

# PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 1852-o

Tallinn, 18.11.2020

**Avaldus nr 1852 – kaubamärgi „PARK  
HOTELL VILJANDI + kuju“ (taotlus nr  
M201801266) registreerimise  
vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Triin Muuk-Adrat ja Külli Trepp, vaatas kirjalikus menetluses läbi Urmas Uustali vaidlustusavalduse OÜ Laidoneri KV kaubamärgi „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ (taotlus nr M201801266) registreerimise vastu klassis 43.

## Asjaolud ja menetluse käik

**30.08.2019** esitas U. Uustal (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivoliniik Anneli Kapp) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse OÜ Laidoneri KV (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ (taotlus nr M201801266) registreerimine klassi 43 teenuste tähistamiseks. Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning § 9 lg 1 p-ga 10 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk „PARK“ klassides 35 ja 42 (reg nr 35502; taotlus esitatud 13.06.1997, registreeritud 03.01.2002).

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgitaotluse nr M201801266 „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ kohta klassis 43 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 7/2019 taotleja kaubamärgi kohta ning väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi kohta.

**08.09.2019** võttis komisjon vaidlustusavalduse menetluse ja toimetas selle **11.09.2019** taotlejale (keda esindab patendivoliniik Tanel Õunapuu) kätte e-kirja teel. Taotlejat teavitati kättetoimetamisel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>2</sup> lg-st 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 16.12.2019, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda.

**13.12.2019** teatas taotleja komisjonile, et taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu.

**20.12.2019** teavitas komisjon taotleja poolsest vastu vaidlemisest vaidlustajat ning kooskõlas TÕAS § 48<sup>3</sup> lg-ga 1 andis vaidlustajale kahekuulise tähtaja (tähtpäevaga 21.02.2020) avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

**21.02.2020** esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja märgib, et talle kuulub taotleja kaubamärgist varasem kaubamärk „PARK“ (reg nr 35502), mis on

---

Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

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

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

saanud õiguskaitse klasside 35 ja 42 teenuste tähistamiseks. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning § 9 lg 1 p-ga 10.

Seoses KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 märgib vaidlustaja, et osutatud sätte kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja märgib, et sarnasuse hindamisel ei ole oluline äravahetamiseni tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (Euroopa Kohtu otsus C-408/01, p 31). Sarnasele seisukohale on jõudnud ka korduvalt komisjon (nt komisjoni otsused 1394-o ja 1428-o). Vaidlustaja lisab, et märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti tajutud märgist (Euroopa Kohtu otsus C-342/97, p 26). Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused. Euroopa Kohus on ka märkinud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus kujutab endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et kaubad või teenused pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt (C-39/97, p 29). Käesolevas asjas võivad vaidlustaja hinnangul tarbijal taotleja kaubamärgi „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib leida, et:

- teenuste näol on tegemist vaidlustaja uue teenusega;
- teenuseid on pärinevad vaidlustajaga seotud asutusest;
- teenuseid pakutakse ja/või teenuste kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt.

Vaidlustaja märgib, et Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi selliste asjaolude esinemisel (st et tarbijad usuksid, et tooteid või teenuseid pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all) tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasemate kaubamärkidega. Äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt kaubamärgi tuntuusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärgi ja tähise vahel ning tähistatavate kaupade osas – seega äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (C-251/95, p 22). Kohtupraktika kohaselt on kaubamärgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased (T-6/01, p 30; T-168/04, p 91). Vaidlustaja osutab, et käesoleval juhul sisaldab hilisem kaubamärk „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ tervikuna varasemat registreeritud kaubamärki „PARK“ ning leiab, et ühise, identse sõna „PARK“ olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisudes võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutuses olnud kaubamärgiga.

Võrreldavate kaubamärkide visuaalse sarnasuse aspektist märgib vaidlustaja, et mitmeosalise kaubamärgi puhul võib kaubamärkide sarnasus tuleneda märgi üldmuljest esile kerkivast domineerivast koostisosast, kusjuures arvestada tuleb koostisosade põhiomadusi ning osade suhtelist asendit (T-6/01, p-d 33-35; T-31/03, p 49). Kaubamärke „PARK“ ning „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ visuaalselt võrreldes jääb vaidlustaja hinnangul eelkõige silma kaubamärkide muust tekstist suurem ning domineerivam osa „PARK“ / „PARK HOTELL“. Erinevused kasutatud tähtedes ei ole identsuse välistamise aluseks, kuna märkide absoluutne identsus ei ole nõutav (C-291/00, p-d 52, 53; komisjoni otsus nr 750-o). Kuna varasem kaubamärk oma domineerivas osas on taotletavasse kaubamärki tervikuna üle võetud, siis tuleb vaidlustaja hinnangul vastandatud kaubamärke sarnasteks pidada.

Vaidlustaja märgib, et tema kaubamärk „PARK“ on tervikuna registreeritud, selles pole märgitud mittekaitstavaid osi ning seega on tegemist eristusvõimelise tähisega. Taotleja kaubamärgis „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ esinev sõna „HOTELL“ on eristusvõimetu teenuse liiki näitav sõna ning sõna „VILJANDI“ on teenuse geograafilist päritolu tähistav sõna. Taotleja kaubamärgi koosseisus olev maja kujutis on muude sõnaliste elementidega võrreldes vähem märgatav ning maja (hotelli) kujutis iseenesest viitab samuti pakutavate teenuste iseloomule, mistõttu on vaidlustaja hinnangul tegemist eristusvõimetu kujundusliku elemendiga.

Arvestades, kuivõrd selgelt domineerival kohal on mõlemas kaubamärgis sõna „PARK“, leiab vaidlustaja, et muud erinevused võrreldavates tähistes ei ole piisavad muutmaks kaubamärke erinevateks ning need erisused jäävad keskmisele tarbijale märkamatuks. Seega on vaidlustaja seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on visuaalselt väga sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamärkide assotsieerumine. Arvestades eeltoodut ja asjaolu, et tarbijale jääb meelde sageli

umbmäärane kujutis tähisest, siis tekib tarbijates kindlasti seos varasema kaubamärgi ja vaidlustatud tähise vahel, mistõttu tuleb vaidlustaja hinnangul jaatada vastavate tähiste visuaalset sarnasust.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased ka foneetiliselt. Vaidlustaja viitab, et ka Riigikohtu tsiviilkolleegium on tuvastanud märkide foneetilise sarnasuse juhul, kui taotletava kaubamärk sisaldab domineeriva osana varasemat kaubamärgi terviklikult (Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29.09.2010 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 11). Võrreldavate tähiste domineeriv osa on sõna „PARK“, mistõttu häälduslikult jääb neis tähistes meelde jäävalt kõlama samuti „PARK“. Taotleja kaubamärgis sisalduvad muud sõnad nagu „hotell“ ning „Viljandi“ on vaidlustaja hinnangul keskmise tarbija jaoks kirjeldavad. Kuna häälduslikult identsed kokkulangevad osad moodustavad märkimisväärse osa kaubamärkide eristusvõimelistest elementidest, tuleb vaidlustaja hinnangul jaatada tähiste foneetilist sarnasust.

Seoses kaubamärkide semantilise sarnasusega märgib vaidlustaja, et keskmiselt informeeritud tarbijal tekivad kindlasti assotsiatsioonid tähiste „PARK“ ja „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ vahel. Seetõttu on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärk „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ on eksitavalt sarnane vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga „PARK“ ning taotleja kaubamärk meenutab vaidlustaja varasemat tähist sedavõrd lähedaselt, mistõttu tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse teenuste päritolu suhtes. Vaidlustaja märgib, et sõna „park“ tõttu on võrreldavad kaubamärgid identsed, seejuures on tegemist tähendusega, mida suur osa tarbijatest mõistab kergesti ning arvestades selle sõna domineerivust kaubamärkide ülejäänud osade suhtes, saab järeldada, et võrreldavad tähised on semantiliselt sarnased. Võttes arvesse eeltoodut ja asjaolu, et semantiliselt identsed kokkulangevad osad moodustavad märkimisväärse osa kaubamärkide eristusvõimelistest elementidest, tuleb vaidlustaja hinnangul jaatada tähiste kontseptuaalset sarnasust.

Seoses võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate teenustega märgib vaidlustaja, et kaubamärkidega kaetud kaupade ja teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade ja teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade ja teenuste vahelisi seoseid. Need tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade/teenuste olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (C-39/97, p-d 19 ja 23). Ka Riigikohus on 03.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupadega ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade/teenuste sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu/teenuseid samaliigilisteks. Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad teenused on valdavalt osalt identsed, osalt samaliigilised.

Vaidlustaja osutab, et Riigikohus on lahendis 3-2-1-4-06 märkinud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, s.t äravahetamine ei pea olema reaalselt toimunud. Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoonel kaubamärkide identsuse/sarnasuse ning tähistatavate kaupade/teenuste samaliigilisuse vahel. Üldtunnustatud praktika kohaselt (Euroopa Kohtu otsus nr C-39/97; komisjoni otsused nr 830-o, nr 999-o jt) on märkide sarnasus ning kaupade/teenuste samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad/teenused ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Praegusel juhul seda tingimust vaidlustaja hinnangul täidetud ei ole, mistõttu leiab vaidlustaja, et võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad teenused on identsed, osalt samaliigilised.

