JUSTIITSMINISTEERIUM
**TÖÖSTUSOMANDI**
**APELLATSIOONIKOMISJON**

# OTSUS nr 1562-o

Tallinnas, 15. detsembril 2017. a.

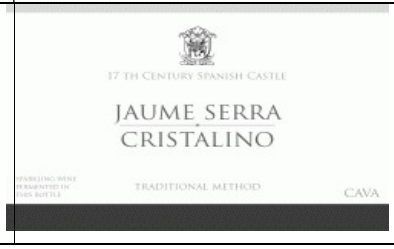
Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), aadress: 21 Boulevard Lundy, 51000 Reims, FR (esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kapp) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju**, taotlus nr M201300743, registreerimise kohta AS Mediato nimele klassis 33.
Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse nr 1562 all ja määras eesistujaks komisjoni liikme Rein Laaneotsa.

**Asjaolud**
Patendiamet on vastu võtnud otsuse kaubamärgi **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju**, taotlus nr M201300743, registreerimiseks klassis 33 (vaidlustusavalduse Lisa 1).
Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Vaidlustusavalduse esitamise tähtaeg on kaks kuud kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest arvates. Vaidlustatava kaubamärgi registreerimise otsuse teade avaldati 01.09.2014 Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 9 / 2014, mistõttu tulenevalt TsÜS § 136 lg-st 8 oli vaidlustusavalduse esitamise viimaseks tähtpäevaks 03.11.2014.

**Vaidlustusavalduse sisu ja vaidlustaja nõue**
CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR) (edaspidi vaidlustaja) nimele on Eestis registreeritud järgmised kaubamärgid:
**CRISTAL**, reg nr 25735 (vaidlustusavalduse Lisa 2), taotluse esitamise kuupäev 08.03.1996, kaubamärk on registreeritud 13.05.1998 klassi 33 kaupade: *veinid, vahuveinid, šampanja* tähistamiseks:
**CRISTAL,** Euroopa Ühenduse kaubamärk reg nr 008513913 (vaidlustusavalduse Lisa 3), taotluse esitamise kuupäev 27.08.2009, kaubamärk on registreeritud 22.02.2010 klassi 33 kaupade: *wines; sparkling wines; wines of French origin, namely wine with the registered designation of origin Champagne* (tõlge: veinid; vahuveinid; prantsuse päritoluga veinid, nimelt registreeritud päritolunimetusega Champagne'i veinid) tähistamiseks.
KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk Eestis registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev on varasem ja KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.
Seega, vaidlustaja kaubamärgid **CRISTAL** (EE nr 25735) ja **CRISTAL** (CTM nr 008513913) saab lugeda varasemateks, kuna nende registreeritud kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad.
Vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** AS Mediato (edaspidi taotleja, keda esindab patendivolinik Kaie Puur) nimele klassis 33 KaMS § 10 lg 1 p 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel.
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.
Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja semantilist sarnasust ning nimetatud

Aadress: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Telefonid: 6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee
Faks: 6208109

hinnang peab tuginema üldisele avalikkusel tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Kaubamärgiseadus sätestab, et taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku loata, kui identsuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või samaliigilisuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada. Riigikohus on lahendis 3-2-1-4-06 märkinud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, see ei pea olema reaalselt toimunud.
Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Riski, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, tähendab äravahetamise tõenäosust (vt *Alcon v OHIM*, p 55, ja *Canon*, p 29). Kui tegemist on kaubamärkide "perekonna" või "seeriaga", tuleneb äravahetamise tõenäosus eriti võimalusest, et tarbija võib eksida taotletava kaubamärgiga kaetud kaupade päritolu osas või tarbija võib ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub samuti antud märkide perekonda või seeriasse.
Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuna tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti tajutud märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.
Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

| *Varasemad sõnalised kaubamärgid*<br>(EE 25735; CTM 008513913) | *Hilisem kaubamärk*<br>(taotlus nr M201300743) |
|---|---|
| **CRISTAL** |  |

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamärkide assotsieerumine. Nagu ülaltoodud võrdlusest näha võib, sisaldab hilisem kaubamärk tervikuna varasemate, registreeritud kaubamärkide sõnalist osa CRISTAL.
Kohtupraktika kohaselt on märgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse jaoks vähemalt osaliselt identsed ühel või enamal viisil (otsus T-6/01, p 30). Seega ühise, identse sõna CRISTAL olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus, võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutatava kaubamärgiga.
Euroopa Kohus on märkinud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus kujutab endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt (otsus C-39/97, p 29).
Käesolevas asjas võib tarbijal kaubamärgi **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib leida, et:
1. **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähisega markeeritud alkoholijookide, sh vahuveinide näol on tegemist vaidlustaja uue kaubaga (nt senise kaubasordimendi šampanja **CRISTAL** odavama versiooniga, mida tähistatakse sarnase kaubamärgiga, mis muuhulgas sisaldab tervikuna tähist **CRISTAL**).

2. **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähisega markeeritud alkoholijoogid, sh vahuveinid pärinevad vaidlustajaga seotud firmalt (nt et vahuveine pakub Eesti tütarfirma oma sarnase kaubamärgi all, mis muuhulgas sisaldab tervikuna senist šampanja tähist **CRISTAL**).
3. **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähisega markeeritud alkoholijooke, sh vahuveine pakutakse ja/või kauba kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt.
4. **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähisega markeeritud alkoholijookidele, sh ennekõike vahuveinidele omistatakse selliseid omadusi, mis on seotud vaidlustaja **CRISTAL** kaubamärgi all pakutava šampanjaga, mis aga on selgelt tarbijaid eksitav kaupade erinevate geograafiliste päritolude ja omaduste tõttu.

Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi selliste asjaolude esinemisel (st et tarbijad usuksid, et kaupu pakutakse vaidlustaja *poolt, loal* või *kontrolli all*) tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja kaubamärkide eristavaks osaks on sõna CRISTAL, mis omab eristusvõimet ning on domineeriv osa vaidlustaja varasemate kaubamärkide puhul.

Kaubamärke **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** visuaalselt võrreldes jääb vaidlustaja hinnangul eelkõige silma vaidlustatud tähise Eesti tarbija jaoks kõige lihtsamini meeldejääv osa **CRISTALINO**. 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). Varasem kaubamärk **CRISTAL** on taotletavasse kaubamärki **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tervikuna üle võetud, mis viitab selgelt vastandatud kaubmärkide sarnasusele. Arvestades eeltoodut ja asjaolu, et kokkulangev osa CRISTAL moodustab märkimisväärse osa kaubamärkide kogupikkusest, tuleb jaatada vastavate tähiste visuaalset sarnasust.

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased ka foneetilisest aspektist lähtuvalt. Sõnalisi kaubamärke **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** foneetiliselt võrreldes ilmneb vaidlustaja arvates, et tähiseid hääldades jääb kõlama nende ühine lõpuosa CRISTAL. Võttes arvesse eeltoodut ja asjaolu, et kokkulangev osa CRISTAL moodustab märkimisväärse osa kaubamärkide kogupikkusest, tuleb jaatada tähiste foneetilist sarnasust.

Sõnalisi kaubamärke **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** semantilisest aspektist võrreldes tuleb vaidlustaja hinnangul arvestada asjaoluga, et Eesti tarbija jaoks on vaidlustatavas tähises ainus tähendusega sõna CRISTALINO, mida tarbija seostab eestikeelse sõnaga *kristall*. Sellist seisukohta ei muuda ka asjaolu, et hispaaniakeelne sõna CRISTALINO tähendab eesti keeles *kristallselge, kristalliline, läbipaistev*. Eesti tarbija jaoks ei evi sõnad JAUME ega SERRA kindlat ega arusaadavat tähendust. Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk **CRISTAL** seostub Eesti tarbija jaoks samuti sõnaga *kristall*.

Arvestades eeltoodut, leiab vaidlustaja, et sõnad CRISTAL ja CRISTALINO jäävad tarbijatele lihtsamini meelde, kuna tarbijal võivad tähised seostuda eesti keeles eksisteeriva sõnaga *kristall*. Seega on sõnal CRISTALINO domineerivam roll kaubamärgi **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** koosseisus. Eeltoodust tulenevalt ei ole kaubamärke **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** võimalik teineteisest semantiliselt eristada.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** on eksitavalt sarnane vaidlustaja registreeritud kaubamärkidega **CRISTAL** ning taotleja kaubamärk meenutab vaidlustaja varasemaid tähiseid sedavõrd lähedaselt, mistõttu tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu suhtes, sealhulgas kaubamärk assotsieerub varasemate kaubamärkidega. Kuna kaubamärkide meeldejäävamad osad **CRISTAL** ja **CRISTALINO** on suures osas kokkulangevad, ei ole nende minimaalsed erinevused piisavad muutmaks kaubamärki **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** selgelt eristuvaks kaubamärgist **CRISTAL**. Sellest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgid **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** on visuaalselt ja foneetiliselt ning semantiliselt sarnased.

Võrreldavate kaubamärkide klassi 33 loeteludes olevad kaubad on identsed ja samaliigilised.

Kaubamärkidega kaetud kaupade samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupadevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade

olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (C-39/97, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupadega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu samaliigilisteks.
Taotleja soovib registreerida oma kaubamärki **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** klassi 33 kaupade: *kaitstud päritolunimetusega „Cava“ tähistatud alkoholjoogid (v.a õlu); veinid; vahuveinid* tähistamiseks. Need kaubad on aga identsed ja osaliselt vägagi samaliigilised vaidlustaja kaubamärkide **CRISTAL** loeteludes nimetatud kaupadega: *veinid, vahuveinid, šampanja; prantsuse päritoluga veinid, nimelt registreeritud päritolunimetusega Champagne'i veinid.*
Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoones kaubamärkide sarnasuse ning tähistatavate kaupade identsuse/samaliigilisuse vahel. Üldtunnustatud praktika kohaselt (Euroopa Kohtu otsus nr C-39/97; TOAK otsus nr 830-o; TOAK otsus nr 999-o jt) on märkide sarnasus ning kaupade samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad ning vastupidi.
Äravahetamise tõenäosus tuleneb eriti võimalusest, et tarbijaid võidakse eksida taotletava kaubamärgiga kaetud kaupade päritolu ja selle kvaliteedi osas või tarbija võib ekslikult arvata, et kõnealune märk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** kuulub vaidlustaja tähisega **CRISTAL** ühte märkide perekonda või seeriasse. Vaidlustaja leiab, et vaatamata tähiste erinevatele pikkustele, on Eesti tarbija jaoks märkide meeldejäävad osad vastavalt **CRISTAL** ja **CRISTALINO** väga sarnased ning suures osas kokkulangevad, nii et varasem kaubamärk eksisteerib täielikult taotleva kaubamärgi koosseisus. Arvestades asjaolu, et kõnealuste tähistega markeeritud kaubad on identsed ja samaliigilised, ei ole vaidlustaja hinnangul taotleva kaubamärgi koosseisus eksisteerivad sõnad JAUMA ja SERRA piisavad muutmaks taotletavat kaubamärki selgelt eristuvaks varasematest tähistest. Seega, võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad kaubad on identsed ja samaliigilised, mistõttu on tõenäoline tähiste äravahetamine, sh assotsieerumine.
KaMS § 10 lg 1 p 3 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.
KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, vaid oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus. Antud sarnasuse hindamisel pole oluline äravahetamiseni tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (C- 408/01, p 31). Sarnasele seisukohale on jõudnud ka korduvalt TOAK (otsused 1394-o ja 1428-o). Eelpool leidis kinnitust asjaolu, et vaidlustaja hinnangul on kaubamärgid **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** sarnased, sh äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.
Iseenesest ei ole KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks ilmtingimata kaupade või teenuste eriliigilisus, kuna Euroopa Kohus on varasemalt toonitanud, et nimetatud sätet ei või tõlgendada viisil, mis välistaks kaubamärgi mainekuse arvessevõtmist samaliigiliste kaupade/teenuste korral (C-292/00). Eelpool leidis kinnitust asjaolu, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on identsed ja samaliigilised.
KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et varasemal kaubamärgil peab olema omandatud maine või eristusvõime. Seega, piisab sellest, kui vaidlustaja suudab põhistada, et tema varasemad kaubamärgid **CRISTAL** on eristusvõimelised või mainekad (need kriteeriumid ei pea esinema koos). Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid **CRISTAL** on eristusvõimelised tähised, mis omavad head mainet maailmas, sest nendega tähistatakse väga kvaliteetset ning kuulsat šampanjat, mis pärineb teatavasti Champagne'i maakonnast Kirde-Prantsusmaalt.

Vaidlustaja asutati 1776. aastal ning tema tegevusvaldkonnaks on šampanja tootmine. Kaubamärk **CRISTAL** loodi Vene tsaari Aleksander II jaoks 19. sajandil (aastal 1876) ning tegemist on pika traditsiooniga tootega, mis kvalifitseerub luksuskaubaks.
Vaidlustusavalduse juurde on esitatud mitmed tõendid, mis näitavad **CRISTAL** šampanja tuntust ning mainet (viidatud on vaidlustusavalduse lisadele)**:**

- Foto Andre Agassist ning **CRISTAL** šampanjast (lisa 4);
- Artikkel Special Occasions, Business Plus 2003 (lisa 5);
- Väljavõtted ajalehtede artiklitest Itaalias **CRISTAL** šampanja kohta (lisa 6);
- Foto Jack Nicholsonist ja **CRISTAL** šampanjast (lisa 7);
- Foto Bill Clintonist ja **CRISTAL** šampanjast (lisa 8);
- Väljavõte menüüst 1969, mida pakuti kuninganna Elisabeth II-le (lisa 9);
- Fotod Paris Hiltonist ja **CRISTAL** šampanjast (lisa 10);
- Väljavõtted ajalehtede artiklitest 2005. a **CRISTAL** šampanja kohta (lisa 11);
- Väljavõtted ajalehtede artiklitest 2006. a **CRISTAL** šampanja kohta (lisa 12);
- Kaanefoto ajakirjast Wine& Spirit 2009 (lisa 13);
- Väljavõte edetabelist ajakirjast Wine& Spirit 2009 (lisa 14).

Kohtupraktika kohaselt võib KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud ohtu tõlgendada mitmeti. Tegemist võib olla ohuga, et taotletava kaubamärgi õigustamatu kasutamine esiteks kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet, teiseks kahjustab varasema kaubamärgi mainet või kolmandaks kasutab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet õigustamatult ära. Kaubamärgi eristusvõime kahjustamise oht väljendub selles, et varasem kaubamärk ei loo enam vahetut seost kaupadega, mille jaoks see on registreeritud ja kasutusel. Selle all peetakse silmas varasema kaubamärgi „lahjendamist" seeläbi, et kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajuvad. Kuivõrd vaidlustaja on asjaomaseid kaupu järjepidevalt tähistanud tähisega **CRISTAL**, siis toob kaubamärgi **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** turuletulek kaasa varasema kaubamärgi eristusvõime vähenemise ning lahjenemise. Mainega kaubamärkide puhul nagu seda on kaubamärk **CRISTAL** tuleb kohaldada samaväärset kaitset nii teist liiki kaupade/teenuste osas kui ka identsete või sarnaste kaupade/teenuste osas, kusjuures antud sarnasuse hindamisel pole oluline äravahetamiseni tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (vt Euroopa Kohtu lahend asjas C-408/01, p 31). Viidates Euroopa Kohtu otsusele nr C-408/01 leiab vaidlustaja, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenaoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Piisab vaid sellisest sarnasusest, et tarbijad loovad seose maineka märgi ja muu tähise vahel. Seetõttu ei ole ka käesoleval juhul oluline, kas tarbija ajaks **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** kaubamärgi segamini **CRISTAL** kaubamärkidega või seostaks nende omanikke, vaid piisav on üksnes sarnasus võrreldavate kaubamärkide vahel (TOAK otsus nr 1428-o).
Kaubamärgiga **CRISTAL** äravahetamiseni sarnase tähise **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** kasutamisel identsete või äärmiselt samaliigiliste kaupade osas on vägagi tõenäoline kaubamärgi **CRISTAL** eristusvõime kahjustamine. Maine ebaausa ärakasutamise põhimõtted on fikseeritud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas vastavalt kohtukaasustele nr R283/1999-3 *Hollywood* ja T67/04 *SPA FINDERS* (25.05.2005, Spa Monopole, compagnie fermičre de Spa SA/NV vs OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements). Nagu on märgitud *Hollywood* (R283/1999-3) kaasuses „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu". Eeltoodust tulenevalt on tõenäoline, et kaubamärgi **CRISTAL** maine kahjustamine leiab aset, kui muidu šampanja tähistamiseks kasutusel olev tähis kantakse tervikuna üle kaubamärki **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** ning sellega ei tähistata mitte šampanjat vaid muid alkohoolseid jooke, sh vahuveine.
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 27.11.2008 otsus C-252/07).

