

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1711-o

Tallinnas 31. oktoobril 2018. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri-Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi SA Teater NO99 (Sakala tn 3, 10141 Tallinn) vaidlustusavalduse kaubamärgi „ON teater“ (taotlus nr M201600255) registreerimise vastu klassis 41 Siim Maateni nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

02.05.2017 esitas SA Teater NO99 (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Anneli Kapp) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 alusel vaidlustatakse kaubamärgi „ON teater“ (taotlus nr M201600255) registreerimine Siim Maateni nimele klassi 41 kuuluvate teenuste tähistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti 10.05.2017 komisjonis menetluse numbri 1711 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

SA Teater NO99 (edaspidi ka vaidlustaja) märgib vaidlustusavalduses, et Patendiamet on vastavalt Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2017 avaldatud teatele vastu võtnud otsuse kaubamärgitaotluse nr M201600255 „ON teater“ (taotluse esitamise kuupäev 22.03.2016) registreerimiseks Siim Maateni (edaspidi ka taotleja) nimele, mis annab taotlejale ainuõiguse kaubamärgi kasutamiseks järgmiste klassi 41 teenuste suhtes:

Klass 41: Esinemised elavettekandena; etenduste lavastamine, produtseerimine; meelelahutajateenused; meelelahutusteenused; stsenaariumide kirjutamine; teatrietendused (lavastused); tekstide, v.a reklaamtekstide kirjutamine; tõlkimine.

Vaidlustaja märgib, et tema nimele on registreeritud varasem siseriiklik sõnaline kaubamärk, millel on õiguskaitse Eesti territooriumil – kaubamärk „NO99“ (reg nr 48237; taotluse esitamise kuupäev 24.04.2009), registreeritud muu hulgas klassis 41 järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 41: Haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; etenduste lavastamine, produtseerimine; filmitootmine, -produtseerimine; raadio meelelahutus-, lõbustussaadet, raadiomeelelahutus; raadio- ja teleprogrammide valmistamine, produtseerimine.

Ühtlasi leiab vaidlustaja, et talle kuulub varasem õigus ka tähise „NO teater“ näol, mis on Eesti territooriumil üldtuntud ning eristusvõimeline ja mainekas kaubamärk enne vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva, s.o enne 22.03.2016 järgmiste teenuste osas:

meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; etenduste lavastamine, produtseerimine.

Seega leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgid „NO99“ ja „NO teater“ (edaspidi koos ka NO-kaubamärgid) tuleb lugeda varasemaks, kuna nende kaubamärkide õiguskaitse alguse kuupäevad on varasemad võrreldes taotleja kaubamärgitaotlusega nr M201600255 „ON teater“.

Vaidlustaja leiab esiteks, et taotleja kaubamärgi „ON teater“ registreerimine klassis 41 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 4, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja

Aadress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

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

Faks:
6208109
[http://toak.just.ee/](http://toak.just.ee)

tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada.

Vaidlustaja osutab, et tema varasem ärinimi on SA Teater NO99, mis kanti äriregistrisse 08.11.2012 (komisjoni täpsustus – tegelikult 28.11.2012), seega enne taotleja 22.03.2016 kaubamärgitaotlust. Vaidlustaja peab ärinime SA Teater NO99 eksitavalt sarnaseks kaubamärgiga „ON teater“. Vaidlustaja märgib, et ärinimes kasutatud sõnad *Teater* ja *Sihtasutus* on tavapäraseid ja kirjeldavad, samamoodi on tavapärase ja kirjeldava vaidlustatavas kaubamärgis kasutatav sõna *teater*. Vaidlustaja hinnangul on seega nii tema ärinimes kui taotleja kaubamärgis domineerivaks ja eristavaks tunnuseks vastavalt tähised NO99 ja ON. Ka vaidlustaja tegevusala kuulub samasse valdkonda „ON teater“ kaubamärgitaotluses loetletud teenustega – SA Teater NO99 tegevusalaks on teatri ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine ning eesmärgiks on Eesti rahvuskultuuri rikastamine, Eesti kultuuri- ja teatrimõtte edendamine, eesti keele hoidmine ning Eesti kultuuri ja teatrikunsti aktiivne lõimimine Euroopa kultuuriruumiga ning osalemine nüüdisaegse kultuuri protsessides võrdväärse kunstilise partnerina.

Neil asjaoludel leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi registreerimisest tuleb keelduda KaMS § 10 lg 1 p 4 alusel.

Teiseks leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „ON teater“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Vaidlustaja märgib, et vastavalt kohtupraktikale ei ole sarnasuse hindamisel oluline äravahetamiseni sarnasuse tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose märkide vahel (Euroopa Kohtu otsus C-408/01, p 31). Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijail puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti tajutud märgist (Euroopa Kohtu otsus C-342/97, p 26). Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu leiab vaidlustaja, et kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) on olulisemad kui nende erinevused. Euroopa Kohus on ka märkinud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus kujutab endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et teenused pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu otsus C-39/97, p 29). Vaidlustaja leiab, et kui tegemist on kaubamärkide „perekonna“ või „seeriaga“, tuleneb äravahetamise tõenäosus eriti võimalusest, et tarbija võib eksida taotletava kaubamärgiga kaetud teenuste päritolu osas või tarbija võib ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub samuti märkide perekonda või seeriasse. Vaidlustaja hinnangul võivad käesoleval juhul tarbijal kaubamärgi „ON teater“ nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib leida, et (a) markeeritud teenuse näol on tegemist vaidlustaja uue teenusega (nt uue lavastuse või projektiga vmt); (b) markeeritud teenused pärinevad vaidlustajaga seotud asutusest; (c) markeeritud teenust pakutakse ja/või teenuse kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt.

