

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 664 - o

Tallinnas, 27. oktoobril 2005.a.

Apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Kirli Ausmees vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ Hotell Pallas kaebuse Patendiameti 23. jaanuari 2003.a. otsuse nr 7/ M200101271 kaubamärgi LONDON osalise registreerimisest keeldumise kohta klassis 42.

Kaebus esitati 24. märtsil 2003.a. ja registreeriti nr 664 all. Kaebus anti ettevalmistamiseks komisjoni liikmele Edith Sassianile.

Kaebuse esitas OÜ Hotell Pallas nimel patendivolinik Jüri Käosaar, Patendibüroo Käosaar & Co OÜ, Tähe 94, 50107 Tartu. Kaebuses taotleti Patendiameti 23. jaanuari 2003. a. otsuse nr 7/M200101271 (kaubamärgi LONDON osaline registreerimisest keeldumine klassis 42) tühistamist.

Kaebuse sisu, kaebuse esitaja taotlus ja esitatud tõendid kokkuvõtlikult:

23.jaanuari 2003.a. otsusega registreeris Patendiamet OÜ Hotell Pallas nimele kaubamärgi LONDON klassis 42 *kohvikud; restoranid*. Sama otsusega keelduti registreerimast kaubamärki LONDON klassis 42 *hotellid; hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; loteriimajutus; kokteilisalongiteenused; toitlustusteenused; peoteenused* KaMS § 7 lg 1 p 6 alusel.

Patendiamet on oma otsuses leidnud, et kaubamärk "LONDON" võib nimetatud teenuste osas tarbijas tekitada ootust, et osutatav teenus on pärit Londonist või vähemalt Inglismaalt või siis nendega mingil moel seotud. Kuid samas võttis Patendiamet vastu kaubamärgi registreerimise otsuse klassis 42 järgmiste teenuste suhtes: *kohvikud; restoranid*.

Kaubamärgiseaduse § 12 lg 6¹ kohaselt peab kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus olema põhjendatud. Kaebaja leiab, et Patendiameti osalise registreerimisest keeldumise otsus on põhjendatud puudulikult, kuna otsusest ei ole võimalik aru saada, missugustel põhjustel on asutud keeldutud teenuste osas teistsugusele seisukohale kui registreeritud teenuste osas.

Patendiamet on oma otsuses seisukohal, et vaid konkreetsete toitlustuskohtade (restoranid, baarid, kohvikud, sööklad jt) puhul ei ole põhjust rääkida eksitavusest, kuna iga toitlustusasutus saab otseselt seotud olla vaid ühe kindla geograafilise asukohaga; kui restoran "LONDON" asub Tartus/Eestis, siis on ta otseselt seotud Tartuga/Eestiga, mis välistab eksitavuse geograafilise päritolu suhtes; toitlustuskohtade puhul on geograafilisel tähisel teenusega ainult kaudne side, mis annab tarbijale sugestiivse vihje sisustuse stiili, pakutava köögi jms kohta. Kaebaja nõustus patendiameti sellise seisukohaga, kuid lisaks sellele juhib tähelepanu asjaolule, et hotellide osas ei tohiks siin olla erinevat käsitlemist. Hotell "LONDON" asub Tartus/Eestis, ning on otseselt seotud Tartuga/Eestiga. Geograafilisel tähisel on siin samuti teenusega ainult kaudne side, mis annab tarbijale sugestiivse vihje hotelli interjööri ja traditsioonide kohta. Kaebajale jääb arusaamatuks, milline on antud konteksti arvestades sisuline erinevus restoranide ja hotellide vahel. Kaebaja leiab, et Patendiameti seisukoht, et tarbijal võiks hotellide, hotellikohtade reserveerimise; ettetellimise; hotellimajutuse; kokteilisalongiteenuste; toitlustusteenuste ja peoteenuste osas tekkida mingi eriline ootus, et osutatav teenus on pärit Londonist või vähemalt Inglismaalt, ei ole põhjendatud. Näiteks on Patendiamet registreerinud kaubamärgi "Hotell St.Petersburg" (reg. nr. 32759) klassis 42 järgmiste teenuste osas: *hotellid*,

