

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 941-o

Tallinnas, 23. oktoobril 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ning Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Comité International Olympique (Château de Vidy, Lausanne CH-1007, Šveits) vaidlustusavalduse kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” (taotlus nr M200301864) registreerimise vastu klassides 41 ja 43.

Asjaolud ja menetluse käik

30.12.2005 esitas Comité International Olympique (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kauler) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” (taotlus nr M200301864) registreerimine klassides 41 ja 43 Olympic Casino Group AS (uue ärinimega Olympic Casino Eesti AS; Kreutzwaldi 23, Tallinn 10147) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 12.01.2006 apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 941 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Comité International Olympique (edaspidi ka „vaidlustaja”) leiab vaidlustusavalduses, et Olympic Casino Eesti AS (edaspidi ka „taotleja”) kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud. Comité International Olympique’le (eesti keeles Rahvusvaheline Olümpiakomitee) kui olümpialiikumise kõrgeima võimu kandjale kuulub varasem sõnaline kaubamärk „THE OLYMPICS” (rahvusvaheline reg nr 787298), mis on registreeritud klassides 1, 5, 9 12, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44 ja 45. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3. Taotleja kaubamärgi registreerimist taotletakse identsete ja samaliigiliste teenuste tähistamiseks: taotleja klassi 41 teenused „meelelahutus, hasartmängud” on samaliigilised vaidlustaja klassi 41 teenusega „meelelahutus” (ingl k „entertainment”) ning taotleja klassi 43 teenus „toitlustamine” on samaliigiline vaidlustaja klassi 43 teenusega „toitude ja jookide pakkumine restoranides” (ingl k „provision of food and drink in restaurants”). Taotleja kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane ning meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse teenuste päritolu osas. Märkide sarnasus avaldub nii foneetilisest, visuaalsest kui semantilistest aspektist. Samuti tuleb arvestada, et sõna „THE OLYMPICS” on kasutatud juba enam kui sajand olümpiamängude kui kõige suurema osalejate arvu, meedia kajastatavuse ja käibega rahvusvaheliste spordivõistluste tähistamiseks. Vaidlustaja on loonud mitmeid fonde finantseerimaks tali- ja suveolümpiamänge. Neid fonde sponseerib lai võrk ettevõtjaid (nn „Olümpiamängude partnerid”), kes maksavad märkimisväärseid litsentsitasusid saamaks õigust kasutada oma toodetel kõrvuti oma kaubamärkidega ka sõnu „THE OLYMPICS” või „OLYMPIC”. Ka taotleja on Eesti Olümpiakomitee sponsor alates 2001. aastast, kuid see ei tähenda, et taotleja oleks omandanud ainuõiguse sõna „OLYMPIC” kasutamiseks ja registreerimiseks ükskõik millistel kaubamärkidel. Sõna „OLYMPIC” kasutamine kaubamärkides tuleb kõigil juhtudel vaidlustajaga kooskõlastada, et välistada vaidlustaja kaubamärgi maine ja eristusvõime ärakasutamist ja kahjustamist. Vaidlustatud kaubamärgiga luuakse seos varasema kaubamärgiga, põhjustades sellega segadust ning kaubamärgi „THE

Adress:
Harju 11
15072

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

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

OLYMPICS” maine ja eristatavuse ärakasutamist. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” registreerimiseks. Vaidlustaja osundab ka mitmetele Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) lahenditele, milles on keeldutud sõna „OLYMPICS” sisaldavate kaubamärkide kui vaidlustaja õigusi rikkuvate kaubamärkide registreerimisest. Samuti osundab vaidlustaja varasemale tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsusele (31.08.2005 otsus nr 795-o), millega keelduti kaubamärgi „OLIMPS” registreerimisest ning milles muuhulgas tuvastati kaubamärgi „THE OLYMPICS” kõrge maine ja eristusvõime.

Vaidlustaja palub apellatsioonikomisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” registreerimise kohta klassides 41 ja 43 ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on tõenditena lisatud koopiad ja väljatrükid vaidlustusavalduses osundatud kaubamärkide kohta, väljatrükid Eesti Olümpiakomitee veebilehelt vaidlustaja ning olümpiamängude kohta, väljavõte WIPO käsiraamatust „Introduction to Trademark Law & Practice”, väljatrükid sõnaraamatutest, OHIM-i otsused ning apellatsioonikomisjoni 31.08.2005 otsus nr 795-o.

