

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 556-o

Tallinnas, 30. märtsil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Tanel Kalmet, vaatas 22. märtsi 2007 istungil läbi välismaise juriidilise isiku Harrah's Operating Company, Inc (algselt Park Place Entertainment Corporation; One Harrah's Court, Las Vegas, NV 38119, USA) vaidlustusavalduse Patendiameti 16. novembri 2001 otsuse nr 7/M200100676 kaubamärgi **BALLY'S CASINO** klassides 41 ja 42 registreerimise tühistamiseks ja Patendiametile ettepaneku tegemiseks võtta vastu uus otsus.

I Asjaolud ja menetluse käik

Patendiameti otsus

18. aprillil 2001 esitas OÜ Coriander (reg kood 10711038) Patendiametile taotluse kaubamärgi BALLY'S CASINO registreerimiseks klassides 41 ja 42 nimetatud kaupade suhtes.

16. novembril 2001 võttis Patendiamet vastu otsuse nr 7/M200100676 sõnalise kaubamärgi **BALLY'S CASINO** registreerimise kohta OÜ Coriander nimele klassides 41 ja 42 järgmiselt:

klass nr 41: *meelelahutus; ballide, tantsupidude korraldamine; diskoteenused; esinemiste korraldamine (impessaarioteenused); hasartmängude korraldamine; iludusvõistluste korraldamine; kasiinode seadmestamine (hasartmängud); klubiteenused (meelelahutus või haridus); lõbustus, meelelahutus, ajaviide; vaatamängude, revüüide jne lavastamine, produtseerimine; haridus- või meelelahutusvõistluste korraldamine;*

klass nr 42: *majutus; hotellid, hotellimajutus; hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine.*

Otsuse kohaselt määrati kaubamärgi mittekaitstavaks osaks sõna CASINO. Kaubamärgi registreerimise kohta avaldati teade Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2002.

Vaidlustusavalduse esitaja põhiseisukohad

4. märtsil 2002 esitas välismaine juriidiline isik Park Place Entertainment Corporation (keda esindab volikirja alusel patendivolinik Toom Pungas, OÜ Synest) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) kaebuse (edaspidi nimetatud vaidlustusavaldus) Patendiameti 16. novembri 2001 otsuse nr 7/M200100676 tühistamiseks kaubamärgi BALLY'S CASINO registreerimisasjas. Vaidlustusavaldus on registreeritud numbri all 556.

20. jaanuaril 2005 esitatud teate kohaselt on vaidlustusavalduse esitaja nimi muutunud ja uueks nimeks on Caesars Entertainment, Inc. 17. augustil 2005 teatas vaidlustusavalduse

Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

esitaja Caesars Entertainment, Inc ja Harrah'S Operating Company, Inc ühinemisest, mille kohta esitati apellatsioonikomisjonile juriidiliste isikute ühinemistunnistus koos eestikeelse tõlkega.

5. veebruaril 2003 esitatud selgituste kohaselt on kaubamärgi BALLY'S CASINO registreerimise otsus vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 6, 8 ja 10. Vaidlustusavalduse kohaselt on vaidlustaja kasiinode ja nendega seotud teenuste osas USA-s ja mujal maailmas eriti tuntud, kui mitte tuntuim, tegija, kelle omanduses on USA-s ja mujal registreeritud ja pikka aega kasutusel olnud kaubamärgid BALLY, BALLY'S, BALLY'S CASINO, BALLY MIDWAY, BALLY GRAND, BALLY GAMING, BALLY'S BELLE OF ORLEANS, BALLY BOB, ridamisi suuri kinnistuid, ehitisi ja rajatisi, mis on tähistatud just ülalnimetatud kaubamärkide nime all paljudes maailma riikides ning mis on maailmas laialdaselt tuntud eelkõige tänu rohketele kasiinodele koos ööbimisega eksklusiivsetes hotellides. Arvestades kaubamärkide BALLY ja BALLY'S tuntust maailmas ja Eestis, pidi OÜ Coriander olema teadlik nimetatud kaubamärkidest sisuliselt identse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel identsete teenuste kohta. Selle pärast on Patendiameti otsus ühtlasi vastuolus ka Pariisi Konventsiooni artiklis 6bis sätestatuga. Vaidlustusavalduse esitaja märgib, et kaubamärgi BALLY'S CASINO registreerimine OÜ Coriander nimele Eestis eksitaks tarbijat, kes loomulikult eeldab, et tegemist on ülemaailmselt hästi tuntud kasiinode keti teenusega.

Vaidlustaja selgitab, et firma Park Place Entertainment Corporation on alates 1948-st aastast registreerinud erinevates maades 85 kaubamärki, mis koosnevad ainult tähtede kombinatsioonist BALLY või BALLY'S või milles esineb muu teksti kõrval domineerivana BALLY või BALLY'S. Vaidlustaja on registreerinud vähemalt neli kaubamärki, milles esineb täpselt tähtede BALLY'S CASINO (USA kaubamärgid nr 1973722, 1982255, Louisiana nr 26000297, 26000298).