hotellimajutus, hotellide haldamine; toidubaarid, puhvetid, restoranid. Mittekaitstavaks osaks on märgitud sõnaline osa "HOTELL". Kaebaja leiab, et London ei ole oma hotellide poolest kuidagi tuntum või erilisem kuulsa Venemaa linna St. Peterburgi hotellidest ning seetõttu ei ole mingit põhjust ka erinevaks käsitlemiseks.

Patendiamet viitab oma otsuses apellatsioonikomisjoni otsusele 426-o, mille kohaselt võib geograafiline tähis olla registreeritud isiku nimele, kes ei ole pärit samast piirkonnast, kui tähisel on lisaks kohanimele veel tähendusi või kui kohanimega tähistatavate kaupade või teenuste osutamine selles piirkonnas on ebatõenäoline. Nimetatud otsuses on tegemist tähise "MONTE CARLO" registreerimisega teenuse osas: hasartmängude korraldamine. Tõepoolest, tegemist on teenusega, mille poolest nimetatud geograafiline piirkond on üldtuntud ja võib seetõttu olla tarbijat eksitav teenuse geograafilise päritolu suhtes. Londonil puudub aga igasugune paralleelselt käsitletav seos hotellide osas ning on üsna tõenäoline, et Londonis osutatakse kõiki klassis 42 loetletud teenuseid. Kuid see ei peaks olema registreerimisest keeldumise aluseks. Kaebaja leiab, et ei saa lähtuda ainult sellest, et kohanimedega tähistatavate teenuste osutamine vastavas piirkonnas on ebatõenäoline või tõenäoline, vaid peab vaatama vastava kohanime all pakutava teenuse mõju tervikuna tarbija võimaliku valiku tegemisel.

Kaebaja leiab, et London ei ole seostatav hotellindusega sellisel määral, et Eesti tarbijal võivad tekkida mingid erilised ootused nimetatud teenuste suhtes. Samuti leiab kaebaja, et London on suurlinnana piisavalt mitmepalgeline oma hotellide poolest, mis välistab võimaluse seostada seda linna mingite kindlate hotellidega.

Kaubamärgiseaduse § 5 lg 5 punktid 1 ja 2 välistavad ka võimaluse, et OÜ Hotell Pallas, kaubamärgi "LONDON" omanikuna, saaks keelata kolmandatel isikutel kasutada majandus- ja äritegevuses kolmandate isikute nimesid ja aadresse ning teenuse geograafilist päritolu iseloomustavaid tähiseid. Seetõttu ei ole alust keelduda kaubamärgi registreerimisest kolmandate isikute kaitse positsioonist lähtuvalt.

Kaebaja poolt opereeritav hotell "LONDON" on oma nime saanud 1919. aastani Tartu kesklinnas tegutsenud hotelli "LONDON" järgi. Seega ei ole sellise kaubamärgi valik juhuslik, vaid tingitud teatud ajaloolisest järjepidevusest. Kaebusele on lisatud ka Tartu Linnamuuseumi poolt väljastatud selgitus hotelli "London" kohta.

Kaebaja palus tühistada Patendiameti otsuse keelduda registreerimast kaubamärki "LONDON" klassis 42 järgmiste teenuste suhtes: hotellid; hotellikohtade reserveerimine; ettetellimine; hotellimajutus; kokteilisalongiteenused; toitlustusteenused; peoteenused ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus nr M200101271 uuesti läbi vaadata ja teha registreerimise otsus.

Kaebusele oli muuhulgas lisatud Tartu Linnamuuseumi selgitus.