26.04.2006 esitas taotleja (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Heinu Koitel) apellatsioonikomisjonile oma kirjalikud seisukohad seoses vaidlustusavaldusega. Taotleja on seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” registreerimise kohta on õiguspärane ning palub see otsus jõusse jätta. Taotleja leiab, et kaubamärki „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” tuleb vaadelda koosmõjus tema varasema kaubamärgiga „OLYMPIC CASINO + kuju” (reg nr 35868), mille registreerimise taotlus esitati Patendiametile 22.12.2000. Kaubamärk „OLYMPIC CASINO” („CASINO OLYMPIC”) on Eestis hasartmängude valdkonnas olnud kasutusel juba 1993. aastast. Seega on kaubamärgil „OLYMPIC CASINO + kuju” Eestis varasema kaubamärgi staatus ning aktiivse kasutamise tulemusena kasiinoturul ka üldtuntud kaubamärgi staatus. Kaubamärki „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” võib käsitleda kui taotleja kaubamärgiperekonda kuuluvat ühte paljudest kaubamärkidest, mille põhi- ehk katuskaubamärgiks on „OLYMPIC CASINO + kuju”. Kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” registreerimistaotluse esitamise vajaduse tingis terav konkurents kasiinoturul – 2003. aastal tekkisid Tallinnas mitmed „CityCasino” nimetust kandvad kasiinod, mis sundis taotlejat omapoolsete sammude astumiseks ja kaubamärgitaotluse esitamiseks. Kaubamärk „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” kujutab endast kombineeritud kaubamärki, milles suurlinna keskuse (city) foonil on esitatud sõnad „OLYMPIC-CITY CASINO”. Seejuures enam eristatavama osa moodustab sõnapaar „OLYMPIC CASINO”, mistõttu on kaubamärk assotsieeruv taotleja enda varasema põhikaubamärgiga „OLYMPIC CASINO + kuju”. Kaubamärk „OLYMPIC CASINO + kuju” on ka Eestis üldtuntud kaubamärk ning seda enne vaidlustaja kaubamärgi „THE OLYMPICS” prioriteedikoopäeva. Kaubamärgi „OLYMPIC CASINO + kuju” üldtuntusest tuleneva kaitse laieneb ka kaubamärgitaotlusele „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju”. Taotleja on seisukohal, et tema kaubamärgi üldtuntus on tõendatud oma seisukohtadele lisatud tõenditega. Seejuures ei ole kaubamärk „OLYMPIC CASINO + kuju” üldtuntud mitte ainult kasiinokülastajate seas, vaid seoses taotleja sponsor- ja heategevusprojektidega ühiskonnas laiemalt. Kuna taotleja kaubamärk oli üldtuntuks saanud juba enne vaidlustaja kaubamärgi prioriteedikoopäeva on sellega seoses ära langenud KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Vaidlustaja kaubamärgi „THE OLYMPICS” eestikeelne vaste on „olümpiamängud” ning just selles kitsas spordiliikumise seotud valdkonnas vaidlustaja kaubamärgil eristusvõime ongi. Sõna „OLYMPIC” ei ole üheselt

samatähenduslik sõnaga „THE OLYMPICS”, seondudes kaudselt küll olümpiaga, kuid samal ajal ka Olümpose mäega, olümplase, olümpilisusega ja olümpiaadiga. Oma algupäralt on sõna „Olympic” geograafiline tähis. Oluline on ka see, et sõna „OLYMPIC” ei kujuta endast olümpiasümboolika osa Olümpiaharta Nairobi kokkuleppe tähenduses. Seetõttu leiab taotleja, et ei saa üheselt väita, et vaidlustajal on ainuõigus sõna „OLYMPIC” kasutamiseks olümpiamängude ja selle ideoloogiaga mitteseotud valdkondades. Seda kinnitab ka asjaolu, et Eestis on registreeritud ja kasutusel mitmeid erinevatele isikutele kuuluvaid sõnadega Olümpia või Olympic seotud kaubamärke. Vastavad sõnad on kasutusel ka mitmetes ärinimedes.

