

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1836-o

Tallinn, 02.07.2021

**Avaldus nr 1836 kaubamärgi
„JÕULUGALA“ (reg nr 56880) omaniku
ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Heli Laaneots ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi Event Pro OÜ avalduse OÜ Broadline ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks seoses klassis 41 registreeritud kaubamärgiga „JÕULUGALA“ (reg nr 56880).

Asjaolud ja menetluse käik

23.07.2019 esitati Event Pro OÜ (edaspidi ka avaldaja) nimel tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) avaldus (edaspidi ka tühistamisavaldus), milles taotletakse OÜ Broadline (edaspidi ka omanik) ainuõiguse tühiseks tunnistamist seoses kaubamärgiga „JÕULUGALA“ (taotlus nr M201800507; reg nr 56880; taotluse esitamise kuupäev 16.05.2018; registreerimise kuupäev 13.06.2019), mis on registreeritud klassi 41 teenustele:

Meelelahutusürituste korraldamine ja läbiviimine; galade korraldamine; meelelahutusürituste piletite reserveerimise ja ettetellimise teenused; pidude korraldamine.

Tühistamisavalduse oli avaldaja nimel allkirjastanud vandeadvokaat Tiina Pukk.

13.08.2019 kirjaga juhtis komisjon avaldaja tähelepanu sellele, et kaubamärgiseaduse (KaMS) § 13 lg 1 kohaselt teeb kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja komisjonis asjast huvitatud isik isiklikult või teda esindav patendivolinik, kellele on patendivoliniku seaduse kohaselt antud patendivoliniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas. Kuna käesoleval juhul oli avalduse allkirjastanud vandeadvokaat, kellel puudub patendivoliniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas ja sellest tulenevalt õigus kliendi esindamiseks komisjoni menetluses, andis komisjon tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 45 lg 3 kohaselt avaldajale tähtaja kuni 01.09.2019 nimetatud puuduse kõrvaldamiseks.

15.08.2019 esitas avaldaja komisjonile tühistamisavalduse uuesti avaldaja juhatuse liikme Pille-Riin Piho allkirjaga, kõrvaldades sellega eelmainitud puuduse.

Tühistamisavaldusest nähtuvalt leiab avaldaja, et omaniku kaubamärgist „JÕULUGALA“ tulenev ainuõigus tuleb tühiseks tunnistada, kuna kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal esinesid kaubamärgi osas järgmised KaMS §-s 9 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud:

- tähisel puudub eristusvõime (KaMS § 9 lg 1 p 2);
- tähis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki või teisi omadusi näitavatest tähistest (KaMS § 9 lg 1 p 3);
- tähis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas (KaMS § 9 lg 1 p 4);
- kaubamärk ei ole omandanud registreerimiseks vajalikku eristusvõimet kaubamärgi kasutamise tulemusena (KaMS § 9 lg 2).

Alternatiivselt leiab avaldaja, et omanik on esitanud kaubamärgi „JÕULUGALA“ taotluse pahauskselt või seda on hakatud kasutama pahauskselt (KaMS § 9 lg 1 p 10).

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

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

Avalduses märgitakse, et omanik OÜ Broadline on alates 2014. aastast korraldanud Tallinnas Saku Suurhallis ettevõtete aastalõpupidu nimega „Jõulugala“, millele järgneb vastavalt aastaarv, millal sündmus aset leiab, nt „Jõulugala 2019“. Avaldaja Event Pro OÜ korraldas 2018. aastal Tartus Eesti Rahva Muuseumis ettevõtete ühise jõulupeo nimega „Tartu Jõulugala 2018“ ning 2019. aastal on korraldamas selle järge „Tartu Jõulugala 2019“. 27.03.2018 esitas avaldaja kaubamärgitaotluse nr M201800340 sõnamärgi „Jõulugala“ kaubamärgina registreerimiseks, ent see taotlus jäeti rahuldamata. Rahuldamata jätmise põhjendustes toodi välja, et tähis ei ole kaubamärgina registreeritav, kuna koosneb üksnes taotluses nimetatud teenuseid kirjeldavatest tähistest ning märgil tervikuna puuduvad tunnused, mille abil oleks tarbijal võimalik eristada ühe isiku teenust teise isiku samaliigilisest teenusest. 08.06.2018 esitas avaldaja kaubamärgitaotluse nr M201800609 sõnamärgi „Tartu Jõulugala“ kaubamärgina registreerimiseks, ent vastav taotlus jäeti samuti rahuldamata eeltoodud põhjustel. 16.05.2018 esitas omanik kaubamärgitaotluse nr M201800507 sõnamärgi „JÕULUGALA“ registreerimiseks, mis registreeriti 13.06.2019 kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime alusel.

2017. aastal alustas avaldaja Tartu Jõulugala 2018 ettevalmistusega, broneerides üritusele toimumiskoha. 2018. a märtsist alates broneeris avaldaja ürituse esinejad ning alates 2018 maikuust hakkas üritust turundama avalikkusele. Esmased turundustegevused tegi avaldaja 5. mail. Avaldaja märgib, et omanik ei esitanud tema vastu ühtegi nõuet ega kaebust 2018. a ürituse osas, muu hulgas ei teavitanud avaldajat eristusvõime omandanud kaubamärgist „JÕULUGALA“ või selle registreerimise taotlemisest. Samuti ei nõudnud omanik pea aasta jooksul avaldajalt tähise kasutamise lõpetamist enda kaubamärgi üldtuntuse alusel.

Teade omaniku kaubamärgi „JÕULUGALA“ registreerimise otsuse kohta avaldati 01.04.2019 Eesti Kaubamärgilehes 4/2019, lk 10. 21.06.2019 esitas omanik avaldajale nõudekirja, milles nõuab tähise „Tartu Jõulugala“ kasutamise ja ebaausa konkurentsi lõpetamist ning hoidumist tähise edaspidisest kasutamisest.

Sarnaselt 2018. aasta „Tartu Jõulugala“ korraldamisega alustas avaldaja „Tartu Jõulugala 2019“ korraldustegevust juba 2018. aastal, on muu hulgas broneerinud koha, esinejad jne ning alustas 2019 maikuus ka turundustegevustega. Avaldaja märgib, et omanik korraldab sel aastal (s.o 2019. a) esimest korda oma üritust lisaks Tallinnale ka Tartus.

Osutades KaMS § 9 lg 1 punktile 2 leiab avaldaja, et kaubamärgil „JÕULUGALA“ puudub eristusvõime. Avaldaja märgib, et vastavalt KaMS §-le 3 on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. See tähendab, et KaMS § 9 lg 1 punktist 2 tulenev eristusvõime on kaubamärgi kõige olulisem omadus ning ilma selleta ei saa anda kaubamärgile õiguskaitset. Kaubamärgil „JÕULUGALA“ avaldaja hinnangul vastav eristusvõime puudub, kuivõrd tähis „JÕULUGALA“ ei taga tarbijatele teenuse päritolu ehk tarbijatele ei seostu kokkupuutel sõnatähisega „JÕULUGALA“ OÜ Broadline poolt korraldatav ettevõtete aastalõpupidu. Seda kinnitavad ka Patendiameti kaubamärgiosakonna 10.09.2018 ja 13.11.2018 seisukohad seoses avaldaja kaubamärgitaotlustega nr M201800340 ja M201800609, mille kohaselt puudub tähisel „JÕULUGALA“ eristusvõime, kuna see ei täida kaubamärgi peaülesannet, milleks on tagada lõpptarbijale või -kasutajale kaubamärgiga tähistatud kaupade ja teenuste teatud päritolu, mis lubaksid ilma võimaliku segiajamiseta eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid nendest, millel on teine päritolu. Tarbija ei taju tähist „JÕULUGALA“ teenuseklassis 41 nimetatud teenuste kontekstis eristava tähisena, vaid üksnes neid kirjeldavana. Avaldaja hinnangul tähendab see, et tarbijal ei seostu pelgalt sõnatähisega „JÕULUGALA“ OÜ Broadline ettevõtete aastalõpupidu, vaid ta vajab sellise seose loomiseks selgitust vastava jõulugala sisu ja eesmärgi kohta ning samuti viidet selle korraldajale.

Osutades KaMS § 9 lg 1 punktile 3 leiab avaldaja, et kaubamärk „JÕULUGALA“ koosneb üksnes teenuste loetelus nimetatud teenuste liiki ja teisi omadusi kirjeldavast tähisest. Avaldaja hinnangul on tähise „JÕULUGALA“ puhul tegemist eestikeelse sõnatähisega, mis kirjeldab teenuse liiki ja selle teisi omadusi. Avaldaja viitab taas kord Patendiameti kaubamärgiosakonna 10.09.2018 ja 13.11.2018 seisukohtadele, mille kohaselt tähendab sõna „gala“ pidulikku üritust ja kirjeldab teenuste liiki (meelelahutusüritused, mida korraldatakse, on pidulikud galad). Eesliide „jõulu“ lisab sellele ajalist määratlust ja kirjeldab seeläbi teenuse teisi omadusi. Kokku kirjeldab tähis seda, et tegemist on jõluaegse piduliku üritusega – jõulugalaga. Avaldaja märgib, et lisaks eeltoodule sedastas Patendiamet veel ka, et KaMS § 9 lg 1 p 3 eesmärgiks olev avalik huvi nõuab, et kõik tähised, mida on võimalik äritegevuses kasutada taotluses märgitud kaupade või teenuste kirjeldamiseks, peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile ettevõtjatele selleks, et neil oleks võimalik neid tähiseid kasutada oma kaupade või teenuste samade iseloomulike tunnuste kirjeldamiseks. Seetõttu ei ole märgid, mis koosnevad üksnes kirjeldavatest tähistest, kaubamärgina registreerimiseks sobivad. Avaldaja leiab, et sõnatähise „JÕULUGALA“ registreerimine kujutab endast samasugust olukorda, kui kaubamärgi registreerimise tulemusena saadaks õiguskaitse sõnatähistele nagu „jõululaat“, „laulupidu“,

„tantsupidu“, „jaanituli“ või „supermarket“. Säärased tähised peavad avaldaja hinnangul jääma vabalt kasutatavateks. Avaldaja peab siinkohal sobilikuks näitena tuua kohtuasjas 2-13-45357 vaidluse all olnud sõnatähise „TORUABI“, mille puhul kohus leidis, et olenemata asjaolust, et kostja oli 9 aastat enne selle tähise registreerimistaotluse esitamist kasutanud kombineeritud (registreeritud) kaubamärki „Toru Abi KIIRE ABI vajalikul hetkel + kuju“, ei olnud pelgalt sõnatähis „TORUABI“ omandanud kasutamise tulemusena eristusvõimet. Eelnevalt tulenevalt leiab avaldaja, et sõnatähis „JÕULUGALA“ koosneb üksnes teenuse liigi ja selle ajalise määratluse kirjeldusest ning ei tohiks seetõttu saada õiguskaitset.

Osutades KaMS § 9 lg 1 punktile 4 leiab avaldaja, et kaubamärk „JÕULUGALA“ koosneb üksnes tähisest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Avaldaja viitab, et märke tähise „JÕULUGALA“ kasutamisest lisaks omaniku ja avaldaja poolt võib leida interneti otsingu tulemustest. Avaldaja toob mõned näited, mis ilmnevad, kui otsida Google'i otsingumootorist vasteid tähisele „JÕULUGALA“:

- Tervise Arengu Instituut JõuluGala 2018;
- Happy Dancers Jõulugala;
- Õpilasiidu valdkondade päev ja jõulugala;
- Glassolutions Baltiklaas jõulugala;
- Kaitseväge Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) Jõulugala 2018;
- Jõulugala Kunstiarmastajale;
- Jõulugala: Sarah Brightman ja Gregorian.

Avaldaja hinnangul nähtub neist näidetest selgelt, et tegemist on tähisega, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses ja heauskses äripraktikas ning sellest tulenevalt ei tohi omada õiguskaitset.

Avaldaja on ka seisukohal, et sõnatähis „JÕULUGALA“ ei ole OÜ Broadline poolt kasutamise tulemusena omandanud eristusvõimet KaMS § 9 lg 2 tähenduses. Avaldaja leiab, et kuigi omaniku taotlusel KaMS § 9 lõikele 2 tuginemise tulemusena registreeriti „JÕULUGALA“ kaubamärgina, ei ole kõnealune kaubamärk kasutamise tulemusena eristusvõimet omandanud ning omaniku ainuõigus tuleb tühisteks tunnistada. KaMS § 9 lg 2 kohaldamine eeldab avaldaja hinnangul, et kõikide teenuseklassis 41 märgitud teenuste osutamise korral, kasutades seejuures sõnatähist „JÕULUGALA“, peaks tarbijatele seostuma pelgalt vastava sõnatähisega kokkupuutel OÜ Broadline poolt korraldatud ettevõtete aastalõpupidu. Avaldaja leiab, et iseäranis paradoksaalseks muudab olukorra asjaolu, et OÜ Broadline korraldatava ürituse „Jõulugala“ kodulehel, mille kaudu toimub üritusele registreerimine ja laudade broneerimine, puuduvad igasugused viited ürituse korraldajale. Viited korraldajale puuduvad ka ürituse Facebooki lehel. Erinevalt omaniku nõudekirjas esitatud seisukohtadest ja asjaolust, et sõnatähis „JÕULUGALA“ registreeriti kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime alusel, jätab omaniku selline käitumine avaldaja hinnangul mulje, justkui omanik sooviks ürituse korraldaja isikut hoopis varjata, mitte seda rõhutada.