Analüüsid Eestis registreerimiseks esitatud kaubamärgi semantilist tähendust, leiab vaidlustusavaldus esitaja, et tähtede kombinatsioon BALLY või BALLY'S ei oma eesti keeles mingit semantilist mõtet, sel puudub sisuline tähendus ja ta on vaid väljenduslik sümbol kasiinode teenuste tarbijate jaoks laiemas mõttes. Tegelikult on märk BALLY'S CASINO sihitud otseselt ainult nendele tarbijatele ja toodete levitajatele, kes olgu nad siis Eestist pärit või Soomest laevaga tulnud, teavad hästi USA firma Park Place Entertainment Corporation kaubamärki BALLY'S CASINO ja selle märgiga tähistatud kaupu ja teenuseid.

Kokkuvõtlikult leiab vaidlustaja, et OÜ Coriander on Eestis registreerimiseks esitanud firma Park Place Entertainment Corporation'ile kuuluva, ligi saja kaubamärgi domineeriva osa, kusjuures taotletav sõnaline kaubamärk BALLY'S CASINO esineb identsena mitmes vaidlustaja kaubamärgis.

Vaidlustusavalduse kohaselt kaubamärk BALLY'S on vaidlustaja poolt kasutusel mitmete tuntud hoonete tähistusena USA-s – Las Vegases, New Orleans'is, Indianas, Tunica's, Atlantic City's, Delaware's, aga samuti Austraalias, Uruguais, Kanadas.

Seoses autoriõiguse rikkumisega märgib vaidlustaja, et Google otsing „BALLY'S CASINO + copyright annab umbes 405 tulemust, millest valikuliselt on esitatud kolm, kus on selgelt näha viide nii autorikaitsele kui ka märgile BALLY'S CASINO.

Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamärgid BALLY ja BALLY'S maailmas hästi tuntud (well-known). Nimetatud kaubamärkide publikatsioonid pärinevad aastast 1948, mil need esinevad nii firma reklaamides, firma aasta kokkuvõtetes kui ka turismialastes publikatsioonides. On ilmne, et kaubamärke BALLY ja BALLY'S kasutati ja kasutatakse laialdaselt kindlate teenuste reklaamiks ja nende tutvustamiseks tarbijatele, eriti USA-s. Nimetatu põhjal oli ja on vaieldamatult kaubamärgid BALLY ja BALLY'S kasiino ning hotellikülastajatele ja teistele nimetatud kaubamärgi all tähistatud kaupade tarbijatele ja

levitajatele „hästi tuntud”. Esimese registreeritud kaubamärgi, millel esineb tähtede kombinatsioon BALLY, märk no 505218 omab prioriteeti 12. detsember 1948. Eelnevast tulenevalt on selge, et kaubamärk BALLY’S CASINO on varasema USA üle 50 aasta varem registreeritud ja hästi tuntuks ülestöötatud märgi otsene jälgendus, mis ühtlasi on juba registreerimisel suunatud teatud turusektorile, teatud inimgrupile, eeldades, et nende jaoks ilmselt pidi kaubamärk BALLY’S CASINO olema hästi tuntud juba varem.

Vaidlustaja selgitab, et Eestis on interneti ühendus väga laialdaselt levinud või kättesaadav avalike interneti punktide kaudu. Google otsing BALLY annab umbes 454 000 allikat, otsing BALLY CASINO annab umbes 26 000 tulemust, veidi moonutatud otsing casino + bally annab umbes 71 000 tulemust. Välisreisid on muutunud ülipopulaarseks ning loomulikult lisaks turismifirmade poolt pakutavatele võimalikele kasiinode külastustele, võib asjast huvitatud isik, kes valmistub välissõiduks iseseisvalt, neti vahendusel või muul teel sobivad kasiinod ise. Seega on kasiinodes mängijatele ja potentsiaalsetele kasiinoteenuste tarbijatele märgid BALLY ja BALLY’S CASINO väga hästi kättesaadavad. Vaidlustaja leiab, et Eesti kasiinoteenuseid tarbivate isikute vaheline kommunikatsioon on elav ning loomulikult levib teave tuntud kasiinoteenuste kettidest Eesti vastavate isikute hulgas, mis omakorda soodustab märkide BALLY ja BALLY’S üldtuntuks muutumist Eestis. Võib arvata, et kaubamärgid BALLY ja BALLY’S ning neil põhinev märk BALLY’S CASINO on nimetatud märkidega tähistatud kaupade ja/või teenuste liigi tegelikele ja/või potentsiaalsetele tarbijatele vähemalt tuntud. Ülaltoodud otsingutulemuste hulk tõestab, et vastava ala spetsialistid, kaubamärkidega tähistatud kaupade ja/või teenuste liigiga tegelevad isikud, aga samuti kaubamärkidega tähistatud kaupade ja/või teenuste levitajad aga samuti äriühingud, kes on seotud kasiinoteenuste osutamisega, tunnevad hästi kaubamärke BALLY ja BALLY’S ning neil põhinevat märki BALLY’S CASINO, kuivõrd ettevõtte asutamisel ja selle tegevuse planeerimisel tutvutakse rutiinselt võimalikult kõigi tähelepanu väärivate analoogsete ettevõtetega.

Kokkuvõtlikult võib seega hinnata kaubamärke BALLY ja BALLY’S ning neil põhinevat märki BALLY’S CASINO Eestis üldtuntuks, kuna üldtuntuks tuleb lugeda märk, mis on üldtuntud vähemalt ühes üldsuse vastavas grupis. Antud juhul on analüüsitud märgid üldtuntud vähemalt kahes üldsuse grupis.