Tarbijad, olles märganud alkohoolsete jookide valdkonda kuuluvat kaupa **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju**, võivad eksida taotletava kaubamärgiga kaetud kaupade päritolu ja selle kvaliteedi osas või tarbija võib ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub vaidlustaja kaubamärkide **CRISTAL** seeriasse. Kohtupraktikas on leitud, et äravahetamine tarbija poolt võib olla tõenäolisem kui varasem kaubamärk on omandanud erilise eristusvõime selle kasutamise ja tuntuse tõttu turul [otsus C-251/95: SABEL, p 24; otsus C-39/97: Canon, p 18; Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29.09.2010 kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 13.]. Seega rikub **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** registreerimine klassis 33 vaidlustaja kaubamärkidest **CRISTAL** tulenevaid õigusi ning on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2, § 41 lg 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** (taotlus nr M201300743) AS Mediato nimele klassis 33.

**Lisad:**

Lisa 1. Väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist kaubamärgi **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** (taotlus nr M201300743) kohta
Lisa 2. Väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist kaubamärgi **CRISTAL** (reg nr 25735) kohta
Lisa 3. Väljavõte OHIMi andmebaasist kaubamärgi **CRISTAL** (CTM nr 008513913) kohta
Lisa 4. Foto Andre Agassist ning **CRISTAL** šampanjast
Lisa 5. Artikkel Special Occasions, Business Plus 2003
Lisa 6. Väljavõtted ajalehtede artiklitest Itaalias **CRISTAL** šampanja kohta
Lisa 7. Foto Jack Nicholsonist ja **CRISTAL** šampanjast
Lisa 8. Foto Bill Clintonist ja **CRISTAL** šampanjast
Lisa 9. Väljavõte menüüst 1969, mida pakuti kuninganna Elisabeth II-le
Lisa 10. Fotod Paris Hiltonist ja **CRISTAL** šampanjast
Lisa 11. Väljavõtted ajalehtede artiklitest 2005. a **CRISTAL** šampanja kohta
Lisa 12. Väljavõtted ajalehtede artiklitest 2006. a **CRISTAL** šampanja kohta
Lisa 13. Kaanefoto ajakirjast Wine&Spirit 2009
Lisa 14. Väljavõte edetabelist ajakirjast Wine&Spirit 2009
Lisa 15. Volikiri
Lisa 16. Maksekorraldus nr 1467 / 03.11.2014

**<u>Taotleja seisukohad vaidlustusavalduse kohta</u>**

Taotleja esitas 19.02.2015 oma seisukohad, milles vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ja leiab järgmist.

Vaidlustaja väidab, et **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** registreerimine klassis 33 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 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 on tuginenud kahe varasema sõnalise kaubamärgi **CRISTAL** registreeringule, milleks on EE reg nr 25735 ja CTM reg nr 008513913. Ehkki vaidlustaja mainib vaidlustusavalduses korduvalt kaubamärkide „perekonda“ või „seeriat“, on tegemist sisuliselt ühe kaubamärgiga, millel on erinevate registreeringutega õiguskaitse Eestis ja Euroopa Liidus.

Nagu ka vaidlustaja on viidanud, tuleb Euroopa Kohtu praktikast lähtuvalt kaubamärkide sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristavaid ja domineerivaid osi. Otsustav tähtsus on seejuures asjaolul, kuidas asjaomase kauba või teenuse keskmine tarbija tähiseid tajub. Keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ja ei analüüsi selle erinevaid detaile (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. a otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p 23; Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. a otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV, p 25).

Vaidlustaja on kaubamärkide võrdlemisel tuginenud suures osas tähiste **CRISTAL** ja **CRISTALINO** sarnasuse analüüsile. Vastavalt Euroopa kohtu praktikale aga ei tohi kahe kaubamärgi analüüs seisneda pelgalt selles, et võetakse mitmest elemendist koosneva kaubamärgi üks element ja võrreldakse seda

teise kaubamärgiga (Euroopa Kohtu 15.01.2010. a otsus kohtuasjas C-579/08: Messer Group / Air Products and Chemicals and OHIM, p 71, 72 ja seal viidatud kohtupraktika). Analüüsida tuleb märke kui tervikuid ning ainult juhul, kui kõik ülejäänud elemendid on täiesti ebaolulised, võib sarnasust hinnata ainult ühe domineeriva elemendi alusel, kuid selliseid erandlikke olukordi ei saa üldistada. Käesoleval juhul on tegemist sõnamärgi **CRISTAL** ning kombineeritud kaubamärgi **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** võrdlusega.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** on foneetiliselt sarnased, sest vaidlustaja arvates jääb tähiseid hääldades kõlama nende kokkulangev osa CRISTAL. Taotleja sellise hinnanguga ei nõustu.

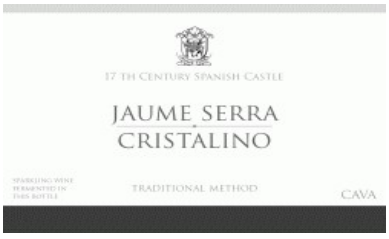
Taotleja kaubamärgi eristav foneetiline osa koosneb kolmest sõnast JAUME, SERRA ja CRISTALINO, mis asuvad kombineeritud kaubamärgis kesksel kohal. Nii Eesti kui Euroopa kohtupraktika on korduvalt kinnitanud seisukohta, et tarbijale jääb reeglina kergemini meelde kaubamärgi sõnalise osa algus, milleks vaidlustatud kaubamärgil on JAUME SERRA, millel puudub igasugune sarnasus vaidlustaja kaubamärgiga. Kuid isegi kui võrrelda ainult sõnade CRISTAL ja CRISTALINO häälдust, on täheldatavad olulised foneetilised erinevused, sest pikema sõna CRISTALINO häälдusel on rõhk eelviimasel silbil, mis muudab selle silbi foneetiliselt pikemaks ja domineerivamaks. Samas vaidlustaja kaubamärgi **CRISTAL** häälдuses on rõhk kindlalt esimesel silbil. Sõnade erinev pikkus, erinev tähtede ja silpide arv ning foneetiline erinevus rõhkudes põhjustab sõnade CRISTAL ja CRISTALINO hääldamisel tuntavalt erineva rütmi.

Vaidlustaja väidab, et semantiliselt on kaubamärgid **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** sarnased, sest nii sõna CRISTAL kui ka CRISTALINO seostuvad Eesti tarbijal sõnadega *kristall, kristallselge, kristalliline*.

Taotleja on seisukohal, et isegi kui tarbija seostab sõnu CRISTAL ja CRISTALINO sõnadega *kristall/kristallselge*, ei too see automaatselt kaasa kaubamärkide semantilist sarnasust. Esiteks, on sõna CRISTALINO ainult üks osa kaubamärgist **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju**. Teiseks, seostuvad tarbijale sõnad *kristall* ja *kristallselge* eelkõige müüdava toote omadustega, st kui tegemist on šampanja, cava, vahuveini või muu mittehäguse ja sisuliselt läbipaistva joogiga, viitavad CRISTAL või CRISTALINO, mida tarbijad võivad semantiliselt tajuda omadussõnana *kristallselge*, kauba omadusele, olles seega kirjeldavaks terminiks. Seetõttu on taotleja seisukohal, et sõna CRISTAL oma olemuselt ei ole vahuveinide osas tugevalt eristusvõimeliseks tähiseks, kuna seostub Eesti tarbija jaoks sõnadega *kristall* ja *kristallselge*, mis on vahuveinide omadusi kirjeldav.

Võrreldavad kaubamärgid on järgmised:

**CRISTAL**
(EE reg nr 25735 ja CTM reg nr 008513913)



(taotlus nr M201300743)

Vaidlustaja kaubamärk on sõnaline tähis **CRISTAL**. Taotleja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, millel on üleval kitsam ja heledam horisontaalne joon ning all laiem ja tumedam horisontaalne joon. Nende joonte vahel on üleval vapi kujutis, mille all on tekst 17 TH CENTURY SPANISH CASTLE. Omakorda selle tekstiosa all on suuremas kirjas JAUME SERRA CRISTALINO, mis on paigutatud kahele reale, mille vahel on peene joonega kujunduselement. Kaubamärgi allosas on väiksemas kirjas kirjeldav tekst TRADITIONAL METHOD ja sellest paremal CAVA. Taotleja ei ole nõus vaidlustaja väitega tähiste visuaalsel võrdlemisel, et vaidlustatud kaubamärgi kujundus sisuliselt puudub. Taotleja kaubamärgi eeltoodud kirjeldus kinnitab, et võrreldavate kaubamärkide kõrvutamisel on taotleja kaubamärgi kujundus selgelt tajutav ning see muudab kaubamärgi visuaalselt täiesti erinevaks sõnalisest kaubamärgist **CRISTAL**.

Visuaalne märkide võrdlus tõendab, et vaidlustaja väide justkui moodustaks kaubamärkide kokkulangev osa CRISTAL vaidlustatud kaubamärgis märkimisväärse osa ning jääks Eesti tarbijale eelkõige silma, on ekslik.
Taotleja kaubamärgil on suuremas kirjas ning seega ka silmatorkavam tekstiosa kolmesõnaline JAUME SERRA CRISTALINO, kusjuures joone peal, kust silm haarab teksti esimesena, on sõnad JAUME SERRA ning nende all on sõna CRISTALINO. Võrreldes vaidlustaja ühesõnalise ja 7 tähemärgist koosneva tähisega, on taotleja kaubamärgi domineerivaim tekstiosa kolmesõnaline ja koosneb 20 tähemärgist. Neist kolmest sõnast viimane on osaliselt kattuv tähisega **CRISTAL**, kuid kindlasti ei saa seda lugeda märkimisväärseks osaks kogu vaidlustatavast tähisest või märkimisväärseks osaks kogu vaidlustatava tähise domineeriva tekstiosa pikkusest. Samuti ei ole sõna CRISTALINO taotleja kaubamärgi koosseisus visuaalselt kergemini tajutav kui sõnad JAUME ja SERRA, sest see ei ole võrreldes nende teiste sõnadega suurendatud, esiplaanile tõstetud ega muudmoodi rõhutatud.
Taotleja on seisukohal, et kaubamärke ei saa lugeda visuaalselt sarnasteks vaid seetõttu, et marginaalne osa taotleja kaubamärgist kattub vaidlustaja kaubamärgiga.
Lähtuvalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb kaupade samaliigilisust hinnates arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupadevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpp-tarbijaid ja kasutusviisi ning seda, kas need kaubad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. a otsus kohtuasjas C-39/97: Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.).
Taotleja soovib registreerida kaubamärki **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** klassi 33 kuuluvate kaupade: *kaitstud päritolunimetusega „Cava“ tähistatud alkoholjoogid (v.a õlu), veinid, vahuveinid* tähistamiseks.
Vaidlustaja nimele on registreeritud Eestis kaubamärk **CRISTAL** klassis 33: *veinid, vahuveinid, šampanja* ning Euroopa Ühenduse kaubamärk klassis 33: *veinid, vahuveinid; prantsuse päritoluga veinid, registreeritud päritolunimetusega Champagne'i veinid*.
Taotleja kaubamärgiga tähistatakse ainult Cava päritolunimetusega vahuveine. Cava on traditsioonilise meetodiga valmistatav vahuvein, mida toodetakse erinevates Hispaania piirkondades, peamiselt Penedèsis. Cava tootmiseks kasutatakse erinevaid viinamarjasorte.
Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatakse eksklusiivselt šampanjat, mis on kõige elitaarseim *Methode Tradicionel* vahuvein ning mida valmistatakse ainult Champagne'i maakonnas Kirde-Prantsusmaal seal kasvavast kolmest viinamarjasordist. Asjaolu, et kaubamärgiga **CRISTAL** tähistatakse eksklusiivselt šampanjasid, on kinnitanud ka vaidlustaja esitatud vaidlustusavalduses.

Šampanja ning cava võivad kuuluda ühise liiginimetuse „vahuveinid“ alla, ent on olemuslikult ning tarbijaskonnalt märkimisväärselt erineval positsioonil.
Šampanjat toodetakse eksklusiivselt Prantsusmaal ning selle keskmine hind on kordades kallim cava keskmisest hinnast. Kaubamärgiga **CRISTAL** tähistatud Cristal Louis Roederer 2006 75cl 12 % on 16. veebruari 2015. a seisuga veebipoes http://winestore.ee müügil hinnaga 296,10 eurot (vt taotleja vastulause Lisa 2). Champagne'i maakonnast pärit vahuveinid on niivõrd eksklusiivsed, et toodang jagatakse maaletoojate vahel tagamaks šampanja müük erinevates riikides – seetõttu on ka näiteks kaubamärgiga **CRISTAL** tähistatud šampanja jaemüügist ostmise võimalused piiratud.
Seevastu taotleja kaubamärgiga **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähistatud cava on kergesti kättesaadav jaemüügist ning seda toodetakse oluliselt suuremal hulgal kui eelnimetatud šampanjat. Sellest tulenevalt on cava müügihind märkimisväärselt madalam – nt taotleja kodulehel on samanimelise cava müügihinnad orienteeruvalt 7 eurot (vt taotleja vastulause Lisa 3).
Lähtudes šampanja eksklusiivsusest, kättesaadavusest ning hinnast, on šampanja tarbijate hulk oluliselt piiratum ning JAUME SERRA CRISTALINO cava ja CRISTAL šampanja ei ole teineteist asendavad ega teineteisega konkureerivad tooted. Nimelt ei ole tõenäoline, et tarbija ostab ühe puudumisel teise, kuna tegemist on niivõrd erineva hinna ning erinevate omadustega kaupadega. Kui tarbija soovib osta šampanjat, on tegemist väga spetsiifilise eelistusega ning ühe šampanja ostmisvõimaluse puudumisel valib tarbija suurema tõenäosusega teise šampanja, mitte kordades odavama cava. Samuti on

ebatõenäoline, et *circa* 7-eurose hinnaga cavat ostma minnes valib tarbija selle puudumisel rohkem kui 40 korda kallima vahuveini.
Kaupade ja teenuste samaliigilisuse kindlaksmääramisel ei oma kohtute praktikast lähtuvalt tähendust kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni alusel, st eri klassidesse kuuluvad kaubad võivad olla samaliigilised ja ühte klassi kuuluvad kaubad võivad olla eriliigilised. Taotleja on seisukohal, et kuigi „CRISTAL“ on registreeritud klassis 33 ning ka „JAUME SERRA CRISTALINO + kuju“ taotleb registreerimist samas klassis, ei ole „CRISTAL“ šampanja ja „JAUME SERRA CRISTALINO“ cava eeltoodud põhjendustest lähtuvalt samaliigilised tooted.
Eeltoodust lähtuvalt on taotleja seisukohal, et kaubamärgiga **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähistatud kaubad on eriliigilised kaubamärgiga **CRISTAL** tähistatud kaupadest.
Kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata vastavate kaupade keskmise tarbija seisukohalt. Keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Antud vaidluses on tegemist Eesti turu ning Eesti tarbijatega ning arvestades Eesti elatustaset on täiesti ilmne, et šampanjat, mille pudel maksab ligi 300 eurot, ei osta ükski tarbija juhuslikult või hooletult. Tegemist on niivõrd kallisse hinnaklassi kuuluva joogiga, et selle sihtgrupp tarbib seda teadliku valikuna, omades toote kohta piisavalt infot ning olles oma maitse-eelistustes teadlik ja kindel. Võib eeldada, et see sihtgrupp Eesti tarbijate seas on arvuliselt väga piiratud, kuid samas teadlik kaubamärkidest ning peab neid oluliseks, sest sellest võib sõltuda kauba kvaliteet ja maitse, mis mõlemad on ostjale oluliseks ostuotsust mõjutavaks faktoriks.
Taotleja on seisukohal, et Eesti tarbija on kaubamärkidega **CRISTAL** või **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähistatud alkoholi ostes piisavalt informeeritud, tähelepanelik ja arukas ning teeb valiku, mis välistab võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse.
Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et märkide sarnasus ja kaupade samaliigilisus on omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad ja vastupidi (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. a otsus kohtuasjas C-39/97: Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.).
Antud juhul on taotleja seisukohal, et lähtudes esitatud analüüsist ei ole tähised **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Ka on šampanja ning cava puhul tegemist eriliigiliste toodetega.
Vaidlustaja on seisukohal, et nii vaidlustaja kaubamärk **CRISTAL** kui ka taotleja kaubamärgi koosseisu kuuluv sõna CRISTALINO seostuvad mõlemad Eesti tarbijal sõnadega *kristall* ja *kristallselge.* Sellisel juhul on aga tegemist vahuveini omadusi kirjeldava sõnaga ning tarbijal tekib assotsiatsioon mitte teise kaubamärgiga, vaid vahuveini omadustega. Seega ei ole sõna CRISTAL vahuveinide tähistamisel tugeva eristusvõimega ning ei saa õiguspäraselt eeldada, et et teiste vahuveinide tähistamiseks registreeritavate kaubamärkide koosseisus sarnast omadustega seonduvat sõna ei kasutata. Eeltoodut kinnitab muuhulgas väljavõte Riiklikust Alkoholiregistrist (vt taotleja vastulause Lisa 4), millest nähtub, et lisaks tootjatele Champagne Louis Roederer ja Jaume Serra on Eestis registreeritud veel vähemalt neli veini- või vahuveinitootjat, kelle erinevate toodete nimedes kasutatakse sõna CRISTAL. Erinevalt vaidlustatud kaubamärgist, kus CRISTAL on pikema sõna koosseisus, on ülejäänud neljal tootjal sõna CRISTAL kaubamärgis eraldiseisva sõnana.
Kaubamärkide **CRISTAL** ning **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** võrdlus tõendab, et nende kaubamärkide vaheline ainuke assotsiatsioon võib tekkida ainult vahuveinide omadust kirjeldava sõna pinnalt, mis ei ole piisav kaubamärgi **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** kui terviku tunnistamiseks äravahetamiseni sarnaseks või assotsieeruvaks vaidlustaja kaubamärgiga **CRISTAL**.
Eeltoodust lähtuvalt väidab taotleja, et kaubamärkide äravahetamine on ebatõenäoline, kuna võttes arvesse kaupade kättesaadavust, rohkem kui 40-kordset hinnaerinevust ning kardinaalselt erinevat tarbijaskonda, ei oleks isegi sarnaste tähiste puhul võimalik rääkida nende äravahetamisets tarbija poolt. Arvestades kaubamärkide erinevat üldmuljet, mis tuleneb visuaalsetest, foneetilistest ja kontseptuaalsetest erinevustest, erinevusi kaubamärkide tajumisel, kaupade eriliigilisust ning tarbija tähelepanelikkust nende kaupade valikul ei ole tõenäoline, et tarbija võiks vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ära vahetada.