Kaubamärke „NO99“ ja „NO teater“ ning „ON teater“ visuaalselt võrreldes jääb vaidlustaja hinnangul eelkõige silma tähtede kombinatsioonid, vastavalt NO ja ON. Tulenevalt kohtupraktikast on võrreldavad kaubamärgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased (otsus T-168/04, p 91). Vaidlustaja leiab, et identsete tähtede olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus (vastavalt NO ja ON) võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutatavate kaubamärkidega. Seega on vaidlustaja seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on visuaalselt sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamärkide assotsieerumine. Arvestades eeltoodut ja asjaolu, et tarbijale jääb meelde sageli

umbmäärane kujutis tähisest, siis tekib tarbijates kindlasti seos varasemate kaubamärkide ja vaidlustatud tähise vahel.

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased ka foneetiliselt. Sõnalisi kaubamärke „NO99“ ja „NO teater“ vs. „ON teater“ foneetiliselt võrreldes ilmneb vaidlustaja arvates, et samu häälikuid (N ja O) hääldades jääb kõlama samade häälikute esinemine lühikestes tähistes, mistõttu tuleb jaatada tähiste foneetilist sarnasust.

Keskmiselt informeeritud tarbijal tekivad vaidlustaja hinnangul kindlasti assotsiatsioonid võrreldavate tähiste vahel. Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärk „ON teater“ on eksitavalt sarnane vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga „NO99“ ja üldtuntud tähisega „NO teater“ ning taotleja kaubamärk meenutab vaidlustaja varasemaid tähiseid sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse teenuste päritolu suhtes.

Mis puudutab vaatluseluseid teenuseid, märgib vaidlustaja, et kaubamärkidega kaetud teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad teenuste vahelisi seoseid. Sellised tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate teenuste olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (Euroopa Kohtu otsus C-39/97, p-d 19 ja 23; Riigikohtu otsus nr 3-2-1-86-07).

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad teenused on valdavalt osalt identsed, osalt samaliigilised. Kuna tegemist on osalt identsete, osalt samaliigiliste teenustega, siis teenuste turustuskanalid on samad. Samad on ka teenuste olemus, lõppkasutajad ning kasutamise meetod. Tegemist on konkureerivate ja ka üksteist asendavate või täiendavate teenustega. Seega, lähtudes eeltoodust, leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgiga „ON teater“ tähistatud teenused on vaidlustaja kaubamärkidega „NO99“ ja „NO teater“ tähistatud teenustega valdavalt osalt identsed, osalt samaliigilised.

Vaidlustaja osutab, et Riigikohus on lahendis 3-2-1-4-06 märkinud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, äravahetamine ei pea olema realselt toimunud. Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoones kaubamärkide identsuse/sarnasuse ning tähistatavate teenuste samaliigilisuse vahel. Vaidlustaja osutab ka, et üldtunnustatud praktika kohaselt (Euroopa Kohtu otsus nr C-39/97; komisjoni otsused nr 830-o, 999-o jt) on märkide sarnasus ning teenuste samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud teenused ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise, kuid praegusel juhul seda tingimust vaidlustaja hinnangul täidetud ei ole. Seega leiab vaidlustaja, et võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad teenused on identsed, osalt samaliigilised.

Kolmandaks leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „ON teater“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlustaja märgib, et iseenesest ei ole KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks ilmingimata teenuste eriliigilisus, kuna Euroopa Kohus on varasemalt toonitanud, et nimetatud sätet ei või tõlgendada viisil, mis välistaks kaubamärgi mainekuse arvessevõtmist samaliigiliste kaupade korral (Euroopa Kohtu otsus C-292/00). Käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkidega tähistatud teenused on osalt identsed, osalt samaliigilised. Osutades Euroopa Kohtu otsusele nr C-408/01 leiab vaidlustaja, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, vaid piisab üksnes sellisest sarnasusest, et tarbijad loovad seose üldtuntud ja maineka

märgi ja muu tähise vahel. Siiski leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul ei ole kaubamärkide „NO99“ ja „NO teater“ vs. „ON teater“ sarnasuse ja seetõttu nende äravahetamise tõenäosuse kindlakstegemine keeruline ning on ilmne, et tarbija loob seose antud märkide vahel. Seega on vaidlustaja hinnangul tegemist olukorraga, kus nii kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt kui ka seose loomine on äärmiselt tõenäoline ning seda seetõttu, et tegemist on visuaalselt väga sarnaste tähistega.

Asjaolu, et vaidlustaja NO-kaubamärgid on tuntud, eristusvõimelised ning mainega tähised, on vaidlustaja hinnangul üldteada. Vaidlustaja märgib, et teater NO99 asutati 2005. aastal ning tegemist oli Eestis uudse visiooniga teatriga. Teatri nimes sisalduv arv 99 viitab sellele, et iga järgneva lavastusega number väheneb ning jõudes nullini, on lõpp käes. Selline võtte laseb keskenduda igale lavastusele kui täiesti ainulaadsele. Tänapäevaks on NO teater saanud tuntuks tegijaks rahvusvahelises kontekstis ning teater on osalenud paljudel festivalidel, sh Saksamaal. Ühes kõige suuremat kandepinda saanud lavastuses „Ühtne Eesti“ lõi teater fiktiivse partei ja viibides meedia ja avalikkuse tähelepanu keskpunktis, kopeeris poolteise kuu jooksul päevpäevalt kõigi poliitiliste kampaaniate tüüpilisi toimimismehhanisme. Kõik see kulmineerus suuremõõtmelisel parteikongressil („Ühtne Eesti suurkogu“) Saku suurhallis, mille piletid müüdi välja 3 päevaga ja publik oli 7500-pealine. Lisaks osutab vaidlustaja, et publikuarv NO teatris viimaste aastate lõikes on olnud järgmine: 2016 – 25313 külastust, 2015 – 40519 külastust (publiku arv suurem seoses „Savisaar“ etendustega Nordea kontserdimajas, mis mahutab kordades rohkem kui kodusaal), 2014 – 31064 külastust, 2013 – 29538 külastust, 2012 – 40670 külastust (publiku arv suurem, kuna toimusid paralleelsed etendused kodusaaalis ja massiivne välisturnee suurtes saalides), 2011 – 29374 külastust, 2010 – 33415 külastust.