Taotleja ei pea võrreldavaid klasside 41 ja 43 teenuseid samaliigilisteks. Vaidlustaja kasutab kaubamärki „THE OLYMPICS” seoses olümpiamängudega, taotleja kaubamärk on kasutusel peamiselt hasartmängude korraldamise ja läbiviimisega seonduvalt (kasiinosaali nimetus). Taotleja soovib pakkuda üksnes suupisteid ja jooke kasiinokülastajatele ega pretendeeri kaubamärgile „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” kui toitlustusasutuse nimele. Samuti on taotleja oma reaalsest tegevusvaldkonnast lähtuvalt valmis jätma klassi 41 ainult teenuse „hasartmängud”. Erinevad on ka võrreldavate kaubamärkide teenuste lõppkasutajad – ühelt poolt iga riigi parimad sportlased ja olümpiamängudele meedia vahendusel kaasaelajad ning teiselt poolt kasiinoteenuste kasutajad. See välistab kaubamärkide äravahetamise riski. Võrreldavad kaubamärgid ei paku teineteisele konkurentsi ega täienda teineteist. Kaubamärgid on täielikult teineteist välistavad.

Taotleja leiab ka seda, et võrreldavad kaubamärgid on täiesti erinevad nii oma kujunduse, visuaalsuse kui ka foneetika poolest. Sõnad OLYMPIC-CITY CASINO viitavad kasiinole, mis asub suurlinna südames. Kaubamärgi „THE OLYMPICS” täiendavaks eristavaks elemendiks on nii määrav artikkel „THE” kui ka lõpus olev kaashäälik „S”. Võrreldavaid märke eristab oluliselt ka asjaolu, et kui vaidlustaja kaubamärk on puhtalt sõnamärk, siis taotleja märgi puhul on tegemist kujutismärgiga, mille fooniks olev tume tagapõhi eristab visuaalselt oluliselt võrreldavaid märke. Ka semantiliselt on kaubamärgid erinevad, kuna tarbija suure tõenäosusega ei aja segamini olümpiamänge ja hasartmänguasutust. Vaidlustaja on meelevaldselt järeldanud, et sõnad OLYMPICS ja OLYMPIC on samatähenduslikud. Sõna OLYMPIC ei tähenda iseenesest olümpiamänge. Ta võib viidata olümpiamängudele ainult koos täiendiga, nt „Olympic athlete” – olümpiasportlane. Olümpiamängudele viitavana kasutatakse ainult „THE OLYMPICS”. Seejuures ei ole sugugi kindel, et Eesti tarbija jaoks on see võõrkeelne tähis (erinevalt sõnast „olümpiamängud”) teada ja tuntud. Võrreldavad kaubamärgid on erinevad ka foneetiliselt, kuivõrd sõna „OLYMPIC” on vaid üks osa taotleja kombineeritud kaubamärgist. Visuaalselt jääb tarbijale väga suure tõenäosusega kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” puhul meelde domineeriv sõnakombinatsioon „OLYMPIC CASINO” ja mitte sõnaline element OLYMPIC.

Seoses vaidlustaja kaubamärgi maine ja eristusvõime ärakasutamise ja kahjustamisega märgib taotleja, et ei ole kunagi kasutanud ega kavatsenud ka tulevikus kasutada oma teenustel kaubamärki „THE OLYMPICS” või muud olümpiasümboolika elementi või viidet olümpiamängudele. Taotleja kaubamärk „OLYMPIC CASINO” oli saanud Eestis üldtuntuks ning registreeriti juba enne, kui taotleja asus sponseerima Eesti Olümpiakomiteed. Seega ei saa öelda, et ainuõiguse sõnale „OLYMPIC” on taotleja saanud tänu sellele, et ta on Eesti Olümpiakomitee sponsor. Järelikult ei põhjusta taotleja oma kaubamärkide kasutamisega ka segadust ega kaubamärgi „THE OLYMPICS” maine ja eristatavuse ärakasutamist. Seda kinnitab ka taotleja ja Eesti Olümpiakomitee jätkuv koostöö ja Eesti Olümpiakomitee poolsete pretensioonide puudumine taotleja kaubamärkide registreerimise osas.

Taotleja peab asjakohatuiks vaidlustaja viiteid OHIM-i praktikale ja apellatsioonikomisjoni otsusele nr 795-o. Neis vaidlustes oli tegemist identsete või samaliigiliste kaupadega ning samuti ei olnud tegemist olukorraga, kus vaidlusalune kaubamärk oli omandanud üldtuntuse ja eristusvõime. OHIM-i otsustest nähtub ka see, et vaidlused põhinesid vaidlustaja kaubamärgile „OLYMPIC”, millel Eestis õiguskaitset ei ole.