28.oktoobril 2004.a. edastas apellatsioonikomisjon kaebuse Patendiametile ja palus esitada kirjalik seisukoht hiljemalt 31. jaanuariks 2005.a.

31.jaanuaril 2005.a. esitatud kirjalikus seisukohas vaidles Patendiamet kaebusele vastu:

Kaubamärgiseaduse (kehtis kuni 30.04.2004) § 7 lg 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste geograafilise päritolu suhtes. Seega ei pea olema tõestatud, et kõik tarbijad täiesti kindlalt tajuksid kaubamärki eksitavana.

Kaebaja leiab, et ainult teenuste puhul, mille poolest nimetatud geograafiline piirkond on üldtuntud, võib tähis seetõttu olla tarbijat eksitav teenuse geograafilise päritolu suhtes ning et ei saa lähtuda ainult sellest, et kohanimedega tähistatavate teenuste osutamine vastavas piirkonnas on ebatõenäoline või tõenäoline, vaid peab vaatama vastava kohanime all pakutava teenuse mõju tervikuna tarbija võimaliku valiku tegemisel. Tallinna Halduskohus on haldusasjas 3-816/2001 (Zurich) leidnud järgmist: "... sõna ZURICH (Zürich) ei saa otseselt seostada sealt pärit olevate

(sealt alguse saanud, sellele kohale iseloomulike) reklaamiteenustega (klass 35), sideteenustega (klass 38) või toitlustus- ja majutusteenustega või õigusabiteenustega (klass 42), kuid see ei tõenda, et nimetatud sõna kaubamärgil ei kirjelda tarbija jaoks teenuste geograafilist päritolu või muid omadusi. Ka teenuste puhul eeldab tarbija, nähes kaubamärgil geograafilist tähist, et selle kaubamärgi all pakutaval teenusel on seos vastava geograafilise piirkonnaga, antud juhul Zürichi või Shveitsiga. Üheks selliseks seoseks on kindlasti teenuse osutaja päritolu /.../.” Seega võib järeldada, et tarbija ootused teenuse omaduste osas on seotud teenuse osutaja geograafilise päritoluga ja see võib oluliselt mõjutada tarbija valikut teenuse osutaja suhtes. Juhul, kui kaubamärgil kasutatakse geograafilist tähist, mille puhul tegelikult puudub igasugune seos pakutava teenusega, võivad tarbijal tekkida ekslikud ootused teenuse kvaliteedi ja taseme või teenuse osutaja päritolu osas.

Kahjuks puudub hetkel Euroopa Kohtu praktika geograafilise eksitavuse küsimuses. Siiski on Euroopa Kohus leidnud otsuse C-108/97 ja C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) punktis 37, käsitledes kirjeldavaid geograafilisi tähiseid, et juhul, kui hetkel puudub vastava sihtgrupi jaoks assotsiatsioon geograafilise nime ja vastavate kaupade grupi vahel, peab asjaomane ametiasutus otsustama, kas on mõistlik eeldada, et selline nimetus on vastava sihtgrupi jaoks võimeline näitama vastavate kaupade päritolu. Selle otsuse tegemisel tuleb muuhulgas arvestada, kui tuttav on vastav geograafiline nimetus selles sihtgrupis, millised on selle koha iseloomulikud omadused ja millised on asjassepuutuvad kaubad. Selleks, et tekiks seos kaupade ja geograafilise asukoha vahel, ei ole vajalik, et neid kaupu selles piirkonnas toodetaks.

Arvestades eeltoodut on ekslik kaebaja seisukoht, nagu võiks tarbijal tekkida ootus, et teenus pärineb nimetatud piirkonnast ainult sel juhul, kui geograafiline nimetus ja teenus on olulisel määral seotud. London on üks Euroopa suuremaid ja kuulsamaid linnu, tuntud ning mõjuvõimas turismi-, moe- ja poliitikakeskus, millel on ka Eestiga otseühendus lennuliini näol. Patendiamet on seisukohal, et teenuste puhul, millele Patendiamet keeldus kaubamärgi registreerimast (hotellid, hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; hotellimajutus; kokteilisalongiteenused; toitlustusteenused; peoteenused), on London vastava sihtgrupi jaoks hästi tuntud ja geograafiline nimetus LONDON seostub nende jaoks teenuse osutaja geograafilise päritoluga ja see võib oluliselt ja eksitavalt mõjutada tarbija valikut teenuse osutaja suhtes.