Osutades KaMS § 10 lg 1 p-le 3 märgib vaidlustaja, et nimetatud sätte 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 õiguskaitseteist 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 prioriteedikuupäevaks. Kuigi eespool leidis kinnitust, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud osad teenused on identsed, osalt samaliigilised, viitab vaidlustaja, et iseenesest ei ole KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks ilmingimata teenuste eriliigilisus, kuna Euroopa Kohus varasemalt toonitanud, et nimetatud sätet ei või tõlgendada viisil, mis välistaks kaubamärgi mainekuse arvessevõtmist samaliigiliste kaupade korral (C-292/00).

Viidates KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseisule ja Euroopa Kohtu otsusele nr C-408/01 märgib vaidlustaja, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt – piisab vaid sellisest sarnasusest, et tarbijad loovad seose üldtuntud ja

maineka märgi ja muu tähise vahel. Sarnasele seisukohale on korduvalt jõudnud ka komisjon (otsused 1394-o ja 1428-o). Vaidlustaja leiab samas, et käesoleval juhul ei ole kaubamärkide „PARK“ ja „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ sarnasuse ja seetõttu nende äravahetamise tõenäosuse kindlakstegemine keeruline ning on ilmne, et tarbija loob seose antud märkide vahel. Seega on vaidlustaja hinnangul tegemist olukorraga, kus nii kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt kui ka seose loomine on äärmiselt tõenäoline ning seda seetõttu, et tegemist on visuaalselt, foneetiliselt ning semantiliselt väga sarnaste tähistega.

Vaidlustaja peab üldteada asjaoluks seda, et tema kaubamärk „PARK“ on tuntud, eristusvõimeline ning mainega tähis. PARK hotelli projekteeris kunagine Tartu linnaarhitekt Arnold Matteus, kes sai ehitise projekti valmis 1940. aastal, kuid sõja tõttu venis ehitus 1943. aastani. Vaidlustaja märgib, et PARK hotell on tegutsenud majutusasutusena üle seitsmekümne aasta ning on Tartus vanim järjepidevalt töötanud majutusasutus 19 numbritoaga. Hotelli Park on oma teostes kirjeldanud Jüri Aarma, Hellar Grabbi, Kärt Hellerma, Jaak Juske, Jaan Kross, Mihkel Mutt, Karl Martin Sinijärv, Vaino Vahing ja Enn Vetemaa. PARK hotelli on teiste kuulsuste hulgas külastanud Gustav Ernesaks, Elo ja Friedebert Tuglas ja Georg Ots. Kuna teiste tuntud kultuuritegelaste seas peatus hotellis ka Vene kirjanik Aleksandr Solženitsõn, on Tartu linna kaasava eelarve raames soovitud Pargi hotelli juurde Solženitsõni mälestuskivi paigaldamist. 1964. aastal peatus hotellis Soome Vabariigi president Urho Kaleva Kekkonen, kelle järgi anti nimi ta numbritoale.

Vaidlustaja toetub siinkohal analoogia korras tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 231 lg-le 1 ning leiab, et tema kaubamärgi „PARK“ tuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, s.o tegemist on asjaoluga, millise eraldi tõendamise ei ole tingimata vajalik. Vaidlustaja märgib, et ka komisjon on analoogia korras nimetatud põhimõtteid oma praktikas kohaldanud (otsused nr 1208-o, 1310-o).

Vaidlustaja märgib, et kohtupraktika kohaselt võib KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud ohtu tõlgendada mitmeti. Tegemist võib olla ohuga, et taotletava kaubamärgi õigustamatu kasutamine esiteks kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet, teiseks kahjustab varasema kaubamärgi mainet või kolmandaks kasutab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet õigustamatult ära. Vaidlustatud kaubamärgi „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ puhul on vaidlustaja hinnangul õigustatud kahelda taotleja eesmärgis välja töötada ning kaitsta kaubamärk, mis täidaks kaubamärgi põhifunktsiooni. Viimasest annab tunnistust varasema vaidlustaja kaubamärgi täielik esinemine registreerimiseks esitatud kaubamärgis ja selle üldmuljes. Arvestades vaidlustaja kaubamärgi tuntuse astet, pidi taotleja olema teadlik vaidlustaja kaubamärgist ning milliste teenuste suhtes on see kaitstud ja mille osas seda on kasutatud. Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtteid on fikseeritud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas vastavalt kohtukaasustele nr R 283/1999-3 „Hollywood“ [tegelikult Siseturu ühtlustamise ameti (OHIM) kolmanda apellatsioonikoja kaasus – komisjoni märkus] ja T-67/04. Vaidlustaja viitab, et nn Hollywoodi (R 283/1999-3) kaasuses on märgitud, et „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud teenuse omandusi üle kanda teisele teenusele, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu. Eeltoodust tulenevalt peab vaidlustaja tõenäoliselt, et taotleja kaubamärgi „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ registreerimisel ja kasutamisel leiab aset vaidlustaja kaubamärgi „PARK“ maine kahjustamine.

Vaidlustaja osutab, et Euroopa Kohus on selgitanud, et mainekate kaubamärkide puhul on tagatud kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud (T-215/03, p 35). Seega ei ole eeldust, et hilisema kaubamärgiga juba oleks varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet kahjustatud, vaid piisav on see, kui on ette arvata, et hilisema kaubamärgi omaniku poolt oma kaubamärgi kasutamine võib tulevikus kahju tekitada (Euroopa Kohtu otsus C-252/07).

Vaidlustaja märgib ka, et kaubamärgi eristusvõime kahjustamise oht väljendub selles, et varasem kaubamärk ei loo enam vahet seost teenustega, mille jaoks see on registreeritud või kasutusel. Selle all peetakse silmas varasema kaubamärgi „lahjendamist“ seeläbi, et kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajuvad. Kuivõrd vaidlustaja on asjaomaseid teenuseid järjepidevalt tähistanud „PARK“ kaubamärgiga, siis toob taotleja kaubamärgi „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ turuletulek vaidlustaja hinnangul kaasa varasema kaubamärgi eristusvõime vähenemise ning lahjenemise. Mainega kaubamärkide puhul nagu seda on „PARK“ kaubamärk, tuleb kohaldada samaväärset kaitset nii teist liiki teenuste osas kui ka identsete või samaliigiliste teenuste osas. Seejuures sarnasuse hindamisel ei ole oluline äravahetamise tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (Euroopa Kohtu otsus C-408/01, p 31).

Vaidlustaja leiab, et „PARK“ kaubamärgiga väga sarnase kaubamärgi registreerimise taotlemine ja kasutamine identsete ja samaliigiliste teenuste osas võib vägagi tõenäoliselt kaasa tuua varasema „PARK“ kaubamärgi eristusvõime ning maine kahjustamise. Tarbijad, olles märganud uut, klassi 43

kuuluvate teenuste tähistamiseks mõeldud taotleja kaubamärki „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“, võivad seega eksida taotletava kaubamärgiga kaetud teenuste päritolu ja nende kvaliteedi osas või võivad tarbijad ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub vaidlustaja poolt või temaga seotud ettevõtete poolt pakutavate teenuste hulka. Kohtupraktikas on leitud, et äravahetamine tarbija poolt võib olla tõenäolisem, kui varasem kaubamärk on omandanud erilise eristusvõime selle kasutamise ja tuntuse tõttu turul (Euroopa Kohtu otsused C-251/95, p 24; C-39/97, p 18; Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29.09.2010 kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 13). Seega vaidlustaja hinnangul rikub taotleja kaubamärgi registreerimine klassis 43 vaidlustaja kaubamärgist „PARK“ tulenevaid õigusi ning registreerimisotsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustaja leiab ka seda, et taotleja on esitanud taotluse pahauskselt, mistõttu on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10. Vaidlustaja märgib, et Harju Maakohus on 03.04.2009 otsuses tsiviilasjas nr 2-08-57186 (PESAMUNA) täpsustanud, et tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 10 sõnastusest, saab rääkida kaubamärgi pahausksest registreerimistest kui:

- pahausksus esines kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel;
- taotleja oli ilmselt teadlik teise isiku poolt kasutatavast tähisest ja esitas registreerimistaotluse teise isiku poolt kasutatud kaubamärgiga identse või sarnase tähise registreerimiseks identsete või samaliigiliste kaupadele osas;
- selle tulemusena muutuvad teise isiku investeeringud kaubamärki tulututeks ja taotleja kasutab sellega ära kaubamärgi omandatud mainet ja eristusvõimet või teine isik ei saa oma kaubamärki enam kasutada ehk teisisõnu, taotleja takistab teise isiku kaubamärgi kasutamist.

Ka Euroopa Kohus (C-529/07, p-d 37-38) on sisustanud taotleja pahausksuse olemasolu sarnaste teguritega, milleks on:

- asjaolu, et taotleja teadis või pidi teadma, et mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotleti;
- taotleja tahe takistada kolmandatel isikutel sellise tähise edasist kasutamist; ning ka
- milline õiguskaitsese tase on kolmanda isiku tähisel ja tähisel, mille registreerimist taotletakse.

Vaidlustaja hinnangul tuleks seega taotleja pahausksuse sisustamisel lähtuda objektiivsetest kriteeriumidest, st ilmsetest asjaoludest, mis viitavad pahausksusele, nagu näiteks erialastest teadmistest, tavalistest informatsiooniallikatest ja käesolevas asjas esitatud asjaoludest ning materjalidest (Harju Maakohu 03.04.2009 otsus tsiviilasjas nr 2-08-57186).