Lisaks soovib vaidlustaja eraldi peatuda isikutel, kes on ilma vaidlustaja loata alustanud kaubamärgi BALLY’S CASINO tähistatud kaupade ja/või teenuste levitamist Eestis. Vaidlustaja hinnangul viitab OÜ Coriander otsus registreerida vaidlustajale kuuluv kaubamärk BALLY’S CASINO Eestis nende lootusele saada üldtuntud kaubamärgi registreerimise kaudu lisatulu ilma vastavaid kulutusi tegemata. Taoline käitumine väljendab sisuliselt OÜ Coriander hinnangut nimetatud kaubamärgile, kui üldtuntule Eestis. Ülaltoodu kinnituseks sobib OÜ Coriander veebilehe tekst lingist „Mänguautomaadid”, kus on otseselt öeldud: „...Bally’s Casino mänguautomaatide valikus on esindatud kahe maailma suurema tootja, BALLY ja IGT kõige populaarsemad mängud...”. Toodud tekstikatte tõestab ühtlasi OÜ Coriander käitumise pahauskust, kuna on selge, et nad oli hästi kursis firma Park Place Entertainment Corporationi tegevusega ja neile kuuluvate kaubamärkidega, mis põhinevad tähekombinatsioonidel BALLY, BALLY’S, aga samuti konkreetsetel märgil BALLY’S CASINO.

Seoses kaubamärgi kasutamise kestuse, ulatuse ja geograafilise piirkonnaga väidab vaidlustaja, et kaubamärk BALLY’S CASINO on olulises osas kaitstud ja kasutusel 1948-st aastast, peamiselt USA-s ja Euroopas. Arvestades ülalnimetatud ja lisades toodud dokumente on selge, et käsitletava kaubamärgi kasutamise kestus on selle märgiga kaitstava valdkonna sees pikaajaline ja laiaulatuslik. Vaidlustaja väidab, et firma on oma kaubamärgi tutvustamist teostanud väga pika aja jooksul ja laialdaseks, mida kinnitavad Park Place Entertainment Corporationi abisekretäri Marc Claitoni vande all antud tunnistus ja Google otsingud.

Kaubamärgi reklaam haarab lisaks trükistele ja internetile veebilehekülgedele ka maailma kõige prestiižikamaid spordivõistlusi. Tunnistuse kohaselt on firma kaitsnud ligi 100 kaubamärki, mis sisaldavad domineerivana tähekombinatsiooni BALLY või BALLY'S. Lisaks USA-le on nimetatud kaubamärgid registreeritud Austraalias, Austrias, Beneluxi maades, Kanadas, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Irimaal, Norras, Rootsis, Inglismaal, Šveitsis, Koreas, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja muude Aafrika riikides. Seega on vaidlustaja kaubamärgid kaitstud kõikjal, kus kasiinod ja vastavad teenused on levinud. Vaidlustusavalduse järgi on tema kaubamärgid väga hinnalised, nende väärtuseks on summa, mis ületab 1 miljardi USD.

Taotleja põhiseisukohad

Kaubamärgitaotleja 4. veebruari 2005 kirjalikus vastuses (nr AP -04/06) teatab taotleja, et ta vaidleb vaidlustusavalduses toodud seisukohtade vastu ning kaubamärgi registreerimine OÜ Coriander nimele klassides 41 ja 42 on kooskõlas kaubamärgiseaduse ja rahvusvahelise õiguse normidega. Taotleja märgib, et kaebust esitades on Park Place näidanud üles soovi saada Eesti kasiinoturul monopoolset õigust sõnale BALLY'S, omamata Eestis registreeritud kaubamärki. Ka ei omata Madridi kokkuleppe alusel registreeritud kaubamärke ega Euroopa Ühenduse kaubamärke või kaubamärgitaotlusi. USA-s on enamik Park Place poolt esitatud kaubamärke BALLY või BALLY'S registreeritud teise omaniku nimele või kustutatud registrist.

Tuginedes Tööstusomandi Kaitse Pariisi Konventsiooni artiklile 6^{bis} ja TRIPS-leppe artiklile 16 leiab taotleja, et vaidlustusavalduse esitaja väited on põhjendamata ja tõendamata. Vaidlustusavaldusele pole lisatud tõendeid, mis tõendaks kaubamärgi BALLY'S üldtuntust Eestis ja selle pahauskset kasutamist. Vastusele oli lisatud väljavõtted USA patentide ja kaubamärkide ameti andmebaasist kaubamärkide BALLY'S ja BALLY kohta.

17. mail 2005 esitasid OÜ Coriander ja OÜ Cityclub (reg nr 10963395) apellatsioonikomisjonile 30. märtsil 2005 sõlmitud kaubamärgi loovutamise akti, mille kohaselt on kaubamärgist BALLY'S CASINO tulenevad õigused üle antud OÜ-le Cityclub. Avaldajad paluvad taotlejaks lugeda õiguste omandaja, so OÜ Cityclub. Patendiameti andmebaasist nähtuvalt on Patendiamet registreerinud õiguste üleandmise ja kaubamärgi BALLY'S CASINO taotlejaks on märgitud OÜ Cityclub.

