

# PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

---

Otsus nr 1799-o

Tallinn, 26.03.2020

**Avaldus nr 1799 – kaubamärgi  
„PÕHJALA + kuju“ (taotlus nr  
M201800066) registreerimise  
vaidlustamine klassis 43**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Gea Lepik, Külli Trepp (Sooden), vaatas läbi Cuce-Camp OÜ (edaspidi vaidlustaja) 02.02.2019 vaidlustusavalduse kaubamärgi „PÕHJALA + kuju“ (taotlus nr M201800066, taotluse esitamise kuupäev 24.01.2018, avaldamise kuupäev 03.12.2018) registreerimise vastu TALLINNA ÄRIKINNISVARA OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassis 43 (*hotelliteenused; elamispinna tähtajaline üürimine*).

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk:

„Põhjala catering“, reg nr 53959, taotluse esitamise kuupäev 31.08.2015, kaitstud klassis 43 (*toitlustusteenused*).

Vaidlustatud kaubamärk:



## Menetluse käik

Vaidlustaja on **02.02.2019** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile klassis 43. Teistes klassides registreerimise vastu vaidlustaja ei ole. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuse teade on avaldatud 03.12.2018 Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht 12/2018 lk 11 järgmise klassi 43 teenuste loeteluga: *restoraniteenused; kohvikud; baariteenused; hotelliteenused; elamispinna tähtajaline üürimine*.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk klassi 43 teenuste (toitlustusteenused, tähtajaline majutus) osas taotleja nimele on vastuolus nii kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 kui p-s 3 sätestatuga. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsset teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikoopäevaks.

---

Adress:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: [toak@epa.ee](mailto:toak@epa.ee)

Faks:  
645 1342  
<http://toak.just.ee/>

Vaidlustaja hinnangul esinevad vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel klassis 43 kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitsset välistavad tingimused. Vaidlustatud kaubamärk oma olulises osas on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamärgiga. Vaidlustatud kaubamärgi sõnalise osa tähtede järjestus on ilmselgelt identne vaidlustaja kaubamärgi eristava ja äratundmist võimaldav osaga PÕHJALA. Asjaolu, et tegemist on erineva graafilise kujutusega, ei ole siinkohal määrav asjaolu – oluline eristust võimaldav osa PÕHJALA on samane mõlemal kaubamärgil. Keskmisele tarbijale ei eristaks neid kaubamärke samade teenuste (toitlustusteenused, tähtajaline majutus) pakumisel. Kaitstavate teenuste puhul klassis 43 on oluline erinevalt näiteks kõigivõimalike materiaalsete toodete pakenditest nimelt kaubamärgi sõnaline ja audiitiivne sarnasus – puuduvad n-ö riulitel kõrvuti olevad sarnaste toodete erinevad pakendid, tundus tuleneb suusõnalisest ning meedia ja interneti kaudu levivast teabest. Selles osas on aga mõlema kaubamärgi domineeriv osa PÕHJALA äravahetamiseni sarnane.

Vaidlustaja leiab, et just klassi 43 teenuste osas on vaidlustatud kaubamärgi taotluses esitatud teenused täpselt samaliigilised varem õiguskaitses saanud vaidlustaja kaubamärgiga ning vaidlustatud kaubamärgi registreerimine kahjustab seeläbi vaidlustaja huve. Vaidlustaja peab vajalikuks juhtida komisjoni tähelepanu seejuures asjaoludele, et vaidlustaja põhitegevusala on Krediidinfo andmetel (ja avaldusele allakirjutanu kinnitusele ka tegelikkuses) toitlustamine üritustel (klassis 43 kaitstavad toitlustusteenused) ja üheks muudest tegevusaladeks puhkemaja (klassis 43 kaitstavad külaliskampeerid). Taotleja põhitegevusala on Krediidinfo andmetel enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (klassis 36 kaitstavad kinnisvara üürimine ja rentimine). Seega on vaidlustajal põhjendatud huvi kaitsta varasemalt registreeritud kaubamärgiga oma tegevust alalisel põhitegevusalal. Ka on vaidlustaja oma kaubamärgi registreerinud ainult klassis 43, taotleja soov on aga taotlusest lähtuvalt registreerida varasemalt klassis 17 Talbek OÜ poolt registreeritud kaubamärgiga „PÕHJALA“ (reg nr 54347) identne kaubamärk korraga neljas klassis, sh klassis 43. Vaidlustaja arvates on taotleja poolt tegemist põhjendamatult vaidlustaja huve kahjustava tegevusega kaubamärkide äravahetamise riski loomise läbi. Nimelt on vaidlustaja seisukohal, et vastandatud kaubamärkide puhul on nende klassis 43 sätestatud teenuste kasutamise korral segiajamise tõenäosus suur. On ju vaidlustaja kaubamärgi eristav ja äratundmist võimaldav osa just sõna PÕHJALA. Mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkidega hõlmatud teenused. Antud juhul aga oleksid samas klassis hõlmatud teenused kattuvad ning eksisteerib reaalne risk, et tarbija peab taotleja teenuseid vaidlustaja poolt pakutavateks teenusteks. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, et kaubamärkide äravahetamise risk oleks suur.

