

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1519-o

Tallinnas 31. augustil 2015.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku INTERMAR SIMANTO NAHMIAS (Individual Company) (Trakya Serbest Ticaret Bölgesi „Trace Free Trade Zone“ Ali Riza Bey, Cad, Lot No. 589 Parcel 1, Block 1, Catalca-Istanbul, Turkey (TR)) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse tühistamiseks kaubamärgi JUMPMAN (taotluse nr M201201031) klassis 25 registreerimise kohta NIKE Innovate C.V. nimele.

Vaidlustaja esindaja: Kaie Puur, patendivolnik, Patendibüroo RestMark.

Taotleja esindaja: Ingrid Matsina, patendivolnik, AAA Patendibüroo OÜ.

Vaidlustusavaldus esitati 28.02.2014 ja võeti tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetluse nr 1519 all ning määrati eelmenetlemiseks Priit Lello'le.

I Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet on vastu võtnud otsuse kaubamärgi JUMPMAN (taotluse nr M201201031) registreerimise kohta NIKE Innovate C.V. nimele (taotleja vaidlustusavalduse lahendamise ajal). Kaubamärki soovitakse registreerida järgmiste klassis 25 nimetatud kaupade suhtes:

„rõivad, jalatsid, peakatted; riietusesemed (garderoobikaubad), nimelt püksid, meeste pikad aluspüksid, šortsid, särgid, päevasärgid, särkpluusid, T-särgid, pulloverid, higisärgid, higipüksid, aluspesu, spordirinnahoidjad, kleidid, seelikud, sviitrid, kinnised kampsunid, jakid, pintsakud, joped, sokid, mütsid, kübarad, mütsinokad ja -sirmid, higipaelad, kindad, vööd, rihmad, trikookaubad, käepaelad, ülerõivad, mantlid, vestid, kampsunid, villased jakid, tuulekindlad jakid ja joped.“

Kaubamärgi registreerimistaotlus avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2014 02.01. 2014.

Vaidlustaja põhiseisukohad

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi JUMPMAN (taotluse nr M201201031) registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 7.

Vaidlustusavalduse kohaselt on vaidlustaja alljärgnevate registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärkide omanik:


- Euroopa Ühenduse kaubamärk JUMP, reg nr 002752145, mille registreerimistaotlus esitati 25.06.2002 ja mis registreeriti 02.02.2006 järgnevate kaupade osas: klass 25 – jalatsid, sokid;

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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



- Euroopa Ühenduse kaubamärk , reg nr 002752152, mille registreerimistaotlus esitati 25.06.2002 ja mis registreeriti 26.01.2006 järgnevate kaupade osas: klass 25 – jalatsid (v.a. ortopeedilised jalatsid); sokid.

Lisaks kuuluvad vaidlustajale muu hulgas veel järgmised erinevates riikides siseriiklikult registreeritud kaubamärgid:

- Venemaal registreeritud kaubamärk JUMP (fig), reg. nr 338780, mille registreerimistaotlus esitati 14.09.2006 ja mis registreeriti 05.12.2007 klassidesse 10, 16, 18, 25, 26, 35, 37 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste osas;
- Venemaal registreeritud kaubamärk JUMP (fig), reg. nr 346507, mille registreerimistaotlus esitati 26.09.2005 ja mis registreeriti 25.03.2008 klassidesse 3, 5, 10, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 37, 39, 40 ja 42 kuuluvate kaupade ja teenuste osas;
- Venemaal registreeritud kaubamärk JUMP (fig), reg. nr 2944940, mille registreerimistaotlus esitati 25.03.2003 ja mis registreeriti 26.08.2005 klassi 25 kuuluvate kaupade osas;
- Hispaanias registreeritud kaubamärk JUMP, reg. nr M 2657489, mille registreerimistaotlus esitati 16.06.2005 ja mis registreeriti 16.04.2006 klassi 25 kuuluvate kaupade osas;
- Hispaanias registreeritud kaubamärk JUMP, reg. nr M 1248842, mille registreerimistaotlus esitati 26.04.1988 ja mis registreeriti 16.07.1993 klassi 25 kuuluvate kaupade osas;
- Türgis registreeritud kaubamärk JUMP (fig), reg. nr 2007 44675, mille registreerimistaotlus esitati 17.08.2007 ja mis registreeriti 15.10.2008 klassi 25 kuuluvate kaupade osas;
- Türgis registreeritud kaubamärk JUMP (fig), reg. nr 134724, mille registreerimistaotlus esitati 07.01.1992 ja mis registreeriti 17.08.1992 klassi 25 kuuluvate kaupade osas;
- Saksamaal registreeritud kaubamärk JUMP for children, reg. nr 39800656, mille registreerimistaotlus esitati 08.01.1988 ja mis registreeriti 18.03.1998 klassidesse 24, 25, 26 ja 41 kuuluvate kaupade ja teenuste osas;
- Türgis registreeritud kaubamärk JUMP (fig), reg. nr 2006 37622, mille registreerimistaotlus esitati 02.08.2006 ja mis registreeriti 24.04.2008 klassi 25 kuuluvate kaupade osas;
- Türgis registreeritud kaubamärk JUMP (fig), reg. nr 2007 44674, mille registreerimistaotlus esitati 17.08.2007 ja mis registreeriti klassi 25 kuuluvate kaupade osas;
- Türgis registreeritud kaubamärk JUMP (fig), reg. nr 2007 37869, mille registreerimistaotlus esitati 11.07.2007 ja mis registreeriti 15.09.2008 klassi 25 kuuluvate kaupade osas.

Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 2 on vaidlustaja kõik eelnimetatud kaubamärgid varasemad võrreldes taotleja kaubamärgiga JUMPMAN.

Taotleja on üritanud sama kaubamärki registreerida Euroopa Ühenduse kaubamärgina. Vastav taotlus esitati 12.09.2007, kuid INTERMAR SIMANTO NAHMIAS (Individual Company) vaidlustas selle taotluse oma varasemate kaubamärkide JUMP põhjal seoses tõenäosusega, et avalikkus võib taotleja

kaubamärki JUMPMAN segi ajada või seostada taotleja varasemate kaubamärkidega JUMP. Siseturu Ühtlustamise Ameti (edaspidi ka OHIM) Vastulausete Osakond rahuldab nimetatud vaidlustusavalduse 30.04.2009 otsusega. Taotleja esitas seepeale apellatsiooni, kuid Siseturu Ühtlustamise Ameti Esimese Apellatsioonikoja 11.03.2010 tehtud otsusega jäeti see apellatsioon rahuldamata ja Vastulausete Osakonna varasem otsus jäi jõusse. Apellatsioonikoja otsuses põhjendatakse, et kaubamärkide JUMP ja JUMPMAN sarnasuse tõttu on tõenäoline nende kaubamärkide segiajamine avalikkuse poolt. Edasi pöördus taotleja Apellatsioonikoja otsuse tühistamiseks kohtusse. Üldkohtu 25.05.2012 tehtud otsusega kohtuasjas T-233/10 jäeti taotleja hagi rahuldamata, sest ka kohus leidis, et kaubamärgid JUMP ja JUMPMAN on eksitavalt sarnased.

Seega on vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide JUMP ja taotleja kaubamärgi JUMPMAN sarnasuse üle käinud vaidlus juba alates 2008. aastast ning nii Siseturu Ühtlustamise Ameti Vastulausete Osakond kui ka Apellatsioonikoda ja kohus on tunnistanud need kaubamärgid eksitavalt sarnasteks.

Pärast üldkohtu otsust esitas Nike International Ltd (taotleja õiguseellane) taotluse Ühenduse kaubamärgi JUMPMAN registreerimistaotluse nr 006271738 muutmiseks Eesti siseriiklikuks taotluseks. Siseriikliku taotluse numbriks sai M201201031.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk JUMPMAN, taotlus nr M201201031, on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga, sest vaidlustajale kuulub varasem õigus sarnasele tähisele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk JUMPMAN klassi 25 kuuluvate kaupade osas taotleja nimele võidakse kahjustada vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi, sest tegemist on sarnaste tähistega identsete või sarnaste kaupade tähistamisel, mis ilmselgelt võib tarbijaid eksitada.

Lisaks on Patendiameti otsus kaubamärgi JUMPMAN registreerimise kohta vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, sest vaidlustaja oli taotluse esitamise ajal teadlik varasematest sarnastest kaubamärkidest, mida vaidlustaja kasutab identsete või sarnaste kaupade tähistamisel.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. Käesoleval juhul vastavat luba vaidlustaja poolt antud ei ole.

Seoses KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 märgib vaidlustaja, et äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse kindlakstegemiseks tuleb kaubamärke võrrelda, et anda üldine hinnang nende visuaalsele, foneetilisele ja kontseptuaalsele sarnasusele. Võrdlus peab tuginema kaubamärkide üldmuljel.

Taotleja kaubamärk on sõnamärk, vaidlustaja varasemad Ühenduse kaubamärkidest on üks sõnamärk ja teine kombineeritud kaubamärk, kus siiski domineerival kohal on sõna „jump“. Seega tuleb eelkõige võrrelda sõnade JUMP ja JUMPMAN sarnasust.