Avaldaja peab asjakohaseks tuua võrdluseks komisjoni varasema otsuse nr 1608-o kaubamärgi „SAAREMAA VESI“ kohta, mille puhul komisjon leidis, et tähisel ei ole küll olemuslikku eristusvõimet, ent on siiski kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime. Osutatud kaubamärk oli enne taotluse esitamist kasutusel 11 aastat ning selle taotleja esitas kaalukad tõendid, et vastav registreering omandada. Muu hulgas oli üheks argumendiks asjaolu, et tähist „SAAREMAA VESI“ ei kasutanud ükski teine tootja (komisjoni otsus nr 1608-o, lk 15, teine lause). Mainitud otsuse valguses ning viidates ka komisjoni otsusele nr 1534-o tähise „PARTNERKAART“ osas jääb avaldajale arusaamatuks, kuidas on võimalik olukord, et sõnatähis „JÕULUGALA“ on saanud õiguskaitse osaliseks. Lisaks peab avaldaja ka siin kohaseks tuua veel kord näitena juba eelnevalt mainitud tsiviilasja 2-13-45357, kus kohus leidis, et sõnatähis „TORUABI“ ei ole omandanud kasutamisest tulenevalt eristusvõimet. Avaldaja lisab, et Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt on KaMS § 9 lg 2 kohase tähise puhul tegemist erandiga, mille eelduste esinemise tõendamiskohustus lasub kaubamärgiomanikul ehk käesoleval juhul OÜ-l Broadline (tsiviilasi 2-13-45357, p 40; Euroopa Kohtu otsus C-217/13, p 61).

Avaldaja märgib ka, et eespool viidatud komisjoni varasema otsuse nr 1608-o („SAAREMAA VESI“) lk 11–12 on komisjon sedastanud, et KaMS ei sätesta kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime konkreetseid aluseid, ent kohtupraktikast tuleneb esiteks, et kaubamärgi kasutamise käigus eristusvõime omandamise tingimuseks on vähemalt see, et oluline osa asjaomasest avalikkusest eristab tänu kaubamärgile asjaomaseid kaupu või teenuseid kindlalt ettevõtjalt pärinevatena. Teiseks tuleb kaubamärgi registreerimiseks tõendada, et kaubamärk on kasutamise käigus muutunud eristatavaks selles Euroopa Liidu osas, kus puudus eristusvõime. Kolmandaks tuleb kasutamise käigus omandatud eristusvõime hindamisel arvestada selliste asjaoludega nagu kaubamärgi turuosa, kaubamärgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus, ettevõtja kaubamärgi edendamiseks tehtud investeeringute maht, suhteline osa sihtrühmast, kes kaubamärgi põhjal eristab

kaupa ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevana, kaubandus- ja tööstuskodade ning teiste erialaliitude seisukoht. Kui nimetatud asjaolud tõendavad eristusvõime omandamist või kaupade sihtrühm või oluline osa sellest eristab kaubamärgi põhjal kaupa ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevana, tuleb järeldada, et KaMS § 9 lõikes 2 sätestatud registreerimise tingimus on täidetud. Kaubamärgi eristusvõimet, sh kasutamise käigus omandatud eristusvõimet, tuleb hinnata lähtuvalt kaupadest (käesoleval juhul teenustest), mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse ning võtta arvesse seda, kuidas asjaomaste kaupade keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, eeldatavalt kaubamärki tajub (vt ka Euroopa Üldkohtu otsus T-304/16, punktid 27–30).

Avaldaja peab oluliseks mainida ka seda, et ainuüksi andmed kostja majandustegevuse ja reklaami mahu kohta ei pruugi tõendada tähise eristusvõimet, kui teadmata on turu maht ja reklaamimaht sellel turul, samuti see, kuidas asjaomane turg või tarbijad tähist tajuvad (tsiviilasi 2-13-45357, p 44). Lisaks rõhutab avaldaja asjaolu, et domeeninimi sarnaneb oma funktsioonilt kaubamärgiga. Kaubamärgina eristusvõimetu tähise kasutamisega domeeninimena või kodulehe aadressina ei saa tähis aidata kaasa tähise eristusvõime tekkimisele, kuna sihtgrupp ei taju seda kasutamisenähtena kaubamärgifunktsioonis, vaid Interneti-aadressina. Selline õiguslik käsitlus viiks olukorrani, kus kombineeritud või sõnalise kaubamärgi eristusvõimetud osad registreeritaks domeeninimedeks, et saavutada tähise eristusvõime tekkimine läbi domeeninime ja kodulehe kasutamise. Nimetatu ei saa olla kooskõlas kaubamärgiseaduse mõttega. Eeltoodud põhjustel ei saa olla tähtsust kaubamärgiomaniku kodulehe külastatavusstatistikal (tsiviilasi 2-13-45357, p 51).

Avaldaja leiab neil asjaoludel, et kaubamärk „JÕULUGALA“ ei ole omandanud eristusvõimet selle kasutamise tulemusena ning sellest tulenevalt tuleb omaniku ainuõigus tühistada.

Alternatiivselt on avaldaja seisukohal, et omanik esitas kaubamärgi registreerimise taotluse pahauskselt, eesmärgiga kasutada kaubamärgi ainuõigust konkurentsi piiramiseks. Avaldaja osutab, et omanik esitas kaubamärgitaotluse 16.05.2018. Avaldaja alustas 2018. aastal „Tartu Jõulugala“ turundamist avalikkusele maikuu, mistõttu leiab avaldaja, et omanik oli ürituse korraldamisest teadlik juba enne kaubamärgitaotluse esitamist või sai teadlikuks vahetult pärast seda. Seda asjaolu kinnitab avaldaja hinnangul ka 13.06.2018 Eesti Ekspressis ilmunud artikkel „Promotüdruk viskas suurhallile kinda ja korraldab oma jõulugala“. Avaldaja märgib, et omanik, olles esitanud vastava taotluse ja olles teadlik avaldaja ürituse „Tartu Jõulugala“ korraldamisest, ei esitanud 2018. aastal ühtegi kaebust ega nõuet avaldajale sõnatähise „Tartu Jõulugala“ kasutamise osas. Veelgi enam, omanik esitas avaldajale nõudekirja sõnatähise „Tartu Jõulugala“ kasutamise keelamiseks kaubamärgi ainuõigusest tulenevalt alles 21.06.2019, seega pisut üle aasta hiljem, kui oli vastava ürituse korraldamisest teadlikuks saanud. Avaldaja hinnangul ei saa sellist käitumist kindlasti pidada mõistlikuks ega heauskseks.

Avaldaja viitab, et komisjon on oma otsuse nr 993-o punktis 5 väljendanud seisukohta, et KaMS ei ava taotluse pahauskse esitamise mõistet, iseäranis absoluutse õiguskaitset välistava asjaolu tähenduses. Euroopa riikide kaubamärgiõiguse praktikas on pahauskseteks peetud mh taotlusi, /---/ mille puhul puudub taotluse esitamisel kaubamärgi heauskse kasutamise kavatsus /---/. Seejuures märkis komisjon juurde, et nii nagu puudub pahausksuse definitsioon, ei ole ka üksmeelt selles osas, milline osa on pahausksuses subjektiivsel ebaaususel. Vähem kahtlusi on selles, et pahauskseks tuleb lugeda juhtumid, kus kaubamärgi ainuõigust kasutatakse konkurentsi piiramiseks.

Eelnevast tulenevalt leiab avaldaja, et omanik esitas kaubamärgitaotluse pahauskselt ning eesmärgiga piirata konkurentsi. Kui omanik oleks olnud huvitatud enda kaubamärgi kaitsmisest, oleks ta avaldaja hinnangul pidanud esitama vastava nõude esimesel võimalusel ning nõude eiramisel esitama avalduse komisjonile, milles taotlema enda kaubamärgi üldtuntuse tunnistamist (eriti kui silmas pidada, et kaubamärk registreeriti kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime alusel) ning sõnatähise „Tartu Jõulugala“ kasutamise keelamist. Avaldaja leiab, et omaniku pahausksust ilmestab seegi, et vastav nõudekirja esitati avaldajale alles siis, kui kõik kaubamärgi registreerimise taotluse osas esitatavate kaebuste tähtajad olid möödunud.

Avaldaja hinnangul näitab eelnev selgelt, et omanik oli teadlik, et ilma registreeringuta puudusid neil adekvaatsed alused nõude esitamiseks ja selle täitmise kohustamiseks vastavate õigusinstantside poolt (eriti arvestades asjaoluga, et taotluse esitas patendivolinik), mistõttu kaubamärgitaotlus esitati omandamiseks registreeritud ainuõigus, mille abil piirata konkurentsi, s.t taotlus esitati pahauskselt. Pahausksusest annab aimu ka see, et nõudekirja esitati alles 21.06.2019, millal avaldaja oli läbi viinud olulises mahus korralduslikke tegevusi ning teinud märkimisväärseid kulutusi „Tartu Jõulugala 2019“ korraldamiseks. Arvestades, et omanik tegutseb samas valdkonnas, siis oli ta sellest avaldaja hinnangul teadlik.

Lisaks ilmestab omaniku pahauskset käitumist konkurentsi piiramise osas avaldaja hinnangul asjaolu, et 2018. aastal, kui avaldaja esimest korda üritust „Tartu Jõulugala“ läbi viis, ei korraldanud omanik enda üritust Tartus, ent nüüd laienes ka omanik oma üritusega Tartusse, püüdes samaaegselt ainuõigust kasutades vabaneda konkurendist.

Avaldaja on seisukohal, et eelnev näitab, et omanik lasi avaldajal 2018. aastal turgu n-ö „testida“ ning mõistes ürituse edukust, proovib nüüd pahauskset avaldaja turuosa endale vallutada. Eeltoodust lähtuvalt leiab avaldaja, et omanik esitas taotluse sõnatähise „JÕULUGALA“ registreerimiseks pahausklikult KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses, omaniku ainuõigus tuleb tunnistada tühiseks ja kaubamärgiregistreering algusest peale tühiseks lugeda.

Avaldaja palub komisjonil võtta avaldus menetlusse, rahuldada avaldus ning tunnistada OÜ Broadline ainuõigus kaubamärgi „JÕULUGALA“ osas tühiseks, lugeda kaubamärgi registreering algusest peale tühiseks.

Tühistamisavaldusele on lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud Patendiameti kaubamärgi registreerimise taotluse puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise 10.09.2018 ja 13.11.2018 teated seoses vastavalt avaldaja kaubamärkidega „Jõulugala“ (taotlus nr M201800340) ja „Tartu Jõulugala“ (taotlus nr M201800609), väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist omaniku kaubamärgi „JÕULUGALA“ (reg nr 56880) kohta, avaldaja „Tartu Jõulugala“ turundusplaani 24.05.2018 arve, Äripäeva 21.05.2018 arve turundusnimekirjadega seoses, avaldaja Google Adwords kulud 05.05.2018–13.10.2018, omaniku 21.06.2019 nõudekiri avaldajale seoses kaubamärgist „JÕULUGALA“ tulenevate õiguste rikkumisega.

21.08.2019 võttis komisjon tühistamisavalduse menetlusse ja toimetas selle 23.08.2019 omanikule kätte e-kirja teel. Omanikku teavitati kättetoimetamisel TÕAS § 48² lõikest 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab omanik kirjalikult teatama komisjonile enne 31.10.2019, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda.

08.10.2019 teatas omanik (keda esindab patendivolnik Martin Jõgi) komisjonile, et omanik vaidleb tühistamisavaldusele vastu.

18.11.2019 teavitas komisjon omanikupoolest vastuvaidlemisest avaldajat ning kooskõlas TÕAS § 48³ lõikega 1 andis avaldajale kahekuulise tähtaja (tähtpäevaga 20.01.2020) avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

20.01.2020 teatas avaldaja (keda esindab patendivolnik Almar Sehver; menetluskirjelduses on lisaks allkirjastanud ka vandeadvokaat Tiina Pukk, keda komisjon käsitleb avaldaja esindamise õiguseta nõuandjana) komisjonile, et avaldaja jääb kõigi avalduses esitatud seisukohtade ja tõendite juurde ning palub komisjonil alustada menetlust kaubamärgi „JÕULUGALA“ registreeringu tühistamiseks. Avaldaja lisas, et avaldaja juba on avalduses ja selle lisades põhistanud, miks kaubamärgi „JÕULUGALA“ suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud. Kuivõrd kaubamärgi „JÕULUGALA“ registreerimisel on omanik tuginenud selle kasutamisele tekkinud eristusvõimele ja üldtuntusele, siis on omaniku kohustus vastavat asjaolu käesolevas menetluses tõendada.

23.03.2020 esitas omanik komisjonile omapoolsed seisukohad tühistamisavalduse kohta.

Omanik tõstatas esmalt avaldaja esindamise õiguse küsimuse, osutades, et KaMS § 13 lg 1 kohaselt teeb kaubamärgialaseid toiminguid komisjonis asjast huvitatud isik isiklikult või teda esindav patendivolnik, kellele on patendivolniku seaduse kohaselt antud patendivolniku kutse tegutsemiseks kaubamärkide valdkonnas. Samas aga 23.07.2019 tühistamisavaldusest nähtuvalt on avalduse allkirjastanud vandeadvokaat ning ka avaldaja 20.02.2020 kirjalikus seisukohas on lisaks avaldaja patendivolnikust esindajale märgitud jätkuvalt ka vandeadvokaat avaldaja esindajaks. Omanik palus komisjonil teada anda, kas avaldaja vandeadvokaadist esindaja kõrvaldatakse menetlusest või jäetakse 23.07.2019 avaldus ka sisuliselt läbi vaatamata.