Patendiamet on seisukohal, et tänapäeva avatud majandusega maailmas, kus kaupade ja teenuste liikumine nii riikide kui mandrite vahel on tavapärane ning peaaegu kõik kaubad ja teenused on kättesaadavad ülemaailmselt, on ekslik eeldada, et ainult teenuste puhul, mille poolest geograafiline piirkond on üldtuntud, võib geograafiline nimetus olla tarbijat eksitav teenuse geograafilise päritolu suhtes

Kaebaja väidab, et otsusest ei ole võimalik aru saada, missugustel põhjustel on asutud keeldutud teenuste osas teistsugusele seisukohale kui registreeritud teenuste osas ning talle jääb arusaamatuks, milline on sisuline erinevus, antud konteksti arvestades, restoranidel ja hotellidel.

Patendiamet peab tähise LONDON registreerimist teenuste kohvikud ja restoranid osas võimalikuks, sest on seisukohal, et toitlustusasutuste puhul tarbija ei eelda, et geograafilist nimetust kandev asutus ja seal pakutavad teenused on seostuvad tarbija jaoks teenuse pakkuja geograafilise päritoluga. Toitlustusasutuse puhul on tarbijal geograafilise nimetusega tekkiv seos kaudsem, kui mõne teise kauba või teenuse suhtes. Iga toitlustusasutus saab otseselt olla seotud vaid ühe kindla geograafilise asukohaga ning selle teenuse tarbimiseks peab ka tarbija asuma samas geograafilises kohas. Kui kohvik või restoran nimega LONDON asub Eestis, on ta ka otseselt seostatav Eestiga, mitte Inglismaaga. Toitlustuskohtade, nagu restoranid, baarid, kohvikud puhul on geograafilise koha nimetusel teenusega teistsugune side kui teistel kaupadel ja teenustel, sest tavaliselt antakse tarbijale toitlustuskoha nimetuse kaudu informatsiooni pakutavate toitade ja sisustuse stiili kohta. Näitena võib Eestis hetkel tegutsevates restoranides nimetada Le Paris (prantsuse köök), Kaspia (kaukaasia köök), Šoti Klubi (šoti sugemetega köök), Royal Siam, Villa Thai (tai köök), Little China, China White, Peking (hiina köök) jne.

Seega on tõenäoline, et toitlustusasutuse puhul assotsieerub tarbijal geograafiline nimetus vastava piirkonna köögiga, ning ei teki eksitavaid seost teenuse pakkuja geograafilise päritoluga. Ka hotell on füüsiliselt hoonena kindlas kohas asuv teenusepakkuja, kuid erinevalt toitude jagunemisest eri köökidesse geograafiliste piirkondade põhimõttel puudub selline seos hotelliteenuste puhul.

Kaebaja on toonud näiteks Patendiameti poolt klassis 42 registreeritud kaubamärgi "Hotell St.Petersburg" (32759). Patendiamet on selle kaubamärgi registreerimise otsuse vastu võtnud 12.04.2000, enne tööstusomandi apellatsioonikomisjoni ning Tallinna Halduskohtu otsust kaubamärgi otsust kaubamärgi "Monte Carlo" kohta aastal 2002 (vastavalt 7.01.2002 ning 16.12.2002) ning kaubamärgi "Zurich" kohta aastal 2001 (vastavalt 28.11.2000 ning 16.05.2001). Pärast nimetatud otsuste jõustumist on Patendiameti praktika lähtunud neis otsustes sätestatud seisukohast, et tarbija, nähes kaubamärgil geograafilist tähist, võib eeldada, et kaubamärgi all pakutaval teenusel on seos vastava geograafilise piirkonnaga.

