

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1194-o

Tallinnas 31. augustil 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Harri-Koit Lahek ning Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Cream Holdings Limited (1-3 Parr Street, Wolstenholme Square, Liverpool L1 4JJ, UK) vaidlustusavalduse kaubamärgi „ice cream + kuju” (taotlus nr M200701814) registreerimise vastu klassis 41.

Asjaolud ja menetluse käik

03.05.2009 esitas Cream Holdings Limited (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Raivo Koitel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „ice cream + kuju” (taotlus nr M200701814) registreerimine klassis 41 Kompakt Kaubandus OÜ (Raatuse 97, Tartu 50604) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 12.05.2009 komisjonis menetlusse numbri 1194 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Cream Holdings Limited (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et kaubamärgi „ice cream + kuju” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) ja rahvusvahelise õiguse normidega. Vaidlustajale kuuluvad varasemad samaliigiliste teenuste tähistamiseks kasutatavad kaubamärgid „cream + kuju“ (ühenduse kaubamärk CTM nr 000647024; Ühendkuningriigi kaubamärk nr 2262660B) ja „creamfields + kuju“ (ühenduse kaubamärk CTM nr 000912832; Ühendkuningriigi kaubamärk nr 2163518), mis ühtlasi on ka tuntud ja mainekad kaubamärgid. Samuti on vaidlustaja ärinimi Cream Holdings Limited varasem Kompakt Kaubandus OÜ (edaspidi ka taotleja) kaubamärgitaotlusest. Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärk „ice cream + kuju” on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasemate kaubamärkide ja ärinimega ning samuti võidakse taotleja kaubamärgiga ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi/ärinime mainet või eristusvõimet. Seetõttu on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 (samuti vastavate Nõukogu määruse (EÜ) nr 40/94 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/95/EÜ sätetega), § 9 lg 1 p-ga 12, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikliga 8, artikli 6 *bis* lõikega 1 ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) artikli 16 lõigetega 2 ja 3. Vaidlustaja märgib, et tema kaubamärgid on pikaajalise, eduka ja geograafilise leviku poolest laialdase kasutamise tõttu omandanud üldtuntud kaubamärkide staatuse klassi 41 teenustega seondult. Esimene „CREAM“ õhtu toimus 17. oktoobril 1992. a „Nation“ ööklubis Liverpoolis. Tänapäeval tähendab „CREAM“ pidusid ja üritusi üle maailma, millest edukaimad ja populaarseimad on Ibiza ööklubis Amnesia toimuvad „CREAM“ õhtud ja alates 1998. a toimuvad „CREAMFIELDS“ festivalid, mis on üheks suurimaks tantsufestivaliks maailmas. „CREAM“ ööklubifestivalid on võitnud mitmeid rahvusvahelisi auhindu. Välja on antud teemakohaseid muusikaalumeid, nt „Cream Live“ ja „Cream Anthems“. Vaidlustaja leiab, et tema tegevus on kõrge ja tugeva mainega nii Euroopa Liidus kui mujal. Seondult KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 peab vaidlustaja tõenäoliseks võrreldavate tähiste „cream“ ja „ice cream“ äravahetamist ja assotsieerumist. Võrreldavad kaubamärgid on ingliskeelsed kombineeritud kaubamärgid, mille domineerivaim ja eristavaim osa on kahtlemata sõnaline osa. Seejuures on sõna „cream“ taotleja kaubamärgis rõhutatult suurema kirjjana esile toodud. Tähelepanuta ei saa jätta ka seda, et taotleja kodulehe www.illusion.ee andmetel taotleja kasutab klassi 41 teenuste tähistamiseks ka iseseisvat sõna „cream“, mis suurendab oluliselt kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosust. Vaidlustaja peab võrreldavaid kaubamärke kontseptuaalselt

sarnasteks, kuna nende domineerivaim ja eristusvõimelisim element on sõnaline osa, mille domineerivaim osa on omakorda ingliskeelne sõna „cream“, mis on võrreldavatel kaubamärkidel visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt identne. Võrreldavad klassi 41 teenused on samaliigilised ja osalt identsed, sisaldades üldjoontes meelelahutusteenuseid, sh ööklubiteenuseid, tantsupidude korraldamist ja diskoteenuseid.