Visuaalselt on taotleja kaubamärk pikem kui vaidlustaja kaubamärk (7 tähte vs 4 tähte), kuid vaidlustaja kaubamärk sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis, mille tõttu on taotleja kaubamärgi esimene pool identne vaidlustaja kaubamärgiga. Sõnaliste kaubamärkide juures loetakse sõna algust üldjuhul olulisemaks ja tarbijatele rohkem meelde jäävaks. Euroopa kohus on korduvalt kinnitanud, et üldjuhul pööravad tarbijad rohkem tähelepanu sõna aluspoolele, kuna loetakse vasakult paremale ja sõna algus on vasakul. Seetõttu vaatamata erinevusele sõnade pikkuses, tuleb võrreldavaid kaubamärke

tervikuna pidada visuaalselt sarnasteks. Samale seisukohale on jõutud ka Üldkohtu otsuses kaubamärkide JUMP ja JUMPMAN võrdluses kohtuasjas T-233/10.

Ka foneetiliselt on kaubamärgid JUMP ja JUMPMAN sarnased, sest sõnade rõhuline algus on identne. Vaidlustaja kaubamärgis järgneb veel ka teise silbina „-man“, kuid nii eesti- kui ka ingliskeelse häälduse järgi on see rõhutamata ja häälduses vähemmärgatav. Taotleja sõnalise kaubamärgi häälduses on domineerivaks osaks just selle esimene osa, mis on identne vaidlustaja kaubamärkidega.

Kontseptuaalselt on mõlemal juhul tegemist ingliskeelsete sõnadega, mille tähendus on seotud hüppamisega. Taotleja kaubamärki võib tõlkida kui „hüppemees“, vaidlustaja kaubamärki aga kui „hüpe“ või „hüppama“. Inglise keel on Eestis enimõpetatud võõrkeeleks ning Statistikaameti andmete põhjal saab inglise keelest vähemalt igapäevase suhtlemise piires aru üle 581 400 inimese (2012 andmed, inimesed vanuses 15-74). Seega võib eeldada, et need tähised on olulisele osale Eesti tarbijaist arusaadavad. Samas tarbijate jaoks, kes inglise keelest aru ei saa, on mõlema tähise puhul tegemist tähenduseta sõnaga. Kuid mõlemal juhul on ilmselgelt tegemist kontseptuaalselt sarnaste ja assotsieerivate tähistega.

Nii taotleja kaubamärk kui ka vaidlustaja kaubamärgid on registreerimiseks esitatud või registreeritud klassi 25 kuuluvate kaupade osas. Seega on tegemist osalt identsete, osalt sarnaste kaupadega.

Seejuures tuleb tähele panna, et klassi 25 kaubad on üldjuhul tavapärased garderoobikaubad, mille ostmisel ei saa tarbijatelt eeldada tavapärasest suuremat tähelepanelikkust või eeltööd kaupadega tutvumisel. Mõistagi on seetõttu oluliselt suurem ka sarnaste kaubamärkide segiajamise võimalus. Euroopa kohus on asunud seisukohale, et kaubamärkide tõenäoline äravahetamine tähendab seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või sellega majanduslikult seotud ettevõtjalt. Käesoleval juhul on reaalne võimalus, et vaidlustaja kaubamärk JUMPMAN assotsieerub tarbijail klassi 25 kaupade osas vaidlustaja erinevate JUMP kaubamärkidega.

Eeltoodu põhjal on ilmne, et vaidlustaja kaubamärk JUMPMAN on sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, mis on registreeritud identsete või sarnaste kaupade osas, nii, et on võimalik tarbijatepoolne kaubamärkide äravahetamine, sh assotsieerumine, kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus ühtlasi KaMS § 10 lg 1 p-ga 7. Vaidlustaja on kasutanud erinevaid sõna JUMP sisaldavaid kaubamärke klassi 25 kuuluvatel kaupadel alates 1988. aastast. Esimesed vastavad kaubamärgitaotlused on esitatud Hispaanias ja Türgis aastatel 1988 ja 1992. Sellest alates on JUMP kaubamärgid olnud vaidlustaja poolt aktiivses kasutuses Türgis, Hispaanias, Bulgaarias jm. Vaidlustusavalduse lisas 18 on valik kaubamärgiga JUMP tähistatud toodete katalooge aastatest 2007 kuni 2012. Võib eeldada, et sama valdkonna tooteid tootev Nike International Ltd. oli 2007. aasta septembris Ühenduse kaubamärgitaotlust esitatades teadlik sarnastest vaidlustajale kuuluvatest kaubamärkidest sarnaste kaupade tähistamiseks. Kindlasti aga oli taotleja vaidlustaja varasematest kaubamärkidest teadlik aastal 2012, kui ta asus taotlema Eesti siseriikliku registreeringut tähisele JUMPMAN sarnaste kaupade osas. Asjaolu, et selleks ajaks oli Ühenduse kaubamärgi JUMPMAN osas tehtud kolm erinevat otsust, s.h. Üldkohtu otsus, kus kõigis neis tunnistati kaubamärgid JUMP ja JUMPMAN eksitavalt sarnasteks, kinnitab, et siseriikliku registreerimistaotluse esitamine oli taotleja poolt pahauskne käitumine. Siseriikliku taotlust esitades oli taotleja teadlik varasematest vaidlustajale kuuluvatest sarnastest Ühenduse kaubamärkidest, mis

kehtivad ka Eestis. Lähtudes eeltoodud põhjustest ning võttes aluseks KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 7 ning § 41 lg 2 palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi JUMPMAN, taotlus nr M201201031, registreerimise kohta Nike International Ltd nimele klassis 25.

Taotleja põhiseisukohad

Taotleja selgitab taustaks, et tema kaubamärgi ajalugu algab 1987. aastal, kui Nike pildistas oma reklaami jaoks NBA üle aegade kuulsaimat korvpallurit, legendaarset Chicago Bulls'i ja Washington Wizards'i staari ning 1992. a olümpiamängude Dream Team'i liiget Michael Jordanit hüppel. Michael Jordani hüppevõime oli tohutu. Fotost kujundati maailmakuulus logo, mis sai nimeks JUMPMAN. Ehkki sõnamärgina võeti JUMPMAN kaupade etikettidel ja pakenditel kasutusele aastaid hiljem, nimetati logo JUMPMAN-iks selle loomisest alates. Naomi Klein märgib raamatus No Logo Jordani ja Nike koostöö kohta järgmist: "Nike'i 1985. aasta teleklipid Michael Jordaniga tõid spordi meelelahutusmaailma: pildi seismajätmine, lähi- ja aegvõttes võimaldasid Jordanil jääda poole hüppe pealt peaaegu seisma, jättes jalustrabava mulje, nagu suudaks ta tõepoolest lennata. Idee rakendada spordijalatsite tehnoloogiat ülima olendi, aegvõttes läbi õhu kulgeva Michael Jordani loomiseks pani aluse Nike'i müüdile. Need klipid olid esimesed sporditeemalised rokivideod ning nende tulemuseks oli midagi enneolematut. Michael Jordan ise ütleb selle kohta nii: „Phil [Knight] ja Nike on muutnud mu unistuseks.“ Taotleja JUMPMAN kaupade kogukäive maailmas aastatel 1992-2012 oli üle USD 3 683 000 000 ja reklaamikäive aastatel 2006-2012 üle USD 273 970 000.

Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Kaubamärkide registreeritavust hinnates tuleb lähtuda keskmise tarbija vaatepunktist. Vaidlustaja on oma nõudes tuginenud kahele ühenduse kaubamärgile:

- sõnamärk JUMP (reg nr 002752145), mille esitamise kuupäev on 25.06.2002 ja Eesti suhtes kehtib esitamise kuupäevana 01.05.2004;
- kombineeritud märk JUMP+kuju (reg nr 002752152), mille esitamise kuupäev on 25.06.2002 ja Eesti suhtes kehtib esitamise kuupäevana 01.05.2004.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja hinnanguga, et tarbija tavapärase tähelepanelikkuse juures on sarnaste kaubamärkide segiajamise võimalus oluliselt suurem. Tarbija tavapärase tähelepanelikkuse juures on ka kaubamärkide segiajamise tõenäosus tavapärasel tasemel, sest puuduvad täiendavad tegurid, mis seda suurendaks. Kohtupraktika kohaselt on keskmine tarbija piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Mõistlik ja arukas keskmine tarbija ei osta garderoobikaupu hooletult, vaid tutvub saadavaloleva valikuga, proovib selga ja jalga erinevaid mudeleid ja suurusid, kogub toote kohta ostuotsuse tegemiseks piisavalt informatsiooni. Lisaks on keskmine tarbija garderoobikaupu soetades teadlik kaubamärkidest ning peab neid oluliseks, sest sellest võib sõltuda kauba kvaliteet ja trendikus, mis mõlemad on garderoobikaupade puhul ostjale oluliseks ostuotsust mõjutavaks faktoriks.

Vaidlustaja on esile toonud, et inglise keele oskus on Eesti tarbijate hulgas levinud ning Eesti keskmine garderoobikaupade ostja saab kaubamärkide JUMP ja JUMPMAN tähendusest aru. Taotleja nõustub

selle hinnanguga. Kokkuvõtteks võib järeldada, et Eesti keskmine tarbija on garderoobikaupade ostmisel tänu eelnevale toodetega tutvumisele piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, mõistab inglise keelt ja saab kaubamärkide JUMP ja JUMPMAN tähendustest aru.