Vaidlustaja kaubamärkide ja eelkõige tähise „NO teater“ tuntuse, sh eristusvõime ja maine kinnituseks lisab vaidlustaja vaidlustusavaldusele ka väljavõtteid Eesti meediaväljaannetest ja muid dokumentaalseid tõendeid.

Vaidlustaja leiab, et talle kuuluvad varasemad kaubamärgid on üldtuntud ja eristusvõimelised tähised, millel on hea maine Eestis, samuti kinnitavad esitatud tõendid vaidlustaja hinnangul, et Eesti keskmine tarbija tajub tähist „NO teater“ kui viidet vaidlustajale ning et see tähis on omandanud Eestis tuntuse, maine ning eristusvõime.

Seejuures toetub vaidlustaja analoogia korras ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 231 lg-le 1 ning leiab, et tema NO-kaubamärkide üldtuntus on üldiselt teadaolev asjaolu, s.o tegemist on asjaoluga, millise eraldi tõendamise ei ole tingimata vajalik. Vaidlustaja leiab, et see asjaolu peaks ka käesoleval juhul olema komisjonile teada ning selle kohta on usaldusväärset teavet võimalik leida erinevatest menetlusvälistest allikatest, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks vaidlustusavalduse toimiku ebamõistlikku koormamist arvukate üldtuntust ning mainekust tõendavate materjalidega.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi „ON teater“ puhul on õigustatud kahelda taotleja eesmärgis välja töötada ning kaitsta kaubamärk, mis täidaks kaubamärgi põhifunktsiooni. Viimasest annab tunnistust varasemat vaidlustaja kaubamärki matkiv stiil registreerimiseks esitatud kaubamärgis ja selle üldmuljes. Arvestades vaidlustaja kaubamärgi tuntuse astet, pidi taotleja vaidlustaja hinnangul olema teadlik vaidlustaja kaubamärgist ning sellest, milliste teenuste suhtes on see kaitstud ja mille osas kasutatakse. Vaidlustaja peab tõenäoliseks, et taotleja kaubamärgi „ON teater“ registreerimisel ja kasutamisel leiab aset tema kaubamärkide „NO99“ ja „NO teater“ maine kahjustamine.

Vaidlustaja toonitab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 ei eelda, et hilisema kaubamärgiga oleks juba varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet kahjustatud, piisav on see, kui on ette arvata, et hilisema kaubamärgi omaniku poolt oma kaubamärgi kasutamine võib tulevikus kahju tekitada (Euroopa Kohtu otsus C-252/07). Vaidlustaja leiab, et kuivõrd ta on asjaomaseid teenuseid järjepidevalt tähistanud NO-kaubamärkidega, siis toob taotleja väga sarnase kaubamärgi „ON teater“ turule tulek kaasa varasemate kaubamärkide eristusvõime vähenemise ning lahjenemise, samuti eristusvõime ning maine kahjustamise.

Vaidlustaja osutab ka, et Euroopa Kohus on märkinud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide segiajamise tõenäosus. Seetõttu on võimalik, et

kaubamärkide sarnasus, mis tuleb asjaolust, et võrreldavates kaubamärkides on kasutatud sarnaseid elemente, suurendab äravahetamise tõenäosust eriti siis, kui varasemal märgil on iseenesest tugev eristusvõime või kaubamärgil on avalikkuses teatud maine ja tuntus (Euroopa Kohtu otsus C-251/95, p 24).

Vaidlustaja leiab seega, et tarbijad, olles märganud uut, klassi 41 kuuluvate teenuste tähistamiseks mõeldud taotleja kaubamärki „ON teater“, võivad eksida taotletava kaubamärgiga kaetud teenuste päritolu ja nende kvaliteedi osas või võivad ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub vaidlustaja NO-kaubamärkide seeriasse/perekonda. Taotleja kaubamärgi registreerimine klassis 41 rikub seega vaidlustaja NO-kaubamärkidest tulenevaid õigusi ning registreerimisotsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Kõigele eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 4, § 41 lg-test 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärgitaotlus nr M201600255 „ON teater“ klassis 41 taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisaks volikirjale ja riigilõivu tasumise andmetele lisatud:

- Väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist kaubamärgitaotluse nr M201600255 kohta;
- Väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist kaubamärgi reg nr 48237 kohta;
- artikkel „Kuidas saab NO teater minna edasi, kui Tiit Ojasoo astus tagasi?“;
- artikkel „Jaak Alliku avalik kiri Indrek Saarele: NO teater ja Tiit Ojasoo on valusalt ja ausalt „ära teinud“ kõigile erakondadele ja neist soovitakse lahti saada“;
- ERR uudis: NO teater toob lavale suvelavastuse „NO40 Pööriöö uni“;
- KINOTEATER postitus;
- artikkel „NO teater tõi välja Stalkerit“;
- artikkel „NO teater saab viie aastaseks“;
- blogipostitus „NO teater – iga eht südamelöök“;
- blogipostitus „NO teater jälle Wiener Festwochenil“;
- artikkel „Teater NO99 kosmiliste ajastute vahetusel“;
- Kadri Simson on Twitter: „NO teater on alati pakkunud positiivset üllatust [...]“;
- artikkel „El-Teatri „Savisaar““;
- Pirita Vaba Aja Keskus uudis „Hardi Tiiduse memoriaal“;
- artikkel „Valner Valme: tragöödiad teatris ja elus“;
- artikkel „Kõntsast puhas Rea Lest“;
- artikkel „Igor Baturin: NO – Unise Eesti Elu Sex Pistols“;
- artikkel „Vanemuise teatrit ootab ees näitlejate uuenduskuur“;
- artikkel „6 küsimust Vaba Lavale ja 7 Siimule ehk dialoog oma enese peas“;
- artikkel „Wolverine tagasitulek tähtede juurest“;
- Võru Kannel – Näitused;
- artikkel „Valguskiir äärelinna burgerlas“;
- Rada7.ee – kiri Riigikogu liikmetele;
- artikkel „Kahest Suurkogul peetud kõnest“;

- artikkel „Lavastaja Tiit Ojasoo tutvustas Hamburgis eestlastele oma viimase aja tööd“;
- artikkel „Hea teatriinimene, milline teater on jätkusuutlikem? Aga jätkusuutmatuim?“;
- artikkel „Eesti Kultuuri Kojas oli arutluse all kultuuripoliitika“;
- NO teater etendused Eestis ja välismaal;
- NO teater lavastused;
- väljavõtte äriregistrist SA Teater NO99 kohta.

10.08.2017 esitas taotleja vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikud seisukohad. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ja leiab, et vaidlustaja seisukohad ei anna õiguslikku alust nõuda taotleja kaubamärgi „ON teater“ registreerimisotsuse tühistamist.

Taotleja nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärk „NO99“ on tõepoolest mainekas ning Eestis tuntud bränd. Küll aga ei jaga taotleja vaidlustaja arvamust, et ka tähise „NO“ näol on tegemist kaubamärgiga, mida üldsus Eestis seostab ainult ja tingimusteta Teater NO99-ga. Taotleja leiab, et tähemoodustis „NO“ assotsieerub paljudel inimestel paljude muude ja mitte ainult vaidlustaja poolt pakutava meelelahutusega.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi osas esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 4 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu, kuivõrd nimetatud sätte kohaldamise välistab see, et taotleja hinnangul ei ole vaidlusaluste kaubamärkide näol tegemist kaubamärkidega, mis oleksid identsed või eksitavalt sarnased. Taotleja leiab, et tema kaubamärgi visuaalses muljes jääb esiplaanile sõnaühend „ON teater“ ning kokkulangevus kaubamärgiga „NO99“ sisuliselt puudub. Sarnasuseks on vaid tähtede „O“ ja „N“ kasutamine, kuid nimetatut ei pea taotleja oluliseks sarnasuseks. Kaubamärgid on kokkuvõttes erinevad sõnade, tähtede, silpide, täis- ja kaashäälikute arvu poolest, samuti on nad foneetiliselt erinevad. Kaubamärgid on taotleja hinnangul ka kontseptuaalselt täiesti erinevad, eristuvad ja eristatavad. Lisaks on veel sõnadel „on“ ja „no“ väga erinevad tähendused. Taotleja nõustub, et võrreldavad teenused on osalt samaliigilised, kuid leiab samas, et kõnealuste kattuvate teenuse puhul on tegemist tarbijaskonnaga, kes on teadlik ja asjatundlik. Taotleja peab ülimalt ebatõenäoliseks, et tarbija otsustaks minna etendusele süvenemata eelnevalt, mille ja kellega on tegu ning et külastusotsus võidakse vastu võtta vaid pealiskaudse nendinguga, et tegemist on „on/oli mingisuguse teatri“ produktsiooniga. Taotleja ei pea põhjendatuks vaidlustusavalduses väljendatud kartust, et tarbijad võiksid teatrid, kaubamärgid ja nende teenused segi ajada.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga ka selles, et registreerimistaotlus kaubamärgi „ON teater“ registreerimiseks on ajendatud soovist ebaausalt ära kasutada kaubamärgi „NO99“ eristavat iseloomu, mainet või tuntust ega selles, et „ON teater“ kaubamärgiga püütakse tekitada assotsiatsioone NO99 teatriga ning et tarbijatel tekib mulje, et „ON teatri“ näol võib tegemist olla Teater NO99 uue projekti või lavastusega. Taotleja selgitab, et koos ON teatri kaasasutaja K. Rooveriga tahtsid nad, et neil oleks nimi, mis on eesti-, soome- ja ingliskeelne. Taotleja märgib, et tema (S. Maaten) on seotud Eesti publikuga, K. Roover on Soome päritoluga ning neil on eesmärgiks jõuda ka rahvusvahelisele turule. Taotleja kinnitab, et kindlasti ei soovi nad sarnaneda, samastuda, seostuda ega saada seostatud „NO99-ga“ ning ammugi mitte Teater NO99 tuntust ära kasutada.