Vaidlustaja märgib, et tegutseb toitlustusalal alates aprillist 2007 ning kasutab sellel alal tegutsemiseks kaubamärki „PÕHJALA CATERING“ alates septembrist 2015. Selle aja jooksul on vaidlustaja saavutanud sõnale PÕHJALA tugeva eristusvõime just toitlustusteenuse ja sellega seonduva tähtajalise majutuse alal. Vaidlustaja, tegutsedes oma kaubamärgi all, on korduvalt valitud Eesti parimaks pulmatoitlustajaks. Nähtuvalt vaidlustaja kodulehel ([pohjalacatering.ee](http://pohjalacatering.ee)) kajastatud hinnangutest (rubriigis tagaside) ning avaldusele allakirjutanu kinnitusele ka tegelikkuses on vaidlustaja toitlustanud nii suuremaid kui väiksemaid üritusi, nii riiklikke kui eraüritusi, nii rahvusvahelisi kui siseriiklikke ettevõtmisi. Vaidlustaja tegevust oma kaubamärgi all on kajastanud avalikkusele nii Eesti Ekspress ([ekspress.delfi.ee/erid/kas-enne-firmapidu-liigub-aeg-kiiremini?id=78342628](http://ekspress.delfi.ee/erid/kas-enne-firmapidu-liigub-aeg-kiiremini?id=78342628)), Postimees ([sobranna.postimees.ee/3983597/kes-on-koige-kovemad-tegijad-eesti-pulmamaastikul](http://sobranna.postimees.ee/3983597/kes-on-koige-kovemad-tegijad-eesti-pulmamaastikul), [sobranna.postimees.ee/4460031/kes-on-koige-kovemad-tegijad-eesti-pulmamaastikul](http://sobranna.postimees.ee/4460031/kes-on-koige-kovemad-tegijad-eesti-pulmamaastikul) jne), kui ka kohalik ajakirjandus ([dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=koseteataja20161001.2.18.1](http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=koseteataja20161001.2.18.1)).

Kuna vaidlustaja on tuntud toitlustusteenuse pakkuja Eestis, siis tarbija võib paratamatult arvata, et vaidlustajal võib olla omapoolne panus taotleja teenustesse. Vaidlustatud kaubamärk toimiks vaidlustaja kaubamärgi arvelt ning seda saab vaidlustaja hinnangul lugeda konkurendi maine ja konkurendi kaubamärgi eristusvõime ära kasutamiseks. Käesolevail asjaoludel peab vaidlustaja ilmseks, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel on tekkinud vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

Kõike eeltoodut arvesse võttes palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi (taotlus nr M201800066) registreerimiseks Tallinna Ärikinnisvara OÜ nimele klassis 43 ning kohustada Patendiametit jätkama vastavalt KaMS § 41 lõikele 3 kaubamärgitaotluse M201800066 menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **18.02.2019**. Taotlejal võimaldati esitada oma seisukoht hiljemalt 25.05.2019.

**19.04.2019** esitas taotleja avalduse, millega loobus vaidlustatud kaubamärki taotlemast klassi 43 teenuste *restoraniteenused; kohvikud, baariteenused* osas. Patendiameti kaubamärkide andmebaasist nähtuvalt on Patendiamet taotluse piirangu arvesse võtnud. Muid seisukohti ei ole taotleja menetluses esitanud.