Taotleja kaubamärk koosneb sõnast JUMPMAN, mida võib eesti keelde tõlkida kui „hüppemees“. Arvestades, et Eesti tarbija mõistab inglise keelt ja kaubamärk koosneb lihtsatest ingliskeelsetest baassõnavara sõnadest, on tõenäoline, et Eesti tarbija tajub kaubamärki kui tervikut ja mõistab seda just selles tähenduses. Seda seisukohta toetab ka taotleja kaubamärgi ajalugu, mis on loonud „hüppemehest“ Michael Jordanist ülemaailmse legendi, mida tuntakse ka Eesti tarbijate hulgas.

Seega on taotleja kaubamärgi eristavaks ja domineerivaks osaks sõna JUMPMAN. Vaidlustaja kaubamärgid on sõnamärk JUMP ja kombineeritud kaubamärk JUMP + kuju. Sõna JUMP tähendus inglise keeles on „hüpe“ või „hüppama“, nagu märgib ka vaidlustaja ise. Vaidlustaja kaupadeks on jalatsid ja sokid, mis on hüppamisega otseselt seotud kaubad. Seetõttu seostuvad vaidlustaja kaubamärgid Eesti keskmisele tarbijale, kes saab aru kaubamärkide ingliskeelsest tähendusest, tõenäoliselt spetsiaalselt hüppamiseks mõeldud kaupadega. Kirjeldava tähendusega kaubamärkide eristusvõime on tavapärasest nõrgem, sest nad seonduvad tarbija jaoks kauba omadustega, mitte aga kauba tootnud ettevõtjaga. Seega on vaidlustaja kaubamärkide domineerivad osad JUMP tavapärasest nõrgema eristusvõimega.

Vaidlustaja on kaubamärkide visuaalse sarnasusena esile toonud algusosa „JUMP“. Taotleja märgib, et seejuures on vaidlustaja jätnud tähelepanu pööramata olulistele erinevustele kaubamärkide visuaalis. Vaidlustaja kaubamärgi ja taotleja kaubamärgi pikkus erineb poole võrra ja see pikkuste erinevus on visuaalsel võrdlemisel selgelt tajutav.

Mis puutub vaidlustaja kombineeritud kaubamärki, siis kaubamärkide kujundusstiil on väga erinev. Taotleja kaubamärk on tavapärase trükitähtedega kirjutatud sõnamärk. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk sisaldab tumedat tausta ja ringist ja kolmest paralleelsest triibust koosnevat kujundelementi ning sõna JUMP on kirjutatud valgete massiivsete tähtedega, kusjuures täht M on osaliselt kaldkirjas.

Foneetiliselt häälduvad vaidlustaja kaubamärgid [(dʒʌmp)], taotleja kaubamärk [(dʒʌmpmæn)]. Vaidlustaja kaubamärk koosneb ühest silbist, taotleja kaubamärk koosneb kahest silbist. Kaubamärkide hääldusrütm on erinev. Taotleja kaubamärk on ka foneetiliselt vaidlustaja kaubamärkidest oluliselt pikem ja pikkuse erinevus ning silp [mæn] on ka häälduses selgesti tajutav.

Kontseptuaalselt on vaidlustaja seisukohal, et tegemist on ingliskeelsete sõnadega, mille tähendus on seotud hüppamisega. Samas möönab ka vaidlustaja ise, et Eesti keskmine tarbija mõistab piisavalt inglise keelt selleks, et tajuda taotleja kaubamärki kui „hüppemees“ ning vaidlustaja kaubamärki kui „hüpe“ või „hüppama“. Tegemist on kontseptuaalselt erinevate lähenemistega, kus üks kaubamärkidest viitab isikule (seejuures tuntud sportlasele) ning teised kaubamärgid hüppamisele kui tegevusele. Vaidlustaja kaupadeks on jalatsid ja sokid, mis on hüppamisega otseselt seotud kaubad. Seetõttu seostuvad vaidlustaja kaubamärgid Eesti keskmisele tarbijale, kes saab aru kaubamärkide ingliskeelsest tähendusest, tõenäoliselt spetsiaalselt hüppamiseks mõeldud kaupadega.

Väär on taotleja arusaam, et kui kaubamärgid tuleb lugeda osade tarbijate jaoks tähenduseta sõnadeks, siis on ka sel juhul tegemist kontseptuaalselt sarnaste tähistega. Tähenduseta tähised on

kontseptuaalselt üksteise suhtes neutraalsed, mitte aga sarnased. Kokkuvõttes on vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt piisavalt erinevad.

Analüüsid kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on vaidlustaja piirdunud vaid üldsõnalise hinnanguga, et garderoobikaupade puhul on kaubamärkide segiajamise tõenäosus oluliselt suurem ning on reaalne võimalus, et vaidlustaja kaubamärk JUMPMAN assotsieerub tarbijatel klassi 25 osas vaidlustaja erinevate JUMP kaubamärkidega. Sisuline äravahetamise tõenäosus analüüs vaidlustusavalduses puudub.

Äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjalt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Kuigi kaubamärkide koosseisus on ühine element JUMP ning see element on paigutatud esikohale, ei saa see asjaolu automaatselt põhjustada kaubamärkide äravahetamist. Määrav tähendus segiajamise tõenäosuse üldise hindamise juures on sellel, kuidas Eesti keskmine asjaomaste kaupade või teenuste tarbija kaubamärke tajub.

Arvestades kaubamärkide erinevat üldmuljet, mis tuleneb visuaalsetest, foneetilisest ja semantilisest erinevustest, erinevusi kaubamärkide domineerivate osade tajumisel ning tarbija tähelepanelikkust nende kaupade valikul ei ole tõenäoline, et tarbija vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ära vahetaks. Lähtudes eeltoodust on taotleja seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldused ei ole täidetud.

Vaidlustaja on väitnud, et varasemalt on kaubamärkide JUMP ja JUMPMAN kohta tehtud kolm otsust, sh Euroopa Esimese Astme Kohtu (endise nimega üldkohtu) otsus T-233/10, millega tunnistati kaubamärgid eksitavalt sarnasteks. Taotleja selgitab, et nimetatud otsused olid tehtud teistel asjaoludel ja seega ei ole need asjakohased antud vaidluses.

Euroopa Esimese Astme Kohtu 25.05.2012 otsusest T-233/10 (taotleja seisukohtade lisa 2) ilmneb, et:

- 1) OHIMi vaidlustuste osakond tegi otsuse vaidlustaja Hispaania kaubamärgi nr 2657489 alusel (p 8), mitte vaidlustaja ühenduse kaubamärkide alusel;
- 2) Hispaania kaubamärgi nr 2657489 kaupade loetellu kuuluvad rõivad, jalatsid, peakatted, vaidlustaja ühenduse kaubamärkide loetelud hõlmavad jalatseid ja sokke;
- 3) otsus on tehtud arvestades, et asjakohaseks sihtgrupiks on Hispaania keskmine tarbija, kes osutab ostu sooritades keskmist tähelepanu (p 20-22);
- 4) otsus on tehtud arvestades, et kõik taotleja ja vaidlustaja kaubad on identsed (p 24);
- 5) otsus on tehtud arvestades, et Hispaania keskmine tarbija ei saa aru ingliskeelse sõna „jump“ tähendusest ja seepärast on see sõna Hispaania tarbija jaoks tavapärase eristusvõimega (p 30);
- 6) otsus on tehtud arvestades, et kaubamärkide foneetiline sarnasus tuleneb eriti hispaaniakeelsest hääldusest ja eeldatakse, et Hispaania tarbija hääldab kaubamärke hispaania keele häälduse kohaselt (p 39);
- 7) otsus on tehtud arvestades, et Hispaania tarbija jaoks pole kontseptuaalne võrdlus asjakohane, sest Hispaania keskmine tarbija ei saa aru ingliskeelse sõna „jump“ tähendusest (p 42);

8) otsus on tehtud arvestades, et Hispaania tarbija jaoks on kaubamärkide eristavaks elemendiks sõna „jump“ ja nõrgaks elemendiks, mille tähendusest Hispaania tarbija aru saab ja mida ta kirjeldavaks hindab, sõna „man“ (p 53).

Otsuses T-233/10 on kohus lähtunud Hispaania kaubamärgist, selle loetelust ja sellest, kuidas Hispaania keskmine tarbija tajub vaidlusaluseid kaubamärke. Hispaania tarbijate olukord ja keeleoskus on oluliselt erinev Eesti tarbijate olukorrast ja keeleoskusest.

Eesti vaidlustusavalduse aluseks on vaidlustaja ühenduse kaubamärgid. Eesti tarbija, nagu vaidlustaja ise vaidlustusavalduse punktis 2.1.6 esile toob, mõistab inglise keelt. Taotleja nõustub vaidlustajaga, et võib eeldada, et vaidlusalused kaubamärgid on olulisele osale Eesti tarbijatest arusaadavad.

Kohtupraktika on kinnitanud, et eri liikmesriikides võivad otsused kaubamärkide õiguskaitset välistavate asjaolude kohta olla langetatud erinevalt, lähtudes konkreetses riigis esinevatest asjaoludest ja kohaliku tarbija tajust. Seega, Eestis vaidlustusavalduse kohta otsuse langetamisel ei ole Patendiamet, tööstusomandi apellatsioonikomisjon ega kohtud seotud varem Euroopa Esimese Astme Kohtu otsuses nr T-233/10 tuvastatud asjaolude, kohtuotsuse põhjenduste ega resolutsiooniga. Patendiamet ongi otsuse langetanud vastavalt Eesti kaubamärkide registreerimise praktikale, lähtudes Eestis esinevatest asjaoludest ja Eesti tarbija tajust.