Vaidlustusavalduse esitaja täiendavad seisukohad

Vastuseks taotleja seisukohtadele märgib vaidlustusavalduse esitaja 13. mail 2005, et taotleja ei ole sisuliselt vastanud vaidlustusavalduse ühelegi punktile. Taotleja ei ole esitanud ühtegi vastuväidet vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade suhtes tema pahausksuse kohta. Vaidlustaja ei soovi Eesti kasiinoturul saada monopoolseid õigusi, vaid piirdub Eesti kaubamärgiseadusega (vana) temale antud õiguste tagamise nõudega. Taotleja esitatud väljavõtete kohta selgitab vaidlustaja, et 5. veebruaril 2003 esitatud tõendusmaterjali lisas 5 on esitatud loend firma Park Place kaubamärkide taotlustest ja registreeringutest üle maailma, kus on lk 9 märgitud, et USA kaubamärkide registreeringud nr 1904615 ja 1870035 on kaubamärkide omanik vabatahtlikult tagasi võtnud. Teiste omanike nimele registreeritud tähiste nr 1552562 ja 1870035 osas märgib vaidlustaja, et tema nimi on vahepeal muutunud. Uus nimi on Caesars Entertainment, Inc, st taotleja poolt viidatud USA registreeringute 1552562 ja 2377709 omaniku nimi.

Vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad

Lõplikes seisukohtades on vaidlustusavalduse esitaja jäänud varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustaja nimele on registreeritud vähemalt neli kaubamärki, milles esineb täpselt tähtede kombinatsioon BALLY'S CASINO. Arvestades kaubamärkide BALLY, BALLY'S ja BALLY'S CASINO tuntust maailmas ja Eestis, pidi taotleja olema teadlik nimetatud kaubamärkidest sisuliselt identse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel identsete teenuste kohta. OÜ Coriander on esitanud registreerimistaotluse pahauskselt, millega on rikutud KaMS § 8 lg 1 p 10 sätteid.

Vaidlustusavalduse esitaja on jätkuvalt seisukohal, et Patendiameti otsus on vastuolus Pariisi Konventsiooni artikliga 6^{bis} ja TRIPS-leppe punktis 16.3 sätestatuga. Klassides 41 ja 42 tähistatud kaupade ja/või teenuste liigiga Eestis tegelevad isikud, aga samuti kasiinoteenuseid osutavad äriühingud tunnevad hästi kaubamärke BALLY, BALLY'S ja neil põhinevat märki BALLY'S CASINO.

Neil ja eelnevalt toodud põhjendustel palub vaidlustusavalduse esitaja Patendiameti otsuse tühistada.

Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised tõendid ja materjalid:

- OÜ Coriander poolt Patendiametile 18. aprillil 2001 esitatud kaubamärgi BALLY'S CASINO registreerimise avaldus (1. lehel);
- Patendiameti 18. aprilli 2001 otsus nr 7/M200100676 kaubamärgi BALLY'S CASINO registreerimise kohta (1. lehel);
- Patendivolinik Toom Pungasele 1. märtsil 2001 välja antud volikirj (1. lehel);
- Patendivolinik Toom Pungase teade vaidlustusavalduse esitaja nime muutuse kohta koos volikirjadega (3. lehel);
- Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 1/2002 (2. lehel);
- Google otsingu tulemused 17. jaanuarist ja 22. jaanuarist 2003 (8. lehel);
- Reklaammaterjal Bally's Casino & Hotel Strikes Gold (2- lehel);
- Interneti väljavõte Bally's Casino Hotels kohta 22. jaanuarist 2003 (3. lehel);
- Pariisi Konventsiooni 1967. aastal Stockholmis täiendatud sõnastuse tõlge (4. lehel);
- Märkide tuntuse ekspertiisi protseduuri väljavõte;
- Vaidlustusavalduse esitaja abisekretär Marc Claitoni kirjalik tunnistus koos tõlkega (6. lehel);
- Tõendid vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide üldtuntuse kohta, vaidlustusavalduse esitajat ja tema kaubamärke tutvustavad ja reklaammaterjalid, vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide loetelu, väljavõtted interneti lehel www.ballvs.ee;
- Tõendid Park Place Entertainment Inc nimemuutuse ja juriidiliste isikute Harrah's Operating Company ning Caesars Entertainment Inc ühinemise kohta;
- Maksekorralduste koopiad (riigilõiv, 2. lehel);
- Väljavõte WIPO käsiraamatust (2. lehel).

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja esindaja esitas oma lõplikud seisukohad apellatsioonikomisjonile 26. juunil 2006 (vastus nr AP-04/06-3), milles taotleja jätkuvalt vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ja palub

jätta selle rahuldamata. Taotleja märgib, et enamus vaidlustusavalduse lisa tabelis olevatest kaubamärkidest on registreeritud kaubaklassides, mitte teenindusmärgina, milleks on vaidlustatud kaubamärk.

Rootsis on registreeritud 9 kaubamärki, mis sisaldavad sõna BALLY. Neist ainult 2 kuuluvad uuele omanikule Harrah's Operating Company. Sõna BALLY on registreeritud lisaks klassile 9 veel klassis 41 meelelahutusteenustele ja BALLY MIDWAY klassis 28. Need kaubamärgid on toodud vaidlustusavalduse lisa 1 esitatud tabelis. Saksamaal registreeritud kaubamärkidest, mis sisaldavad sõna BALLY, kuulub vaidlustusavalduse esitajale 2. Seega esinevad sõnad BALLY ja BALLY'S ka teiste ettevõtete poolt registreeritud kaubamärkidel.