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja oli teadlik vaidlustaja poolt kasutatud tähisest „PARK“. Vaidlustaja märgib, et Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et pahausksuse tähenduses vajalik teadmine võib tuleneda üldisest teadmisest, et asjaomases majandussektoris seda tähist kasutatakse (C-529/07, p 39). Vaidlustaja viitab ka komisjoni 20.07.2011 otsusele nr 1266-o, kus komisjon pidas pahausksuse hindamisel määravaks teadmist teise isiku identsest majanduslikult olulisest tähisest. Tallinna Ringkonnakohus on pahausksuse tuvastamisel määravaks pidanud just teadlikkust sellest, kas tähise kasutamine põhjustaks teisele isikule kuuluva tähise eristava iseloomu või tuntuse ebaausat ärakasutamist või võiks seda õigustamatult kahjustada (04.06.2007 otsus tsiviilasjas nr 2-06-31964, p 46). Lisaks on taotleja pahausksuse kriteeriume analüüsinud Tallinna Ringkonnakohus oma 03.10.2003 otsuses nr 2/3-549/2003 ja 28.10.2005 otsuses nr 2-3/197/05, mille kohaselt on pahauskne see registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ning kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk.

Vaidlustaja märgib, et ta on välja töötanud ning väga pika aja jooksul olulisel määral investeerinud oma kaubamärki „PARK“, mistõttu seostavad tarbijad seda tähist hotellinduse valdkonnas justnimelt vaidlustajaga. Kuna kaubamärk „PARK“ on Eestis majutuse valdkonnas vaidlustaja hinnangul seostatav ainult temaga, siis on „PARK“ tähis omandanud vastavas sektoris ka hea maine ning eristusvõime. Arvestades „PARK“ hotelli tegutsemise pikaajalisust ning aja jooksul saavutatud mainet ning tuntust, võib järeldada, et ka taotleja oli teadlik vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist „PARK“.

Euroopa Kohus on märkinud, et taotleja pahausksuse hindamisel tuleb hinnata taotleja tahet ja kavatsusi taotluse esitamise ajal (C-529/07, p 41; C-320/12, p 36). Tahe takistada mõnd kolmandat isikut mingit toodet müümast võib seega teatud asjaoludel tähendada, et taotleja on pahauskne ja nii on see eelkõige juhul, kui hiljem ilmneb, et taotleja laskis tähise kaubamärgina registreerida ilma selle kasutamise kavatsuseta vaid selleks, et takistada kolmandate isikute turulepääsu (C-529/07, p-d 43-44). Vaidlustaja hinnangul ei pea taotleja tegevus toimuma just kaubamärgitaotluse „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ esitamise kaudu majutusteenuste tähistamiseks, samal ajal teades, et kaubamärgi „PARK“ näol on tegemist vaidlustajale kuuluva ja vaidlustajaga seostatava tähisega. Seetõttu viitab taotleja tegevus soovile ebaausalt ära kasutada teisele isikule kuuluva tähise eristavat iseloomu, mainet ja tuntust, mistõttu on vaidlustaja seisukohal, et taotleja tahet registreerimistaotluse nr M201801266 esitamisel tuleb käsitleda pahausksena. Vaidlustaja hinnangul viitab taotleja

pahausksele käitumisele ka asjaolu, et pärast seda, kui vaidlustaja juhtis taotleja tähelepanu registreeritud kaubamärgile „PARK“ ning vaidlustaja õiguste rikkumisele (05.10.2018 ja 15.10.2018 taotlejale saadetud e-kirjad), esitas taotleja sellele vaatamata 29.10.2018 „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ kaubamärgitaotluse. Asjaolu, et taotleja soovib õiguskaitsset tähisele, mis on majutuse valdkonnas olnud kasutusel Tartu ühe vanima ja maineka hotelli nimetustena, ei viita taotleja õiguste teostamisele heas usus. Taotleja tegevus kaubamärgitaotluse esitamisel on kahjustanud vaidlustaja investeringuid, vaidlustaja varasemat kaubamärki ja vaidlustaja poolt kasutusel olnud tähist „PARK“.

Vaidlustaja leiab, et käesolevas vaidluses ei ole ilmselt kahtluse all asjaolu, et vaidlustaja on osutanud vaidlustatud kaubamärgitaotluses märgitud teenuseid, st majutusteenuseid varasema kaubamärgi „PARK“ kaudu enne taotleja poolt „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ kaubamärgitaotluse esitamist. Seega taotleja teadis kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal teisele isikule kuuluvast ning kasutusel olnud tähist „PARK“. Sellest saab järeldada, et kaubamärgitaotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olnud tähis või ebaausalt ära kasutada seda oma huvides või kahjustada selle tähise mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja osutab, et pahauskuse hindamise kriteeriumeid on analüüsitud ka komisjoni ja kohtute praktikas (nt Tallinna Ringkonnakohtu 03.10.2003 otsus haldusajal nr 2-3/549/2003) ning välja on kujunenud seisukoht, et pahauskne on selline registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast kasutusel olevast kaubamärgist ning kaubamärgi registreerimiseks esitamise eesmärk ei ole kaubamärgi funktsioonist tulenev. Kaubamärgi funktsiooniks on tulenevalt KaMS §-st 3 eristada isiku kaupu ja teenuseid teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Vaidlustaja on arvamisel, et taotleja poolt esitatud kaubamärgitaotlus ei saa olla juhuslik olukorras, kus taotleja tegutseb samas tegevusvaldkonnas ning pidi olema teadlik Tartu vanimast ning mainekast hotellist „PARK“. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimisega kahjustatakse veelgi vaidlustaja huve, sest sellele kaubamärgitaotlusele õiguskaitselise andmisel saab õigustamatult kahjustada või võidakse ebaausalt oma majandushuvides ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi „PARK“ mainet ja eristatavust. Vaidlustaja ei välista, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel hakatakse vaidlustajale esitama põhjendamatuid pretensioone ning takistatakse vaidlustaja poolt registreeritud kaubamärgi „PARK“ edaspidist kasutamist.

Kõigele eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning § 9 lg 1 p-st 10 palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärgitaotlus nr M201801266 „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ klassis 43 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud vaidlustaja poolt taotlejale 05.10.2018 ja 15.10.2018 saadetud e-kirjad, milles vaidlustaja juhib taotleja tähelepanu oma õiguste rikkumisele.

**27.04.2020** esitas taotleja komisjonile omapoolsed seisukohad vaidlustusavalduse kohta.

Taotleja ei nõustu, et tema kaubamärgi registreerimine klassis 43 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, sest taotleja ei pea tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt. Taotleja märgib, et nagu vaidlustajagi viitab, tuleneb mitmeosalise kaubamärgi puhul kaubamärkide sarnasus märgi üldmuljest ja esile kerkivast domineerivast koostisosast, kusjuures tuleb arvestada koostisosade põhiomadusi ning osade suhtelist asendit. Samuti tuleb äravahetamise tõenäosust hinnates eriti arvestada kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohtu otsus C-251/95, p 23).

Taotleja viitab esmalt, et vaidlustaja võrdleb enda seisukohtades kaubamärke kui sõnamärke, jättes täiesti kõrvale taotleja märgi kujunduse. Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, et hilisema kaubamärgi maja kujutis on muude sõnaliste elementidega võrreldes vähemärgatav ning et maja kujutis iseenesest viitab samuti pakutavate teenuste iseloomule. Taotleja on arvamisel, et tema märgi kujundus on selgelt eristusvõimeline. Kohtupraktikast on näha, et äravahetamise tõenäosust hinnates tuleb eriti arvestada kaubamärkide eristusvõimelisi osi. Hindamisel tuleb tähiseid võrrelda kujul, nagu nende registreerimist on taotletud. Märke tuleb alati võrrelda kui tervikuid (C-334/05 P, p-d 41-42). Taotleja leiab, et tema kaubamärgi kujundus (maja kujutis) on kaubamärgis kahtlematult silmatorkav, seda nii asendi kui proportsiooni tõttu. Seda asjaolu tuleb taotleja hinnangul eriti visuaalsel võrdlemisel ja segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta.

Taotleja arvates on mõlema märgi sõnalised osad kirjeldavad, eristusvõimetud ja tavapärased, mistõttu ongi märkide vastandamisel kõige olulisem hilisema taotluse kujundus. Taotleja hinnangul on sõna „PARK“ majutusteenuste ja sellega seotud teenuste tähistamisel olematu või ülimalt madala eristusvõimega, millest tulenevalt piisab ka vähimast erinevusest märkide vahel, et segiajamise tõenäosus välistada. Nimelt ei taju lõpptarbivad taotleja hinnangul sõnalist tähist „PARK“ majutusteenuste valdkonnas kaubamärgina, vaid teatava majutusasutuse tüübina, nimelt pargis, pargi

ääres või pargivaatega majutusasutuse üldnimetusena või teatava otstarbega ala üldnimetusena, kus pakutakse tavapäraselt ka majutusteenust (nt teadus-, vee-, teemapark). Vaidlustaja märgib, et ka Euroopa Liidu Üldkohus on 2016. aastal tuvastanud asjaolu, et sõnalist elementi „park“ tuleb majutusteenuste osas käsitleda kui eriliselt suunavat (*highly evocative*) või isegi kirjeldavat, kuna seda kasutatakse laialtlevikult hotellide ja kinnisvaraobjektide nimetustes üleüldiselt (ühendatud kohtuasjad T-510/14 ja T-536/14, p 76). Sama kohtuotsuse p-s 83 tuuakse välja, et sõna „park“ tuleb jätta kahe hotelli tähistuse kontseptuaalsel hindamisel kõrvale (inglise keeles: *they do not make out proof of a decisive conceptual distinction*). See kinnitab seisukohta, et sõnal „PARK“ ei saa tegelikkuses olla kaubamärgina funktsioneerimise võimet ning märkide vastandamisel tuleb anda sõnalisele osale „PARK“ ka vastav kaal. Taotleja peab viidatud kohtuasja puhul tähelepanuväärseks, et Üldkohus nentis seda asjaolu täiesti iseseisvalt, ilma kummagi vaidleva poole taotlusteta, mis näitab omakorda, et tegemist on ilmse ja üldteada asjaoluga – sõnalist elementi „park“ tuleb majutusteenuste osas käsitleda kui eriliselt suunavat või kirjeldavat. Taotleja rõhutab ka, et see järeldus on tehtud Euroopa Liidu kohta tervikuna (vaidlus käis kahe ELi kaubamärgi võrdlemise üle), mitte ühegi konkreetse liikmesriigi kohta. Samuti, kuigi üks pool pöördus selle Üldkohtu asjaolu tõstatamise asjus ka Euroopa Kohtusse, siis leidis kõrgeim aste, et selle fakti nentimine oli igati õiguspärane (C-440/16, p-d 8 ja 9). Taotleja nõustub kohtute hinnanguga ja leiab, et sõna PARK on majutusteenuste osas kirjeldav ja üleüldine nimetus, mis kahandab käesolevas vaidluses varasema märgi kaitsemahu sisuliselt olematuks.

Taotleja osutab, et sõna „PARK“ tähendab hooldatud haljas- ja puhkeala. Teine tähendus on sõnal „PARK“ kui üldnimetus teatava otstarbega ala kohta, kus pakutakse mh majutusteenust (nt karavanide park). Sõnal on samad tähendused paljudes keeltes, mh Eesti tarbijaskonnale hästi mõistetavas inglise (*park*) ja vene keeles (*парк*). Samad tähendused, kas identse või sarnase tüvega, on ka saksa, hispaania, prantsuse ja itaalia keeles. Seega ei ole taotleja hinnangul kahtlust, et sõna tähendus on haruldaselt selge ja mõistetav kogu tarbijaskonnale. Taotleja leiab, et tähendusest tulenevalt näitab sõna „PARK“ majutusteenuste omadusi – liiki, kvaliteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu – või vähemalt viitab neile otseselt. Teisisõnu näitab tähistus „PARK“ kõnealustel teenustel majutusasutuse paiknemist pargis, pargi ääres või sellest avanevat vaadet pargile või ka võimalust, et majutusteenus pakutakse teatava eesmärgiga alal. Pargi lähedus või vaade pargile või asumine vastava otstarbega alal on taotleja hinnangul ilmselge majutusteenuse omadus ning seda omadust väljendab nimisõna „PARK“. Eriti selgelt toimib see inglise keeles, kus sõna „PARK“ on käändumatu ja näiteks pargivaate olemasolu vms teenuse omadust ei ole võimalik ilma identse sõnata „PARK“ väljendada.

Taotleja leiab, et vaidlustaja varasema märgi ainus sõnaline osa „PARK“ on lisaks kirjeldavusest tingitud eristusvõimetus eristusvõimetu ka põhjusel, et viitab üksnes teenuse positiivsusele või väärtusele. See tuleneb sellest, et üldteada asjaoluna on pargi ääres või pargi vaatega hotellituba tavaliselt väärtuslikum ja kallim teenus ning tarbijad tajuvad tähist „PARK“ selles kontekstis kui positiivset kvaliteedi mõõdikut. Kui sõnaline märk viitab üksnes taolisele positiivsele kvalitatiivsele kriteeriumile, siis on märgi eristusvõime kohtupraktika järgi sisuliselt olematu (Euroopa Liidu Üldkohtu otsused T-352/12, p-d 20-21; T-106/14, p 24). Viidatud otsuste järgi viitasid sõnad „FLEX“ ja „FLEXI“ paindlikkusele (ingl k *flexible*) ja sõna „GREEN“ keskkonnasõbralikkusele, mis viis kohtud järeldusele, et nende sõnade järgi ei ole võimalik ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid teiste omadest eristada. Taotleja hinnangul kehtib praegusel juhul sõna „PARK“ suhtes analoogia – tegemist on selgelt teenuse positiivsele omadusele viitava sõnaga, mis kahandab eristusvõime olematuks/minimaalseks.

Taotleja leiab, et sõna „PARK“ kaubamärgina mittefunktsioneerimist näitavad ka rohked tõendid selle sõna tegelikust kasutamisest ajaloos ja tänapäeval. Seega tuleb märkide võrdlemisel lähtuda asjaolust, et hilisema märgi domineeriv ja eristusvõimeline osa on kujundus, varasemal märgil domineerivat osa ei ole ning sõnalistele osadele tuleb üleüldise hinnangu andmisel omistada minimaalne võimalik kaal. Visuaalsel võrdlusel, arvestades eristusvõimelist osa, tingib taotleja hinnangul märkide erinevuse hilisema märgi silmatorkav kujundus. Foneetiliselt märke võrreldes tuleb arvestada, et sisult on mõlema märgi sõnalised osad kirjeldavad ning ükski sõna ei ole teistest kaalukam. Seega leiab taotleja, et erinevus on ilmne, kuna „PARK“ ja „PARK HOTELL VILJANDI“ erinevad oluliselt pikkuse poolest. Semantilises võrdluses tuleb arvestada, et mõlema märgi sõnalised osad on kirjeldavad ja neil on selged tähendused. Taotleja ei nõustu vaidlustaja järeldusega, et sõna *park* tõttu on võrreldavad kaubamärgid semantiliselt identsed. See hinnang on ekslik, kuna semantiline tähendus on nii sõnal „Viljandi“ kui ka sõnal „hotell“. Hilisema märgi kolm sõna kokku annavad tarbijale selge arusaama, kus ja millise teenuse tähistamisega tegemist võiks olla (parkhotell Viljandis) ning see ei seosta seda ühegi teise hotellitüübi või asukohaga.

Lähtuvalt ülaltoodust, võrreldes märke tervikuna ja arvestades märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid osi, puudub taotleja hinnangul kaubamärkide äravahetamise tõenäosus tarbija poolt. Samuti leiab taotleja, et sõna „PARK“ eristusvõime ja tavapärasuse hindamisel ning igakülgset analüüsimisel tuleb segiajamise tõenäosuse osas KaMS § 10 lg 1 p 2 järgi arvestada järgmisi taotleja

poolt esitatavaid faktilisi asjaolusid sõna „PARK“ tegeliku kasutamise ja eristusvõime puudumise kohta.

Taotleja ei nõustu, et vaidlustaja kaubamärgil oleks maine ja et seetõttu on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Taotleja märgib, et osutatud sätte koosseis eeldab, et varasem kaubamärk oleks valdavale Eesti elanikkonnast tuntud ning teiseks, et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Käesoleval juhul on mõlemad kriteeriumid taotleja hinnangul täitmata ehk vastuolu kõnealuse sättega puudub. Vaidlustaja on pidanud oma kaubamärgi „PARK“ tuntust, eristusvõimelisust ning mainet üldteada asjaoluks ja toonud selle tõendamiseks välja, et Tartusse ehitati 1943. aastal sellenimeline hotell, mida on kirjeldatud kirjandusteostes ning selles on peatunud mitmed tuntud inimesed. Taotleja hinnangul ei ole need väited piisavad näitamaks, et vaidlustaja kaubamärk on valdavale Eesti elanikkonnast tuntud. Taotleja ei vaidle, et selline hotell on kunagi Tartus olnud, kuid tegelikkuses on see üks paljudest Eestis tegutsenud Park hotellidest. Esimesed viited Eesti „PARK“ hotellidele pärinevad 20. sajandi esimesest poolest. Näiteks on enne okupatsiooni „PARK“ hotelle olnud Viljandis, Pärnumaal Tihemetsas, Virumaal Vinnis, Tallinnas ja Kuressaares. Hilisemal ajal on „PARK“ hotelle olnud veel Tartus (hotell PARK), Pärnumaal (Wildenau Park hotell – vt Pärnu Postimees 11.10.2006, <https://parnu.postimees.ee/2139783/halinga-vallal-kaks-juubelit>) ja Tallinnas (Hotell Kungla Park, Reval Park Hotel & Casino). Seega on taotleja hinnangul sõna *park* läbi ajaloo väga tavaline majutusteenuse tähis või selle osa ning ekslik oleks järeldada, et just vaidlustajale kuuluval registreeringul oleks nii kõrge maine, mis võimaldab KaMS § 10 lg 1 p-st 3 tulenevat kaitset.

Taotleja viitab, et ka tänapäeval (vaidlustusavalduse esitamise kuupäeval 30.08.2019) on Eestis rohkesti majutusasutusi, mille tähistamisel kasutatakse sõna „PARK“, mis näitab, et see on väga tavapärane ning ühele kaubamärgile, mis on sageli teiste ettevõtjate tähistuse osa, kõrge maine omistamine oleks ebaõiglane. Taotleja toob näidetena järgmised Eesti majutusteenuste pakkujad:

- Park Villa Pärnu
  - Koidula Park
  - Hotell Park Apartment Tallinn
  - Kadriorg Park Apartment
  - Park-Hotell Palmse
  - Uheti Park
  - Hilton Tallinn Park
  - Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn
- Taotleja märgib, et lisaks plaanitakse Jõhvisse majutusasutust PARK-HOTEL.

Ühtlasi osutab taotleja, et Eestis on tavapärane, et kinnisvara üürimisteenust ja/või majutust pakkuvad ettevõtjad kasutavad sõna „PARK“ ärinimes, näiteks:

- NewPark OÜ (15.05.2017, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus)
- ECOPARK OÜ (30.08.2007, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus)
- PARK OÜ (reg kuupäev 19.11.2012, tegevusvaldkond kinnisvaraala tegevus)
- OÜ Kuldala Park (22.05.2006, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (Kuldala on tänava nimi Rae vallas))
- OÜ Lõuna Park (26.07.2006, kinnisvara üürimine (kustutatud 2019))
- Park Group Invest OÜ (10.02.2012, kinnisvara üürimine)
- Park Kinnisvarahaldus OÜ (07.07.2017, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus)
- Luxury Park OÜ (07.08.2013, kinnisvarabüroo tegevus)
- OÜ KOIDULAPARK HOTELL (17.09.2001, majutus)
- Uheti Park OÜ (17.06.2019, puhkeküla ja puhkelaager)
- CaravanPark OÜ (07.11.2014, laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid)
- Püha Karavanpark OÜ (14.02.2019, majutus, toitlustus)
- Park Kinnisvarahaldus OÜ (07.07.2017, kinnisvara üürimine)

Taotleja leiab, et kui sõna „PARK“ toimiks kaubamärgina ja/või see oleks valdavale Eesti elanikkonnast tuntud, ei oleks selline kasutus võimalik. Taotleja rõhutab seejuures, et tänapäeval on kinnisvara üürimisteenus ja majutusteenus otseselt konkureerivad ja samastatavad, kuna paljud kinnisvara omanikud või valdajad pakuvad lühiajalist majutust ja kaasnevaid teenuseid samale tarbijaskonnale erinevate rakenduste (nt Airbnb, Booking.com) vahendusel.

Taotleja viitab, et vastavalt äriseadustiku § 12 lg-le 3 ei tohi ärinimes kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud. Selle nõude täitmist kontrollib iga kandetaotluse korral äriregister. Taotlejale ei ole teada, et eespool viidatud firmade puhul oleks neid notariaalseid nõusolekuid esitatud. Taotleja hinnangul on seega ülaltoodud registreeritud ärinimedele loetelust näha, et ka äriregister ei ole oma praktikas käsitlenud sõna „PARK“ ainuõigust andva kaubamärgina ning ka see tõendab, et tähis „PARK“ ei toimi tegelikkuses eristusvõimelise kaubamärgina ja on väga tavapärane.



Seetõttu on taotleja kindel, et kaubamärk „PARK“ ei saa olla kõrgendatud kaitset nautiv mainega kaubamärk.

Taotleja osutab, et sõna „PARK“ on levinud osa registreeritud Eestis kehtivatest kaubamärkidest, mille kaitse maht hõlmab majutusteenust, näiteks:

- „Hotell Kungla Park + kuju“ (reg nr 25167)
- „PARK HYATT“ (reg nr 15214) – taotleja märgib, et selles kaubamärgis on sõnaline osa „PARK“ määratud mittekaitstavaks, mis näitab taotleja hinnangul, et see on kirjeldav/eristusvõimetus
- „Park Hotell + kuju“ (reg nr 34353)
- „PK Parkhotel Kurhaus + kuju“ (Euroopa Liidu kaubamärk (EUTM) nr 011039021) – taotleja märgib, et „Kurhaus“ tähendab saksa keeles „sanatoorium“ või „spaa“
- „Hotel Park Kajetany + kuju“ (EUTM nr 015707813) – taotleja märgib, et „Kajetany“ on Poola kohanimi
- „CROKE PARK HOTEL“ (EUTM nr 004169331) – taotleja märgib, et „Croke“ on ajaloolise liri pastori nimi (Thomas William Croke), kelle järgi on nimetatud tuntud staadion ja hotell Iirimaa
- „Lisboa Central Park Hotel“ (EUTM nr 009408048) – taotleja märgib, et „Lisboa“ tähendab inglise keeles „Lissabon“
- „PARK INTERNATIONAL“ (EUTM nr 004598074)
- „PARK“ (EUTM nr 005528294)
- „CARDEN PARK“ (EUTM nr 010033363)

Taotleja märgib täiendavalt, et sõna „PARK“ kasutatakse äritegevuses tavapäraselt ka mõnele alale viitava tähistusena, kus pakutakse majutusteenust, sh domeenimedes (<https://xn--vabahukeskus-uib.ee/karavanipark/>; <https://www.saunapunkt.ee/et/karavan/karavanipark/>; <https://karlovasadam.ee/karavanipark/>; <https://aquapark.ee/en/hotel/>). Taotleja leiab, et see kõik kokku (pikk ja üle-eestiline ajalugu, tegelik kasutus, registreeringud) näitab, et sõnal „PARK“ ei ole tegelikkuses kaubamärgi funktsiooni täitvat toimet ja see on väga laialt levinud tavapärase tähistus, eriti kui see on mitmeosalise märgi koostisosa.

Samad faktid näitavad taotleja hinnangul, et Eestis on tavaks saanud sõna „PARK“ kasutamine majutusteenuste tähistamisel, seega peab taotleja alusetuks oletust, et taotleja registreering saaks seda tava järgides kuidagi ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Taotleja hinnangul ei ole eluliselt usutav, et tema taotlus oleks selleks teguriks, mis väga paljude teiste ettevõtjate kõrval varasema märgi väidetavat mainet ja eristusvõimet „lahjendab“, seda eriti olukorras, kus vaidlustaja tegevusetuse tõttu on sõna „PARK“ muutunud tavapäraseks äripraktikas.

Taotleja toob eraldi välja, et ajaleht Sakala kirjutas 23.01.2018: „Ajaloos tuhnides selgub, et ka pargile viitav majutusasutuse [taotleja rõhuasetus väljaande sõnakasutusele] nimi teeb taassünni ja kolib selle käigus ainult veidi rohkem kui paarsada meetrit. Nimelt tegutses Viljandi muuseumi töötaja Heli Grosbergi väljaotsitud andmete põhjal Park Hotelli nimeline koht kunagi Lossi ja Posti tänava nurgal punastest tellistest majas.“ Sellest, juba 20. sajandi alguses Viljandis tegutsenud PARK hotellist on olemas mh Rahvusraamatukogu kogus ka postkaart (taotleja viitab püsilingile <http://www.digar.ee/id/nlib-digar:65690>). Seega ei tule taotleja hinnangul kõne alla Tartus tegutsenud hotelli nime põhjal tekkinud väidetava maine ärakasutamine või pahausksus.

Kõigele lisaks leiab taotleja, et puuduvad tõendid, et just vaidlustajale kuuluv 2002. aastal registreeritud kaubamärgil oleks tarbijaskonna silmis seost vaidlustaja seisukohtades välja toodud 1943. aastal Tartusse ehitatud hotelliga. Kindlasti oleks see väidetav tundus taotleja hinnangul otseselt seotud hoonega Tartus, mitte üleriigilise tegevusega. Seega on taotleja seisukohal, et juhul, kui teoreetiliselt ka jaatada, et kunagi tegutsenud Tartu hotell PARK on valdavale Eesti elanikkonnast tuntud, siis see tundus ei ole automaatselt ülekantav vaidlustaja kaubamärgile.

Taotleja meenutab veelkord ka Euroopa Liidu Üldkohtu seisukohta, et sõnalist elementi „park“ tuleb majutusteenuste osas käsitleda kui erilisel suunavat või isegi kirjeldavat. Taotleja hinnangul ei ole võimalik, et selline tähis annaks kaubamärgiomanikule võimaluse tugineda kõrge mainega kaubamärgi kaitse sätetele ja asuda sellest tulenevalt piirama teiste ettevõtjate õigusi.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga ka selles, et taotleja on kaubamärgitaotluse esitanud pahauskselt ning et kaubamärgi taotluse esitamine oleks seetõttu vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10. Taotleja kinnitab, et tegutses taotluse esitamisel heas usus – sõnaline osa „PARK HOTELL VILJANDI“ valiti ajaloolistel kaalutlustel (Viljandis oli tuntud PARK hotell parkide ääres) ning see nimi pakuti välja 2018. aastal korraldatud avaliku küsitluse tulemusel. Taotleja peab eriti kõnekaks asjaolu, et sõna „PARK“ pakkus välja mitu inimest. Taotleja leiab, et see näitab pahausksuse puudumise kõrval ka, et lõpptarbijad tegelikkuses ei tajunud, et tegemist võiks või saaks olla kellelegi kuuluva ainuõigust pakkuva kaubamärgiga.

Taotleja hinnangul näitavad ka tema eespool kirjeldatud asjaolud, et taotlust ei esitatud ega saakski esitada pahauskselt, kuna sõna „PARK“ on majutusteenuste osas suunav või isegi kirjeldav ning tegelikkuses muutunud tavapäraseks heauskses äripraktikas. Vaidlustaja viidatud Euroopa Kohtu lahendis C-529/07 (p-d 37-38) toodud pahausksuse tegurite kommenteeriks toob taotleja välja, et väga paljud isikud kasutavad sõna „PARK“ majutusteenuste tähistamiseks, see on tavaline praktika nii Eestis kui Euroopa Liidus tervikuna ning taotlus ei saa mõjutada ja seega ei saa taotlejal olla tahet takistada kolmandatel isikutel eristusvõimetu ja tavapärase sõna „PARK“ edasist kasutamist, pealegi selliseid varaseid õigusi on väga suur hulk.

Seoses vaidlustaja väitega, et just tema on välja töötanud ning olulisel määral investeerinud kaubamärki „PARK“ ning et see märk on Eestis majutuse valdkonnas seostatav ainult vaidlustajaga, märgib taotleja järgmist. Taotleja hinnangul on tema esitatud tõenditest näha, et „PARK“ on väga pika aja jooksul olnud üle-eestilises kasutuses ning vaidlustajat ei saa kuidagi pidada selle väljatöötajaks. Samuti ei ole võimalik, et tähis on seostatav ainult vaidlustajaga, seda on näha taotleja esitatud tegeliku kasutamise tõenditest, mille järgi on kasutajaid suur hulk erinevaid ettevõtjaid.

Lähtudes kõigest eeltoodust palub taotleja komisjonil jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja seisukohtadele on lisatud näited ajaloolistest PARK hotellidest Eestis, näited tänapäeva PARK tähistust kasutavatest majutusteenuse pakkujatest, ajalehe Põhjarannik 15.11.2011 artikkel seoses Jõhvisse planeeritava Park-Hotelliga, ajalehe Sakala 23.01.2018 artikkel, milles käsitletakse Viljandi PARK hotelli ajalugu ja taotleja hotelli nimekonkurssi.

**09.07.2020** esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles jäi kõigi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustaja rõhutab, et tema kaubamärk on käesoleva menetluse ajal jätkuvalt kehtiv ehk õiguskaitse saanud tähis. Taotleja ega ka keegi kolmas (asjast huvitatud) isik ei ole esitanud avaldust kaubamärgi tühistamiseks selle eristusvõime puudumise tõttu (või mõnel muul alusel). Samuti ei ole esitatud avaldust kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamiseks. Seega on vaidlustajale kuuluv kaubamärk „PARK“ registreeritud ning sellel on õiguskaitse registreeringus toodud teenuste tähistamiseks. Vaidlustaja leiab, et sellest tulenevalt tuleb siinkohal vaidluse lahendamisel lähtuda siiski sellest, et varasemal kaubamärgil on õiguskaitse.

Vaidlustaja märgib Euroopa Kohtu praktikale viidates, et iga kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata individuaalselt vastavalt asjakohastele õigusaktidele ja mitte varasema otsustuspraktika põhjal (C-37/03 P, p-d 47-49). Seetõttu leiab vaidlustaja, et taotleja viited kellegi kaubamärgi õiguskaitse hindamisest ei ole käesoleval juhul asjakohased. Vaidlust ei ole selles, et varasem õiguskaitset omav kaubamärk tervikuna esineb hilisema kaubamärgi koosseisus. Taotleja hilisema kaubamärgitaotluse kujundusel ei ole vaidlustaja hinnangul eristusvõimet, kuna kujunduselement viitab selgelt hoonele/majutusasutusele ning on seetõttu kirjeldav. Arvestades, kuivõrd selgelt domineerival kohal on mõlemas kaubamärgis sõna „PARK“, siis muud erinevused võrreldavates tähistes ei ole vaidlustaja hinnangul piisavad muutmaks kaubamärke erinevateks ning need erisused jäävad keskmisele tarbijale märkamatuks. Võrreldavad kaubamärgid on väga sarnased nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt. Võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad teenused on valdavalt osalt identsed, osalt samaliigilised. Seega, võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad teenused on identsed, osalt samaliigilised, mistõttu vaidlustaja hinnangul esinevad KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

Kuigi vaidlustaja leiab, et tema nõue kaubamärgitaotluse „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ täielikuks tühistamiseks on põhjendatud ainuüksi KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, leiab vaidlustaja, et täiendavalt esinevad käesoleval juhul ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 toodud alused. „PARK“ kaubamärgiga väga sarnase kaubamärgi registreerimise taotlemine ja kasutamine identsete ja samaliigiliste teenuste osas võib vaidlustaja hinnangul vägagi tõenäoliselt kaasa tuua varasema „PARK“ kaubamärgi eristusvõime ning maine kahjustamise. Tarbijad, olles märganud uut, klassi 43 kuuluvate teenuste tähistamiseks mõeldud taotleja kaubamärki „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“, võivad eksida taotletava kaubamärgiga kaetud teenuste päritolu ja selle kvaliteedi osas või tarbija võib ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub vaidlustaja poolt või temaga seotud ettevõtete poolt pakutavate teenuste hulka. Seega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärgi registreerimine klassis 43 rikub vaidlustaja kaubamärgist „PARK“ tulenevaid õigusi ning registreerimisotsus on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Lisaks on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10. Vaidlustaja hinnangul on ilmne, et taotleja tegevus ei pea toimuma kaubamärgitaotluse „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ esitamise kaudu Patendiametile majutusteenuste tähistamiseks, samal ajal teades, et kaubamärgi „PARK“ näol on tegemist vaidlustajale kuuluva ja vaidlustajaga

seostatava tähisega. Seetõttu leiab vaidlustaja, et taotleja tegevus viitab soovile ebaausalt ära kasutada teisele isikule kuuluva tähise eristavat iseloomu, mainet ja tuntust. Taotleja taht registreerimistaotluse nr M201801266 esitamisel tuleb seega käsitleda pahausksena. Vaidlustaja hinnangul viitab taotleja pahausksesele käitumisele ka asjaolu, et pärast seda, kui vaidlustaja juhtis taotlejate tähelepanu registreeritud kaubamärgile „PARK“ ning vaidlustaja õiguste rikkumise asjaolule, esitas taotleja sellele vaatamata taotluse kaubamärgi „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ registreerimiseks. Asjaolu, et taotleja soovib õiguskaitses tähisele, mis on majutuse valdkonnas olnud kasutusel Tartu ühe vanima ja maineka hotelli nimetustena, ei viita taotleja õiguste teostamisele heas usus.

Vaidlustaja palub jätkuvalt tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ klassis 43 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

**11.08.2020** esitas taotleja komisjonile lõplikud seisukohad, milles jäi kõikide oma seisukohtade juurde. Seoses vaidlustaja seisukohaga, et taotleja viited kellegi kaubamärgi õiguskaitses hindamisest ei ole käesoleval juhul asjakohased, märgib taotleja, et arvatavasti pidas vaidlustaja silmas Euroopa Liidu Üldkohtu otsust, milles tuvastati, et Euroopa Liidu õigusruumis tuleb sõnalist elementi „park“ majutusteenuste osas käsitleda kui eriliselt suunavat (*highly evocative*) või isegi kirjeldavat, kuna seda kasutatakse laialtlevitatult hotellide ja kinnisvaraobjektide nimetustes üleüldiselt (ühendatud kohtuasjad T-510/14 ja T-536/14, p 76). Taotleja leiab, et Euroopa Kohtu otsus C-37/03 P toob küll välja, et tugineda tuleb asjakohastele õigusaktidele, kuid kõneleb Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) varasema otsustuspraktika arvestamisest kaubamärkide registreerimisel. Käesolevas vaidluses on teemaks aga üleüldise hinnangu andmise raames kohtu tõlgenduste olulisus ning faktilise asjaolu nentimine, mis analoogia alusel on taotleja hinnangul käesolevas vaidluses rakendatav.

Märkide võrdluse puhul ei nõustu taotleja vaidlustaja väitega, et taotleja märgi kujundusel ei ole eristusvõimet, kuna kujunduselement viitab selgelt hoonele/majutusasutusele ning on seetõttu kirjeldav. Taotleja hinnangul on hoone kujutis tema märgis kahtlematult silmatorkav, seda nii iseloomuliku kuju, asendi kui proportsiooni tõttu. Taotleja leiab ka, et pealegi ei kirjelda ajaloolise hoone kujundus tarbijaskonna jaoks ühtegi teenuse omadust (puudub otsene seos tähenduse ja omaduse vahel) ning see oleks ka iseseisvalt majutuse osas kaitstav. Seega tuleb märkide võrdlemisel taotleja hinnangul lähtuda asjaolust, et hilisema märgi domineeriv ja eristusvõimeline osa on kujundus, varasem märk on sisuliselt eristusvõimetu ning sõnalistele osadele tuleb üleüldise hinnangu andmisel omistada minimaalne võimalik kaal. Võrreldes märke tervikuna ja arvestades märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid osi, leiab taotleja, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus tarbija poolt puudub.

Seoses KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 toonitab taotleja, et vaidlustaja ei ole esitanud tõendeid kinnitamaks väiteid, et vaidlustaja märk on mainega kaubamärk ning see asjaolu on üldteada, kuna Tartus on olnud sama nimega hotell, et vaidlustaja on välja töötanud ning olulisel määral investeerinud kaubamärgi „PARK“ väga pika aja jooksul, mistõttu seostavad tarbijad seda tähist hotellinduse valdkonnas just vaidlustajaga, ning et kaubamärk „PARK“ on Eestis majutuse valdkonnas seostatav ainult vaidlustajaga, mistõttu on tähis omandanud vastavas sektoris ka hea maine ning eristusvõime. Seevastu leiab taotleja, et tema esitatud tõendid ja asjaolud näitavad hoopis vastupidist olukorda – sõna „PARK“ ei ole tegelikkuses ühegi konkreetse ettevõtjaga seostatav ega tugevalt eristusvõimeline kaubamärk. Rohketest tõenditest nähtub, et sõna „PARK“ oli ja on olnud Eestis väga pikalt erinevate majutusasutuste nimeks või nime osaks ning tegelikkuses see ei toimi kaubamärgina.

Taotleja märgib, et vaidlustaja jättis menetluse käigus vastamata taotleja esitatud asjaoludele ja tõenditele selle kohta, et sõna „PARK“ on ajalooliselt ja tänapäeval Eestis väga tavaline tähistus majutusteenuste osas ehk tegelikkuses muutunud tavapäraseks tähistuseks. Taotleja viitab siinkohal TsMS § 231 lg-le 4, mille kohaselt eeldatakse vastaspoole omaksvõttu, kuni vastaspool ei vaidlusta faktilise asjaolu kohta esitatud väidet selgesõnaliselt ja vaidlustamise tahe ei ilmne ka poole muudest avaldustest.

Lõpetuseks rõhutab taotleja veel kord, et ta ei ole esitanud kaubamärgitaotlust pahauskselt, vaid taotles enda kujundmärgile õiguskaitses põhjusel, et takistada kolmandatel isikutel sarnase tähistuse kasutamist ning see on igati õiguspärane. Lisaks tõendab taotleja heausksust tema hinnangul asjaolu, et samanimeline hotell tegutses Viljandis juba 20. sajandi alguses ning see nimi pakuti mitme tavatarbija poolt välja 2018. aastal korraldatud avaliku küsitluse tulemusel.

Taotleja palub jätkuvalt komisjonil jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

24.09.2020 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

### Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ (taotlus nr M201801266), mille taotluse esitamise kuupäev on 29.10.2018. Alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või 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, kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitsset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 29.10.2018 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja TÕAS nende käesoleval ajal kehtivates redaktsioonides.

Vaidlustaja on taotleja kombineeritud kaubamärgi „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ registreerimise vaidlustanud tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 ning § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud õiguskaitsset välistavatele asjaoludele. Kaubamärgi „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ taotluse esitamise kuupäeval 29.10.2018 kehtinud:

- KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitssete identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide ära vahetamine 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 õiguskaitssete 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 prioriteedikuupäevaks;
- KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis, mille taotleja on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Taotleja kaubamärgile vastandatud varasema õigusena tugineb vaidlustaja oma registreeritud kaubamärgile „PARK“ (reg nr 35502), mille taotluse esitamise kuupäev on 13.06.1997. Seega on vaidlustaja kaubamärk varasem taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast (KaMS § 11 lg 1 p 2).

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid koos nendega hõlmatud teenustega on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

**PARK**

Taotleja kaubamärk



**PARK HOTELL**

VILJANDI

Klass 35: *Jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele)*  
Klass 42: *Hotellid, motellid, võõrastemajad, pansionid, puhkekodud, sanatooriumid, restoranid, baarid, kohvikud, einelauad, sööklad, toitlustusteenused eelnimetatud kohtades, hotellikohtade broneerimine, meditsiin, hügieen ja iluravi.*

Klass 43: *Tähtajaline majutus; tähtajaline kontori- ja koosolekuruumide pakkumine ja üürimine; tähtajaline ruumide pakkumine ja üürimine ürituste läbiviimiseks; paviljonide ja näituseruumide üürimine; puhkemajutuskohtade üürimine; teisaldatavate ehitiste üürimine; kontori- ja elamispinna tähtajaline ettetellimine, reserveerimine; hotelliteenused; külaliskeskkonnateenused; majutusbürooteenused (hotellid, pansionaadid); tähtajalise majutuse vastuvõtuteenused (saabumiste ja lahkumiste haldamine); toitlustusteenused; majutuse alane infoteenus; baariteenused; elamispinna tähtajaline ettetellimine, reserveerimine; hotellid;*

hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine;  
jogiveeautomaatide rent; kantiinid, asutuste sööklad;  
köhvikud; koosolekuruumide üürimine, rentimine;  
küpsetusmasinate rent; laagriplatsiteenused;  
lastepäevakodud, päevased lastesõimed; loomade majutus;  
motellid; pansionaadid, kostikohad; pansionaadikohtade,  
kostikohade reserveerimine, ettetellimine;  
puhkelaagriteenused (majutus); restoranid; selvekohvikud,  
kafeteeriad; selverestoranid; teisedatavate ehitiste üürimine,  
rentimine, laenus; telkide üürimine, rentimine, laenus;  
toidubaarid, püstjalabaarid, einelauad; toolide, laudade,  
laudlinade, klaasnõude üürimine, rentimine, laenus;  
turismibaasid, matkakodud; elamispinna tähtajaline üürimine;  
vanadekodud; konverentside, seminaride, näituste, pidustuste  
korraldamiseks ruumide pakkumine; ürituste toitlustuse  
korraldamine

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et kaubamärgi „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ osas esinevad vaidlustusavalduses märgitud õiguskaitsset välistavad asjaolud. Komisjon leiab, et kuigi vaidlustaja varasema sõnalise kaubamärgi ainus ja seega domineeriv element on sõna „PARK“, ei tähenda see iseenesest, et tegemist on ka tugeva eristusvõimega elemendiga/kaubamärgiga. Komisjoni hinnangul on käesolevas vaidluses taotleja esitanud veenvad argumendid ja tõendid, millest tervikuna saab järeldada, et sõna „PARK“ on hotelli- ja majutusteenuste kontekstis väga madala eristusvõimega tähis. Taotleja esitatud tõendid kinnitavad, et tähist „PARK“ on hotelli- ja majutusteenustega seonduvalt Eesti eri piirkondades nii ajalooliselt kasutanud kui kasutavad ka tänapäeval paljud eri isikud – näiteks PARK hotell Pärnus 1912. a, hotellid Viljandis ja Kuressaares 1920ndatel aastatel, Tallinnas ja Virumaal 1930ndatel aastatel, tänapäeval majutusasutused Park Villa Pärnu, Kadriorg Park Apartment, Park-Hotel Palmse, Hilton Tallinn Park, Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn jt. Samuti kasutavad sõna „Park“ oma ärinimesedes paljud Eesti ettevõtjad, kes tegutsevad (muu hulgas) kinnisvara üürimisteenuste valdkonnas – NewPark OÜ, ECOPARK OÜ, OÜ Kuldala Park, Park Group Invest OÜ jt. Lisaks on sõna „Park“ kasutusel paljude Eestis kehtivate kaubamärkide (nii Eesti siseriiklikud kui Euroopa Liidu kaubamärgid) koosseisus, kusjuures kaubamärkidega kaetud teenused hõlmavad ka hotelli- ja majutusteenuseid – „Hotell Kungla Park + kuju“, „PARK HYATT“, „Park Hotell + kuju“, „PK Parkhotel Kurhaus + kuju“, „CROKE PARK HOTEL“ jt. Neist asjaoludest nähtub, et sõna „PARK“ kasutamine majutusteenustega seoses on Eestis tavaline ja tavapärane ning tegemist ei ole tähisega, mis oleks seostatav üksnes vaidlustajaga.

Samuti nõustub komisjon taotlejaga selles, et sõnal „PARK“ on hotelli- ja majutusteenustega seoses teatav teenuste omadustele, kvaliteedile viitav olemus. Tähistus „PARK“ võib majutusteenuste tarbijates tekitada assotsiatsiooni, et vastavalt tähistatud hotell või muu majutusasutus paikneb pargis, pargi ääres või et sellest avaneb vaade pargile. See omakorda viitab teenuse positiivsetele omadustele ja suuremale väärtusele muude majutusteenustega võrreldes ning mitte niivõrd ühe kindla ettevõtja teenusele.

Komisjon ei pea väheoluliseks sedagi, et Euroopa Liidu Kohtu praktikas juba on sõnalist elementi „park“ majutusteenuste kontekstis analüüsitud ning leitud, et seda tuleb käsitleda eriliselt sugestiivse (*highly evocative*) või isegi kirjeldavana, kuna seda elementi kasutatakse laiaulatuslikult hotellide ja kinnisvaraobjektide nimetustes, eriti suurte aedade või muude nn ilualade läheduses paiknemisele viitamisel (Üldkohtu otsus liidetud kohtuasjades T-510/14 ja T-536/14, p 76). Samas kohtuasjas leidis kohus ka, et element „park“ ei ole kaubamärkide võrdlemisel kontseptuaalse sarnasuse aspektist otsustava tähendusega (p 83). Kuigi viidatud kohtuasjas ei analüüsitud sõnalist elementi „park“ spetsiaalselt Eesti turgu ja tarbijaid silmas pidades, leiab komisjon, et kohtuotsuses leitu on üle kantav ka Eesti oludele. Komisjonile ei ole teada, et Eesti olud oleksid sõna „park“ tajumisega seoses oluliselt erinevad muu Euroopa Liiduga võrreldes. Nagu ka taotleja õigesti on välja toonud, on sõnal „park“ samad tähendused paljudes keeltes, näiteks Eesti tarbijaskonnale hästi mõistetavas inglise keeles (*park*), või on see sõna teistes keeltes identse või sarnase tüvega. Komisjon nõustub taotlejaga, et on väljaspool kahtlust, et sõna „park“ tähendus on selge ja mõistetav kogu tarbijaskonnale.

Vaidlustaja on iseenesest õigesti välja toonud, et tema kaubamärk „PARK“ on käesoleval ajal registreeritud ning seega registreeringus märgitud teenuste suhtes kehtiv ehk õiguskaitses saanud tähis. Komisjon leiab samas, et asjaolu, et vaidlustajal on käesoleval ajal ainuõigus kaubamärgile „PARK“, ei võta komisjonilt õigust ja kohustust vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide võrdlemisel muu hulgas hinnata sõna „PARK“ eristusvõimet, selle n-ö tugevust, ning sellest tulenevalt sõna „PARK“ mõju selle sõna kasutamisel muude (kombineeritud) kaubamärkide koosseisus. Nagu komisjon eespool selgitas, on käesolevas vaidluses taotleja komisjoni hinnangul veenvalt põhjendanud ja tõendanud, et „PARK“ on majutusteenustega seonduvalt väga madala eristusvõimega tähis. Komisjon ei leia, et sellise järelduse eelduseks on tingimata kaubamärgile „PARK“ vaidlustaja ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamine taotleja või muu asjast huvitatud isiku avalduse alusel.

Mis puudutab taotleja kaubamärgi registreerimise väidetavat vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, leiab komisjon, et tulenevalt sõna „PARK“ minimaalsest eristusvõimest majutusteenustega seoses ei ole käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid „PARK“ ja „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ tervikuna sarnased määral, mis võiks kaasa tuua tarbijate eksitusse sattumise. Arvestades sõna „PARK“ kasutamist paljude erinevate majutusteenuse pakkujate tähiste koosseisudes, samuti selle sõna viitavust majutusteenuse positiivsetele omadustele (nt hotelli paiknemine pargi läheduses, mida tarbija käsitleb eeldatavasti atraktiivse asukohana), ei ole sõna „PARK“ selline element, ainuüksi mille põhjal suudaks tarbija eristada üht majutusteenuse pakkujat teistest. Tarbija on pigem harjunud, et tähis „PARK“ esineb erinevate majutusteenuse osutajate kaubamärkide koosseisudes, mistõttu ka taotleja kaubamärki „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ tajub tarbija eelduslikult nii, et see on üks paljudest nn Park Hotellidest. Nii vaidlustaja kui taotleja on Euroopa Kohtu praktikale tuginedes õigesti leidnud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb kaubamärke võrrelda tervikuna, arvestades eriti kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente, seejuures mida suurem on varasema kaubamärgi eristusvõime, seda tõenäolisem on segiajamine (C-251/95, p-d 23-24). Käesoleval juhul on vaidlustaja kaubamärgis sõna „PARK“ küll domineeriv (kuivõrd see on vaidlustaja kaubamärgi ainus element), kuid selle eristusvõime on minimaalne. Komisjon leiab, et vaidlustaja kaubamärgist tulenev ainuõigus võimaldab vaidlustajal keelata parimal juhul vaid identsete või marginaalsete erinevustega kaubamärkide registreerimist kolmandate isikute nimele majutusteenuste valdkonnas, kuid kaubamärkide tervikuna võrdlemisel tuleb sõna „PARK“ esinemisele kombineeritud kaubamärkide koosseisudes omistada minimaalne võimalik kaal. Seda silmas pidades leiab komisjon, et taotleja kombineeritud kaubamärgi domineerivaim ja eristusvõimelisim komponent on kaubamärgi ülaosas paiknev hoone kujutis, mis on ühtaegu visuaalselt ka silmatorkavam element taotleja kaubamärgis. Sellist ega sarnast elementi vaidlustaja kaubamärk ei sisalda. Ka foneetiliselt on võrreldavad kaubamärgid erinevad, kuivõrd taotleja kaubamärk sisaldab lisaks sõnale „PARK“ ka sõnu „HOTELL“ ja „VILJANDI“, mis vaidlustaja kaubamärgis puuduvad. Viimased on, tõsi küll, majutusteenuste kontekstis eristusvõimetud (viidates osutatava teenuse liigile ja geograafilisele asukohale), kuid nimetatud sõnaliste osade sisaldumine taotleja kaubamärgis toob siiski kaasa foneetilise erinevuse vaidlustaja kaubamärgiga võrreldes. Komisjon peab võrreldavaid kaubamärke erinevateks ka kontseptuaalselt, seda samuti tulenevalt hoone kujutise ning sõnade „HOTELL“ ja „VILJANDI“ sisaldumisest taotleja kaubamärgis.

Kuivõrd komisjoni hinnangul on vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid tervikuna piisavalt erinevad, ei pea komisjon vaatamata vaatlusaluste klassi 42 (vaidlustaja kaubamärgi puhul) ja klassi 43 (taotleja kaubamärgi puhul) teenuste osalisele identsusele ja osalisele samaliigilisusele tõenäoliseks võrreldavate kaubamärkide äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Seoses taotleja kaubamärgi registreerimise väidetava vastuoluga KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 leiab komisjon järgmist. Kuigi taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeval 29.10.2018 kehtinud KaMS § 10 lg 1 p 3 redaktsioon sätestab varasema kaubamärgi maine või eristusvõime ärakasutamisest või kahjustamisest tuleneva hilisema kaubamärgi õiguskaitse välistamise ühe kriteeriumina varasema kaubamärgi õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, ei ole asjaolu, et käesoleval juhul on võrreldavad teenused identsed ja samaliigilised, iseenesest KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendamist välistavaks asjaoluks. Nimelt on Euroopa Kohus väljendanud seisukohta, et seadust ei või tõlgendada viisil, mis välistaks kaubamärgi mainekuse arvessevõtmist lisaks teist liiki kaupadele ja teenustele ka samaliigiliste kaupade ja teenuste korral (Euroopa Kohtu otsus C-292/00). Komisjon ei nõustu siiski vaidlustajaga, et tema kaubamärk „PARK“ oleks omandanud maine või eristusvõime, mida taotleja kaubamärgiga „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ ära kasutatakse või kahjustatakse. Vaidlustaja ei ole selle kohta esitanud mis tahes tõendeid, samuti ei leia komisjon, et vaidlustaja kaubamärgi maine või eristusvõime on üldiselt teada olev asjaolu, mis tõendamist ei vaja. Tartu PARK hotelli 1940. aastal projekteerimise ja 1943. aastal ehitamise, hotelli tegutsemise, hotelli küllastanud isikute jms kohta on esitatud üksnes vaidlustaja enda väited, objektiivsed tõendid nende asjaolude kohta puuduvad. Samuti jääb komisjonile arusaamatuks, kuidas isegi nende asjaolude tõendatuse korral tõendaksid need vaidlustaja kaubamärgi „PARK“ mainet ja eristusvõimet tänapäeval ning maine või eristusvõime potentsiaalset ärakasutamist või kahjustamist taotleja kaubamärgiga „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“. Komisjon osutab siinkohal taas taotleja esitatud tõenditele, millest nähtuvalt on Tartu PARK hotell ajalooliselt olnud üks paljudest Eestis tegutsenud (tegutsevatest) Park-hotellidest, seejuures esimesed viited Eesti Park-hotellidele pärinevad 20. sajandi esimesest poolest. Seega on tähis „Park“ olnud läbi ajaloo tavaline majutusteenuse tähis või selle osa ning lisaks sellele, et vaidlustaja ei ole oma vastavaid väiteid tõendanud, ei ole komisjoni hinnangul alust isegi oletada, et just vaidlustaja kaubamärgil „PARK“ on omandatud kõrge maine või eristusvõime.

Komisjon leiab neil asjaoludel, et taotleja kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga ka selles, et taotleja on esitanud kaubamärgi „PARK HOTELL VILJANDI + kuju“ pahauskselt või hakanud seda kaubamärki kasutama pahauskselt (KaMS § 9 lg 1 p

10). Vaidlustaja väide, et just tema on välja töötanud ning olulisel määral investeerinud kaubamärki „PARK“ ja et see märk on Eestis majutuse valdkonnas seostatav ainult vaidlustajaga, ei ole kooskõlas taotleja esitatud tõenditega, millest nähtuvalt on tähis „PARK“ väga pika aja jooksul olnud üle-eestilises kasutuses erinevate isikute poolt. Seda taustsüsteemi arvestades puudub alus arvata, et taotleja kaubamärgi kasutusele võtmine ja registreerimistaotluse esitamine on kantud n-ö halbadest kavatsustest vaidlustaja suhtes. Taotleja kaubamärk „PARK HOTELL VILJANDI + kuhu“ saaks selle registreerimise korral olema üks paljudest tähist „PARK“ sisaldavatest majutusteenuste valdkonna eri ettevõtjate kaubamärkidest. Komisjon meenutab siinkohal, et ka Euroopa Üldkohus on leidnud, et sõnalist elementi „park“ tuleb majutusteenuste kontekstis käsitleda eriliselt sugestiivse või isegi kirjeldavana (vt eespool viidatud Üldkohtu otsus liidetud kohtuasjades T-510/14 ja T-536/14, p 76). Isiku soovi kasutada sellist tähist ka enda kaubamärgis, pealegi olukorras, kus sama tähise kasutamine eri ettevõtjate poolt on väga levinud, ei saa käsitleda pahausksena. Komisjon ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et taotleja pahausksele käitumisele viitab see, et taotleja ei loobunud kaubamärgitaotluse „PARK HOTELL VILJANDI + kuhu“ esitamisest pärast seda, kui vaidlustaja oli registreerinud kaubamärgile „PARK“ ning oma õiguste väidetavale rikkumisele juhtinud tähelepanu oma 05.10.2018 ja 15.10.2018 taotlejale saadetud kirjadega. Komisjoni hinnangul ei saa pelgalt asjaolu, et taotleja ei jaganud vaidlustaja seisukohti viimase õiguste rikkumise kohta, käsitleda taotleja pahauskse tegevusena. Komisjon leiab, et taotleja pahausksuse puudumist toetab ka asjaolu, et Park Hotelli nimi valiti Viljandis välja 2018. aastal korraldatud avaliku küsitluse tulemusel (mida kinnitab taotleja esitatud ajalehe Sakala 23.01.2018 artikkel). Komisjoni hinnangul näitab see, et taotleja ei ole soovinud kellegi teise kaubamärki n-ö omastada, vaid võtta kasutusele tähis, mida mitmed inimesed soovitasid ja seega eeldatavasti pidasid meeldivaks.

Kõigist ülaltoodud asjaoludest tulenevalt leiab komisjon, et taotleja kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus ei KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, § 10 lg 1 p-ga 3 ega § 9 lg 1 p-ga 10, vaidlustusavaldus tervikuna ei ole põhjendatud ja tuleb jätta rahuldamata.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 ning § 9 lg 1 p-st 10, komisjon

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

#### **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 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)*

Sulev Sulsenberg

Triin Muuk-Adrat

Küllil Trepp