Taotleja palub apellatsioonikomisjonil lugeda kaubamärk „OLYMPIC CASINO + kuju” (reg nr 35868), sõnad „OLYMPIC CASINO” ja „CASINO OLYMPIC” ning tähis „OLYMPIC” kaubamärgis nr 35868 kasutatud kujunduses kasiinoteenuste ja sellega seotud teenuste osas Eestis üldtuntuks enne kaubamärgi „THE OLYMPICS” (rahvusvaheline reg nr 787298) prioriteedikuupäeva. Samuti palub taotleja jätta kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” registreerimise otsus jõusse muutmata kujul.

Taotleja seisukohtadele on lisatud väljatrükid Patendiameti ja äriregistri andmebaasidest, Olympic Casino veebilehelt, Rahvusraamatukogu andmebaasist, Eesti Päevalehe ja Äripäeva veebikeskkondadest, NETI otsingusüsteemist, Eesti Olümpiakomitee veebilehelt, väljavõtted e-kirjavahetusest Olympic Casino meediakulutuste kohta, AS Emor ja Turu-uuringute AS andmed kasiinode tuntuse kohta, väljavõtted sõnaraamatutest.

07.06.2006 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile vastuseks taotleja seisukohtadele omapoolsed täiendavad seisukohad. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „OLYMPIC CASINO + kuju” (reg nr 35868) on antud vaidlusse mittepuutuv. Vaidlustatud kaubamärgi võimalike assotsiatsioonide tuvastamine taotleja enda kolmandate kaubamärkidega väljuks antud vaidlustusavalduse raamidest, KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 rakendamiseks vajalike asjaolude tuvastamisel on oluline vaid see, kas kaubamärgid „THE OLYMPICS” ja „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” on omavahel kollisioonis või mitte. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „OLYMPIC CASINO + kuju” kaasamisega püüab taotleja eksitada apellatsioonikomisjoni ja juhtida tähelepanu kolmandale, asjasse mittepuutuvale kaubamärgile. KaMS § 7 lg 2 välistab ka kaubamärgi „OLYMPIC CASINO + kuju” üldtuntuks lugemise võimalikkuse antud vaidluses, kuna nimetatud kaubamärgi kaitstavusalaane küsimus ei ole käesoleva vaidluse esemeks. Seetõttu ei saa apellatsioonikomisjon antud vaidluse raames lugeda kaubamärki „OLYMPIC CASINO + kuju”, sõnu „OLYMPIC CASINO” ja „CASINO OLYMPIC” ning tähist „OLYMPIC” kaubamärgis nr 35868 kasutatud kujunduses üldtuntuks kasiinoteenuste ja sellega seotud teenuste osas. Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et kaubamärgid „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” ja „THE OLYMPICS” on sedavõrd sarnased, mis muudab tõenäoliseks kaubamärkide segiaetavuse tarbija poolt. Meelevaldne ja väär on taotleja väide, et tema kaubamärgi puhul jääb tarbijale meelde sõnade kombinatsioon „OLYMPIC CASINO”, kuivõrd nimetatud sõnad asetsevad tähises vastavalt alguses ja lõpus. Vaidlustaja leiab ka seda, et vaidlustusavaldusele lisatud tõendid kinnitavad sõnade OLYMPIC ja OLYMPICS samasugust tähendust („olümpia-” ja „olümpiamängud”). Taotleja ei ole oma seisukohtades arvestanud registrisse kantud kaupade/teenuste loeteluga, vaid lähtunud kaubamärkide kasutusvaldkondadest, mistõttu on taotleja jõudnud ekslikule järeldusele, et vaadeldavad teenused ei ole samaliigilised.

Vaidlustaja juhib tähelepanu taotleja seisukohtades märgitule, et taotleja oli sunnitud kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” registreerimise taotluse esitama tulenevalt tihedast konkurentsist kasiinoturul, astumaks samme Tallinna kasiinoturule ilmunud CityCasino nimetust kandvate kasiinode vastu. Sellega kinnitab taotleja, et kaubamärk esitati registreerimiseks mitte eesmärgiga täita kaubamärgi funktsiooni, vaid takistamaks teistel isikutel kaubamärkide registreerimist. Seetõttu peab vaidlustaja küsitavaks

kaubamärgitaotluse nr M200301864 esitamise heausksust, mis omakorda võib suure tõenäosusega kahjustada kaubamärgi „THE OLYMPICS” mainet ja eristusvõimet.

