

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

---

**OTSUS nr 980-o**

Tallinnas, 18. juulil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), ning Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Holiday Club Finland OY, aadressiga Hitsaajankatu 22, FIN-00810, Helsinki, FI, vaidlustusavalduse kaubamärgi Holiday Club + kujutis (taotlus nr M200401650) registreerimise klassides 35, 36, 43 OÜ Margo Evardsoni Õigusbüroo Krimonte nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 03.04.2006 vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult Holiday Club Finland OY, aadressiga Hitsaajankatu 22, FIN-00810, Helsinki, FI, (edaspidi vaidlustaja), keda esindavad patendivolinikud Villu Pavelts ja Indrek Eelmets OÜ LASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 980 all. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 11.04.2006 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks aseesimees Evelyn Hallika.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti 08.12.2005 otsus nr 7/M200401650 registreerida kaubamärk Holiday Club + kujutis (taotlus nr M200401650) klassides 35, 36, 43 OÜ Margo Evardson Õigusbüroo Krimonte (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse, registreerida kaubamärk Holiday Club + kujutis (taotlus nr M200401650) klassides 35, 36, 43 taotleja nimele, tühistamist.

Vaidlustusavaldusele on lisatud tõendid 14–1 lehel ja maksekorraldus nr 282 riigilõivu tasumise tõendamise kohta.

01.02.2006 Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2006 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk Holiday Club + kujutis (taotlus nr M200401650, edaspidi Kaubamärk). Vastavalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 41 lg 2 võivad asjast huvitatud isikud vaidlustada komisjonis taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lg 1 või § 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Vaidlustaja leiab, et taotlejal puudub õigus Kaubamärgile, sest esinevad KaMS § 9 lg 1 p 9 ning § 10 lg 1 p 6 ja 7 toodud õiguskaitset välistavad asjaolud.

Kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud pahauskselt ning Kaubamärki on asutud kasutama pahauskselt.

Kaubamärgi kujutis on alates 1990-ndate aastate lõpust olnud kasutusel vaidlustaja kaupade ja teenuste tähistamiseks.

2004. a oktoobrikuus avastas vaidlustaja, et Eesti Vabariigis on Holiday Club Corporation Eesti filiaali poolt asutud kasutama kaubamärki HOLIDAY CLUB, mille kuju on identne Kaubamärgiga. Kuivõrd Holiday Club Corporation Eesti filiaal tegutseb tänaseni vaidlustajaga samas majandustegevuse valdkonnas, on mõlema ettevõtte poolt kaubamärgiga HOLIDAY CLUB tähistavate kaupade ja teenuste ring identne. Olukorras,

---

Aadress:  
Harju 11  
15072

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

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

kus vaidlustaja on oma tegevusega muutnud kaubamärgi HOLIDAY CLUB tuntuks nii Soome Vabariigis kui ka selle naaberriikides, asus Holiday Club Corporation Eesti filiaal kaubamärki HOLIDAY CLUB pahauskselt kasutama.

Holiday Club Corporation Eesti filiaal on pöördunud ka vaidlustaja klientide poole tehes neile ettepanekuid osta puhkuseosakuid edaspidi mitte vaidlustajalt vaid neilt, nimetatud asjaolu kohta sooviti esitada tõendeid kahe kuu jooksul vaidlustusavalduse esitamisest.

Kasutades Holiday Club Corporation Eesti filiaali dokumentidel Kaubamärki, luuakse mulje, et vaidlustaja kliendid ostaksid kaupu ja teenuseid vaidlustajaga samasse kontserni kuuluvalt ettevõttelt, viies sellega vaidlustaja kliente eksitusse.

27.10.2004 pöördus vaidlustaja esindaja Holiday Club Corporation Eesti filiaali poole palvega lõpetada kaubamärgi HOLIDAY CLUB kasutamine. Vaidlustaja palvele järgnes 15.11.2004 Kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine taotleja poolt ja 25.11.2004 vastas Holiday Club Corporation Eesti filiaal, et kasutab Kaubamärki Kaubamärgi omaniku loal.

Arvestades asjaolu, et taotleja ei tegutse hotellimajanduse ega majutusagentide teenuste vahendamise ja õigusabi andmisega, võib eeldada, et taotleja registreeris Kaubamärgi Holiday Club Corporation Eesti filiaali palvel. Olukorras, kus Holiday Club Corporation Eesti filiaal hakkas juba enne Kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist Kaubamärki pahauskselt kasutama ning Kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ainsaks eesmärgiks oli anda Kaubamärgi kasutamise õigus Kaubamärki pahauskselt kasutavale isikule, nii on Kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine taotleja poolt kui Kaubamärgi kasutamine Holiday Club Corporation Eesti filiaali poolt pahauskne. Seega on välistatud tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 10 Kaubamärgile õiguskaitse andmine.

Kaubamärgi kasutamine kahjustab varasemat õigust autoriõiguse esemele.

Kaubamärgiks olev tähis on loodud Sky Advertising OY töötajate poolt vastavalt Sky Advertising OY ja vaidlustaja vahel sõlmitud lepingule 1996-1997 aastal ning Sky Advertising OY on andnud ainuõiguse sellise tähise kasutamiseks ja käsutamiseks vaidlustajale, loovutades kõik tähisega seotud autori varalised õigused vaidlustajale. Tähise kasutamine ilma vaidlustaja nõusolekuta rikub varasemaid õigusi tähisele, mis on autoriõigusega kaitstud. Seetõttu ei saa Kaubamärk KaMS § 10 lg 1 p 6 alusel saada õiguskaitset.

Kaubamärk on eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis.

Soome Vabariigis on tänapäeval kasutusel kaubamärk HOLIDAY CLUB. Tähis on Soomes üldtuntud, kui Soome Vabariigis tuntud ja tunnustatud puhkuseosakute müüja vaidlustaja kaubamärk, nimetatud asjaolu kohta soovitakse esitada tõendeid kahe kuu jooksul vaidlustusavalduse esitamisest. Nii Soome Vabariigis hetkel kasutusel olev kaubamärk HOLIDAY CLUB kui Kaubamärk sisaldavad sõnu HOLIDAY CLUB, mis on mõlemal tähisel esitatud identses kirjaviisis. Samuti on mõlemas tähises kasutatud identset punast värvitooni. Vaadates tähiseid kogumis on selge, et Kaubamärk on eksitavalt sarnane Soome Vabariigis üldtuntud kaubamärgiga HOLIDAY CLUB ning Kaubamärgi registreerimise eesmärgiks on luua mulje, et Holiday Club Corporation Eesti filiaal kuulub samasse kontserni kui vaidlustaja ning kasutada pahauskselt Holiday Club Corporation Eesti filiaali kaupade ja teenuste müügil vaidlustaja mainet. Olukorras, kus Kaubamärk on eksitavalt sarnane kaubamärgiga HOLIDAY CLUB, mis on kasutusel Soome Vabariigis, ei saa Kaubamärki KaMS § 10 lg 1 p 7 alusel saada õiguskaitset.

Lähtudes eeltoodust palutakse tühistada Patendiameti otsus Kaubamärgi registreerimise kohta.

06.04.2006 esitasid vaidlustaja esindajad volikirja.

26.04.2006 esitas vaidlustaja esindaja võõrkeelsete tõendite tõlked lisade 1, 5 ja 6 kohta.

1.12.2006 esitas vaidlustaja esindaja taotluse lõppmenetluse alustamiseks.

16.02.2007 esitas vaidlustaja esindaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi vaidlustusavalduses toodud seisukohtade juurde. Vaidlustaja esitab ka täiendavad tõendid taotleja pahauskse käitumise kinnitamiseks.

Taotleja ei ole omapoolseid seisukohti ega ka lõplike seisukohti komisjonile edastanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 09.07.2008.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Esimeseks leiab komisjon, et ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud, samuti ei ole taotleja esitanud oma lõplikke seisukohti.

Kuna komisjonil puuduvad taotleja vastuväited, leiab komisjon, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest huvitatud.

Teiseks märgib komisjon, et vaidlustaja on ekslikult viidanud oma vaidlustusavalduses valele KaMS sättele, nimelt pahauskse taotluse esitamise ja kaubamärgi pahauskse kasutama hakkamisega KaMS § 9 lg 1 p 10, mitte aga § 9 lg 1 p 9.

Kolmandaks märgib komisjon, et ei saa otsuse tegemisel arvesse võtta 16.02.2007 esitatud uusi tõendeid, sest lõppmenetluses ei ole see lubatud. Antud asjaolust on teadlik ka vaidlustaja, kes seda oma lõplikes seisukohtades möönab.

Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.

01.02.2006 Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2006 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk HOLIDAY CLUB + kujutis (taotlus nr M200401650) alljärgnevate kaupade ja teenuste osas:

Klass 35- müügikampaaniad; müügireklaam.

Klass 36- maaklerlus; vahendus; vahendamine; majutusagentide teenused; majutusagentuurid.

Klass 43- hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; hotellimajutus.



Tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 10 ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 6 ei saa õiguskaitset tähis, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõigusele või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust..

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 7 ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

Vaidlustusavalduse lisa 5, millest nähtub, et Kaubamärgiks olev tähis on loodud Sky Advertising OY töötajate poolt vastavalt Sky Advertising OY ja vaidlustaja vahel sõlmitud lepingule 1996-1997 aastal ning Sky Advertising OY on andnud ainuõiguse sellise tähise kasutamiseks ja käsutamiseks vaidlustajale, loovutades kõik tähisega seotud autori varalised õigused vaidlustajale. Seega saab komisjon nõustuda vaidlustaja väitega, et Kaubamärgi kujutis on alates 1990-ndate aastate lõpust olnud kasutusel kui vaidlustaja kaupade ja teenuste tähistaja.

Vaidlustusavalduse lisades 1, 2 ja 3 sisalduva informatsiooni põhjal saab komisjon nõustuda vaidlustaja järeldustega, et taotleja on esitanud Kaubamärgi registreerimistaotluse pahauskselt ning et Holiday Club Corporation Eesti filiaal on Kaubamärki kasutanud pahauskselt.

Nimelt on lisa 1 näha, et 27.10.2004 pöördus vaidlustaja esindaja Holiday Club Corporation Eesti filiaali poole palvega lõpetada kaubamärgi HOLIDAY CLUB kasutamine. Vaidlustaja palvele järgnes 15.11.2004 Kaubamärgi registreerimistaotluse esitamine taotleja poolt (vaidlustusavalduse lisa 2) ning 25.11.2004 vastas Holiday Club Corporation Eesti filiaal, et kasutab Kaubamärki Kaubamärgi omaniku loal (vaidlustusavalduse lisa 3). Asjaolust, et taotleja ei tegutse hotellimajanduse ega majutusagentide teenuste vahendamiseks vaid õigusabi andmisega, järeldab komisjon, et taotleja registreeris Kaubamärgi Holiday Club Corporation Eesti filiaali palvel.

Olukorras, kus Holiday Club Corporation Eesti filiaal hakkas juba enne Kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist Kaubamärki kasutama, oli Kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ainsaks eesmärgiks anda Kaubamärgi kasutamise õigus Kaubamärki pahauskselt kasutava isikule.

Komisjonile esitatud tõendi (vaidlustusavalduse lisa 5) põhjal leiab komisjon, et Kaubamärgi kasutamine kahjustab varasemat õigust autoriõiguse esemele. Lias 5 toodud kirjast ilmneb, et Kaubamärgiks olev tähis on loodud Sky Advertising OY töötajate poolt vastavalt Sky Advertising OY ja vaidlustaja vahel sõlmitud lepingule 1996-1997 aastal ning Sky Advertising OY on andnud ainuõiguse sellise tähise kasutamiseks ja käsutamiseks vaidlustajale, loovutades kõik tähisega seotud autori varalised õigused vaidlustajale. Tähise kasutamine ilma vaidlustaja nõusolekuta rikub varasemaid õigusi tähisele, mis on autoriõigusega kaitstud. Seega on Kaubamärgi registreerimisega rikutud KaMS § 10 lg 1 p 6 sätestatut.

Komisjonile on esitatud tõendid Soome Vabariigis kasutatava vaidlustajale kuuluva kaubamärgi HOLIDAY CLUB kasutamisest (lisad 6 ja 7). Nimetatud lisades sisalduvatest reklaamidest nähtub, et Soome Vabariigis oli vaidlustaja kaubamärki HOLIDAY CLUB, mis on identne taotleja Kaubamärgiga, kasutanud nii aprillis 1998 kui ka aprillis 2006.aastal.

Seega leiab komisjon, et Kaubamärk on eksitavalt sarnane Soome Vabariigis tuntud kaubamärgiga HOLIDAY CLUB ning Kaubamärgi registreerimise eesmärgiks on luua mulje, et Holiday Club Corporation Eesti filiaal kuulub samasse kontserni kui vaidlustaja ning kasutada pahauskselt Holiday Club Corporation Eesti filiaali kaupade ja teenuste müügil vaidlustaja mainet. Olukord, kus Kaubamärk on eksitavalt sarnane kaubamärgiga HOLIDAY CLUB, mis on kasutusel Soome Vabariigis, on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 7.

Arvestades kõike eeltoodut leiab komisjon, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada ja Patendiameti otsus tühistada.

Eeltoodule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 9, 10 ja 41, TÕAS §-dest 39, 43 ja 44 komisjon

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

**rahuldada välismaise juriidilise isiku HOLIDAY CLUB FINLAND OY, aadressiga Hitsaajankatu 22, FIN-00810, Helsinki, FI, vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200401650 registreerida kaubamärk HOLIDAY CLUB + kujutis klassides 35, 36, 43 OÜ Margo Evardsoni Õigusbüroo Krimonte nimele.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse 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 hagimenetluse 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 komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

**Allkirjad:**

E. Hallika

T. Kalmet

P. Lello