

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1643-o

Tallinnas 26. aprillil 2018. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Danjaq LLC (11400 Olympic Blvd., Suite 1700 Los Angeles, 90064 California, Ameerika Ühendriigid) vaidlustusavalduse kaubamärgi „JAHIS AINULT NAISED FOR WOMEN ONLY + kuju“ (taotlus nr M201401214) registreerimise vastu klassides 13, 16, 21, 25, 28, 41 ja 42 Triin Roostfeldt-Allas’e jt nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

30.11.2015 esitas Danjaq LLC (keda volikirja alusel esindavad patendivolinikud Almar Sehver ja Ingrid Matsina; edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „JAHIS AINULT NAISED FOR WOMEN ONLY + kuju“ (taotlus nr M201401214) registreerimine Triin Roostfeldt-Allas’e, Kerlin Ledis’e, Kairit Kiin’i, Eda Niittee, Aire Jaama, Sirle Saar’e, Terje Saar’e, Hellika Heinpalu, Anneli Lints’i, Liivia Lints’i, Marika Ein’i, Kadri Kivimets’a, Janika Valge, Tooni Vellend’i ja Aili Pärtel-Beljaev’i (edaspidi ka taotlejad) nimele kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-de 6, 2 ja 3, § 9 lg 1 p 10 ning § 41 lg-te 2 ja 3 alusel klassidesse 13, 16, 21, 25, 28, 41 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste tähistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti 17.12.2015 komisjonis menetlusse numbri 1643 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et vaidlustaja on USA ettevõtte, kes on James Bondi filmidega seotud õiguste (kaubamärgid, tegelaskujud, autoriõigused jne) omanik ning ta on asutatud juba aastast 1962, seda pärast esimese James Bondi filmi „Dr No“ linastumist. Vaidlustaja leiab, et James Bondi lugu ning filmid on tuntud, et James Bond on omamoodi ikooniline filmitegelaskuju ning et tegemist on ühe tuntuima, mainekaima filmide seeriaga läbi filmi- ja meelalahutusajaloo. James Bondi filmid on pikima ajalooga senini jätkuv filmide seeria, vaidlustaja ettevõttega seotult on linastunud 24 filmi aastatel 1962-2015 (lisaks 2 sõltumatult produtseeritud filmi) ja James Bondi tegelaskuju on neis mänginud 6 näitlejat. James Bondi filmid on vaidlustaja hinnangul tuntud ning tunnustatud mitmete filmiga seotud teoste, tunnuste või ütleliste poolest, näiteks „*my name is Bond ... James Bond*“, „*shaken, not stirred*“, Bondi autod, relvad ning tehnilised seadeldised. Samamoodi on märkimisväärse tähendusega filmi tunnusmeloodia, mis kõlas juba 1962. aastal linastunud filmi „Dr No“ avatiitrites, ning n-ö Bondi tüdruk (*Bond girl*). Vaidlustaja märgib, et filmi avatiitritega on seotud ka tuntud ning eristuv tunnusgraafika, milles kujutatakse filmi peategelast ja tihtipeale ka Bondi tüdrukut palgamõrvari poolt vaadatuna läbi püssi vintraua (ingl k „*gun barrel sequence*“). Seda James Bondi filmi avasteeni peetakse koheselt äratuntavaks frantsiisi osaks ning seda on palju kasutatud filmi turundusmaterjalides ja filmi *spin-off*-ides.

Vaidlustaja märgib, et filmi avastseenidest on tehtud fännide poolt palju videokompilatsioone ning ka vaidlustusavaldusele on lisatud üks taoline, millest nähtub läbi ajaloo sarnase korduva must-valge avasteeni kasutus, mille lõpetab püstolilask ning ekraanile valgub punane veri.

Vaidlustaja märgib ka seda, et ta on mitmete intellektuaalomandiõiguste omanikuks seoses James Bondi filmi avastseeniga, kusjuures käesoleva vaidlustusavalduse raames tugineb vaidlustaja järgmistele intellektuaalomandiõigustele:

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

- autoriõigused James Bondi filmi avastseenile;
- registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärgid;
- James Bondi filmi avastseeni tuntus (üldtuntud kaubamärk) ja maine.

Vaidlustaja on järgmiste Eestis kehtivate kaubamärgiõiguste omanikuks:

- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering 009655168 „püssi vintraua kujutis“, taotluse kuupäev 13.01.2011, registreerimise kuupäev 21.06.2011, klassides 3, 9, 14, 16, 25, 28, 41;
- Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering 003671732 „BOND GIRL + kuju“, taotluse kuupäev 12.02.2004, registreerimise kuupäev 08.07.2005, klassides 3, 25, 28;
- Eestis üldtuntud kaubamärk „Must-valge püssi vintraua kujutis, püssitoru ees on relva käes hoidva inimese siluett, reproduktsioonil punane värvitoon“, üldtuntuse omandamise kuupäev 05.11.2014, kaubad ja teenused: *meelelahutusteenused, filmidega seotud kaubad ja teenused*.

Vaidlustaja osutab ka, et on mitmete autoriõiguste omanikuks seoses James Bondi filmi avastseeniga, millest üks on fikseeritud ja registreeritud ka USA autoriõiguse registreeringuna nr VA 1-779-402 – registreeringu tegemise kuupäev 09.06.2011, esmane avaldamine 15.06.1995, USA, teose pealkiri „Gun Barrel Logo“, autor/omanik Danjaq LLC. Lisaks on vaidlustaja terve hulga täiendavate USA autoriõiguse registreeringute kaasomanikuks koos United Artists Corporationiga (reg nr VA 1-763-711, VA 1-763-687, VA 1-763-702, VA 1-763-707, VA 1-763-695, VA 1-763-726, VA 1-763-690, VA 1-763-721, VA 1-763-732, VA 1-763-693). Vaidlustaja märgib, et need registreeringud kujutavad erinevaid James Bondi või Bondi tüdruku siluettide kujutisi, mis näitab, et püssi vintraua kujutis koos relva hoidva inimsilueti kujutisega on tervikuna James Bondi filmide avasignatuuriks, mis on kaitstud autoriõigusega.

Patendiamet on otsustanud registreerida taotlejate nimele kaubamärgi „JAHIS AINULT NAISED FOR WOMEN ONLY + kuju“ (taotlus nr M201401214, taotluse kuupäev 06.11.2014, avaldamise kuupäev 01.10.2015) klassides 13, 16, 21, 25, 28, 41 ja 42, mille suhtes vaidlustaja leiab esinevat õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest autoriõigustest ning kaubamärgiõigustest, mistõttu taotleja kaubamärgi registreerimine on vaidlustaja hinnangul väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega.

Osutades KaMS § 10 lg 1 p-le 6 leiab vaidlustaja, et taotlejate kaubamärk rikub tema autoriõigusi. Vaidlustaja viitab, et autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 4 lg 2 kohaselt loetakse teoseks mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil. Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus. AutÕS § 4 lg 3 annab mitteamendava loetelu teostest, millele tekib autoriõigus, mille hulgas on ka audiovisuaalsed teosed (p 9); graafikateosed, joonistused, illustratsioonid (p 11). Vaidlustaja märgib, et senise komisjoni ja kohtupraktika kohaselt on toodete kujundust käsitletud autoriõigusega kaitstavate teostena ning vastavate õiguste alusel on ka kaubamärgi registreerimisest keeldutud (nt komisjoni otsus nr 402, NAPRAFARGO + kuju, taotlus nr 9900510 ning sellega seotud Tallinna Halduskohtu otsus haldusasjas nr 3-808/2002).