Asjakohatud on taotleja viited olümpiamängude mõistele, Olümpiaharta Nairobi kokkuleppele ning erinevatele kaubamärkide registreeringutele ning ärinimedele. Vaidlustaja tuletab veel kord meelde, et käesolevas vaidluses on asjakohaseks varasemaks kaubamärgiks „THE OLYMPICS”, mille alusel on vaidlustatud taotleja õigus registreerimiseks esitatud kaubamärgile. Vaidlustaja muudest kaubamärkidest vajavad eraldi esiletoomist vaid kaks taotleja kaubamärgiregistreeringut, s.o „OLYMPIC CASINO + kuju” (reg nr 35868) ja „CASINO OLYMPOS” (reg nr 29495). Nimetatud kaubamärkide registreerimiseks sai taotleja vastavad nõusolekud Eesti Olümpiakomiteelt. Seetõttu on arusaamatu, miks taotleja püüab erinevalt eelnenust saavutada täiesti uue kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” registreerimist ilma vaidlustaja nõusolekuta ning seda laiemalt kui ainult hasartmängudele. Vaidlustaja leiab, et sõna OLYMPIC kasutamine iga uue taotleja kaubamärgi koosseisus vajabki kooskõlastamist vaidlustajaga, et mitte riivata vaidlustaja varasemaid õigusi. Olümpiamängudega seonduvate tähiste kaitsmise kohustusele Eesti riigi poolt osundab ka 11.05.2006 Eesti suhtes jõustunud Olümpiasümboli kaitse Nairobi leping.

Vaidlustaja ei pea tema poolt esitatud näiteid OHIM ja apellatsioonikomisjoni praktikast asjakohatuiks ning leiab, et kuigi selline praktika ei ole siduv, on see lubatud õigusallikaks.

Vaidlustaja jääb oma taotluse juurde tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” registreerimise kohta klassides 41 ja 43 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja täiendavatele seisukohtadele on lisatud koopiaid Eesti Olümpiakomitee 18.12.1997 ja 18.12.2000 nõusolekutest (esitatud Patendiametile), milles lubatakse vastavalt tähiste „Olympos” ning „Olympic Casino” kasutamist ning kaubamärgina registreerimist.

30.06.2008 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade, põhjenduste ning esitatud nõude juurde.

31.07.2008 esitas taotleja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad. Taotleja jäi samuti kõigi oma varasemate seisukohtade ja põhjenduste juurde leides, et Patendiameti otsus kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” registreerimise kohta on õiguspärane. Taotleja soovib rõhutada, et vaidlustaja on valesti tõlgendanud taotleja põhjendusi selle kohta, miks kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” registreerimistaotlus esitamine oli vajalik ja miks taotleja oli sundseisus. See oli tingitud teiste küllaltki sarnaste kasiinokaubamärkide hilisema turuletulekuga ning taotleja sooviks oli vältida põhjendamatud pretensioone ja vaidlusi konkurentide poolt. Ei ole õige, et taotleja püüdis sellega kahjustada või ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Samuti leiab taotleja, et tema kaubamärgi „Olympic Casino” ning selle eri variatsioonide üldtuntusest tulenev kaitse laieneb ka kaubamärgile „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju”, sest selle eristatavaim ja domineerivaim osas on samuti sõnakombinatsioon „Olympic Casino”. Seetõttu ei ole tõendatud tarbijate eksitamine või vaidlustaja kaubamärgi maine või eristatavuse kahjustamine. Taotleja palub jätta Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta jõusse.

10.09.2008 alustas apellatsioonikomisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Vaidlustusavalduses on muuhulgas leitud, et kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuhu” registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. 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.

Nähtuvalt käesoleva asja materjalidest on vaidlustaja kaubamärk „THE OLYMPICS” (rahvusvaheline reg nr 787298; konventsiooniprioriteet 23.04.2002) varasem taotleja kaubamärgist „OLYMPIC-CITY CASINO + kuhu” (taotlus nr M200301864; taotluse esitamise kuupäev 01.12.2003).