Taotleja märgib, et „ON teater“ ei kasuta oma tegevuse kajastamisel, märgistamisel vms viisil numbrikombinatsioone ega sõnaühendit „NO“, mida on vaidlustaja tähise „NO99“ puhul kaubamärgi põhitunnuseks ja eristatavuse nurgakiviks pidanud. Lisaks leiab taotleja, et sõnapaarid „ON teater“ ja „(Teater) NO99“ ei ole nende kuulmisel äravahetamiseni sarnased – tegemist on kirjapildilt ja kõla poolest täiesti erinevate tähistega. Ainuüksi eelpool nimetatud põhjustel saab taotleja hinnangul asuda seisukohale, et tegemist ei ole äravahetamiseni sarnaste tähistega.

Taotleja möönab, et vaidlustaja kahtlused, kas „ON teatril“ on ikka kavas välja töötada ning kaitsta oma kaubamärk, mis täidaks kaubamärgi põhifunktsiooni, on õigustatud. Samas taotleja kinnitab, et see on nii ning selle nimel on taotleja koos partneritega ära teinud suure töö, mida soovib ta jätkata, juhul, kui „ON teatriga“ jätkamiseks võimalus antakse. Veenmaks vaidlustajat ja komisjoni selles, et „ON teatri“ kaubamärk on eristatav ja täidab kaubamärgi põhifunktsiooni, esitab taotleja lühikokkuvõtte oma teatrilasest tegevusest ning oma teatri ja „ON teatri“ juurde jõudmisest. Kokkuvõtlikult, taotleja on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lavastaja eriala ning juba esimesel lavastajasuvel paluti tal teha mitu lavastust. Tekkis soov luua endale nime, mis taotleja ja tema meeskonna tööd ühendaks. Juba siis sooviti luua mitmeti mõistetavat teatrinime, sest nende publik oli nii eesti- kui muukeelne. Pärast erinevaid nimekatsetusi meenus taotlejale Argentiinas, Buenos Airese MALBA muuseumis ühel teosel nähtud lause, mis vabas tõlkes kõlas järgmiselt: „Kellele on kunsti vaja? Kellele on kortse vaja? Sul ei pruugi neid vaja minna, aga nad ikkagi „ON“. Taotleja märgib, et nad ei olnud suutnud selgeks teha, kellele tegelikult nende teatrit vaja on, aga ta ikkagi ON. Selle nime kasuks rääkis ka mitmetimõistetavus. Taotleja selgitab, et „ON teater“ väljendab teatri üldist, antud hetkel või minevikus eksisteerimise fakti. „ON teater“ on ka kinnitus sellest, et see, mida nad teevad, on teater. Kasutatud on ka reklaamlauset „ON teater, kus on teater“, mis on samuti mitmetimõistetav. Kirjapildis „ON teatris on teater“ ja kõrvalekuuldavalt „ON teater, kus on päris teater“. Samuti saab „ON“ kasutada ingliskeelses kultuuriruumis. Taotleja osutab, et „ON theatre“ võib tõlkida kui sisselülitatud teatrit. „ON theatre“ võib viidata sellele, et teater tegeleb teemadega, mis on „on topic“ ehk teater, mis on asjakohane, oluline. Lisaks tähendab ingliskeelne „ON stage“, et midagi „ON laval“, nagu eesti keeleski. Taotleja leiab, et ka soome keeles on kerge aru saada, mida tähendab „ON teater“, sest soomekeelne vaste on kirjapildilt väga sarnane „ON teatteri“ ja K. Roover elab ja töötab enamasti Soomes. Taotleja märgib, et nad testisid „ON teatri“ nime oma tuttavate peal ning positiivne tagasiside erinevate keelte kõnelejatelt julgustas neid just selle nime kasuks otsustama.

Seoses vaidlustusavalduses viidatud KaMS § 14 (*sic*) lg 1 p-st 2 tuleneva alusega on taotleja seisukohal, et käesoleval juhul ei esine nimetatud sättes ettenähtud asjaolusid (õiguskaitse saanud kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamine). Taotleja on täiesti kindel, et teatripublik Eestis on nii kultuuriteadlik, et ei aja Teatrit NO99 mitte millegagi sassi. Taotleja leiab ka, et ei tasu alahinnata tarbija analüüsivõimet. Tulenevalt pakutava teenuse iseärasusest, langetab tarbija otsuse siiski kaalutletult, süüvides kaasatud näitlejate, lavastajate, helikujunduse autorite jt nimistusse, teatri enda nimest rääkimata. Taotleja märgib, et tunnustab igati Teater NO99 poolt teostatud projekte, mida on muu hulgas aetud segamini erakonna loomisega („Ühtne Eesti Suurkogud“) ning leiab, et tähelemerkide „N“ ja „O“, koos edasiste võimalike variatsioonidega (mõne täiendava tähe või numbri lisamise näol) välistamine teatrilase tegevuse maastikul ainuüksi põhjusel, et on tõenäosus, et tarbija võib arvata, et tegemist võib olla mõne Teater NO99 uue projektiga, ei ole põhjendatud, proportsionaalne ja kooskõlas seaduse mõttega.

Taotleja lisab täiendavalt väljavõtted äriregistri nimepäringutest, millest taotleja hinnangul nähtub üheselt, et ühendi „NO teater“ sarnasus nimega SA Teater NO99 ja kaubamärgiga „NO99“ puudub ning teatav sarnasus on tuvastatav vaid MTÜ Teater Noa nime puhul. Eeltoodu kinnitab taotleja hinnangul ka vastuolu puudumist KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Tulenevalt ülaltoodust palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldumata ja Patendiameti otsus registreerida kaubamärgitaotlus nr M201600255 klassis 41 taotleja nimele tühistamata.