Kaebaja viitab ka kaubamärgiseaduse § 5 lg 5 punktile 1 ja 2, millest tulenevalt ei takistataks teenuste geograafilist päritolu iseloomustava tähise registreerimine tema nimele kasutamast teistel isikutel sama sõna nende majandus- ja äritegevuses vastavalt eelviidatud paragrahvile.

Patendiamet ei aktsepteeri sellist kaebaja poolt esitletud seadusepunkti tõlgendamist. Patendiamet leiab, et kui kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis ei ole registreeritav vastuolu tõttu kaubamärgiseadusega, siis ei ole võimalik kohaldada kaubamärgiseaduse § 5 lg 5 p 1 ja 2. Kui tähis on üksnes teenuse geograafilist päritolu iseloomustav, siis võtab see siiski sisuliselt õiguse teistel markeerida oma toodet vastavalt kehtivale regulatsioonile ja sealt tulenevalt oleks taoline registreering seadusega vastuolus ja kuuluks kehtetuks tunnistamisele.

Leiti, et Patendiameti 23.01.2003 kaubamärgi LONDON osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud.

01.veebruari 2005.a. edastas apellatsioonikomisjon Patendiameti seisukoha kaebajale ning teatas, et kaebajal on õigus sellele vastata hiljemalt 04. maiks 2005.a.

03.mai 2005.a. vastas kaebaja Patendiameti seisukohale.

Kaebaja ei nõustunud jätkuvalt Patendiameti otsusega mitte registreerida kaubamärki 'LONDON' taotleja nimele, mainitud teenuste osas, ning jääb kaebuses esitatud väidete juurde.

Tallinna Halduskohtu lahenditel 3-816/2001 ja 3-372/2002 ei saa olla taotleja arvates Patendiameti praktika kujundamisel arvestatavat mõju. Esiteks, ei ole halduskohtu lahenditel seaduse tõlgendamise seisukohast Eesti õiguskeskkonnas mitte mingisugust õiguslikku tähendust ning teiseks, on nimetatud lahendid tehtud enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga. Taotleja on seisukohal, et Patendiametil tuleks juhendada kaubamärkide registreerimisel rahvusvahelistest tavadest ning eeskätt Euroopa Liidus väljakujunenud praktikast.

Seisukohtade täienduseks on lisatud väljavõte Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu veebilehelt, mille liige Tartus tegutsev hotell 'LONDON' on.

Taotleja on seisukohal, et Tartu kesklinnas asuva hotelli nimi 'LONDON' ei saa tarbijas kuidagi tekitada ootusi teenuse omaduste osas seoses teenuse osutaja geograafilise päritoluga ja ei mõjutada tarbija valikut. Kaebaja jääb endiselt seisukohale, et selline ootus saab tarbijal tekkida ainult siis, kui antud geograafiline piirkond on mingi teenuse poolest tuntud. Sellisel juhul on võimalik tarbijal teatavate assotsiatsioonide ja ootuste tekkimine.

Täiendava näitena hotellidel linna nimetuse kasutamisest oli lisatud väljavõte AS Estravel veebilehelt, kus viidatakse Itaalias asuvale hotellile nimega 'LONDON'.

Patendiamet on seisukohal, et hotellide puhul ei teki tarbijal assotsiatsioone hotelli nimetuse ja geograafilise piirkonna vahel, erinevalt toitlustusasutustest. Kaebuse esitaja on täpselt samasugusel seisukohal, et tarbija ei seosta hotelli nime 'LONDON' Londoni linnaga vaid konkreetse hotelliga, mis asub Tartus, kuna puudub igasugune geograafiline seos muu

piirkonnaga. Seega puudub alus KaMS (kehtis kuni 30.04.2004) § 7 lg 1 p 6 kohaldamiseks, kuna tähis 'LONDON' ei eksita tarbijat teenuste geograafilise päritolu suhtes.