Vaidlustaja märgib, et James Bondi filmide avastseeni kaader (USA autoriõiguse registreering nr VA 1-779-402) on osa filmist, mis koosneb paljudest kaadritest ning kuivõrd tegemist on avastseeniga, mis on erinevates versioonides esinenud 24-s linateoses, on erinevate kaadrite versioone äärmiselt palju. James Bondi filmi originaalsete avastseenide puhul saab rääkida läbi aastate korduvatest kindlatest tunnustest nagu must-valged kaadrid, püssi vintraua kujutis, relva kandev isiku siluett püssitoru ees ning punane värv (veri). Vaidlustaja leiab, et taotlejate kaubamärk kasutab kõiki James Bondi filmide avastseeni elemente: must-valge püssi vintraua kujutis, selle keskel relva hoidva inimese siluett ning punane värvitoon (kiri JAHIS AINULT NAISED). Vaidlustatud kaubamärgi puhul on vaidlustaja hinnangul tegemist vaidlustajale kuuluva autoriõigusega kaitstud teose ebaseadusliku töötlusega.

Vaidlustaja osutab seejuures, et vastavalt AutÕS § 13 lg-le 1 kuulub autorile ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest. Sealhulgas kuulub autorile õigus teose reprodutseerimisele (AutÕS § 13 lg 1 p 1), õigus teose levitamisele (AutÕS § 13 lg 1 p 2), õigus teose töötlemisele (AutÕS § 13 lg 1 p 5), õigus teose eksponeerimisele (AutÕS § 13 lg 1 p 8), õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele (AutÕS § 13 lg 1 p 9¹).

Vaidlustaja leiab, et James Bondi filmi avastseenid ning nende kaadrid on kaitstavad kui graafikateosed (AutÕS § 4 lg 3 p 11) ning vaidlustatud taotluse puhul on vaidlustaja teost ilma autori/vastavate õiguste omaniku nõusolekuta töödeldud (AutÕS § 13 lg 1 p 5), eksponeeritud (AutÕS § 13 lg 1 p 8) ja levitatud (AutÕS § 13 lg 1 p 2). AutÕS § 46 lg 1 kohaselt teose kasutamist teiste isikute poolt ei lubata teisiti kui autori poolt oma varaliste õiguste üleandmise (loovutamise) korral või autori poolt antud loa (litsentsi) alusel.

Vaidlustaja märgib, et autoriõiguse kaitse ei ole seotud konkreetsete kaupade ja teenustega, vaid üksnes teose reprodutseerimisega. Samas käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärk hõlmab relvadega ning jahindusega seotud kaupu ja teenuseid (James Bond on spioonifilm ning relvad on selle tavapärase osa), meelelahutusteenuseid (film on meelelahutus) ning muid tavapäraselt filmidega seotud reklaam- ja kaubanduslikke tooteid. Kuivõrd vaidlustaja hinnangul on James Bondi film äärmiselt tuntud ning sellel põhineb ka vaidlustaja frantsiisettevõtetus, siis seega olukorras, kus kolmas isik kasutab James Bondi filmile viitavaid tunnuseid (nagu ka kõnealune filmi avastseeni motiiv), kahjustatakse sellega vaidlustaja õigusi ja majanduslikke huve. Samas eksitab see tarbijat, luues ebatõese ettekujutuse vaidlustaja ja taotlejate omavahelisest seosest. Vaidlustaja leiab, et registreerimiseks esitatud tähis on töödeldud versioon autoriõigustega kaitstud James Bondi avastseeni kujundusest ning sellise tähise registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 6.

Osutades KaMS § 10 lg 1 p-le 2 leiab vaidlustaja, et taotlejate kaubamärk rikub ka vaidlustaja varasematest registreeritud kaubamärkidest „püssi vintraua kujutis“ ja „BOND GIRL + kuju“ ning üldtuntud kaubamärgist „must-valge püssi vintraua kujutis, püssitoru ees on relva käes hoidva inimese siluett, reprodutseerimisel punane värvitoon“ tulenevaid õigusi.

Vaidlustaja leiab, et tema kujutiskaubamärgis on ainsana domineeriv ja eristav tähendus must-valgel püssi vintraua kujutisel. Ka vaidlustatud taotlejate kaubamärgis on peamiseks domineerivaks elemendiks selle kujutuslik osa – ennekõike must-valge püssi vintraua kujutis. Vaidlustaja „BOND GIRL + kuju“ märgis on lisaks sõnalisele osale oluliseks elemendiks naise siluett relvaga (amb), vaidlustatud taotlejate kaubamärgis on samuti naise siluett relvaga (jahipüss). Taotlejate kaubamärk sisaldab lisaks punast tekstilist osa „JAHIS AINULT NAISED“ ja väiksemalt valges kirjas „FOR WOMEN ONLY“. Vaidlustaja leiab, et märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Vaidlustaja peab võrreldavaid kaubamärke visuaalselt äärmiselt sarnasteks, kuna nende visuaalselt domineerivad elemendid kujutavad mõlemad püssi vintraua kujutist ning selle sees püssiraua ava. Mõlema kaubamärgi puhul on püssi vintraua kujutis esitatud must-valges värvikombinatsioonis. Vaidlustaja peab visuaalselt olulisteks ka relva hoidva inimese (naise) siluette ning tekstilisi osasid BOND GIRL vaidlustaja ühe kaubamärgi puhul ning JAHIS AINULT NAISED taotlejate kaubamärgi puhul, kusjuures suurema tähesuurusega just sõna NAISED. Sõnaline osa „FOR WOMEN ONLY“ on vaidlustaja hinnangul sedavõrd väikeses kirjas, et see võib jääda tavapärase tähelepanelikkuse juures märkamata. Vaidlustaja leiab, et visuaalsed erinevused on täheldatavad üksikutes detailides, mis ei muuda

kaubamärkide visuaalset ilmet ning James Bondi filmidest tuntud *visuali* – läbi vintrauga püssi püssitoru jälgitavat relvaga isikut.

Foneetilise aspekti osas leiab vaidlustaja, et tema kujutiskaubamärgil ei ole sõnalist osa ja seega ei ole nende foneetiline võrdlemine asjakohane. Vaidlustaja „BOND GIRL + kuju“ kaubamärgi sõnaliseks osaks on ingliskeelne [bɒnd 'gɜr(-ə)], vaidlustatud kaubamärgis eestikeelne [jahis ainult naised] ning ingliskeelne [fɜr 'wʊ-mən 'ɒn-lē].

Kontseptuaalselt peab vaidlustaja mõlemaid märke äärmiselt sarnasteks, kuna kasutatakse samu kujundelemente – püssi vintraua kujutis koos püssitoru otsaga, relva käes hoidva naise siluetti. Tegemist on James Bondi filmidest tuntud ning tarbija mällu kinnistunud avastseeniga.

Võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenuste sarnasuse osas leiab vaidlustaja, et tema ja taotlejate kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud on osaliselt identsed (klassid 16, 25, 28, 41) ning ülejäänud osas sarnased või omavahel seotud selles osas, et arvestades vaidlustaja kaubamärgi seotust tuntud James Bondi filmidega, on tegemist kaupade ja teenustega, mille osas tarbija eeldab, et tegemist on filmikompanii frantsiisikaupade ja teenustega.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides (püssi vintraua kujutise visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust) ning osutades ka Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsusele C-251/95, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab vaidlustaja hinnangul veelgi asjaolu, et tegemist on tuntud James Bondi filmide avastseeni elemendiga. Vaidlustaja osutab ka Euroopa Kohtu 29.09.1997 otsusele C-39/97, mille p-s 17 kohus leidis, et väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa* – käesoleval juhul kaupade valdavast identsusest tulenevalt on vaidlustaja hinnangul tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Osutades KaMS § 10 lg 1 p-le 3 leiab vaidlustaja, et taotlejate kaubamärgiga võidakse ära kasutada ja kahjustada ka vaidlustaja varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Vaidlustaja märgib, et pärast enam kui 50 aasta möödumist filmi esimese osa esmalinastusest peetakse James Bondi filmifrantsiisi filmiajaloo järjepidavamaks ja edukaimaks ning filmi üheks äratuntavaimaks elemendiks on kahtlemata ka filmi avastseenidest pärit püssi vintraua stseen. Film põhineb teadaolevalt ka tugeval koostööl erinevate brändidega (Bondi autod, käekell jne) ning filmil ning selle tunnustel põhineb märkimisväärne frantsiisikaupade äri. Vaidlustaja on väheste näidetena vaidlustusavaldusele lisanud materjalid Coca-Cola toote ja Omega Seamaster 300M käekellade eriseeria kohta. Arvestades filmitööstuste tavapärasid frantsiisiäri praktikaid (s.o filmi tunnustel põhinevad kaubad ja teenused), aga samuti filmi tuntust ja erakordset mainet ning vaidlustaja suurt frantsiisitegevust, kahjustaks taotlejate kaubamärk vaidlustaja hinnangul vaidlustaja mainekat kaubamärki, kuna tegemist oleks äärmiselt sarnase tunnusgraafika kasutamisega, mis ei ole vaidlustaja poolt kontrollitav. Samuti kasutab taotlejate kaubamärk ära vaidlustaja kaubamärgi mainet.

Vaidlustaja rõhutab seejuures, et KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seda on leidnud ka Euroopa Kohus 18.06.2009 otsuses C-487/07 (p 36). Vaidlustaja märgib ka, et Euroopa Kohus on tõlgendanud ka eristusvõime ning maine kahjustamise ja/või ärakasutamise kriteeriumit, leides, et viidatud asjaolude tõendamisel ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama, et tema kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud (Euroopa Kohtu 27.11.2008 otsus C-252/07, p-d 37-38) ning et piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (Euroopa Kohtu 12.12.2008 otsus C-197/07, p 22).

Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärgid on suure eristusvõimega nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tõttu ning taotlejate kaubamärk oma suure sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendab ja kahjustab seda eristusvõimet. Vaidlustajal ei ole ka mingit võimalust kontrollida ega mõjutada taotlejate kaubamärgiga tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud mainet, mistõttu tekib oht, et taotlejate kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta kõrgele vaidlustaja kaubamärkidega seostatud mainele ja võivad seda mainet kahjustada. Vaidlustaja varasema kaubamärgi maine võib saada kahjustatud ka sellega, kui hilisem märk vähendab põhjendamatult varasema märgi imidžit või prestiiži.

Vaidlustaja peab seejuures väga oluliseks, et määraes kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausat ärakasutamist või kahjustamist, peab arvestama varasema märgi eristusvõimega ja mainega. Nimetatut on kinnitanud ka Euroopa Kohus, leides, et mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju (Euroopa Kohtu 14.09.1999 otsus C-375/97, p 30). Arvestades vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust ja sellega seotud mainet ning kõrget eristusvõimet, on vaidlustaja hinnangul mõistlik eeldada, et taotleja kaubamärgi registreering ja järgnev märgi kasutus toob kaasa varasemate vaidlustaja märkide mainele ja eristusvõimele kahju ning kasutab ebaausalt ära nende head mainet.

Osutades KaMS § 9 lg 1 p-le 10 leiab vaidlustaja ka seda, et taotlejad on esitanud kaubamärgi „JAHIS AINULT NAISED FOR WOMEN ONLY + kuju“ registreerimiseks pahauskselt. Vaidlustaja leiab, et taotlejad soovivad ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi tuntust ja mainet ning seetõttu on vastav taotlus pahauskne.

Kõigil eeltoodud asjaoludel palub vaidlustaja tuvastada taotlejate kaubamärgi suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisaks volikirjale ja riigilõivu tasumise andmetele lisatud:

- vaidlustaja äriühingut tutvustav Wikipedia väljatrükk;
- James Bondi tegelaskuju tutvustav Wikipedia väljatrükk;
- *gun barrel sequence*'i käsitlevad väljatrükkid internetist ja videokompilatsioon;
- vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu 009655168 „püssi vintraua kujutis“ väljatrükk;
- vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreeringu 003671732 „BOND GIRL + kuju“ väljatrükk;
- USA autoriõiguse registreeringu nr VA 1-779-402 „Gun Barrel Logo“ väljatrükk;
- USA autoriõiguse registreeringute nr VA 1-763-711, VA 1-763-687, VA 1-763-702, VA 1-763-707, VA 1-763-695, VA 1-763-726, VA 1-763-690, VA 1-763-721, VA 1-763-732, VA 1-763-693 väljatrükkid;
- väljavõtted Eesti Kaubamärgilehest 10/2015 ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotlejate kaubamärgi „JAHIS AINULT NAISED FOR WOMEN ONLY + kuju“ (taotlus nr M201401214) kohta;
- James Bondi filmide avastseene käsitlev artikkel „James Bond: 50 Years of Main Title Design“;
- toote „Coca-Cola Skyfall limited edition“ tutvustus veebilehelt refinedguy.com;
- Omega Seamaster 300M käekellade James Bondi 50. aastapäeva eriseeria tutvustus veebilehelt omegawatches.com

17.03.2016 esitasid taotlejad (keda esindab taotlejate ühine esindaja Triin Roostfeldt-Allas) vaidlustusavalduse kohta oma kirjaliku seisukoha.

Taotlejad ei ole nõus vaidlustaja seisukohtade ja nõudega taotluse nr M201401214 registreerimisotsuse täielikuks tühistamiseks. Taotlejad märgivad, et peale taotluse nr M201401214

registreerimisotsuse avaldamist pöördus vaidlustaja taotlejate poole nõudega registreerimistaotlus tagasi võtta. Taotlejad ei nõustunud vaidlustaja nõudega, kuna nad ei leia, et oleksid vaidlustaja õigusi rikkunud. Taotlejad pakkusid vaidlustajale kompromissi, et nad on nõus taotluse nr M201401214 osaliseks tagasivõtmiseks kattuvate toodete/teenuste osas või kitsendama toodete/teenuste loetelu jahinduse ja keskkonnaalaste toodete ja teenustega selliselt, et vähemalt osaliselt jääks taotlejatele võimalus oma kaubamärgi kasutamiseks.

Taotlejad märgivad, et nad on mittetulunduslikke tegevusi ellu viivad naised, kes korraldavad ühiseid jahte, jahinduse ja keskkonnaalaseid koolitusi ja teabepäevi ning tegelevad keskkonna- ja jahindusealaste tegevuste propageerimisega naiste ja noorte seas. Jahi- ja keskkonnalaste ürituste läbiviimisel on taotlejate n-ö „tööriistaks“ vintraudsed relvad ja tavaelus kannavad taotlejad kleite, kingi ja punast küünelakki, millest tuleneb ka kaubamärgitaotluse nr M201401214 kujundus, mis neid asju koos taotlejate jaoks sümboliseerib. Taotlejate sihtgrupiks on aktiivsed naised, kes väärtustavad looduses viibimist, tervislikke eluviise ja Eesti jahinduse valdkonna edendamist ning propageerimist. Taotlejate hinnangul on ilmselge, et nende tegevust ei saa kuidagi seostada James Bondi temaatikaga või et Danjaq LLC huvid taotlejate tegevustest kuidagi kahjustuksid.