Seoses vaidlustaja nõudega KaMS § 10 lg 1 p 7 alusel märgib taotleja, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ei ole identsed. Taotleja on eespool toodud põhjustel seisukohal, et tegemist ei ole ka eksitavalt sarnaste kaubamärkidega. Vaidlustaja on viidanud oma esimestele kaubamärgitaotlustele Hispaanias (JUMP logo, nr M1248842) ja Türgis (sõnamärk JUMP, nr 134724). Taotleja eeldab, et nõue põhineb neil kahel kaubamärgil. Vaidlustaja peab tõendama, et need kaubamärgid olid nendes riikides kasutusel taotluse esitamise kuupäeval, 12.09.2007. Vaidlustaja on selle kohta paljasõnaliselt märkinud, tema kaubamärgid on aktiivses kasutuses mitmes riigis, ning vaidlustusavalduse lisa 18 esitanud 7 värvilist pilti, mis väidetavalt on tootekataloogid. Ükski neist ei näita aga kaubamärgi kasutust vaidlustaja kaupadel. Lisa 18.1 sisaldab vaidlustaja kaubamärgi logoversiooni ja võiks asjasse puutuda Hispaania suhtes, kuid lisa on dateerimata, selle päritolu ega kasutuspiirkonda ei ole võimalik tuvastada ning see ei näita kaubamärgi kasutamist vaidlustaja kaupadel. Lisa 18.2 sisaldab vaidlustaja sõnamärki ja võiks asjasse puutuda Türgi suhtes, on dateeritud aastast 2007, kuid konkreetne kuupäev ei ole tuvastatav, selle päritolu ega kasutuspiirkonda ei ole võimalik tuvastada ning see ei näita kaubamärgi kasutamist vaidlustaja kaupadel. Lisad 18.3 – 18.4 kannavad aastaarve 2011 ja 2012 ja seega ei ole KaMS § 10 lg 1 p 7 kontekstis asjassepuutuvad.

Igas liikmesriigis otsustatakse kaubamärgi registreerimine lähtuvalt selles liikmesriigis esinevatest asjaoludest ja selle liikmesriigi tarbija tajust. Ühenduse kaubamärgimääruse artikli 112 lõige 2 ütleb, et ühenduse kaubamärki ei saa muuta liikmesriigi siseriiklikuks kaubamärgiks vaid juhul, kui ühenduse kaubamärgi kohta tehtud EUROOPA LIIDU NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 207/2009, 26. 02.2009, ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) otsuse kohaselt esinevad selle konkreetse liikmesriigi suhtes õiguskaitset välistavad asjaolud. Antud juhul on õiguskaitset välistav asjaolu tuvastatud Hispaania suhtes. Kõigi ülejäänud liikmesriikide suhtes oli taotlejal õigus muuta ühenduse kaubamärgitaotlus liikmesriigi siseriiklikuks kaubamärgiks. Sellise regulatsiooni eesmärgiks on tagada taotlejale õiglane kaubamärgikaitse olukorras, kus tema ühenduse kaubamärgist on keeldutud vaid ühes või üksikutes liikmesriikides esineva õiguskaitset välistava asjaolu alusel. Taotleja käitus Eestis taotlust esitades Ühenduse kaubamärgimääruse mõtte ja sätte kohaselt ning selline käitumine ei saa

olla pahauskne. Vastupidise tõlgenduse korral jõuaksime järeldusele, et Ühenduse kaubamärgimääruse eesmärgiks on suunata taotlejaid pahauskselt käituma. Taotleja märgib täiendavalt, et Euroopa Kohtu praktikast tuleneb sõnaselgelt, et pahausksuse tuvastamiseks ei piisa ainuüksi asjaolust, et taotluse esitaja teadis või pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab taotluse esitamise ajal identsete või sarnaste kaupade jaoks sellist välisriigi kaubamärki, mille võib segi ajada taotletava kaubamärgiga. Lähtudes eeltoodust on taotleja seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamise eeldused ei ole täidetud. Taotleja palub vaidlustusavalduse rahuldamata jätta.

Vaidlustaja täiendavad seisukohad

Vaidlustaja esitas vastusena taotleja vastusele täiendavad seisukohad. Taotleja on kirjeldanud kaubamärki JUMPMAN kui Michael Jordan`i foto järgi 1987. a. tehtud logo nimetust, kuid tõdeb, et sõnalise kaubamärgina võeti JUMPMAN kasutusele siiski aastaid hiljem. Vaidlustaja on seisukohal, et Eesti keskmine tarbija ei seosta sõnalist kaubamärki JUMPMAN ja Michael Jordan`it ning seetõttu ei ole käesolevas vaidluses viited Michael Jordan`i foto järgi tehtud kujundkaubamärgile asjassepuutuvad. Taotleja väited selle kohta, et Eesti keskmine tarbija tunneb taotleja sõnalise kaubamärgi JUMPMAN ajalugu ja seostab seda Micahel Jordaniga, on meelevaldsed ega ole millegagi tõendatud.

Taotleja on esitanud arvandmeid JUMPMAN kaupade kogukäibe kohta aastatel 1992-2012 ning reklaamikäibe kohta aastatel 2006-2012, kuid need arvandmed ei ole millegagi tõendatud. Arusaamatuks jääb ka millise kaubamärgi kaupade kogukäivet mõeldakse, sest taotleja on USA-s esmase taotluse sõnalise kaubamärgi JUMPMAN registreerimiseks esitanud alles 11.09.2007. Seega on väga vähetõenäoline ja taotleja ei ole seda ka kinnitanud, et aastal 1992, mille kohta taotleja esitas väidetava käibe, sõnalist kaubamärki JUMPMAN üldse kasutati.

Taotleja väide, et vaidlustaja kaubamärkide domineeriv osa JUMP on tavapärasest nõrgema eristusvõimega, on ebaõige ning ei ole millegagi põhjendatud. Taotleja poolt lisana 2 esitatud Euroopa Esimese Astme Kohtu otsuses nr 7-233/10, millega tunnistati sõnalised kaubamärgid JUMP ja JUMPMAN eksitavalt sarnasteks, on üheselt märgitud, et klassi 25 kuuluvate kaupade osas (s.h. ka jalatsite ja sokkide osas) on sõnaline tähis JUMP tavapärase eristusvõimega kaubamärk ning väited selle nõrgemast eristusvõimest ei ole õiged. Nimetatud otsuses leiab kohus vastupidiselt, et kaubamärgis JUMPMAN on „man“ nõrgema eristusvõimega osaks, sest ingliskeelset sõna „man“ mõistev tarbija peab seda klassi 25 kuuluvatel kaupadel viiteks, mis näitab, et kaubad on mõeldud meestele. Seega koosneb taotleja kaubamärk JUMPMAN kahest osast, millest üks on identne vaidlustaja varasema kaubamärgiga JUMP ning teine osa on nõrga eristusvõimega osa MAN, mida tarbija tajub kaupade liigiviitena, mis näitab, kellele antud kaubad on mõeldud.

Eelnimetatud kohtuotsuses rõhutatakse muuhulgas sõnaliste kaubamärkide JUMP ja JUMPMAN visuaalset sarnasust. Kuna sõnaliste kaubamärkide puhtalt visuaalne võrdlemine ei sõltu keeleoskusest ega ka kaupadest, mille osas kaubamärki kasutatakse, siis saab seda kaubamärkide visuaalset võrdlust analoogselt vaadelda ka käesolevas vaidluses. Kaubamärkide vaieldamatult identne osa on sõna JUMP.

Foneetiliselt on mõlema kaubamärgi häälduses rõhutatud esimene silp ja seetõttu jääb vaidlustaja kaubamärgi lõpuosa vähem märgatavaks. Ka tähiste foneetilises võrdluses rõhutas kohus sõnaliste tähiste identset osa, mis mõlema märgi rõhutu ja domineeriva osana muudab võrreldavad tähised foneetiliselt sarnasteks.

Taotleja on korrektset märkinud, et kohtuotsuses nr 7-233/10 arvestati asjaomase avalikkusena Hispaania tarbijat, kes reeglina inglise keelt ei oska. Kuid samas märkis kohus täiendavalt, et ka selle osa tarbijate jaoks, kes mõistab inglise keelt, on tegemist kontseptuaalselt sarnaste tähistega, sest mõlemad kaubamärgid sisaldavad sõna JUMP. Seega on Eesti tarbijate jaoks, kes enamasti mõistavad inglise keele baassõnavara, tegemist kontseptuaalselt sarnaste tähistega, mis mõlevad sisaldavad ingliskeelset vastet sõnatüvele „hüpe“.

Vaidlustaja ja taotleja kaubad kuuluvad klassi 25. Taotleja mõonab, et kaubad „jalatsid ja sokid“ on võrreldavate kaubamärkide loeteludes identseteks kaupadeks. Ülejäänud taotleja kaupade näol on tegemist erinevate riidekaupade ja peakatetega, mis nii nagu jalatsid ja sokidki on laiemalt võttes garderoobikaubad. Eesti Vabariigi Riigikohus on asunud 3. 10. 2007 otsuse nr 3-2-1-86-07 punktis 16 seisukohale, et kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning ka seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu/teenuseid samaliigilisteks. Seega lisaks identsetele kaupadele on ülejäänud taotleja kaubamärgiga hõlmatud kaubad samaliigilised vaidlustaja kaupadega, sest nii vaidlustaja kui ka taotleja kaubamärkidega tähistatud kaubad on olemuselt garderoobikaubad, mistõttu võib eeldada, et lõpptarbijad on võrreldavatel kaupadel samad.