Taotleja seisukohtadele on lisatud:

- kuvatõmmis veebimärkmikust – Kaasaegse kunsti muuseum Malba;
- ekraani kuvatõmmis – ON teater, kus on teater;
- ekraani kuvatõmmised – S. Maateni kirjavahetused;
- ON teater – Facebooki avaleht;
- äriregistri teabesüsteem – nimepäring Teater NO99;

- äriregistri teabesüsteem - nimepäring ON Teater;
- äriregistri teabesüsteem – MTÜ Noa Teater registriväljavõtte;
- ON teatri blogi väljavõtte.

16.02.2018 esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade juurde ja on jätkuvalt seisukohal, et kaubamärgitaotluse „ON teater“ registreerimine taotleja nimele klassis 41 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 4, 2 ja 3. Vaidlustaja soovib rõhutada järgmist.

Vaidlustusavaldus on muu hulgas esitatud ka varasema sõnalise kaubamärgi „NO teater“ alusel, mille suhtes on vaidlustaja palunud, et komisjon tuvastaks kaubamärgi üldtuntuse KaMS § 7 lg 2 teise lause kohaselt. Arvestades eeltoodut, on asjakohatud taotleja väited, mis puudutavad tähise „NO“ ning selle mitteseotust vaidlustajaga ning tähise „NO“ mittesarnasust kaubamärgiga „ON teater“. Vaidlustaja on võrrelnud siiski kaubamärke kui tervikuid – ehk siis vastavalt ärinime „Teater NO99“ vs. „ON teater“, kaubamärki „NO99“ vs. „ON teater“ ja üldtuntud tähist „NO teater“ ja „ON teater“, leides, et nende tähiste domineerivate ja eristuvate osade „NO“ ja „ON“ vahel on sarnasus, millest tulenevalt võrreldavad tähised tervikuna on äravahetamiseni sarnased.

Taotleja on oma seisukohtades jätnud käsitlemata üldtuntud kaubamärgi „NO teater“ sarnasuse kaubamärgitaotlusega „ON teater“, millest vaidlustaja jäeldab, et selles osas taotleja vastuväiteid ei soovi esitada ning nõustub vaidlustaja sellekohaste seisukohtadega.

Kuigi taotleja on võrrelnud omavahel vaid „Teater NO99“ vs. „ON teater“ ja „NO99“ vs. „ON teater“, jättes võrdlemata tähised „NO teater“ ja „ON teater“, siis kokkuvõtvalt on taotleja arvamusel, et võrreldavad tähised erinevad sõnade, tähtede, silpide poolest – ehk siis on nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt erinevad. Vaidlustaja taotleja arvamusega ei nõustu ning viitab oma varasemates seisukohtades toodud võrdlusele ega hakka seda siinkohal uuesti üle kordama. Küll aga soovib vaidlustaja märkida, et taotleja esitatud tõendid äriregistri nimepäringutest on asjassepuutumatud, kuna selline automaatne päring ei võta arvesse kaubamärkide ja kaupade/teenuste võrdlemisel kaubamärgipraktikas tunnustatud meetodeid ja põhimõtteid.

Vaidlustaja osutab, et taotleja on arvamusel, et vaatlusalused teenused on küll samaliigilised, kuid kaubamärkide „NO teater“ ja „ON teater“ segiajamist ei saa toimuda, kuna tegemist on tarbijaskonnaga, kes on teadlik ja asjatundlik, mis ei aja Teatrit NO99 mitte millegagi segamini. Samas aga tunnistab taotleja, et Teatrit NO99 on segamini aetud erakonna loomisega.

Vaidlustaja märgib ka, et taotleja ei ole esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et Eesti tarbija oleks klassi 41 teenuste osas tavapärasest erinevalt eriliselt informeeritud, tähelepanelik ja hoolas (nagu keskmine tarbija on näiteks ravimite puhul). Seda eriti olukorras, kus Eesti keskmine tarbija ajas segamini Teatri NO99 etenduse, pidades seda uue erakonna loomiseks. Ainuüksi see asjaolu näitab vaidlustaja hinnangul veenvalt, et Eesti keskmine tarbija ei süvene nii põhjalikult detailidesse ning võib tahes tahtmata segamini ajada tähised „NO teater“ ja „ON teater“.

Vaidlustaja peab asjassepuutumatuteks taotleja tõendeid ja seisukohti selle kohta, milline on „ON teater“ logo, kuidas „ON teater“ loodi ja milline on taotleja teatrilane tegevus. Ainus, mille osas on taotleja tõendid vaidlustaja hinnangul asjakohased, on see, et taotleja on klassi 41 kuuluvate kõnealuste teenuste osas vastava eriala inimene, kes teadis või oleks pidanud teadma üldtuntud kaubamärgist „NO teater“. Vaidlustaja märgib, et esitatud tõendid kinnitavad ka seda, et nii vaidlustaja kui taotleja teatrilane tegevus on kattuv – mõlemad on ühiskonnakriitilised oma loominguulises tegevuses. Lisaks soovib vaidlustaja märkida, et kuna käesolev vaidlus käib siiski sõnalise kaubamärgi „ON teater“ õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise kohta, siis on tähise „ON teater“ võimalik reproduktsioon väljaspool vaidluse eset.

Taotleja on märkinud oma seisukohtades, et „ON teater“ registreerimisega ei soovita samastuda ega seostada enda tegevust vaidlustajaga, märkides täiendavalt, et valik langes „ON teater“ kasuks, kuna tegemist on tähendust omava sõnade kombinatsiooniga nii eesti, inglise kui soome keeles. Vaidlustaja taotleja seisukohtadega ei nõustu ning leiab, et nimetatud keeltes on teisigi selliseid universaalseid sõnu, mis omavad mingit tähendust kõigis viidatud keeltes – see valik ei pea langema just selliste sõnade nagu „ON teater“ kasuks olukorras, kus eksisteerib varasem sarnane tähis „NO teater“.