Eeltoodu põhjal on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.
Vaidlustaja väidab, et **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** registreerimine klassis 33 on vastuolus ka 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 prioriteedi- kuupäevaks.
KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks on antud vaidluses vaja vaidlustajal tõendada, et kaubamärgid on sarnased, taotleja kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet ning see maine või eristusvõime oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks, s.o. 08.08.2013.
Selleks, et saaks rääkida maine ärakasutamisest või kahjustamisest, on eelkõige vajalik, et kaubamärke üksteisega seostatakse. Lähtudes eeltoodud võrdlusest on taotleja seisukohal, et kaubamärgid **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tervikuna ei ole sarnased. Kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ning ka semantiliselt (v.a üks osaliselt kattuv kirjeldav sõna, millest ei piisa kaubamärkide samastamiseks) täiesti erinevad. Sisuliselt ainuke potentsiaalne sarnasus võiks tuleneda vaidlustatud kaubamärgi kooseisus oleva ühe sõna ja vaidlustaja kaubamärgi võimalikust assotsieerumisest sõnadega *kristall* või *kristallselge*, kuid selle puhul on tegemist vahuveini omadusi kirjeldavate terminitega. Tulenevalt sõna kirjeldavast iseloomust ei ole sõna CRISTAL vahuveinide osas piisavalt eristusvõimeline, mistõttu ei saa esineda ka kaubamärgi **CRISTAL** eristusvõime ebaausat ärakasutamist.
Samuti on tootjate kaupade puhul tegemist niivõrd erinevale tarbijaskonnale suunatud toodetega, et nende omavaheline äravahetamine tarbija poolt on sisuliselt võimatu. Nagu ka vaidlustaja väidab, on **CRISTAL** eksklusiivselt seostatav Prantsusmaa ning šampanjaga, seevastu **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** Hispaaniaga ning cavaga. Kuna tarbija jaoks ei ole tegemist sarnaste kaubamärkidega, ei ole võimalust ka varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamiseks või kahjustamiseks.
Maine või eristusvõime kahjustamise või ärakasutamise eelduseks on vastava kaubamärgi maine või eristusvõime olemasolu vaidlustatud kaubamärgi kehtivuse territooriumil. Käesolev vaidlus puudutab Eestis registreeritavat kaubamärki, mistõttu tuleb vaidlustajal põhistada, miks on taotleja kaubamärgi registreerimisel vaidlustaja kaubamärgi hea maine või eristusvõime Eestis ohustatud või ärakasutatav. Asjaolust, et vaidlustaja kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varem Eestis ja Euroopa Liidus registreeritud, ei tulene, et kaubamärgil **CRISTAL** on Eesti tarbijate silmis maine ega isegi seda, et Eesti tavatarbijad üldse sellest kaubamärgist midagi teavad.
Taotleja on seisukohal, et kaubamärgiga **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** ei kasutata ära ega kahjustata kaubamärgi **CRISTAL** mainet või eristusvõimet ning vaidlustaja ei ole vastupidist ka tõendanud.
Vastavalt KaMS § 10 lg 1 punktile 3 peaks varasema kaubamärgi erisusvõime ja maine olema omandatud vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevaks. Vaidlustaja on kaubamärgi **CRISTAL** väidetava tuntuse ja maine tõendamiseks esitanud suurel hulgal materjale, kuid erinevatel põhjustel ei ole need käesolevas vaidluses käsitletavad asjakohaste tõenditena.
Vaidlustaja poolt lisadena 4, 7, 8 ja 10 esitatud fotod on dateerimata, ei tõenda vaidlustaja kaubamärgi mainet enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist ning ei ole seetõttu tõenditena kasutatavad.
Lisadena 5, 6, 9, 11, 12 ja 14 on vaidlustaja esitanud väga mahukalt erinevaid võõrkeelseid artikleid jms materjale, millele ei ole lisatud tõlget, ning mille kohta ei ole teada, kus ning kui laiale avalikkusele need on avaldatud. Nimetatud lisadest mitte ükski ei puuduta Eestit ning ei tõenda kaubamärgi **CRISTAL** mainet ja eristusvõimet Eestis. Taotleja leiab, et suure hulga võõrkeelsete dokumentide esitamine, millel puudub seos kaubamärgi maine ja eristusvõimega Eestis, ei ole asjakohane.

Eeltoodust lähtuvalt palub taotleja apellatsioonikomisjonil vaidlustusavalduse lisadena 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ning 14 esitatud osalt võõrkeelseid ja osalt dateerimata dokumente otsuse tegemisel mitte arvestada.
Juhul, kui vaidlustaja siiski leiab, et nimetatud dokumendid tuleb vaidlustusavalduse lahendamisel arvesse võtta, peab ta põhjendama nende seost tõendamisesemega ja esitama võõrkeelsete dokumentide tõlke (TÕAS § 41).
Varasema Euroopa Kohtu praktika kohaselt on selle põhistamiseks, et hilisema kaubamärgiga kahjustatakse või võidakse kahjustada varasema kaubamärgi eristusvõimet, vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade keskmise tarbija majanduslik käitumine, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud, või et esineb tõsine oht, et selline muutus tulevikus toimub (Euroopa Kohtu 27.11.2008. a otsus kohtuasjas C-252/007, ECR 2008 p. I-8823: Intel Corporation p.77, 81). Selline oht peab olema tõsine, mitte üksnes teoreetiline ning kui ei ole tõendatud, et kõnealune tingimus on täidetud, ei saa tuvastada varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamist või kahjustamise ohtu.
Antud juhul ei ole vaidlustaja esitanud ühtegi tõendit selle kohta, kas ja millises ulatuses on kaubamärk tuntud ning mainekas Eestis, mistõttu ei ole tuvastatud ka kaubamärgi kahjustamise ohtu.
Lisaks on taotleja seisukohal, et isegi kui vaidlustaja tõendaks oma kaubamärgi tuntust Eestis, ei saaks taotleja kaubamärk kahjustada ega ära kasutada kaubamärgi **CRISTAL** eristusvõimet või mainet, sest vaidlustaja kaubamärk on vahetult seostatav ainult ja eksklusiivselt šampanjadega. Ei ole loogiline, et tarbijad, kes võiksid kaubamärki **CRISTAL** tunda ja teada, eeldaksid, et hinnalise ja luksusliku šampanja tootja hakkaks tootma sama või sarnase tähise all täiesti teises hinnaklassis ning Hispaaniast pärinevat cavat. Seega ei oleks võimalik ka kaubamärgi **CRISTAL** eristusvõime või maine kahjustamine ega ärakasutamine tähise **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** poolt, kui teised KaMS § 10 lg 1 p 3 eeldused oleksid täidetud.
Eeltoodust lähtuvalt on taotleja seisukohal, et tähise **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 ja palub komisjonil jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.
Lisad:

1. AS Mediato volikiri
2. Väljavõte kaubamärgiga **CRISTAL** tähistatud toote reklaamist, http://winestore.ee
3. Kaubamärgiga **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähistatud toodete hinnakiri, www.mediato.ee
4. Väljavõte Riiklikust Alkoholiregistrist sõna CRISTAL kohta

**Vaidlustaja vastulause ja täiendavad seisukohad**

Lähtuvalt kaubamärgitaotleja poolt esitatud seisukohtadest, on vaidlustaja 08.09.2015 esitanud täiendavad seisukohtad. Nendes märgib vaidlustaja, et **CRISTAL** kaubamärkide perekonna moodustavad järgnevad kaubamärgid:

CTM 005150388, esitatud 29.05.2006, registreeritud 31.05.2007 klassis 33:

CTM 008153165, esitatud 12.03.2009, registreeritud 03.12.2009 klassis 33:

CTM 011039054, esitatud 13.07.2012, registreeritud 23.11.2012 klassis 33:

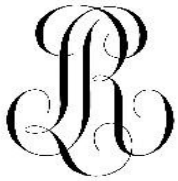
Eelnimetatud kaubamärgid on registreeritud klassi 33 kuuluvate kaupade osas, ennekõike veinide, vahuveinide, veinibaasil toodetud jookide ja šampanja tähistamiseks.
Kuigi nimetatud kaubamärgid ei ole toodud kaubamärgitaotluse nr M201300743 registreerimise vastu esitatud nõude aluseks, tuleks eelviidatud vaidlustaja kaubamärke arvesse võtta kui vaidluse asjaolusid, mis kinnitavad vaidlustaja väiteid talle kuuluva **CRISTAL** kaubamärkidega seotud perekonna või seeria kohta.
Käesolevas vaidluses on küsimuse all Eesti siseriikliku kaubamärgitaotluse M201300743 **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** registreerimine. Kuna kaubamärgi õiguskaitse saadakse territoriaalsuse printsiibist lähtuvalt, siis võib käesoleval juhul keskmise tarbija all pidada tarbijat Eestis. Tarbijat, kes on suhteliselt hästi informeeritud ja suhteliselt tähelepanelik ning ettevaatlik (C-210/96, 31). Kui veel arvestada lisaks asjaolu, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud umbmäärast kujutust (C-342/97, p 26).
Eesti keskmine tarbija ei tea sõnade JAUME ega SERRA tähendusi ega suuda seda mingi konkreetse tähendusega ka seostada. Ainus sõna, millele Eesti keskmine tarbija suudab anda tähenduse teatud ulatuses, on sõna CRISTALINO, kuna see seostub sõnaga CRISTAL. Viimasele suudab tarbija vaevata tähenduse leida. Euroopa Kohtu otsuses nr C-238/06 P on väljendatud põhimõte, mille kohaselt tuleb kaubamärgi eristusvõimet hinnata ja seda tõendada igas riigis eraldi, kusjuures tulenevalt keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest ei tähenda kaubamärgi eristusvõime ühes riigis seda, et sama tähis oleks eristusvõimeline teises riigis. Seega, isegi kui mingis muus keeles omavad sõnad JAUME ja SERRA mingit tähendust ning CRISTAL omab vaidlusaluste kaupade konteksti arvestades kaupu kirjeldavat või omadust näitavat tähendust, ei ole see nii Eesti tarbija jaoks.
Vaidlustaja on lähtunud kõnealuste kaubamärkide võrdlemisel vastavalt CRISTAL ja CRISTALINO võrdlusest. Vaidlustaja on küll analüüsinud kaubamärke tervikuna, ning selle tulemusena leidnud, et Eesti tarbija jaoks on ainsaks eristavaks ning domineerivaks sõnaks vaidlusaluses kaubamärgis sõna CRISTALINO. Muuhulgas lähtus vaidlustaja põhimõttest, mille kohaselt võib tarbija sõnamärki lahutada osadeks, kui need osad tekitavad tarbijas seoseid (C-512/04, p 23).
Sellest tulenevalt on vaidlustaja hinnanud nii visuaalse, foneetilise kui ka semantilise sarnasuse olemasolu kõnealuste sõnade vahel ning leidnud, et võrreldavate kaubamärkide vahel esineb äravahetamiseni sarnasuse tõenäosus.
Eeltoodust põhjendustest ning võttes arvesse ka vaidlustusavalduses toodud seisukohti, ei nõustu vaidlustaja kaubamärgitaotleja hinnanguga, et tarbija jaoks jääb vaidlusaluses kaubamärgis paremini meelde sõnade kombinatsioon JAUME SERRA. Vaidlustaja märgib, et sõnade algusosadel ei pruugi olla alati selline mõju, nagu kaubamärgitaotleja sellele omistab. Tarbija võib üldjuhul omistada suuremat tähtsust sõnade esimesele osale. Samas ei ole see järeldus õige kõigil juhtudel (T-158/05, p 70 ja seal viidatud kohtupraktika) ega sea igal juhul kahtluse alla põhimõtet, mille kohaselt kaubamärkide sarnasuse kontrollimisel tuleb võtta arvesse nendest jäävat tervikmuljet. Samas, kui tervikmulje puhul omab domineerivat, eristusvõimelisemat ning tarbija jaoks ainsat semantilises mõttes meeldejäävat osa sõna CRISTALINO mitmeosalises kaubamärgis, siis tuleb analüüsil ka sellest lähtuda. Sellest tulenevalt saabki analüüsi lõppjäreldustes taanduda sõnadele CRISTAL ja CRISTALINO võrdlusele.
Vaidlustaja lükkab ümber kaubamärgitaotleja väite, mille kohaselt foneetiliselt ei ole sõnad CRISTAL ning CRISTALINO sarnased. Riigikohtu tsiviilkolleegium on tuvastanud märkide foneetilise sarnasuse juhul, kui taotletava kaubamärk sisaldab domineeriva osana varasemat kaubamärgi terviklikult (Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29.09.2010 kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 11). Seega, kuna sõna CRISTAL on sõnasse CRISTALINO täielikult üle võetud, on viidatud otsus oma seisukohtadelt kohaldatav ka käesolevale vaidlusele, ning seetõttu ei oma tähtsust sõnade CRISTAL ning CRISTALINO häälduste võimalik väidetav rütmi- ja/või rõhuerinevus.