Hinnates kaubamärkide JUMP ja JUMPMAN äravahetamise tõenäosust, tuleb arvestada Euroopa Kohtu poolt varasemates otsustes kujundatud seisukohta, et keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt ja sellest tulenevalt tuleb tal usaldada neist tähistest jäänud mälu pilti, mis ei pruugi alati väga täpne ja korrektne olla. Kuna tähiste JUMP ja JUMPMAN puhul on kokkulangevus sedavõrd suur ning tarbijatele jääb meelde eelkõige kaubamärkide domineerivam ja eristusvõimelisem osa, siis on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.h. nende assotsieerumiseks. Nagu Euroopa Esimese Astme Kohus sõnaliste kaubamärkide JUMP ja JUMPMAN võrdlemisel leidis, on tegemist visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnaste tähistega. See sarnasus põhineb identsel, domineerival ja eristusvõimelisel osal JUMP, millele taotleja kaubamärgis lisandub väiksema eristusvõimega osa MAN, mida tarbijad garderoobikaupade puhul tajuvad eelkõige kauba liiki näitava viitena (s.t. man viitena meestele mõeldud kaupadele). Just garderoobikaupade puhul on tavapärane, et kaubamärkide juures kasutatakse erinevaid tähiseid näitamaks, kellele antud toode mõeldud on (nt kids lastekaupade juures jne).

Vaidlustaja nõustub taotlejaga selles, et Euroopa Esimese Astme Kohtu otsus T-233/10, millega tunnustati kaubamärgid JUMP ja JUMPMAN eksitavalt sarnasteks, on tehtud vaidlustaja Hispaania kaubamärgi nr 2657489 alusel. Kuid nimetatud Hispaania kaubamärk kujutab endast Ühenduse kaubamärgiga nr 002752145 identset sõnalist tähist JUMP, mis on registreeritud kõigi klassi 25 kuuluvate kaupade osas. Seega otsuses esitatud sõnaliste tähiste JUMP ja JUMPMAN visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne võrdlus on täiesti analoogne käesoleva kaubamärgivaidluse võrdlusega.

Hispaania kaubamärk JUMP on tõepoolest registreeritud kõigi klassi 25 kuuluvate kaupade osas, samas kui käesoleva vaidluse aluseks olevad Ühenduse kaubamärgid on registreeritud kaupade „jalatsid ja sokid“ osas. KaMS § 10 lg 1 p 2 välistab varasema kaubamärgiga identse või sarnase kaubamärgi õiguskaitse nii identsete kui ka samaliigiliste kaupade/teenuste tähistamisel, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Seega on käesoleva vaidluse aluseks olevate Ühenduse

märkide puhul osad kaubad identsed, osad samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi kaupadega, kuid see ei muuda vaidlustaja kaubamärgi registreerimise vastuolu KaMS §10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja esitas täiendavalt tõendeid kaubamärgi JUMP kasutamise kohta aastal 2005. Esitatud tõendid on järgmised:

- vaidlustaja arve nr 104564 kuupäevaga 16.06.2005 koos 8 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärgi kandvatest toodetest;

- vaidlustaja arve nr 104564 kuupäevaga 16.06.2005 koos 5 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärgi kandvatest toodetest;

- ekspordi deklaratsioon nr 1924 kuupäevaga 17.06.2005 eelnimetatud arvetel olevate kaupade (1200 paari) ekspordi kohta Türgist Hispaaniasse ettevõttele Maria Alfonsa;

- vaidlustaja arved nr 000729 ja 00730 kuupäevaga 27.01.2005 koos 2 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärgi kandvatest toodetest;

- ekspordi deklaratsioon nr 205 kuupäevaga 27.01.2005 eelnimetatud arvetel olevate kaupade (11 249 paari) ekspordi kohta Türgist Saksamaale ettevõttele Cargotex;

- vaidlustaja arve nr 104542 kuupäevaga 29.04.2005 koos 8 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärgi kandvatest toodetest;

- vaidlustaja arve 104543 kuupäevaga 29.04.2005 koos 9 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärgi kandvatest toodetest;

- vaidlustaja arve nr 104544 kuupäevaga 29.04.2005 koos 6 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärgi kandvatest toodetest;

- vaidlustaja arve nr 104545 kuupäevaga 29.04.2005 koos 7 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärgi kandvatest toodetest;

- vaidlustaja arve nr 104546 kuupäevaga 29.04.2005 koos 2 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärgi kandvatest toodetest;

- vaidlustaja arve nr 104546 juurde kuuluvad 8 fotot müüdavatest JUMP kaubamärgi kandvatest toodetest;

- ekspordi deklaratsioon nr 1337 kuupäevaga 29.04.2005 arvetel 104542/43/44/45/46 olevate kaupade (11 472 paari) ekspordi kohta Türgist Soome ettevõttele Globex.

- vaidlustaja arve nr 104566 kuupäevaga 17.06.2005 koos 9 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärgi kandvatest toodetest;

- vaidlustaja arve nr 104567 kuupäevaga 17.06.2005 koos 5 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärgi kandvatest toodetest;

- vaidlustaja arve nr 104568 kuupäevaga 17.06.2005 koos 1 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärgi kandvatest toodetest;

- vaidlustaja arve nr 104570 kuupäevaga 01.07.2005 koos 3 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärki kandvatest toodetest;
- vaidlustaja arve nr 104571 kuupäevaga 01.07.2005 koos 4 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärki kandvatest toodetest;
- vaidlustaja arve nr 104572 kuupäevaga 01.07.2005 koos 6 fotoga müüdavatest JUMP kaubamärki kandvatest toodetest;
- ekspordi deklaratsioon nr 2138 kuupäevaga 01.07.2005 arvetel 104570/71 olevate kaupade (5 166 paari) ekspordi kohta Türgist Soome ettevõttele Globex.

Nimetatud dokumendid tõendavad vaidlustaja kaubamärgi JUMP kasutamist 2005. a (s.o. oluliselt enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamist 12.09.2007) Türgis, Hispaanias, Saksamaal ja Soomes. Arvetele lisatud fotod näitavad kaubamärgi kasutamist nende arvete alusel müüdüd toodetel.

Tallinna Ringkonnakohus on otsuses tsiviilasjas nr 2-06-31964 asunud seisukohale, et pahausksuse määratlemisel tuleb arvestada kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid, eriti aga seda, millised olid õigust taotleva isiku teadmised õiguste omandamise taotluse esitamisel ning arvestada tuleb, kas selle tähise kasutamine põhjustaks teisele isikule kuuluva tähise eristava iseloomu või tuntuuse ebaausat ärakasutamist või võiks seda õigustamatult kahjustada. Käesolevas kaubamärgivaidluses ei ole vaidlust selles, et taotleja oli taotlust esitades täiesti teadlik vaidlustaja varasematest Eestis kehtivatest kaubamärkidest. Samuti oli taotleja teadlik, et üks neist Eestis kehtivatest kaubamärkidest on identne vaidlustaja Hispaanias kehtiva sõnalise kaubamärgiga, mille alusel Euroopa kohus jõudis otsuses T-233/10 järeldusele, et sõnalised kaubamärgid JUMP ja JUMPMAN on eksitavalt sarnased. Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et selliste teadmiste põhjal kaubamärgi JUMPMAN registreerimiseks Eestis taotlust esitades on taotleja käitunud pahauskselt. Lisaks kahjustab hilisem kaubamärk JUMPMAN otseselt vaidlustaja JUMP kaubamärkide eristavat iseloomu, sest tarbija tajub sellega tähistatud tooteid varasema kaubamärgi põhjal kui JUMP kaubamärgiga tähistatud tooteid, mis on mõeldud meestele. Lisaks on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgiga JUMPMAN võib taotleja ebaausalt ära kasutada varasema kaubamärgi mainet.

Taotleja täiendavad seisukohad

Ka taotleja esitas täiendavad vastuväited soovides vastu vaielda vaidlustaja seisukohtadele.

Kaubamärkide registreeritavust hinnates tuleb lähtuda keskmise tarbija vaatepunktist. Vaidlustaja viidatud otsus on tehtud Hispaania tarbijat arvesse võttes. Antud vaidluses on tegemist Eesti turu ja Eesti tarbijatega ning seda olukorda ei saa automaatselt võrdsustada olukorraga Hispaanias. Taotleja märgib, et Eesti ja Hispaania keskmise tarbija erinevusi arvestades ei ole selline sarnasuse analüüsi asendamine põhjendatud ja asjakohane. Kaubamärke tuleb analüüsida tervikuna. Kohtuasjas, millele vaidlustaja tugineb, on lähtutud asjaolust, et Hispaania tarbija jaoks on sõna(osa) JUMP arusaamatu tähendusega eristusvõimeline element ja sõna MAN arusaadav kui kirjeldav element.