Taotleja märgib, et lühiajaliselt on kaubamärkide BALLY omanik ja vaidlustusavalduse esitaja kolm korda vahetunud. Esitatud ei ole viimase kaubamärkide omaniku volikirja ega seletust, milline seos on algmaterjali (Lisa 1) ja uue volikirja alusel uuel omanikul.

Taotleja leiab, et sõna BALLY'S ei ole saavutanud Eestis üldtuntust. Üldtuntust ei tõenda lisades 1 ja 2 esitatud inglisekeelsed materjalid. Apostilliga kinnitatud vande all antud tunnistuses, mida on peetud kaubamärkide BALLY ja BALLY'S üldtuntuse peamiseks tõestuseks märgitakse, et Eestis käis Ühendriikides 1999 aastal 6497 ja 2000. aastal 6745 inimest. Kuidagi ei saa uskuda, et neist üle 5% pöörasid tähelepanu kasiinode reklaamidele ja olid kasiinode potentsiaalsed külastajad.

Kaubamärgitaotluse prioriteet on 18. aprillist 2001 ja lisa 2 toodud interneti väljatrükiid aastast 2003, seega hilisemad ja enamik nendest pole asjakohased. Üldtuntuse sätte kohaldamiseks on vajalik ka vastavate üldtuntust tõendavate tõendite olemasolu. Vaidlustusavalduses sisalduv seisukoht üldtuntuse kohta on põhjendamata ning argumendid tõestamata. Ka Patendiamet ei ole lugenud kaubamärki BALLY'S CASINO üldtuntuks.

KaMS § 8 lg 1 p 6 kohaldamise osas leiab taotleja, et BALLY'S kasutamine kinnistute nimetusena ei ole tõendatud. Kinnistu nimetuse puhul puudub dokument, mis näitab konkreetse kinnistu täielikku nimetust, asukohta, kinnistu omanike nimesid ja kinnistu nimetuse sidet antud kaubamärgiga. Mis kuupäeval dokument on välja antud, allkirjad, jne. Kaubamärkide reklaam USA-s on omaette äri.

Vastuseks autoriõiguse rikkumisele selgitab taotleja, et USA-s kehtiv autoriõigus erineb osati Eestis kehtivast autoriõigusest. Selleks, et määrata autoriõigusega kaitstud teost või selle nimetust, tuleb esitada teos originaalis ja selle tõlge, kus on ära toodud teose autor, teose omanik ja teose avalikustamise kuupäev, või näiteks kunstniku visandid. Ilma neid andmeid omamata ei saa tuvastada autoriõigusega seotud teoseid või nende nimetusi. Autoriõigusele viidates tuleb esitada dokument, mis tõestab, et omatakse autoriõigust, millel on toodud konkreetne teos, teose autor.

Samuti ei ole alust KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaldamiseks. Ostes tegevuse alustamisel kasiino tarbeks mänguautomaate sai määravaks Saksamaal Hannoveris asuva Bally Gaming International GmbH pakkumine. Neilt osteti valdav enamus mänguautomaate ning saadi suur (15%) allahindlus tingimusel, et kasutatakse nime BALLY'S CASINO. Eelpool nimetatud tehing oli määrav kasutamaks nime BALLY'S CASINO. Kasiino on oma tegevusega vaieldamatult kaasa aidanud BALLY mänguautomaatide müügile. Kasiinole Eesti Vabariigis nime BALLY'S CASINO registreerides ei ilmnenu mingeid vastunäidustusi. Oma kodulehel www.ballys.ee lingis „Mänguautomaadid” on taotleja ka märkinud, et „...Bally's Casino mänguautomaatide valikus on esindatud kahe maailma suurima tootja, Bally ja ITG kõige populaarsemad mängud...”. See tähendab, et taotleja pidas silmas Saksa ettevõtet „Bally Gaming International GmbH”, kes tegeleb mänguautomaatide väljatöötamise ja turustamisega. Tekst ei tõenda kuidagi taotleja käitumist pahauskselt, kuna siit ilmneb, et nad teadsid Euroopa firmat „Bally Gaming International GmbH”, mitte firma Harrah's Operating

Company, Inc. tegevust kasiinoalaste teenuste osutamisel ja neile kuuluvaid mujal maailmas registreeritud kaubamärke.

Lähtudes eeltoodust leiab taotleja, et vaidlustusavaldus on alusetu ning Patendiameti otsus registreerimise kohta on seaduslik ja põhjendatud.

Taotleja vastustele on lisatud järgmised tõendid ja materjalid:

- Kaubamärgi loovutamise akt 30. märtsist 2005 koos riigilõivu kviitungiga (2. lehel);
- Väljavõte Ameerika Patendiameti andmebaasist TESS (4. lehel);
- Patendivolinik Ott Moorlatile 26. juunil 2002 ja 1. märtsil 2005 välja antud volikiri koos teatega esindamise kohta (3. lehel);
- OÜ Cityclub registriandmete väljatrükk seisuga 23. veebruar 2005;
- OÜ Cityclub 19. jaanuari 2005 volitus koos tõlkega (2. lehel).

Asja suulisel arutamisel 22. märtsil 2007 jäid vaidlustusavalduse esitaja ja taotleja kirjalikult esitatud seisukohtade juurde.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse esitaja seisukohtade ja taotleja vastuväidetega, hinnates esitatud tõendeid kogumis ning vastastikusel seoses, leiab järgmist:

Alates 1. maist 2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Apellatsioonimenetluses on vaidlustusavalduse esitaja leidnud, et kaubamärgi BALLY'S CASINO registreerimine on vastuolus Patendiameti 16. novembri 2001 otsuse vastuvõtmise ajal kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-ga 6, 8 ja 10 ning Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (edaspidi Pariisi konventsioon) artikliga 6bis. Apellatsioonikomisjonis 22. märtsil 2007 toimunud vaidlustusavalduse läbivaatamisel selgitas vaidlustaja, et ta nõue piirdub KaMS § 8 lg 1 punktiga 10 ja Pariisi konventsiooni artikliga 6bis. Sellest tulenevalt ei analüüsi apellatsioonikomisjon Patendiameti otsuse seaduslikkust KaMS § 8 lg 1 p 6 ja 8 alusel.

Vaidlustusavalduse kohaselt on kaubamärgi BALLY'S CASINO registreerimine on vastuolus vaidlustusavalduse esitaja üldtuntud kaubamärkidega BALLY'S (reg nr 1515843), BALLY'S (reg nr 1523910), BALLY (reg nr 1552562), Bally (reg nr 2377709) BALLY'S (reg nr 1581959), BALLY'S CASINO LAKESHORE RESORT NEW ORLEANS LOUISIANA (kujundmärk, reg nr 1982255) ja BALLY'S CASINO LAKESHORE RESORT (reg nr 1973722).

Asja suulise arutamise käigus selgitas vaidlustusavalduse esitaja esindaja, et nende hinnangul on üldtuntud kõik vaidlustusavalduses esitatud kaubamärgid.

Pariisi konventsiooni artikkel 6bis lg 1 kohaselt liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Pariisi konventsioon ja kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise ajal kehtinud KaMS ei sätestanud kaubamärgi üldtuntuse kriteeriume, kuid apellatsioonikomisjoni hinnangul saab üldtuntuse tuvastamisel lähtuda tööstusomandialases õiguskirjanduses väljendatud seisukohtadest ja alates 1. maist 2004 jõustunud KaMS-is sätestatud nõuetest, kuna uue KaMS-i kehtestamisel ei hinnatud ümber märkide üldtuntuse tuvastamise põhimõtteid.

Käesoleval ajal kehtiva KaMS § 7 lg 3 kohaselt üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas äri sektoris, kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut, registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides ja hinnangulist väärtust. Samadest põhimõtetest lähtutakse vaidlustusavalduse esitaja viidatud WIPO soovitusetes.

Apellatsioonikomisjon ei pea esitatud argumentide alusel võimalikuks vaidlustaja nimetatud kaubamärke Pariisi konventsiooni artikkel 6*bis* mõistes üldtuntuks lugeda. Täpsemalt, apellatsioonikomisjonile esitatud tõendid ei kinnita, et vaidlustusavalduses nimetatud kaubamärgid olid Eestis üldtuntud kaubamärgitaotluse esitamise ajal 18. aprillil 2001.

Vaidlustusavaldusele on lisatud arvukalt tõendeid, millest nähtub, et vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja neid kasutatakse sellel territooriumil kasiino- ja hotelliteenuste valdkonnas. Lisaks on vaidlustaja lisanud ülevaate kaubamärkide kasutamise ja nende väärtuse kohta, väljavõtteid interneti otsingusüsteemidest ja loetelu riikidest, kus kohas on tema kaubamärgid registreeritud.

Esitatud tõenditest järeldub, et vaidlustaja kasutab kaubamärke teistes riikides ja peaauglikult USA-s ja et nende kasutamine võib-olla üsna laialdane. Samas ei tõenda esitatud dokumendid, et kaubamärke oleks kasutatud teenuste või toodete tähistamiseks Eestis. Niisamuti pole vaidlustusavalduses selgitatud ja esitatud tõenditest ei selgu, milline on kaubamärkide tuntuse aste Eestis ja kuidas see on tekkinud, samuti seda, mis ajast alates on tähised üldtuntuse omandanud. Asja arutamisel selgitas vaidlustusavalduse esitaja, et tema märkide üldtuntus tuleneb tähiste üldtuntusest USA-s ja nende kasutamisest ning nende registreerimisest teistes riikides. Selline väide ei rajane seadusel ja on vastuolus ka vaidlustaja enda viidatud WIPO soovitustega.

Apellatsioonikomisjoni hinnangul asjaolu, et kaubamärk võib olla mõnes teises riigis üldtuntud ja mitmes riigis registreeritud, võib geograafilise leviku kontekstis omada teatud määral tähtsust üldtuntuse hindamisel Eestis, kuid ainuüksi sellest ei järeldu siiski, et tähised on üldtuntud ka siinsel territooriumil. Kuidas kaubamärgi kasutamine ja tuntus USA-s toob kaasa tähise üldtuntuse Eesti tarbijate seas ja vastavas äri sektoris, vaidlustaja tõendanud ega selgitanud ei ole. Apellatsioonikomisjon ei nõustu vaidlustaja väitega, et tema kaubamärgid on Eestis omandanud üldtuntuse inimeste reisimisvõimaluste avanemisega ja seoses sellega, et üheks reisisihtpunktiks võib olla ka USA. Seejuures võtab apellatsioonikomisjon arvesse, et vaidlustusavalduse esitaja ei ole Eestis tegutsenud ega kaubamärgiga tähistatud teenuseid siinsel turul ise või teiste isikute kaudu osutanud, mis vähendab kaubamärkide üldtuntuse kujunemise tõenäosust.

Vaidlustaja esitatud interneti otsingusüsteemi väljavõtteid ei saa arvestada üldtuntuse tõendamisel ainuüksi seepärast, et need pärinevad 2003. aastast ja ei tõenda vaidlustaja tähiste üldtuntust taotleja kaubamärgitaotluse esitamise ajal (2001. aastal). Asjaomase tõendina võiks olla vaadeldav näiteks vaidlustaja kaubamärkide üldtuntuse uuring Eestis, kuid sellist tõendit pole apellatsioonikomisjonile esitatud.

Neil kaalutlustel apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse esitaja kaubamärke Eestis Pariisi konventsiooni artikkel 6*bis* mõistes üldtuntuks ei loe.

Järgnevalt analüüsib apellatsioonikomisjon kaubamärgi BALLY'S CASINO registreerimistaotluse pahauskse esitamise väidet.

KaMS § 8 lg 1 p 10 kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva kaubamärgiga, kui registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt.

Osundatud sätte kohaldamiseks peavad olema täidetud järgmised eeldused: kaubamärgid on identsed, tähised on registreeritud teises riigis, tähised on kasutusel, registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt.

Esitatud tõendite põhjal ei saa olla tõsist vaidlust selles, et vaidlustusavalduses nimetatud kaubamärgid on registreeritud USA-s (mida lisaks esitatud tõenditele on võimalik kontrollida USA patente ja kaubamärkide ameti kodulehelt www.uspto.org) ja seal kasutusel. Samuti ei ole pooled tõstatanud kaubamärkide identsuse küsimust.

Pooled vaidlevad selle üle, kas kaubamärgi BALLY'S CASINO registreerimistaotlus on esitatud pahauskselt.

KaMS § 8 lg 1 punktis 10 seostatakse pahausksust teises riigis registreeritud ja seal kasutusel oleva identse kaubamärgi olemasoluga. Apellatsioonikomisjoni hinnangul on kõige üldisemalt kaubamärgi registreerimistaotluse pahauskse esitamisega tegemist siis, kui isik teab või peab teadma, et identsest kaubamärgist tulenevad õigused kuuluvad välisriigis teisele isikule (kaubamärk on registreeritud teise isiku nimele) ja sellele vaatamata taotleb isik kaubamärgi registreerimist enda nimele sooviga ebaausalt ära kasutada teises riigis registreeritud kaubamärgi mainet (nt turueelise saavutamiseks), takistada või ennetada õiguspäraste kaubamärkide omanike kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste sisenemist turule, kavatsusega tähis hiljem varasema tähise omanikule võõrandada, vms. Vaadeldava sätte eesmärk on kaitsta seaduslikult registreeritud ja kasutusel olevate kaubamärkide omanikke nende õiguste kahjustamise eest.

Vaidlustaja leiab, et OÜ Coriander otsus registreerida kaubamärk BALLY'S CASINO Eestis viitab nende lootusele saada ebaausalt ning seadusetult lisatulu vaidlustaja kaubamärkide arvel ilma vastavaid kulutusi tegemata. Vaidlustaja leiab, et taotleja pahausksust tõendab viimase veebilehel olev tekst, kus on otse öeldud, et „...Bally's Casino mänguautomaatide valikus on esindatud kahe maailma suurema tootja, BALLY ja IGT kõige populaarsemad mängud...”. Toodud tekstikatte tõestab ühtlasi OÜ Coriander käitumise pahausksust, kuna on selge, et nad oli hästi kursis firma Park Place Entertainment Corporationi tegevusega ja neile kuuluvate kaubamärkidega, mis põhinevad tähe kombinatsioonidel BALLY, BALLY'S, aga samuti konkreetsel märgil BALLY'S CASINO.”

Lisaks on vaidlustaja rõhutanud, et sõnalistel märkidel BALLY ja BALLY'S puudub Eesti keeles mingi tähendus ja selle juhuslik, mitte teadlik valik on välistatud. Seega võib väita, et OÜ Coriander on nimetatud registreerimistaotluse esitanud pahauskselt.

Taotleja on vastuseks vaidlustusavalduse esitajale selgitanud, et:

„Ostes tegevuse alustamisel kasiino tarbeks mänguautomaate sai määravaks Saksamaal Hannoveris asuva Bally Gaming International GmbH pakkumine. Neilt osteti valdav enamus mänguautomaate ning saadi suur (15%) allahindlus tingimusel, et kasutatakse nime BALLY'S CASINO. Eelpool nimetatud tehing oli määrav kasutamaks nime BALLY'S CASINO. Kasiino on oma tegevusega vaieldamatult kaasa aidanud BALLY mänguautomaatide müügil. Kasiinole Eesti Vabariigis nime BALLY'S CASINO registreerides ei ilmnunud mingeid vastunäidustusi. Oma kodulehel www.ballys.ee lingis 'Mänguautomaadid' on taotleja ka märkinud, et „...Bally's Casino mänguautomaatide valikus on esindatud kahe maailma suurima tootja, Bally ja ITG kõige populaarsemad mängud...”. See tähendab, et taotleja pidas silmas Saksa ettevõtet „Bally Gaming International GmbH”, kes tegeleb

mänguautomaatide väljatöötamise ja turustamisega. Tekst ei tõenda kuidagi taotleja käitumist pahauskselt, kuna siit ilmneb, et nad teadsid Euroopa firmat „Bally Gaming International GmbH”, mitte firma Harrah’s Operating Company, Inc. tegevust kasiinoalaste teenuste osutamisel ja neile kuuluvaid mujal maailmas registreeritud kaubamärke.”

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et sõnal BALLY puudub eesti keeles tähendus ja sõna juhuslik ja mitteteadlik valik on pigem ebatõenäoline. Samas eeltoodust nähtuvalt ei olegi taotleja väitnud, et ta on sõna BALLY ise välja mõelnud. Taotleja selgituse kohaselt on ta kaubamärgi valikul lähtunud Saksa firma Bally Gaming International GmbH nimest, kes tegeleb mänguautomaatide väljatöötamise ja turustamisega ja kelle käest mänguautomaadid osteti. Vastupidist ei ole vaidlustusavalduse esitaja tõendanud. Samuti ei ole vaidlustaja ümber lükanud taotleja väidet, et tema kodulehel viidatud mänguautomaatide tootja all pidas taotleja silmas just Saksa tootjat. Vaidlust ei ole selle üle, et taotleja võis mänguautomaadid tarnida just sellelt ettevõtjalt.

Kaubamärgi registreerimise taotluse pahauskse esitamise tõendamise kohustus lasub vaidlustusavalduse esitajal (Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 44 lg 1 p 4 ja lg 3 p 3). Seadus ei võimalda eeldada pahausksust pelgalt seetõttu, et kaubamärgid on identsed või äravahetamiseni sarnased. Sestap on vaidlustusavalduse esitaja kohustatud põhjendama ja esitama tõendid, millest üheselt nähtuks, et taotleja teadis või pidi teadma USA ettevõtja registreeritud kaubamärkidest, nende kasutamisest ja et taotleja esitas kaubamärgi BALLY’S CASINO registreerimise taotluse sooviga ebaausalt ära kasutada teises riigis registreeritud kaubamärgi mainet, takistada või ennetada õiguspäraste kaubamärkide omanike kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenuste sisenemist turule või kavatsusega tähis hiljem varasema märgi omanikule võõrandada, vms. Vaidlustaja on küll leidnud, et taotleja eesmärgiks on ära kasutada tema mainet, kuid vaidlustusavaldusele lisatud materjalid seda apellatsioonikomisjoni hinnangul veenvalt ei kinnita. Küll aga nähtub asja materjalidest, et taotleja on kaubamärki BALLY’S CASINO alates 2001. aastast realselt kasutanud, mida üldjuhul ei teeks isik, kellel kaubamärgi registreerimisel on kaubamärgi „õigele omanikule” mahamüümise vms kavatsused. Arvesse tuleb võtta sedagi, et kaubamärgid BALLY ja BALLY’S ei kuulunud mitte Saksa ettevõtjale, kellega taotleja oli lepingulises suhtes, vaid USA-s tegutsevale vaidlustusavalduse esitajale. Pealegi, kaubamärgi taotluse esitamisel ei ole taotleja kohustatud eelnevalt kontrollima, kas samasugune kaubamärk on mõnes riigis registreeritud teise isiku nimele.

Asja suulisel arutamisel märkis vaidlustaja, et Bally Gaming International GmbH tegutseb vaidlustajaga sõlmitud litsentsilepingu alusel. Selle väite toesust ei ole apellatsioonikomisjonil aga võimalik kontrollida, kuna vaidlustaja ei ole lepingut asja materjalide juurde esitanud viidates lepingu konfidentsiaalsusele ja soovimatusele tutvustada lepingut taotlejale. Seetõttu pole apellatsioonikomisjonil võimalik kontrollida, kas väidetav litsentsileping eksisteerib ega hinnata seda kogumis teiste asjas kogutud tõenditega. Apellatsioonikomisjon saab otsuse rajada siiski ainult asjas kogutud tõenditele ja menetluses kindlakstehtud asjaoludele (TÕAS § 59 lg 3 ja 4). Asjaolust, et vaidlustaja ei ole pidanud võimalikuks tõendada tema ja Bally Gaming International GmbH vahelisi väidetavaid lepingulisi suhteid isegi käesolevas vaidluses, saab järeldada muuhulgas seda, et tõenäoliselt ei teadnud sellistest suhetest ka taotleja.

Kõike eelnevat kokkuvõttes leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärgi BALLY’S CASINO registreerimistaotluse pahauskne esitamine pole tõendatud ning Patendiameti 16. novembri 2001 otsus nr 7/M200100676 ei ole vastuolus KaMS § 8 lg 1 punktiga 10.

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6bis, TÕAS § 61 ning kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 10, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

jätta Harrah's Operating Company, Inc vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

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

Allkirjad:

P. Lello

S. Sulsenberg

T. Kalmet