Kaebaja viitas selgituseks OHIM-i praktikale, kus geograafilised nimetused on registreeritud kui kaubamärgid. Lisaks juhiti tähelepanu asjaolule, et kõik allpool toodud kaubamärgid omavad õiguskaitset ka Eestis, kui Euroopa Liidu liikmesriigis. Antud situatsioonis on Ühenduse kaubamärgitaotlused oluliselt mugavamaks olukorras kui Eesti Patendiametisse esitatud kaubamärgitaotlused.

- OHIM on registreerinud kaubamärgi 'MALLORCA' (nr 001082361) klasside 9, 16, 38, 41, ja 42 (toitlustamine, majutus, hotelli ruumide reserveerimine) osas. Kaubamärgi omanikuks on Saksamaa ettevõtte. Mallorca on tuntud puhkepiirkond Hispaanias (Lisa 4).
- OHIM on registreerinud kaubamärgi 'PARIS XL' (nr 001991736) klasside 3, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 41, 42 osas. Kaubamärgi omanikuks on Saksamaa ettevõtte (Lisa 5).
- OHIM on registreerinud kaubamärgi 'Z ZURICH' (nr 000489831) klasside 16, 35, 36 osas (Lisa 6).
- OHIM on registreerinud kaubamärgi 'ZURICH IP' (nr 002263788) klasside 16, 35, 36, 38, 42 osas (Lisa 7).
- OHIM on registreerinud kaubamärgi 'Zurich' (nr 003197928) klassi 12 osas. Kaubamärgi omanikuks on USA ettevõtte (Lisa 8).
- OHIM on registreerinud kaubamärgi 'OKLAHOMA' (nr 000855817) klasside 3 ja 14 osas. Kaubamärgi omanikuks on Hiina ettevõtte (Lisa 9).
- OHIM on registreerinud kaubamärgi 'VIRGINIA' (nr 002761435) klasside 3, 4, 5 osas. Kaubamärgi omanikuks on Tšiili ettevõtte (Lisa 10).
- OHIM on registreerinud kaubamärgi 'VIRGINIA' (nr 002979110) klasside 8, 11, 21 osas. Kaubamärgi omanikuks on Itaalia ettevõtte (Lisa 11).

21.juulil 2005.a. palus apellatsioonikomisjon kaebajal esitada oma lõplikud seisukohad kaebuse kohta hiljemalt 23.augustiks 2005.a.

23.augustil 2005.a. esitas kaebaja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud väidete ja taotluste juurde,

25.augustil 2005.a. palus apellatsioonikomisjon esitada Patendiametil oma lõplikud seisukohad hiljemalt 26.septembriks 2005.a.

26.septembril 2005.a. esitas Patendiamet oma lõplikud seisukohad. Märkiti, et ka hetkel puudub Euroopa Kohtu praktika geograafilise eksitavuse küsimuses. Üksnes fakt, et Euroopas on registreeritud analoogseid geograafilist tähist sisaldavaid kaubamärke, ei tähenda automaatselt viidatud registreerimisotsuste õigsust ja ei saa olla aluseks kaubamärgi registreerimisel Eestis. Samuti ei oma OHIM-i kaubamärgi registreerimisotsused õiguslikku jõudu vähem, kui Patendiameti poolt viidatud Tallinna Halduskohtu otsused. Leiti, et Patendiameti 23.01.2003 kaubamärgi LONDON osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus nr 7/M200101271 klassis 42 osas, millega ei antud õiguskaitset teenuste osas: hotellid, hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; hotellimajutus; kokteilisalongiteenused; toitlustusteenused: peoteenused, on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet on nii otsuses kui ka 31.01.2005 esitatud seisukohas põhjalikult selgitanud erinevust konkreetsete toitlustuskohtade (kohvikud, restoranid) ning hotellide vahel. Jätkuvalt leiti, et on tõenäoline, et toitlustusasutuse puhul assotsieerub tarbijal geograafiline nimetus vastava piirkonna köögiga. Restoran, mis kannab geograafilist nimetust, ei paku reeglina toitu, mis tuleb sellest geograafilisest piirkonnast. Restoranid pakuvad üldjuhul kohapealses köögis vahetult enne serveerimist valmistatud toitu ning ka tarbija teab ja eeldab, et toit on valmistatud kohapeal. Seetõttu on tõenäoline, et tarbijal ei teki eksitavat seost teenuse pakkuja geograafilise päritoluga. Ka hotell on füüsiliselt hoonena kindlas kohas asuv teenusepakkuja kuid erinevalt toitude jagunemisest eri köökidesse geograafiliste piirkondade põhimõttel puudub selline seos