Taotlejad leiavad, et kuna nende tegevusalad (eriti *kalastus- ja jahipidamistarbed, kalanduse ja jahinduse giidi teenused; kalandus- ja jahindusteemaline juhendamine, õpetamine; jahiihstruktoriteenused (väljaõpe); matkamisega seotud ajaviiteteenused; matkade korraldamine; keskkonnahoidmisealased haridusteenused; keskkonnakaitse-alased koolitusteenused; jahispordivarustuse rent; keskkonnaalane nõustamine; keskkonnaalase teabe kogumine; keskkonnakaitsealane nõustamine; keskkonnakaitsealased uuringud ja sellealane nõustamine jms*) võrreldes vaidlustaja tegevusaladega, kus märki kasutatakse, on erinevad, siis saavad mõlemad kaubamärgid ka rahumeelselt eksisteerida ilma, et kummagi kaubamärgiga tähistatud toodete/teenuste tarbijad võiksid kaubamärke kuidagi segamini ajada, teist kaubamärki või teise omanike huve kahjustada. Taotlejate hinnangul puudub igasugune oht, et tarbijad võiksid ekslikult arvata, et vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud toodete/teenuste puhul võiks äkki olla tegemist mõne jahinduse või keskkonna-alase üritusega või vastupidi, et kaubamärgiga M201401214 tähistatud toodete/teenuste puhul võiks keegi arvata, et tegemist on Danjaq LLC poolt pakutavate toodete/teenustega või James Bondi temaatikaga.

Taotlejad märgivad, et oma vastuses vaidlustaja esindajale tegid nad ühtlasi ka ettepaneku muude võimalike kokkulepete arutamiseks, et taotlejaile jääks võimalus märgi kasutamiseks ning selle kaitseks registreeringu saamiseks jahinduse ja keskkonna alaste toodete ja teenuste tähistamiseks. Taotlejad leiavad, et nende logo on Eesti jahinaiste seas tuntud ja taotlejate sooviks on, et keegi Eesti jahinduse valdkonnas seda pahatahtlikult ära ei kasutaks. Taotlejate sõnul ei olnud vaidlustaja nõus ka muid võimalikke kokkuleppeid arutama. Taotlejad leiavad, et nad tegid omaltpoolt kõik võimaliku kokkuleppe saavutamiseks ning sellest tulenevalt leiavad, et vaidlustaja süüdistused nende maine ebaausa, ebaõiglase ärakasutamise kohta, nende maine kahjustamise kohta jms on alusetud. Vaidlustaja on küll hulgaliselt lisanud viiteid erinevatele kaasustele maine ärakasutamise, kahju tekitamise jms kohta, kuid ei ole taotlejate hinnangul toonud ühtegi tõendit, mis selliste tegurite olemasolu tõendaks. Vaidlustaja ei ole esitanud ka mitte ühtegi tõendit selle kohta, et kaubamärgi M201401214 kasutamine kahjustab vaidlustaja õiguslikke ja majanduslikke huve ning eksitab tarbijat luues ebatõese ettekujutuse vaidlustaja ja taotlejate omavahelistest seostest – mitte kuskilt vaidlustaja poolt esitatud materjalidest ei selgu, et vaidlustajal oleksid mingisugused mittetulunduslikud huvid jahinduse ja keskkonna alastes valdkondades. Seega ei ole taotlejate hinnangul alust arvata, et võiks esineda tõenäosus vaidlustaja ja taotlejate kaubamärkide äravahetamiseks või nende omanike omavaheliseks seostamiseks. Taotlejad märgivad, et nagu ka vaidlustaja ise on öelnud, pöörab tarbija enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele, ja on ilmne, et kaubamärgi M201401214 puhul on nendeks elementideks profiilis kujutatud kleidi ja kotsakingadega jahipüssi palges hoidev naisterahvas ning tekst jahis ainult naised/for women only. Ühtegi sellist elementi vaidlustaja kaubamärkidelt ei leia.

Taotlejad ei ole nõus ka vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavad kaubad on valdavalt identsed. Taotlejad märgivad, et nemad klassides 3, 9, 14 loetletud kaupu ei paku. Muudes kaupade klassides võib taotlejate hinnangul täheldada vaid osalist identsust. Taotlejad leiavad, et kui vaidlustaja peab ainult kaupu identseteks, siis teenuste osas vaidlustajal ilmselgelt pretensioone ei ole ja seega ei saa nõuda ka Patendiameti registreerimisotsuse täielikku tühistamist.

Taotlejad leiavad ka seda, et õige ei ole vaidlustaja süüdistus, et taotlejate kaubamärgi puhul on tegemist vaidlustajale kuuluva autoriõigusega kaitstud teose ebaseadusliku töötusega ja rikutud on vaidlustaja majanduslikke huve. Taotlejad märgivad, et vaidlustaja registreeringutel, mis meenutavad keeriseid vms ringikujulisi liikumisi, ei ole ei jahipüssiga naise kujutist ega teksti, mis võiks kuidagi sarnaneda kaubamärgil M201401214 kujutatuga. Lisaks on kaubamärgil M201401214 kujutatud ja selgelt eristuvat kaks teineteise sees olevat ringi, mis vaidlustaja registreeringutel puuduvad. Ka keerised on kujutatud erinevalt – kaubamärgil M201401214 on tegemist selgelt eristuvate piirjoontega kujutistega, kuid vaidlustaja registreeringutel on joonte, laikude jms piirid hägused. Taotlejad juhivad tähelepanu, et kasutades märksõnu *rifling*, *rifle*, *spiral* jms leiab internetist hulgaliselt pilte, logosid, registreeritud ja registreerimata kaubamärke jms, kus on kujutatud midagi spiraalset vms. Taotlejate hinnangul ei saa kohe automaatselt eeldada, et kõik sellised teosed oleksid vaidlustaja õiguste rikkumised.

Ühtlasi ei nõustu taotlejad vaidlustaja süüdistusega nagu oleks registreerimistaotlus nr M201401214 esitatud pahauskselt. Taotlejad märgivad, et nagu eelnevalt öeldud, on see kaubamärk Eesti jahinaiste hulgas tuntud ning taotlejate peamiseks sooviks on, et seda jahinduse valdkonnas pahatahtlikult ära ei kasutaks.

Eeltoodud asjaoludel paluvad taotlejad vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

Taotlejate seisukohtadele on lisaks volikirjale lisatud vaidlustusavaldusele eelnenud vaidlustaja ja taotlejate esindajate vaheline kirjavahetus.

13.02.2017 esitas vaidlustaja komisjonile täiendava seisukoha ja dokumendid.

Vaidlustaja märgib, et oma kaubamärkide üldtuntuse ja maine tõendamiseks esitab ta vaidlustaja esindaja hr Michael B. Moore'i kirjaliku tunnistuse (koos tõlkega eesti keelde) ning seda tunnistust toetavad tõendid.