Seonduvalt KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 märgib vaidlustaja, et nimetatud sätte normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, vaid oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on äravahetamise tõenäosusest palju madalam kriteerium. Taotleja peab olema kursis tema ärivaldkonnas nii koduturul kui rahvusvaheliselt toimuvaga, eriti arvestades, et viimastel aastatel on reisimisvõimalused oluliselt avardunud, samuti on lihtne end muu maailma tegemistega kursis hoida massimeedia ja Interneti vahendusel. Vaidlustaja leiab, et taotleja oma sarnase kaubamärgiga püüab kaubamärkide „CREAM“ ja „CREAMFIELDS“ tuntust ja majanduslikku edu kasutada selleks, et stimuleerida oma klubiürituste tuntust ja edu. Tegemist on vaidlustaja kaubamärkide maine ebaausa ärakasutamisega. Samuti võidakse taotleja kaubamärgiga vaidlustaja kaubamärkide mainet või eristusvõimet kahjustada. Tõsiselt kahjustada võib saada vaidlustaja kaubamärkide ainulaadsus, mis omakorda julgustab teisi isikuid vaidlustaja kaubamärke enda huvides ära kasutama.

Osundades tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 8 leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi domineerivaim osa „CREAM“ on identne vaidlustaja ärinime Cream Holdings Limited identifitseeriva ja eristava osaga „Cream“, mistõttu esineb tõenäosus tarbija eksitamise osas.

Vaidlustaja palub komisjonil tunnistada oma kaubamärkide „cream + kuju“ ja „creamfields + kuju“ üldtuntust ning tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis kaubamärk „ice cream + kuju“ taotleja nimele ning kohustada Patendiametit kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte kaubamärgilehest 3/2009 taotleja kaubamärgi „ice cream + kuju“ kohta, väljavõtted ühenduse kaubamärkide andmebaasist ning Ühendkuningriigi kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärkide „cream + kuju“ ja „creamfields + kuju“ kohta, väljatrükkid internetilehekülgedelt „CREAM“ ja „CREAMFIELDS“ ajaloo, rahvusvaheliste ürituste jm kohta, väljavõtte inglise-estis sõnaraamatust sõna „cream“ kohta, väljatrükk veebilehelt www.illusion.ee ürituse „ice cream“ kohta, väljatrükk www.illusion.ee domeeninimedele andmebaasist domeeninime [illusion.ee](http://www.illusion.ee) kuuluvuse kohta taotlejale, volikiri ja riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Komisjon edastas 12.05.2009 vaidlustusavalduse taotlejale ja tegi taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikud seisukohad kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 13.08.2009. Nimetatud tähtjaks ega ka hiljem ei ole taotleja komisjonile mistahes seisukohti esitanud.

01.07.2010 esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde. Vaidlustaja rõhutas iseäranis oma kaubamärkide üldtuntust ja head mainet ning leidis, et komisjoni varasemast praktikast nähtuvalt (komisjoni otsus nr 893/894-o) juhul, kui vaidlustaja kaubamärgid on tuntud nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopat, siis omab see tähendust ka Eesti kaubamärkide registreerimisel. Ühtlasi leidis vaidlustaja, et kuivõrd käesolevas vaidluses pole taotleja omapoolseid seisukohti esitanud, saab tegemist olla taotleja kaudse nõustumusega, et käesoleval vaidlustusel on põhjendatud alus.

13.06.2011 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Seonduvalt vaidlustaja viidetega Nõukogu määruse (EÜ) nr 40/94 (nimetatud määrus kodifitseeriti 2009. a ja vastavaks uueks määruseks on Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009) sätetele märgib komisjon, et antud määrus reguleerib ühenduse kaubamärkide registreerimist ja ei ole asjassepuutuv EL liikmesriikide siseriiklike kaubamärkide registreeritavuse üle otsustamisel. Seonduvalt vaidlustaja viidetega Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/95/EÜ sätetele märgib komisjon, et EL direktiivide adressaatideks on liikmesriigid ning antud direktiivi sätted ei kujuta endast eraldiseisvaid, otsekohaldatavaid sätteid lisaks kaubamärgiseadusele, millega kõnealune direktiiv on Eestis üle võetud. Komisjon nõustub vaidlustajaga siiski selles, et kaubamärgiseaduse sätteid tuleb tõlgendada kooskõlas Euroopa Kohtu poolt antud tõlgendustega direktiivi vastavatele sätetele.

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk „ice cream + kuju” (taotlus nr M200701814), mille taotluse esitamise kuupäev on 26.11.2007. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud vaidlustaja ühenduse kaubamärgid „cream + kuju“ (CTM nr 000647024) taotluse esitamise kuupäevaga 16.09.1997 ja „creamfields + kuju“ (CTM nr 000912832) taotluse esitamise kuupäevaga 17.08.1998, mis omavad Eestis õiguskaitset alates Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga 01.05.2004. Seega on vaidlustaja ühenduse kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad. Vaidlustaja on lisaks viidanud ka oma kahele Ühendkuningriigis registreeritud kaubamärgile (nr 2262660B ja 2163518), kuid kuna Ühendkuningriigi kaubamärgid ei ole kaubamärgiseaduse kohaselt Eestis varasemateks õigusteks (KaMS § 11), on nimetatud kaubamärgid antud juhul asjassepuutumatud.