07.06.2019 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 08.07.2019. Vaidlustaja lõplikke seisukohti ei esitanud. Komisjon alustas 13.01.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukoht ja otsus**

**1)** Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „PÕHJALA + kuju“ (taotlus nr M201800066), mille taotluse esitamise kuupäev on 24.01.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 24.01.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

KaMS § 19 lg 1 kohaselt võib kaubamärgiomanik kaubamärgist loobuda kõigi või osa kaupade või teenuste suhtes. KaMS § 27 kohaselt kohaldatakse nimetatut ka kaubamärgitaotlusele. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 46 lg 2 kohaselt juhul, kui komisjoni menetluse ajal piiratakse tööstusomandi eseme õiguskaitse ulatust, jätkab komisjon avalduse menetlemist õiguskaitse piiratud ulatusest lähtudes. Antud juhul on taotleja loobunud taotlemast õiguskaitset vaidlustatud kaubamärgile teenuste *restoraniteenused; kohvikud, baariteenused* osas. Seega menetleb komisjon avaldust klassi 43 teenuste *hotelliteenused; elamispinna tähtajaline üürimine* osas.

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlustaja on vaidlustanud kaubamärgitaotluse nr M201800066 „PÕHJALA + kuju“ registreerimise klassi 43 teenuste suhtes KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja sõnaline kaubamärk „Põhjala catering“ on varasem vaidlustatud kaubamärgi suhtes, ega selles, et vaidlustaja ei ole andnud KaMS § 10 lg 2 kohast luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

**2)** KaMS § 10 lg 1 p 2 osas leiab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa on identne vaidlustaja kaubamärgi eristava ja äratundmist võimaldav osaga PÕHJALA. Erinev graafiline kujutus ei ole vaidlustaja hinnangul määrav asjaolu – eristust võimaldav osa PÕHJALA on samane mõlemal kaubamärgil. Keskmise tarbija ei eristaks neid kaubamärke samade teenuste pakkumisel. Kaitstavate teenuste puhul klassis 43 on oluline kaubamärgi sõnaline ja auditiivne sarnasus – puuduvad n-õ riulitel kõrvuti olevad sarnaste toodete erinevad pakendid, tuntuks tuleneb suusõnalisest ning meedia ja interneti kaudu levivast teabest. Mõlema kaubamärgi domineeriv osa PÕHJALA on äravahetamiseni sarnane, väidab vaidlustaja.

Taotleja ei ole esitanud vastuväiteid vaidlustaja väidetele kaubamärkide sarnasuse kohta. Taotleja loobumine vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse taotlemisest tootlustusteenuste suhtes võimaldab järeldada, et taotleja on möönnud võimalikku konflikti kaubamärkide vahel selles osas. Samuti ei ole vaidlustaja täpsustanud oma seisukohta pärast seda, kui taotleja muutis vaidlustatud kaubamärgi teenuste loetelu. Eeldada tuleb, et vaidlustaja jääb oma algsete seisukohtade juurde.

Vaidlustaja varasem sõnamärk koosneb kahest sõnalisest elemendist PÕHJALA ja CATERING, mis ei moodusta iseseisvat uue tähendusega tervikut. Vaidlustatud kombineeritud kaubamärk ehk sõnalist ja kujutiselementi sisaldav kujutismärk koosneb musta ringjoonega piiratud kolme rohelise stiliseeritud kuuse vms puu kujutisest, mille allosas on eraldi piiratud alas kaarena kujundatud mustas kirjas sõnaline element PÕHJALA. Kuna varasema kaubamärgi element CATERING viitab üheselt tootlustusteenustele, mille suhtes varasem kaubamärk on registreeritud, tuleb seda elementi lugeda teenuseid kirjeldavaks ja mitteeristavaks osaks. Selles kontekstis on element PÕHJALA varasema kaubamärgi domineerivam ja eristusvõimelisem element, kuigi komisjoni hinnangul on ka selle elemendi eristusvõime nõrk, kuna tähendab põhjamaad või Põhjamaid, seega potentsiaalselt teenuste päritolu või muid omadusi kirjeldades. Sama sõnalist elementi on kasutatud mitmetes erinevates

isikutele kuuluvates ja erinevate kaupade või teenuste suhtes kasutusel olevates kaubamärkides, samuti muus kontekstis viitena põhjamaadele, mille hulka kohati loetakse ka Eesti; kuigi seda tähist ei saa lugeda kõnealuste teenuste suhtes tavapäraseks või täiesti eristusvõimetuks, on tähise PÕHJALA eristusvõime igas kontekstis siiski nõrk.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt määrab kaubamärgi õiguskaitsese ulatuse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Seega tuleb varasemat kaubamärki käsitleda tervikuna, nagu see on registrisse kantud. See tähendab, et vaidlustajale ei kuulu ainuõigust tähisele PÕHJALA eraldi võetuna. Ka vaidlustatud kaubamärki tuleb käsitada tervikuna, kusjuures selle ainsaks sõnaliseks ja hääldatavaks elemendiks oleva sõna PÕHJALA eristusvõime on nimetatud põhjustel nõrk.