Vaidlustaja hinnangul on tegemist visuaalselt sarnaste tähistega, kuna varasem kaubamärk tervikuna on kasutamist leidnud hilisema kaubamärgi koosseisus.
Samuti ei nõustu vaidlustaja kaubamärgitaotlejaga selles, et sõna CRISTAL tähendus otseselt näitab kaupade omadust. Vaidlustaja leiab, et veini, vahuveini, šampanja jt sarnased tooted ei ole oma omadustelt kristalsed ehk antud kontekstis keskmise tarbija arusaamade kohaselt *läbipaistvad*. Seetõttu ei saa vaidlustaja hinnangul pidada sõna CRISTAL omadusi näitavaks või kirjeldavaks, sest antud sõna tähendus ei anna keskmisele tarbijale infot antud kaupade kohta.
Arvestades eeltoodut ning vaidlustusavalduses esitatut, jääb vaidlustaja esitatud seisukohtade juurde ning leiab, et võrreldavad tähised on sarnased nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt.
Lisaks vaidlustaja rõhutab, et kuna kaubamärk **CRISTAL** on eristusvõimeline ning mainega tähis, siis ainuüksi asjaolu, et tegemist on võrdlemisi lühikese sõnamärgiga, ei ole see siiski sarnasust välistavaks asjaoluks tähise puhul, mis on küll mõnevõrra pikem tähemärkidelt, nagu seda on **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju**, kuid kordab tervikuna varasemat kaubamärki.
Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (nõue, mis on esitatud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel), mille üheks lahutamatuks osaks on kaupade samaliigilisus, on õigus-, mitte faktiküsimus. Kas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 märgitud õiguskaitset välistav asjaolu esineb või mitte, ei saa seetõttu pöörata tähelepanu mitte kaubamärkide reaalsele kasutamisele mingite kaupade tähistamisel ja ei konstrueerita äravahetamise tõenäosus sellel põhjal, vaid võrreldakse taotletava kaubamärgi taotluses märgitud *versus* registreeritud kaubamärgi registreeringus märgitud kaupu ja äravahetamise tõenäosus konstrueeritakse selle pinnalt. Seetõttu ei saa olla antud nõude puhul vaidluse esemeks asjaolu, kas vaidlustaja on oma kaubamärkidega tähistatud kaupu tähistanud või mitte, vaid tuleks lähtuda registrisse märgitud kaupade võrdlusest antud nõudeliigi puhul. Seetõttu ei saa vaidlustaja nõustuda kaubamärgitaotleja poolt seisukohtades tooduga, mille tulemusel on muuhulgas jõutud väärale arusaamale, et varasemate kaubamärkide registreeringutes märgitud kaubad: *veinid, vahuveinid, špampanja* ja *veinid; vahuveinid, prantsuse päritoluga veinid, registreeritud päritolunimetusega Champagne'i veinid* ei ole samaliigised kaubamärgi- taotluses märgitud kaupadega: *alkoholijoogid (v.a õlu); vein; vahuvein.*
Vaidlustaja hinnangul järgnevad seisukohad ning viited kohtupraktikale lükkavad ümber kaubamärgitaotleja argumendid. Vaidlustaja on seisukohal, et tarbija, näes ekskulusiivse kaubamärgiga **CRISTAL** äravahetamiseni sarnase tähisega **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** markeeritud samaliigilist toodet, loob tahes-tahtmata seoseid varasema tuntud kaubamärgiga ning originaaltootega, lootes kasvõi ligilähedaselt saada aimu maailmakuulsast tootest, selle omadustest ning sedalaadset toodet tarbida. Ehk tegemist ongi konkreetsel juhul maine ja eristusvõime ärakasutamisega, sest isegi kui tarbija ei pruugi koheselt segi ajada antud kaubamärke (kuigi kohene segiajamine pole samuti välistatud), on seose ning assotsiatsioonide loomise soov varasema kaubamärgi ning sellega tähistatud toodete vahel ilmne.
Vaidlustaja märgib, et maineka kaubamärgiga kaasnev eksklusiivsus võib saada kahjustatud ka siis, kui tarbijad ei aja küll segamini maineka kaubamärgiga tähistatud originaaltoodet ning märkimisväärselt odavamat koopiat ega eelda, et maineka kaubamärgiga tähistatud odav kaup oleks toodetud või turustatud maineka kaubamärgi omaniku poolt – samas tuntud tähise maine ning eristusvõime on taolises olukorras juba vähenenud.
Mainekate ja tuntud kaubamärkide puhul saadakse kaitse ka teiste sarnaste kaubamärkide vastu, mida kasutatakse või soovitakse registreerida samaliigiliste kaupade osas ning kaitse laieneb ka juhtudel, mil märgi oluline osa kujutab endast niisuguse tuntud või maineka märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist.
Vaidlustaja on seisukohal, et **CRISTAL** kaubamärkidel on mitte ainult loomupärane, vaid ka kasutamise, tuntuse, hea maine ja staatuse tõttu suurenenud eristusvõime, mis kokkuvõttes annab sellistele kaubamärkidele laiema õiguskaitse.
KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise hindamisel, tuleks vaidlustaja arvates uurida kolme tüüpi riske/konflikte: kahjutekitamine, mille vastu tagab mainekate kaubamärkide kaitse, seisneb esiteks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamises, teiseks selle kaubamärgi maine kahjustamises ning

kolmandaks selle kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglases ärakasutamises, kusjuures piisab, kui esineb üks nimetatud kolmest kahjutekitamise liigist (C-252/07, p-d 27-28).
Esimene risk ehk kaubamärgi eristusvõime kahjustamine tähendab kaubamärgi „lahjendamist" või „järk-järgulist õõnestamist", hajutades selle kaubamärgi identiteeti ja mõju avalikkuse ettekujutusele (Opinion of Advocate General Jacobs, C-408/01, p 37).
Teine nimetatud oht ehk maine kahjustamine, väljendub juhul, kui avalikkus võib taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupu või teenuseid tajuda nii, et varasema kaubamärgi atraktiivsus väheneb ning maine kahju risk võib eelkõige tekkida juhul, kui neil kaupadel või teenustel on selline omadus või kvaliteet, millel võib olla negatiivne mõju maineka kaubamärgi kuvandile, kuna see kaubamärk on identne või sarnane vaidlustatava kaubamärgiga (T-215/03, p 39).
Kolmandat tüüpi ohu puhul (eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine) tuleb mõista kõiki ilmseid tuntud kaubamärgi kasutamise ja parasiitluse juhtumeid või selle maine ärakasutamise võimalust (T-67/04, p 51) ning oht võib seisneda ka selles, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või selle omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistatavatele kaupadele, mistõttu neid on tänu sellisele varasema maineka kaubamärgiga seostumisele kergem turustada (T-215/03 , p 40).
Vaidlustaja hinnangul esinevad käesolevas vaidluses juhul kõik eelnimetatud riskid, mille tulemusena peaks kohalduma KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatu. Vaidlustaja arvates on kaubamärgitaotleja esitatud seisukohtades sisuliselt kirjeldanud võimalikku reaalset olukorda ehk ohtu varasema kaubamärgi omaniku jaoks, mis oma tunnuste poolest kattub väga selgelt eelpool kirjeldatud riskidega. Euroopa Kohtu praktika kohaselt võib kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamisega all mõista juhtumeid, kui ärakasutamine on ilmselt tõenäoline või alles katse staadiumis (Opinion of Advocate General Jacobs, C-408/01, p-d 38, 39). Euroopa Kohus on muuhulgas leidnud, et mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju (C-375/97, p 30).
Arvestades eeltoodut, ning jäädes ka vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde, on vaidlustaja seisukohal, et esinevad KaMS § 10 lg 1 p 2 ning KaMS § 10 lg 1 p 3 nimetatud asjaolud. Seetõttu palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** (taotlus nr M201300743) AS Mediato nimele klassis 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
Vaidlustaja hinnangul ei ole põhjendatud kaubamärgitaotleja nõue esitada vaidlusavalduse lisade 4, 7, 8, 10 kohta tõlked, kuna tegemist on pildiliste dokumentidega, millel puudub tekst. Seetõttu palub vaidlustaja esitatud lisad asja lahendamisel siiski arvesse võtta.
Käesolevaga on vaidlustaja lisadest 5, 6, 9, 11 ja 14 esitanud tõlked eesti keelde.

**<u>Taotleja vastus vaidlustaja täiendavatele seisukohtadele</u>**
Vastusena vaidlustaja 08.09.2015 esitatud täiendavatele seisukohtadele kinnitab taotleja, et jääb kõigi 19.02.2015 esitatud seisukohtade juurde.
Lisaks esitab taotleja 29.09.2015 alljärgnevad vastuväited vaidlustaja seisukohtadele koos täiendavate selgituste ja tõenditega.
Kaupade samaliigilisuse ja identsuse küsimuses juhib taotleja tähelepanu asjaolule, et **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** kaupade loetelu on piiritletud kaitstud päritolu- nimetusega „Cava" tähistatud alkohoolsete jookidega (sh veinide, vahuveinidega). Tegemist on väga konkreetse kaupade loeteluga, mis on kooskõlas praeguse kaubamärkide registreerimise praktikaga nii OHIM-is kui Eestis. Nimelt toetab hetkel käibiv praktika kaupade ja teenuste valikul spetsiifilist lähenemist ning taunib n-ö ebavajalikult laia või üldistatud kaupade ja teenuste nimistut registreeringus, kuivõrd üldistatud loetelu piirab ebaproportsionaalselt hilisemate heausksete kaubamärgitaotlejate kaubamärkide registreerimist.
Kuivõrd tegelik kasutamine (sh asjaolu, et kaubamärki **CRISTAL** kasutatakse eksklusiivselt vaid šampanjade tähistamisel, nagu on korduvalt maininud ka vaidlustaja ise) ei ole Eesti kehtiva õiguse kohaselt asjakohane, saab pidada taotleja registreerimistaotluses nimetatud kaupu osaliselt samaliigiliseks vaidlustaja kaubamärgiregistreeringutes nimetatud kaupadega (v.a Champagne'i veinid, mille erinevust *cava*'st on pikemalt selgitatud taotleja esialgsetes seisukohtades).

Vaidlustaja on täiendavalt esitatud seisukohtades täheldanud, et vaidlustuse aluseks olevad CTM ja EE kaubamärgid **CRISTAL** moodustavad koostoimes vaidlustaja täiendavates seisukohtades väljatoodud kaubamärkidega nn kaubamärkide perekonna või seeria. Nende vaidlustaja kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

| | |
|---|---|
| **CRISTAL**<br>(CTM 008513913, EE 25735) |  <br>(CTM 011039054) |
| <br>(CTM 005150388) | <br>(CTM 008153165) |

Euroopa Kohus on lahendis T-194/03 leidnud järgmist: „Juhul kui ühenduse kaubamärgi taotlusele esitatud vastulause põhineb mitmel varasemal kaubamärgil, siis kujutab segiajamise tõenäosuse olemasolu hindamisel endast asjakohast tegurit asjaolu, et neil kaubamärkidel on tunnused, mis võimaldavad neid pidada samasse „seeriasse" või „perekonda" kuuluvateks, mis võib toimuda eelkõige juhul, kui need sisaldavad täies ulatuses sama eristavat elementi koos neid üksteisest eristava lisatud graafilise või sõnalise elemendiga, või juhul, kui neid iseloomustab algupärase kaubamärgi osaks oleva sama ees- või järelliite kordumine."

Antud juhul sisaldavad vaidlustaja kaubamärgid nr 011039054, 005150388 ja 008153165 kujundit (edaspidi LR), mida võib pidada eristavaks elemendiks. On võimalik, et eelmainitud CTM-id moodustavad kaubamärkide perekonna, ent taotleja ei peatu sellel analüüsil pikemalt. Märkimisväärne on seejuures siiski asjaolu, et vaidlustuse aluseks oleva kaubamärgi **CRISTAL** koosseisu ei kuulu kujund LR. Sellest tulenevalt ei saa ka juhul, kui käsitleda LR kujundit sisaldavaid tähised kaubamärkide perekonnana, lugeda sõnalisi kaubamärke **CRISTAL** sellesse kaubamärkide perekonda kuuluvaks. Ühtlasi ei oleks kujundit LR sisaldavate kaubamärkide perekonnana käsitlemine relevantne antud vaidluse raames, kuivõrd taotleja kaubamärk ei sisalda kujundit LR. Tähis **CRISTAL** ei ole aga selle kaubamärkide perekonna eristav element, sest puuduvad teised kaubamärgid, mis sama tähist sisaldaks.

Tulenevalt Euroopa Kohtu lahendist T-194/03 on selge, et kaubamärkide perekonna olemasoluks ei piisa vaid ühe kaubamärgi **CRISTAL** registreerimisest mitmel erineval territooriumil või kasutades erinevat registreerimismeetodit (EE, CTM). Hetkel tuvastatavate andmete põhjal võib väita, et

kaubamärgid **CRISTAL** ei kuulu vaidlustaja poolt viidatud kaubamärkide perekonda. Seetõttu on väär vaidlustaja väide, et tänu kaubamärgi **CRISTAL** kuulumisele kaubamärkide perekonda eksisteerib suurem oht, et tarbija visualiseerib tähist **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** kaubamärkide perekonda kuuluvana.
Vaidlustaja on täiendavates seisukohtades väitnud, et: „Eesti tarbija jaoks on ainsaks eristavaks ning domineerivaks sõnaks vaidlusaluses kaubamärgis sõna CRISTALINO". Vahetult enne seda on vaidlustaja asunud seisukohale, et: „Eesti keskmine tarbija ei tea sõnade JAUME ega SERRA tähendusi ega suuda seda mingi konkreetse tähendusega ka seostada. Ainus sõna, millele Eesti keskmine tarbija suudab anda tähenduse teatud ulatuses, on sõna CRISTALINO, kuna see seostub sõnaga CRISTAL, millele suudab tarbija vaevata tähenduse leida."
Eelmainitust nähtub vaidlustaja sõnul, justkui vaid need kaubamärgid või kaubamärkide osad oleks Eesti tarbija jaoks eristavad ja domineerivad, millele ta tähenduse oskab leida. Taotleja ei nõustu vastava loogikaga, kuivõrd see tähendaks üheaegselt nii seda, et kõik tehissõnad oleksid kaubamärkidena eristusvõimetud, kui ka seda, et kirjeldavad terminid omandaksid läbi tarbija mõistmise eristusvõime.
Asjaolu, et Eesti tarbija jaoks sõnad JAUME ja SERRA tähendust ei oma, ei muuda neid sõnu vähem domineerivaks kui sõna CRISTALINO, mis tõepoolest võib seostuda tarbijale sõnaga *kristall, kristallselge* vms. Samasuguse assotsiatsiooni võib tekitada ka tähis **CRISTAL**. Kui tähised seostuvad tarbija jaoks mingi kirjeldava omadusega (on ju näiteks vahuveinid jm hoolimata vaidlustaja vastupidisest seisukohast enamasti selged, mitte hägused ja kristallselgele vahuveinile viide lihtsalt kaubanduslik lähenemine), siis see ei tähenda, et tarbija jaoks kaks tähist omavahel assotsieeruvad.
Lisaks ei ole vaidlustaja tõendanud tähise **CRISTAL** erilist tuntust või mainet, mis üldse tekitaks ohu, et tarbijad eelmainitud tähist ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** omavahel segi ajaksid või nende vahel seose looks. Sõna CRISTAL on vastavalt taotleja esitatud Eesti alkoholiregistri andmetele alkohoolsete jookide puhul sagedast kasutust leidev ning seetõttu on praegusel hetkel Eesti territooriumil tõendatud pigem vastupidine, st tähis **CRISTAL** ei oma tugevat eristusvõimet ega ole unikaalne.
Taotleja on jätkuvalt seisukohal, et tähiste **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** ja **CRISTAL** võrdlemisel ei saa aluseks võtta vaid taotleja kaubamärgi viimast sõna, kuivõrd ei ole põhjendatud vaidlustaja seisukoht, et see on ainus domineeriv element selles kaubamärgis. Taotleja kaubamärgis on lisaks veel mitmeid kujunduselemente, mis eristavad taotleja kaubamärki vaidlustaja omast, ning suures kirjas sõnalise osa JAUME SERRA CRISTALINO puhul on esmalt märgatav ülalpool asetsev JAUME SERRA. Seega kaubamärgid **CRISTAL** ning **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** on märkimisväärselt erinevad.
Mis puutub KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisse, siis ei ole vaidlustaja jätkuvalt tõendanud tähise **CRISTAL** tuntust või head mainet Eesti territooriumil. Asjaolu, et tähis **CRISTAL** on maailmas tuntud, ei tähenda, et Eesti tarbijad sellega ilmtingimata kursis oleksid, sellega tähistatud tooteid tarbiksid või neile luksuslikke eriomadusi omistaksid. Vastavasisulise maineta, mida on võimalik rikkuda või ära kasutada, ei ole võimalik rääkida ka KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisest, mille eelduseks on maine olemasolu. Sellest tulenevalt ei peatu taotleja pikemalt vaidlustaja poolt toodud maine ärakasutamise metoodikal.
Taotleja on jätkuvalt seisukohal, et kaubamärgid **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** on silmnähtavalt ja kõlaliselt erinevad tähised, mistõttu on välistatud nende omavaheline assotsieerumine või segiajamine ning seega ka maine ärakasutamine, isegi kui selline maine Eesti tarbijate hulgas oleks tõepoolest vaidlustaja poolt tõendatud.
Kui vaidlustaja edasise menetluse käigus tõendab tähise **CRISTAL** mainekust Eestis, siis laieneks see mainekus vaid elitaarsele šampanjale. Nagu taotleja esialgsetes seisukohtades pikemalt selgitatud, on äärmiselt ebatõenäoline, et väidetavalt luksusliku šampanjabrändi austajad või sellest muul moel huvitatud isikud, kes on ilmselt piisavalt informeeritud, seda kaubamärki segi ajaksid või assotsieeruksid *cava*'ga.
Eeltoodust lähtuvalt on taotleja seisukohal, et vaidlustaja nõuded KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 alusel tuleks jätta rahuldamata.