Taotleja kaubamärgile „ice cream + kuju” soovitakse õiguskaitset klassis 41 järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 41 – ballide, tantsupidude korraldamine; diskoteenused; filmistuudiod; haridus- ja meelelahutusvõistluste korraldamine; hasartmängude korraldamine; kasiinode seadmestamine (hasartmängud); klubi teenused (meelelahutus või haridus); loteriide korraldamine; meelelahutus, ajaviide, lõbustus; meelelahutusteenused, meelelahutuskunstnike teenused; pidude korraldamine (meelelahutus); raadiomeelelahutus-, lõbustussaated, raadiomeelelahutus; televisiooni meelelahutussaated, tele(visiooni)meelelahutus; varieteed, revüüteatrid; ööklubid.

Vaidlustaja ühenduse kaubamärk „cream + kuju” on muuhulgas registreeritud klassis 41 järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 41 – Entertainment and leisure services; nightclub and discotheque services; dance club services; publishing services; distribution of films and video tapes; production of films and video tapes; production of radio and television programmes; recording studio services; organisation of events; amusement arcade services; musical performances; booking agency services, agency services for performing artists; cabaret services; casino services; cinema services; club entertainment services; organisation of dancing competitions; organisation and conducting of competitions; concert services; fashion show services; management services for performing artists; ticket reservation services.

Vaidlustaja ühenduse kaubamärk „creamfields + kuju” on muuhulgas registreeritud klassis 41 järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 41 – *Entertainment services; nightclub services; publishing services; arranging and conducting of conferences; distribution of films and video tapes; production of films and video tapes; production of radio and television programs; recording studio services; agency services for performing artists; amusement arcade services; amusement park services; art gallery services; musical performances; booking agency services; cabaret services; casino services; cinema services; club entertainment services, organising of competitions; concert services; organisation of dancing competitions; fashion show services; management services for performing artists.*

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja ja vaidlustaja teenused on samaliigilised, sealhulgas osaliselt identsed.

Käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid

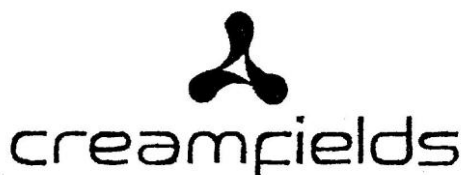
Taotleja kaubamärk



CTM nr 000647024



Taotlus nr M200701814



CTM nr 000912832



Taotlus nr M200701814

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega kaubamärkide „cream + kuju“ ja „ice cream + kuju” sarnasuse kohta. Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärgi domineerivaim ja silmatorkavaim element on sõna „cream“ ning seega domineeriv osa kaubamärkidest on mõlema kaubamärgi puhul identne. Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab lisaks ka sõna „ice“, on nimetatud sõna kujutatud oluliselt väiksemas kirjas ning ei vähenda seetõttu võrreldavatest kaubamärkidest tervikuna jäävat väga sarnast üldmuljet. Ei saa jätta küll tähelepanuta, et nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärgi sõnalised osad omavad inglise keeles tähendust ning need tähendused ei ole identsed (sõna „cream“ tähendab *koort, koorekihti, millegi paremikku* vms, sõna „ice cream“ tähendab *jäätist*), kuid komisjoni hinnangul ei kaalu siiski ka see asjaolu üles kaubamärkide visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi. Ühtlasi leiab komisjon, et isegi tähenduslikust aspektist on võrreldavatel kaubamärkidel teatav sarnasus, eriti kui tõlkida sõna „cream“ eesti keelde kui *koor*, mida kaudselt võib seostada *jäätisega*.

Võttes arvesse võrreldavate kaubamärkide visuaalseid ja foneetilisi ning teataval määral ka semantilisi sarnasusi, samuti võrreldavate teenuste samaliigilisust (sh osalist identsust), peab komisjon käesoleval juhul tõenäoliseks kaubamärkide „ice cream + kuju” ja „cream + kuju“

äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Nimetatud sättest tulenevalt on taotleja kaubamärgi „ice cream + kuju” registreerimine seega õigusvastane ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Komisjon ei pea käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on lisaks vastuolule KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 vastuolus ka muude vaidlustaja poolt osundatud kaubamärgiseaduse, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni ja TRIPS sätetega. Samuti ei pea komisjon vajalikuks anda hinnangut, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on õigusvastane ka tulenevalt vaidlustaja kaubamärgist „creamfields + kuju“. Nimetatud asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „ice cream + kuju” (taotlus nr M200701814) registreerimise kohta klassis 41 Kompakt Kaubandus OÜ nimele ning kohustada Patendiamet jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

H.-K. Lahek

P. Lello