Varasemas kaubamärgis domineerib selle eristusvõimelisem element PÕHJALA. Vaidlustatud kaubamärgis on samuti domineerivaks elemendiks selle ainus sõnaline element PÕHJALA, kuigi ebaoluliseks ei saa pidada ka märgi kujutiselementi kolme kuusega ringjoone sees. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et võrreldavate kaubamärkide domineerivad sõnalised elemendid on foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed ning visuaalselt sarnased, kuid arvesse tuleb võtta nende elementide nõrka eristusvõimet. Kui kaubamärgil tervikuna puudub võime eristada erinevate isikute sarnaseid teenuseid, ei saa kaubamärk õiguskaitses. Antud juhul ei ole vaidlust selles, et vastandatud kaubamärgid on tervikuna eristusvõimelised: varasem kaubamärk on kehtiv ja vaidlustatud kaubamärgi registreerimist ei ole KaMS § 9 lõike 1 alusel ka vaidlustatud.

Kaubamärkide võrdlemisel tuleb erilist rõhku panna nende domineerivatele ja eristusvõimelistele elementidele. Domineerivaks elemendiks on sageli kaubamärgi sõnaline element. Kui kaubamärgi domineeriv ja/või sõnaline element aga puudub või kui selle elemendiga eraldi võetuna ei oleks võimalik eristada ühe isiku teenuseid teise isiku sarnastest teenustest, saab lähtuda üksnes kaubamärgi kui terviku eristusvõimest, võimalikele domineerivatele elementidele rõhku panemata. Kui kaubamärgi domineeriv sõnaline element on nõrga eristusvõimega, on suurem kaal kaubamärgil kui tervikul, koos kõigi muude sõnaliste ja mittesõnaliste elementidega. Kaubamärgi eristusvõime on võrdeline tema teise kaubamärgiga äravahetamise tõenäosusega. Komisjon leiab, et kaubamärke tervikuna võrreldes – vastandades varasema sõnamärgi „Põhjala catering“ taotleja kombineeritud kaubamärgile, mis sisaldab lisaks äärisega sõnale PÕHJALA ka ringjoont ning kuuskede kujutist – on nende sarnasus pigem väike.

**3)** Vaidlustaja on leidnud, et klassi 43 teenuste osas on vaidlustatud taotluses esitatud teenused täpselt samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiga ning vaidlustatud kaubamärgi registreerimine kahjustab seeläbi vaidlustaja huve. Vaidlustaja märgib, et tema põhitegevusala on Kredidiinfo andmetel toitlustamine üritustel ja üheks muudest tegevusaladeks puhkemaja (klassis 43 hõlmatud külalismajateenused).

Komisjon märgib, et vaidlustaja tegevusala ei ole KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise aspektist otsustava tähendusega. Kaubamärkidega tähistatavate teenuste sarnasust hinnatakse kaubamärgi registreeringust lähtudes (KaMS § 12 lg 2 p 2). Lisaks märgib komisjon, et Kredidiinfo andmed ei ole eraldi võetuna piisav tõend, et tõendada puhkemajateenuse osutamist. Äriregistrile esitatud 2018. aasta majandustegevuse aruande kohaselt tegeles vaidlustaja peamiselt sündmuste korraldamise ja nendele lisaväärtuse pakkumisega meelelahutuse ja toitlustuse näol. Müügitulu saadi mh puhkekompleksi / puhkemaja rendituluna (18,98% müügitulust). Need asjaolud ei ole KaMS § 12 lg 2 p 2 järgi siiski aluseks, et lugeda varasem kaubamärk kaitstuks ka klassiga 43 hõlmatud külalismajateenuste suhtes.

