaubamärgi registreerimisega klassi 16 kaubal „trükised” saadakse kaubamärgile õiguskaitse trükistele kui selliste tähistamiseks ja mitte seoses trükiste sisuga. Sama kehtib ka kõigi muude vaidlustaja argumentide kohta, kus vaidlustaja on pidanud taotleja kaubamärki kirjeldavaks, sidudes erinevad kaubad ja teenused meelevaldselt mõistetega „jalgratas” ja „kiire(sti)”. Mis puudutab vaidlustaja väidet, et kaubamärk „VELO EXPRESS” on äripraktikas tavapärane, siis vaidlustaja selline seisukoht ei ole tõendamist leidnud. Üksikud viited välismaistele veebilehtedele ei tõenda seda ainuüksi seepärast, et neist ei nähtu tähise „VELO EXPRESS” kasutamine Eestis. Pealegi ei nähtu neilt lehtedelt tähise kasutamine ühegi vaatluse all oleva kauba või teenusega seoses, vaid üksnes jalgratastega seonduvalt. Seoses kaubamärgi „VELO EXPRESS” väidetava eristusvõime puudumisega osundab apellatsioonikomisjon taas kord asjaolule, et kaubamärgi „VELO EXPRESS” eristusvõime võib olla vähene või puududa sootuks jalgratastega seonduvalt, kuid sama ei saa öelda vaatlusaluste kaupade/teenuste kohta. Vaatamata kaubamärgi „VELO EXPRESS” tõenäolisele tähendusele enamike tarbijate jaoks ning sellele, et ükski ülalloeletud kaupadest ja teenustest jalgratastega ei seonu, ei pea apellatsioonikomisjon kaubamärki „VELO EXPRESS” siiski ka eksitavaks nimetatud kaupade ja teenuste suhtes. Välistamata seda, et tarbijale võib tunduda kummaline kaubamärk „VELO EXPRESS” mõne kauba või teenuse tähistusena, on siiski äärmiselt ebatõenäoline, et „kiiret jalgratast” (või ka näiteks „kiiret jalgratta parandamise teenust”) sooviv tarbija ostab kaubamärgist eksitusse sattununa kogemata hoopis mõnda ülalnimetatud klassi 16, 28, 35, 37 või 39 kaupa või teenust.



Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p-dest 2, 3, 4 ja 6, § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3, § 41 lg-st 3, tööstusomandi õiguskaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6bis ning TRIPS lepingu art 16 lõikest 3, apellatsioonikomisjon

**o t s u s t a s:**

**1) rahuldada vaidlustusavaldus osaliselt, tühistada Patendiameti otsus Sven Rebase kaubamärgi „VELO EXPRESS” (taotlus nr M200500146) registreerimise kohta järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:**

**klass 12 – transpordivahendid, maa-, vee- ja õhusõidukid, sh jalgrattad ja nende varuosad, lisaseadmed ja tarvikud, mis kuuluvad klassi 12;**

**klass 28 – spordi- ja võimlemisriistad, mis ei kuulu teistesse klassidesse;**

**klass 35 – jae- ja hulгимүүгiteenused (kolmandatele isikutele), jalgrataste ost ja müük teenusena (kolmandatele isikutele), komisjonimüük;**

**klass 39 – sõidukite, laevade, paatide üürimine, laenus, rentimine;**

**klass 41 – haridus, väljaõpe, meelelahutus, spordi- ja kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave, teave spordiürituste kohta, sporditarvete (v.a sõidukid) üürimine, laenus, rentimine, spordivahenditega varustamine, spordivõistluste korraldamine;**

**2) kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakotusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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

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

Allkirjad:

S. Sulsenberg

H.-K. Lahek

E. Sassian