Vaidlustaja ja taotleja on ühel meelel selles, et erinevalt inglise keelt mitteoskavast Hispaania tarbijast on Eesti tarbija inglise keele oskus hea. Sõna MAN omab inglise keeles kaht tähendust, viidates ühelt poolt meessoost täiskasvanule, teiselt poolt aga inimesele, isikule üldiselt. Inglise keeles kasutatakse traditsiooniliselt man-lõpuga sõnu mitmesuguste tegevustega hõivatud isikute nimetamiseks (nt

backup man, bondsman, cave man, chairman, craftsman, crewman, dairyman, dustman, ferryman, fireman, fisherman, foreman, mailman, milkman, oarsman, ombudsman, postman, sandwich-man, spokesman). Seda tüüpi nimetusi ei kasutata mitte isiku soole, vaid tema elukutsele või tegevusele viitamiseks. Seetõttu tajub inglise keelt mõistev tarbija man-liitelisi sõnu kui terviktähendusega sõnu. Eesti tarbija suudab tajuda mõlemat kaubamärki kui tervikut, saades aru nende kontseptuaalsest tähendusest. Tajudes kaubamärki kui tervikut ei mõista Eesti tarbija kaubamärgi JUMPMAN lõpuosa MAN kui viidet meestele kui sihtgrupile, vaid mõistab kaubamärki tervikuna sisulises tähenduses - „hüppemees“, „hüppamisega silma paistev isik“.

Pigem on Eesti tarbija jaoks kirjeldavana tajutav vaidlustaja kaubamärk JUMP (hüpe, hüppama), mis viitab inglise keelt mõistva tarbija jaoks kaupade otstarbele. Vaidlustaja kaubad on hüppamisega otseselt seotud (jalatsid ja sokid). Seetõttu seostuvad vaidlustaja kaubamärgid Eesti keskmisele tarbijale, kes saab aru kaubamärkide ingliskeelsest tähendusest, tõenäoliselt spetsiaalselt hüppamiseks mõeldud kaupadega.

Seega on vaidlusaluste kaubamärkide tajumine Eesti ja Hispaania keskmiste tarbijate poolt oluliselt erinev. Õige ei ole vaidlustaja väide, et kohtuotsuses T-233/10 on järeldatud, et selle osa tarbijate jaoks, kes mõistavad inglise keelt, on tegemist kontseptuaalselt sarnaste tähistega. Kohus vaid kinnitab üle OHIMI Apellatsioonikoja arvamuse, et kui osa sihtgrupist saab aru sõna JUMP tähendusest, siis on tähised kontseptuaalselt sarnased sedavõrd, kuivõrd (in so far as) mõlemad sisaldavad seda sõna.

Kohus luges Hispaania keskmise tarbija vähese inglise keele oskuse tõttu just algusosa JUMP kaubamärkide eristavaks osaks. Sarnasuse hindamise juures on määrav tähendus sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Eesti tarbija puhul, kes mõistab sõna JUMP tähendust ja kaubamärkide kui tervikute tähendust, tuleb analüüsis lugeda eristavaks kaubamärgid kui tervikud. Selles kontekstis on ilmne, et tarbija, kes ei lahuta kaubamärki JUMPMAN osadeks, tajub kaubamärkide visuaalset erinevust, mis seisneb kaubamärkide oluliselt erinevas pikkuses.

Vaidlustaja väidab, et kahe identse sõna hääldus on omavahel sarnane sõltumata sellest, mis keele reeglite järgi neid hääldada. Selline väide oleks tõene juhul, kui tegemist oleks kahe identse sõnaga. Kaubamärgid ei ole identsed. Vaidlustaja kaubamärk koosneb ühest silbist, taotleja kaubamärk koosneb kahest silbist. Kaubamärkide hääldusrütm on erinev. Taotleja kaubamärk on ka foneetiliselt vaidlustaja kaubamärkidest oluliselt pikem ja pikkuse erinevus ning silp [mæn] on ka häälduses selgesti tajutav.

Kaubamärkide sarnasuse analüüs näitab, et kaubamärkidest kui tervikutest tarbijale jääv üldmulje ja nendest lähtuvad assotsiatsioonid on erinevad. Arvestades kaubamärkide erinevat üldmuljet, mis tuleneb visuaalsetest, foneetilistest ja semantilistest erinevustest, erinevusi kaubamärkide domineerivate osade tajumisel ning tarbija tähelepanelikkust nende kaupade valikul ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ära vahetaks.

Vaidlustaja on oma 11.07.2014. a seisukohaga esitanud tõendid kaubamärgi JUMP kasutamise kohta aastal 2005 Türgis, Hispaanias Saksamaal, Soomes (vaidlustaja seisukoha punktid 16-17 ja lisad 1-7).

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamiseks tuleb vaidlustajal tõendada kaubamärgi kasutamist järgnevalt:

1) kaubamärk on kasutusel teises riigis (vaidlustusavalduse esitamise ajal) ja

2) kaubamärk oli kasutusel taotluse esitamise kuupäeval.

Vaidlustusavaldus on esitatud 28.02.2014, taotluse esitamise kuupäev on 12. september 2007. Vaidlustaja poolt 2005. a kohta esitatud tõendid ei tõenda kumbagi eelnimetatud eelduse täitmist.

Lisaks märgib taotleja, et tõendeid ei ole esitatud Türgi kohta. Asjaolu, et vaidlustaja on pärit Türgist ei tõenda veel seda, et kaubamärgi kasutamine on Türgis toimunud. Saksamaa kohta esitatud fotodel olevatel kaupadel puudub JUMP kaubamärk.

Esiteks on taotleja seisukohal, et tegemist ei ole eksitavalt sarnaste kaubamärkidega ja juba ainuüksi see asjaolu välistab KaMS § 9 lg 1 p 7 kohaldamise. Teiseks, nagu taotleja juba oma kirjalikes seisukohtades märkis, tuleneb Euroopa Kohtu praktikast sõnaselgelt, et pahauskuse tuvastamiseks ei piisa ainuüksi asjaolust, et taotluse esitaja teadis või pidanuks teadma, et kolmas isik kasutab taotluse esitamise ajal identsete või sarnaste kaupade jaoks sellist välisriigi kaubamärki, mille võib segi ajada taotletava kaubamärgiga.

Mis puutub taotleja kavatsust taotluse esitamise ajal, siis taotleja kavatsuseks oli saada õiguskaitses kaubamärgile, mida ta juba kaua aega ja järjest laiaulatuslikumalt on kasutanud, ning seda tõendavad ka käesoleva vaidluse objektiivsed asjaolud.

Taotleja on oma kaubamärgi ajaloost ja kujunemisest andnud ülevaate juba oma 10.06.2014 esitatud kirjalikes seisukohtades. Sellest ilmneb selgelt, et taotleja ei ole oma kaubamärki loonud ja kasutanud eesmärgiga takistada vaidlustajat. Taotleja omab juba alates 1998. aastast, enne vaidlustaja viidatud Eestis kehtivate kaubamärkide taotlemist, ülemaailmse levikuga veebilehte www.jumpman23.com (taotleja seisukohtade lisa 1). See nimetus viitab legendaarse NBA staarile, tohutu hüppevõimega Michael Jordanile ning tema rinnanumbrile 23. Lehekülje kaudu tutvustatakse Michael Jordaniga seotud tootevalikut.

Taotleja isiku ja taotleja logomärgi seostamist sõnaga JUMPMAN näitavad ka järgmised artiklid:

1) „And the top Edison winners for 1997 are . . . „ - Marketing News TM, märts 1998, kus on märgitud: „Michael Jordan began his association with Nike almost 14 years ago, launching the Air Jordan line of shoes and the famous "jumpman" logo that helped create the Jordan marketing legend as well as Nike's.“ (väljavõtte lisa 2);

2) „Athletic Firms Are Repositioning Their Brand Identities by Enhancing Their Graphic Images.“ - Footwear News, No. 33, Vol. 54, 17. august 1998, kus on märgitud: „Back when Nike was still selling its shoes from a car, the company virtually invented the sports icon when it paid the graphic artist who created the swoosh less than \$ 100. More recently, it developed the jumpman for Brand Jordan, as well as symbols for Tiger Woods product and ACG (all conditions gear). [...] In the name of "diversification [and to] build equity compete in niche markets," Nike said it has been rolling out new logo versions and plans to unveil more. It dropped text from the jumpman and did a switch on the swoosh for ACG.“ (lisa 3);

3) „Bike Like Mike“, Forbes, 14. märts 2005, kus on märgitud: „Over the years I've seen basketball icon Michael Jordan's face and logo on T-shirts worn by natives in Asian jungles, on TV commercials

in Brazil and in office buildings in Greece. Still, I was surprised last summer to see a traktor trailer painted with Jordan's familiar "Jumpman" logo parked in the infield at Mazda Raceway Laguna Seca near Monterey, California." (lisa 4);

4) „Design Choice - Adidas Beckham Logo“ – Marketing, 18. märts 2004, kus on märgitud: „In the same way that in the late-80s and early-90s Michael Jordan's Jumpman logo and number 23 vest became synonymous with the Nike brand, Adidas hope the Beckham logo will have as powerful an effect.“ (lisa 5).

Kõigus neis artiklites on ajakirjanik hüppel Michael Jordanit kujutavast Nike'i logo spontaanselt ja üheselt nimetanud „jumpman“ logoks, lähtudes seejuures ilmselgelt eeldusest, et ka lugeja mõistab seda samamoodi. Seega oli taotleja kaubamärk kasutusel ja üldsuse poolt teadmiseks võetud juba enne, kui vaidlustaja esitas oma taotlused Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreerimiseks (2002) ja need registreeritud said (2006). Lähtudes eeltoodust on taotleja seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamise eeldused ei ole täidetud.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Lõplikes seisukohtades kinnitas vaidlustaja, et jääb käesolevas vaidluses kõigi oma 28.02.2014 ning 11.07.2014 esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja teatas lõplikes seisukohtades, et jääb oma varasemates seisukohtades esitatu juurde.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

Käesolevas vaidluses on tõstatatud kaks põhiküsimust. Esiteks, kas taotleja kaubamärk JUMPMAN (reg taotluse nr M201201031), mille Eesti Vabariigis registreerimist taotleja soovib, on ärahahtamiseni sarnane, sh assotsieeruv vaidlustaja kaubamärkidega JUMP ja JUMP + kuju KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Teiseks vaidlevad pooled selle üle, kas kaubamärgi JUMPMAN registreerimistaotlus on esitatud pahauskelt, mistõttu tuleks tähise registreerimisest keelduda KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt.