Vaidlustaja selgitab täiendavalt, et vaidlustaja ja tema õiguseellased on alates 1962. aastast kasutanud oma kaubamärke kahekümne nelja 007 tegelaskuju hõlmava filmi tootmisel ja jätkuval globaalsel reklaamimisel. 007 filmiseeria kuulub kõigi aegade kõige tulukamate ja populaarsemate filmifrantsiiside hulka. Filmiseeria viimase kuue filmi globaalne kassatulu on tublisti üle 3,9 miljardi USA dollari, viimase kolme 007 filmi, nimelt „Spectre“, „Quantum of Solace“ ja „Casino Royale“ kassatulu Eestis oli kogusummana üle 1,2 miljoni euro. 007 brändiperekonna oluline element on nn RELVARAUA stseen, mis on tuntud kõikide James Bondi filmide algustitritest. Vaidlustaja hinnangul on see ilmselgelt üks James Bondi filmide üldtuntumaid stseene. Vaidlustaja osutab, et lisatud kirjalikus tunnistuses antakse ka ülevaade vaidlustaja kaubamärkide ulatuslikust litsentsimisest paljudele kaupadele ja teenustele. Vaidlustaja, tema õiguseellased ja seotud ettevõtted on kasutanud vaidlustaja registreeritud ja registreerimata kaubamärke seoses 007 filmiseeria ja erinevate kaupadega enam kui 50 aasta vältel. 2012. aastal tähistati 007 Bondi filmifrantsiisi 50. aastapäeva.

Seoses taotlejate 17.03.2016 seisukohaga soovib vaidlustaja täiendavalt selgitada järgmist. Vaidlustaja märgib, et taotlejate tegevuse mittetulunduslik vorm on taotlejate paljasõnaline väide, sest see ei ilmne ei kaupade ja teenuste loetelust ega taotlejate tegevuse vormist (tegemist on füüsiliste isikutega). Taotlejad on esitanud taotluse oma tähise kaubamärgina registreerimiseks, mille eesmärk on eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Seejuures kaubad ja teenused on ostu-müügi objektid ning kaupade ja teenuste pakkumine on oma iseloomult äriiline tegevus, seda ka juhul, kui pakkuja üldine eesmärk võib olla mittetulunduslik. Vaidlustaja leiab,

et ka mittetulunduslikus vormis kaupu ja teenuseid pakkudes tegelevad taotlejad majandus- ja äritegevusega ning konkureerivad vaidlustajaga kaupade ja teenuste turul, erinevus võib olla vaid tulu kasutamise viisis. Vaidlustaja rõhutab, et ka kaubamärgiseadus ei näe mittetulundusliku eesmärgiga taotletavatele kaubamärkidele ette mingeid soodsamaid eritingimusi teiste kaubamärkide ees.

Samuti osutab vaidlustaja, et kui taotlejad on ühest küljest pidanud oma tegevusalasid erinevateks vaidlustaja tegevusaladest, on taotlejad samal ajal siiski möönnud, et kaupade osalist identsust võib täheldada. Vaidlustaja märgib, et tõele ei vasta taotlejate väide, et kui vaidlustaja peab ainult kaupu identseteks, siis teenuste osas vaidlustajal ilmselgelt pretensioone ei ole. Vaidlustaja on vaidlustusavalduse esitanud taotlejate kaubamärgi suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamiseks ja Patendiameti otsuse tühistamiseks kõigis taotletud klassides. Seejuures leiab vaidlustaja, et tema poolt tuginetud asjakohastest kaubamärgi õiguskaitset välistavatest asjaoludest KaMS § 10 lg 1 p 6, § 10 lg 1 p 3 ja § 10 lg 1 p 10 kohaldamisel ei olegi vaja kaupade ja teenuste identsust ja samaliigilisust hinnata – ainult KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldusena on vaja hinnata kaupade ja teenuste identsust ja samaliigilisust. Vaidlustaja märgib ka seda, et kaupade ja teenuste analüüsimisel on aluseks taotlus ja registrikanne, mitte osapoolte tegevusalad.

Vaidlustaja leiab, et taotlejate kaubamärgi kaubad ja teenused on täielikult hõlmatud ja seega identsed vaidlustaja kaubamärgi nr 009655168 kaupadega klassides 16, 25, 28 ja teenustega klassis 41. Taotletava kaubamärgi kaubad on ka täielikult hõlmatud ja seega identsed vaidlustaja kaubamärgi nr 003671732 kaupadega klassides 25 ja 28. Samuti on taotletava kaubamärgi kaubad ja teenused täielikult hõlmatud ja seega identsed vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiga tähistatavate meelelahutusteenuste ja filmidega seotud kaupade ja teenustega, sest nagu nähtub vaidlustaja esitatud täiendavast tõendist, litsentseerib vaidlustaja oma kaubamärki ulatuslikult erinevatele kaupadele ja teenustele ning kaubamärk on seetõttu ka omandanud üldtuntuse laiemalt kui vaid meelelahutusteenuste ulatuses.

Lisaks leiab vaidlustaja, et:

- taotlejate klassi 42 teenused (*keskkonnaalane nõustamine; keskkonnaalase teabe kogumine; keskkonnakaitsealane nõustamine; keskkonnakaitseelised uuringud ja sellealane nõustamine*) on samaliigilised vaidlustaja klassi 41 haridusteenustega, sest nõustamine ja õpetamine on olemuselt lähedased teenused;

- taotlejate klassi 13 kaubad (*tulirelvad; padrunid; kuulid (laskemoon); laskemoon; tulirelvade kotid; padrunivööd; relvavööd*) on samaliigilised vaidlustaja klassi 28 kaupadega, sest klassi 28 sporditarvete hulka kuuluvad ka paljud jahi- ja kalastustarbed ning tegemist on sama sihtgrupi ja otstarbega kaupadega, mida müüakse samades kauplustes ja mille sama päritolu võib tarbija eeldada;

- taotlejate klassi 21 kaubad (*kruusid; tassid*) on samaliigilised vaidlustaja klasside 3, 9, 14, 16, 25, 28 kaupadega ja klassi 41 teenustega, sest kruusid ja tassid on oma olemuselt sellised kaubad, mida pakutakse tihti reklaamtootena, reklaamkingitusena teiste kaupade müügi edendamise eesmärgil ning seetõttu seostavad tarbijad neid otseselt põhikaupade pakkujaga (näiteks seostaks tarbija Liviko kaubamärki kandvat kruusi kohe Liviko kui alkoholitootjaga).

Vaidlustaja leiab kaupade ja teenuste võrdluse osas kokkuvõtlikult, et kõik taotlejate kaubad ja teenused on vaidlustaja kaupade ja teenustega identsed või samaliigilised.

Seoses taotlejate seisukohaga, et nende logo on jahinaiste hulgas tuntud ja et taotlejate kaubamärgi domineeriv ja eristusvõimeline element ei ole sama, mis vaidlustaja kaubamärkidel, leiab vaidlustaja, et kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisel ei võeta arvesse hilisema kaubamärgi tuntust. Lisaks leiab vaidlustaja, et taotlejate kaubamärgi tuntus ei ole ka tõendatud ning et jahinaised ei ole taotletavate kaupade ja teenuste sihtgrupp, mille suhtes seda tuntust tuleks hinnata.

