

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 684-o**

Tallinnas, 20. detsembril 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ning Kerli Tuults, vaatas kirjalikus menetluses läbi Tank Grupi AS vaidlustusavalduse kaubamärgi “Tank Indoor Systems + kuju” (taotlus nr M200200284) registreerimise vastu klassis 20.

**Asjaolud ja menetluse käik**

02.06.2003 esitas Tank Grupi AS (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Ott Moorlat) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse, milles vaidlustatakse kaubamärgi “Tank Indoor Systems + kuju” (taotlus nr M200200284) registreerimine klassis 20 AS Sunorek nimele. Kaebus võeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 684 all. Vastavalt 01.05.2004 jõustunud kaubamärgiseadusele (KaMS) ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusele (TÕAS) käsitletakse osundatud kuupäevast alates kaebust vaidlustusavaldusena ning sellele kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist (KaMS § 72 lg 5; TÕAS § 65 lg 2).

Tank Grupi AS (edaspidi “Tank Grupp”) leiab, et kaubamärgi “Tank Indoor Systems + kuju” registreerimine AS Sunorek (edaspidi “Sunorek”) nimele on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-dega 5 ja 3 (siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti).

Vaidlustusavalduses märgitakse, et 1997. aastal asutatud Tank Grupil on:

- 1) ärinimi Tank Grupi AS;
- 2) domeeninimi tank.ee ja interneti kodulehekülj;
- 3) klassides 35 ja 42 registreeritud kaubamärk “tank creating the advertising that works + kuju” (reg nr 35067).

Neist asjaoludest tulenevalt väidab Tank Grupp, et sõna “TANK” on tema ärinime eristav osa. Tank Grupi põhitegevusaladeks on reklaamiteenused, disaini- ja kujundustööd. Disaini- ja kujundusalaste tööde kontekstis on käsitletud ka arhitektuurseid, insenertehnilisi ja interjööri seotud disainilahendusi.

Sunorek reklaamib esitatud kaubamärgitaotluse all oma tooteid (koopia ühest reklaamist on esitatud apellatsioonikomisjonile). 2/3 reklaamist kujutab endast disaineri joonistatud ruumi sisekujundust, kus ülal paremal on tumedal alusel toodud kaubamärgitaotluse reproduktsioon. Reproduktsioonil oleva sõna “Tank” kujundus ja font on äravahetamiseni sarnased Tank Grupi AS poolt kaitstud kaubamärgiga ja eksitab tarbijaid, sest kaubamärgi kõige meeldejäävam osa on sõna “Tank”, mis on Tank Grupi ärinime põhiosa. Ülejäänud inglisekeelne tekst on mõlemal mittekaitstav. Tank Grupp ei ole selle disainilahendusega seotud. Loomingulistele disaineritele, kes on võitnud palju auhindu, helistatakse ja küsitakse infot toodete kohta. Kaubamärke võrreldes on Tank Grupp leidnud, et kompositsioonide põhielemendiks on sõna “tank”, et foneetiliselt on sõnad identsed ning et visuaalselt on

põhisõna kujundus ja font sarnased ja tekitavad assotsiatsioone. Sõna kirjutamiseks on arvutis 1500 erinevat varianti, kuid valitud on sarnane lahendus. Sunoreki poolt kaubamärgitaotluse esitamise ajaks (aastaks 2002) oli Tank Grupp saavutanud tuntuse ja võitnud rea auhindu, sealhulgas ka sisekujunduse ja reklaami osas. Seega võib Sunoreki kaubamärgi registreerimine kaasa tuua Tank Grupi ärinime ja kaubamärgi maine ärakasutamise ja eristatavuse kahjustamise, samuti kahjustada Tank Grupi kommertstegevust. Tank Grupp leiab, et Sunoreki kaubamärgi registreerimisest oleks tulnud keelduda KaMS § 8 lg 1 p-de 5 ja 3 alusel, mistõttu Tank Grupp palub apellatsioonikomisjonil tunnustada kaubamärgi "Tank Indoor Systems + kuju" registreerimine õigusvastaseks, tühistada Patendiameti vastav registreerimisotsus ja teha asja kohta uus otsus.