Vaidlustaja hinnangul on eriti taunitav kaubamärgi „ON teater“ valik, kuna taotleja vastava erialaspetsialistina oleks pidanud märkama niivõrd väikest erinevust „ON teater“ ja „NO teater“ vahel, kus ainsaks erinevuseks on see, et O ja N tähed on omavahel kohad vahetanud. Taotleja oleks vaidlustaja hinnangul pidanud mõistma, et „ON teater“ kasutuselevõtuga võidakse seda samastama või segi ajama hakata varasema „NO teater“ tähisega või vaidlustaja teiste kaubamärkidega või ärinimega.

Vaidlustaja palub jätkuvalt vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „ON teater“ taotleja nimele klassis 41 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

19.03.2018 esitas taotleja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Taotleja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade juurde ning leiab jätkuvalt, et tegemist ei ole äravahetamiseni sarnaste tähistega, vaid selgelt eristuvate tähistega, millel on lisaks ka iseseisev taust ja tähendus.

Taotleja soovib täiendavalt märkida, et ta ei nõustu vaidlustaja arvamusega, et äriregistri nimepäringud oleksid asjassepuutumatud. Äriseadustiku § 11 lg 2 järgi peab äriühingu ärinimi olema selgesti eristatav teistest Eesti äriregistrisse kantud nimedest, samuti ei tohi ärinimes kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud. Taotleja on kindel, et ärinime eristatavuse ja sobivuse üle otsuseid langetav registrit pidav kohus kohtuniku või kohtunikuabi isikus ei tee otsuseid automaatselt, vaid just nimelt põhjalikult tunnustatud meetodeid ja põhimõtteid kaaludes.

Taotleja ei soovi siinkohal korrata oma varasemaid seisukohti, vaid piirdub nendinguga, et vaidlustaja poolt väljendatud arvamus keskmise tarbija võimekuse, pigem siis võimetuse kohta eristada tähiseid „ON teater“ ja „NO teater“, on hüpoteetiline, sest kuni tänase päevani ei ole „ON teatrisse“ sattunud ainsatki külastajat, kes oleks soovinud näha hoopis „NO teatri“ poolt toodetavat kunsti.

Taotleja peab vajalikuks lisada, et taotleja viide erakonna loomist puudutavale projektile („Ühtne Eesti Suurkogu“) oli kantud siirast soovist seda tunnustada. Asjaolu, et poliitikute tegevuses esineb palju teatraliseeritust ning ka teatriga seotud inimesed osalevad poliitikas, on üldteada, kuid kindlasti suudab keskmine tarbija piisavalt süveneda, mõistmaks missuguses rollis isik parasjagu esineb. Sama kehtib ka tähistele „NO teater“ ja „ON teater“ kohta.

Taotleja palub jätkuvalt jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ja Patendiameti otsus registreerida kaubamärgitaotlus nr M201600255 taotleja nimele klassis 41 tühistamata.

15.10.2018 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1711 lõppmenetlust, teavitades sellest menetlusosalisi.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärgi „ON teater“ (taotlus nr M201600255) registreerimine klassi 41 teenuste „*esinemised elavettekandena; etenduste lavastamine, produtseerimine; meelelahutajateenused; meelelahutusteenused; stsenaariumide kirjutamine; teatrietendused (lavastused); tekstide, v.a reklaamtekstide kirjutamine; tõlkimine*“ tähistamiseks on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2, 3 ja 4. Seejuures leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „ON teater“ õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevad nii vaidlustaja varasemast registreeritud kaubamärgist „NO99“ (reg nr 48237), varasemast üldtuntud kaubamärgist „NO teater“ ning varasemast ärinimest SA Teater NO99.

Komisjon hindab kõigepealt, kas taotleja kaubamärgi registreerimine võib olla õigusvastane tulenevalt vaidlustaja väidetavalt üldtuntud kaubamärgist „NO teater“, kuivõrd nimetatud tähis on taotleja kaubamärgiga „ON teater“ kolmest sellele kaubamärgile vastandatud tähisest esmapilgul kõige sarnasem.

Taotleja kaubamärgi „ON teater“ taotluse esitamise kuupäev on 22.03.2016. Vaidlustaja leiab, et enne nimetatud kuupäeva oli Eesti territooriumil üldtuntuks, eristusvõimeliseks ja mainekaks saanud tema kaubamärk „NO teater“, seda teenuste „*meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; etenduste lavastamine, produtseerimine*“ osas. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega tema kaubamärgi „NO teater“ üldtuntuse kohta. Vaidlustaja kaubamärgi üldtuntust enne taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva võimaldavad järeldada vaidlustusavaldusele lisatud arvukad artiklid, blogipostitused jms Eesti meediaväljaannetest, samuti andmed NO teatri publikuarvude kohta aastate 2010 kuni 2016 lõikes. Komisjon märgib, et tegelikult ei ole ka taotleja vaidlustaja kaubamärgi „NO teater“ üldtuntusele vastu vaielnud. Taotleja on küll leidnud, et pelgalt tähise „NO“ näol ei ole tegemist kaubamärgiga, mida üldsus Eestis seostab ainult ja tingimusteta vaidlustajaga. Samas, nagu on ka vaidlustaja õigesti märkinud, ei ole taotleja väited tähise „NO“ ning selle vaidlustajaga mitteseostuse kohta asjakohased, kuivõrd käesolevas asjas tuleb võrrelda kaubamärke kui tervikuid, s.o vastavalt terviklikke tähiseid „NO teater“ ja „ON teater“. Taotleja ei ole ümber lükanud ega vastu vaielnud, et terviklik tähis „NO teater“ oli seisuga 22.03.2016 Eestis üldtuntud kui vaidlustaja kaubamärk.