Vaidlustaja juhib tähelepanu, et kui taotlejad on kaubamärkide eristavate ja domineerivate osade võrdlusel lähtunud elementide identsusest, siis kohtupraktika kohaselt võetakse sarnasuse ja äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse, et abstraktsel keskmise tarbijal ei ole reeglina võimalik

eri kaupade ja teenuste vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbija peab valiku tegema oma ebatäiuslikust mäluvõimega lähtuvalt (Euroopa Kohtu otsus C-342/97, p 26). Keskmise tarbija eesmärk ei ole kaubamärkide detailide tuvastamine ja meelde jätmine, oluline on mälu talletuv üldmulje kaubamärkidest ja mitte erinevused detailides. Vaidlustaja leiab, et taotlejate kaubamärkil olev väidetavalt kleidi, kotsakingade ja jahipüssiga olev naisterahvas on kujutatud väikeselt ja nii ei ole vaidlustaja hinnangul tarbijal võimalik neid detaile tõsikindlalt isegi tuvastada, rääkimata nende meelde jätmisest ja mäluvõimega vaidlustaja kaubamärgiga võrdlemisest. Samuti ei suuda keskmine tarbija vaidlustaja hinnangul jätta detailides meelde, kuidas täpselt on kujutatud vintraua keerised. Vaidlustaja leiab, et tarbija jätab meelde märkide üldmulje ja selle domineerivad elemendid, milleks on vintraua kujutis, relvaga naise/inimese siluett, värvid. Seetõttu peab vaidlustaja tõenäoliselt, et tarbija vahetab kaubamärgid ära kas otseselt või seostab nende omanikke ning kaubamärkide äravahetamise tõenäosust suurendab käesoleval juhul ka see, et valdavalt on tegemist identsete kaupade ja teenustega ning et vaidlustaja kaubamärgid on mainekad ja üldtuntud.

Seoses taotlejate väitega, et vaidlustaja kaubamärkide maine ärakasutamine ei ole tõendatud, märgib vaidlustaja, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt on piisav, kui kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja oli juba vaidlustusavalduses viidanud Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt on leitud, et kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine (Euroopa Kohtu otsus C-252/07, p-d 37-38). Vaidlustaja hinnangul ei kohusta seega kaubamärgiseadus ega seda tõlgendav kohtupraktika varasema kaubamärgi omanikku ära ootama tegelikke maine ärakasutamise juhtumeid ja koguma sellekohaseid tõendeid selleks, et vaidlustada hilisema kaubamärgi registreerimist.

Seoses taotlejate väitega, et vaidlustaja mittetulunduslikud huvid jahinduse ja keskkonna alastes valdkondades ei ole tõendatud, märgib vaidlustaja, et kaubamärkide õiguskaitse ulatuse kaupade ja teenuste suhtes määrab taotluses esitatud ja registrisse kantud kaupade ja teenuste loetelu, mitte aga taotleja või kaubamärgiomaniku tegutsemisvaldkond. Seejuures KaMS § 10 lg 1 p 3 on muude eelduste täitmisel kohaldatav nii identsete, samaliigiliste kui ka eriliigiliste kaupade ja teenuste puhul. Vaidlustaja on litsentsinud oma kaubamärki paljudele erinevatele kaupadele ja teenustele ning tarbijate jaoks on harjumuspärane näha tuntud, ülemaailmse levikuga filmidega seotud kaubamärke ja sümbolikat erinevatel kaupadel ja teenustel. Seejuures on tarbijad teadlikud, et selline tähistamine toimub loa alusel. Vaidlustaja hinnangul on taotlejate kaubamärgi sarnasus ja kontseptuaalsed kokkulangevused vaidlustaja kaubamärkidega nii ulatuslikud, et juhuslik kokkusattumus ei ole eluliselt usutatav ning vaidlustaja leiab, et pigem on taotlejad kaubamärgi väljatöötamisel püüdnudki vaidlustaja kaubamärgi elemente osaliselt varieerides saavutada vaidlustaja kaubamärgiga sarnast üldmuljet.

Seoses taotlejate seisukohaga, et nende kaubamärgi puhul ei ole tegemist autoriõigusega kaitstud teose ebaseadusliku töötusega, sest vaidlustaja kaubamärkidel on erinevusi (vaidlustajal ei ole ei jahipüssiga naise kujutist ega teksti ja keerised on kujutatud erinevalt), märgib vaidlustaja, et vaidlustusavalduses ongi tuginedud autoriõiguse rikkumisele ebaseadusliku töötuse näol, mitte identse teose reprodutseerimise näol. Vaidlustaja leiab, et taotlejate kaubamärkil on kasutatud vaidlustaja autoriõigusega kaitstud teosele omaseid, kuid mõnevõrra töödeldud elemente, mis kogumis moodustavad vaidlustaja autoriõigusega kaitstava teosega äratuntavalt sarnase tähise. Vaidlustaja hinnangul on selge, et sellist kaubamärki ei ole loodud iseseisva, sõltumatu loometöö tulemusena, vaid tegemist on vaidlustaja teose töötusega.

Samadel põhjustel leiab vaidlustaja ka seda, et taotlejate kaubamärgi registreerimist on taotletud ja kaubamärki kasutama hakatud pahauskselt. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb pahausksuse hindamisel võtta arvesse kõiki käsitletava juhtumiga seotud asjakohaseid, registreerimistaotluse esitamise ajal esinevaid tegureid, nagu muu hulgas asjaolu, kas taotleja teadis või pidanud teadma, et kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast kaubamärki ning mis oli

kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal taotleja kavatsus, mis on subjektiivne element ja mis tuleb määratleda lähtudes juhtumi objektiivsetest asjaoludest (Euroopa Kohtu otsused C-529/07 ja C-320/12).

Vaidlustaja leiab, et tema teos koosneb elementidest, mis ei ole tavapärase igapäevaelu osad (nagu seda võiks olla näiteks loodusvaated, tuntud hooned jms), mida võib näha eri variatsioonides erinevates filmides. Vastupidi, vaidlustaja teos on oma olemuselt vägagi tavaelust eristuv ja ebatavaliste tunnustega (vintraua kujutis, relvaga naise/inimese siluett, värvid). Arvestades taotlejate kaubamärgi sarnasuse astet vaidlustaja teosega ning vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide ning teoste tuntuse astet, ei ole vaidlustaja hinnangul objektiivselt võimalik muu järelalus kui see, et taotlejad on olnud teadlikud vaidlustaja varasematest õigustest ning püüavad end nendega seostada.

Vaidlustaja täiendavale seisukohale on lisatud Danjaq LLC õigusnõustaja Michael B. Moore'i kirjalik tunnistus (koos tõlkega eesti keelde) vaidlustaja kaubamärkide maine ja tuntuse kohta, mille juurde omakorda on lisatud muu hulgas:

- väljavõtted veebilehelt boxofficemojo.com valiku James Bondi filmide ülemaailmsete kassatulude kohta;
- James Bondi teemaliste toodete reklaamid või tootetutvustused (sh käekellad, mudelautod, arvutimängud, joogid, sulepead ja tubakatoodete aksessuaarid, kaardid kolleksionääridele, parfüümid);
- väljavõtted James Bondi teemalistest litsentsilepingutest/ litsentsitasude aruannetest (Smirnoff, Heineken, Avon);
- näidised James Bondi filmide plakatitest, trükireklaamidest;
- näited nn „püsi vintraua logo“ kasutamise kohta erinevatel toodetel ja reklaamides (sh Coca-Cola Zero, Sony Xperia, S.T. Dupont Seduction Case, James Bondi postkaartide kolleksioon, 007 parfüümid, Bollinger šampus, Belvedere vodka, 7up).

16.08.2017 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad **15.09.2017**, milles jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde.

18.09.2017 tegi komisjon taotlejatele ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul oma lõplikud seisukohad. Taotlejad esitasid lõplikud seisukohad **16.10.2017**, milles jäid kõigi oma varasemate seisukohtade juurde ja palusid jätkuvalt jätta vaidlustusavaldu rahuldamata.