Vaidlustusavalduse juurde esitas Tank Grupp alljärgnevad materjalid:

- väljavõtte Kaubamärgilehest 4/2003 kaubamärgi "Tank Indoor Systems + kuju" avaldamise kohta;
- väljatrüki Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi "Tank Indoor Systems + kuju" kohta;
- väljatrüki Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi "tank creating the advertising that works + kuju" kohta;
- Tank Grupi AS kiri, mis käsitleb Tank grupi seost sisekujunduse ja arhitektuuriga;
- AS Sunorek reklaam;
- nimekiri Tank Grupi AS võidetud auhindadest.

31.01.2005 esitas Sunorek (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts) apellatsioonikomisjonile oma seisukohad seoses Tank Grupi vaidlustusavaldusega.

Sunorek ei nõustu Tank Grupi vaidlustusavalduses esitatuga. Sunorek viitab esmalt asjaolule, et KaMS § 8 lg 1 p 5 rakendamiseks peab muuhulgas teise isiku tegevusala, mille kohta äriregistris on tehtud kanne, kuuluma samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Tank Grupi äriregistrisse kantud tegevusalad on *reklaamiteenused, disaini- ja kujundustööd*. Kaubad, mille tähistamiseks Sunorek kaubamärgi registreerimist taotleb, on aga *mööbel, nimelt liugused, garderoobikapid, riiulisüsteemid, moodulvaheseinad*. Seega on Tank Grupi tegevusvaldkonnaks teenused (mis vastavalt Nizza klassifikatsioonile kuuluksid teenuste klassidesse 35 ja 42), Sunoreki kaubamärgitaotlus on aga esitatud märgi registreerimiseks kaupadele, mis kuuluvad klassi 20. Teise isiku tegevusala, mille kohta äriregistris on tehtud kanne teenuste kohta, ei saa kuuluda samasse valdkonda kaupadega, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Sealjuures viitab Sunorek Tallinna Halduskohtu 04.02.2003 otsusele haldusajal nr 3-347/2003 ning Tallinna Ringkonnakohtu 20.06.2003 otsusele haldusajal nr 2-3/412/03. Analoogselt jaemüügiga on võimalik kujundada ja reklaamida kõiki kaupu ning *reklaamiteenused, disaini- ja kujundustööd* ei kuulu kaupadega samasse valdkonda, sest selline liigitus viiks olukorrani, kus üldjuhul muutuks mõttetuks kaupade osas märkide registreerimine üldse. Sunorek toonitab, et kaupade tootmine ja kaupade reklaamimine ja kujundamine on olemuselt täiesti erinevad tegevused ning et Tank Grupi tegevusvaldkonnadena ei ole märgitud ühegi kauba tootmist. Eeltoodut arvestades puudub vajadus analüüsida, kas ärinimi Tank Grupp ja kaubamärk "Tank Indoor Systems + kuju" on identsed ja/ või äravahetamiseni sarnased või mitte. Kujukalt ja otseselt tõendab kaupade/ teenuste eriliigilisust ka Tank Grupp ise, kuna esitatakse seisukoht, et kaubamärgi "Tank Indoor Systems + kuju" registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3, mille rakendamise üheks eeltingimuseks on võrreldavate kaupade ja teenuste eriliigilisus. Tank Grupi varasema kaubamärgi teenuste loetellu kuuluvad ka äriregistrisse kantud

tegevusvaldkonnad reklaamiteenused (klass 35) ja disaini- ja kujundustööd (klass 42) ning nendes valdkondades ongi Tank Grupp põhiliselt tegutsenud.

Sunorek ei leia ka seda, et kaubamärgi “Tank Indoor Systems + kuju” registreerimine oleks vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3. Tank Grupp ei ole esitanud ühtki tõendit tõendamaks kõigi nimetatud sättes toodud asjaolude koosseksiteerimist. Tank Grupp on väitnud, et aastaks 2002 oli ta saavutanud tuntuse ja võitnud rida auhindu ning et Sunoreki kaubamärgi registreerimine võib kaasa tuua Tank Grupi ärinime ja kaubamärgi maine ärakasutamise ja eristatavuse kahjustamise. Tank Grupi väide ärinime maine ärakasutamise kohta on asjakohatu, kuna KaMS § 8 lg 1 p 3 puhul saab keeldumise aluseks olla varasemalt registreeritud kaubamärk, mitte ärinimi. Viidates apellatsioonikomisjoni 14.12.2000 otsusele nr 307-o on Sunorek seisukohal, et KaMS § 8 lg 1 p 3 kohaldamiseks peab kaubamärki teadma valdav enamus tarbijaid. Tank Grupp ei ole esitanud ühtegi tõendit, mis puudutaks kaubamärgi “tank creating the advertising that works + kuju” kasutamist, tuntust valdava enamuse tarbijate hulgas ja mainet enne Sunoreki kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist (s.o enne 01.03.2002). Sunorek märgib, et loetelu konkurssidest osavõtjate ja saadud auhindade kohta (millest enamus langevad hilisemasse perioodi kui 01.03.2002) ei näita ega saa näidata Tank Grupi varasema kaubamärgi tuntust ega mainet valdava enamuse tarbijate hulgas enne Sunoreki kaubamärgitaotluse esitamist. Sellest tulenevalt puudub vajadus analüüsida, kas kaubamärgid “tank creating the advertising that works + kuju” ja “Tank Indoor Systems + kuju” on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad ning kas ja kuidas see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise.

Kokkuvõtlikult leiab Sunorek, et vaidlustusavaldus on alusetu, põhjendamata ning selles viidatud asjaolud tõendamata, mistõttu palutakse vaidlustusavaldus jätta täies ulatuses rahuldamata.

03.05.2005 esitas Tank Grupp apellatsioonikomisjonile vastuse Sunoreki seisukohtade kohta. Tank Grupp kinnitab, et jääb oma esialgsete seisukohtade juurde. Seoses KaMS § 8 lg 1 p-ga 5 märgib Tank Grupp, et kuigi kaubamärki “Tank Indoor Systems + kuju” soovitakse registreerida kaupadele, häirib Tank Gruppi tõsiasi, et Sunoreki kaubamärgil jääb meelde sõna “Tank”, mis on teise ettevõtte ärinime põhiosa. Seoses KaMS § 8 lg 1 p-ga 3 palub Tank Grupp vaidlustusavalduse materjalide juurde võtta kolm Tank Grupi poolt 12.06.2003 allkirjastatud dokumenti:

- Tank Grupi AS pretensioon;
- Tank Grupi AS seletuskiri;
- Tank Grupi AS kiri seoses TANK-kaubamärgi kasutamisega.

22.07.2005 tegi apellatsioonikomisjon Tank Grupile ettepaneku esitada ühe kuu jooksul (hiljemalt 25.08.2005) oma lõplikud seisukohad.

Tank Grupi lõplikud seisukohad laekusid apellatsioonikomisjoni 25.08.2005. Oma lõplikes seisukohtades kinnitab Tank Grupp, et jääb oma esialgsete seisukohtade juurde. Osundades KaMS § 8 lg 1 p-le 5 väljendab Tank Grupp oma mittenõustumist Sunoreki seisukohaga, et Tank Grupi tegevusala (reklaamiteenused, disaini- ja kujundustööd) ei kuulu samasse valdkonda Sunoreki kaubamärgitaotluses loetletud kaupadega (mööbel, nimelt liuguksed, garderoobikapid, riulisüsteemid, moodulvaheseinad). Mõiste “disaini- ja kujundustööd” alla kuulub ka mööblidisain ja mööblitoodete disain, näiteks riulisüsteem, moodulvaheseinad jne. On üldteada, et disainiteenus on vajalik enne mööbli valmistamist, mistõttu mööblidisain ja mööbel on samasse valdkonda kuuluvad kaubad ja teenused. Tank Grupp on alates 1997.

aastast teostanud hulgaliselt sisekujunduse ja mööblidisainiga seotud projekte. Samuti on ühelt poolt kaubamärgitaotluse reproduktsiooni põhise ja teiselt poolt ärinime põhise äravahetamiseni sarnased. Tank Grupp leiab, et käesolev juhtum on näide, kus üks suur ettevõtte proovib kahjustada disainereid, hõivates nende ettevõtte ärinime põhise oma tootenimeks. Samuti on Tank Grupp jätkuvalt seisukohal, et Sunoreki kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3. Sunoreki kaubamärgitaotluse esitamise ajaks (aastaks 2002) oli Tank Grupp saavutanud tuntuse ja võitnud rida auhindu. Sunoreki kaubamärgitaotluse reproduktsioonil oleva sõna “Tank” kujundus ja font on äravahetamiseni sarnased Tank Grupi poolt kaitstud kaubamärgiga ja see eksitab tarbijaid, sest kaubamärgi kõige meeldejäädav osa on sõna “Tank”. Tank Grupp leiab, et nende teenused “tööstusdisain” (klass 42) ja “disainiteenustega seotud äritegevuse siirdeteenused” (klass 35) on teist liiki kui Sunoreki kaubad “mööbel, moodulvaheseinad, riulisüsteemid, liugused” (klass 20), kuid samas on tegemist assotsieeruvate kaupade/teenustega. Oma klassi 42 teenustega “disaini- ja kujundustööd, tootekujundus” seoses leiab Tank Grupp, et need kuuluvad samasse valdkonda ning assotsieeruvad Sunoreki klassi 20 kuuluvate konkreetsete toodetega. Tank Grupp märgib kokkuvõtlikult, et kaubamärgitaotluse reproduktsioon assotsieerub registris oleva kaubamärgi reproduktsiooniga, olles samas valdkonnas, nn riskklassid.

Tank Grupp palub apellatsioonikomisjonil tunnistada Patendiameti otsus kaubamärgi “Tank Indoor Systems + kuju” registreerimise kohta õigusvastaseks, see otsus tühistada ja teha asja kohta uus otsus.

Lõplike seisukohtade juurde esitas Tank Grupp materjali “Tank Grupi AS mööblidisaini tööd 1997-2002 a”.

22.09.2005 tegi apellatsioonikomisjon Sunorekile ettepaneku esitada ühe kuu jooksul (hiljemalt 24.10.2005) oma lõplikud seisukohad.

Sunoreki lõplikud seisukohad laekusid apellatsioonikomisjoni 24.10.2005. Sunorek ei nõustu jätkuvalt Tank Grupi nõudega ning jääb oma varem esitatud seisukohtade juurde. Oma lõplikes seisukohtades väljendab Sunorek kõigepealt seisukohta, et Tank Grupp on eiranud TÕAS § 54<sup>1</sup> lg-s 4 sätestatud, kuivõrd Tank Grupp on oma lõplikes seisukohtades viidanud asjaoludele, mida ta ei ole oma kirjalikes seisukohtades esile toonud ning lisanud tõendi, mida ta ei olnud enne lõplike seisukohtade esitamise ettepanekut apellatsioonikomisjonile esitanud. 03.05.2005 seisukohtade juurde esitas Tank Grupp küll 3 lisa, mille kohta ei olnud aga selgitatud, millisel viisil on need materjalid seotud antud vaidlusega ning milliseid asjaolusid need tõendavad. Nimetatud lisamaterjalidele viitab ning neid kommenteerib Tank Grupp esmakordselt alles lõplikes seisukohtades – seega on selge, et Tank Grupp on lõplikes seisukohtades viidanud uutele asjaoludele, mida ei ole kirjalikes seisukohtades esile toodud. Sunorek peab siiski oluliseks märkida, et Tank Grupi 03.05.2005 lisades esinevad olulised puudused – ei ole näha, kellele vastavad kirjad adresseeritud on või kas neid kirju on üldse välja saadetud, samuti on üllatav, et Tank Grupi töötaja “Seletuskiri” on kirjutatud tööandja, s.o Tank Grupi blanketile. Sunorek toonitab ka seda, et kõikides lisades esitatu näol on tegemist vaidlustusavalduse esitaja enese avaldustega, mis ei oma käesolevas asjas suuremat tõenduslikku jõudu kui muud vaidlustusavalduse esitaja paljasõnalised väited. Samuti märgib Sunorek, et Tank Grupp on lõplikes seisukohtades oluliselt muutnud oma väiteid KaMS § 8 lg 1 p-ga 3 seonduvalt. Kui varem viitas Tank Grupp nimetatud normis sisalduvale eriliigilisuse tingimusele, siis lõplikes seisukohtades väidetakse esmakordselt, et tegemist on kaupade ja teenustega, mis kuuluvad samasse valdkonda. Sunorek leiab, et Tank Grupi poolt lõplikes seisukohtades esitatud uued asjaolud ning uus tõend tuleb jätta tähelepanuta.

Seoses KaMS § 8 lg 1 p-ga 5 on Sunorek jätkuvalt seisukohal, et tema kaubamärgitaotluses märgitud kaubad ei kuulu samasse valdkonda Tank Grupi äriregistrisse kantud tegevusaladega. Tank Grupi tegevusvaldkonnaks ei ole mööbli tootmine. Kujundusteenust ostva tarbija eesmärgid on erinevad sellise tarbija eesmärkidest, kes ostab konkreetse tootja kaupu. Kujundusteenuse eesmärgiks ja tulemiks ei ole mitte konkreetne toode, vaid väljatöötatud kontseptsioon tervikuna. Kuna kujundusteenust on (sarnaselt jae- ja hulgimüügiteenustega) sisuliselt võimalik pakkuda mistahes kaupade osas, siis kuuluks Tank Grupi loogikast lähtuvalt suurem osa maailmas eksisteerivatest kaupadest tema tegevusaladega ühte valdkonda, mis on aga selgelt ebaõige järeldus. Kuna käesoleval juhul ei ole tegemist samade tegevusvaldkondadega, puudub vajadus analüüsida, kas vaadeldavad ärinimi ja kaubamärk on identsed ja/või äravahetamiseni sarnased või mitte. Samuti ei ole Sunorek nõus, et tema kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3. Tank Grupp ei ole esitanud ühtegi tõendit, mis näitaksid tema registreeritud kaubamärgi kasutamise ulatust, selle tuntust ja mainet valdava enamuse tarbijate hulgas enne Sunoreki kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Konkurssidel osalemise fakt ning saadud auhindade loetelu ei näita neid asjaolusid mingil moel. Juba ainuüksi viidatud asjaolude tõendamata tõttu ei ole käesolevas asjas sisulist tähtsust selles, kas võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad. Sunorek peab oluliseks ka märkida, et sarnaste sõnade sisaldumine eriliigiliste kaupade tähistamiseks kasutatavate kaubamärkide koosseisudes on tavapärane praktika. Nii Eesti Patendiameti poolt kui ka Ühenduse kaubamärkidenähtena on erinevate omanike nimele registreeritud hulgaliselt sõna “TANK” sisaldavaid kaubamärke.

Sunorek jääb seisukohale, et vaidlustusavaldus tuleb jätta täies ulatuses rahuldamata.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.

KaMS § 8 lg 1 p 5 kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased teisele isikule kuuluva ärinimega, kui ärinimi on kantud äriregistrisse enne kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeva või prioriteedikoopäeva, ja teise isiku tegevusala, mille kohta äriregistrisse on tehtud kanne, kuulub samasse valdkonda kaupade ja teenustega, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Apellatsioonikomisjon ei nõustu Tank Grupi seisukohaga, et Sunoreki kaubamärgitaotluses nr M200200284 nimetatud kaubad kuuluvad samasse valdkonda Tank Grupi tegevusaladega, mis on kantud äriregistrisse. Sunorek taotleb oma kaubamärgi registreerimist järgmistele klassi 20 kaupadele: *“mööbel, nimelt liuguksed, garderoobikapid, riiulisüsteemid, moodulvaheseinad”*. Tank Grupi äriregistrisse kantud tegevusalad seevastu on järgmised: *“reklaamiteenused; disaini- ja kujundustööd”*. Tegemist on kaupade ja teenustega, mis kuuluvad selgelt erinevatesse valdkondadesse. Kuivõrd Tank Grupp on apellatsioonikomisjonile esitatud seisukohtades käsitletud üksnes tegevusala *“disaini- ja kujundustööd”*, tuleb asuda seisukohale, et menetlusosaliste vahel puudub vaidlus selles, et tegevusala *“reklaamiteenused”* ei kuulu Sunoreki kaupadega samasse valdkonda. Apellatsioonikomisjon ei pea ka tegevusala *“disaini- ja kujundustööd”* Sunoreki kaupadega samasse valdkonda kuuluvaks. Käesoleval juhul ei ole tegemist situatsiooniga, kus Sunorek sooviks kaubamärgile “Tank Indoor Systems + kuju” ainuõigust disaini- ja kujundusteenuste osutamiseks, vaid nimetatud kaubamärgiga soovib Sunorek tähistada konkreetseid klassi 20

kuuluvaid mööblikaupu. Kaubamärgi registreerimine nende kaupade osas tähendaks eelkõige Sunoreki ainuõigust tema poolt valmistatud (valmistada lastud) liuguste, garderoobikappide ja teiste kaubamärgitaotluses loetletud kaupade tähistamiseks kaubamärgiga “Tank Indoor Systems + kuju”, mitte aga ainuõigust disaini- ja kujundusteenuste osutamiseks. Kui disaini- ja kujundusalaste teenuste osutajal on selle tegevuse raames ainuõigus teatavale tähisele/sümboolikale, siis tähendab see teenuse osutaja ainuõigust osutada vastavat teenust sellise tähise/sümboolika all, millega aga ei kaasne ainuõigust kaupade tähistamiseks, mida võidakse teenuse osutamisel kasutada või valmistada. Kujundus- ja disainialaseid teenuseid on põhimõtteliselt võimalik pakkuda mistahes kaupade osas. Seisukoht, mille kohaselt teenuse osutaja ainuõigus tähisele, mille all ta teenust osutab, laineks automaatselt ka kaupadele, on ilmselgelt põhjendamatu ja muudaks vastava teenuse-tähise õiguskaitse ebamõistlikult laiaks.

Disaini- või kujundusteenuse osutamisele ei olegi reeglina omane mingisuguste kaupade tähistamine teenuse osutaja sümboolikaga. On vähetõenäoline, et näiteks Tank Grupi kliendid AS Prike, AS Esmofon jne on ostnud sisekujunduslahenduste, messibokside kujunduse vms teenust selleks, et kasutada vastavaid lahendusi äritegevuses Tank Grupi sümboolika all. Vastupidi, sellelaadsete teenuste ostjate huvi ja eesmärk on üldjuhul siiski omaenda ärilise sümboolika võimalikult atraktiivne esiletoomine ning ühtsete kontseptsioonide väljatöötamine.

Käesoleval juhul ei saa Tank Grupi tegevusalasid ning Sunoreki kaupu pidada samasse valdkonda kuuluvaiks. Seega ei oma antud asjas sisulist tähtsust, kas kaubamärk “Tank Indoor Systems + kuju” on äravahetamiseni sarnane ärinimega “Tank Grupi AS”. Apellatsioonikomisjon märgib siiski, et Tank Grupi seisukoht võrreldavate tähiste äravahetamiseni sarnasuse osas on põhjendamatu. Võrreldavate tähiste ainsaks ühisosaks on sõna “tank” esinemine ärinimes/kaubamärgis, muus osas on tähised erinevad. Vaatamata sellele, et Tank Grupp käsitleb sõna “tank” oma ärinime ja Sunoreki kaubamärgi “põhisõnana”, ei või siiski ignoreerida tähiste tervikliku võrdlemise printsiipi. Võrreldes Tank Grupi ärinime ning Sunoreki kaubamärki tervikuna, tuleb asuda seisukohale, et tähised on teineteisest piisavalt erinevad.

Samuti leiab Tank Grupp seda, et kaubamärgi “Tank Indoor Systems + kuju” registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3. Nimetatud sätte kohaselt ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Tank Grupi poolt esitatud argumentide valguses on Tank Grupi käsitus kaubamärgi “Tank Indoor Systems + kuju” õiguskaitset välistavate asjaolude esinemise kohta KaMS § 8 lg 1 p 3 alusel vastuolulised. KaMS § 8 lg 1 p 5 osas on Tank Grupp läbivalt toonitanud oma äriregistrisse kantud tegevusalade kuulumist samasse valdkonda Sunoreki kaubamärgitaotluses nimetatud kaupadega. KaMS § 8 lg 1 p-le 3 viidates on Tank Grupp oma nõuete alusena esitanud sätte, mille kohaldamise üheks eeltingimuseks on kaupade/teenuste eriliigilisus. Ometi on Tank Grupi varasem kaubamärk “tank creating the advertising that works + kuju” (reg nr 35067) registreeritud põhimõtteliselt samasuguste teenuste osas nagu on ka tema äriregistrisse kantud tegevusalad. Kuigi Tank Grupi kaubamärgiga nr 35067 hõlmatud teenused on esitatud nõ laiendatud kujul (klass 42: “disaini- ja kujundustööd, pakendidisain, graafiline disain, tööstusdisain, tootekujundus, disainialased konsultatsioonid,

*disainiinfo, disainialase arvutitarkvara moderniseerimine, trükiste kujundamine*”), mahuvad kõik need teenused üldmõiste “*disaini- ja kujundustööd*” alla. Seega on Tank Grupi käsitletud vastuolulised ja teineteist välistavad.

Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et käesoleval juhul on KaMS § 8 lg 1 p-s 3 sätestatud kaupade/teenuste eriliigilisuse nõue täidetud, kui võrd teenused, mille tähistamiseks on registreeritud kaubamärk nr 35067, on teist liiki kui kaubad, mis on loetletud kaubamärgitaotluses nr M200200284. Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärgid “*tank creating the advertising that works + kuju*” ja “*Tank Indoor Systems + kuju*” ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad ning et Sunoreki kaubamärgi registreerimine ei või tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua Tank Grupi kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise.

Nii nagu eespool võrreldud ärinime ja kaubamärgi puhulgi, on ka kahe siin võrreldava kaubamärgi ainsaks ühisosaks sõna “*tank*” esinemine kaubamärkides. Kaubamärkide muud sõnalised osad on ilmselgelt erinevad, samuti on erinevad kaubamärkide kujunduslikud elemendid. Oluline on täheldada ka seda, et Tank Grupi kaubamärgi sõnaline osa “*creating the advertising that works*” viitab üheselt Tank Grupi tegevusvaldkonda kuuluvale reklaamiteenusele, millega aga Sunoreki kaupadel puudub vähimgi seos. Eraldi sõna “*tank*” käsitledes väärib märkimist, et selline sõna esineb ka paljude teiste kaubamärkide (nii Eestis registreeritud kui ka alates 01.05.2004 muuhulgas Eestis kehtivate Ühenduse kaubamärkide) koosseisus, mistõttu ei ole tegemist sõnaga, mis peaks olema seostatav üksnes Tank Grupiga. Toetudes tähiste tervikliku võrdlemise printsiibile, on apellatsioonikomisjon seisukohal, et kaubamärgid “*tank creating the advertising that works + kuju*” ja “*Tank Indoor Systems + kuju*” on piisavalt erinevad.

Tank Grupp ei ole tõendanud ka seda, et Sunoreki taotletav kaubamärk võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua kaubamärgi “*tank creating the advertising that works + kuju*” maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise. Tuleb nõustuda Sunoreki seisukohaga, et kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise eelduseks on valdava enamuse tarbijate teadlikkus konkreetsest kaubamärgist. Ainuüksi see, et Tank Grupp on osalenud erinevatel konkurssidel ning võitnud ka mitmeid auhindu (mille tegelikkusele vastavust ei ole ka Sunorek kahtluse alla seadnud), ei tõenda selliseid asjaolusid. Samuti ei muuda kaubamärgi iseenesest tuntuks kaubamärgiga tähistatud meenete (nt Tank Grupi poolt osundatud fliiside) kinkimine klientidele. Kaubamärgi “*tank creating the advertising that works + kuju*” äravahetamiseni sarnasuse/assotsieeruvuse puudumine Sunoreki kaubamärgiga välistab selle, et tarbija eksitamise tagajärjel võidakse Tank Grupi kaubamärgi mainet ära kasutada või eristatavust kahjustada.

Apellatsioonikomisjon suhtub kriitiliselt Tank Grupi esitatud tõenditesse, milles Tank Grupiga seotud isikud deklareerivad, et Sunoreki kaubamärk segab nende tööd ning on põhjustanud inimestes segadust. Tegemist on vaidlustusavalduse esitaja enda deklaratsioonidega, mistõttu apellatsioonikomisjon ei pea võimalikuks ainuüksi Tank Grupi väidetele tuginedes tuvastada, et isikud tõepoolest on eksitusse sattunud. Muid tõendeid isikute väidetava eksitusse sattumise kohta apellatsioonikomisjonile esitatud ei ole.

Kokkuvõtlikult on apellatsioonikomisjon seisukohal, et Sunoreki kaubamärgi “*Tank Indoor Systems + kuju*” registreerimine klassis 20 ei ole vastuolus ei KaMS § 8 lg 1 p-ga 5 ega p-ga 3.

Arvestades kõike eeltoodut ning juhindudes TÕAS §-st 61, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-dest 3 ja 5, apellatsioonikomisjon

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

**jätta vaidlustusavaldus 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 kaubamärgi kaitstavuse küsimuses, 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 kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Hallika

K. Tults