Kaubamärkide reproduksioonid, mida antud asjas tuleb võrrelda, on järgmised:

Comité International Olympique kaubamärk

Olympic Casino Group AS kaubamärk

THE OLYMPICS



Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk „OLYMPIC-CITY CASINO + kuhu” on väga sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga „THE OLYMPICS”. Kaubamärgid on sarnased nii foneetiliselt, visuaalselt kui ka semantiliselt. Taotleja kaubamärk sisaldab vaidlustaja kaubamärgi ainsat eristusvõimelist (ning seejuures ka suure eristusvõimega) sõna „OLYMPIC”, mis asetseb taotleja kaubamärgi alguses ning on seetõttu silmatorkaval positsioonil. Asjaolule, et vaidlustaja kaubamärk sisaldab alguses sõna „THE” ning tähte „S” sõna „olympic” lõpus, ei saa käesolevas asjas omistada olulist tähendust. Sõna „THE” näol on tegemist inglise keele määrava artikliga ning tähega „S” tähistatakse inglise keeles sama sõna mitmuse vormi. Samamoodi ei saa ka taotleja kaubamärgis sisalduvaid sõnu „CITY” ja „CASINO” pidada sõnadeks, mis muudaksid taotleja kaubamärgi vaidlustaja kaubamärgist selgelt eristatavaks. Tegemist on tavaliste ja levinud inglisekeelsete sõnadega, seejuures sõna „casino” viitab otseselt kaubamärgitaotluses nr M200301864 nimetatud klassi 41 teenusele. Neil asjaoludel leiab apellatsioonikomisjon, et tarbija peamise tähelepanu kummaski kaubamärgis pälvib sõna „OLYMPIC(S)”, mis loob kaubamärkidest tervikuna sarnase mulje nii visuaalselt kui foneetiliselt. Taotleja kaubamärgi kujunduslikud elemendid, sh kaubamärgi taustal esitatud suurlinna iseloomustavad kõrghoonete tuled, jäävad selgelt tahaplaanile. Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärgid on sarnased ka semantiliselt. Apellatsioonikomisjon ei saa nõustuda taotlejaga, et sõnadel „olympics” ja „olympic” on kardinaalselt erinev tähendus. Kuigi kahtlemata on õige, et sõna „olümpiamängud” grammatiliselt korrektne esitus inglise keeles on „the Olympics”, ei ole kohane eeldada, et ainuüksi tähe „s” ärajätmisega sõna lõpust omandab sõna „olympic” Eesti tarbija jaoks sootuks teistsuguseid tähendusi. Nii ühel kui teisel kujul on tõenäoline, et tarbija tajub neid sõnu eelkõige viitena olümpiamängudele (mida igapäevakeeles nimetatakse sageli ka lihtsalt

„olümpia“). Apellatsioonikomisjon peab põhjendamatuks ja otsituks taotleja väidet, et kaubamärgis „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju“ näeb tarbija eelkõige tema jaoks tuntud sõnaühendit „OLYMPIC CASINO“. Nimetatud sõnad ei paikne kaubamärgis järjestikku. Arvestades, et vaidlustatud kaubamärgis on sõnad „OLYMPIC“ ja „CITY“ omavahel ühendatud kirjavahemärgiga „-“ ning esitatud ühel real, on veelgi selgem, et ühtset tervikmuljet on soovitud jätta just sõnadest „OLYMPIC-CITY“. Nimetatu suurendab muuhulgas veelgi võrreldavate kaubamärkide semantilist sarnasust, kuivõrd tarbija tõenäoliselt näeb seda sõnapaari kui viidet „olümpialinnale“, s.o linnale, kes korraldab olümpiamänge (või kus toimuvad olümpiamängud).

Käesolevas asjas on väljaspool kahtlust, et taotleja kaubamärk on esitatud registreerimiseks identsete ja samaliigiliste teenuste tähistamiseks. Taotleja klassis 41 nimetatud teenused „meelelahutus, hasartmängud“ on ilmselt samaliigilised vaidlustaja klassi 41 teenusega „meelelahutus“ (ingl k „entertainment“). Samuti on taotleja klassi 43 teenus „toitlustamine“ ilmselt samaliigiline vaidlustaja klassi 43 teenusega „toitude ja jookide pakkumine restoranides“ (ingl k „provision of food and drink in restaurants“). Seejuures on asjakohatud taotleja argumendid, et realselt kasutab vaidlustaja kaubamärki „THE OLYMPICS“ seoses olümpiamängudega, samas kui taotleja kaubamärk on kasutusel peamiselt hasartmängudega seondult. Kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisel tuleb lähtuda kaupadest ja teenustest, mis on registreerimistaotluses ja registreeringus esitatud. Kaubamärkide reaalse kasutamise hüpoteetiline kontekst ega see, millistele kaupadele või teenustele kaubamärgitaotleja väidetavalt „pretendeerib“, ei ole kaubamärgi õiguskaitset välistavaid asjaolusid ära muutev tingimus.

