

**JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1341-o


Tallinnas 30. augustil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Gilmar S.P.A. IT, (esindaja volikirja alusel patendivolinikud Villu Pavelts) vaidlustusavalduse kaubamärgi „NORTH ICE” (taotlus nr M200901102, esitamise kuupäev 01.05.2004) registreerimise vastu Erätukku Oy, FI nimele klassides 18 (nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid, reisikastid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad, hobuseriistad ja sadulsepatooted; kõik välitingimustes kasutamiseks) ja 25 (rõivad, jalatsid, peakatted; kõik välitingimustes kasutamiseks).

Asjaolud ja menetluse käik

1) 01.08.2011 esitas Gilmar S.P.A. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgile „NORTH ICE” (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Erätukku Oy (edaspidi taotleja; esindaja patendivolinik Anneli Kang) nimele. Teade õiguskaitses andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2011 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlustusavaldus registreeriti 12.08.2011 komisjoni menetluses nr 1341 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustajale kuuluvad muuhulgas järgmised varasemad kaubamärgid (lisa 2):

ICE ICE ICEBERG	Rahvusvahelise registreeringu nr 0797538, prioriteedikuupäev 22.11.2002, kaitstud klassides 18 (<i>Leather and imitation leather, goods made thereof not included in other classes; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols for men, women and children</i>) ja 25 (<i>Clothing, footwear, headgear, for men, women and children</i>)
	Registreeringu nr 12875, prioriteedikuupäev 08.03.1988, kaitstud klassides 3 (pleegitusained ja teised pesupesemisained; puhastus-, poleerimis-, küürimis- ja lihvimisained; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetika-, juukse- ja hooldusvahendid, hambapastad), 9 (teadus-, merendus-, vaatlus-, elektri-, fotograafia-, kino-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontroll- (järelevalve-), pääste- ja õppevahendid ning -aparatuur; heli või kujutiste salvestamise, edastamise või taasesituse aparatuur; magnetandmekandjad, salvestuskettad; müügiautomaadid ning mehhanismid müntidega töötavale aparatuuridele; kassaaparaadid, kalkulaatorid, andmetöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutusseadmed), 14 (väärismetallid ning nende sulamid ja väärismetallidest valmistatud või nendega kaetud kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; kellad ja kronomeetrid), 18 (nahk ja tehisnahk ning

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

nendest materjalidest valmistatud kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; loomanahad; reisikohvrid ja reisikotid; vihmavarjud, päevavarjud ja jalutuskepid; rakmed ja sadulsepakaubad) ja 28 (mängud ja mänguasjad).
--

Seega on vaidlustaja kaubamärgid „ICE ICE ICEBERG“ ja „SPORT ICE + kuju“ varasemad (edaspidi ka vaidlustaja kaubamärgid) kui vaidlustatud kaubamärk. Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus vaidlustatud kaubamärgile, kuna nimetatud tähise osas esineb kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu: *õiguskaitset ei saa tähis, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.*

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL, [1995], p 23). Vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97 CANON, [1998], p 17). Samuti on Euroopa esimese astme kohus 14.07.2005 otsuses nr T-312/03 (SELENIUM) kinnitanud OHIM-i Apellatsioonikoja järeldusi sellest, et juhul kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest, kui ka kujunduslikust elemendist, tuleb esimest pidada viimatinimetatust põhimõtteliselt eristusvõimelisemaks, kuna tavatarbijal on lihtsam viidata kaupadele kasutades nende nime, mitte aga kirjeldades kaubamärgi kujundust.

Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnaühendist NORTH ICE, millel tervikuna otsene tähendus rõivaste ja jalatsite osas puudub. Siiski on oluline märkida, et tähise esimene sõna NORTH tähendab „Inglise - eesti sõnaraamatu“ kohaselt *põhi, põhjakaar, põhjapoolne* jne (lisa 3). Suure tõenäosusega teab antud tähendust ka oluline osa Eesti asjaomasest tarbijaskonnast, kuna põhjasuuna tähistamiseks kasutatakse ka Eestis sageli nimetatud sõnale väga sarnast sõna NORD. Sõna NORD on ara toodud ka „Eesti keele seletavas sõnaraamatus“ (lisa 4). Sellele tuginedes saab leida, et sõna NORTH on asjaomaste kaupade osas tajutav viitena sellele, et tegemist on põhjamaisesse kliimasse sobivate riietusesemetega / põhjamaisesse kliimasse mõeldud tooterühmaga. Arvestades, et inglise keele baassõnavarasse kuulub ka sõna ICE, ei saa olla kahtlust selles, et oluline osa Eesti tarbijaskonnast teab ka selle sõna tähendust. Kuna sõna ICE („jää“) riietusesemete ja jalatsite omadusi otseselt ei kirjelda, ehkki viitab samuti kaudselt põhjamaisusele, ja kuna just sellele sõnale on liidetud kaubamärgi esimene sõna NORTH, ei ole kahtlust selles, et just sõna ICE moodustab vaidlustatava tähise keskse, domineeriva ja eristusvõimelise elemendi. Just sõna ICE annab taotleja kaupadele nime ning vaidlustatud kaubamärgile põhitähenduse „põhjamaine jää“ või „põhjamaisesse kliimasse mõeldud tooterühm nimega ICE“.

Samadele järeldusele (itaalia tarbijate osas) on jõudnud ka OHIM-i apellatsioonikoda oma otsuses nr R 1238/2007-4 (NORTH ICE v. ICE) leides, et *tarbijad teavad inglise keele baassõnavarasse kuuluvat sõna NORTH ja seostavad seda riietusesemete ja nende juurde kuuluva osas külmaga. Seda enam, et vaidlustatava tähise kaupade loetelu on piiratud välitingimustes kasutatavate esemetega. Järelikult mõistavad itaalia tarbijad sõna NORTH sõna ICE geograafilise määratlusena, mis seeläbi mõjub*