hotelliteenuste puhul. Seetõttu on tõenäoline eeldada, et sellise teenuse puhul tekib tarbijal eksitav seos teenuse pakkuja geograafilise päritoluga.

19.oktoobri 2005.a. alustati apellatsioonikomisjoni esimehe otsusega kirjalikku lõppmenetlust kaebuse nr 664 asjas.

Apellatsioonikomisjon, hinnanud esitatud vaidlustusavaldust ja muid tõendeid kogumis, leiab, et kaebus kuulub rahuldamisele.

01. mail 2004.a. jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi “uus KaMS”), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivatest menetlusnormidest.

Kaubamärgi registreerimisest keeldumisel lähtus Patendiamet vanast KaMS § 7 lg 1 p 6.

Vana KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.

Apellatsioonikomisjon nõustub kaebaja seisukohaga, et halduskohtu lahenditel ei ole seaduse tõlgendamise seisukohast Patendiameti poolt osundavat õiguslikku tähendust. Halduskohtumenetluse seadustiku § 97 lg 1 ja lg 2 kohaselt jõustunud kohtulahend on täitmiseks kohustuslik protsessiosalistele ja nende õigusjärglastele ning asjaolusid, mis ühes haldusasjas on tuvastatud jõustunud kohtuotsusega, ei või vaidlustada teises haldusasjas, millest võtavad osa samad protsessiosalised. Patendiameti poolt viidatud kohtuasjades ei olnud OÜ Hotell Pallas protsessiosaline ega ole protsessiosaliste õigusjärglane. Samuti ei oma Patendiameti poolt osundavat õiguslikku tähendust ka apellatsioonikomisjoni otsused. Iga otsus tehakse konkreetse asja kohta ja otsustes tuvastatavaid asjaolusid ei ole võimalik kanda automaatselt üle teistesse Patendiameti haldusaktidesse.

26. juulil 2001.a. esitas OÜ Pallas Hotell Patendiametile taotluse registreerida sõnaline kaubamärk LONDON klassis 42 *hotellid; hotellikohtade registreerimine, ettetellimine; hotellimajandus; kohvikud; kokteilisalongiteenused; restoranid; toitlustusteenused; peoteenused.*

23. jaanuari 2003.a. otsusega registreeris Patendiamet kaubamärgi LONDON klassis 42 *kohvikud ja restoranid* ja ülejäänud loetelu osas *hotellid; hotellikohtade registreerimine, ettetellimine; hotellimajandus; kokteilisalongiteenused; toitlustusteenused; peoteenused* keeldus kaubamärgi registreerimisest.