**<u>Vaidlustaja täiendavad seisukohad</u>**

Vastusena taotleja 29.09.2015 esitatud seisukohtadele kinnitab vaidlustaja, et jääb kõigi oma varasemalt esitatud seisukohtade (03.11.2014 ja 08.09.2015) juurde ning palub vaidlustusavalduse rahuldada.
Lisaks esitab vaidlustaja 07.12.2015 täiendavad vastuväited taotleja seisukohtadele koos täiendavate selgituste ning tõenditega.
Riigikohus on 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes. Arvestades toodete samaliigilisust ning kaubamärkide sarnasust, võib see viia tarbija arvamuseni, et nimetatud kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad samast allikast, kusjuures kaubamärk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähistab odavamat vahuveini kui šampanja **CRISTAL**. Vaidlustaja märgib, et JAUME SERRA lisamine ei muuda märki eristatavaks, vaid sellel on pigem kirjeldav funktsioon, viidates tootjale või müügikohale, mis valmistab kaubamärki „Cristalino“ kandvat *cava* (vahu)veini.
Taotleja täiendavates seisukohtades toodud viited kohtupraktikale ning seisukohtadele ei ole vaidlustaja hinnangul asjakohased, kuna 08.09.2015 esitatud seisukohtades vaidlustaja rõhutas, et seeriakaubamärkidena nimetatud tähised ei ole toodud kaubamärgitaotluse nr M201300743 registreerimise vastu esitatud nõude aluseks, st et vaidlustusavaldus ei põhine kõigil neil seeriakaubamärkidel, vaid üksnes vaidlustusavalduses toodud tähistel, st EE reg nr 25735 **CRISTAL** ja CTM reg nr 008513913 **CRISTAL**. Viidatud vaidlustaja seeria- kaubamärke tuleks arvesse võtta kui vaidluse asjaolusid, mis kinnitavad vaidlustaja väiteid talle kuuluva **CRISTAL** kaubamärkidega seotud perekonna või seeria kohta.
Mis puudutab taotleja väiteid kaubamärgi **CRISTAL** väidetavast eristusvõime puudumisest, siis märgib vaidlustaja, et vaidlustaja ainuõigust sõnalistele kaubamärkidele **CRISTAL**, millele vaidlustusavaldus tugineb, ei ole tühistatud ega ainuõigust lõppenuks tunnistatud, mistõttu tuleb jätkuvalt lähtuda vaidlustaja kaubamärkide kehtivuse eeldustest ja seega ka vaidlustaja ainuõigusest sõnale **CRISTAL**. Lisaks märgib vaidlustaja, et kaubamärgi **CRISTAL** registreerimisel oli Patendiametil imperatiivne kohustus märkida kaubamärgi registreerimise otsusesse kõik registreerimiseks esitatud kaubamärgi koosseisus sisalduvad mittekaitstavad elemendid. Vaidlustaja poolt vaidlustusavalduse juurde esitatud väljavõte (Lisa 2) kinnitab selgelt, et sõna **CRISTAL** ei ole Patendiameti poolt määratud mitte-kaitstavaks osas ning seega pole tegemist kirjeldava või muul moel eristusvõimetu sõnaga.
Taotleja märkused alkoholiregistris toodule ei ole vaidlustaja hinnangul aga asjakohased, kuna tegemist ei ole kaubamärgi **CRISTAL** kasutamisega heauskses äripraktikas. Pigem võib siinkohal rääkida vaidlustaja kaubamärgiõiguste rikkumisest. Sealhulgas ei teki vaidlustaja arvates kahtlustki, et sõna CRISTAL tervikuna kasutamine oma kaubamärgis **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** on taotlejapoolne katse saada osa vaidlustaja toote heast mainest ja tuntusest ning tekitada assotsiatsioone vaidlustaja kaubamärkidega. Vaidlustaja tugineb väljakujunenud kaubamärgipraktikale, mille kohaselt tarbijad tavaliselt seostavad ning võrdlevad nähtud kaubamärki selle tähisega, millega nad varem on kokku puutunud antud valdkonnas (C-342/97, punkt 26).
Mis puutub vaidlustaja nõuet KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ning **CRISTAL** kaubamärgi tuntust ning mainet, siis siinkohal märgib vaidlustaja alljärgnevat. Kuna vaidlustusavaldus on muuhulgas esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärgi reg nr 008513913 kui varasema õiguse alusel, siis tuleb arvestada Ühenduse kaubamärgi ühtsuse põhiprintsiibiga õiguskaitse osas. Ühenduse kaubamärgi mõju on ühetaoline kogu Euroopa Liidus ning selle geograafilist kaitseulatust ei ole võimalik piirata üksikute liikmesriikidega. Seetõttu ei ole võimalik piirata ka kaubamärgi **CRISTAL** tuntust ja mainet ühe konkreetse Euroopa Liidu liikmesriigiga nagu Eesti.
Euroopa Kohtupraktika kohaselt tuleb geograafilises tähenduses mainega seotud tingimus lugeda täidetuks, kui ühenduse kaubamärgil on maine ühenduse territooriumi olulises osas (C-375/97, p 28). Mis puudutab käesoleval juhul ühenduse kaubamärki, millel on maine näiteks ühe liikmesriigi kogu territooriumil või näiteks **CRISTAL** kaubamärgi puhul kindlasti kogu Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa ja

Ühendkuningriigi territooriumil, võib seega kohtupraktikat silmas pidades järeldada, et Euroopa Ühenduse kaubamärk **CRISTAL** on tuntud ning mainekas tähis EU määruste mõttes (vt sealjuures kohtuasja C-301/07, p 29).
Vaidlustaja on esitanud täiendavaid tõendid, mis kinnitavad, et kaubamärk **CRISTAL** on tuntud ning mainekas kaubamärk (lisad 17 – 19). On leitud, et kaubamärk **CRISTAL** on suure eristusvõimega, kuna seda peetakse riigi pretsedendiõiguse kategooriate rakendamisel tugevaks kaubamärgiks, kuna see pole kontseptuaalselt seotud tootega, mida see eristab. Hageja on laialdaselt dokumenteerinud eristusvõime, mille omandas kõnealune kaubamärk, mis on kahtlemata saanud nimekaks kaubamärgiks (Lisa 17). **CRISTAL** kaubamärgil on tugev maine selliste inimeste märkimisväärse proportsiooni seas, kes olid ostnud šampanjat või vahuveini (lisa 18, p 32). Hoolimata erinevast potentsiaalsest seosest on väga oluline, et mõned inimesed seostavad lihtsa sõna paberitükil (sõna CRISTAL – vaidlustaja märkus) tootega (šampanjaga – vaidlustaja märkus), mida nad pole tõenäoliselt kunagi ostnud või maitsnud (lisa 18, p 33). Enamik nimetatud tõendeid toetab vaidlustaja väidet, et sõnal **CRISTAL** on üksinda kasutatuna maine ning see pole piiratud sõnadega „Louis Roederer“ või „šampanja“ koos kasutamisega (lisa 18, p 37). Nagu on veenvalt sätestanud Kölni ringkonna ülemkohus, on vaidlustaja kaubamärk tavapäraselt eristava iseloomuga ilma, et see viitaks vahuveinile või iseloomustaks šampanjat (lisa 19). Toodete identsust arvestades, täpsemalt vahuveine silmas pidades, mis erinevad vaid viidete poolest nende päritolule, ei ole vajadust teha lõplik otsus selle kohta, kas hageja kaubamärgi eristav iseloom on tugevam - võrreldavatel tähistel on keskmisest suurem sarnasus mitte vaid nende eraldi kasutamist silmas pidades, vaid arvestades ka lisakomponenti JAUME SERRA (lisa 19). Vaidlustaja hinnangul näitavad esitatud tõendid, et kaubamärk **CRISTAL** on Euroopa Ühenduse territooriumil (Ühendkuningriigis, Saksamaal ja Itaalias) üldtuntud ning mainekas kaubamärk. Lisaks tõendavad esitatud kohtuotsused, et üldiselt loetakse sõna CRISTAL eristusvõimeliseks tähiseks, mis ei kirjelda ega muul moel ei näita kauba omadusi. Samuti kinnitavad esitatud tõendid seda, et tähiseid **CRISTAL** ning **CRISTALINO JAUME SERRA + kuju** on loetud äravahetamiseni sarnasteks ning viimane kasutab ära tuntud tähise **CRISTAL** mainet.
Vaidlustaja rõhutab veelkord asjaolule, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, see ei pea olema reaalselt toimunud tulenevalt Riigikohtu otsusest tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06. Käesolevas asjas võib tarbijal kaubamärgi **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib leida, et:

1. **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähisega markeeritud alkoholijookide, sh vahuveinide näol on tegemist vaidlustaja uue kaubaga (nt senise kaubasortimendi šampanja **CRISTAL** odavama versiooniga, mida tähistatakse sarnase kaubamärgiga, mis muuhulgas sisaldab tervikuna tähist **CRISTAL**);

2. **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähisega markeeritud alkoholijoogid, sh vahuveinid pärinevad vaidlustajaga seotud firmalt (nt et vahuveine pakub Eesti tütarfirma oma sarnase kaubamärgi all, mis muuhulgas sisaldab tervikuna senist šampanja tähist **CRISTAL**);
3. **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähisega markeeritud alkoholijooke, sh vahuveine pakutakse ja/või kauba kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt;
4. **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** tähisega markeeritud alkoholijookidele, sh ennekõike vahuveinidele omistatakse selliseid omadusi, mis on seotud vaidlustaja **CRISTAL** kaubamärgi all pakutava šampanjaga, mis aga on selgelt tarbijaid eksitav kaupade erinevate geograafiliste päritolude ja omaduste tõttu.

Kohtupraktika kohaselt võib KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud ohtu tõlgendada mitmeti. Tegemist võib olla ohuga, et taotletava kaubamärgi õigustamatu kasutamine esiteks kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet, teiseks kahjustab varasema kaubamärgi mainet või kolmandaks kasutab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet õigustamatult ära. Kaubamärgi eristusvõime kahjustamise oht väljendub selles, et varasem kaubamärk ei loo enam vahetut seost kaupadega, mille jaoks see on registreeritud ja kasutusel. Selle all peetakse silmas varasema kaubamärgi „lahjendamist” seeläbi, et kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajuvad. Kuivõrd vaidlustaja on asjaomaseid kaupu järjepidevalt tähistanud tähisega **CRISTAL**, siis toob kaubamärgi **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju**

turuletulek kaasa varasema kaubamärgi eristusvõime vähenemise ning lahjenemise. Mainega kaubamärkide puhul nagu seda on kaubamärk **CRISTAL** tuleb kohaldada samaväärset kaitset nii teist liiki kaupade/teenuste osas kui ka identsete või sarnaste kaupade/teenuste osas, kusjuures antud sarnasuse hindamisel pole oluline äravahetamiseni tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (vt Euroopa Kohtu lahend asjas C- 408/01, p 31). „Kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu (R283/1999-3) - eeltoodust tulenevalt on tõenäoline, et kaubamärgi **CRISTAL** maine kahjustamine leiab aset, kui muidu šampanja tähistamiseks kasutusel olev tähis kantakse tervikuna üle kaubamärki **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** ning sellega ei tähistata mitte šampanjat vaid muid alkohoolseid jooke, sh vahuveine. Tarbijad, olles märganud alkohoolsete jookide valdkonda kuuluvat kaupa **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju**, võivad eksida taotletava kaubamärgiga kaetud kaupade päritolu ja selle kvaliteedi osas või tarbija võib ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub vaidlustaja kaubamärkide **CRISTAL** märkide seeriasse. Kohtupraktikas on leitud, et äravahetamine tarbija poolt võib olla tõenäolisem kui varasem kaubamärk on omandanud erilise eristusvõime selle kasutamise ja tuntuse tõttu turul [otsus C-251/95: SABEL, p 24; otsus C-39/97: Canon, p 18; Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29.09.2010. a kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 13]. Seega rikub **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** registreerimine klassis 33 vaidlustaja kaubamärkidest **CRISTAL** tulenevaid õigusi ning on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

**Lisad:**

Lisa 17. Itaalia – kohtuotsus nr 1513/11 R.G. koos tõlkega eesti keelde
Lisa 18. Ühendkuningriigid – kohtuotsus asjas HC-2010-000030 koos tõlkega eesti keelde
Lisa 19. Saksamaa – kohtuotsus 38 O 132/14 koos tõlkega eesti keelde.

**<u>Taotleja täiendavad seisukohad</u>**

Vastusena vaidlustaja 07.12.2015 esitatud täiendavatele seisukohtadele kinnitab taotleja, et jääb kõigi 19.02.2015 ja 29.09.2015 esitatud seisukohtade juurde.

Lisaks esitab taotleja 13.01.2016 alljärgnevad vastuväited vaidlustaja seisukohtadele koos täiendavate selgituste ja tõenditega.

Vaidlustaja on asunud seisukohale, et cava näol on tegemist Hispaania vastega prantslaste šampanjale ning tulenevalt Riigikohtu otsusest nr 3-2-1-86-07 on tegemist samaliigiliste kaupadega. Taotleja ei saa siinkohal jätkuvalt vaidlustajaga nõustuda, kuivõrd cava ja šampanja ei ole samaliigilised kaubad. Kuigi mõlemad liigitatakse väga laia üldnimetuse alla „vahuveinid“, nagu ka siid ja teras võib liigitada üldkategooriasse „materjalid“, kuigi tegemist on märkimisväärselt erinevate ja mitte üksteist asendavate materjalidega. Cava ja šampanja oma olemuselt, tootmisprotsessilt, geograafiliselt päritolult, tarbijaskonnalt, hinnalt ja kättesaadavuselt täiesti erinevad kaubad.

Cavat ja šampanjat toodetakse erinevates piirkondades (Hispaania vs Prantsusmaa Champagne'i piirkond) erinevatest viinamarjasortidest erineval meetodil, mistõttu ei ole eelmainitud jookide maitseomadused analoogsed. Arvestades keskmise cava ja keskmise šampanja märkimisväärselt erinevat hinnataset (odavamad cavad umbes 5 eurot, seejuures odavamad šampanjad umbes 30 eurot, kallimad ulatuvad tuhandetesse), ei ole tõenäoline, et tarbija neid üksteist asendavate kaupadena käsitleb. Šampanjat tarbivad isikud on ilmselt keskmisest jõukamad ning valivad teadlikult šampanja ega aja seda kogemata sassi kordades odavama cavaga. Seejuures keskmisel või kehvemal majanduslikul järjel olevad isikud ei osta juhuslikult kordades kallimat šampanjat. Sellest lähtuvalt on taotleja jätkuvalt seisukohal, et cava ja šampanja ei ole samaliigilised kaubad. Seejuures esitab taotleja tõendina Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni presidendi seisukoha, mis eeltoodut kinnitab (täiendavate seisukohtade Lisa 7).

Taotleja on jätkuvalt seisukohal, et kaubamärk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** on eristusvõimeline ning toimib kaubamärgist **CRISTAL** eraldiseisva kaubamärgina KaMS § 3 mõistes. Vaidlustaja on märkinud, et JAUME SERRA lisamine ei muuda märki eristavaks, kuivõrd sellel on kirjeldav funktsioon.

Taotleja juhib tähelepanu asjaolule, et kirjeldavust saab hinnata konkreetse territooriumi, st antud juhul Eesti kontekstis. Sõnad JAUME SERRA ei ole Eesti keskmise tarbija jaoks kirjeldava tähendusega. Seda on täheldanud ka vaidlustaja esialgsetes seisukohtades, et Eesti tarbija jaoks ei evi sõnad JAUME ega SERRA kindlat ega arusaadavat tähendust. Taotleja on seisukohal, et ainuke assotsiatsioon, mis eestlastel sõnadega JAUME SERRA tekkida saab, on taotleja kaubamärk ja selle all müüdavad kaubad. Asjaolu, et Jaume Serra võib tõepoolest olla ka veinitehase nimi, ei muuda kaubamärki kirjeldavaks, kuivõrd lähtuvalt Euroopa Kohtu otsusest Windsurfing Chiemsee saab ka geograafilise tähendusega kohanimi edukalt toimida kaubamärgina. Seetõttu on **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** eristusvõimeline kaubamärk.