Komisjon selgitas 02.04.2020 menetlusosalistele saadetud kirjas, et 23.07.2019 esitatud tühistamisavaldus oli tõepoolest puudusega seoses selle allkirjastamisega vandeadvokaadi poolt. Samas see puudus kõrvaldati 15.08.2019, kui avalduse allkirjastas avaldaja seaduslik esindaja. Sellest tulenevalt oli 21.08.2019 komisjoni menetlusse võetud avaldus puudusteta. Avaldaja 20.01.2020 kirjaliku seisukoha on avaldaja nimel esitanud patendivolnik, kelle esindamisõiguse tõendamiseks volikirja ei ole vaja. Kuigi seisukohale on alla kirjutanud ka vandeadvokaat, ei loeta teda

avaldaja esindajaks ning tal puuduvad esindaja õigused, kuid komisjon ei näe seaduslikku takistust sellele, kui ta avaldaja nõusolekul on menetlust puudutavas kirjavahetuses aadressireal.

Seoses tühistamisavalduses esitatud avaldaja argumentide ja tõenditega omaniku kaubamärgi „JÕULUGALA“ registreerimise õigusvastasuse kohta leiab omanik oma 23.03.2020 seisukohtades järgmist.

Viidates TÕAS § 44 lõikele 2¹, § 44 lõikele 4 ja §-le 48³ märgib omanik, et tühistamisavalduse põhjendamise ning selle aluseks olevate asjaolude tõendamine on avaldaja kohustus. Omanik leiab, et avaldaja ei ole põhjendanud ega esitanud ühtegi tõendit, mis kinnitaks, et omaniku kaubamärk „JÕULUGALA“ ei oleks selle registreerimise ajal ega selle järgselt tajutav spetsiifiliste klassi 41 teenuste (*meelelahutusürituste korraldamine ja läbiviimine; galade korraldamine; meelelahutusürituste piletide reserveerimise ja ettetellimise teenused; pidude korraldamine*) osas nende teenuste tarbijate poolt eristusvõimelise kaubamärgina. S.t et omaniku kaubamärk ei oleks omandanud hiljemalt 13.06.2019 kasutamise kaudu eristusvõimet (KaMS § 9 lg 2). Omaniku hinnangul ei ole avaldaja eluliselt usutavalt põhjendanud ega tõendanud, et kaubamärgi „JÕULUGALA“ osas esinesid selle registreerimise ajal või ka hilisemalt avaldaja väidetud õiguskaitsset välistavad asjaolud (KaMS § 9 lg 1 punktid 2, 3, 4 ja 10). Kuivõrd avaldaja ei ole õiguskaitsset välistavate asjaolude esinemist põhjendanud ega tõendanud, on tühistamisavaldus omaniku hinnangul põhjendamatu, alusetu ning paljasõnaline.

Seoses oma väidetava pahausksusega märgib omanik, et asjaolu, et avaldajal ei õnnestunud registreerida enda kaubamärki (s.t avaldaja ei tõendanud usutavalt, et see oleks omandanud eristusvõime tema kaubamärgina), ei ole aluseks nõuda käesoleva menetluse kaudu omaniku kaubamärgi tühistamiseks tunnistamist. Omanik leiab, et kaubamärgi registreerimisega omandatud ainuõiguse kasutamist kolmandate isikute vastu ei saa võrdsustada pahausksusega. Vastasel juhul peaks käsitlema pahausksetena kõiki kaubamärgiomanikke, kelle eesmärgiks on kaubamärke taotlemisega (sh omandatud eristusvõime läbi) registreerida. Omanik toob esile, et nii peaks käsitlema pahausksena ka avaldajat ennast, kes on ebaõnnestunud üritanud registreerida mitte ainult enda tähist „TARTU JÕULUGALA“, vaid ka omaniku poolt alates 2014. a kasutatavat kaubamärki „JÕULUGALA“. Eeltoodu lükkab omaniku hinnangul ümber avaldaja väited omaniku ja tema kaubamärgi osas väidetud pahausksusest (KaMS § 9 lg 1 p 10).

Seoses muude avaldaja väidetud õiguskaitsset välistavate asjaoludega ja oma kaubamärgi omandatud eristusvõimega märgib omanik järgmist. Omanik on Saku Suurhallis korraldanud Eesti suurimat asutustele mõeldud aastalõupüüdu JÕULUGALA alates 2014. aastast. Omanik on esimene ja ainuke, kes on Eestis läbi aastate JÕULUGALA sarja Tallinnas korraldanud ning selle poolest ka tuntud. Viidates oma seisukohtadele lisatud tõenditele (sh kutse, reklaamtrükkis) märgib omanik, et 2014. aasta JÕULUGALA toimus 17.12.2014. Nendest materjalidest nähtuvalt juhtisid 2014 JÕULUGALA õhtut Liina Randpere, Ain Mäeots ja Toomas Luhats. Laval astusid üles Anne Veski, Tanja Mihhailova, Birgit Õigemeel, Karl-Erik Taukar, Pearu Paulus, Mikk Saar jpt. Pidulikkus kestis kl 18.30–02.00. Materjalidest nähtuvalt tähistati üritust kaubamärgiga „JÕULUGALA“ ning kutsel figureerib ka omanikule viitav tähis *broadline.events*. Omanik osutab, et 2014. aasta JÕULUGALA üritust on kajastatud ka Delfi 29.12.2014 artiklis „SUUR Kroonika GALERII: Jõulugala Saku Suurhallis!“ ning Elu24/Postimehe 18.12.2014 artiklis „Galerii! Saku Suurhalli pidulikul jõulugalal hoidsid tuju üleval humoorikad sketšid ja hea muusika“. Omanik toob esile, et artiklites on muu hulgas märgitud, et pidulikul jõulugalal tõi saali rahvast täis head muusikat ja huumorit nautima.

2015. aasta JÕULUGALA toimus Saku Suurhallis kahel õhtul, 16.12.2015 ja 17.12.2015. Oma seisukohtadele on omanik lisanud 2015. a üritust kokkuvõtavad materjalid – kodulehe bännerid, logod ja nende kavandid, erinevad 2015 JÕULUGALA prinditud materjalid (sh reklaambännerid, joogikaardid, kutsed, mõlema õhtu laudade plaanid ja programm). Omanik osutab, et esitatud materjalidest nähtuvalt juhtisid JÕULUGALA 16.12.2015 õhtut Toomas Luhats ja Jekaterina Novosjolova ning laval astusid üles Smilers, Ivo Linna, Marju Länik, Uku Suviste, Kaire Vilgats, Elina Born jt. 17.12.2015 õhtujuhid olid samad ning esinesid Ivo Linna, Antti Kammiste, Smilers, Uku Suviste, Kaire Vilgats, Elina Born jt. Materjalidest nähtuvalt tähistati üritust läbivalt kaubamärgiga „JÕULUGALA“ ning kutsel figureerib ka kaubamärgiomanikule viitav tähis *broadline 2.0*. 2015. aasta JÕULUGALA esimese õhtu üritus võeti kokku Elu24/Postimehe 17.12.2015 artiklis „Hiigelgalerii! Saku Suurhalli Jõulugala esimene õhtu oli täis maagiast ja tantsu“. Omanik toob esile, et artiklis on viide esimest õhtut kokkuvõtvale YouTube'i videole, millel on üle 1000 vaatamise. Omaniku seisukohtadele on lisatud ka teist õhtut kokkuvõttev Elu24/Postimehe 18.12.2015 artikkel „Galerii: pidulikul Saku Suurhalli Jõulugala teisel päeval üllatas ka jõuluvana“.

2016. aasta JÕULUGALA toimus Saku Suurhallis kolmel õhtul, 15., 16. ja 17.12.2016. Oma seisukohtadele on omanik lisanud 2016. a üritust kokkuvõtavad materjalid – digimaterjalid ja -reklaamid (sh bestmarketing.ee veebilehe, Facebooki ja kodulehe reklaambännerid), logod ja nende kavandid

ning erinevad 2016 JÕULUGALA prinditud materjalid (sh kõigi kolme õhtu kutsed, laudade plaanid, joogikaart ja pakkumised). Nimetatud materjalidest nähtuvalt juhtisid 2016 JÕULUGALA õhtuid Ago Anderson või Ott Sepp ja Mirtel Pohla. Laval astusid üles Tanel Padar ja The Sun, Ott Lepland, Liis Lemsalu, Tõnis Mägi, Rosanna Lints, Vello Vaher jt. Materjalidest nähtuvalt tähistati üritust läbivalt kaubamärgiga „JÕULUGALA“ ning kutsetel figureerib ka kaubamärgiomanikule viitav tähis *broadline* 2.0. Omaniku seisukohtadele on seoses 2016. aasta JÕULUGALA üritustega lisatud Eesti meediaväljaannetest:

- esimest õhtut kokkuvõttes Delfi 16.12.2016 artikkel „FOTOD: Saku Suurhalli kogunenud glamuursed jõulupidulised said Ott Leplandi vinge lavasõu poolt lummatud“;
- Elu24/Postimehe 16.12.2016 artikkel „Galerii! Jõulugala esimese õhtu melu, tants ja staarid“;
- Elu24/Postimehe 16.12.2016 artikkel „Galerii! Saku Suurhalli piduliku Jõulugala esimese õhtu fotosein“. Omanik viitab, et fotoseinal on kaubamärk „JÕULUGALA“;
- Elu24/Postimehe 17.12.2016 artikkel „Galerii! Jõulugala teise õhtu glamuur ja melu!“;
- Elu24/Postimehe 17.12.2016 artikkel „Galerii! Saku Suurhalli piduliku Jõulugala teise õhtu fotosein“. Omanik viitab, et fotoseinal on kaubamärk „JÕULUGALA“;
- kolmandat õhtut kokkuvõttes Elu24/Postimehe 18.12.2016 artikkel „Galerii: Jõulugala viimase õhtu melu!“

Omanik toob esile, et osades artiklites on muu hulgas märgitud, et tegemist on Eesti suurima asutustele mõeldud aastalõpupeoga.

2017. aasta JÕULUGALA toimus Saku Suurhallis taas kolmel õhtul, 14., 15. ja 16.12.2017. Oma seisukohtadele on omanik lisanud 2017. a üritust kokkuvõtavad materjalid – digimaterjalid ja -reklaamid (sh JÕULUGALA esitlusaust, Facebooki ja kodulehe reklaambännerid, laudade ja saaliplaan, JÕULUGALA 2017 suunaviidad), logod ja nende kavandid ning erinevad 2017 JÕULUGALA prinditud materjalid (sh fotoseina taustad, joogikaart, kõigi kolme õhtu kutsed, perioodika, kõigi kolme õhtu programm/kava koos menüüga ning 2017 JÕULUGALA tekstikaardid). Mainitud materjalidest nähtuvalt juhtisid 2017 JÕULUGALA õhtuid Mait Malmsten ja Mirtel Pohla või Jekaterina Novosjolova. Laval astusid üles Kalle Sepp, Laura Põldvere, 2 Quick Start, Koit Toome jt. Materjalidest nähtuvalt tähistati üritust läbivalt kaubamärgiga „JÕULUGALA“ ning kutsetel ja kavadel figureerib ka kaubamärgiomanikule viitav tähis *broadline* 2.0. Omaniku seisukohtadele on seoses 2017. aasta JÕULUGALA üritustega lisatud Eesti meediaväljaannetest:

- 2017 JÕULUGALA ettevalmistusi kajastav Delfi 14.12.2017 artikkel „FOTOD | Jõulugalale oodatakse tänavu rekordarv külalisi: Vaata, kuidas valmistub Saku Suurhall Eesti suurima jõulupeo võõrustamiseks!“;
- esimest õhtut kokkuvõttes Delfi 14.12.2017 artikkel „FOTOD | Eesti suurim ja glamuurseim jõulupidu: Vaata, kuidas kõlistatakse pokaale Saku Suurhallis toimival Jõulugalal!“;
- esimest õhtut kajastav Elu24/Postimehe 14.12.2017 artikkel „Galerii: Saku Suurhallis algas suurejooneline ja glamuurne Jõulugala 2017“;
- esimest õhtut taas kajastav Elu24/Postimehe 15.12.2017 artikkel „Seltskonnagalerii: suurejooneline ja glamuurne Jõulugala 2017 tõi kohale kaunid inimesed“;
- teist õhtut kajastav Elu24/Postimehe 16.12.2017 artikkel „Suur galerii: vaata, kes särasid glamuurse Jõulugala 2017 teisel päeval“;
- teist õhtut taas kajastav Elu24/Postimehe 16.12.2017 artikkel „Galerii: Jõulugala 2017 teise päeva glamuurne seltskond ja melu“;
- kolmandat õhtut kajastav Elu24/Postimehe 16.12.2017 artikkel „Suur galerii: Jõulugala 2017 viimane päev tõi Saku Suurhalli pidutsema ligi 1000 inimest“;
- kolmandat õhtut kajastav Elu24/Postimehe 17.12.2017 artikkel „Galerii: Jõulugala 2017 viimase päeva melu ja seltskond“.

Omanik toob esile, et osadest artiklitest nähtuvalt on tegemist Eesti suurima ettevõtete aastalõpupeoga, et möödunud aastal osales Jõulugalal üle 200 ettevõtte, mille töötajate arv jäi vahemikku 4-150 ja tänavu juba kolmel õhtul oodatakse kohale rekordarv osalejaid, ning et 14. detsembril osales peol ligi 1130 inimest 60 erinevast ettevõttest, 15. detsembril 1300 inimest 80 ettevõttest ning 16. detsembril ligi 1000 inimest 60 ettevõttest.

Omanik märgib, et tema „JÕULUGALA“ kaubamärgitaotlus on esitatud 16.05.2018 ning eespool toodud info, lisatud tõendid ja esitatud meediakajastused võimaldavad omaniku hinnangul järeldada, et „JÕULUGALA“ oli selleks hetkeks Eestis tuntud kaubamärgiomaniku OÜ Broadline kaubamärgina, s.t kindla isiku iga-aastase ettevõtete aastalõpupeo sarjana. Omanik leiab, et vastavalt KaMS § 9 lõikele 2 legitimeerib see asjaolu kaubamärgi „JÕULUGALA“ registreerimise tema nimele registreeringus toodud teenuste osas.