Seoses KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamisega tuleb esmalt määratleda vaidlustaja asjassepuutuvad kaubamärgid. Vaidlustusavalduses on viidatud mitmetele Euroopa Ühenduse tähistele ja teistes riikides registreeritud siseriiklikele kaubamärkidele JUMP ja JUMP+kuju. KaMS § 10 lg 1 p 2 kontekstis saavad käesolevas vaidluses vaidlustaja õigused ning õiguste kaitse seonduda vaidlustaja Euroopa Ühenduse tähistega, kuna vaidlustusavalduses märgitud teistes riikides registreeritud kaubamärkidele Eesti Vabariigis õiguskaitse ei laiene. Järelikult on KaMS § 10 lg 1 p 2 kontekstis asjassepuutuvad vaidlustajale kuuluvad järgmised Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

- Euroopa Ühenduse kaubamärk JUMP, reg nr 002752145, mille registreerimistaotlus esitati 25. 06. 2002 ja mis registreeriti 2. 02. 2006 järgnevatel kaupade osas: klass 25 – jalatsid, sokid;




- Euroopa Ühenduse kaubamärk, reg nr 002752152, mille registreerimistaotlus esitati 25. 06. 2002 ja mis registreeriti 26. 01. 2006 järgnevate kaupade osas: klass 25 – jalatsid (v.a. ortopeedilised jalatsid); sokid.

Poolte vahel ei ole vaidlust, et nimetatud tähised on varasemad võrreldes taotleja vaidlustatud kaubamärgiga JUMPMAN.

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

Võrreldavad kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja varasemad Ühenduse kaubamärgid	Taotleja kaubamärk
<p style="text-align: center;">JUMP (Ühenduse kaubamärk nr 002752145)</p>  <p style="text-align: center;">(Ühenduse kaubamärk nr 002752152)</p>	<p style="text-align: center;">JUMPMAN (Taotlus nr M201201031)</p>

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente. Euroopa Kohtu praktika kohaselt segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk JUMPMAN on visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse tõttu äravahetamiseni sarnane tema varasemate Euroopa Ühenduse kaubamärkidega. Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduses selgitused kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse kohta, kuid tugineb ühtlasi Euroopa Kohtu Üldkohtu 25. mai 2012 otsusele kohtuasjas T-233/10, milles leiti, et kaubamärgid JUMP ja JUMPMAN on eksitavalt sarnased. Taotleja soovib kokkuvõtvalt, et Euroopa Kohtu otsuse järelduksi ei ole antud vaidluses võimalik arvesse võtta, kuna selles kohtuasjas ei käsitletud vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärki, vaid vaidlustaja Hispaanias registreeritud tähist JUMP, millega kaitstavad kaubad on osaliselt erinevad võrreldes praeguse vaidlusega. Teiseks hinnati kaubamärgile õiguskaitse andmist Hispaania tarbijate ning nende keeleoskuse aspektist, mida ei ole võimalik üle kanda Eesti tarbijatele.

Apellatsioonikomisjon nõustub, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust tuleb hinnata lähtudes Eesti asjaomase avalikkuse tajust. Seda silmas pidades leiab apellatsioonikomisjon, et Euroopa Kohtu 25.05.2015. a otsuse nr T-233/10 asjaolud ei ole siiski nii diametraalselt erinevad, et sarnases vaidluses tuvastatud asjaolud ei ole käesolevas vaidluses üldse kohaldatavad.

Kaubamärkidega JUMP, JUMP+kuju ja JUMPMAN klassis 25 nimetatud kaubad on igapäevaseks tarbimiseks mõeldud esmatarbekaubad/riided, millede sihtgrupiks on Eesti keskmine tarbija, kellel on keskmine tähelepanu aste. Et asjakohaseks avalikkuseks on keskmine tarbija, tuvastasti ka Euroopa Kohtu asjas nr T-233/10 (otsuse p 19-22).

Apellatsioonikomisjon ei nõustu taotlejaga, et vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaubad on erinevad. Käesolevas vaidluses asjassepuutuvas osas on klassis 25 nimetatud kaubad tavapärased riide- või garderoobikaubad. Neid müüakse sarnastes turustuskanalites, tooteid võidakse valida ja osta koos, sokke ning jalanõusid püütakse sobitada ülejäänud riietusega ning need võivad üksteist täiendada, toodete sihtgrupiks on kogu avalikkus ning kaupadel on üldiselt sama eesmärk. Sellest tulenevalt on vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaubad osaliselt identsed (so jalatsid ja sokid) ning ülejäänud klassis 25 nimetatud kaupade osas samaliigilised.

Analüüsidest vaidlustaluste kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid tunnuseid tuleb sedastada, et taotleja kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb ingliskeelsest sõnast JUMPMAN. Vaidlustajale kuuluvad sõnamärk JUMP ja kujundmärk JUMP+kuju. Kujutismärki iseloomustab must ristkülik, mille vasakusse äärde on paigutatud valge ring või täpp koos kolme diagonaalse joonega, mida tervikuna võib tajuda mitmest elemendist koosneva kolmnurgana. Ristkülikust ligi 2/3 osa katab paremasse sektorisse jääv valgete tähtedega kirjutatud paksus kirjas sõna JUMP. Must ristkülik koos kolmnurka asetatud valge ringi ja diagonaaljoontega on kaubamärgi kogupildis tagasihoidlikumal kohal ning tarbija tähelepanu köidab visuaalselt „intensiivsemalt“ esitatud sõnaline osa „JUMP“, mida on tarbijal ka kergem meelde jätta. Kaubamärgi kujutiselemendid ei ole samuti eriti originaalsed, mistõttu on nad pigem eristusvõimetud või siis väga madala eristusvõimega.

Seega tuleb järeldada, et taotleja kaubamärgi ainsa sõnalise elemendi JUMPMAN kõrval on vaidlustaja kaubamärkide domineerivateks elementideks sõnad „JUMP“.

Võrreldes vastandatud kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente tuleb sedastada, et vaidlustaja sõnamärgi JUMP reproduktsioon on identne Euroopa Kohtu otsuses analüüsitud Hispaanias registreeritud tähisega JUMP. Samuti on identsed Euroopa Kohtu otsuses analüüsitud taotleja Euroopa Ühenduse kaubamärgi reproduktsioon ja siseriiklikus taotluses esitatud tähis, mis koosnevad suurte trükitähtedega kujutatud sõnast JUMPMAN. Järelikult on Euroopa Kohtu otsuses analüüsitud ja antud vaidluse aluseks olevate sõnaliste kaubamärkide kujutised identsed. Samuti on identsed vaidlustaja sõnamärgiga JUMP identne kujutismärgi JUMP+kuju domineeriv element, ehk sõna „JUMP“.

Apellatsioonikomisjoni hinnangul on Euroopa Kohtu asja nr T-233/10 ja praeguse apellatsioonimenetluse vaidluste peamine erinevus seotud asjaomase avalikkusega – ühel juhul on kaubamärkidega tähistavate kaupade sihgrupiks Eesti asjaomane avalikkus, teisel juhul Hispaania tarbija. Eesti tarbijate ingliskeele oskust hinnatakse erinevalt võrreldes Hispaania tarbijate ingliskeele oskusega, mis seetõttu võib mõjutada tähiste kontseptuaalset ja foneetilist sarnasust ning sellest tulenevalt tarbijate üldist taju ja kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust. Muid kaalukaid erinevusi vaidluste olemuses taotleja esile toonud ei ole ning neid ei nähtu ka asjas esitatud tõenditest.

Sellest tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et kuivõrd Euroopa Kohtu otsuses nr T-233/10 tuvastatud asjaolud on valdavalt sarnased käesoleva apellatsioonimenetlusega, siis on Euroopa Kohtu otsuse peamised järeldused asjassepuutuvad ka antud menetluses tähise JUMP+kuju domineeriva osa ning kaubamärkide JUMP ja JUMPMAN äravahetamiseni sarnasuse hindamisel, võttes arvesse Eesti tarbija taju.