Taotleja rõhutab veelkord, et **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** ei ole sarnased ega kindlasti mitte eksitavalt sarnased kaubamärgid. Nagu varasemalt täheldatud, esineb ainuke sarnasus selles, et vaidlustaja kaubamärk ning taotleja kaubamärgi viimane sõna tekitavad mõlemad assotsiatsioone sõnadega *kristall*, *kristallselge*. Eeltoodu tuleneb asjaolust, et sõna *cristal* tekitab tugevaid assotsiatsioone sõnadega *kristall* ja *kristallselge*, mis on omakorda vahuveine kui läbipaistvaid vedelikke kaudselt kirjeldavad. See, et vastav sarnasus esineb, ei muuda kaubamärke tervikuna sarnasteks või eksitavalt sarnasteks.

Taotleja ei ole asunud seisukohale, et tähis **CRISTAL** on eristusvõimetu, kuid lähtuvalt tähise kaudselt kirjeldavast loomusest on tähisel läbipaistvate kaupade valdkonnas nõrgem eristusvõime. Seda tõendab jätkuvalt ka alkoholiregistri väljavõte. Väide, nagu oleksid kõik alkoholiregistris toodud alkoholinimetused vaidlustaja kaubamärgiõiguste rikkumine, on paljasõnaline, kuivõrd tegemist on vaidlustaja enda subjektiivse arvamusega küsimuses, kus objektiivse hinnangu saab anda vaid selleks vastava pädevuse omandanud organ. Seniks, kuni vastavasisuline hinnang puudub, tuleb käsitleda alkoholiregistrist nähtuvaid kaubamärke legitiimsetena.

Taotleja esitab täiendavad tõendid (täiendavate seisukohtade Lisad 8 ja 9) ning nende tõlked (täiendavate seisukohtade Lisad 10 ja 11), mis tõendavad, et keskmise tarbija silmis ei ole tähised **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** sarnased ega eksitavalt sarnased. Tegemist on kahe uuringuga, mis on läbi viidud 2015. a septembris Leedus üle 18-aastaste isikute seas. Mõlema uuringu valimiks oli 1002 inimest, keda küsitleti nende kodudes. Esimeses uuringus (täiendavate seisukohtade Lisad 8, 10) paluti uuringus osalejatel vastata järgmisele küsimusele: „Kas te arvate, et kaartidel olevad kaubamärgid on sarnased või erinevad?“ Kaartidel oli seejuures tavakirjas järgnevad sõnamärgid: **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju**. Vastuseid oli seejuures kaks: „Jah, sarnased“ ning „Ei, erinevad“. Kõikidest osalejatest 85,3 % vastas, et kaubamärgid on nende silmis erinevad, seejuures jäi erapooletuks 0,3 % vastanutest. Siinkohal on oluline rõhutada, et 85,3 % potentsiaalsest alkohoolsete jookide tarbijaskonnast leidsid, et tähised ei ole üldse sarnased, rääkimata eksitavast sarnasusest.

Teises uuringus (täiendavate seisukohtade Lisad 9, 11) küsiti vastajatelt järgmine valikvastustega küsimus: „Kes teie arvates toodab šampanjat, vahuveini või veini järgmiste kaubamärkidega: sama tootja, seotud tootjad või erinevad, mitteseotud tootjad?“. Seejuures näidati vastajatele kaarte märkidega **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO.** Eelmainitud küsimusele vastas 75,4 %, et tegemist on erinevate, mitteseotud tootjatega, mis on märkimisväärne enamus. Seejuures 1,8 % jättis vastamata.

Ehkki nimetatud uuringud viidi läbi Leedus, võib eeldada analoogseid tulemusi Eesti tarbijate seas, kuivõrd Eesti ja Leedu tarbijad on lähtuvalt kultuurilisest ja ajaloolisest taustast ning geograafilisest paiknevusest väga sarnased.

Ülaltoodud uuringute tulemustest saab järeldada, et keskmine (üle 18-aastane potentsiaalne alkohoolsete jookide) tarbija ei arva, et tähised **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO** on sarnased, veel vähem eksitavalt sarnased. See tähendab omakorda, et sarnasust ei esine ei KaMS § 10 lg 1 p 2 kui ka p 3 kontekstis. Lisaks on uuringus osalenud isikud märkimisväärse enamusega kinnitanud, et keskmine tarbija ei arva, et **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO** oleksid toodetud sama tootja või omavahel seotud tootjate poolt. Seetõttu on alusetud ka vaidlustaja väited maine kahjustumise või kaubamärgi **CRISTAL** eristusvõime lahjenemise kohta tulenevalt sellest, et tähiseid omavahel seostatakse.

Vaidlustaja on varasemates seisukohtades üritanud põhistada kaubamärkide perekonna olemasolu, kuhu väidetavalt kuuluvad ka vaidlustuse aluseks olevad varem registreeritud kaubamärgid **CRISTAL**. Seejuures on vaidlustaja viimastes seisukohtades märkinud, et taotleja viited kohtupraktikale ning seisukohtadele ei ole asjakohased. Taotleja ei leia, et taotleja varasemates seisukohtades välja toodud kaubamärkide perekonna teemaline kohtupraktika ning seisukohad asjakohased ei oleks. Hoolimata sellest, kas n-ö seeriakaubamärgid nõuete aluseks on või mitte, on taotlejal õigus anda endapoolne hinnang, kui vaidlustaja on vastavasisulised argumendid esitanud. Eriti, kuivõrd vaidlustaja on kasutanud seeriakaubamärkide temaatikat korduvalt oma nõuete põhistamiseks. Seejuures on vaidlustaja ka oma viimastes seisukohtades veelkord rõhutanud, et tarbija võib ekslikult arvata, et tähis **JAUME SERRA CRISTALINO** kuulub vaidlustaja kaubamärkide **CRISTAL** seeriasse.
Taotleja on jätkuvalt seisukohal, et kaubamärkide perekonda, kuhu tähised **CRISTAL** kuuluksid ja millele vaidlustaja viitab, ei eksisteeri. Nagu taotleja ka oma eelmistes seisukohtades on välja toonud, saab rääkida LR tähiseid sisaldavast kaubamärkide perekonnast, kuid kuna tähis **CRISTAL** ei sisalda tähist LR, ei saa lugeda tähist **CRISTAL** sellesse kaubamärkide perekonda kuuluvaks. Seetõttu on meelevaldne ka vaidlustaja väide, et tänu kaubamärkide **CRISTAL** perekonna olemasolule eksisteerib suurem tõenäosus, et keskmine tarbija paigutab ka tähise **JAUME SERRA CRISTALINO** + **kuju** vastavasse perekonda.
Taotleja toob eraldi vaidlustaja järgneva seisukoha viite: „Vaidlustaja tugineb väljakujunenud kaubamärgipraktikale, mille kohaselt tarbijad tavaliselt seostavad ning võrdlevad nähtud kaubamärki selle tähisega, millega nad varem on kokku puutunud antud valdkonnas (C-342/97, punkt 26).“ Taotleja on seisukohal, et tegemist on meelevaldse järeldusega eelmainitud kohtuotsuse punktist 26.
Eeltoodud punkti eesmärgiks on rõhutada, et keskmine tarbija on mõistlikult informeeritud ja tähelepanelik ning et tähiste võrdlemisel saab tarbija harva neid kõrvuti võrrelda, mistõttu peab ta tuginema enda ebatäiuslikule mälupildile. Punktist ei tulene, et tarbijad ilmtingimata seostavad ja võrdlevad kaubamärki tähistega, millega nad varem antud valdkonnas kokku on puutunud. Seejuures ei ole vaidlustaja ka tõendanud, et Eesti keskmisel tarbijal oleks varasem kokkupuude tähisega **CRISTAL**, mis võiks mõjutada tema hilisemaid ostuotsuseid sama- või eriliigiliste kaupade puhul.
Vaidlustaja ei ole jätkuvalt tõendanud, et tähisel **CRISTAL** Eestis KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis arvestatav maine või eristusvõime oleks. Vaidlustaja on asunud seisukohale, et Ühenduse kaubamärgi **CRISTAL** mõju ja geograafilist kaitseulatust ei ole võimalik piirata üksikute liikmesriikidega, mistõttu pole võimalik piirata ka kaubamärgi **CRISTAL** tuntust ja mainet.
Taotleja nõustub osas, et Ühenduse kaubamärgi õiguskaitse on ühetaoline kogu liidu territooriumil. Seejuures ei nõustu taotleja siiski sellega, et maine ja tuntus lähtuvalt registreeringust kogu liidu territooriumile laienevad. Nimelt on vaidlustaja viidatud kohtuotsustes tegemist tuletatud mainega, mis on tehislikult laiendatud ühe või mitme riigi territooriumilt tervele Euroopa Liidule. Tuletatud maine ei tähenda aga, et konkreetses riigis (antud juhul Eestis) vastaval kaubamärgil ka tegelikkuses vastav maine on. Kui Eestis puudub tähisel **CRISTAL** maine, mida ära kasutada, ei ole võimalik rääkida ka KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldumisest.
Sellele, et on vaja tõendada maine või kõrgendatud eristusvõime Eestis, on tähelepanu juhtinud ka TOAK 01.06.2011. a otsuses nr 1193-o (mis on tehtud pärast vaidlustaja viidatud Euroopa Kohtu otsuste jõustumist): *„Komisjon ei leia aga, et vaidlustaja oleks tõendanud oma kaubamärkide tuntust, mainet või kõrgendatud eristusvõimet Eestis. Vaidlustaja on küll osundanud, et ta on oma kaubamärkide all mitmeid aastaid väidetavalt edukalt tegutsenud ning seda rahvusvahelisel areenil, kuid vaidlustaja ei ole tõendanud ega isegi selgitanud, kuidas see on mõjutanud tema kaubamärkide tuntust Eestis.“*
Harju Maakohus on 29.11.2006. a otsuses nr 2-06-13063 täheldanud järgnevat: *„Kohus leiab, et kaubamärgi maine ärakasutamiseks peab kaubamärgil esmajoones olema tuntus ja hea maine. Asjaolu, et kaubamärk on registreeritud, ei tähenda automaatselt, et sel on olemas turul selline positsioon, mis võimaldab maine ärakasutamist. Hageja ei ole kohtule esitanud tõendeid selle kohta, et hageja kaubamärgil on turul valitsev seisund või on need muul moel selliselt kasutusel, mis võimaldaks ära kasutada kaubamärgi mainet.“*

Käesoleval juhul ei ole vaidlustaja tõendanud, et tähisel **CRISTAL** oleks Eestis maine, mida oleks üldse võimalik ära kasutada.
Juhul, kui tähisel **CRISTAL** Eestis siiski maine oleks, saaks rääkida vastavast mainest vaid elitaarse šampanja kontekstis. Nagu ka vaidlustaja esitatud Kuningliku kohtu otsusest nähtub, on kohtunik otsuse punktis 39 välja toonud, et **CRISTAL** kaubamärgi maine on „väga kallis ja seega kättesaadav ainult jõukatele, kes saavad endale lubada märkimisväärse rahasumma kulutamist kallitele tarbeesemetele".
Nagu varasemalt põhistatud, on šampanja ning cava erinevad kaubad, mis on ühtlasi väga erinevas hinnaklassis. Elitaarse šampanja puhul saab rääkida veelgi suuremast hinnaerinevusest kahe kauba vahel. Taotleja on seisukohal, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste on elitaarset šampanjat ostes kõrgendatud peamiselt selle hinna ning vähese kättesaadavuse pärast. Keskmine elitaarse šampanja ostja teeb teadliku ostuotsuse šampanja kasuks, olles suure tõenäosusega teadlik šampanja ning cava vahelistest erinevustest. On äärmiselt ebatõenäoline, et tarbija ajaks eelnimetatud kaubad omavahel segi või tuleks isegi mõttele, et kümnetes kordades erineva hinnaga kaubad võiksid omavahel seotud olla.
Isegi kui kõne all olev maine Eestis oleks tõendatud, on KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks ühtlasi see, et vaidlusalused tähised oleksid sarnased. Tähised **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** ei ole keskimise tarbija silmis sarnased, mida tõendab muuhulgas Leedus läbiviidud küsitlus. Sellest tulenevalt ei oleks võimalik maine ärakasutamine ega kahjustamine ka juhul, kui tähisel CRISTAL Eestis tõesti vastav maine oleks. Samuti ei ole tõenäoline, et keskmine tarbija eeldaks, et äärmiselt kõrges hinnaklassis müüdavat šampanjat nagu **CRISTAL** ning sellest kümnetes kordades odavamat cavat **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** toodab sama ettevõtja või seotud ettevõtjad. Asjaolu, et keskmine tarbija ei pea kaubamärkidega **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO** tähistatud kaupade tootjaid omavahel seotuiks, selgus ka Leedus läbiviidud uuringust. Sellest tulenevalt on ka välistatud tähiste omavaheline assotsieerumine, rääkimata äravahetamisest või selle suurest tõenäosusest. Kui tarbija ei loo märkide vahel seost, ei ole ohustatud ka tähise **CRISTAL** väidetavalt kõrge maine.
Vaidlustaja on asunud seisukohale, et tema poolt esitatud kohtuotsused kinnitavad seda, et tähised **CRISTAL** ning **CRISTALINO JAUME SERRA** on loetud äravahetamiseni sarnasteks ning viimane kasutab ära tuntud tähise **CRISTAL** mainet.
Taotleja ei nõustu vaidlustajaga. Vaidlustaja esitatud kohtuotsused kinnitavad seda, et praegusest vaidlusest erinevates riikides erinevatel ajahetkedel erinevate esitatud tõendite põhjal on loetud praegusest vaidlusest erinevatel asjaoludel praegusest vaidlusest erinevad kaubamärgid praegusest vaidlusest erinevate poolte vahel sarnasteks ning tuvastatud maine ärakasutamine. Tegemist on otsustega, mis on tehtud teistsuguste kaubamärkide suhtes. Kõrgem kohus on sisuliselt analüüsinud ainult tähiseid CRISTALINO ja CRISTAL ja ka kaupade loetelu on nimetatud märkide puhul oluliselt erinev.
Taotleja rõhutab, et varasemates menetlustes tuvastatud asjaolud ei tõenda rikkumisi ka varasemalt analoogsetes vaidlustes, rääkimata erinevatest vaidlustest: *„Ainuüksi asjaolu, et ka varasemalt on vaieldud Moldova kaubamärkide üle, ei võimalda järeldada kostja pahausksust vaidlusaluse kaubamärgi registreerimist puudutavas osas (Ringkonnakohtu otsus nr 2-07-30877)."*
Asjaolu, et teistel kaalutlustel on teiste osapoolte vahel tehtud negatiivne otsus taotleja kaubamärgile sarnase märgi suhtes, ei tõenda käesoleva vaidluse kontekstis midagi. Samamoodi võib taotleja esitada vaidlustaja esitatule analoogsetes vaidlustes otsuse, mis on tehtud Euroopa Siseturu Ühtlustamise Ametis tähise **CRISTALINO JAUME SERRA** kasuks (vt täiendavate seisukohtade Lisa 12 ja tõlge 13).
Küll aga tegi 12.06.2015 Läti Patendiameti juures tegutsev apellatsioonikomisjon praeguse vaidlusega äärmiselt sarnastel asjaoludel otsuse, kus leidis, et keskmise Läti tarbija jaoks ei ole tähised **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO** sarnased ning jättis Louis Roedereri vaidlustuse rahuldamata. Erinevalt varasemalt vaidlustaja ja ka taotleja poolt viidatud otsustest on Lätis tehtud otsus samade poolte vahel ning puudutab samu kaubamärke sarnases kultuuriruumis. Kuivõrd käesoleval hetkel ei ole Läti kirjalik otsus veel kättesaadav, esitab taotleja otsuse koos tõlkega täiendavalt esimesel võimalusel pärast selle avaldamist.

Eeltoodust lähtuvalt on taotleja seisukohal, et vaidlustaja nõuded KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 alusel tuleks jätta rahuldamata.

**Lisad:**

7. Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni seisukoht
8. Leedus läbiviidud uuring nr 1
9. Leedus läbiviidud uuring nr 2
10. Leedus läbiviidud uuringu nr 1 tõlge
11. Leedus läbiviidud uuringu nr 2 tõlge
12. Euroopa Siseturu Ühtlustamise Ameti otsus
13. Euroopa Siseturu Ühtlustamise Ameti otsuse tõlge

**Vaidlustaja täiendavad seisukohad**

Vastusena taotleja 13.01.2016 esitatud seisukohtadele, kinnitab vaidlustaja, et jääb kõigi oma varasemalt (03.11.2014, 08.09.2015, 24.09.2015 ja 07.12.2015) esitatud seisukohtade juurde ja lisab 11.07.2016 täiendavalt järgmist.

Taotleja on toonud välja üksikasjalikud detailid toodete liikide kohta, mida keskmine tarbija ei tea ega peagi teadma. Keskmise tarbija jaoks on vahuveinid sh šampanja ja *cava* mõlemad alkohoolsed joogid ja seega samaliigilised kaubad.

Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni presidendi seisukohta ei saa vaidlustaja hinnangul käsitleda tõendina, vaid seda tuleks arvestada kui kostja täiendavat kirjalikku seletust. Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni presidendi ametikoht ning informeeritus ei ole võrreldav keskmise tarbija teadmiste ning informeerituse astmega.

Euroopa Üldkohus on 09.03.2005. a otsuses nr T-33/03 leidnud, et „*Klassi 33 kuuluvate kaupade kohta, mille hulka kuuluvad alkoholjoogid, tuleb sedastada, et tegelikult turustatakse ja tarbitakse energiajooke koos alkoholjookidega. Peale selle on harilikult kõik klassidesse 5, 32 ja 33 kuuluvad asjaomased kaubad laiaulatuslikult turustatavad, olles kättesaadavad kaubamajade toiduosakonnast kuni baaride ja kohvikuteni. Seega tuleb järeldada, et /…/ kaubamärgitaotluses nimetatud klassidesse 5 ja 33 kuuluvad kaubad on sel määral seotud klassi 32 kuuluvate varasemate kaubamärkidega kaetud kaupadega, et neid tuleb pidada sarnasteks.*" Vaidlustaja märgib, et kui viidatud kohtupraktikas on isegi energiajooke peetud alkoholijookidega samaliigilisteks, siis on vaidlustaja hinnangul elementaarne, et alkohoolseid jooke nagu seda on vahuveinid (*cava*, šampanja jne) peetakse samuti keskmise tarbija poolt samaliigilisteks toodeteks.

Lisaks juhib vaidlustaja tähelepanu asjaolule, et varasemalt viidatud Riigikohtu otsusega nr 3-2-1-86-07 on selgelt rõhutatud, et piisab ka üksnes ühe tunnuse (olemus, sarnasuse aste, asendatavus, täiendamine) esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu samaliigilisteks.

Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et JAUME SERRA lisamine taotleja kaubamärgi- taotlusesse ei muuda taotleja märki eristatavaks, kuna sõnadel JAUMA SERRA on kirjeldav funktsioon, viidates tootjale, müügikohale ja veinitehase nimele. Arvestades, et JAUMA SERRA on sisuliselt geograafilise tähendusega kohanimi ning et sõna CRISTALINO on äravahetamiseni sarnase varasema kaubamärgiga **CRISTAL**, siis on vaidlustaja hinnangul selge, et taotleja kaubamärgitaotluse eristav ning domineeriv osa **CRISTALINO** on äravahetamiseni sarnane varasemate vaidlustaja kaubamärkidega **CRISTAL**.

Õige ei ole taotleja väide ka selle kohta, et vaidlustaja kaubamärkidel on nõrk eristusvõime. Vaidlustaja kaubamärgid on üldtuntud ning mainekad tähised, mistõttu on vaidlustaja märgid tugeva eristusvõimega. Mis puutub vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimesse, siis vaidlustaja rõhutab, et kui ingliskeelne elanikkond ei ole pidanud ingliskeelset sõna *cristal* kirjeldavaks, siis on meelevaldne väita, et Eesti keskmise tarbija jaoks omab sõna *cristal* kaupu kirjeldavat tähendust. Ka TOAK on otsuses 1571-o leidnud, et kui Eestis on vaatluse all ingliskeelne märk ja sama ingliskeelne märk on registreeritud ingliskeelses riigis, on põhjust kahelda, kas järeldused vastava märgi eristusvõimetuse, kirjeldavuse vms kohta ikka on põhjendatud.

Vaidlustaja hinnangul ei saa omistada sellist tähendust alkoholiregistri väljavõttele, nagu seda on teinud taotleja, kuna käesolevas asjas on kõne all registreeritud kaubamärgi ning registreerimiseks esitatud kaubamärgitaotluse äravahetamiseni sarnasuse hindamine. Alkoholiregistrisse kantakse tootenimetused ilma eelneva kontrollita, kas konkreetne tootenimetus rikub kaubamärkidest

tulenevaid õigusi või mitte. Seega ei saa alkoholiregistris toodud tootenimetused olla konkreetse sõna kui registreeritud kaubamärgi eristusvõime hindamisel aluseks.
Kuna taotleja on esitatud kaubamärgi registreerimistaotluse Eestis, siis ei saa tulenevalt territoriaalsuse põhimõttest lähtuvalt hinnata registreeritud kaubamärgi ning registreerimiseks esitatud kaubamärgitaotluse äravahetamise tõenäosust Läti ega Leedu kontekstis. Kuna taotleja ei ole esitanud Euroopa Liidu kaubamärgi taotlust, siis käesolevas vaidluses ei saa arvesse võtta Leedus tehtud uuringute tulemusi või Lätis tehtud hinnanguid. Meelevaldne on taotleja väide, mille kohaselt võiks eeldada analoogseid tulemusi Eesti tarbijate seas, mistõttu vaidlustaja palub jätta komisjonil sellised väited tähelepanuta.
Vaidlustaja tugineb Euroopa Kohtu praktikale ning EUIPO apellatsioonikomisjoni otsustele ning jääb endiselt seisukoha juurde, et Euroopa Liidu kaubamärk **CRISTAL**, millele käesolev vaidlustusavaldus tugineb, on tuntud ning mainekas. Euroopa Liidu kaubamärkide osas tuleb arvestada Euroopa Liidu kaubamärgi ühtsuse põhiprintsiibiga õiguskaitse osas. Euroopa Liidu kaubamärgi mõju on ühetaoline kogu Euroopa Liidus ning selle geograafilist kaitseulatust ei ole võimalik piirata üksikute liikmesriikidega. Seetõttu ei ole võimalik piirata ka kaubamärgi **CRISTAL** tuntust ja mainet ühe konkreetse Euroopa Liidu liikmesriigiga nagu Eesti.
Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb geograafilises tähenduses mainega seotud tingimus lugeda täidetuks, kui ühenduse kaubamärgil on maine ühenduse territooriumi olulises osas (C-375/97, p 28). Mis puudutab käesoleval juhul Euroopa Liidu kaubamärki, millel on maine näiteks ühe liikmesriigi kogu territooriumil või näiteks **CRISTAL** kaubamärgi puhul kindlasti kogu Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa ja Ühendkuningriigi territooriumil, võib seega kohtupraktikat silmas pidades järeldada, et Euroopa Liidu kaubamärk **CRISTAL** on tuntud ning mainekas tähis EU määruste mõttes (vt sealjuures kohtuasja C-301/07, p 29). Vaidlustaja on esitanud veenvaid tõendeid tähise **CRISTAL** tuntuse ning maine kohta, mis on leidnud ka erinevate riikide kohtutes kinnitust.
Vaidlustaja viitab ka Euroopa Kohtu otsusele C-301/07, mille kohaselt on leitud, et mõiste „maine" eeldab teatavat tuntuse taset asjaomase avalikkuse hulgas (C-301/07, p 21). Asjaomane avalikkus on see, keda ühenduse kaubamärk puudutab, see tähendab olenevalt turustatavast kaubast või teenusest kas lai avalikkus või rohkem spetsialiseerunud avalikkus, näiteks teatud erialaringkond (C-301/07, p 22 ja C-375/97, p 24). Geograafilises tähenduses tuleb mainega seotud tingimus lugeda täidetuks, kui ühenduse kaubamärgil on maine ühenduse territooriumi olulises osas (C-301/07, p 27 ja C-375/97, p 28). Mis puudutab käesoleval juhul ühenduse kaubamärki, millel on maine ühe liikmesriigi kogu territooriumil, see tähendab kogu Austria territooriumil, võib põhikohtuasja asjaolusid silmas pidades järeldada, et territooriumi puudutav nõue, mis on kehtestatud määruse artikli 9 lõike 1 punktis c, on täidetud (C-301/07, p 29). Seega, analoogia korras tuleb järeldada, et käesoleval juhul saab lugeda vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärki **CRISTAL** tuntud ning mainekas arvestades käesoleva vaidlustusavalduse juurde esitatud tõendeid ning kohtuotsuseid. Tulenevalt EUIPO apellatsioonikomisjoni varasematest otsustest, tuleb maine ja tuntuse puhul arvesse võtta varasemaid kohtuotsuseid (R 0141/2011-1, p 18).
Seega, taotleja väide, et tähisel **CRISTAL** puudub maine, eristusvõime ja tuntus, ei vasta tõele. Nagu vaidlustaja varasemad seisukohad, esitatud tõendid ning viidatud kohtupraktika kinnitavad, tuleb lugeda vaidlustaja varasem Euroopa Liidu kaubamärk **CRISTAL** tuntud ning mainekas Euroopa Liidu kaubamärgiks, sh Eestis kui ühes Euroopa Liidu liikmesriigis. Taotleja viidatud TOAK-i otsus ega siseriiklik esimese astme kohtuotsus ei saa olla ülimuslikud võrreldes Euroopa Kohtu otsustega.
Kuna vaidlustaja varasem kaubamärk on mainekas ja tuntud, siis taotleja poolt väidetav kaupade eriliigilisus (millega vaidlustaja jätkuvalt ei nõustu) ei kaota vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 järgneva Euroopa Kohtu otsuse valguses: Euroopa Kohus on selgitanud Määruse artikli 8(5) (vastab KaMS § 10 lg 1 p-le 3) (tungivat) põhjust otsuse T-215/03 (22.03.2007, Sigla vs OHIM, Elleni Holding) punktis 35 alljärgnevalt: */.../ Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud.*

Kokkuvõtvalt rõhutab vaidlustaja veelkord, et sõltumata sellest, kas varasem kaubamärk kuulub seeriakaubamärkide perekonda või mitte, võib ikkagi hilisema kaubamärgitaotluse sarnasus luua keskmisele tarbijale ettekujutuse, et hilisem märk kuulub varasema registreeritud kaubamärgiga samasse perekonda ehk siis tegemist on kas sama tootja või sama tootjaga seotud ettevõtetega või sarnase kvaliteediga toodetega.
Tuginedes nii eeltoodule kui ka varasemalt esitatud seisukohtadele ja tõenditele palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** (taotlus nr M201300743) AS Mediato nimele klassis 33. Arvestades asjaolusid, et JAUME SERRA on geograafilise tähendusega kohanimi ning et sõna CRISTALINO on äravahetamiseni sarnase varasema maineka ja tuntud kaubamärgiga **CRISTAL**, siis on vaidlustaja hinnangul selge, et taotleja kaubamärgitaotluse eristav ning domineeriv osa **CRISTALINO** on äravahetamiseni sarnane varasemate vaidlustaja kaubamärkidega **CRISTAL**. Seega on **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** registreerimine tervikuna vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

**<u>Taotleja täiendavad seisukohad</u>**
Vastusena vaidlustaja 11.07.2016 esitatud täiendavatele seisukohtadele esitab taotleja 10.08.2016 alljärgnevad vastuväited vaidlustaja seisukohtadele koos täiendavate selgituste ja tõenditega.
Taotleja juhib tähelepanu asjaolule, et vaidlustaja on kasutanud oma menetluslikke õiguseid pahauskselt ning seisukohtade esitamisega ebamõistlikult pikalt viivitanud. Nimelt esitas taotleja seisukohad 13.01.2016, millele järgnes 6-kuuline paus, kus vaidlustaja palus komisjonil korduvalt lõppmenetluse alustamisega oodata. Seejuures viitas vaidlustaja, et seisukohtade esitamine on „*võtnud oodatust rohkem aega*“. Eelmainitud teguviis oleks arusaadav olukorras, kus menetlusosalisel on vaja täiendavat aega oluliste tõendite hankimiseks, kuid antud juhul on vaidlustaja vastanud üksnes taotleja seisukohtadele ning ei ole esitanud mingit täiendavat tõendusmaterjali. Nimetatud asjaolusid arvestades ei tähelda taotleja, et oleks eksisteerinud objektiivne põhjus, miks vaidlustaja vajas 6-kuulist perioodi taotleja seisukohtadele vastamiseks.
Vaidlustaja on 11.07.2016. a seisukohtades toonud, et: „*Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni presidendi seisukohta ei saa vaidlustaja hinnangul käsitleda tõendina, vaid seda tuleks arvestada kui kostja täiendavat kirjalikku seletust. Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni presidendi ametikoht ning informeeritus ei ole võrreldav keskmise tarbija teadmiste ning informeerituse astmega*.“
Taotlejale jääb siinkohal arusaamatuks, miks Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni (ESA) presidendi seisukohta ei saa vaidlustaja hinnangul tõendina käsitleda. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 229 lg 2 sätestab: „Tõendiks võib olla tunnistaja ütlus, menetlusosalise vande all antud seletus, dokumentaalne tõend, asitõend, vaatlus ning eksperdiarvamus.“ Käesoleval juhul on oma hinnangu antud küsimuses andnud ESA president, kes on lähtuvalt oma positsioonist Eesti üks paremaid eksperte vastavas valdkonnas. Tegemist ei ole taotleja „täiendava seletusega“, vaid eksperdiarvamusega. ESA presidendi seisukoht on oluline kahel põhjusel. Esmalt näitab see erialaringkonda kuuluvate isikute selget arusaama *cava* ja *champagne*’i erinevusest, mistõttu on välistatud nende omavaheline assotsieerumine või segiajamine erialaringkonna poolt. Teisalt on ESA president rõhutanud, et kättesaadavus tavatarbijatele erineb *cava* ning *champagne*’i puhul olulisel määral. Arvestades nende märkimisväärselt erinevat hinnataset on äärmiselt ebatõenäoline, et n-ö keskmine tarbija neid asendatavate kaupadena käsitleb või neid turusituatsioonis juhuslikult segi ajab.
Vaidlustaja on täheldanud, et „*sõnadel Jaume Serra on kirjeldav funktsioon, viidates tootjale, müügikohale ja veinitehase nimele*“. Samas on vaidlustaja 03.11.2014. a esitatud vaidlustusavalduses väitnud, et „*Eesti tarbija jaoks ei evi sõnad JAUME ega SERRA kindlat ega arusaadavat tähendust*“.
Taotleja soovib siinkohal täiendavalt rõhutada, et kaubamärk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** on eristusvõimeline kaubamärk KaMS § 3 mõistes. Sõnad JAUME SERRA ei ole Eesti keskmise tarbija jaoks kirjeldava tähendusega. Need sõnad ei seostu keskmisele tarbijale ei tootja, müügikoha ega veinitehase nimega. Ainuke assotsiatsioon, mis tarbijatel sõnadega JAUME SERRA tekib, on taotleja kaubamärgiga, kuivõrd **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** ongi kasutusel eristusvõimelise kaubamärgina. Vaidlustaja ei ole esitanud mingeid tõendeid, mis näitaksid, et tarbijad tajuvad sõnu JAUME ja SERRA kirjeldavana.

Taotleja on jätkuvalt seisukohal, et kaubamärk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** erineb tervikuna kaubamärgist **CRISTAL** määral, mis välistab igasuguse segiajamise või assotsieerumise võimaluse turusituatsioonis. Nagu varasemalt rõhutatud, ei ole ühelgi eelmainitud sõnadest, millest kaubamärgid koosnevad, selget eestikeelset tähendust. Taotleja kaubamärgis on kõik sõnad võrdse tähtsusega. Sõna CRISTAL ning sõna CRISTALINO tekitavad mingeid assotsiatsioone sõnadega *kristall, kristalne, kristallselge* jne, kuid tegemist on assotsiatsioonidega, mitte selgete eestikeelsete tähendustega. Samuti, nagu taotleja on ka varasemalt esile toonud, on sõnad *kristall, kristalne* ja *kristallselge* kirjeldava iseloomuga, arvestades vaidlustaja registreeringutes ning taotleja registreerimistaotluses nimetatud kaupu. Taotleja esitab tõendina Lisad 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ja 21, mis näitlikustavad eeltoodud asjaolu, st veinide ja vahuveinide kontekstis kasutatakse tavakäibes tihti sõnu „kristallselge" või „crystal clear" nii eesti kui inglise keeles. Asjaolu, et kaubamärkides sisalduvate sõnade kaudne tähendus on kaupu kirjeldava iseloomuga, ei muuda kaubamärke sarnasteks, veel vähem eksitavalt sarnasteks.