süntaktiliselt sõnaühendi põhiterminina. Sellel põhjusel ei saa sõna NORTH hinnata taotletava kaubamärgi domineerivaks elemendiks ning see ei muuda võrdlusaluste kaubamärkide [NORTH ICE v. ICE] visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi (lisa 5). Ka nimetatust nähtub, et vaidlustatud kaubamärk on üles ehitatud selliselt, et geograafilisele piirkonnale viitav sõna NORTH on liidetud sõnale ICE, mis toimib kaubamärgi peamise, asjaomaseid kaupu identifitseeriva elemendina. Tähistes „NORTH CONDITION + kuju“ sisalduva sõna NORTH on määranud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks ka Eesti Patendiamet (lisa 6). Sõna ICE on domineerivaks sõnaliseks elemendiks ka vaidlustaja kaubamärkides „SPORT ICE + kuju“ ja „ICE ICE ICEBERG“. Kaubamärgi „SPORT ICE + kuju“ osas on sõna SPORT arvatud ka kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, seega annab asjaomastele kaupadele nime ning on ainsaks foneetiliselt väljendatavaks eristusvõimeliseks elemendiks just sõna ICE. Sama olulisel kohal on sõna ICE ka varasemas kaubamärgis „ICE ICE ICEBERG“. Ka selles kaubamärgis asub sõna ICE esikohal, mistõttu märkavad tarbijad seda nii visuaalsest aspektist kui ka foneetiliselt esimesena. Olgugi, et nimetatud varasemas kaubamärgis on olulisel kohal ka sõna ICEBERG, asub kahel korral korratav sõna ICE eelnimetatud sõnast eespool, jäädes tarbijatele seega esimesena meelde. Nõnda võib võtta seisukoha, et vaidlustaja kaubamärgi „SPORT ICE + kuju“ ainsaks ja kaubamärgi „ICE ICE ICEBERG“ üheks oluliseks eristusvõimeliseks sõnaliseks elemendiks on sõna ICE. Vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimeline ja domineeriv element ICE langeb varasemate kaubamärkide eristusvõimelise sõnalise elemendiga ICE täielikult kokku ning nimetatud kokkulangevusest tulenevat äravahetamise tõenäosust ei välista ka geograafilisele piirkonnale viitava sõna NORTH esinemine asjaomasel tähistes (– kaupu identifitseerivad, neile nime andvad elemendid on identsed). Nimetatust lähtuvalt leiab vaidlustaja, et asjaomased kaubamärgid on üldmuljelt sarnased KaMS § 10 lg 1 p-i 2 tähenduses.

Lisaks kaubamärkide võrdlusele KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta ka erinevusi / kokkulangevusi asjaomaste kaupade osas. Euroopa Kohus on sedastanud, et vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Võrreldes vastandatavate kaubamärkide kaupade loetelusid, ei ole kahtlust selles, et kaubamärkide „NORTH ICE“ ja „ICE ICE ICEBERG“ kaubad on identsed. Samuti langeb vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelu kokku varasema kaubamärgi „SPORT ICE + kuju“ kaupade loeteluga klassis 18 ning klassis 25 taotletud kaubad on sellega osaliselt samaliigilised (nahast ja tehisnahast valmistatud rõivad, jalatsid ja peakatted; nende aksessuaarid jne). Lähtudes põhimõttest, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub tähistest ja kaupade sarnasuse vastastikusel suhtel ning arvestades vaidlustatud kaubamärgi ainsa eristusvõimelise elemendi ICE identsust varasemate kaubamärkide olulise, eristusvõimelise elemendiga ICE, esineb reaalne oht, et tarbijad, nähes turusituatsioonis vaidlustatud kaubamärki, ekslikult usuvad, et tegemist on vastandatavate kaubamärkide omaniku uue, „ICE“ tooteperekonda kuuluva tootesarjaga. Seega on tõenäoline, et tarbijad peavad nimetatud kaupu vaidlustaja poolt või nõusolekul toodetuiks. Äravahetamise tõenäosust suurendab asjaolu, et vaidlustaja kaubamärke kasutatakse Eestis juba aastaid laialdaselt. Käesoleval hetkel on antud tooteid võimalik osta muuhulgas paljudest Eesti internetikauplustest, aga ka kuulutuste kaudu (www.nordoutlet.com; www.qruto.com; www.okidoki.ee; www.uustarvik.ee; www.poekaubad.ee jm; lisa 7).

Esitatust nähtuvalt on vaidlustatud kaubamärk äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega ja nimetatud tähistes osas esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu. Kõigele eelpool esitatule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41; tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) §-dest 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditest palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk klassides 18 ja 25 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 6/2011, lk 14 vaidlustatud kaubamärgi registreerimisotsuse avaldamise kohta; väljatrükkid vaidlustaja kaubamärkide registreeringutest; väljavõte J. Silveti „Inglise-eesti sõnaraamatust“, 4. trükk, lk 772 sõna NORTH kohta, väljavõte Eesti Keele Sihtasutuse „Eesti keele seletavast sõnaraamatust“, 3. kd, 2009, lk 688 sõna NORTH kohta, ärakiri OHIM-i 22.04.2009 otsusest nr R 1238/2007-4 (NORTH ICE v. ICE), väljatrükk kaubamärgi „NORTH CONDITION + kuju“, reg nr 38889, reg kuupäev 04.03.2004, registreeringust ning väljatrükkid google'i otsingust („iceberg särgid“) ja veebilehtedelt www.nordoutlet.com, www.qruto.com, www.okidoki.ee, www.uustarvik.ee, www.poekaubad.ee, samuti volikiri.

2) 17.11.2011 esitas taotleja oma seisukoha vaidlustusavalduse kohta. Taotleja ei nõustu vaidlustajaga ja on seisukohal, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on õiguspärase, kuivõrd taotletava kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 p 2-s sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine. Taotleja lähtub järgnevas analüüsis tavaprintsiipidest ja Euroopa Kohtu praktikast kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel, mille kohaselt tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente (Euroopa Kohtu otsus C-342/97, p 25). Vaidlustusavalduses on tehtud järeldused vaatlusaluste kaubamärkide sarnasuse kohta põhiliselt sõnalise osa ICE baasil, mida vaidlustaja peab kaubamärkide kaupu identifitseerivaks, neile nime andvaks elemendiks. Taotleja ei nõustu sellise lähenemisega järgnevatel põhjustel. Tähist ICE kasutavad oma kaubamärkides erinevad tootjad. Otsing Patendiameti andmebaasis tähise ICE suhtes klassides 18 ja 25 andis 9 tulemust. Analooogne otsing OHIM-i andmebaasis andis 81 tulemust (neist 43 kaubamärki on registreeritud ja kehtivad), sh „TROPICAL ICE“ (nr 2414662), „BLACK ICE“ (nr 9756792), „DRY ICE“ (nr 2403392), „LIQUID ICE“ (nr 2615904), „CRACK ICE“ (nr 2174886), „STILL ICE“ (nr 2174050) jne (kaubamärgid on kättesaadavad OHIM koduleheküljel <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.en.do>). Üldlevinud printsiibi kohaselt tuleb ühist elementi sisaldavate kaubamärkide võrdlemisel kindlaks teha, kas erinevate isikute nimel on registreeritud ja kasutusel teisi kaubamärke, millel on sama ühine element. Kui nii, siis on tarbija harjunud selle elemendi kasutamisega erinevate omanike poolt ja ta ei pööra sellele enam erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale elemendile (vt WIPO käsiraamat „Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts“ p 6.2.2.3, seisukoha lisa 1). Elementi ICE sisaldavate kaubamärkide rohkuse tõttu võib väita, et ICE näol on tegemist suhteliselt nõrga eristusvõimega tähisega klassides 18 ja 25. Seda kinnitab ka vaidlustaja, väites ühelt poolt, et nii taotleja kui vaidlustaja kaubamärkide kaupu identifitseerivad, neile nime andvaks elemendiks on ICE. Samas on vaidlustaja oma kaubamärkide kasutamise kohta tõendite esitamisel identifitseerinud oma kaubamärke vaid sõnalise tähise ICEBERG abil vaidlustusavalduse lisa 8 (õieti 7), millega vaidlustaja soovib tõendada oma kaubamärkide aastatepikkust laialdast kasutamist Eestis, on vaidlustaja otsisõnana kasutanud „iceberg särgid“. Nimetatud lisa kohaselt identifitseerib ka tarbija vaidlustaja kaubamärke tähise ICEBERG abil, kuivõrd www.osta.ee, www.okidoki.ee ja www.buduaar.ee (kodulehed, kust muuhulgas pärinevad vaidlustaja poolt lisa 8 esitatud otsingutulemuste näited) on kõik eraisikute, st lõpp-tarbijate, ostu-müügi portaalid.

Vaidlustatud kaubamärgis sisalduva sõnalise osa NORTH kohta esitab vaidlustaja lisa 6 väljatrüki Patendiameti elektroonilisest andmebaasist, mille kohaselt on sõna NORTH määratud mittekaitstavaks tähise „NORTH CONDITION + kuju“ koosseisus klassis 29. Esitatud tõend on antud vaidluses asjaspepuutumatu. Arvestades, et käesolev vaidlus puudutab kaubamärke klassides 18 ja 25, esitab taotleja (lisa 2) väljatrüki Patendiameti andmebaasist kaubamärgi reg nr 36504 „THE NORTH FACE“ kohta, reg kuup 03.07.2002, klassid 18, 20, 22, 25, millel sõnaline osa NORTH mittekaitstava osana määratletud ei ole. Eeltoodust tulenevalt ei ole põhjendatud ega õige lähtuda

tervikliku tähise „NORTH ICE“ võrdlemisel kaubamärkidega „ICE ICE ICEBERG“ ja „SPORT ICE + kuju“ üksnes sõnalisest osast ICE, vaid kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna kõigis olulistest aspektides. Vaidlustatud kaubamärk koosneb kahest sõnast, millest kumbagi ei saa käsitleda kaubamärgi domineeriva elemendina. Tervikuna erineb vaidlustatud kaubamärk oluliselt vaidlustaja kaubamärkidest. Vaidlustatud kaubamärgi selge visuaalse erinevuse kaubamärgist „ICE ICE ICEBERG“ tagab erinev sõnade arv kaubamärkides ja sellest tulenev kaubamärkide oluliselt erinev pikkus. Lisaks tekitab erinevuse kaubamärkide selgelt erinev sõnaline koosseis, nagu ka nende ühise elemendi ICE erinev positsioon kaubamärkides. Erinevust võimendab asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgis asub sõna NORTH esikohal, seega visuaalsest aspektist langeb sellele tarbija esmane tähelepanu. Vaidlustatud kaubamärk erineb visuaalselt ka vaidlustaja kujundkaubamärgist, milles sõnaline osa sulandub visuaalselt kaubamärgi kujundliku osaga, ega jää esmapilgul üldse silma. Ent ka nimetatud kaubamärgi sõnaline osa erineb visuaalselt taotleja kaubamärgist – kuna kaubamärkide erinevate sõnaliste osade näol (NORTH v. SPORT) on tegemist äratuntavalt erinevate tähenduslike sõnadega, ei tekita need kaubamärkide kui tervikute puhul visuaalset sarnasust. Kõikides kaubamärkides sisaldub küll identne element ICE, kuid kaubamärkide valdavalt erinevast sõnalisest koosseisust ja sellest tulenevast erinevast tähelisest koosseisust ning vaidlustaja kujundkaubamärgi puhul ka kaubamärgi kujundlikust osast lähtudes on vaatlusaluste kaubamärkide visuaalne üldmulje erinev.

Tulenevalt erinevast sõnalisest ja tähelisest koosseisust eristub vaidlustatud kaubamärk foneetiliselt selgelt nii kaubamärgist „ICE ICE ICEBERG“ kui kaubamärgist „SPORT ICE + kuju“. Viimases kaubamärgis langeb sõnaline osa SPORT kokku samatähendusliku eestikeelse sõnaga, mistõttu vähem inglise keelt mõistev tarbija hääldab seda automaatselt kui eestikeelset sõna ja seetõttu ka sõnalist osa SPORT ICE erinevalt tähisest NORTH ICE. Erinev on ka vaidlustatud kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärgi „SPORT ICE + kuju“ sõnalise osa ingliskeelne hääldus, kus erinevuse tingib sõnade NORTH ja SPORT erinev hääldus. Ülaltoodu põhjal on vaatlusalused kaubamärgid foneetiliselt üldmuljelt erinevad.

Vaidlustatud kaubamärk moodustab tervikliku tähise, mida inglise keelt kõnelev tarbija mõistab kui „põhjamaine jää“. Vaidlustaja kaubamärki „ICE ICE ICEBERG“ mõistab inglise keelt kõnelev tarbija seevastu tähenduses „jää jää jäämägi“ ja kaubamärgi „SPORT ICE + kuju“ sõnalist osa kui „sport jää“, ent kujundkaubamärgi puhul on kontseptuaalsest aspektist väga tähtis ka kaubamärgi kujundlik osa. Nimelt, võrreldes vaidlustatud ja vaidlustaja varasemaid kaubamärke ilmneb nende oluline kontseptuaalne erinevus selles, et vaidlustaja kaubamärke ühendab seotus jäämäega (sõnaline osa ICEBERG kaubamärgis „ICE ICE ICEBERG“ ja jäämäe kujutis). Vaidlustatud kaubamärk analoogset kontseptsiooni ei kannu. Eeltoodu põhjal on tegemist kontseptuaalselt üldmuljelt erinevate tähistega.

Lähtudes eeltoodust ei nõustu taotleja vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieerumise kohta. Vaidlustaja varasemad kaubamärgid erinevad vaidlustatud kaubamärgist nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt. Ehkki kaubamärgid sisaldavad ühist elementi ICE, ei saa see olla otsustav asjaolu äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse kohta hinnangu andmisel, eriti arvesse võttes sõna ICE esinemissagedust erinevate kaubamärkide koosseisus, mistõttu seda ei saa pidada kõrge eristusvõimega tähiseks. Sellest tulenevalt ja arvestades, et kaubamärke tuleb võrdlemisel hinnata eelkõige tervikuna, erinevad vaatlusalused kaubamärgid üksteisest piisavalt ning puudub kaubamärkide äravahetamise ja / või nende assotsieerumise oht.

Vaidlustaja viitab kaupade sarnasuse küsimuses Euroopa Kohtu lahendile asjas C-39/97, mille kohaselt on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Kuivõrd käesolevas asjas erinevad vaatlusalused kaubamärgid tervikuna

kõigis olulistest aspektides ja on üldmuljelt erinevad, siis ei ole kaupade identsus ja / või samaliigilisus takistav asjaolu vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel taotleja nimele klassides 18 ja 25. Ülaltoodud asjaolude põhjal peab taotleja vaidlustusavaldust alusetuks ning palub jätta see täies ulatuses rahuldamata.

Taotleja seisukohale on lisatud väljavõte WIPO nimetatud õppematerjalist, 1993, lk 55-56, ärakiri Patendiameti andmebaasist kaubamärgi reg nr 36504 „THE NORTH FACE“, reg kuup 03.07.2002, kohta, volikiri.

3) 26.01.2012 esitas vaidlustajat esindav patendivolinik Linnar Puusepp oma vastuse taotlejale. Vaidlustaja kinnitab, et jääb täielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde ning märgib taotleja seisukohtade osas täiendavalt järgnevat. Taotleja on oma vastuses viidanud kuuele sõna ICE sisaldavale Euroopa Liidu registreeritud kaubamärgile ning tuginedes WIPO käsiraamatule leidnud, et ICE näol on tegemist suhteliselt nõrga eristusvõimega tähisega klassides 18 ja 25. Vaidlustaja märgib esmalt, et nimetatud käsiraamat on välja antud 1993. aastal. Seega on tegemist ligi 19 aastat vana käsiraamatuga, mis oli kunagi ette nähtud tavalugejatele kaubamärgiõigust puudutavate alusteadmiste andmiseks. Komisjon on nimetatud materjali osas oma 30.11.2005 otsuses nr 744-o märkinud, et *ei pea võimalikuks kasutada WIPO nn juhendmaterjali. Selle raamatu näol ei ole tegemist kohustusliku juhendmaterjaliga, vaid õpikuga ning see õpik ei ole kasutatav kehtiva õiguse allikana.* Eesti Patendiamet on oma praktikas nimetatud materjali osas sedastanud: *„viidatud õppematerjal on suunatud üksnes algajatele ja sisaldab algajatele mõeldud lihtsustatud käsitlust.“* Nimetatule tuginedes jääb ka vaidlustaja seisukohale, et taotleja poolt esitatud väljavõtte ei ole vaidluse lahendamisel kohaldatav, tegemist ei ole õigusaktiga ega ka kogumikuga kohtupraktikas sätestatud, üldtunnustatud, detailsetest kaubamärgiõiguse alusprintsipiidest.

OHIM-i vastulausete osakond on asunud 22.04.2009 otsuses nr B1225327 (ICE v. RED ICE) seisukohale: *„mis puudutab taotleja poolt esitatud nimekirja üheteistkümnest Euroopa Liidu kaubamärgiregistreeringust, mis sisaldab sõnalist osa ICE klassi 25 kuuluvate kaupade osas, näitamaks selle kaubamärgielemendi madalat eristusvõimet tulenevalt tavapärastest kasutusest antud klassis, märgib Amet, et üheteistkümnest kaubamärgiregistreeringu väljatoomine ei näita sõna laiaulatuslikku kasutamist ega sisalda tõendust sellest, et nimetatud tähiseid ka tegelikult turul kasutatakse ja tuntakse.“* Vaidlustaja on seisukohal, et käesolevas asjas on olukord analoogne – taotleja ei ole esitanud tõendeid, millest nähtuks, et sõna ICE on muutunud klassi 25 kuuluvate kaupade osas Eestis tavapäraseks ja seega nõrgalt eristusvõimeliseks. Vastupidi, OHIM-i vastulausete osakond, aga ka apellatsioonikoda, on korduvalt hinnanud sõna ICE klassi 25 kuuluvate kaupade osas normaalses määras eristusvõimeliseks, kuna antud sõnal puudub asjaomaste kaupade osas tähendus. Vaidlustaja viitab OHIM-i vastulausete osakonna otsustele asjades nr B1225327 (ICE v. RED ICE), nr B1577322 (ICE v. LIMITED ICE), nr B418790 (ICE v. ICE + kuju), nr B607475 (ICE v. ICE AGE + kuju) ja apellatsioonikoja otsusele nr R 1238/2007-4 (ICE v. NORTH ICE). Nimetatust nähtuvalt ei ole kahtlust selles, et sõna ICE on klassi 25 kuuluvate kaupade osas olemuslikult eristusvõimeline ega kirjelda asjaomaseid kaupu ega ole nende osas tavapärane. Arusaamatuks jääb ka taotleja väide, nagu oleks vaidlustaja kinnitanud sõna ICE suhteliselt nõrka eristusvõimet klassides 18 ja 25. Taotleja nimetatud väide on väär ja meelevaldne. Vaidlustaja ei ole kunagi sellisel seisukohal olnud ega seda väljendanud. Vastupidi, ta leiab, et sõna ICE paikneb varasemas kaubamärgi „ICE ICE ICEBERG“ algusosas, seda on korratud kahel korral enne sõna ICEBERG. Seega on sõna ICE asjaomases kaubamärgis tarbijatele kohe esmapilgust märgatav ja meelde jääv, tegemist on iseseisvat eristusvõimet omava kaubamärgielemendiga. Kaubamärgi „SPORT ICE + kuju“ puhul on sõna ICE aga ainsaks eristusvõimeliseks sõnaliseks kaubamärgielemendiks. Sõna ICE olulisust vaidlustusavalduse esitaja tähistes rõhutab omakorda asjaomaste kaubamärkide tegelik kasutusviis vaidlustaja kaupadel, kus nimetatud sõna on sageli muude kaubamärgi- ja disainielementidega võrreldes selgelt esile tõestatud (vt vaidlustusavalduse lisa 7). Sellega seoses märgib vaidlustaja täiendavalt, et ka OHIM-i vastulausete osakond oma 28.10.2004 otsuses nr B418790 (ICE v. ICE + kuju) leidnud: *„Selline*

kaubamärgi põhikomponendi [ICE] kasutamine kaubamärgiomaniku poolt erinevates tähisekombinatsioonides ja erinevates kontekstides võib kaasa tuua selle, et avalikkus hakkab eirama sedalaadi tähiste teisese tähtsusega elementide erinevusi juhtudel, kus sama põhielemendi ümber luuakse kolmandaid kaubamärke. Tarbijad võivad uskuda, et ka sellised märgid tähistavad sama äriühingu uut toodet.“ Sellele tuginedes leiab vaidlustaja, et sõna ICE moodustab varasemate kaubamärkide eristusvõimelise ja tarbijatele koheselt märgatava kaubamärgielemendi.

Vaidlustatud kaubamärgi esimese sõna NORTH osas on juba viidatud OHIM-i apellatsioonikoja otsusele nr. R 1238/2007-4 (NORTH ICE v. ICE), kus OHIM on leidnud, et tarbijad teavad inglise keele baassõnavarasse kuuluvat sõna NORTH ja seostavad seda riietusesemete ja nende juurde kuuluva osas külмага. Järelikult mõistavad tarbijad sõna NORTH sõna ICE geograafilise määratlusena, mis seeläbi mõjub süntaktiliselt sõnaühendi põhiterminina. Sellel põhjusel ei saa sõna NORTH hinnata taotletava kaubamärgi domineerivaks elemendiks ning see ei muuda võrdlusaluste kaubamärkide [NORTH ICE v. ICE] visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi (vt vaidlustusavalduse lisa 5). Kuna ka Eesti tarbijad mõistavad sõna NORTH tähendust ning riietusesemete osas tõenäoliselt mõistavad seda viitena talveriietele, on sõna ICE vaidlustatud kaubamärgi domineeriv, kaupu identifitseeriv element. Nimetatud kaubamärgielement langeb varasemate kaubamärkide eristusvõimelise sõnalise elemendiga täielikult kokku.

Kaubamärkide võrdluse osas märgib vaidlustaja, et lähtuda tuleb kaubamärkide üldmuljetest, kusjuures erilist tähelepanu tuleb pöörata nendele kaubamärgielementidele, mis on domineerivad ja eristusvõimelised, so mida tarbijad kaubamärgina tajuvad.

Visuaalselt on tähised „NORTH ICE“ ja „ICE ICE ICEBERG“ sarnased selle poolest, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab eristusvõimelise elemendina sõna ICE, mis paikneb ka varasemas kaubamärgis esikohal. Olgugi, et asjaomastes kaubamärkides sisalduvate sõnade arv on erinev, on nimetatud domineerivate elementide kokkulangevus visuaalselt koheselt tajutav. Sõna ICE kordus varasemas kaubamärgis nimetatut ei muuda, sest võrdlusalused tähised erinevad teineteisest vaid sõnade NORTH ja ICEBERG poolest. Siinkohal tuleb aga arvestada asjaolu, et vaidlustatava tähise sõnal NORTH iseseisev eristusvõime puudub, mistõttu kordab tähise NORTH ICE eristusvõimeline osa ICE varasema kaubamärgi iseseisvat eristusvõimet omavat kaubamärgielementi ICE. Nimetatu on koheselt märgatav ka foneetiliselt, kus sõna ICE on ühtmoodi hästi tajutav nii varasemates kaubamärkides kui ka vaidlustatud kaubamärgis. Seega omavad asjaomased tähised visuaalset ja foneetilist kokkulangevust, mis ei jää tarbijatele märkamata. Kontseptuaalselt viitavad mõlemad kaubamärgid jääle (põhjamaine jää v. jää, jää, jäämägi), mistõttu on asjaomased kaubamärgid ka semantiliselt väga sarnased.

Kaubamärgid „SPORT ICE + kuju“ ja „NORTH ICE“ langevad kokku osas, et mõlemad tähised sisaldavad eristusvõimelist sõna ICE. Tähised erinevad üksteisest selle poolest, et sisaldavad eristusvõimetuid sõnu SPORT ja NORTH ning ka selle poolest, et varasem kaubamärk sisaldab kujundust, mis vaidlustatud kaubamärgil puudub. Võrdluses tuleb muuhulgas arvesse võtta asjaolu, et just kaubamärkide sõnalise elemendi eristusvõimeline osa annab tähistatavatele kaupadele nime. Vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimeline sõna ICE kordab täielikult varasema kaubamärgi ainsat eristusvõimelist sõnalist elementi. Foneetilisest aspektist koosnevad mõlemad tähised kahest sarnase pikkusega sõnast, milledest esimesed sõnad (SPORT ja NORTH) on asjaomaste kaupade osas eristusvõimetud. Seega on kõnealused kaubamärgid sarnased.

Asjaomased kaubad on identsed ja samaliigilised. Nimetatut arvestades ning lähtudes kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamise vastastikuse sõltuvuse põhimõttest, peaksid asjaomased kaubamärgid olema käesolevas asjas kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse välistamiseks teineteisest väga erinevad. Antud asjas see nii ei ole, vaidlustatud kaubamärk kordab varasemate kaubamärkide iseseisvat eristusvõimet omavat sõnalist elementi ICE. Ka OHIM-i vastulausete

osakond on oma otsuses nr B1445339 (ICE v. CHRONIC ICE) leidnud, et „Erinevus lisatud sõnas CHRONIC ei ole piisav, et välistada sõna ICE identsusest tulenev sarnasus. /.../ Tuleb arvestada, et tarbijad, kes puutuvad asjaomaste tähistega kokku erinevatel ajahetkedel, arvavad põhjendatult, et tähised eristavad erinevaid tootegruppe, mis pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel seotud ettevõtetest.“ Euroopa Üldkohus on korduvalt rõhutanud, et „rõivasektoris on sagedane see, et sama ettevõtte kasutab erinevate tootesarjade (naiste, meeste, laste) eristamiseks alam-kaubamärke, nimelt põhikaubamärgist tuletatud tähiseid, mille domineeriv osa on põhikaubamärgiga ühine. Sellisel juhul võib asjaomane avalikkus leida, et vastandatud kaubamärkidega tähistatud rõivad kuuluvad küll kahte erinevasse tootesortimenti, kuid pärinevad siiski samalt ettevõtjalt. Järelikult on apellatsioonikoda sedastanud põhjendatult, et asjaomane avalikkus võib leida, et kaubamärgiga ARTHUR ET FELICIE tähistatud kaubad moodustavad osa uuest tootevalikust, mida turustab kaubamärgi Arthur omanik või sellega majanduslikult seotud ettevõtja“ (24.11.2005 otsus nr T-346/04, p 68 ja 03.07.2003 otsus nr T-129/01, p 57). Seega, kuna ka käesolevas asjas on vaidlustatava tähise eristusvõimeline element ICE varasemate kaubamärkide iseseisvat eristusvõimet omava elemendiga ICE identne ning identsed ja samaliigilised on ka asjaomased, rõivasektoris kuuluvad kaubad, esineb, kooskõlas Euroopa Üldkohtu praktikaga, käesolevas asjas tõenäosus, et tarbijad tajuvad vaidlustatud kaubamärki vaidlustaja uue kaubamärgina, ekslikult uskudes, et tegemist on tema või temaga majanduslikult seotud ettevõtja poolt toodetud uue talverõivaste kollektsiooniga. Kõigele esitatule tuginedes leiab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega ja esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu.

4) 25.04.2012 esitas taotleja oma vastuse. Taotleja kinnitab, et jääb täielikult varasemalt esitatud seisukohtade juurde ning soovib lisada vaidlustaja vastuse suhtes järgnevat. Vaidlustaja seisukoht, et taotleja on oma vastuses viidanud kuuete sõna ICE sisaldavale Euroopa Liidu registreeritud kaubamärgile ning tuginedes WIPO käsiraamatule leidnud, et ICE näol on tegemist suhteliselt nõrga eristusvõimega tähise klassides 18 ja 25 – ei ole täpne. 17.11.2011 vastulauses märkis taotleja, et otsing tähise ICE suhtes klassides 18 ja 25 andis Patendiameti andmebaasis 9 tulemust. Analoogne otsing OHIM-i andmebaasis andis 81 tulemust (neist 43 kaubamärki on registreeritud ja kehtivad). Ehkki näitena olid välja toodud kuus kaubamärki koos registreerimisnumbritega, lähtus taotleja seisukoha kujundamisel kõigist andmebaasides sisaldunud registreeritud ja kehtivatest tähist ICE sisaldavatest kaubamärkidest klassides 18 ja 25. Seega oluliselt rohkem kui kuuete kaubamärgist.

Mis puutub WIPO käsiraamatusse, mille suhtes vaidlustaja märgib, et tegemist ei ole õigusaktiga ega ka kogumikuga kohtupraktikas sätestatud, üldtunnustatud, detailsetest kaubamärgiõiguse alusprintsipiidest, viidates ühtlasi komisjoni ja Patendiameti seisukohtadele samas küsimuses, siis leiab taotleja, et WIPO poolt avaldatud käsiraamatu puhul ei ole, vaatamata selle sihtrühmale või eesmärgile, siiski põhjust kahelda esitatud seisukohtade ja printsipiidide põhimõttelises õigsuses. Tähist ICE sisaldavate kaubamärkide osas viitab vaidlustaja OHIM-i vastulausete osakonna 22.04.2009 otsusele B1225327, mille kohaselt üheteistkümne kaubamärgiregistreeringu väljatoomine ei näita sõna laiaulatuslikku kasutamist ega sisalda tõendust sellest, et nimetatud tähiseid ka tegelikult turul kasutatakse ja tuntakse. Vaidlustaja on seisukohal, et käesolevas asjas on olukord analoogne, märkides, et taotleja ei ole esitanud tõendeid, millest nähtuks, et sõna ICE on muutunud klassi 25 kuuluvate kaupade osas Eestis tavapäraseks ja seega nõrgalt eristusvõimeliseks. Ent taotleja ei peagi vaidlustaja poolt märgitud tõendeid esitama, kuna seda ei eelda käesoleva vaidlustusavalduse alus, st KaMS § 10 lg 1 p 2. Sama kinnitab komisjoni otsus nr 826-o, 28.11.2005 (Zenvique v Zentiva), kus komisjon on asunud seisukohale, et KaMS § 10 lg 1 p 2 ei eelda kaubamärkide võrdlemisel reaalse turusituatsiooni hindamist, vaid just tõenäosuse hindamist, st tuleb hinnata, kas keskmise tarbija võib võrreldavaid kaubamärke turusituatsioonis omavahel ara vahetada või assotsieeruvaks pidada (http://www.mkm.ee/failid/826_o.pdf). Eelnevast tulenevalt on asjakohatu ka vaidlustaja märkus asjaomaste kaubamärkide tegeliku kasutusviisi kohta vaidlustaja kaupadel (26.01.2012 vastuse lk 3, ülemine lõik). Taotleja jääb seisukoha juurde, et ka vaidlustaja ise on kinnitanud tähise ICE suhtelist

nõrkust, identifitseerides oma kaubamärke realselt vaid sõnalise tähisega ICEBERG. Vaidlustusavalduse lisa 7, millega vaidlustaja soovib tõendada oma kaubamärkide aastatepikkust laialdast kasutamist Eestis, on vaidlustaja otsisõnana kasutanud „iceberg särgid“. Kui vaidlustaja kaubamärkide kaupu identifitseeriv, neile nime andev element on tõesti ICE, nagu väidab vaidlustaja, ei ole põhjendatud nimetatud kaupade kasutamise kohta näidete esitamine otsisõna ICEBERG abil. Sõna ICEBERG kasutamine otsisõnana ja esitatud näited kinnitavad, et tegelikult on vaidlustaja kaubamärkide kaupu identifitseeriv, neile nime andev element ICEBERG. ICE, kui paljude erinevate tootjate kaubamärkides kasutatav tähis, ei anna otsingutulenumust, mis viitaks üheselt vaidlustajale.

Lisaks märgib taotleja vaidlustaja esitatud näidete kohta OHIM-i vastulausete osakonna lahenditest, et need on antud vaidluses asjakohatud ja eksitavad, kuivõrd need puudutavad eranditult vaidlusi, mille puhul varasem kaubamärk koosnes üksnes tähisest ICE, samas kui käesolevas vaidluses koosnevad kõik asjaomased kaubamärgid mitmetest sõnadest, vaidlustaja kujundkaubamärk lisaks kujundlikest elementidest, mis välistab märkide äravahetamise tarbija poolt. Varasemate kaubamärkide, eriti „ICE ICE ICEBERG“, valguses on antud asjas kohasem OHIM-i vastulausete osakonna otsuse nr B 792 855, 19.09.2007, punkt 2 (otsuse lk 9-12), milles Eesti kontekstis võrreldakse kaubamärki ICE CUBE vaidlustaja varasema kaubamärgiga ICEBERG, ja milles OHIM-i vastulausete osakond jõuab järeldusele, et „Vastandatud kaubamärkide tekitatud üldmulje on erinev. Identne element ICE tähiste alguses ei ole piisav, et muuta tähiseid sarnaseks. Lisaelemendid BERG ja CUBE on selgelt tajutavad ja muudavad tähised erinevaks. Erinevused on piisavad, et välistada mistahes äravahetamise tõenäosust märkide vahel.“ Ülaltoodust tulenevalt rõhutab taotleja veelkord, et ei ole põhjendatud ega õige lähtuda vaidlustatud kaubamärgi võrdlemisel vaidlustaja kaubamärkidega üksnes sõnalisest elemendist ICE ning kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna kõigis olulistest aspektides, seda enam, et tähist ICE sisaldab samade või sarnaste kaupade osas klassides 18 ja 25 hulgaliselt erinevate tootjate nimele registreeritud kaubamärke.

Lähtudes eeltoodust ei nõustu taotleja vaidlustaja esitatud seisukohtadega võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieerumise kohta. Vaidlustaja varasemad kaubamärgid erinevad taotleja kaubamärgist nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt. Ehkki kaubamärgid sisaldavad ühist elementi ICE, ei saa see olla otsustav asjaolu äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse kohta hinnangu andmisel, eriti arvesse võttes sõna ICE esinemissagedust erinevate kaubamärkide koosseisus, ning arvesse võttes, et kõik vaatlusalused kaubamärgid sisaldavad selgelt tajutavaid lisaelemente, mis muudavad vaidlustatud kaubamärgi erinevaks vaidlustaja kaubamärkidest. Sellest tulenevalt ja arvestades kaubamärkide tervikuna võrdlemise põhimõtet, erinevad võrreldavad kaubamärgid üksteisest piisavalt ning puudub kaubamärkide äravahetamise ja / või nende assotsieerumise oht.

5) 12.07.2012 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb täielikult oma varem esitatud juurde ning palub vaidlustusavaldus rahuldada. Vaidlustaja märgib lisaks, et asjakohatu on taotleja viide OHIM-i vastulausete osakonna otsusele nr B 792 855, kus vastandatakse kaubamärke „ICE CUBE“ ja „ICEBERG“. Tegemist ei ole käesoleva asjaga analoogse vaidlusega, kuna antud asjas omab vaidlustatav tähis varasemast kaubamärgist selgelt erinevat tähendust ning samuti ei sisaldu varasemas kaubamärgis „ICEBERG“ iseseisvat kaubamärgielementi ICE. Käesolevas vaidluses langevad aga vastandatavate kaubamärkide eristusvõimelised sõnalised elemendid üksteisega kokku.

6) 13.08.2012 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad. Taotleja jääb täielikult vaidlustusavalduse menetluse jooksul väljendatu juurde. Taotleja märgib veelkord, et tähist ICE sisaldavate kaubamärkide rohkuse tõttu on taotleja seisukohal, et ICE näol on tegemist suhteliselt nõrga eristusvõimega tähisega klassides 18 ja 25. Taotleja jääb seisukoha juurde, et ka vaidlustaja ise on kinnitanud tähise ICE suhtelist nõrkust, identifitseerides oma kaubamärke realselt vaid sõnalise tähisega ICEBERG. Sõna ICEBERG kasutamine otsisõnana (vaidlustusavalduse lisa 7) ja esitatud näited

kinnitavad, et tegelikult on vaidlustaja kaubamärkide kaupu identifitseeriv, neile nime andev element ICEBERG. ICE, kui paljude erinevate tootjate kaubamärkides kasutatav tähis, ei anna otsingutulemust, mis viitaks üheselt vaidlustajale. Taotleja vastavale seisukohale ei ole vaidlustaja sisuliselt vastanud. 15.08.2012 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustuse aluseks oleva KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlust ei ole selles, et varasemad õigused kuuluvad vaidlustajale ning puudub vaidlustaja kui varasemate õiguste omaniku luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks. Sisulist vaidlust ei ole selles, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassides 18 ja 25 on identsed ja sarnased kaupadega, mille suhtes on kaitstud varasem kaubamärk „ICE ICE ICEBERG“ ning klassis 18 identsed ja sarnased sama klassi kaupadega, mille suhtes on kaitstud varasem vaidlustaja kujundmärk. Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustatud kaubamärk ei ole identne vaidlustaja kaubamärkidega.

Seega on vaidlus selles, kas vaidlustatud kaubamärk on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses sarnane varasemate kaubamärkidega ning, kas arvestades kaupade identsust ja samaliigilisust, on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine ühe või mõlema varasema kaubamärgiga.

Vaidlustatud kaubamärk kujutab endast sõnamärki, mis koosneb kahest sõnast NORTH ICE. Vaidlustaja on väitnud ja viidanud, et sõna NORTH vaidlustatud kaubamärgi koosseisus on nõrga või puuduva eristusvõimega ning arusaadav tarbijatele kui põhjasuuna, põhjamaise kliima ja järelikult kaupade kontekstis selle kliima jaoks mõeldud välitingimustes kasutatava rõivastuse, nahktoodete jm aksessuaaride tähistamiseks või sellele viitamiseks. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et sõna NORTH tähendus on Eesti tarbijatele arusaadav. Vaidlustaja viitab ka analoogilisele lahendile Euroopa õigusest, kus tuvastati, et sõna NORTH ei saa hinnata taotletava kaubamärgi [NORTH ICE] domineerivaks elemendiks ning see ei muuda võrdlusaluste kaubamärkide [NORTH ICE v. ICE] visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi. Komisjon rõhutab, et domineerivaks elemendiks mitte hindamine ei tähenda veel kõnealuse tähise kirjeldavust, tavapärasust või eristusvõimetust. Selle elemendi täielik kaubamärkide võrdlusest väljajätmine saaks toimuda juhul, kui tegemist oleks mitte lihtsalt mittedomineeriva ehk sekundaarse elemendiga, vaid mittekaitstava elemendiga. Kuna võrreldavaks kaubamärgiks viidatud lahendis oli „ICE“, mis moodustas ühtlasi taotletava kaubamärgi teise, järelikult domineerivama osa, siis ei ole võimalik käesolevas asjas teha üheseid järeldusi ka selles osas, kuidas tuleks hinnata elemendi NORTH kohta võrdluses vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärkidega, mis sisaldavad muid elemente. Seega nõustub komisjon pigem taotlejaga, et viidatud lahendit tuleb käesolevas vaidluses pidada pigem asjassepuutumatuks. Teise argumendina on vaidlustaja viidanud sõna NORTH mittekaitstavaks määramisele kaubamärgi „NORTH CONDITION + kuju“ koosseisus klassis 29 (kalatooted jm), registreerimise kuupäevaga 04.03.2004. See viide on samuti komisjoni hinnangul juhuslik ega anna ülevaadet Eesti kaubamärgipraktikast tähise NORTH käsitlemisel. Esiteks on taotleja vastandanud sellele argumendile sõnalise kaubamärgi „THE NORTH FACE“, mis on kaitstud mh klassides 18 ja 25 ja registreeritud 03.07.2002. Komisjon ei pea võimalikuks järeldada, kas Patendiamet 2002. aastal ei lugenud kõnealust elementi eristusvõimekuks ja 2004. aastal luges ning edaspidi on lugenud seda vaieldamatult eristusvõimekuks, mis kooskõlas KaMS § 38 lõikega 3 ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse osas, või on taotleja viidatud juhul kõnealuse elemendi eristusvõimekuks lugemine tingitud muudest asjaoludest, nt tähistatavate

kaupade (kalatooted jm) iseloomust ja nende päritolule viitamise tõenäosusest. Seega puudub komisjonil alus asuda seisukohale, nagu oleks element NORTH vaidlustatud kaubamärgi koosseisus mittekaitstav või üheselt sekundaarne; pigem on tegemist elemendiga, mida tuleb hinnata kaubamärgi kui terviku koosseisus. Komisjon peab ühtlasi oluliseks korrata, et mingi kaubamärgi elemendi kvaliteedi hindamisel ei saa tugineda üksikutele Eesti või Euroopa praktikast tulenevatele näidetele, vaid igas vaidluses tuleb, seadust aluseks võttes ja kõigi asjaoludega arvestades, tuvastada õiguslikud suhted konkreetsete võrreldavate tähistega vahel.

Vaidlustatud kaubamärgi teine sõnaline element ICE esineb identsel kujul vaidlustaja kaubamärkides. Komisjon nõustub taotlejaga, et Eesti tarbijad mõistavad üldjuhul selle elemendi tähendust ja seega ka vaidlustatud kaubamärgi tähendust tervikuna. Taotleja on seisukohal, et element ICE omab võrreldavates kaubamärkides erinevat positsiooni. Komisjon nõustub taotlejaga. Kui vaidlustatud kaubamärgis („põhja jää“ vms) on elemendil peasõna tähendus ning ilmselt ka domineeriv positsioon, siis vaidlustaja sõnaliselt kaubamärgi reproduktsioonis „ICE ICE ICEBERG“ on seda elementi korratud kolm korda, viimast korda osana sõnast ICEBERG (üldjuhul, sh vene keelt oskavatele tarbijatele arusaadava tähendusega „jäämägi“). Komisjon ei saa seejuures jätta märkamata kahte taotleja tähelepanekut.

Esiteks, taotleja otsing tähist ICE suhtes klassides 18 ja 25 andis Patendiameti andmebaasis 9 tulemust ning analoogne otsing OHIM-i andmebaasis 81 tulemust. Taotleja järeldeb sellest, et tegemist on nendes klassides levinud tähistega, millele ei pöörata enam tähelepanu, kui eristavale elemendile. Kuigi komisjonil ei õnnestunud sama otsingut samade tulemustega korrata ja Patendiameti andmebaasis tehtud otsingu tulemustest valdav osa olid nimelt vaidlustaja elementi ICE sisaldavad kaubamärgid, siis teiselt tehtud taotleja tähelepanek täiendab esimest. Nimelt täheldas taotleja, et vaidlustaja soovides tõendada oma kaubamärkide kasutamist ja seega riski, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine võib tekitada põhjendamatuid seoseid vaidlustaja ja tema kaubamärkidega, oli otsingu tegemisel kasutanud sõnapaari „iceberg sargid“, mitte seega tähist „ice“. Vaidlustaja ei ole esitanud otsingutulemusi „ice sargid“ vms kohta ega põhjendanud oma valikut. Taotleja järeldeb sellest, et ka vaidlustaja ise loeb tähist ICE levinuks ja laialt kasutatavaks ka muude isikute kui vaidlustaja enda poolt. Komisjon, eksperimenteerides sellise otsinguga, ei leidnud otsingutulemuste esimesel kolmel lehel ühtegi vastet, mis viidanuks vaidlustajale, küll aga hulgi klassi 25 kaupadele. Seevastu otsing „ice ice iceberg sargid“ andis vähemalt ühe vaidlustaja viidatud veebipoe lingi, mille kaudu müüdi küll ka ICE PEAK tähistega rõivaid. Otsing „sport ice sargid“ andis viiteid pigem taotleja kodulehele. Eeltoodust saab komisjon järeldebada, et ICE eraldi võetuna ei ole käsitletav alusena, millest lähtudes võrrelda vaidlustatud kaubamärki vaidlustaja omadega. Ka vaidlustaja kaubamärkide puhul tuleb lähtuda tervikust, eeldamata, et üksnes sõna ICE kujutab endast domineerivat osa.

Võrreldes vaidlustaja kaubamärke vaidlustatud kaubamärgiga kui tervikuid, leiab komisjon esiteks, et visuaalselt on kaubamärgid „NORTH ICE“ ja „ICE ICE ICEBERG“ teineteisest erinevad. Seda enam on visuaalselt erinevad vaidlustatud kaubamärk ja vaidlustaja kujundmärk. Komisjon rõhutab, et kujundmärgi taandamine alfanumeerilisse vormi „SPORT ICE + kuju“ ei saa võtta võrdlemise aluseks, juba seetõttu, et see on meelevaldne ja sisaldab mittekaitstavat osa SPORT. On tõsi, et just element ICE võib endast kujutada selle kaubamärgi „nime“, nagu viitab vaidlustaja, kuid vähemalt kaubamärgi visuaalsel ja kontseptuaalsel võrdlemisel ei saa piirduda sellega, vaid tuleb lähtuda kaubamärgist kujul, milles see on kaitstud, st kaubamärgi reproduktsioonist tervikuna. Foneetiliselt on vaidlustatud kaubamärk, mis koosneb kahest silbist ja kuuest või seitsmest häälikust ning vaidlustaja sõnaline märk, mis koosneb neljast silbist ja üheksast või kümnest häälikust erinevad, kuigi esineb sarnasusi üksikute silpide vahel. Viimastest ei saa lähtuda, kuna kaubamärgid on kaitstud tervikuna, kujul, milles nad esinevad reproduktsioonil. Samuti erinevad foneetiliselt vaidlustatud kaubamärk ja vaidlustaja kujundmärk, kuivõrd neid saab üldse foneetiliselt võrrelda. Eeldades, et vaidlustaja kujundmärk hääldub ilma mittekaitstava osata kujul [ais], on märkide silpide vahe üks silp ja häälikute

osas vahe kolm või neli häälikut. Seega on kvantitatiivne foneetiline erinevus võrreldavate kaubamärkide vahel arvestatav, kuigi esineb sarnaseid silpe ning kogu varasema kujundkaubamärgi „nimi“ on hõlmatud vaidlustatud kaubamärgiga. Asudes kontseptuaalse võrdluse juurde, kordab komisjon esiteks seisukohta, et kaubamärke moodustavate ingliskeelsete sõnade tähendus on Eesti tarbijale üldjuhul arusaadav. Võrreldes omavahel sõnamärke, leiab komisjon, et 'põhja / põhjamaine jää' ja 'jää jää jäämägi' on üksteisest sisult erinevad fraasid. Vaidlustaja kujundmärk sisaldab lisaks sõnalistele elementidele ümmarguse põhikujutise äärel paiknevas äärisel ka jäämäe ja identifitseerimatu figuuri kujutist kujutise keskel, samuti väiksemaid jäämäe kujutisi sõnade vahel. Arvestades, et kujundmärgi kaitstav sõnaline element tähendab jääd, viitab kujundmärk tervikuna jääle ja / või jäämäele. Kuigi jää on iseloomulik maakera äärmises põhjaosas, võib see esineda ka äärmises lõunaosas. Seega ei ole komisjoni arvates sisuline seos vaidlustatud, 'põhja jääd' tähistava kaubamärgiga sugugi üheselt selge. Kokkuvõtvalt leiab komisjon, et kuigi kaubamärkide vahel esineb olulisi sarnasusi, ei ole kaubamärgid tervikuna siiski sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Kuna kaubamärgid, täpsemalt kumbki võrreldavate kaubamärkide paar ei ole omavahel sarnased, puudub ka põhjus hinnata nende äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosust, vaatamata kaubamärkidega tähistatavate kaupade arvestatavale identsusele ja sarnasusele.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

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

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

Allkirjad:

T. Kalmet

E. Hallika

H.-K. Lahek