Omanik osutab, et ka pärast kaubamärgitaotluse esitamist on ta jätkanud JÕULUGALA ürituste korraldamist, märkides, et 2018. a JÕULUGALA toimus Saku Suurhallis 13., 14. ja 15.12.2018. Oma seisukohtadele on omanik lisanud 2018. a JÕULUGALA kokkuvõtavad materjalid – joogikaardid, Facebooki ja kodulehe bännerid, fotobox reklaam, kõigi kolme õhtu saaliplaanid, suunaviidad, kõigi kolme õhtu kutsed eri keeltes, ametlikud logod, fotoseina logo, perioodika, kõigi kolme õhtu

kava/programm ja menüü. Õhtuid juhtisid Ott Sepp ja Saara Kadak või Jekaterina Novosjolova. Esinesid Elina Nechayeva, Rasmus Rändvee, Smilers, DJ Vaido Pannel, Anne Veski jt. Materjalidest nähtuvalt tähistati üritust läbivalt kaubamärgiga „JÕULUGALA“ ning kutsetel ja kavadel figureerib ka kaubamärgiomanikule viitav tähis *broadline*.

Omanik leiab, et „JÕULUGALA“ oli nii taotluse esitamise hetkel 16.05.2018, kaubamärgi registreerimise hetkel 13.06.2019 kui on ka hilisemalt tuntud omaniku eristusvõimelise kaubamärgina. Nimetatud tuntusele tuginevalt registreeris Patendiamet kaubamärgi omaniku nimele, aluseks KaMS § 9 lg 2 ja § 39 lg 1 regulatsioon. Omaniku hinnangul lükkab eeltoodu KaMS § 9 lg 2 läbi ümber ka avaldaja väited muudest selle kaubamärgi osas väidetavalt esinevatest õiguskaitset välistavatest asjaoludest (KaMS § 9 lg 1 punktid 2–4).

Omanik leiab kokkuvõtlikult, et avaldus on põhjendamata, alusetu ning paljasõnaline. Avaldaja kohustuseks on põhjendada ja tõendada tema poolt väidetud õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist. Omaniku hinnangul ei ole avaldaja põhjendanud ega esitanud ühtegi tõendit, mis kinnitaks, et omaniku kaubamärgi „JÕULUGALA“ osas esineksid väidetud õiguskaitset välistavad asjaolud. Kõigest eeltoodust tulenevalt ja juhindudes KaMS ja TÕAS regulatsioonist palub omanik komisjonil jätta avaldus täielikult rahuldamata ning mitte tühistada omaniku ainuõigust kaubamärgile „JÕULUGALA“ klassis 41.

Omaniku seisukohtadele on lisatud eespool kirjeldatud materjalid aastatel 2014–2018 korraldatud omaniku JÕULUGALA ürituste kohta (sh ürituste kutsed, logod, reklaammaterjalid, Eesti meediaväljaannete artiklid).

02.04.2020 edastas komisjon omaniku seisukohad avaldajale ning andis avaldajale ühekuulise tähtaja seisukohtadele vastamiseks. Avaldaja taotlusel pikendas komisjon vastamise tähtaega kahe kuu võrra kuni 04.07.2020.

06.07.2020 (s.o 4. juulile järgnenud esimesel tööpäeval) esitas avaldaja komisjonile omapoolse seisukoha omaniku 23.03.2020 seisukoha ja tõenditega seoses.

Avaldaja märgib esmalt, et komisjon on 02.04.2020 edastatud materjalide kohaselt lahendanud olukorra avaldaja esindamise küsimuses ning avaldaja eeldab, et sellega on omaniku poolt tõstatatud küsimus ammendavalt käsitletud. Omaniku kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaoludega seoses leiab avaldaja järgmist.

Avaldaja märgib, et omanik on esitlenud avaldaja etteheidet kaubamärgitaotluse pahauskse esitamise kohta kui selles seisnevat, et ettevõtte üritab enda kaubamärki registreerida, kuid avaldaja hinnangul on tegemist asjaolude moonutamise ja eksliku mulje loomise katsega. Avaldaja peab mõistlikuks, et komisjon käsitleb omaniku pahausksust alternatiivse nõudena juhul, kui avaldust ei rahuldata KaMS § 9 lg 1 punktide 2, 3 ja 4 alusel (koostoimes KaMS § 9 lõikega 2). Avaldaja leiab, et pahausksusest võib käesoleval juhul rääkida pigem kontekstis, kus omanik esitleb Patendiametile ja komisjonile valeandmeid selleks, et enda nimele registreerida eristusvõimetu, kirjeldav ja tavapärane tähis „JÕULUGALA“. Avaldaja hinnangul on selle ilmekaks näiteks omaniku seisukohas sisalduv väide, et omanik (OÜ Broadline) on alates 2014. a kasutanud kaubamärki „JÕULUGALA“ – samas on OÜ Broadline asutatud ja äriregistrisse kantud alles 08.04.2015, enne ettevõtte asutamist ei saanud OÜ Broadline korraldada ühtegi üritust. Avaldaja leiab, et OÜ Broadline tegevus seoses omaniku esitatud materjalidest nähtuvalte JÕULU Gala [siin ja edaspidi avaldaja seisukohas kasutatud kirjalpilt – *komisjoni märkus*] üritustega jääb üldsegi arusaamatuks, sest 2019. aasta ürituse eest on arved väljastanud hoopis OÜ Best Idea, mida tõendavad lisatud 19.11.2019 arve nr 195530 ja 24.09.2019 arve nr 195244.

Seoses tähise „JÕULUGALA“ eristusvõimega leiab avaldaja, et selle eristusvõime puudumises ei ole käesolevas vaidluses kahtlust ning see nähtub esiteks asjaolust, et Patendiamet keeldus avaldaja kaubamärgitaotluste „Jõulugala“ (taotlus nr M201800340) ja „Tartu Jõulugala“ (taotlus nr M201800609) registreerimisest eristusvõime puudumise ja kirjeldavuse alusel. Teiseks sellest, et omaniku kaubamärgi registreerimine on toimunud üksnes omandatud eristusvõime alusel, st Patendiamet tunnistas märgi olemuslikult eristusvõimetuks ja kirjeldavaks ning omanik on sellega ka nõustunud. Seega on avaldaja hinnangul käesoleva vaidluse peamiseks küsimuseks järelevalve küsimus, kas Patendiamet on omaniku kaubamärgi kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime tuvastanud 16.05.2018 seisuga korrektset. Omanik ei ole Patendiametile esitatud materjale ja seisukohtasid esitanud, kuid kuna komisjon vaatab tühistamisavalduse läbi sisuliselt ning ei ole piiratud Patendiameti otsuse aluseks olevate asjaolude ja tõenditega, eeldab avaldaja, et omanik on kohustatud „JÕULUGALA“ omandatud eristusvõime tõendamaks komisjoni menetluses uuesti.

Avaldaja osutab, et tema avaldusele lisatud tõenditest nähtub, et tähist „JÕULUGALA“ kasutavad või on kasutanud lisaks omanikule ja avaldajale ka muud isikud. Seega on avaldaja hinnangul veelgi olulisem kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime tuvastamine lähtudes Eesti tarbija tajust. Avaldaja märgib, et omanik on viidanud kasutamisele Tallinnas, samas puudub info selle kohta, et Tallinnas oleks moodustunud iseseisev meelelahutusturg ning kuna kaubamärgi õiguskaitses on ühesugune üle Eesti, siis on käesoleval juhul oluline tarbija taju terve Eesti ulatuses. Avaldaja leiab, et omanik on esitanud materjale üksnes JÕULU Gala nimelise ürituse toimumisest, mitte aga tarbija taju kohta. Seega ainuüksi põhjusel, et esitatud materjalid ei puuduta üldse tarbija taju, ei kvalifitseeru need avaldaja hinnangul piisavateks tõenditeks KaMS § 9 lg 2 mõistes.

Lisaks ei pea avaldaja asjakohasteks omaniku JÕULU Gala 2018 ürituse toimumismaterjale, kuna asjassepuutuvaks omandatud eristusvõime tõendamise kuupäevaks on 16.05.2018 – JÕULU Gala 2018 toimus 7 kuud hiljem, s.o 13., 14. ja 15. detsembril 2018. Avaldaja leiab, et tegemist on järjekordse katsega asjaosalisi eksitada asjassepuutumate materjalidega.

Seoses 2014–2018 aastate ürituste kohta esitatud materjalidega leiab avaldaja, et nende lähemal vaatlemisel ilmnevad ka sisulised puudused, täpsemalt:

- nagu avaldaja varasemalt juba märkis, siis 2014. aasta ürituse ajal ei olnud omanik, s.o äriühing OÜ Broadline isegi mitte asutatud;
- ükski materjal ei maini konkreetset OÜ Broadline isikut ning seega puudub informatsioon, milline on OÜ Broadline seos toimunud üritustega – samas OÜ Broadline nimi nähtub hoopis nt 2016. a ürituse osalejate nimekirjas;
- paljudel juhtudel on tegemist kujundusfailidega, mille puhul puudub igasugune info selle kohta, kas, millisel viisil ja millises ulatuses neid on üldse levitatud;
- enamik materjale (v.a pildigaleriidega foto-artiklid) puudutab kombineeritud kaubamärgi kasutust, kus sõnad JÕULU ja Gala on kirjutatud erineva tähesuurusega ja kirjastiiliga viisil, et tähis ei ole tajutav kokku kirjutatud sõnana JÕULUGALA;
- DELFI pildigaleriid ei kajasta tarbija taju küsimuses, kas tarbija tajub vastavat ürituse nime kui omaniku kaubamärki „JÕULUGALA“;
- JÕULU Gala ürituse nimi on tõlgitud teistesse keeltesse, kuid on üldteada, et kaubamärke ei tõlgita. Inglise keeles on kasutatud ürituse nimena „CHRISTMAS Gala“, soome keeles „JOULU Gaala“ ja vene keeles „РОЖДЕСТВЕНСКИЙ гала-праздник“ – see näitab avaldaja hinnangul, et tegelikult on kasutus olnud läbivalt kirjeldavas stiilis, et informeerida tarbijat sellest, et tegemist on jõuludeaegse meelelahutusüritusega, mitte ei ole loodud üheselt tajutavat kaubamärki.

Avaldaja tuletab meelde Euroopa Liidu Kohtu praktikat, mille kohaselt eeldab kaubamärgi kasutamise käigus omandanud eristusvõime tuvastamine seda, et tänu kaubamärgile identifitseerib vähemalt teatav märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest asjaomased kaubad või teenused konkreetselt ettevõtjalt pärinevatena. Siiski ei või kasutamise käigus omandatud eristusvõime tingimuse täitmist tõendavad asjaolud põhineda üksnes üldisel või abstraktsel teabel. Arvestada tuleb selliste teguritega nagu kaubamärgi turuosa, kaubamärgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus, ettevõtja poolt kaubamärgi tutvustamiseks tehtud investeeringute maht, suhteline osa asjaomasest avalikkusest, kes kaubamärgi põhjal identifitseerivad kaupa ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevana ning kaubandus- ja tööstuskodade ja teiste erialaliitude seisukohad (Euroopa Üldkohtu otsus T-304/16, p 27 ja seal viidatud kohtupraktika). Samuti tuleb kohtupraktika kohaselt hinnata kaubamärgi eristusvõimet, sealhulgas kasutamise käigus omandatud eristusvõimet, lähtuvalt kaupadest või teenustest, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse või mille jaoks see on registreeritud, võttes arvesse seda, kuidas asjaomast liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, eeldatavalt seda kaubamärki tajub. Sellega seoses tuleb eristusvõime omandamist kasutamise käigus tõendada „kaubamärgi kaubamärgina kasutamise“ tõendamise kaudu (T-304/16, punktid 28 ja 29 ning seal viidatud kohtupraktika). Kohtupraktikast nähtub ka see, et ainuüksi asjaolu, et tähist on teatavat aega kasutatud, on ebapiisav selle tõendamiseks, et avalikkus, kellele asjaomased kaubad või teenused on suunatud, tajub tähist kui kaubandusliku päritolu tähist (T-304/16, p 29 ja seal viidatud kohtupraktika).

Avaldaja leiab, et omaniku poolt esitatud on tavapärane ürituse korraldamisega seonduv ettevalmistus (logo, kava, menüü, kutse jne), mis ei kajasta sisuliselt mingis relevantses osas omandatud eristusvõimet. Omanik ei ole määratlenud vastavat teenuste turgu, näidanud oma müügi- ja reklaamikäivet, turuosa ega seostanud seda ka kaubamärgi teenustega *meelelahutusürituste korraldamine ja läbiviimine; galade korraldamine; meelelahutusürituste piletite reserveerimine ja ettetellimise teenused; pidude korraldamine*. Loetelu sisaldab kahte teenuste kategooriat – ürituste korraldamine ja piletite reserveerimine –, seejuures ei ole omanik esitanud mingeid andmeid piletite reserveerimise teenuste pakkumise kohta kolmandatele isikutele. Avaldaja hinnangul ei saa omaniku poolt esitatud materjale pidada isegi puhtformaalselt sedavõrd relevantseteks, et avaldaja saaks üldse kujundada seisukohta küsimuses, kas „JÕULUGALA“ võib olla kasvõi teoreetiliselt kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud.

Neil asjaoludel leiab avaldaja, et omanik ei ole tähise „JÕULUGALA“ omandatud eristusvõimet tõendanud ning avaldaja palub jätkuvalt tunnistada komisjonil omaniku ainuõigus kaubamärgiregistreeingule nr 56880 tühiseks.