Euroopa Kohus tuvastas, et sõna „jump“ esinemise tõttu vaidlustaja kaubamärgis JUMP ja taotleja tähise JUMPMAN alguses on kaubamärgid üldiselt visuaalselt sarnased (vt EK otsus T-233/10, p 34 ja 36). Apellatsioonikomisjon nõustub Euroopa Kohtu põhjenduste ja järeldustega ning ei pea vajalikuks neid siinkohal uuesti esitada. Apellatsioonikomisjon selgitab, et vastandatud kaubamärkide domineerivate osade visuaalset sarnasust ei mõjuta Eesti ja Hispaania tarbijate inglise keele oskuse taseme erinevus, mistõttu ei ole põhjendatud väita, et lähtudes konkreetsetes riigis esinevatest asjaoludest ja kohaliku tarbija tajust on Eesti tarbija jaoks kaubamärgid visuaalselt erinevad. Olenemata võrreldavate tähiste erinevast pikkusest (sõna „-man“ kasutamise tõttu) muudab märgid üldmuljelt visuaalselt sarnasteks nende identne algus, millele tarbijad pööravad suuremat tähelepanu (vt Euroopa Kohtu otsuse T-233/10, p 34 ja seal viidatud kohtupraktika). Põhjendatud ei ole taotleja täiendavates seisukohtades esitatud väide, justkui kohus luges Hispaania keskmise tarbija vähese inglise keele oskuse tõttu just algusosa kaubamärkide eristavaks osaks. Kohtu otsuses on taotleja tähise visuaalseid sarnasusi ja erisusi analüüsitud siiski võttes aluseks kaubamärgi tervikuna (JUMPMAN) ja kohus hindas tähise üldmuljet koos sõnaga „man“.

Foneetilisest küljest on tõenäoline, et Eesti tarbijad, eriti nooremaealised, hääldavad vaadeldavaid sõnu pigem inglise keele hääldusreeglite kohaselt, vaidlustaja kaubamärki vastavalt [(dʒʌmp] ja taotleja tähist kui [(dʒʌmpmæn)]. Foneetiliselt on mõlema sõna algusosa „jump“ hääldus identne, taotleja kaubamärki eristab sõnaosa „-man“. Arvestades, et vastandatud kaubamärkide algused on identsed, taotleja tähisest tulenev erisus jääb sõna lõppu, mis vähendab tarbija tähelepanu koondumist eristavale sõnalõpule ning sõna „man“ ei ole ka häälduspildis domineerival kohal, leiab apellatsioonikomisjon, et tähiste foneetilised sarnasused on suuremad võrreldes taotleja tähisest tuleneva erisusega. Sellest tulenevalt ja pidades silmas, et tarbija käsitleb kaubamärke tervikuna, on tähised foneetiliselt sarnased.

Menetlusosalised on ühel meelel, et Eesti tarbija mõistab piisavalt inglise keelt ning saab aru sõnade tähendusest. Kontseptuaalselt on mõlemal juhul tegemist ingliskeelsete sõnadega, mille tähendus on seotud hüppamisega. Samuti tuleb tõdeda, et taotleja kaubamärgil võib esineda mitmeid tõlkevariante, nt hüppemees, hüppamisega tegelev inimene, vms. Vaidlustaja kaubamärki tajub tarbija kui viidet sõnale või tegevusele „hüpe“ või „hüppama“. Mõlemad tähised sisaldavad sõna „jump“, millest tulenevalt on neil sõnadel ka kontseptuaalseid sarnasusi. Hüpe ja hüppamine on omased ning seostatavad ka inimtegevusega, mistõttu sõna „man“ lisamine ei loo tähisele kontseptuaalselt teistsugust sisu. Ka riidekaupade kontekstis jääb sõna tähendus samaks ning tarbija võib tajuda sõna kui viidet riidele, mis on mõeldud meestele. Sellest tulenevalt on taotleja kaubamärgisõna JUMPMAN ja vaidlustaja tähiste eristuvad osad kontseptuaalselt sarnased. Samale seisukohale jõudis Euroopa Kohus asjaomasel otsuses, pidades vajalikuks kinnitada üle apellatsioonikoja järelduse, et kui üks osa avalikkusest mõistab sõna "jump", siis oleks asjaomased tähised kontseptuaalselt sarnased, kuivõrd nad mõlemad sisaldavad seda sõna (vt otsuse punkt 43).

Lähtudes eeltoodust leiab apellatsioonikomisjon kokkuvõtvalt, et kaubamärkide JUMP, JUMP+kuju ja JUMPMAN domineerivad osad on üldmuljelt visuaalselt, foneetilisel ja kontseptuaalselt sarnased.

Kaubamärkide analüüsimisel jõudis Euroopa Kohus seisukohale, et tulenevalt kaubamärkide identsest sõnast „jump“, tähiste visuaalsest ja foneetilisest sarnasusest ning kaubamärkidega tähistavate kaupade identisusest esineb kaubamärkide segiajamise tõenäosus (vt otsuse punktid 50-56). Käesolevas vaidluses tuvastas apellatsioonikomisjon täiendavalt, et visuaalse ja foneetilise sarnasuse kõrval on Eesti asjaomase avalikkuse jaoks kaubamärgid ühtlasi kontseptuaalselt sarnased. Kaubamärkide domineerivate osade peamiseks erinevuseks on taotleja tähises asuv sõna „-man“. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et kuigi taotleja tähises esineb sõna „man“, viitab see klassis 25 nimetatud kaupade kontekstis meeste riietusesemetele, sh jalanõudele ja sokkidele, mis on selles majandussektoris üsna tavapärane. Seega on sõna „man“ madala eristusvõimega ja ei kompenseeri kaubamärkide identsetest osadest tingitud suuremaid sarnasusi, mis ei jää tarbijatel tähelepanuta.

Apellatsioonikomisjon leiab, et Euroopa Kohtu järeldused kaubamärkide JUMP ja JUMPMAN segiajamise tuvastamisel on asjakohased ja kohaldatavad ühtlasi käesolevas vaidluses taotleja tähise JUMPMAN ja ennekõike vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärgi JUMP äravahetamiseni sarnasuse hindamisel (ennekõike otsuse punkt 50-56), aga samuti kaubamärgi JUMP+kuju suhtes, arvestades täiendavalt apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid. Kaubamärkide visuaalsed, foneetilised ja kontseptuaalsed sarnasused on identsete sõnade alguse tõttu suuremad võrreldes taotleja tähise sõna lõpus oleva osaliste erinevustega, mis tähise kogupildis ei ole siiski piisavad, et välistada kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse sealhulgas assotsieerumise oht. Lisaks on kaubamärkidega tähistatavad kaubad osaliselt identsed ja ülejäänud osas samaliigilised. Põhjendatud on vaidlustaja järeldus, et tarbija nähes kaubamärki JUMPMAN võib seostada seda varasema kaubamärgiga JUMP ja võib pidada seda varasema kaubamärgi JUMP edasiarenduseks, so otseselt meestele mõeldud kaupade tähiseks. Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et kaupade või teenuste segiajamise oht on olemas, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Lähtudes eeltoodust leiab apellatsioonikomisjon, et taotleja kaubamärk JUMPMAN on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses äravahetamiseni sarnane vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärkidega JUMP (reg nr 002752145) ja JUMP+kuju (reg nr 002752152). Asjaolu, et taotleja kõik klassis 25 loetletud kaubad ei ole identsed vaidlustaja kaupadega, ei muuda apellatsioonikomisjoni järeldusi, sest osaliselt on kaubad identsed ja ülejäänud osas siiski samaliigilised. Neil kaalutlustel kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Seoses vaidlustaja põhjendustega taotleja pahausksusest kaubamärgi JUMP registreerimise taotlemisel leiab apellatsioonikomisjon järgmist. KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt. Vaidlustaja põhiargument seisneb selles, et taotleja oli teadlik vaidlustaja varasematest Euroopa Ühenduse ja teistes riikides registreeritud kaubamärkidest. Apellatsioonikomisjon leiab, et pelgalt teadmine varasema kaubamärgi olemasolust ei tõenda taotleja pahausksust KaMS § 10 lg 1 p 7 mõistes. Samuti pole määravat tähtsust vaidlustaja väitel, et Eesti tarbija väidetavalt ei oska seostada kaubamärki JUMPMAN mõne eriti USA-s tuntud sporditegelasega. Kaubamärgitaotleja on pahauskne ennekõike siis, kui taotleja tegevus on suunatud varem registreeritud kaubamärgist kasu lõikamisele ja/või varasema kaubamärgiomanikule takistuste tegemisele või õiguste kahjustamisele teatud

geograafilises piirkonnas tegutsemiseks (antud juhul Eestis). Esitatud tõendid viitavad sellele, et taotleja eesmärgiks oli oma kaubamärgi „JUMPMAN“ arendamine, mida toetab kaubamärgi kujunemislugu Ameerika Ühendriikides ning soov kasutada tähist oma toodete turustamisel hiljem ka Euroopas. Vaidlustaja on seadnud kahtluse alla taotleja tegevuse kaubamärgi JUMPMAN loomisel ning leidnud, et teave majandusnäitajate kohta on tõendamata. Apellatsioonikomisjon peab taotleja põhjendusi Ameerika Ühendriikides kaubamärgi JUMPMAN kujunemisest siiski usutavaks. Käesolevas menetluses esitatud tõenditest ei nähtu, et taotleja eesmärgiks kaubamärgi JUMPMAN registreerimise taotlemisel oli vaidlustaja teistes riikides registreeritud kaubamärkide eristava iseloomu või tuntuse ebaaus ärakasutamine või nende õigustamatu kahjustamine. Et mõlemas tähises esineb sõna „jump“, ei muuda taotlejat pahauskseks. Sellest tulenevalt lükkab apellatsioonikomisjon seoses KaMS § 10 lg 1 p 7 rikkumisega esitatud väited tagasi.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 3, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

- 1. Rahuldada vaidlustusavaldus.**
- 2. Tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi JUMPMAN (taotluse nr M201201031) registreerimise kohta klassis 25 nimetatud kaupade suhtes NIKE Innovate C.V. nimele ja kohustada Patendiametit jätkamata menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid arvestades.**

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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg