

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 697-o

Tallinnas, 31. augustil 2005.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri- Koit Lahek ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku AS Hotell Viru vaidlustusavalduse, milles palutakse tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi 'VANA WIRU + kuju' registreerimise kohta klassis 43 Vana Wiru Grupp OÜ nimele.

Vaidlustusavaldus esitati 31.juulil 2003.a. ja registreeriti nr 697 all. Vaidlustusavaldus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Vaidlustusavalduse esitas Advokaadibüroo Sorainen Law Offices OÜ jurist Nelli Loomets, Pärnu mnt 15, Tallinn, 10141.

Vaidlustusavalduse kohaselt:

Vastavalt Eesti Kaubamärgilehes nr 02.06.2003.a. avaldatule on Patendiamet otsustanud registreerida kombineeritud kaubamärgi 'VANA WIRU + kuju' Vana Wiru Grupp OÜ nimele (lisa 1).

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kaubamärk 'VANA WIRU + kuju' registreerimine Eestis klassis 43 on vastuolus kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 punktidega 2 ja 4.

AS Hotell Viru nimele on 06.09.1999.a. registreeritud klassis 42 hotelli- ja restoraniteenuste tähistamiseks kaubamärk 'VIRU HOTELL' registreerimisenumbriga 29407 (lisa 2). Vana Wiru Grupp OÜ klassis 43 registreeritud teenused on samaliigilised AS Hotell Viru kuuluva kaubamärgiga 'VIRU HOTELL' kaitstud teenustega. Pärast Vana Wiru Grupp OÜ (endise ärinimega Arriola Grupp) poolt Tallinnas Viru tänaval tähise 'VANA WIRU + kuju' kasutusele võtmist on esinenud juhtumeid, kus tarbijad seostavad tähisega 'VANA WIRU + kuju' AS- le Hotell Viru esitatud reserveerimiskupongidega (lisa 3), mille kohaselt kliendid on reserveerinud majutuse küll Vana Wiru hotelli, kuid pöördunud reserveerimiskupongiga ikkagi Viru hotelli. Seega ei ole kliendid eristanud kahte täiesti erinevat majutusk kohta. Hotell Viru töötajad on sunnitud pidevalt telefoni teel selgitama, et tarbijad ei ole pöördunud mitte Vana Wiru hotelli, vaid Viru hotelli ning need on täiesti erinevad hotellid. Osa tarbijatest on pidanud Vana Wiru hotelli Viru hotelli allasutuseks jms, kuna:

- tarbijad seostavad tähisega 'VANA WIRU + kuju' AS- ile Viru Hotell kuuluvat kaubamärki 'VIRU HOTELL';
- tähisega 'VANA WIRU + kuju' soovitakse kaitsta samaliigilisi teenuseid, mis on kaitstud AS- ile Hotell Viru kuuluva kaubamärgiga 'VIRU HOTELL';
- AS Hotell Viru kaubamärk on varasem ja saanud õiguskaitse juba 1997.aastast, siis leiab vaidlustusavalduse esitaja, et klassis 43 kaubamärgi 'VANA WIRU + kuju' registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 2.

AS Hotell Viru kaubamärk 'VIRU HOTELL' on üldtuntud Eestis. Hotell Viru tegutseb Eestis juba 1972.aastast. Äriregistrisse kanti AS Hotell Viru 03.12.1997.a. (lisa 4). Endisel nn "nõukogude ajal" oli Hotell Viru üks tuntumaid väliskülalisi majutav hotell Eestis. Läbi pikaajalise ja vaheaegadeta tegutsemise on kaubamärk 'VIRU HOTELL' saanud üldtuntuks Eestis, sest teda on aktiivselt kasutatud majandus- ja äritegevuses hotelli aktiivseks reklaamimiseks. Vana Viru Grupp OÜ kasutab tähises 'VANA WIRU + kuju' sõna 'WIRU', mis on aga peaaegu identne sõnaga 'VIRU'. Sõna 'VIRU' on kaubamärgi 'VIRU HOTELL' kõige olulisem osa, kuna:

- kaubamärk 'VIRU HOTELL' on üldtuntud Eestis;
- sõna 'WIRU' on üldtuntud kaubamärgi 'VIRU HOTELL' olulise osa taasesitus, siis leiab vaidlustusavalduse esitaja, et klassi 43 kaubamärgi 'VANA WIRU + kuju' registreerimine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p 4 ja Pariisi konventsiooni artikli 6 bis.

27. aprillil 2004.a. esitas Vana Wiru Grupp OÜ kaubamärgiomaniku esindaja vandeadvokaat Viive Kaur vastuse AS Hotell Viru vaidlustusavaldusele. Kaubamärgiomaniku esindaja leidis:

Patendiameti otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Vaidlustusavalduse esitaja väited võrreldavate kaubamärkide assotsieeruvuse kohta KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes on paljasõnalised, nende kinnitamiseks ei ole esitatud ühtegi tõendit. Ainuüksi kaebusele lisatud voucher, millele on pealegi märgitud hotelli Vana Wiru täpne nimetus ja aadress, ei ole asjakohased tõendid. Vaidlustatud kaubamärk on oluliselt erinev vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgist ning lisaks nimetatule on vaidlustatud kaubamärgiomanik kõikides oma reklaammaterjalides, sealhulgas internetis avaldatutes, aga samuti firmadokumentides kasutanud kombineeritud kaubamärki, milles vanalinna ehitiste stiliseeritud kujutis moodustab ühtse terviku sõnaühendiga. Nimetatut tõendamiseks on lisatud eelmärgitud materjalide koopiad või väljatrukid, samuti spetsialisti arvamus. Kaubamärkide vastandamisel tuleb mõlema märgi puhul lähtuda neist kui tervikutest.

KaMS § 8 lg 2 p 4 käsitlemisel on vaidlustusavalduse esitaja märkinud, et vaidlustatud kaubamärk võib põhjustada äravahetamist teise kaubamärgiga tulenevalt asjaolust, et sõna 'viru' on kaubamärgi 'VIRU HOTELL' kõige olulisem osa, milline sisaldub kaubamärgis 'VANA WIRU + kuju'. Kaubamärgiomaniku esindaja sellega ei nõustu. Vaidlustatud kaubamärk koosneb kahest elemendist – piltmärgist (stiliseeritud majade kujutis) ja sõnamärgist (sõnaühend 'VANA WIRU'), millised moodustavad tervikliku kombinatsiooni ja on sellisena ka tavatarbijale vaadeldav. Kaubamärgis on kasutatud kujundeid, millised kaudselt meenutavad tähti 'V' ja 'W' ning kompositsiooniline ja kujunduslik rõhk on stiliseeritud majade kujutisel, mitte sõnal 'VIRU'. Lisaks ei ole vaidlustusavalduse esitaja oma väidet, et vaidlustatud kaubamärk võib põhjustada äravahetamist teise märgiga, millegagi tõendanud.

Vastuses juhitakse tähelepanu ka sellele, et vaidlustatud kaubamärk viitab vanalinnale kui ajaloolisele linnakeskusele ja hotelli- ja toitlusteenust osutatakse vanalinnas samas piirkonnas, kus asub ka Vana- Wiru tänav ja kus asub tänapäeval Viru tänav.

Vaidlustusavaldus esitati apellatsioonikomisjonile 31.juulil 2003.a. Samas on vaidlustusavalduse esitaja seaduslik esindaja saatnud Vana Wiru Grupp OÜ- le kui *heale*

koostööpartnerile 13.augustil 2003.a. kirjaliku teate, millest võib järeldada, et AS Hotell Viru hotelliteenust ise ei osuta ning et sellekohane otsus oli sisuliselt vastu võetud ja õiguslikult vormistatud juba käesoleva vaidluse esitamise ajal. Lisaks sellele on endise Viru Hotelli hoonel arvates 01.09.2003.a. majutusteenuse uue osutaja – AS Sokotel poolt kasutatud kombineeritud kaubamärk ‘Sokos Hotel Viru’.

Vaidlustusavaldus ei ole mingil määral põhjendatud. Vaidlustusavalduse esitamise esmane eeldus on esitaja õiguste ja vabaduste rikkumine. Käesoleval juhtumil ei ole vaidlustusavalduse esitaja õigusi ja vabadusi mingil määral rikutud, mistõttu ainuüksi nimetatust tulenevalt tuleks jätta avaldus rahuldamata.

Vaidlustatud kaubamärgis kasutatud sõnaühend ‘Vana Wiru’ on ühtlasi ka osa kaubamärgiomaniku seadusega kaitstud ärinimest.

04.jaanuaril 2005.a. esitas vaidlustusavalduse esitaja esindaja vandeadvokaat Carry Plaks taotluse pikendada lõplike seisukohtade esitamise tähtaega seoses sellega, et jurist Nelli Loomets ei ole enam Advokaadibüroo Sorainen Law Offices töötaja, vajatakse täiendavat aega uue esindaja – patendivoliniku – leidmiseks ja lisatõendite esitamiseks.

06.jaanuaril 2005.a. palus apellatsioonikomisjon esitada vaidlustusavalduse esitajal lõplikud seisukohad hiljemalt 14.veebruari 2005.a..

14.veebruari 2005.a. esitas vaidlustusavalduse esitaja esindaja patendivolinik Urmas Kauler esitas vastuse Vana Wiru Grupp OÜ 27.aprilli 2004.a. seisukohtadele ning täiendavad tõendid. AS Hotell Viru jäi oma 31.juulil 2003.a. vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja nõuete juurde ning lisan kokkuvõtlikult alljärgneva:

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (edaspidi TRIPS) artikkel 16 lg 1 kohaselt on registreeritud kaubamärgi omanikul ainuõigus takistada kolmandaid isikuid, kellel puudub tema nõusolek, kasutamist kaubanduses identseid või sarnaseid märke kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased nendega, mille jaoks antud kaubamärk on registreeritud, kui selline kasutamine põhjustaks tõenäoliselt segiajamise. AS Hotell Viru ei ole andnud Vana Wiru Grupp OÜ nimele luba registreerimistaotluses nr M200200762 esitatud kaubamärgi ‘VANA VIRU’ registreerimiseks klassis 43. KaMS § 8 lg 1 punktis 2 toodud tingimused ei ole täidetud.

Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et kombineeritud kaubamärk “VANA WIRU” assotsieerub registreeritud kaubamärgiga nr 29407 ‘VIRU HOTELL’. Seejuures ei ole oluline, kas kaubamärgid on ka väliselt sarnased või mitte, vaid see, kas ühe kaubamärgi nägemisel tekivad seosed teise kaubamärgiga. Kaubamärgi assotsieerumist teise kaubamärgiga saab hinnata ka kaubamärkide peamiste (domineerivate) elementide põhjal, kuna just sellised elemendid kaubamärkidest jäävad tarbijale meelde ja tekitavad assotsiatsioone. Kuivõrd kaudne assotsieerumine on aktsepteeritav ühe võimaliku assotsieerumise viisina, on kaudse assotsieerumise tuvastamiseks põhjendatud kaubamärkide domineerivate elementide võrdlemine. Kaudse assotsieerumise tuvastamisel tuleb seega leida, kas ostjal võiks tekkida mulje, et võrreldavad tähised kuuluvad ühele omanikule (teenuse osutajale). Kaudse assotsieerumise tuvastamisel ei ole niivõrd oluline kaubamärkide üldmulje, kuivõrd see, kas mingi elemendi olemasolu tähistekombinatsioonis võiks tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud teise omaniku poolt osutavate teenustega.

Võrreldavate kaubamärkide 'VANA WIRU' ja 'VIRU HOTELL' puhul on kaubamärgi kujunduslik osa vastavalt abstraktse olemusega ja minimaalne, mistõttu tarbija nimetab kaubamärke sõnaliste osade VANA WIRU ja VIRU HOTELL järgi. Kaubamärkides esinevad sõnad VANA ja HOTELL on kirjeldava iseloomuga tähised ning nende kasutamine kaubamärkides tavapärane (lisad 2 ja 3). Meedias avaldatust nähtuvalt jäetakse tihti kaubamärgi 'VIRU HOTELL' kirjeldav osa HOTELL välja ning nimetatakse üksnes sõna VIRU. Seega jäävad vastanduvate kaubamärkide eristuvamateks elementideks vastavalt sõnad WIRU ja VIRU. Sõnalised osad WIRU ning VIRU on praktiliselt identsed, erinevus seisneb vaid ühes tähes – W, mis hääldub identselt tähega V. Sellist erinevust ei ole kõnekeeles võimalik hoomata. Ka praktikas asendatakse sõnas WIRU täht W tähega V (lisad 4 ja 5). Kuigi kujunduslikud elemendid ei ole ühesugused, ei ole see sõnaliste osade suurt sarnasust arvestades siiski piisav, et muuta kaubamärgid tervikuna teineteisest piisavalt erinevaks.

Taotleja põhjendab sõna WIRU olemasolu kaubamärgis 'VANA WIRU' seoses Viru tänavaga. Kaubamärgi 'VIRU HOTELL' puhul on sõna VIRU samuti seostatav samanimelise tänava ja väljakuga. Seega puudub kaubamärkidel semantiline erinevus ning tarbijad ei saa kaubamärke nende sõnaliste osade tähendusest lähtuvalt eristada.

Kaubamärkide eristuvust ei tõenda spetsialisti arvamus. Näib, et Vana Wiru Grupp OÜ püüab esitleda arvamust kui vastuvaidlematuid fakte sisaldavat dokumenti. Ühe isiku arvamus ei ole käsitletav faktina. Asjaolu, kas üks kaubamärk assotsieerub teisega või mitte, kindlakstegemisel ei tule lähtuda reklaamifirma töötaja arvamusel, vaid selle hindajaks peab olema keskmine tarbija, kellele kaubamärk on suunatud. Lähtuda tuleb muljest, mis tekib vastandatud kaubamärkide 'VANA WIRU' ja 'VIRU HOTELL' vaatlemisel.

Teenused, mida võrreldavate kaubamärkide all osutatakse, on samaliigilised. Üldiselt teadaolevalt on sarnaste kaubamärkide puhul eksitusse sattumise tõenäosus seda suurem, mida sarnasemad on kaubamärkidega tähistatavad kaubad ja teenused.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud umbmäärast kujutust. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Käesoleval juhul viib umbmäärane mälestus selleni, et vastavaid kaubamärke tuleb pidada assotsieeruvateks.

KaMS § 8 lg 1 p 4 toodud tingimused ei ole täidetud. Kaubamärk 'VIRU HOTELL' on Eestis üldtuntud. Üldtuntud märgi erakorralist kaitset loetakse õigustatuks, sest sellega sarnase märgi registreerimine või kasutamine kujutab endast enamjuhtudel kõlvatut konkurentsi. Kaubamärgi 'VIRU HOTELL' näol on tegemist üldtuntud ja eduka kaubamärgiga. AS Hotell Viru kaubamärgi üldtuntus enne 23.05.2002 nähtub ajalehtedes Eesti Päevaleht, Postimees, Äripäev, SL Õhtuleht avaldatust ja teistest lisatud tõenditest. Arvestades kaubamärgi 'VIRU HOTELL' aastatepikkust tuntust võib kaubamärgi 'VANA WIRU' registreerimine põhjustada kaubamärkide äravahetamist ning kaubamärgi 'VIRU HOTELL' maine ja eristatavuse kahjustamist. Siinjuures ei ole vajalik, et eelmainitu oleks juba faktiliselt toimunud, piisab eeltoodu võimalikkusest. Samas nagu nähtub lisatud tõenditest – faksid, hotelli *voucher*'id, reserveerimiskupongid – millest nähtuvalt on

kaubamärkide sarnasusest eksitusse sattunud turismitöötajad ja turistid, pidades 'VANA WIRU' kaubamärgiga teenuseid AS Hotell Viru teenusteks, kuigi teenuse osutajaks on Vana Wiru Grupp OÜ, mitte AS Hotell Viru (lisad 4, 5, 13 ja 14). Turismitöötajate tähelepanuvõime peaks olema oluliselt suurem kui tavatarbijal, mistõttu on tõenäoline, et tavatarbija võib eksituse tõttu pidada 'VANA WIRU' kaubamärgiga teenuseid AS Hotell Viru teenusteks. Asjaolu, et AS-le Sokotel on antud õigus kasutada kaubamärki 'VIRU HOTELL', ei muuda registreeritud kaubamärki ja selle omanikku olematuks. AS Hotell Viru on märgitud riiklikus kauba- ja teenindusmärkide registris kaubamärgi nr 29407 ainuomanikuks ning kaubamärgi 'VANA WIRU' registreerimisega rikutakse AS Hotell Viru ainuõigust registreeritud kaubamärgile.

15.märtsil 2005.a. esitas Vana Wiru Grupp OÜ seaduslikud esindajad Jelena Kornilova ja Signe Unt taotluse pikendada lõplike seisukohtade ja neid kinnitavate dokumentaalsete tõendite esitamise tähtaega.

11.mail 2005.a. esitas lõplikud seisukohad Vana Wiru Grupp OÜ seaduslik esindaja Jelena Kornilova. Ta jäi varem 26.aprillil 2004.a. esitatud seisukohtade juurde. Lähtuvalt AS Hotell Viru 14.veebruari 2005.a. seisukohtadega märgiti ja täiendavalt rõhutati järgmist:

Vaidlustatud kaubamärgiomanik ei nõustunud vaidlustusavalduse esitajate väidetega võrreldavate kaubamärkide kaudse assotsieerumise osas. Ta on arvamusel, et ka kaudse assotsieerumise tuvastamisel on oluline kaubamärkide üldmulje. Vaidlustusavalduse esitaja eraldab meelevaldselt võrreldavate kaubamärkide muudest tähistest vaid sõnad 'VIRU' ja 'WIRU', leides, et sõnast 'viru' tulenevalt tekib tarbijal assotsiatsioon ning tarbija samastab neid ühe ja sama teenuse pakkujana. Taotleja nõustub vaidlustusavalduse esitajaga selles, et sõnad 'vana' ja 'hotell' kasutamine erinevates kaubamärkides on tavapärane. Seejuures ta arvab, et tavapärane ei ole nende kaubamärkide (milles sisalduvad sõnad 'vana' ja 'hotell') kasutamine tarbijate poolt ilma märgitud sõnadeta. Lisaks ei saa käesolevas vaidluses pidada tõendiks kolmandate isikute poolt üksikutel juhtudel juhuslikku ja ebatäpset kaubamärgi kasutamist.

Tallinnas tegutseb Viru Keskus, asuvad Viru väljak ja Viru tänav. Ühtegi nimetatutest ei kasutata ilma vastava täiendita. Vaidlustusavalduse esitaja on asjas esitanud rea väljatrükke kaubamärkide andmebaasist (Vana Toomas, Vana Tallinn, Hotell Tallinn, Emmi Hotell, Rataskaevu Hotell, Taru Hotell). Taotlejale on teadmata faktid eelmärgitud kaubamärkide kasutamises tarbija poolt viisil 'Toomas', 'Tallinn' (liköör), 'Emmi', 'Rataskaevu', 'Taru' jms. Seega on alusetu ka ainult sõnade 'viru' ja 'wiru' võrdlemine.

Esitatud spetsialisti arvamus on esitatud vaid ühe tõendina ja seda saab hinnata kogumis teiste tõenditega. Lisaks ei ole tegemist ühe isiku subjektiivse arvamusega. Reklaamifirma Vincent tegutseb juba 1991.a. ja tema peamiseks tegevusvaldkonnaks on graafiline disain. Reklaamifirma on korduvalt patendivolinike tellimisel teostanud kaubamärkide graafiliste elementide võrdlevaid analüüse. Reklaamifirma arvamusi on oma töös kasutanud ja aktsepteerinud ka Patendiamet.

Vaidlustusavalduse esitaja väidab, et asjaolu kindlaksmääramisel, kas üks kaubamärk assotsieerub teise kaubamärgiga, tuleb lähtuda muljest, mis tekib vastandatud kaubamärkide vaatlemisel, so 'VANA WIRU + kuju' ja 'VIRU HOTELL' vaatlemisel. Selles taotleja nõustub väite esitajaga. Vastandatud kaubamärkide võrdlemisel on ilmselge, et tarbijas ei saa tekkida ei otseseid ega kaudseid assotsiatsioone. Vastupidist ei ole

vaidlustusavalduse esitaja tõendanud ja ta on piirdunud vaid paljasõnaliste väidetega. Seega puudus taotlejal vajadus küsida ja saada vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks AS-i Hotell Viru luba. Taotleja rõhutab, et ta kasutab oma kaubamärki täpses vastavuses taotluses esitatuna – ‘VANA WIRU + kuju’.

Vaidlustusavalduse esitaja väidete kohaselt on talle kuuluv kaubamärk saanud üldtuntuks ning viidates Pariisi konventsiooni artiklile 6 *bis* lõikele 1 asunud seisukohale, et kaubamärgi ‘VANA WIRU + kuju’ registreerimine on ebaseaduslik tulenevalt asjaolust, et kaubamärgi oluline osa (so sõna ‘wiru’) kujutab endast üldtuntud märgi taasesitust.

Sõna ‘wiru’ lugemine kõige olulisemaks elemendiks kaubamärgist, on vaidlustusaavalduse esitaja poolt meelevaldne, põhjendamata ja alusetu. Vaidlustatud kaubamärgil on kaks võrdväärset olulist osa – kasutamisel lahutamatu sõnaühendina ‘vana wiru’ ja kujundusgraafika. Juba oma esialgses vastuses viitas taotleja ajaloolisele aspektile, mis väljendub nii kaubamärgi sõnalisel kui kujundusgraafilisel osal, kui ka asjaolule, et taotleja osutab vaidlusaluse kaubamärgi all teenust Tallinna vanalinna vastavas ajaloolises keskkonnas – endise Vana Wiru (Vana- Viru, Wana Wiru) tänava asukohas.

18.augusti 2005.a. apellatsioonikomisjoni esimehe otsusega alustati vaidlustusavalduse nr 697 asjas kirjalikku lõppmenetlust.

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

Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. AS Hotell Viru 31.juulil 2003.a. dokument, milles ta vaidlustab kaubamärgi ‘VANA WIRU’ registreerimist, on nimetatud kaebuseks. 01.mail 2004.a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi “uus KaMS”), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. 01.mail 2004.a. jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS). Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, AS Hotell Viru tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana ja Vana Wiru Grupp OÜ kaubamärgi taotlejana või omanikuna.

Vaidlust ei ole selles, et kaubamärk ‘VIRU HOTELL’ on vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes varasem kaubamärk. Samuti ei ole vaidlust selles, et võrreldavad kaubamärgid tähistavad samaliigilisi teenuseid klassis 42 ja 43. Taotleja Vana Wiru Grupp OÜ ei ole vaidlustanud kaubamärgi ‘VIRU HOTELL’ üldtuntust, vaid viitas asjaolule, et kaubamärki endisel kujul enam ei kasutata, vaid kasutamisel on arvates 2003.a. sügisest ‘SOKOS HOTEL VIRU’.

Seega taandub käesolevas asjas vaidlus sellele, kas võrreldavad kaubamärgid assotsieeruvad vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes ning kas vaidlustatud kaubamärk on üldtuntud kaubamärgi taasesitus Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses ja vana KaMS § 8 lg 1 p 4 mõttes.

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk:

VIRU
HOTELL

Registreeringu number 29407, registreerimise kuupäev 06.09.1999, taotluse esitamise kuupäev 19.12.1997, kehtivuse lõppemise kuupäev 06.09.2009, mittekaitstav osa - kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna HOTELL kasutamiseks, on kaitstud klass 42: *hotelli- ja restoraniteenused*.

Vaidlustatud kaubamärk:



VANA WIRU

Registreerimistaotluse number M200200762, taotluse esitamise kuupäev 23.05.2002, avaldamise kuupäev 02.06.2003 on esitatud kaitsmiseks klassides 12, 16, 35, 39, 41, 44 ja vaidlustatud klassis 43: *elamispinna tähtajaline üürimine; koosolekuruumide üürimine, rentimine; turismibaasid, matkakodud; hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; pansionaadikohtade, kostikohtade reserveerimine, ettetellimine; elamispinna tähtajaline ettetellimine, reserveerimine; hotellid; toidubaarid, püstijalabaarid, einelauad; kohvikud; selvekohvikud, kafeteeriad; motellid; kostikohad, pansionaadid; loomade majutus; restoranid; selverestoranid; kantiinid, asutuste sööklad; puhkelaagriteenused (majutus); baariteenused; laagriplatsiteenused; toitlustusteenused*.

Ei puutu asjasse vaidlustatud kaubamärgi esindaja väited selle kohta, et AS Hotell Viru ise enam ei osuta hotelliteenust. AS Hotell Viru ei ole likvideeritud ega muul viisil äriregistrist kustutatud, tegemist on õigusvõimelise juriidilise isikuga, kellel on õigus anda oma kaubamärki kasutada kolmandatele isikutele.

Võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed ega äravahetamiseni sarnased, sellega nõustusid mõlemad menetlusosalised. Oma vaidlustusavalduses jäi esitaja väite juurde, et kaubamärgid assotsieeruvad kaudse assotsieerumise kaudu ja see assotsieerumine on seotud mõlemas kaubamärgi koosseisus kasutusel oleva sõnaga 'viru'/'wiru' ja sellega, et tegemist on hotelliteenustega.

Apellatsioonikomisjon leiab, et kaudne assotsieerumine ei ole leidnud tõendamist. Euroopa Kohtu praktikas on korduvalt asutud seisukohale, et assotsieerumine on vaadeldav kui äravahetamiseni sarnasus (likelihood of confusion, mitte likelihood of association). Vanas KaMS kaubamärkide assotsieerumine on iseseisvaks keeldumise aluseks, kuid uues KaMS on assotsieeritavus hõlmatud äravahetamiseni sarnasuga (§ 10 lg 1 p 2). Kuna seaduse areng ja kaubamärkide kasutus on pidev protsess, mitte konstantne seisund, siis kaubamärkide assotsieeruvuse (ja eriti selle nõrgema väljundi – kaudse assotsieeruvuse) hindamise puhul tuleb olla eriti ettevaatlik. Kaubamärkide ringi põhjendamatu piiramine kahjustab vaba konkurentsi.

AS-i Vincent 24.09.2003.a. analüüsi nr 96 näol ei ole tegemist õiguslikku hinnanguga, vaid firmagraafika spetsialisti arvamusega võrreldavate kaubamärkide kohta. See arvamus muuhulgas kinnitab, et võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed ega äravahetamiseni sarnased.

Patendiameti toimiku materjalidest nähtub, et 07.novembril 2002.a. pöördus AS Hotell Viru Patendiameti poole avaldusega, milles juhiti tähelepanu AS Hotell Viru õiguste võimalikule rikkumisele. Kaubamärgi 'VANA- WIRU + kuju' ekspertiisi käigus leidis Patendiamet, et taotletav kaubamärk võib rikkuda AS Vana Viru TT õigusi klassides 35 ja 39, seejärel vastavalt Patendiameti 07.03.2003.a. teatele täpsustas taotleja oma taotlust. Taotletava kaubamärgi konflikti kaubamärgiga VIRU HOTELL ei ole Patendiamet tuvastanud, vaid oma 07.03.2003.a. teates AS-le Viru Hotell esindajale leidis, et 'VANA WIRU + kuju' ei ole kaubamärgiga 'VIRU HOTELL + kuju' äravahetamiseni sarnane ega assotsieeru vana KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes.

Vana KaMS § 4 lg 1 kohaselt kaubamärk on tähis, mida füüsiline või juriidiline isik kasutab või kavatsseb kasutada majandus- ja äritegevuses oma teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest teenustest. Vana KaMS § 5 lg 8 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määratlemisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon. Sellest tulenevalt on oluline kaubamärgi üldmulje ning kaubamärgi omanikul lasub kohustus kasutada oma märki registreeritud kujul.

Ei ole leidnud tõendamist, et Vana Wiru Grupp OÜ oleks kaubamärki kasutanud muul kujul, kui see on esitatud registreerimiseks. Vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud voucher'ite ja kupongide näol ei ole tegemist Vana Wiru Grupi poolt väljastatud dokumentidega. Esitatud üksikud tõendid pärinevad põhiliselt ajavahemikust 11.02.2003. – 08.08.2003; see on ajast, mil Hotell Viru nime ei olnud muudetud nimeks Sokos Hotel Viru. Esitatud voutcher'itel ja talongidel on selgelt kirjeldatud hotelli nimi - Vana Wiru - ja enamuses ka hotelli asukoht – Viru tn 11. Sõna 'viru' on Eestis laialdaselt kasutusel. Tallinnas on ajalooliselt väljakujunenud nimetused nagu tänavad Viru ja Vana- Viru, on olemas Viru väravad ja Viru väljak. On rahvusvaheliselt tavapärane, et hotellide nimetuses (hotelli kaubamärkides) kasutatakse asukoha nimetust. Asjaolu, et üksikutel juhtudel ei olnud mõni isik võimeline määratlema õige hotelli asupaika, ei anna piisavalt alust lugeda võrreldavaid kaubamärke assotsieeruvateks ja/või segiaetavateks. Kaubamärkide eristatavus kujuneb muuhulgas ka kasutamise käigus. Nii, näiteks, ei aeta segamini selliseid sarnaseid kaubamärke nagu on SONY ja SANYO.

Asjakohane on vaidlustatud kaubamärgiomaniku esitaja väide, et alates 01.septembrist 2003.a. Viru väljakul asuva hotelli nimetuseks on Sokos Hotel Viru (apellatsioonikomisjon kasutab märki sellisel kujul nagu see on avaldatud hotelli koduleheküljel - sõna 'hotel' ühe l- ga) ning hotelli koduleheküljel on see nimi kasutatav kujul:



Sellisel kujul Viru väljakul asuva hotelli nimetust kinnitab ka taotleja poolt 27.aprillil 2004.a. esitatud v/ v 21.jaanuari 2003.a. Linnalehest ning foto. Sellisel kujul Viru Hotelli

teenuste reklaamimine või muul viisil Sokos Hotel Viru nime kasutamine vähendab



võimalikke assotsiatsioone võrreldava kaubamärgiga **VANA WIRU**

Lisaks eeltoodule vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa 'Vana Wiru' moodustab osa Vana Wiru Grupp OÜ ärinimest. Sellisel kujul oli nimi registreeritud äriregistris 27.juunil 2002.a. Apellatsioonikomisjonile ei ole teada, et AS Viru Hotell oleks Vana Wiru Grupp OÜ ärinime kasutamist vaidlustanud. Vana KaMS § 5 lg 5 p 1 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada majandus- ja äritegevuses kolmandate isikute nimesid.

Apellatsioonikomisjon leiab, et käesolevas asjas ei kuulu kohaldamisele vana KaMS § 8 lg 1 p 4. Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on erinevad ning need ei võimalda teha järeldust, et mõlemas märgis esinev sõna 'viru'/'wiru' moodustab kaubamärgi olulise osa Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses. Nagu on eespool öeldud, sõna 'viru'/'wiru' on Eestis laialdaselt kasutusel, üksnes Tallinnas on sõna 'viru' kasutatud ühistranspordi peatuste, kahe tänava, vanalinna väravate ja linna väljaku nimetuses. Pigem sõna 'viru/wiru' on kaubamärkide nõrgem osa. Puuduvad usaldusväärsed tõendid, mis kinnitaksid, et sõna 'viru' kaubamärkide koosseisus põhjustab äravahetamist teise märgiga.

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

OTSUSTAS:

Jätta kodumaise juriidilise isiku AS Hotell Viru vaidlustusavaldus Patendiameti 07.aprilli 2003.a. otsuse tühistamises kaubamärgi VANA WIRU + kuju kaubamärgi (taotlus M202000762) registreerimise kohta klassis 43 Vana Wiru Grupp OÜ nimele rahuldamata.

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

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

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

Allkirjad:

E. Sassian

H.- K. Lahek

P. Lello