Vaidlustajal on tema hinnangul põhjendatud huvi kaitsta varasemalt registreeritud kaubamärgiga oma tegevust alalisel põhitegevusalal. Vaidlustaja arvates on taotleja poolt vaidlustatud kaubamärgi klassis 43 registreerimise puhul tegemist põhjendamatult vaidlustaja huve kahjustava tegevusega kaubamärkide äravahetamise riski loomise läbi. Vastandatud kaubamärkide puhul on nende klassis 43 sätestatud teenuste kasutamise korral segiajamise tõenäosus suur. Mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkidega hõlmatud teenused. Antud juhul aga oleksid samas klassis hõlmatud teenused kattuvad ning eksisteerib reaalne risk, et tarbija peab taotleja teenuseid vaidlustaja poolt pakutavateks teenusteks. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt piisab vaidlustaja väitel kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, et kaubamärkide äravahetamise risk oleks suur.

Taotleja ei ole vastu vaieldnud sellele, et klassi 43 teenused *hotelliteenused; elamispinna tähtajaline üürimine* on sarnased varasema kaubamärgiga hõlmatud *toitlustuste* teenustele samas klassis. Samas võib taotleja poolt vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsese taotlemisest loobumisest *toitlustuste* teenuste,

aga mitte majutusteenuste suhtes järeltada, et taotleja peab vastandatud kaubamärkidega hõlmatud teenuste identsust või samaliigilisust vähemalt vaieldavaks.

Komisjon juhib veelkord tähelepanu, et KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma sama paragrahvi lõike 4 kohaselt tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Varasem kaubamärk on kaitstud *toitlustusteenuste* suhtes, vaidlustatud kaubamärgile aga taotletakse kaitset *hotelliteenuste* ja *elamispinna tähtajalise üürimise* suhtes.

Vaidlustaja ei ole põhjendanud seda, miks ta peab vaidlustatud kaubamärgi taotluses loetletud teenuseid *hotelliteenused*; *elamispinna tähtajaline üürimine* identseks või samaliigiliseks (sarnaseks) varasema kaubamärgiga hõlmatud *toitlustusteenustega*. Nagu eespool märgitud, ei oma tähtsust asjaolu, et vaidlustaja tegelikult puhkemaja rendiga tulu teenib; varasema kaubamärgi registreering seda teenust ei hõlma. Sellest tulenevalt ei ole ka taotleja saanud ega pidanud esitama oma argumente, miks vastandatud kaubamärkidega hõlmatud teenused (pärast loetelu piiramist) ei ole identsed ega samaliigilised. Ka komisjoni jaoks ei ole ilmne, et *toitlustusteenused* ühelt poolt ning *hotelliteenused*; *elamispinna tähtajaline üürimine* teiselt poolt oleks identsed või samaliigilised.

Toitlustusteenuseid pakuvad lisaks toitlustusele spetsialiseerunud ettevõtetele (restoranid, baarid, peoteenindusettevõtted jne) sageli ka hotellid ja ajutist elamispinda üürivad ettevõtted (nt kodumajutuse pakkujad, kelle teenust tähistatakse teatud juhtudel *Bed & Breakfast*), vähemalt oma majutusteenuse klientidele. Samal ajal ei ole tavaline, et toitlustusteenuse osutajad pakuksid oma klientidele ka majutusteenust. Varasem kaubamärk viitab konkreetselt *cateringile* ehk peoteenindusele, mis tähendab peol või muul üritusel toitlustuse korraldamist tellimustööna. Tavapäraseks võib lugeda, et toitlustaja osutab peoteenindusteenust tellija asukohas või kolmandale isikule kuuluval pinnal, mis ei võimalda üldjuhul peoteeninduse kõrval pakkuda tellijale majutusteenust. Kuigi toitlustusteenused ja majutusteenused kuuluvad samasse Nizza klassifikatsiooni klassi, on neil erinev eesmärk ja olemus, need teenused ei ole teineteist hõlmavad ega asendavad ning neid ei saa lugeda identseks. Kuna teatud seos nende teenuste vahel on siiski võimalik – põhjusel, et majutusettevõtja võib osutada vähemalt mingis ulatuses ka toitlustusteenust või osutada mõlemat teenust samale tarbijaskonnale (turistid), ei saa eitada nende sarnasust. Sellise sarnasuse ehk samaliigilisuse aste on komisjoni hinnangul siiski pigem madal.

Mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkidega hõlmatud teenused, ja vastupidi, et välistada kaubamärkide tarbija poolt äravahetamise tõenäosust, sealhulgas hilisema kaubamärgi assotsieerumist varasema kaubamärgiga. Kuna antud juhul on kaubamärkide sarnasus väike, märkidega hõlmatud teenuste identsus puudub ja nende teenuste sarnasuse aste on madal, ei ole tõenäoline, et tarbija need kaubamärgid segi ajaks. Seega puuduvad KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

**4)** KaMS § 10 lg 1 p 3 osas leiab vaidlustaja, et tegutseb toitlustusalal alates aprillist 2007 ning kasutab sellel alal tegutsemiseks varasemat kaubamärki alates septembrist 2015. Selle aja jooksul on vaidlustaja enda sõnul saavutanud sõnale PÕHJALA tugeva eristusvõime just toitlustusteenuse ja sellega seonduva tähtajalise majutuse alal. Vaidlustaja, tegutsedes oma kaubamärgi all, on korduvalt valitud Eesti parimaks pulmatoitlustajaks. Vaidlustaja on toitlustanud nii suuremaid kui väiksemaid üritusi, nii riiklikke kui eraüritusi, nii rahvusvahelisi kui siseriiklikke ettevõtmisi. Vaidlustaja tegevust on kajastanud erinevad meediaväljaanded. Kuna vaidlustaja on tuntud toitlustusteenuse pakkuja Eestis, võib tarbija arvata, et vaidlustajal võib olla omapoolne panus taotleja teenustesse. Vaidlustatud kaubamärk toimiks vaidlustaja kaubamärgi arvelt ning seda saab vaidlustaja hinnangul lugeda konkurendi maine ja konkurendi kaubamärgi eristusvõime ärakasutamiseks. Vaidlustaja peab ilmseks, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel on tekkinud vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatuga.

Oma väidete tõendamiseks on vaidlustaja viidanud oma kodulehe tagasiside rubriigile, enda kinnitusele ja neljale internetiartiklile. Tagasiside rubriigis on kuus (6) väga positiivset hinnangut vaidlustaja poolt osutatud (peamiselt) toitlustusteenustele, valdavalt 2017. a teisest poolest. Kuigi saab kinnitada, et kliendid on olnud vaidlustajaga rahul, ei võimalda see tõend iseenesest järeltada kaubamärgi tuntust tarbijate seas ja maine olemasolu turul. Eesti Ekspressi artikkel „Kas enne firmapidu liigub aeg kiiremini?“ (25.05.2017) on vaidlustaja ja peamiselt temaga seotud inimeste koostöös valminud turundusartikkel, millest ei saa järeltada vaidlustaja kaubamärgi mainekust. Artiklis on kasutatud varasemat kaubamärki osana ametinimetusest ning kahel korral tähist PÕHJALA viitena vaidlustajale, selgitades vaidlustajalt teenuste tellimise korraldust. Postimehe artikli „Kes on kõige kõvemad tegijad Eesti pulmamaastikul?“ (18.01.2017, D. Lamp) põhjal saab järeltada, et vaidlustaja on „Pulmad.ee Aasta Tegija“ konkursi rahvahääletusel osalenute hinnangul pulmakorralduse

valdkonnas aasta parim toitlustus- või cateringteenuse osutaja. Samasisuline on ka aasta hiljem tehtud järeldus (4.04.2018). Viimastest artiklitest nähtuvalt on vaidlustaja osutunud kahel aastal parimaks pulmatoitlustajaks, kuid see ei võimalda teha järeldusi maine kohta muus kontekstis toitlustusteenuse osutamisel. Kose Teataja (1.10.2016, A.-M. Alver) artiklis tituleeritakse vaidlustajat Eesti parimaks pulmakorraldajaks; üldjoontes on tegemist vaidlustajat tutvustava artikliga, millest on raske teha järeldusi vaidlustaja maine kohta.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeldused on, et kaubamärgid on identsed või sarnased, varasem kaubamärk on omandanud maine ning hilisema kaubamärgi kasutamisega kahjustatakse või kasutatakse ebaausalt ära varasema märgi mainet või eristusvõimet. Eelnevalt on komisjon järeldanud, et võrreldavate kaubamärkide sarnasus on väike. Komisjon ei saa esitatud tõendite põhjal järeldada, et varasemal kaubamärgil „Põhjala catering“ oleks toitlustusteenuste suhtes kujunenud maine KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses, see tähendab reputatsiooni. Lisaks, eelnevalt tuvastatud asjaoludel on kaubamärgil „Põhjala catering“ madal eristusvõime. Seega ei ole ka põhjendatud oht, et kaubamärgi „PÕHJALA + kuju“ kasutamisega kaasneks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamine või ärakasutamine.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lõikest 1, komisjon otsustab:

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tanel Kalmet

Gea Lepik

Külli Trepp