Kuivõrd kooskõlas KaMS § 7 lg-ga 2 loeb komisjon vaidlustaja kaubamärgi „NO teater“ üldtuntuks enne taotleja kaubamärgi „ON teater“ taotluse esitamise kuupäeva, on seega vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 1.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid (koos kaubamärkidega tähistatavate teenustega) on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk

NO teater

ON teater

(üldtuntud kaubamärk)

taotlus nr M201600255

meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; etenduste lavastamine, produtseerimine

kl 41 – esinemised elavettekandena; etenduste lavastamine, produtseerimine; meelelahutajateenused; meelelahutusteenused; stsenaariumide kirjutamine; teatrietendused (lavastused); tekstide, v.a reklaamtekstide kirjutamine; tõlkimine

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtade ja põhjendustega kaubamärkide „NO teater“ ja „ON teater“ sarnasuse kohta. Vastandatud sõnalised kaubamärgid on identse pikkusega ja erinevad vaid

tähiste esimeste sõnade tähtede järjekorra poolest. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et identsete tähtede olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus (vastavalt NO ja ON) võib käesoleval juhul tekitada tarbijais assotsiatsiooni neile juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutatava kaubamärgiga. Silmas tuleb pidada, et tarbijail puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama meelde jäänud ebatäiuslikku pilti tajutud märkidest (Euroopa Kohtu otsus C-342/97, p 26). Samuti tuleb silmas pidada, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus ning et kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime muu hulgas tulenevalt nende tuntuusest turul, on ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu otsus C-39/97, p 18).

Komisjon leiab, et taotleja kaubamärgi domineeriva elemendi ON esitamisega n-ö äraspidisel kujul imiteeritakse tahes-tahtmata vaidlustaja varasema tuntud kaubamärgi domineerivat elementi NO ja luuakse sellega assotsiatsioon. Seejuures leiab komisjon, et seesuguste assotsiatsioonide tekkimise tõenäosust suurendab Teater NO99 lavastustega seoses kasutatav võte, mille kohaselt iga lavastusega vähendatakse sõna „NO“ järel olevat arvu 99 kuni nullini jõudes „on lõpp käes“ – olukorras, kus varasema kaubamärgi omanikku juba teatakse kui teatrit, kes rakendab sedasorti mängulisust enda nimetuses kasutatavate numbritega, võib tarbija veelgi hõlpsamini arvata, et sama teater n-ö mängib ka tähtede N ja O paigutusega (NO vs. ON). Komisjoni hinnangul võib seetõttu eksitusse sattuda isegi teatri ja kultuuri vallas teadlik ja asjatundlik tarbija. Seda asjaolu ei väära ka sõnade ON ja NO tähenduslik erinevus.

Komisjon ei välista, et taotleja võis enda teatrile nime välja töötades ning eri variantide vahel kaaludes teha seda sõltumatult vaidlustaja varasemast teatri nimest, muu hulgas olla inspireeritud Buenos Airese muuseumis eksponeeritud teosel nähtud lausest. Tuleb aga siiski tõdeda, et taotleja kaubamärgitaotluse esitamise ajal oli varasem kaubamärk „NO teater“ objektiivselt olemas ning uus tähis – „ON teater“ – tekitab assotsiatsiooni, et tegemist võib olla samalt pakkujalt pärinevate teenustega. Taotleja sisemised kaalutlused oma teatri nime valikul ei mõjuta tarbijate taju ega saa olla varasemast kaubamärgist tulenevate õiguskaitset välistavatest asjaoludest möödavaatamise õigustuseks. Seejuures leiab komisjon sarnaselt vaidlustajaga, et eksisteerib teisigi universaalseid sõnu, mis on mitmetähenduslikud ja millel on tähendusi eri keeltes – taotleja valik ei pidanud vältimatult langema just sõnade „ON teater“ kasuks olukorras, kus eksisteerib varasem tähis „NO teater“.

Mis puudutab vastandatud kaubamärkidega hõlmatud teenuste võrdlust, nõustub komisjon, et vaidlustaja varasema kaubamärgiga tähistatavad teenused on kas identsed või samaliigilised taotleja hilisema kaubamärgiga tähistatavate teenustega. Teenuste identsusele ja samaliigilisusele ei ole vastu vaieldud ka taotleja.

Tulenevalt ülal selgitatud kaubamärkide „ON teater“ ja „NO teater“ sarnasusest ning kaubamärkidega hõlmatud teenuste samaliigilisusest nõustub komisjon vaidlustajaga, et käesoleval juhul esineb taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide äravahetamise ning eriti assotsieerumise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Vaidlustusavaldus kuulub seetõttu täies ulatuses rahuldamisele.

Kuivõrd komisjon tuvastas, et taotleja kaubamärgi registreerimine on tulenevalt vaidlustaja varasemast üldtuntud kaubamärgist „NO teater“ vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, ei pea komisjon vajalikuks hinnata, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on lisaks vastuolus ka tulenevalt vaidlustaja registreeritud kaubamärgist „NO99“ ja ärinimest SA Teater NO99 ning kas taotleja kaubamärgi registreerimine on lisaks vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-dega 3 ja 4. Neile asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 7 lg-st 2, § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3 komisjon

otsustas:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „ON teater“ (taotlus nr M201600255) registreerimise kohta klassis 41 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

H.-K. Lahek