Patendiameti otsus on vastuoluline. Patendiamet on oma otsuses seisukohal, et eksitavusest ei ole põhjust rääkida vaid konkreetsete toitlustuskohtade (restoranid, baarid, kohvikud, sööklad jt) puhul, kuna iga toitlustusasutus saab otseselt seotud olla vaid ühe kindla geograafilise asukohaga. Toitluskohtade (restoranid, baarid, kohvikud jne) puhul on geograafilise teenusega ainult kaudne side, mis annab vihje sisustuse stiili, pakutava köögi jms kohta, teised teenused võivad aga antud geograafilise piirkonnaga (linnaga) otseselt seotud olla, seega pole välistatud tarbija eksitamine teenuste päritolu suhtes. Oma vastuväidetes on Patendiamet piirdunud võimaliku eksitavusega hotelli (ehk majutus-) teenuste suhtes.

Selline lähenemine ei tundu põhjendatud. Jääb selgusetuks, miks ei saa analoogselt Patendiameti otsuses väljendatuga olla hotellil geograafiline side samuti ainult kaudne, mis annab vihje näiteks hotelli Inglise stiili kohta. Kaebaja materjalidest on muuhulgas näha, et hotellis asub inglisepärase nimetusega konverentsiruum Oxford Hall.

Jääb selgusetuks, miks ei saa analoogselt Patendiameti otsuses väljendatuga seostada toitlustamisega *kokteilisalongiteenused; toitlustusteenused; peoteenused* või samuti *hotellid; hotellimajandus.*

Loetelu *kokteilisalongiteenused; toitlustusteenused; peoteenused* viitab otseselt toitlustamisele.

Samuti on üldlevinud, et hotellid tegelevad oma külaliste toitlustamisega ja see teenus ei ole tihti lahutatav hotelli muudest teenustest (näiteks hinna sisse võib kuuluda majutus koos

hommikusöögiga, pool- või täispansion). Samuti on üldlevinud, et hotelli juures asuvad restoranid, kohvikud ja baarid muutuvad kuulsaks just tänu hotelli tegevusele.

Taotletavas loetelust *hotellikohtade registreerimine, ettetellimine* väljajätmine ei saa tuua taotleja suhtes sisulist erinevust, sest see loetelu on tegelikult hõlmatud loeteluga *hotellid; hotellimajandus*.

Kaubamärgi taotluses sisalduva loetelu osas *kokteilisalongiteenused; toitlustusteenused; peoteenused* ei ole aga otsuses või vastuväidetes mingeid põhjendusi ega seoseid toodud.

Apellatsioonikomisjon leiab, et käesoleval juhul omab tähtsust ka hotelli LONDON ajalooline tähendus Tartu linnas. Nagu on näha esitatud materjalidest, on 2002. aastal avatud hotelli nime andmine seotud Tartu ajalooliste traditsioonide jätkamisega, sest 1919. aastani tegutses Tartu kesklinnas samanimeline hotell. Ehk kuni 1919.a. tegutsenud hotell London oli ju seotud konkreetse geograafilise asukohaga – Tartuga.

Apellatsioonikomisjon leiab, et vana KaMS § 7 lg 1 p 6 toodud kaubamärgi registreerimisest keeldumise asjaolud ei ole leidnud tõendamist. Ei ole leidnud tõendamist, et kaubamärk LONDON oma olemuselt võib eksitada tarbijat teenuste geograafilise päritolu suhtes ega muudes KaMS § 7 lg 1 p- s 6 loetletud aluste osas.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59 ja 61, vana KaMS § 7 lg 1 p-st 6, uue KaMS § 41 lg-st 3, appellatsioonikomisjoni

otsustas:

Rahuldada OÜ Hotell Pallas kaebus ja tühistada Patendiameti 23. jaanuari 2003.a. otsus nr 7/ M2001101271 kaubamärgi LONDON osalise registreerimisest keeldumise kohta klassis 42 *hotellid; hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; loteriimajutus; kokteilisalongiteenused; toitlustusteenused; peoteenused* ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgi registreerimise menetlust.

Riigilõiv kaebajale tagastada.

Kaebaja võib esitada kaebuse appellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul appellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub appellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

H-K. Lahek

K. Ausmees