Asjassepuutumatu on ka taotleja väide, et sõna „OLYMPIC“ ei kujuta endast olümpiasümboolika osa Olümpiaharta Nairobi kokkuleppe tähenduses, mistõttu ei saa üheselt väita, et vaidlustajal on ainuõigus sõna „OLYMPIC“ kasutamiseks olümpiamängude ja selle ideoloogiaga mitteseotud valdkondades. Käesolevas asjas ei olegi taotleja kaubamärki vaidlustatud olümpiamängudega seonduvatest rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevalt, vaid vaidlustaja on tuginenud oma varasemale rahvusvahelisele kaubamärgile nr 787298. Nimetatud kaubamärgiregistreering annab kahtlusteta vaidlustajale ainuõiguse kaubamärgi „THE OLYMPICS“ kasutamiseks muuhulgas osundatud klasside 41 ja 43 teenustega seondult.

Taotleja on oma seisukohtades küll väitnud, et on põhimõtteliselt valmis oma klassi 41 teenuste loetelu piirama, jättes nimetatud klassi vaid teenuse „hasartmängud“, kuid nähtavalt käesoleva asja materjalidest ei ole taotleja seda käesoleva menetluse kestel siiski teinud. Samas ei olekski apellatsioonikomisjoni hinnangul teenuste loetelu sellisel piiramisel otsustavat tähendust, kuna teenus „hasartmängud“ kuulub ikkagi meelelahutuse valdkonda ning oleks seega jätkuvalt samaliigiline vaidlustaja teenusega „meelelahutus“.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk „OLYMPIC CASINO + kuju“ (reg nr 35868) ning selle või tähiste „OLYMPIC CASINO“, „CASINO OLYMPIC“ ja „OLYMPIC“ üldtuntus on antud vaidlusse mittepuutuv. Kaubamärgi „OLYMPIC CASINO“ (või selle kaubamärgi variantide) võimalik üldtuntus ei väära tõsiasi, et vaidlustaja kaubamärgil „THE OLYMPICS“ on käesoleval ajal Eestis õiguskaitse ning see kaubamärk on varasem taotleja kaubamärgist „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju“. Kaubamärgiseadus ei võimalda õiguskaitset välistavate asjaolude hindamata jätmist põhjusel, et vaidlustatud kaubamärgi taotleja leiab, et tema muu kaubamärk on veel varasem vastandatavast, õiguskaitset omavast kaubamärgist. Kui taotleja leiab, et tema kaubamärgi „OLYMPIC CASINO“ üldtuntusest või muudest asjaoludest tulenevalt ei oleks tohtinud kaubamärk „THE

OLYMPICS” täielikult või osaliselt Eestis õiguskaitset saada, oleks taotlejal tulnud (tuleb) nimetatud kaubamärgi registreerimine vaidlustada.

Võttes arvesse käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide sarnasusi ning teenuste samaliigilisust (osaliselt ka identsust), on apellatsioonikomisjon seisukohal, et eksisteerib kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosus ning kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Taotleja kaubamärgi registreerimine oleks võimalik üksnes vaidlustaja kirjalikul loal. Vaatamata sellele, et taotleja on varasemalt analoogsetes olukordades küsinud luba Eesti Olümpiakomiteelt, ei ole ta seda teinud käesoleval juhul.

Apellatsioonikomisjon ei pea käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut muudele vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadele, sh sellele, kas kaubamärgiga „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” võidakse ära kasutada või kahjustada vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimet või mainet, kuna vastava hinnangu andmine ei mõjutaks käesolevas asjas tehtavat otsust.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „OLYMPIC-CITY CASINO + kuju” (taotlus nr M200301864) registreerimise kohta klassides 41 ja 43 Olympic Casino Eesti AS nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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

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

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Hallika

R. Laaneots