Avaldaja seisukohtadele on lisatud äriregistri väljavõtted äriühingute OÜ Broadline ja OÜ Best Idea kohta ning OÜ Best Idea 19.11.2019 arve nr 195530 ja 24.09.2019 arve nr 195244.

10.08.2020 esitas omanik komisjonile täiendavad seisukohad.

Seoses kaubamärgi kuulumisega just temale (s.o OÜ-le Broadline) märgib omanik, et kaubamärk „JÕULUGALA“ on registreeritud selle omandatud eristusvõime alusel OÜ Broadline nimele. Kaubamärgi registreerimise legitimeeris selle tõendatud kasutamine alates 2014. aastast ning sellest johtuv tuntu registreeringus märgitud teenuste tarbijate seas ja KaMS § 9 lg 2 regulatsioon. Viidates Euroopa Kohtu praktikale märgib omanik, et talle ei ole teada, et Patendiameti ekspertis sellele kaubamärgile õiguskaitses andmisel ei oleks olnud põhjalik ja/või täielik või et see kaubamärk oleks kaubamärgiomaniku nimele registreeritud alusetult (C-363/99, p 123).

Kaubamärgiomanik on OÜ Broadline, mille juhatuse liige on Janek Reimal. Omanik märgib, et mainitud isik on lisaks ka äriühingu broadline.events OÜ juhatuse liige. Omanik leiab, et järeldust käesoleva kaubamärgi omandatud eristusvõime kohta ei väära asjaolu, kas esimesel aastal korraldas JÕULUGALA üritust OÜ Broadline või broadline.events OÜ. Omanik viitab, et ka avaldaja on oma tühistamisavalduses nõustunud, et kaubamärgiomanik on alates 2014. aastast korraldanud Tallinnas, Saku Suurhallis ettevõtete aastalõpupidu nimega „Jõulugala“, millele järgneb vastavalt aastaarv, millal sündmus aset leiab, nt „Jõulugala 2019“. Seega leiab omanik, et menetlusosaliste vahel ei ole vaidlust selles, et alates 2015. aastast seondub kaubamärgi „JÕULUGALA“ kasutamine kaubamärgiomanikuga OÜ Broadline (varasemalt kas OÜ-ga Broadline või broadline.events OÜ-ga – mõlema juriidilise isiku taga seisab juhatuse liikmena sama füüsiline isik).

Seoses avaldaja väidetega pahausksusest jääb omanik oma varasemalt esitatud väidete juurde. Omanik märgib, et avaldaja juhatuse liige on Pille-Riin Piho, kes on algusaastatel olnud seotud omaniku korraldatava ettevõtete aastalõpupeoga „JÕULUGALA“. Ühel hetkel omaniku ning avaldaja juhatuse liikme koostöö lõppes, pärast mida hakkas avaldaja korraldama konkureerivat üritust identse kaubamärgi all. Omanik märgib, et avaldajal oli võimalus nimetada oma üritus mis tahes nime ja/või kaubamärgiga, vältimaks avalikkuse eksitamist (seose loomist varasema üritusega), ent ta otsustas (lisaks muudele avaldaja ja omaniku ürituste sarnasustele ja kokkulangevustele) kasutada selleks identset kaubamärki. Omanik peab märkimisväärseks, et järgnevalt üritas avaldaja enda nimele registreerida kaubamärgina nii omaniku märgiga identset tähist „Jõulugala“ (avaldaja taotlus nr M201800340, esitamise kuupäev 27.03.2018) kui ka seejärel alternatiivselt tähist „Tartu Jõulugala“ (avaldaja taotlus nr M201800609, esitamise kuupäev 08.06.2018). Mõlema kaubamärgitaotluse menetluses oli avaldajal kui kaubamärgitaotlejal õigus tõendada nende tähist omandatud eristusvõimet avaldaja kaubamärgidena, ent seda avaldaja õnnestunud teinud ei ole – omanik viitab oma seisukohtadele lisatud kaubamärgiregistri väljavõtetele seoses avaldaja kaubamärgitaotlustega nr M201800340 ja M201800609, millest nähtuvalt on mõlema taotluse menetluse Patendiamet lõpetanud. Nimetatud asjaolud kinnitavad omaniku hinnangul, et avaldaja selge soov on olnud monopoliseerida esmalt omaniku tähisega identne tähis „JÕULUGALA“ ning seejärel alternatiiv „TARTU JÕULUGALA“.

Omanik leiab, et ainuüksi need asjaolud lükkavad ümber avaldaja väited siinse kaubamärgiomaniku OÜ Broadline pahausksusest, kelle ainus soov on olnud registreerida enda nimele aastaid kasutatud ning turul kasutamise kaudu eristusvõime omandanud kaubamärk. Just seda kaubamärki (koos muude ürituse üksikasjadega) on avaldaja kui teine turuosaline omanikult kopeerinud ja kasutama hakanud ning ka kaubamärgina registreerida üritanud. Eeltoodu lükkab omaniku hinnangul ümber avaldaja väited omaniku pahausksusest (KaMS § 9 lg 1 p 10).

Seoses avaldaja väidetega nagu ei oleks omaniku kaubamärk „JÕULUGALA“ kasutamise kaudu 16.05.2018 taotluse kuupäevaks eristusvõimet saavutanud ja/või ei oleks ka hilisemalt enam eristusvõimeline, jääb omanik varasemalt esitatud väidete ning Patendiametile ja komisjonile esitatud tõendite juurde. Nagu omanik eespool viitas, ei ole talle teada, et Patendiamet ei oleks teinud ekspertiisi põhjalikult ja täielikult või registreerinud omaniku kaubamärgi alusetult. Omaniku hinnangul on seejuures tema tõendid kaubamärgi kasutamise kohta alates 2014. aastast ja sellest johtuva omandatud eristusvõime kohta kooskõlas asjaomase kohtupraktikaga. Viimase kohaselt tuleb eristusvõime omandamise hindamisel arvestada selliseid tegureid nagu a) kaubamärgi turuosa, b) kaubamärgi kasutamise intensiivsus, c) geograafiline ulatus ja kestus, d) ettevõtja poolt kaubamärgi tutvustamiseks tehtud investeeringute maht, e) suhteline osa asjaomasest avalikkusest, kes

kaubamärgi põhjal identifitseerivad kaupa ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevana. Omanik märgib, et viimase aspekti tõendamist ei saa seejuures nõuda vaid näiteks tarbijauuringu tulemuste põhjal, vaid seda võib järeldada ka esitatud tõenditest, hinnates neid kogumis.

Omanik leiab, et avalduse esitaja ei ole vastupidiselt faktiliselt (turu-uuringu vms põhjal) tõendanud, et omaniku kaubamärgi „JÕULUGALA“ teenuste tarbijad ei tajuks seda Eestis OÜ Broadline kaubamärgina. Kohtupraktikas on ka rõhutatud, et kaubamärgi omandatud eristusvõimet ehk tuntust märkimisväärse osa (*significant proportion*) tarbijate hulgas ei saagi hinnata vaid kindlate [tuntuse] protsentide alusel [omaniku rõhuasetus allajoonituna] (Euroopa Kohtu otsus C-299/99, p 62).

Omanik märgib, et avaldaja eksib, kui leiab, et omanik ei ole komisjonile esitanud samu materjale, mida ta esitas Patendiametile kaubamärgi ekspertiisis. Omanik esitas samad materjalid komisjonile samas mahus 23.03.2020 ning omanik eeldab, et need on edastatud ka avaldajale, kuivõrd viimane neid sisuliselt ka kommenteerib.

Seoses avaldaja väitega, et omaniku materjalid ei maini või üritused ei ole seostatavad kaubamärgiomanikuga OÜ Broadline, juhib omanik oma 23.03.2020 lisadele viidates tähelepanu, et läbi aastate on JÕULUGALA trükitud kutsetel, perioodikal, programmis ja mujal sisaldunud selge viide omanikule (Broadline). Samas märgib omanik, et ei KaMS ega Euroopa Kohtu praktika ei nõua, et igal materjalil sisalduks selge viide kaubamärgiomanikule ja et tarbijal oleks igal ajahetkel kaubamärgiga seoses ees ka kaubamärgiomaniku nimi. Omanik viitab analoogia korras nn TIC TAC pastillide karbile, mis on registreeritud Eestis kaubamärgina Ferrero S.p.A. nimele eristusvõime omandanud tähisena (rahvusvaheline registreering nr 0405177), seda vaatamata asjaolule, et keskmine tarbija ei pruugi tunda konkreetselt Ferrero S.p.A.-d kui TIC TAC pastillide tootjat. Kuivõrd aga märkimisväärne osa tarbijaist tunneb (tundis) TIC TAC karbi ära kindla, x isiku kaubamärgina, oli see registreerimiseks ka piisav. Omanik viitab analoogiliselt veel ka kaubamärkidele „Linnajooksud“ (reg nr 56884; omandatud eristusvõime alusel registreeritud OÜ Sport Event Team nimele), „AUGUSTIBLUUS“ (reg nr 53547; omandatud eristusvõime alusel registreeritud OÜ LIVE AGENCY GROUP nimele), „TALLINNA MARATON“ (reg nr 52377; omandatud eristusvõime alusel registreeritud MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi nimele) – ükski nimetatud kaubamärgiomanikest ei pruugi omaniku hinnangul seonduda tarbijaile vastavate kaubamärkidega. Omanik leiab, et usutavasti oli ka Ferrero nimi toodud kusagil eelmainitud TIC TAC pakenditel nagu on praegusel juhul kaubamärgiomaniku nimi (Broadline) olnud ära toodud JÕULUGALA materjalidel (kutsed, programmid, perioodika jne).

Mis puudutab avaldaja väidet nagu ei seostuks suur osa omaniku materjale sõnalise kaubamärgi „JÕULUGALA“ kasutamise, vaid tõendaksid erineva tähesuuruse ja kirjastiiliga kaubamärgi kasutamist, viitab omanik KaMS § 17 lg 2 punktile 1, mille kohaselt loetakse kaubamärgi kasutamiseks ka selle kasutamine viisil, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet. Arvestades nii seda kui ka asjaolu, et tavapärasel kirjastiilidel (püstkiri, nn käekirja imiteeriv kiri vm) ega tähesuurustel ei ole iseseisvat eristusvõimet, tõendavad esitatud materjalid omaniku hinnangul ikkagi sõnamärgi „JÕULUGALA“ kasutamist selle registreeringus toodud kujul OÜ Broadline poolt. Omanik märgib ka, et ei KaMS ega Euroopa Kohtu praktika ei nõua, et eristusvõime omandamiseks tuleks kaubamärki kasutada vaid n-ö plangi kujul – Arial või Times Roman šriftis suuruses 10 ilma täiendavate elementideta vms. Omanik leiab, et lõppeks jääb tarbija jaoks eristama kaubamärgiomaniku üritust ikkagi sõnaline tähis „JÕULUGALA“. Omanik osutab, et analoogiliselt on registreeritud ka eelmainitud kaubamärgid „AUGUSTIBLUUS“, „TALLINNA MARATON“ jne, kuigi ka neid on tõenäoliselt kasutatud eri šriftides, eri suur ja väiketähtedega jne.

Omanik leiab, et ta on tõendanud Patendiametile oma eestikeelse kaubamärgi „JÕULUGALA“ omandatud eristusvõimet, mille alusel kaubamärk on ka registreeritud. Asjaolu, et mh 2017. aastal on omanik reklaaminud inglise, soome ning vene publikule üritust tõlgitud kaubamärgi abil, ei väära järeldust kaubamärgi „JÕULUGALA“ omandatud eristusvõime kohta Eestis eesti keelt kõneleva tarbija seisukohalt. Analoogiliselt leiab omanik, et kindlasti on ka üritust TALLINNA MARATON reklaamitud inglise keelt kõnelejaile kui TALLINN MARATHON, ent see ei ole saanud takistuseks selle kaubamärgi registreerimisel omandatud eristusvõime alusel.

Omanik peab väga kohasteks avaldaja viiteid, et kaubamärgi omandatud eristusvõimet tuleb hinnata lähtuvalt kaupadest või teenustest, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Omanik juhib aga tähelepanu, et kaubamärk „JÕULUGALA“ ongi omandatud eristusvõime alusel registreeritud väga kitsapiiriliste teenuste suhtes (*meelelahutusürituste korraldamine ja läbiviimine; galade korraldamine; meelelahutusürituste piletite reserveerimise ja ettetellimise teenused; pidude korraldamine*). Kõik nimetatud teenused ongi loogiliselt seostatavad ettevõtete aastalõpupidude JÕULUGALA iga-aastase korraldamisega Saku Suurhallis. Täpselt neid teenuseid ongi omanik tarbijatele „JÕULUGALA“ kaubamärgi all osutanud ja nende kohta ka tuntuse tõendeid esitanud.

Seoses avaldaja väidetega nagu ei oleks omanik (OÜ Broadline) seotud JÕULUGALA üritustega, kuivõrd teatud arve on väljastanud OÜ Best Idea, leiab omanik, et nimetatud asjaolu ei väära järeldust, et „JÕULUGALA“ on omandanud eristusvõime kaubamärgiomaniku OÜ Broadline kaubamärgina. Analoogiliselt eelmainitud TIC TAC kaasusega leiab omanik, et näiteks asjaolu, kui TIC TAC ostuarvel on kauba müüjaks muu isik, ei tähenda, et TIC TAC pastillikarp ei võiks olla omandanud eristusvõimet Ferrero S.p.A. kaubamärgina, kelle nimi võib, ent ei pruugi olla toodud selle müügiarvel tarbijale.

Omanik ei nõustu tema esitatud mahukate tõendite valguses avaldajaga, et omaniku kaubamärk „JÕULUGALA“ ei seondu märkimisväärsele osale tarbijatele omanikuga ning on ainiti kirjeldav tähis. Omanik märgib, et viies Google'is läbi otsingu tähise „JÕULUGALA“ osas, seondub valdav enamik esilehe vasteid taaskord omaniku üritusega. Veelgi enam, avaldaja ei ole omaniku hinnangul esitanud faktilisi tõendeid, mis võimaldaksid järeldada, et kaubamärgi „JÕULUGALA“ registreeringus märgitud teenuste märkimisväärse osa tarbijate jaoks ei ole „JÕULUGALA“ tajutav omaniku kaubamärgina.

Omanik märgib, et Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt võib omandatud eristusvõime tõendamise juures esitada ka taotluse kuupäevast hilisemaid tõendeid, kui need võimaldavad teha eristusvõime omandamise kohta kohaseid järeldusi [omanik osutab siinkohal Euroopa Kohtu lahendile C-542/07 P, p 42, millest omaniku mainitud põhimõtet tegelikkuses ei tulene; eeldatavasti on omanik silmas pidanud näiteks lahendit C-488/06 P, p 71 – *komisjoni märkus*]. Omanik leiab, et käesoleval juhul on omaniku korraldatud 2018 ning 2019 JÕULUGALA üritused seda relevantsemad, kuivõrd avaldaja väidab ka tähise hilisemat kirjeldavust.

Omanik viitab, et 2018 JÕULUGALA üritust on ta juba tõendanud 23.03.2020 esitatud lisadega. Täiendavalt lisab omanik, et 2019. aastal toimus JÕULUGALA üritus Saku Suurhallis 12.–14.12.2019 ning Tartus 14.12.2019. Omaniku seisukohtadele on lisatud ka 2019. aasta ürituse kokkuvõtavad materjalid – viide 2019 JÕULUGALA *aftermovie*'le, 2019 JÕULUGALA baasreklaam ning Äripäeva ja Facebooki reklaamid (millel on viidatud ka kaubamärgiomanikule (Broadline)), näited fotobox taustadest, ürituse kutsed (mille kõigi all on viited kaubamärgiomanikule), kõikide õhtute saaliplaanid, Saku Suurhalli kodulehe ja Äripäeva Sekretär.ee veebi reklaambännerid (sh viidetega kaubamärgiomanikule (Broadline)), suunaviidad, ametlikud logod. Trükistest on lisatud Äripäeva reklaam, *backstage* trükised, fotoboxi QR koodi sein, kasutuses olnud fotosein, lauarääkijad ehk menüüd ja programmid (millel figureerib kaubamärgiomaniku nimi Broadline), näidis õhtujuhtide kaardist. Samuti on omanik lisanud 2019 JÕULUGALA plakateid (kus osades figureerib ka kaubamärgiomaniku nimi), näidis WIFI paroolitaustast koos JÕULUGALA kaubamärgiga, kinkekaardid JÕULUGALA kaubamärgiga. 2019 JÕULUGALA õhtuid juhtisid Eda-Ines Etti ja Ott Sepp, esinesid Robert Davi, Karl Erik Taukar, DJ Vaido Pannel. Kõikidest nimetatud materjalidest nähtuvalt tähistati ka omaniku 2019. aasta üritust läbivalt „JÕULUGALA“ kaubamärgiga ning paljudel materjalidel figureerib (nagu ka eelnevatel aastatel) omanikule selgelt viitav tähis (Broadline kui OÜ Broadline).

Neil asjaoludel leiab omanik, et „JÕULUGALA“ oli nii taotluse esitamise hetkel 16.05.2018, selle kaubamärgi registreerimise hetkel 13.06.2019 kui ka on nüüd hilisemalt tuntud omaniku eristusvõimelise kaubamärgina. Läbi KaMS § 9 lg 2 on omaniku hinnangul sellega ümber lükatud avaldaja väited muudest selle kaubamärgi osas väidetavalt esinevatest õiguskaitset välistavatest asjaoludest (KaMS § 9 lg 1 punktid 2–4).

Omanik palub jätkuvalt jätta avaldus täielikult rahuldamata ning mitte tühistada omaniku ainuõigust kaubamärgile „JÕULUGALA“ klassis 41.

Omaniku seisukohtadele on lisatud kaubamärgiregistri väljavõtted seoses avaldaja kaubamärgitaotlustega nr M201800340 ja M201800609, väljavõtte kaubamärgiregistrist Ferrero S.p.A. rahvusvahelise registreeringu nr 0405177 (nn „TIC TAC pastillide karp“) kohta, Google'i otsingutulemused sõna „jõulugala“ kohta, ülalpool kirjeldatud materjalid aastal 2019 korraldatud omaniku JÕULUGALA ürituste kohta.

12.08.2020 edastas komisjon omaniku seisukohad avaldajale ning andis avaldajale ühekuulise tähtaja seisukohtadele vastamiseks. Avaldaja taotlusel pikendas komisjon vastamise tähtaega ühe kuu võrra kuni 14.10.2020.

14.10.2020 esitas avaldaja komisjonile täiendava seisukoha seoses omaniku 10.08.2020 seisukoha ja tõenditega.

Avaldaja leiab, et omaniku seisukoha sisukam käsitus ei ole praeguses menetlusstaadiumis vajalik, kuna juba esitatud materjalide põhjal võib tõdeda, et ennekõike ei ole mingit alust tuvastada sõnalise kaubamärgi „JÕULUGALA“ kasutamise läbi omandatud eristusvõimet, kuna:

- selgusetu on, kes üldse üritust on korraldanud, kuna erinevates ja arusaamatutes rollides esinevad OÜ Broadline, broadline.events OÜ ja OÜ Best Idea;
- esitatud materjalid ei tõenda mingil viisil tarbija taju, vaid näitavad üksnes ühe stiliseeritud tähise JÕULU Gala tavapärasest kasutusest äritegevuses.

Avaldaja leiab, et kuigi kaubamärgi tuntuse jaoks ei ole vajalik, et tarbija teaks kaubamärgiomanikku, siis kaubamärgi registreerimine kasutamise läbi omandatud tuntuse alusel eeldab, et oleks selge, kes kaubamärki üldse kasutab. Lisaks küsimusele OÜ Best Idea arusaamatust rollist ei ole avaldaja hinnangul asjakohane siduda omaniku kaubamärgi kasutusest erinevate isikutega ka ühise juhatuse liikme kaudu, kuna isikuga seotud „broadline“ ettevõtete pilt ja ajalugu on „kirju“ – avaldaja viitab siinkohal äriregistrist nähtavatele omaniku juhatuse liikmega seotud ettevõtetele PY Partnerid OÜ (äriregistrist kustutatud 24.04.2015; endine ärinimi mh Broadline OÜ), broadline.events OÜ ja OÜ Broadline. Avaldaja vaidleb vastu omaniku väitele, et poolte vahel ei ole vaidlust selles, et alates 2015. aastast seondub kaubamärgi „JÕULUGALA“ kasutamine kaubamärgiomanikuga OÜ Broadline (varasemalt kas OÜ-ga Broadline või broadline.events OÜ-ga; mõlema juriidilise isiku taga seisab juhatuse liikmena sama füüsiline isik). Avaldaja teatab, et tegemist on vaidlusaluse küsimusega, täpsemalt küsimusega, mille osas on kaubamärgiomanikul tõendamiskoormis.

Avaldaja leiab, et asjaolul, et avaldaja on kasutanud varasemalt „jõulugala“ nimetust ja selle registreerimist ka taotlenud, ei ole sisulist tähtsust arvestades, et tegemist on eristusvõimetu tähisega.

Seoses omaniku poolt esitatud seisukohtadega kaubamärgi „JÕULUGALA“ tuntuse kohta, mis peaks õigustama kaubamärgi registreerimist KaMS § 9 lg 2 alusel, märgib avaldaja järgmist.

Omaniku materjalid, mis käsitlevad hilisemaid üritusi kui kaubamärgitaotluse nr M201800507 esitamise kuupäev 16.05.2018 (s.t 2018 ja 2019 üritused), tuleb jätta tähelepanuta, kuna need ei peegelda olukorda taotluse esitamise ajal. Avaldaja leiab samas, et ka sisuliselt ei ole need materjalid kvantitatiivselt ega kvalitatiivselt midagi enam kui tavapärased turundusmaterjalid, mis on vajalikud igasuguse ürituse korraldamiseks ja seega ei tõenda tarbija taju sõnamärgi „JÕULUGALA“ eristusvõime osas.

Avaldaja hinnangul ei ole tähtsust, kas Patendiameti ekspertiis on käesoleval juhul olnud põhjalik ja täielik jne, kuna omanik peab oma kaubamärgi eristusvõimet tõendama käesolevas komisjoni menetluses.

Avaldaja osutab, et omanik on väitnud, et eristusvõime omandamise hindamisel tuleb arvestada selliseid tegureid nagu a) kaubamärgi turuosa, b) kaubamärgi kasutamise intensiivsus, c) geograafiline ulatus ja kestus, d) ettevõtja poolt kaubamärgi tutvustamiseks tehtud investeeringute maht, e) suhteline osa asjaomases avalikkusest, kes kaubamärgi põhjal identifitseerivad kaupa ühelt kindlalt ettevõtjalt pärinevana, kuid käesoleval juhul ei ole omanik avaldaja hinnangul sisuliselt ühtegi tõendusmaterjali nende asjaolude kohta esitanud. Seetõttu leiab avaldaja, et ka tõendeid kogumis hinnates ei ole käesoleval juhul võimalik teha muud järeldust kui et omaniku kaubamärgil kasutamise läbi omandatud eristusvõime puudub.

Avaldaja vaidleb vastu, et temal on tõendamiskoormis omaniku tähise omandatud eristusvõime osas (avaldaja viitab omaniku seisukohale, et avaldaja ei ole turu-uuringute vms faktiliste asjaoludega tõendanud, et tarbijad ei taju kaubamärki „JÕULUGALA“ OÜ Broadline kaubamärgina). Avaldaja leiab, et selline tõendamiskoormis on kaubamärgiomanikul. Seejuures ei ole avaldaja hinnangul omanik oma kaubamärgi kasutamise läbi omandatud eristusvõimet tõendanud ning esitatud materjalid näitavad üksnes ühe ürituse tavapärasest turundustegevust. Avaldaja leiab, et omaniku kohustuseks on tõendada just nimelt sõnalise tähistuse (kaubamärgi reproduktsioonil kujutatu) omandatud eristusvõimet. Sellist asjaolu võib toetada ka kombineeritud kaubamärgi kasutus, kuid mitte ainult. Teiseks sisuliseks puuduseks peab avaldaja seda, et omaniku kasutatav tähis koosneb kahest sõnast, mis on ka erinevas kirjastiilis („JÕULU Gala“), mis avaldaja hinnangul ei toeta väidet, et tarbija seostab selle sõnalise tähisega „JÕULUGALA“.

Kokkuvõtlikult leiab avaldaja jätkuvalt, et omaniku poolt esitatud on tavapärane ürituse korraldamisega seotud ettevalmistus (logo, kava, menüü, kutse jne), mis ei kajasta sisuliselt mingis relevantses osas omandatud eristusvõimet. Seda hinnangut ei mõjuta ka omaniku esitatud täiendavad seisukohad ega 2019 ürituse materjalid. Avaldaja hinnangul ei ole omanik tähise „JÕULUGALA“ omandatud eristusvõimet tõendanud ning avaldaja palub komisjonil tunnustada omaniku ainuõigus kaubamärgiregistreeringule nr 56880 tühiseks.

15.10.2020 edastas komisjon avaldaja seisukohad omanikule ning andis omanikule ühekuulise tähtaja seisukohtadele vastamiseks. Omaniku taotlusel pikendas komisjon vastamise tähtaega ühe kuu võrra kuni 16.12.2020.

16.12.2020 esitas omanik komisjonile täiendavad seisukohad.

Omanik viitab avaldaja algsele tühistamisavaldusele, milles avaldaja on muu hulgas märkinud, et OÜ Broadline on alates 2014. aastast korraldanud Tallinnas, Saku Suurhallis ettevõtete aastalõpupidu nimega „Jõulugala“. Omanik leiab, et kuivõrd tema kaubamärk „JÕULUGALA“ on selle omandatud eristusvõime alusel OÜ Broadline nimele ka registreeritud, ei ole poolte vahel nimetatud asjaolus vaidlust ning avaldaja on nimetatud väite ülaltoodust nähtuvalt ka omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 2). Omaniku hinnangul saab vaidlus selles küsimuses olla vaid avaldaja eri esindajate (vandeadvokaat Tiina Pukk, patendivolinik Almar Sehver) vahel, kes esitavad lahknevaid väiteid. Seejuures peab omanik eriliselt põhjendamatuks avaldaja väiteid PY Partnerid OÜ seotusest käesoleva vaidlusega, kuivõrd nimetatud äriühing kustutati äriregistrist juba 24.04.2015. Nagu omanik on juba varasemalt märkinud, on OÜ Broadline juhatuse liige Janek Reimal seotud juhatuse liikmena ka broadline.events OÜ-ga. Kaubamärgiomanik on kaubamärgi „JÕULUGALA“ eristusvõimet tõendanud aga OÜ Broadline kaubamärgina, kelle nimele kaubamärk ka registreeritud on ning kes on käesoleva menetluse pooleks.

Ühtlasi leiab omanik, et vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamisele 16.05.2018 ja registreerimisele 13.06.2019 eelnenud otsingud (omanik viitab siinkohal oma seisukohtadele lisatud Google'i otsingutulemustele märksõnadega „*broadline*“ *jõulugala*, milles on kasutatud otsingufiltreid vastavalt kuupäevade 10. dets 2000–16. mai 2018 ja 10. dets 2000–13. juuni 2019 lõikes) näitavad, et tähise „JÕULUGALA“ kasutust ettevõtete aastalõpupeona seostatakse avalikkuses OÜ-ga Broadline (endise nimega OÜ Broadline2.0.).

Seoses kaubamärgi „JÕULUGALA“ eristusvõime omandamist kinnitavate tõenditega jääb omanik täielikult varasemalt esitatud tõendite ja väidete juurde. Omanik kordab, et Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt võib kaubamärgiomanik esitada ka vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast hilisemaid tõendeid, kui need võimaldavad teha eristusvõime omandamise kohta kohaseid järeldusi. Käesoleval juhul peab omanik oma 2018. ning 2019. a korraldatud JÕULUGALA üritusi seda relevantsemateks, kuivõrd avaldaja väidab ka tähise hilisemat kirjeldavust. Seejuures leiab omanik, et avalikkusele ei seondunud tähis „JÕULUGALA“ vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamisele ega registreerimisele eelnenud kuupäevade seisuga avaldajaga (omanik viitab siinkohal oma seisukohtadele lisatud Google'i otsingutulemustele märksõnadega „*Event Pro OÜ*“ *jõulugala*, milles on kasutatud otsingufiltreid vastavalt kuupäevade 10. dets 2000–16. mai 2018 ja 10. dets 2000–13. juuni 2019 lõikes). See kinnitab omaniku hinnangul veelgi, et tähis ei olnud kaubamärgitaotluse ega registreerimise ajal seostatav ei avaldaja ega muu turuosalisega (omanik märgib, et seda kinnitab ka hilisem Google'i otsing, mille tulemused olid esitatud omaniku 10.08.2020 seisukohtade lisana).

Seega kinnitavad esitatud tõendid omaniku hinnangul tähise tuntust kaubamärgiomanik OÜ Broadline teenuseid eristava tähisena. Seejuures peab omaniks vääraks väidet, nagu oleks ta esitanud vaid JÕULUGALA turundusmaterjale (kutsed, trükised), kuivõrd omanik on esitanud ka avalikkusele näidatud reklaame ning arvukaid artikleid ja galeriisid üleriigilise levikuga väljaannetest (sh Delfi, Elu24/Postimees – alates 2014. a iga aasta kohta mitu tükki). Omanik leiab, et esitatud tõendid kinnitavad nii tema kaubamärgi kasutamise intensiivsusust (kaubamärgiomanik korraldab asutuste aastalõpupidu JÕULUGALA alates 2014. aastast), geograafilist ulatust ja kestust (*ibid.*) kui ka kaubamärgi tutvustamiseks tehtud investeeringute mahtu (info reklaamide kohta).

Omanik jääb oma seisukoha juurde, et kaubamärgi „JÕULUGALA“ osas ei esine avaldaja väidetud õiguskaitset välistavaid asjaolusid (KaMS § 9 lg 1 punktid 2–4 ja 10).

Omaniku seisukohtadele on lisatud eespool viidatud Google'i kuupäevaliselt filtreeritud otsingutulemused.

22.02.2021 esitas avaldaja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles kordas kokkuvõtlikult varasemaid seisukohti.

Muu hulgas leiab avaldaja, et käesolevas asjas ei ole vaidlust selles, et sõnaline tähis „JÕULUGALA“ ei ole eristusvõimeline ja et see on kirjeldav (jõulude puhul korraldatav gala ehk pidulik üritus), mis nähtub nii (a) asjaolust, et Patendiamet keeldus avaldaja kaubamärkide „JÕULUGALA“ ja „TARTU JÕULUGALA“ registreerimisest eristusvõime puudumise ja kirjeldavuse alusel, kui ka (b) sellest, et omaniku kaubamärgi „JÕULUGALA“ registreeriti üksnes omandatud eristusvõime alusel, s.t

Patendiamet tunnistas märgi olemuslikult eristusvõimetuks ja kirjeldavaks ning omanik on sellega ka nõustunud.

Vaidlust ei ole omaniku hinnangul ka selles, et erinevad ettevõtted on „jõulugalasid“ korraldanud ja ürituste nimedes „JÕULUGALA“ tähist kasutanud.

Avaldaja leiab, et omaniku kaubamärgil „JÕULUGALA“ puudub ka kasutamise läbi omandatud eristusvõime, kuna omaniku tõendid seda ei kinnita.

Omaniku taotlus registreerida eristusvõimetu kaubamärk ilma sisulise tuntuse ja omandatud eristusvõimeta ja esitada nõudeid teiste isikute (avaldaja) vastu, tõendab avaldaja hinnangul ka omaniku pahauskseid kavatsusi monopoliseerida kirjeldav ja tavapärane tähis.

Avaldaja jääb oma nõude juurde tunnistada omaniku ainuõigus kaubamärgiregistreeringule nr 56880 tühiseks.

24.03.2021 esitas omanik komisjonile lõplikud seisukohad, milles kordas kokkuvõtlikult varasemaid seisukohti.

Muu hulgas leiab omanik, et avaldaja ei ole eluliselt usutavalt põhjendanud ega tõendanud, et kaubamärgi „JÕULUGALA“ (reg nr 56880) osas esinesid selle registreerimise ajal või ka hilisemalt väidetud õiguskaitset välistavad asjaolud (KaMS § 9 lg 1 punktid 2–4 ja 10).

Omanik leiab, et ei ole olnud pahauskne, kuna tema ainus soov on olnud registreerida enda nimele aastaid kasutatud ning turul kasutamise kaudu eristusvõime omandanud kaubamärk. Kaubamärgi registreerimisega omandatud ainuõiguse kasutamist kolmandate isikute vastu ei saa võrdsustada pahausksusega.

Omanik leiab ka, et esitatud tõenditega on tõendatud, et tema kaubamärgitaotluse esitamise kuupäevaks 16.05.2018 oli kaubamärk „JÕULUGALA“ Eestis tuntud OÜ Broadline eristusvõimelise kaubamärgina ning vastavalt KaMS § 9 lõikele 2 legitimeerib see asjaolu kaubamärgi registreerimise omaniku nimele registreeringus toodud teenuste osas.

Omanik jääb oma taotluse juurde jätta tühistamisavaldus täielikult rahuldamata.

19.04.2021 alustas komisjon tühistamisavalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Käesolevas asjas on esitatud avaldus kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks seoses kaubamärgiga „JÕULUGALA“ (reg nr 56880), mille taotluse esitamise kuupäev on 16.05.2018 ja registreerimise kuupäev 13.06.2019. Alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 15 sätestab, et kui kaubamärgi registreerimise otsuse tegemisel kuulusid kohaldamisele 2004. aasta 1. maist kuni 2019. aasta 31. märtsini kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused, kohaldatakse neid aluseid ka asjaomase kaubamärgi suhtes ainuõiguse tühiseks tunnistamise avalduse ja hagi läbivaatamisel. Tulenevalt alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lõikest 12 kuulusid omaniku kaubamärgi „JÕULUGALA“ registreerimisotsuse tegemisel (13.06.2019) kohaldamisele kaubamärgitaotluse esitamise ajal (16.05.2018) kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Seega kuulub ka avaldaja tühistamisavaldus läbivaatamisele lähtuvalt 16.05.2018 kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alustest.

Avaldaja on tühistamisavalduse esitanud tuginedes KaMS § 9 lg 1 punktides 2, 3, 4 ja 10 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele. Omaniku kaubamärgi „JÕULUGALA“ taotluse esitamise kuupäeval 16.05.2018 kehtinud:

- KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv;
- KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud;

- KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas;
- KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

KaMS § 9 lg 2 sätestab seejuures, et taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata KaMS § 9 lg 1 punktides 2–4 sätestatut.

Vaatluse all oleva omaniku kaubamärgi reproduktsioon koos teenustega, mille tähistamiseks kaubamärk on registreeritud, on järgmine:

JÕULUGALA

Klass 41: Meelelahutusürituste korraldamine ja läbiviimine; galade korraldamine; meelelahutusürituste pileтите reserveerimise ja ettetellimise teenused; pidude korraldamine.

Kaubamärk on registreeritud märkega: *Kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime.*

Komisjon leiab, et käesolevas asjas on väljaspool kahtlust, et registreeringus nr 56880 nimetatud teenustega seondult ei ole tähis „JÕULUGALA“ olemuslikult eristusvõimeline (KaMS § 9 lg 1 p 2) ning on teenuseid kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3). Seejuures ei nõustu komisjon omanikuga, et avaldaja ei ole tähise õiguskaitset välistavate asjaolude esinemist põhjendanud ega tõendanud ja et tühistamisavaldus on põhjendamatu, alusetu ning paljasõnaline. Komisjoni hinnangul on avaldaja piisavalt ja veenvalt põhjendanud, miks esinevad omaniku kaubamärgi osas õiguskaitset välistavad asjaolud. Nagu avaldaja õigesti välja on toonud, tähendab sõna „gala“ pidulikku üritust ja seega kirjeldab teenuste liiki – meelelahutusüritused, mida korraldatakse, on pidulikud galad. Eesliide „jõulu“ lisab sellele ajalist määratlust ja kirjeldab seeläbi teenuse teisi omadusi – üritused toimuvad jõulua ajal või sellele lähedasel ajal. Kokku kirjeldab tähis seda, et tegemist on jõuluaegse piduliku üritusega ehk jõulugalaga. Euroopa Kohtu praktikas on leitud, et sõnamärk, mis on kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, on samade kaupade või teenuste suhtes ka eristusvõimetu (C-363/99, p 86; C-265/00, p 19). Seega tähise „JÕULUGALA“ kirjeldavus klassi 41 teenustega seoses tähendab ühtlasi ka tähise „JÕULUGALA“ eristusvõime puudumist nende teenustega seoses. Komisjon nõustub avaldajaga, et tähis „JÕULUGALA“ ei täida kaubamärgi peaülesannet, milleks on tagada lõpptarbijaile kaubamärgiga tähistatud kaupade ja teenuste teatud päritolu, mis lubaksid ilma võimaliku segiajamiseta eristada ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid nendest, millel on teine päritolu. Sõnamärki „JÕULUGALA“ ei taju tarbija klassis 41 nimetatud teenuste kontekstis eristava tähisena, vaid üksnes neid kirjeldavana. Sellest tulenevalt ei seostu pelgalt sõnalise tähisega „JÕULUGALA“ konkreetse isiku korraldatav jõulu- või aastalõpupidu, vaid sellise seose loomiseks on vaja täiendavat informatsiooni, näiteks selgitust konkreetse jõulugala sisu kohta ja/või viidet korraldajale.

Asja materjalidest nähtuvalt ei ole Patendiamet pidanud omaniku kaubamärki „JÕULUGALA“ registreeritavaks mitte selle olemuslikust eristusvõimest tulenevalt, vaid KaMS § 9 lg 2 kohaldamise kaudu, kuivõrd kaubamärgiregistreeringu nr 56880 juurde on registris kantud märke: „Kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime“. Seega on käesolevas asjas põhiküsimuseks, kas komisjonile esitatud tõendid on piisavad pidamaks omaniku sõnamärki „JÕULUGALA“ kasutamise tulemusena eristusvõime omandanuks, millisel juhul ei rakendu (muu hulgas) KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud kaubamärgi absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud. Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast lasub kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendamiskoormis asjaomase kaubamärgi omanikul, kes omandatud eristusvõimele tugineb (C-217/13, p 68). Seega on käesoleval juhul omanikul, OÜ-I Broadline kohustus tõendada, et tema kaubamärk „JÕULUGALA“ oli kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime, ja mitte avaldaja Event Pro OÜ ei pea tõendama, et omaniku kaubamärk eristusvõimet omandanud ei olnud.

Komisjon leiab, et esitatud tõendid näitavad küll, et tähist „JÕULUGALA“ on alates 2014. aastast klassi 41 teenustega seoses omaniku (või tema õiguseallaste) poolt kasutatud, kuid tõendid ei võimalda teha järeldust, et sõnaline tähis „JÕULUGALA“ oleks taotluse esitamise kuupäevaks ega ka hiljem omandanud kasutamise tulemusena eristusvõime omaniku kaubamärgina. Komisjoni hinnangul ei tähenda teenuste (ka pikaajaline) pakkumine kirjeldavaid tähiseid kasutades automaatselt, et kõik vastavad tähised omandaksid eristusvõime konkreetsete isikute kaubamärkidena. Tõenditest nähtuvalt ei ole seejuures käesoleval juhul tähist „JÕULUGALA“ kasutatud mitte sõnalise tähisena, vaid alati kujundatult, kus sõnaosa „JÕULU“ on esitatud läbivates suurtähtedes (v.a 2014. a ürituse puhul, kus see sõnaosa oli esisuurtähega), millele järgnev sõnaosa „GALA“ on kalligraafilistes kirjatähtedes. Teisisõnu, omaniku kasutatavaks tähiseks ei ole olnud mitte lihtsalt „JÕULUGALA“, vaid aastate lõikes kujunduslikes aspektides mõningaste variatsioonidega kujutatud kombineeritud tähis „JÕULUGala + kuju“:

-  (2014)
-  (2015)
-  (2016)
-  (2017)
-  (2018)
-  (2019)

Vahe tegemine tähiste „JÕULUGALA“ versus „JÕULUGala + kuju“ kasutamises on oluline seepärast, et isegi kui omaniku tegevuse tulemusena on suurendatud tarbijate seas kombineeritud kaubamärgi „JÕULUGala + kuju“ silmapaistvust ning selle tähise seostamist konkreetse ettevõtjaga, ei tähenda see iseenesest, et ka ainuüksi sõna „JÕULUGALA“ on omandanud eristusvõime konkreetse ettevõtja kaubamärgina. Komisjon ei pea käesoleval juhul asjakohaseks omaniku viidet KaMS § 17 lg 2 punktile 1, mille kohaselt loetakse kaubamärgi kasutamiseks ka selle kasutamine viisil, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet. Omaniku sellekohane viide võiks olla asjakohane juhul, kui vaatluse all olev sõnaline tähis ise oleks tugeva eristusvõimega, millisel juhul sellele sõnale lisatavad mõningased täiendavad (kujund)elemendid ei tõmbaks sõnaliselt elemendilt tähelepanu märkimisväärselt kõrvale. Käesoleval juhul on olukord aga vastupidine – sõnaline element „JÕULUGALA“ on olemuslikult mitte üksnes vähese eristusvõimega, vaid ilmselgelt eristusvõimetu, ning just sellele sõnale lisatud kujunduslikel elementidel on potentsiaali muuta tervikkaubamärk teenuste päritolu näitavaks (s.o konkreetse isikuga seostatavaks) tähiseks. Seega ei tähenda kaubamärgi „JÕULUGala + kuju“ kasutamine käesoleval juhul sõnalise tähise „JÕULUGALA“ omaniku poolset kasutamist ebaoluliselt modifitseeritud kujul.

Samal ajal peab komisjon asjakohaseks avaldaja toodud paralleeli Tallinna Ringkonnakohtu lahendiga kohtuasjas nr 2-13-45357, kus vaatluse all oli sõnaline kaubamärk „TORUABI“. Osutatud kohtuasjas leidis kohus, et olenemata asjaolust, et kostja oli aastaid kasutanud kombineeritud kaubamärki „Toru Abi KIIRE ABI vajalikul hetkel + kuju“, ei tähendanud see automaatselt sõnamärgi „TORUABI“ kasutamise tulemusena omandatud eristusvõimet. Komisjoni hinnangul on kohtuasja nr 2-13-45357 asjaolud nimetatud osas analoogsed käesoleva asja asjaoludega.

Omanik on tähise „JÕULUGALA“ väidetavalt omandatud eristusvõime tõendamiseks komisjonile esitanud erinevaid materjale, mis kinnitavad asutustele suunatud aastalõpupidude „JÕULUGALA“ toimumist Tallinnas, Saku Suurhallis alates 2014. aastast. Esitatud tõendid hõlmavad üldistatult selliseid materjale nagu tähist „JÕULUGala + kuju“ kandvad ürituste kutsed ja kavad, reklaambännerid, logod ja nende kavandid, laudade ja saaliplaanid, suunaviidad, joogikaardid, üritusi kajastavad Eesti meediaväljaannete artiklid ja pildigaleriid.

Komisjon nõustub avaldajaga, et omaniku esitatud materjalid ei kajasta tegelikkuses mingis relevantses osas tähise „JÕULUGALA“ omandatud eristusvõimet ega tarbija taju nimetatud tähisega seoses. Omanik on iseenesest õigesti leidnud, et selle tõendamist, kas tähis toimib ühe kindla ettevõtja kaupu/teenuseid identifitseerivana, ei saa nõuda näiteks üksnes tarbijauuringu tulemuste põhjal, vaid seda võib järeldada ka muudest esitatud tõenditest neid kogumis hinnates. Komisjon märgib, et eelõeldu ei tähenda samas siiski ka seda, et kui eristusvõime omandamise tõendamiseks ei saa nõuda kindlat liiki tõendeid, näiteks tarbijauuringuid, siis mis tahes muud tõendid (kogumis) alati tõendavad eristusvõime omandamist vms asjaolusid.

Käesoleval juhul kujutavad omaniku esitatud materjalid endast tavapäraseid ürituste korraldamise ja läbiviimisega seonduvaid tegevusi, millega tegelevad põhimõtteliselt kõik analoogseid üritusi korraldavad isikud. Põhjendamatu oleks eeldada, et pelgalt selliste ürituste reklaamimisest, toimumisest jms tulenevalt muutuvad kõik üritustele viitavad eristusvõimetud ja kirjeldavad tähised alati eristusvõimelisteks. Ka Euroopa Liidu Kohtu praktikast tuleneb, et kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõimet ei saa tõendada üksnes kaupade või teenuste müügimahtu puudutava teabe või reklaammaterjali esitamisega ning et ainuüksi asjaolu, et tähist on teatavat aega kasutatud, on ebapiisav selle tõendamiseks, et avalikkus, kellele asjaomased kaubad või teenused on suunatud, tajub tähist kui kaubandusliku päritolu tähist (Euroopa Üldkohtu otsus T-304/16, p 29 ja seal viidatud kohtupraktika). Samuti tuleneb kohtupraktikast, et eristusvõime omandamist kasutamise käigus tuleb

tõendada „kaubamärgi kaubamärgina kasutamise“ tõendamise kaudu, see tähendab tõendada, et sihtrühm identifitseerib kaubamärgiga hõlmatud kaupu või teenuseid seda kaubamärki kasutavalt ettevõtjalt pärinevana (T-304/16, p 30 ja seal viidatud kohtupraktika). Komisjoni hinnangul ei võimalda omaniku käesolevas asjas esitatud tõendid kogumis teha järeldust, et meelelahutusürituste tarbijate või ka muude isikute seas oleks aset leidnud muutus tähise „JÕULUGALA“ tajumisel, millest tulenevalt isikud enam ei taju sõna „JÕULUGALA“ kirjeldava ja mitteeristusvõimelise tähisena, vaid konkreetse isiku (OÜ Broadline) kaubamärgina.

Komisjon ei sea kahtluse alla, et omaniku korraldatud asutuste aastalõpuüritusi võib pidada suurejoonelisteks, sihtgrupiks olevatele asutustele/ettevõtetele atraktiivseiks ning et üritustel on üles astunud nimekad õhtujuhid ja artistid. Komisjon ei pea aga esitatud tõendite põhjal siiski tõenäoliseks, et isegi omaniku korraldatud üritustel vahetult osalenud asutused ja ettevõtted seostaksid tähist „JÕULUGALA“ eksklusiivselt omanikuga (komisjon rõhutab siinkohal, et peab silmas just nimelt vaidluse esemeks olevat sõnalist tähist „JÕULUGALA“ ja mitte kujunduslikku tähist „JÕULUGala + kuju“). Sama võib öelda omaniku üritustel mitte osalenud, kuid omaniku üritustest Eesti meediaväljaannete vahendusel teadlike isikute kohta – puudub igasugune alus eeldada, et nende isikute teadvuses ja tajus oleks sõna „JÕULUGALA“ mitte teatava aastalõpuürituse liiginimetus, vaid konkreetse ettevõtja kaubamärk.

Komisjon märgib, et nagu ka avaldaja välja on toonud (ning millele omanik vastu ei ole vaielnud), kasutavad teisedki isikud Eestis oma ürituste nimetustes tähist „JÕULUGALA“ (näiteks Tervise Arengu Instituut JõuluGala 2018, Happy Dancers Jõulugala, Õpilasliidu valdkondade päev ja jõulugala). See näitab, et tähist „JÕULUGALA“ mitte üksnes ei saa kasutada aastalõpuüritusi kirjeldavana, vaid eri isikud seda reaalselt ka nii kasutavad. Kuigi Euroopa Liidu Kohtu praktikast tulenevalt ei ole mingi tähise tegelikkuses kirjeldavana kasutamine isegi nõutav, vaid piisaks ainuüksi sellisel viisil kasutamise võimalikkusest (C-191/01 P, p 32; C-363/99, p 97; T-405/05, p 63), vähendab see asjaolu komisjoni hinnangul tähisega „JÕULUGALA“ seonduvalt käesoleval juhul veelgi võimalust, et keegi võiks kõnealust tähist pidada eksklusiivselt omaniku kaubamärgiks.

Komisjon nõustub avaldajaga, et tähise „JÕULUGALA“ kirjeldavana kasutamisest annab tunnistust ka omaniku enda tegevus, mis väljendub selles, et muukeelsetele sihtrühmadele on omanik oma üritusi turundanud läbi tähise vastavatesse keeltesse tõlkimise – „CHRISTMAS Gala“, „JOULU Gaala“, „РОЖДЕСТВЕНСКИЙ гала-праздник“. Kuigi kaubamärkide tõlkimine ei ole keelatud, viitab see komisjoni hinnangul käesoleval juhul, et ka omanik ise näeb tähist „JÕULUGALA“ eelkõige teenuse liigile, s.o aasta lõpus, jõulude paiku toimuvale pidulikule üritusele viitavana.

Mis puudutab omaniku viiteid teistele Eestis omandatud eristusvõime alusel registreeritud kaubamärkidele, märgib komisjon esmalt, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale ei ole varasematele kaubamärgiregistreeringutele viitamisel põhimõttelist tähtsust, sest iga kaubamärki tuleb hinnata individuaalselt vastavalt asjakohastele õigusaktidele ja mitte varasema otsustuspraktika põhjal (C-37/03 P, p-d 47-49). Komisjon märgib siinkohal siiski nii palju, et näiteks kaubamärgi „TALLINNA MARATON“ puhul on oluline tähele panna, et selle eristusvõime on järelikult omandatuks peetud just nimelt tervikliku kahesõnalise kombinatsiooniga seoses, mis ei anna aga spordiürituste kontekstis märgi omanikule ainuõigust ainuüksi sõnale „MARATON“ (ega sõnale „TALLINNA“). Samuti, näiteks kaubamärgi „AUGUSTIBLUUS“ puhul võib tõdeda, et kuigi olemuslikult kirjeldav (s.t muusikažanriga *bluus* seotud üritused toimuvad augustikuus), on kõnealusel sõnaühendil siiski ka teatav omapära, mis võis muuta kasutamise tulemusena eristusvõime omandamise n-ö igapäevasõnadega võrreldes hõlpsamaks.

Komisjon ei nõustu täielikult avaldajaga, et omaniku esitatud materjalid alates 2018. aastast toimunud „JÕULUGALA“ ürituste kohta ei ole käesolevas asjas asjassepuutuvad, kuivõrd need jäävad omaniku kaubamärgitaotluse nr M201800507 esitamise kuupäevast 16.05.2018 hilisemasse aega. Nimelt, kuigi KaMS § 9 lg 2 kohaselt on oluline kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime tuvastamine taotluse esitamise kuupäeva seisuga, tuleneb KaMS § 52 lõikest 1 tühistamismenetlustes kohaldatava täiendava tingimusena, et kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud peavad olema olemas olema ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajal. See tähendab käesoleval juhul, et tühistamisavalduse rahuldamise eelduseks on, et omaniku kaubamärk ei olnud omandanud eristusvõimet ka kaubamärgi registreerimise otsuse tegemise ajaks 13.06.2019. Seega ei ole õige, et omaniku tõendid 2018. aasta „JÕULUGALA“ ürituse kohta ei ole asjassepuutuvad, kuna need, olles küll taotluse esitamise kuupäevast hilisemad, on asjakohased kaubamärgi omandatud eristusvõime hindamiseks registreerimise otsuse tegemise kuupäeva seisuga. Samas on õige, et asjassepuutumatud on tõendid alates 2019. aastast toimunud „JÕULUGALA“ ürituste kohta, kuna on ilmne, et kaubamärgi registreerimisest hiljem toimunud üritused ei ole saanud mõjutada tarbijate taju tähisega „JÕULUGALA“ seoses ei taotluse esitamise ega kaubamärgi registreerimise kuupäeva seisuga. Nii või teisiti on komisjon seisukohal, et omaniku materjalid nii taotluse esitamisest kui ka kaubamärgi registreerimisotsusest hilisema aja kohta ei kujuta endast tegelikult ka sisuliselt ja

kvalitatiivselt midagi uut ega enamat perioodi 2014–2017 kohta esitatud materjalidega võrreldes, mille osas komisjon eespool juba leidis, et need ei võimalda teha järeldusi tähisega „JÕULUGALA“ seotud tarbijate taju muutumise kohta.

Kokkuvõtlikult on komisjon seisukohal, et omaniku kaubamärk „JÕULUGALA“ on kaubamärgiregistreeringus nimetatud klassi 41 teenustega seoses olemuslikult eristusvõimetu (KaMS § 9 lg 1 p 2) ja kirjeldav (KaMS § 9 lg 1 p 3) ning kaubamärk ei olnud ka omandanud kasutamise tulemusena eristusvõimet taotluse esitamise kuupäevaks (KaMS § 9 lg 2) ega registreerimise otsuse tegemise kuupäevaks (KaMS § 52 lg 1). Komisjon ei välista, et eristusvõimeline (sh ka olemuslikult) võib olla omaniku kujunduslik kaubamärk „JÕULUGala + kuju“, see ei õigusta aga omaniku ainuõigust sõna(märgi)le „JÕULUGALA“. Eeltoodud asjaoludel kuulub avaldaja tühistamisavaldus rahuldamisele ning omaniku ainuõigus kaubamärgile „JÕULUGALA“ tuleb tunnistada tühiseks.

Komisjon ei pea vajalikuks anda hinnangut, kas omaniku kaubamärgi osas võivad lisaks KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele esineda ka KaMS § 9 lg 1 punktides 4 ja/või 10 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Hinnangu andmine nimetatud asjaoludele ei mõjutaks tühistamisavalduse rahuldamist.

Kooskõlas KaMS § 55 lõikega 1 on tühistamisavalduse rahuldamise ja omaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise tagajärjeks omaniku kaubamärgiregistreeringu nr 56880 lugemine õigustühiseks algusest peale. Kooskõlas KaMS § 51 lõikega 2 kustutab Patendiamet omaniku kaubamärgi registrist, kui käesolev otsus on jõustunud.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 9 lg 1 punktides 2 ja 3 ning § 55 lõikest 1, komisjon

o t s u s t a s:

tühistamisavaldus rahuldada, tunnistada OÜ Broadline ainuõigus kaubamärgile „JÕULUGALA“ (reg nr 56880) tühiseks ning lugeda registreering nr 56880 õigustühiseks algusest peale.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

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

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Sulev Sulsenberg

Heli Laaneots

Margus Tähepõld