Taotlejad toonitavad, et nagu nad on ka varasemalt tähelepanu juhtinud, on püsi vintraua kujutis, spiraal, keeris vms kujundelement nagu iga teinegi kujund, mistõttu ei saa asjaolu, et kaubamärkides on kasutatud sarnaseid kujundelemente, lugeda vaidlustaja autoriõiguste rikkumiseks ega vaidlustaja teose töötlemiseks. Vaidlustaja on kaubamärkide sarnasuse hindamisel jätnud kõrvale asjaolu, et taotleja kaubamärgi domineerivateks elementideks, mis tarbijale esmalt silma jäävad, on tekst „jahis ainult NAISED/for women only“ ning kleidi, kotsakingade ja jahipüssiga naise kujutis. Seejuures ei nõustu taotlejad vaidlustajaga, et kotsakingade ja jahipüssiga naisterahvas on kujutatud väikeselt ja tarbijal ei ole neid detaile võimalik tuvastada. Taotlejad leiavad, et iga jahindusega tegelev inimene tunneb jahipüssi kujutise ilmeksimatult ära, eriti arvestades, et see on esile toodud musta kujutisena valgel taustal. Samuti tunneb iga naine eksimatult ära nii kleidi kui kotsakingade kujutise.

Lisaks püüab vaidlustaja taotlejate hinnangul jätta ekslikult muljet, nagu oleks kõigi vaidlustaja ja taotlejate klassides loetletud kaupade ja teenuste puhul tegemist identsete või samaliigiliste kaupade ja teenustega. Taotlejad leiavad, et nende kaupade ja teenuste puhul on asjaomane sihtgrupp jahindusega tegelevad ja keskkonnahuvilised inimesed, kes kindlasti ei hakka neid huvitavaid kaupu ja

teenuseid kuskilt mujalt otsima, kus konkreetselt jahindusega seotud ja keskkonnaalaseid kaupu ja teenuseid ei pakuta, näiteks sporditarvete, üldhariduse, meelelahutusteenuste vms valdkonnast.

Taotlejad peavad jätkuvalt ekslikuks ka vaidlustaja seisukohta, et taotlejate poolt on tegemist pahausksusega ja vaidlustaja maine ärakasutamisega. Taotlejad korraldavad jahte, jahinduse ja keskkonnaalaseid koolitusi ja teabepäevi keskkonna- ja jahindusalaste tegevuste propageerimiseks naiste ja noorte seas, mille eesmärgiks ei ole tulu teenimine ja mille puhul on ilmne, et jahinduse ja keskkonnaalaste kaupade ning teenuste puhul pole mitte mingisugust seost meelelahutus- ja filmindusvaldkonnas pakutavate kaupade või teenustega.

02.03.2018 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1643 lõppmenetlust, teavitades sellest menetlusosalisi.

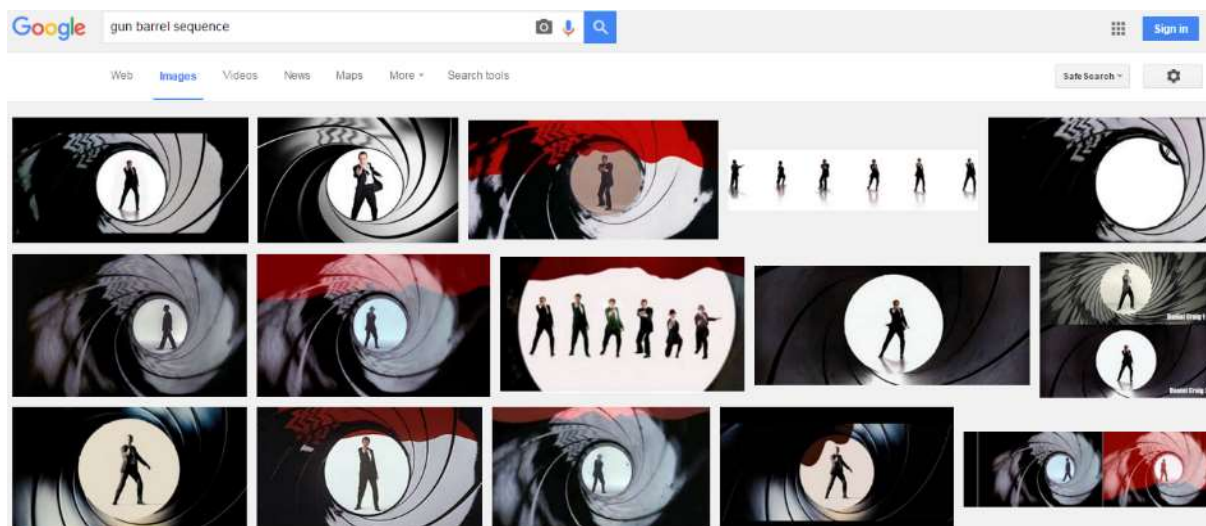
Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejate kaubamärgi „JAHIS AINULT NAISED FOR WOMEN ONLY + kuju“ (taotlus nr M201401214) registreerimine klassides 13, 16, 21, 25, 28, 41 ja 42 on vastuolus muu hulgas KaMS § 10 lg 1 p-ga 6.

KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust.

Komisjonile esitatud seisukohtade ja tõendite kohaselt on vaidlustaja James Bondi filmidega seotud intellektuaalomandiõiguste (sh kaubamärgid, tegelaskujud, autoriõigused) omanik, kusjuures vaidlustajaga seotult on aastatel 1962-2015 linastunud 24 James Bondi filmi. Osaks James Bondi filmidest on läbivalt olnud ka avastseenidest pärit nn püssi vintraua stseen erinevates variatsioonides, kus must-valgetes kaadrites kujutatakse läbi püssi vintraua relvaga peategelase siluetti ning stseeni lõpetab püstolilask ja ekraanile valgub punane veri (ingl k „*gun barrel sequence*“). Vaidlustaja on vaidlustusavalduses püssi vintraua stseeni eri kujutiste kohta esitanud muu hulgas järgmise näite:



Vaidlustaja on vaidlustusavalduse lisana 6 lisanud ka videokompilatsiooni eri James Bondi filmide püssi vintraua stseenidest reaalseste videoklippide näol.

Menetlusosaliste vahel puudub vaidlus, et James Bondi filmide avastseenid ning nende kaadrid on kaitstavad autoriõigusega muu hulgas kui graafikateosed (AutÕS § 4 lg 3 p 11). Seega on autoriõiguse kaitse esemeks ka vaidlustaja Bondi filmidest pärinev nn püssi vintraua stseen ja vastavad kaadrid.

Samuti puudub menetlusosaliste vahel vaidlus James Bondi filmidega, sh filmide avakaadritest pärit püssi vintraua stseenidega seotud intellektuaalomandiõiguste (sh autoriõiguse) kuuluvuse üle vaidlustajale. Püssi vintraua ja relvaga inimsiluetide kujutiste autoriõiguste kuuluvust vaidlustajale tõendavad ka vaidlustusavaldusele lisatud USA autoriõiguste registreeringud, milles vaidlustaja on märgitud autoriõiguste omanikuna või kaasomanikuna (vaidlustusavalduse lisad 9 ja 10).

Käesolevas asjas vaidlustatud taotleja kaubamärgi „JAHIS AINULT NAISED FOR WOMEN ONLY + kuju“ taotluse esitamise kuupäev on 06.11.2014. Vaidlustaja James Bondi filmidest pärit püssi vintraua stseeni ajalugu ulatub 1962. aastasse (s.o esimese James Bondi filmi „Dr. No“ linastumisaasta). Seega on vaidlustaja autoriõigus püssi vintraua stseenile/kujutisele varasem taotleja kaubamärgist vastavalt KaMS § 11 lg-le 2, arvestades seejuures, et Eesti õiguse kohaselt tekib autoriõigus teosele teose loomisega ning autoriõiguse tekkimiseks ega teostamiseks ei nõuta teose registreerimist, deponeerimist või muude formaalsuste täitmist (AutÕS § 7).

Taotlejate poolt registreerimiseks esitatud kaubamärgi taotluse numbriga M201401214 reproduktsioon on järgmine:



Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotlejate kaubamärgi näol on tegemist vaidlustajale kuuluva autoriõigusega kaitstud teose, s.o püssi vintraua stseeni töötlusega. Komisjon leiab, et taotlejate kaubamärk on töödeldud versioon autoriõigustega kaitstud James Bondi filmide avastseeni kujundusest. Taotlejate kaubamärgi ja vaidlustaja teose kesketes ja silmatorkavates elementides esineb hulk kokkulangevusi nagu valdavalt must-valge tervikpilt, püssi vintraud, selle avas kujutatud relvaga inimese siluett ja punane värv vintraua ülaosas. Kokkulangevused on komisjoni hinnangul piisavalt ulatuslikud, et mitte pidada eluliselt usutavaks selliste kokkulangevuste juhuslikkust. Pigem saab pidada tõenäoliseks, et taotlejate kaubamärgis kasutatud elementidega ja eelkõige nende teatud viisil kombineerimisega on soovitud tekitada assotsiatsioon vaidlustaja teoseks oleva püssi vintraua kaadritega. Seda tõenäosust suurendab asjaolu, et vaidlustaja püssi vintraua stseen on ka Eestis juba aastaid tuntud James Bondi filmide kaudu ning seostatav just nimelt James Bondi frantsiisiga (mille üle puudub menetlusosaliste vahel ka vaidlus).

Komisjon ei nõustu täielikult vaidlustajaga, et taotlejate kaubamärgil puuduvad igasugused iseseisva, sõltumatu loometöö tunnused – komisjoni hinnangul on loometööna käsitletav seegi, et taotlejate kaubamärgis on vaidlustaja teose olulisi elemente varieeritud, nt meesterahva vs. naisterahva siluett, püstol vs. jahipüss, vintpüssi vintide keerdumise suund. Sellegipoolest märgib komisjon, et teose töötlemine autoriõiguse seaduse tähenduses ei eeldagi seda, et töötlus peaks toimuma igal juhul ilma taotleja enda loomingulise panuseta, s.t ka olemasoleva teose edasine töötlemine ise võib omakorda olla loominguline tegevus. Küsimus taandub seetõttu eelkõige sellele, kas taotlejate kaubamärgi puhul on vaidlustaja teost töödeldud õiguspäraselt.

Nagu ka vaidlustaja õigesti on osutanud, on teose autoril vastavalt AutÕS § 13 lg-le 1 ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest. Muu hulgas kuulub autorile õigus lubada ja keelata teose töötlemist (AutÕS § 13 lg 1 p 5). Teose kasutamine (s.t ka töötlemine) teiste isikute poolt ei ole

lubatud teisiti kui autori poolt oma varaliste õiguste üleandmise (loovutamise) korral või autori poolt antud loa (litsentsi) alusel (AutÕS § 46 lg 1). Nähtuvalt nii vaidlustaja kui taotlejate seisukohtadest ei ole vaidlustaja oma teosega seotud õigusi taotlejatele üle andnud ega litsentsinud.

Komisjon märgib, et taotlejad ei ole esitanud veenvaid põhjendusi selle kohta, miks ei peaks taotlejate kaubamärgil kujutatu olema käsitletav vaidlustaja teose, nn püssi vintraua stseeni töötlusena. Taotlejad on osutanud üksnes elementidele, mis taotlejate ja vaidlustaja tähistes on erinevad, näiteks jahipüssiga naise kujutise ja tekstilise osa puudumine vaidlustaja tähisel, ringide ja keeriste erinevus, piirjoonte hägusus *versus* selgus jms. Lisaks on taotlejad välja toonud, et internetist saab leida hulgaliselt pilte, logosid jms, kus on kujutatud midagi spiraalset vms ja mille puhul ei saa kohe automaatselt eeldada, et kõik sellised teosed oleksid vaidlustaja õiguste rikkumised. Komisjon märgib eeltooduga seoses, et vaidlustaja püssi vintraua stseenis sisalduva iga üksiku sarnase elemendi kordumine teiste isikute teostes/tähistes ei tähendagi automaatselt vaidlustaja autoriõiguste rikkumist. Komisjon leiab samas, et oluline on, millisel moel ja millises vastastikus seoses selliseid elemente on kasutatud ja milline on kasutamise tulemusena tekkiv terviklik kontseptsioon ja üldmulje. Komisjoni hinnangul on käesoleval juhul taotlejate kaubamärgiga edasiantav tervikpilt väga sarnane, üldise kontseptsiooni osas isegi kokkulangev vaidlustaja püssi vintraua stseeniga, millest tulenevalt on taotlejate kaubamärk käsitletav vaidlustaja teose töötlusena.

Komisjon leiab, et sellise sarnase tervikpildi ja kontseptsiooniga kaubamärgi kasutamisega saaks vaidlustaja autoriõigused nn püssi vintraua stseenile kahjustatud. Komisjon nõustub seejuures vaidlustajaga, et KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaldamisel ei ole vaja hinnata kaupade ja teenuste identsust ja samaliigilisust – kui hilisema kaubamärgiga kahjustatakse varasemat õigust autoriõiguse esemele, tuleb kaubamärgi registreerimisest keelduda mis tahes kaupade ja teenuste tähistamiseks. Komisjon soovib siinkohal siiski märkida, et taotlejate väited oma tegevuse mittetulundusliku iseloomu (ja sellest tulenevalt justkui vaidlustaja äriisest tegevusest olulise erinevuse) kohta ei ole asjassepuutuvad. Nagu ka vaidlustaja õigesti on osutanud, on kaubad ja teenused ostu-müügi objektid ning kaupade ja teenuste pakkumine on olemuselt äriine tegevus ka juhul, kui pakkuja üldine eesmärk on mittetulunduslik. Mittetulunduslike eesmärkidega isikute ja äriisest eesmärkidega isikute erinevus seisneb eelkõige tulu kasutamise viisis (s.o ühtedel ei ole eesmärk teenida ja jagada kasumit, teistel on). Ka kaubamärgiseadus ei näe mittetulundusliku eesmärgiga isikute taotletavatele kaubamärkidele ette soodsamaid tingimusi või muud erikohtlemist teiste kaubamärkidega võrreldes.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et taotlejate kaubamärgi „JAHIS AINULT NAISED FOR WOMEN ONLY + kuju“ registreerimine klassides 13, 16, 21, 25, 28, 41 ja 42 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 6. Vaidlustusavaldus kuulub seetõttu rahuldamisele.

Kuivõrd komisjon tuvastas taotlejate kaubamärgi registreerimise osas vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 6, ei pea komisjon käesoleval juhul vajalikuks analüüsida, kas taotlejate kaubamärgi registreerimine võib lisaks olla vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ja/või § 9 lg 1 p-ga 10, kuna see ei mõjutaks käesolevas asjas tehtavat otsust.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, AutÕS § 13 lg 1 p-st 5, § 46 lg-st 1 ning KaMS § 10 lg 1 p-st 6 ja § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „JAHIS AINULT NAISED FOR WOMEN ONLY + kuju“ (taotlus nr M201401214) registreerimise kohta klassides 13, 16, 21, 25, 28, 41 ja 42 taotlejate nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse

avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme 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.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Hallika

P. Lello