Taotleja esitas lisaks täiendavad tõendid, milleks on Leedu Riikliku Patendiameti Apellatsiooniosakonna (LRPA) 31. mai 2016. a otsus ning selle tõlge eesti keelde (Lisad 22 ja 23). Nimetatud vaidlus Leedus toimus samade poolte vahel nagu käesolev vaidlus, samuti olid üks vaidlustatud märkidest identne käesolevas vaidluses vaidlustatud kaubamärgiga. Eelnimetatud otsuses leidis LRPA, et tähised **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO** ei ole Leedu keskmise tarbija silmis sarnased ning seetõttu ei ole võimalik kohaldada ka Leedu kaubamärgiseaduse § 7 lg 1 p-i 2 ja p-i 7 (Eesti KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 analoogid), kuivõrd sarnasus on üks kumulatiivsetest tingimustest. LRPA otsustas vaidlustusi mitte rahuldada ning jätta **JAUME SERRA CRISTALINO** registreeringud jõusse. Oluline on täheldada, et erinevalt mitmetest varasemalt viidatud lahenditest on nimetatud Leedu otsus tehtud käesoleva Eesti vaidlusega identsete kaubamärkide suhtes sisuliselt identsetel asjaoludel. Samuti on 12. juunil 2015. a tehtud sisuliselt analoogsetel asjaoludel analoogne otsus Läti Patendiameti juures tegutseva apellatsioonikomisjoni poolt (millele on taotleja viidanud ka oma eelmistes seisukohtades), kuid tulenevalt Läti seaduste muutmisest vahepealsel ajal ei ole see otsus praeguseks hetkeks ikka veel kirjalikult kättesaadav.

Taotleja leiab, et alkoholiregistri väljavõte on asjakohane. Nimelt, alkoholiregistri väljavõte peegeldab suurel määral tegelikku turusituatsiooni, sealhulgas ka nende tähiste kasutamist, mis ei pruugi olla registreeritud kaubamärgid. Seejuures on ilmselge, et sõna CRISTAL ning selle variatsioonid on Eesti territooriumil kasutuses mitmete alkohoolsete jookide puhul. Asjaolu, et kaubamärk **CRISTAL** on registreeritud kaubamärk, ei tähenda, et iga selle sõna kasutamine äritegevuses on õiguste rikkumine, eriti kuivõrd sõnal on kaudselt kirjeldav iseloom.

Taotleja on seisukohal, et Leedus läbiviidud küsitlused on asjakohased. Kuigi küsitlused ei ole teostatud Eestis, on analoogselt kohtuotsustega Leedus läbiviidud küsitlus suuniseks, arvestades meie sarnast geograafilist paiknevust, kultuurilisi ja osaliselt ka ajaloolisi sarnasusi. Samuti, nii nagu eesti keeleski, ei ole leedu keeles ühelgi sõnadest CRISTAL, JAUME, SERRA ega CRISTALINO selget tähendust. Eeltoodud asjaolusid arvestades on igati asjakohane eeldada, et tulemused võiksid Eesti tarbijate seas olla analoogsed.

Vaidlustaja on asunud seisukohale, et kuivõrd Euroopa Liidu kaubamärgi mõju on ühetaoline kogu Euroopa Liidus, on ka kaubamärgi **CRISTAL** tuntus ja maine üleliiduline.

Taotleja õhutab, et kuigi Euroopa Liidu kaubamärgi õiguskaitse on ühetaoline kogu liidu tasandil, ei ole kaubamärgi mõju samastatav kaubamärgi tuntuse ja mainega. Tähis **CRISTAL** on kaitstud üleliiduliselt, kuid selle maine ja tuntus ei ole Eestis tõendatud.

Esiteks on oluline täheldada, et maine või tuntuse ärakasutamine või kahjustamine on võimalik ainult olukorras, kus tähis **CRISTAL** oleks sarnane vaidlustatava kaubamärgiga **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju**. Taotleja on jätkuvalt seisukohal, et kõne all olevad tähised ei ole sarnased.

Teiseks on vaidlustaja viidatud kohtuotsused C-375/97 ja C-301/07 tehtud väga spetsiifilistel asjaoludel, mis on erinevad käesoleva vaidluse asjaoludest. Otsuses C-375/97 käsitleti maine küsimust Beneluxi kaubamärgi, millel on õiguskaitse teatavasti kolme riigi territooriumil, kontekstis. Otsuse punktid 28 ja 29 sätestavad järgnevalt: „Territorially, the condition is fulfilled when, in the terms of Article 5(2) of the Directive, the trade mark has a reputation 'in the Member State'. *In the absence of*

*any definition of the Community provision in this respect, a trade mark cannot be required to have a reputation 'throughout' the territory of the Member State. It is sufficient for it to exist in a substantial part of it.*
As far as trade marks registered at the Benelux Trade Mark Office are concerned, the Benelux territory must be treated like the territory of a Member State, since Article 1 of the Directive regards Benelux trade marks as trade marks registered in a Member State. Article 5(2) must therefore be understood as meaning a reputation acquired 'in' the Benelux territory. For the same reasons as those relating to the condition as to the existence of a reputation in a Member State, a Benelux trade mark cannot therefore be required to have a reputation throughout the Benelux territory. *It is sufficient for a Benelux trade mark to have a reputation in a substantial part of the Benelux territory, which part may consist of a part of one of the Benelux countries.*"
Eeltoodust lähtuvalt asus kohus seisukohale, et tuleb tuvastada maine vastava territooriumi olulises osas. See tähendab, et Beneluxi kaubamärgi puhul, mis kehtib kolmes riigis, luges kohus piisavaks, kui maine oli omandatud ühes riigis, st mis moodustab sisuliselt 1/3 kogu territooriumist. Seejuures otsuses C-301/07 seisnes põhikohtuasja küsimus selles, kas Euroopa Liidu kaubamärgi omanik saab lugeda enda kaubamärgi Euroopa Liidu määruse mõistes mainet omavaks ning seeläbi jõustada kaubamärki situatsioonis, kus tema kaubamärk on mainekas ja tuntud Austrias ning ka kolmanda isiku poolne rikkumine, millel põhikohtuasi rajanes, leiab aset Austrias. Kohus nentis otsuse punktis 30, et „...põhikohtuasja asjaolusid silmas pidades võib asjaomase liikmesriigi territooriumi käsitada ühenduse territooriumi olulise osana." Eeltoodust tulenevalt võib järeldada, et kuigi Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et liidu olulise osana võib olenevalt olukorrast käsitleda ka ühte riiki, on tegemist siiski erandlike olukordadega. Erialakirjanduses on asutud seisukohale, et olukorras, kus maine on tuvastatud liidu ühes osas, ent mainet on vaja jõustada mujal, on äärmiselt keeruline tõendada maine ärakasutamist või maine kahjustamist (vt V. von Bromhard, C. Gielen. Concise European Trademark and Design Law (Concise Commentary of European IP Law, 2011, p 69). Käesoleval juhul ei ole vaidlustaja tõendanud, et taotleja tegevus vaidlustaja kaubamärkide mainet ära kasutab või seda kahjustab. Nimelt ei ole mainet tegelikkuses võimalik ära kasutada ega kahjustada territooriumil, kus seda faktiliselt ei eksisteeri. Vaidlustaja ei ole tõendanud vastava maine olemasolu Eestis asjaomase avalikkuse seas.
Juhul, kui komisjon peaks siiski asuma seisukohale, et vaidlustaja kaubamärkidel on Eestis vastav maine, siis on eelnimetatud maine üksnes elitaarsete šampanjade osas, mida iseloomustab varasemalt viidatud tsitaat vaidlustaja esitatud Kuningliku kohtu otsusest: „... väga kallis ja kättesaadav ainult jõukatele, kes saavad endale lubada märkimisväärse rahasumma kulutamist kallitele tarbeesemetele". Taotleja on jätkuvalt seisukohal, et *cava* ning *champagne* on erinevad kaubad, seda nii hinna kui kättesaadavuse poolest ja keskmine elitaarse šampanja ostja, kellel on kõrgem informeerituse aste, teeb teadliku ostuotsuse šampanja kasuks. Asjaomane avalikkus suudab sellises olukorras väga hästi eristada kaupu *cava* ja *champagne* ning kaubamärke **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju**, kuivõrd tegemist on erinevate kaupade ja erinevate kaubamärkidega. Oht, et kaubamärgi **CRISTAL** „mainet elitaarse šampanjana" kahjustatakse või ebaausalt ära kasutatakse, on tegelikkuses olematu. Eeltoodust lähtuvalt on taotleja seisukohal, et vaidlustaja nõuded KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 alusel tuleks jätta rahuldamata.

**Lisad:**

14. Väljavõte bestwine.ee veebileheküljelt (27.07.2016)
15. Väljavõte altia.ee veebileheküljelt (27.07.2016)
16. Väljavõte maakodu.delfi.ee veebileheküljelt (27.07.2016)
17. Väljavõte koduvein.ee veebileheküljelt (27.07.2016)
18. Väljavõte terviseleht.ee veebileheküljelt (27.07.2016)
19. Väljavõte itiltrading.ee veebileheküljelt (27.07.2016)
20. Väljavõte wineandhop.com veebileheküljelt (27.07.2016)
21. Väljavõte curiouswines.ie veebileheküljelt (27.07.2016)
22. Leedu Riikliku Patendiameti Apellatsiooniosakonna (LRPA) 31. mai 2016 otsus
23. Lisa 22 tõlge

**Vaidlustaja täiendavad seisukohad**

Vastusena taotleja 10.08.2016 ja 13.09.2016 esitatud seisukohtadele ja tõenditele, kinnitab vaidlustaja 08.12.2016, et jääb kõigi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ning palub vaidlustusavaldus rahuldada.

Täiendavalt rõhutab vaidlustaja järgmist:

Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse muuhulgas KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, mille normi koosseis näeb ette, et peaks esinema tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Seega tuleks asja lahendamisel lähtuda mitte niivõrd väidetavate ekspertide hinnangutest, vaid ennekõike Eesti keskmisest tarbijast. Keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt ning sellest tulenevalt tuleb tal usaldada seda vigast mälupilti või umbmäärast kujutist, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (C-412/05, p 60; C-342/97, p 26). Kuigi hindamise puhul eeldatakse, et asjaomaste kaupade keskmine tarbija on tavapäraselt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas, ei saa keskmise tarbija mõistet samastada eksperdi teadmistega ning hinnangutega kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse tõenäosuse ega assotsieerumise kohta. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni presidendi seisukohta ei saa käsitleda tõendina, vaid üksnes kui täiendava taotleja selgitusena.

Taotleja on märkinud ka seda, et kõnealuste kaubamärkide omavaheline assotsieerumine või segiajamine erialaringkonna poolt on välistatud ning et erineva hinnataseme tõttu on ebatõenäoline, et keskmine tarbija kaubamärke või nendega tähistatud kaupu segi ajab. Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohtadega ning leiab, et käesoleval juhul eksisteerib vähemalt kaudne assotseerumine kõnealuste kaubamärkide ning nendega tähistatud toodete vahel keskmise tarbija jaoks, kes ei pruugi teada midagi *cava* ja *champagne* erinevustest või sellest, milline on siis vastav hinnaklass nimetatud toodete puhul.

Eeltoodust tulenevalt võib tarbijal, nähes samas valdkonnas kaubamärki, mis sisaldab sõna CRISTAL või sellega äravahetamiseni sarnast sõna CRISTALINO, tekkida arvamine, et tegemist on sama omaniku uue kaubamärgiga. Seega tekib kaudne assotsieerumine, st üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära, kuna kaudse assotsieerumise tuvastamisel ei ole niivõrd oluline kaubamärkide üldmulje, kuivõrd see, kas mingi elemendi olemasolu tähistekombinatsioonis võiks tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud teise omaniku poolt pakutavate kaupadega ja kaubamärkidega. Sellise assotsiatsiooni tekkimist soodustab igati ka asjaolu, et varasemate märkide näol on tegemist pikka aega kasutusel olnud ja kahtlemata küllalt tuntud kaubamärkidega. Ka ei sisalda taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk mingit olulist suure eristusvõimega (oluliselt eristavat) elementi, mis aitaks eristada antud kaubamärki teistest varasematest kaubamärkidest, tekitamaks tarbijates arvamist, et selle märgi puhul mingil juhul ei ole tegemist varasemate märkide omaniku kaubamärgiga ja/või seost kaubamärgiomanikuga. Märkide omavahelist assotsieerumist soodustavaks teguriks on ka asjaolu, et taotleja pakub tooteid, mis selgelt samaliigilised varasemate kaubamärkidega tähistatud toodetega.

Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et JAUME SERRA lisamine ja minimaalse kujunduse loomine taotleja kaubamärgitaotlusesse ei muuda seda märki eristatavaks, kuna sõnadel JAUME SERRA on geograafilist asukohta näitav funktsioon, viidates tootjale, müügikohale ja veinitehase nimele ning seda on taotleja ise kinnitanud oma varasemates seisukohtades. Arvestades, et JAUME SERRA on sisuliselt geograafilise tähendusega kohanimi ning et sõna CRISTALINO on äravahetamiseni sarnase varasema kaubamärgiga **CRISTAL**, siis on vaidlustaja hinnangul selge, et taotleja kaubamärgitaotluse eristav ning domineeriv osa **CRISTALINO** on äravahetamiseni sarnane varasemate vaidlustaja kaubamärkidega **CRISTAL**.

Õige ei ole taotleja väide ka selle kohta, et vaidlustaja kaubamärkidel on nõrk eristusvõime. Vaidlustaja kaubamärgid on üldtuntud ning mainekad tähised, mistõttu on vaidlustaja märgid tugeva eristusvõimega. Mis puutub vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimesse, siis vaidlustaja rõhutab, et kui ingliskeelne elanikkond ei ole pidanud ingliskeelset sõna *cristal* kirjeldavaks, siis on meelevaldne väita, et Eesti keskmise tarbija jaoks omab sõna *cristal* kaupu kirjeldavat tähendust. Ka TOAK on otsuses 1571-o leidnud, et kui Eestis on vaatluse all ingliskeelne märk ja sama ingliskeelne märk on

registreeritud ingliskeelses riigis, on põhjust kahelda, kas järeldused vastava märgi eristusvõimetuse, kirjeldavuse vms kohta ikka on põhjendatud. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et taotleja esitatud tõendid (Lisad 14-21) tuleks jätta tähelepanuta.
Vaidlustaja seisukohad taotleja esitatud tõendite osas, mis käsitlevad Leedus, Lätis läbiviidud küsitlusi ja nendes riikides tehtud otsuseid (sh taotleja esitatud Lisad 22, 23, 24 ja 25) on järgmised.
Euroopa Kohtu 25.10.2007. a otsuses nr C-238/06 P väljendatud põhimõte, mille kohaselt tuleb kaubamärgi eristusvõimet hinnata ja seda tõendada igas riigis eraldi, kusjuures tulenevalt keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest ei tähenda kaubamärgi eristusvõime ühes riigis seda, et sama tähis oleks eristusvõimeline teises riigis.
Muuhulgas on leitud, et pole võimatu, et tulenevalt keelelistest, kultuurilistest, sotsiaalsetest ja majanduslikest erinevustest võib juhtuda, et kaubamärgil puudub eristusvõime ühes liikmesriigis, kuid teises mitte. Samuti pole võimatu, et kaubamärgil puudub eristusvõime ühenduse tasandil, kuid on see olemas ühes ühenduse liikmesriigis (vt Euroopa Kohtu 25.10.2007. a otsus nr C-238/06 P (Develey Holding GmbH v. OHIM, p 58).
Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et taotleja esitatud tõendid Läti ja Leedu siseriiklike vaidluste ja küsitluste kohta on käesolevas vaidluses asjakohatud. Taotleja esitatud tõendid ega otsused (viimased pole jõustunud, vaid on vaidlustaja poolt edasi kaevatud) ei moodusta pretsedente, millest tuleneks juriidiliselt siduv kohustus neid järgida või millega võiks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist nõudes.
Vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi maine ja tuntus eksisteerib Euroopa Liidus, seega esineb maine ja tuntus ka Eestis.
KaMS § 7 lg 3 p 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muuhulgas kaubamärgi registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides. Lisaks tugineb vaidlustaja Euroopa Kohtu praktikale ning EUIPO apellatsioonikomisjoni otsustele ning jääb endiselt seisukoha juurde, et Euroopa Liidu kaubamärk **CRISTAL**, millele käesolev vaidlustusavaldus tugineb, on tuntud ning mainekas. Euroopa Liidu kaubamärkide osas tuleb arvestada Euroopa Liidu kaubamärgi ühtsuse põhiprintsiibiga õiguskaitse osas. Euroopa Liidu kaubamärgi mõju on ühetaoline kogu Euroopa Liidus ning selle geograafilist kaitseulatust ei ole võimalik piirata üksikute liikmesriikidega. Seetõttu ei ole võimalik piirata ka kaubamärgi **CRISTAL** tuntust ja mainet ühe konkreetse Euroopa Liidu liikmesriigiga nagu Eesti. Seega, taotleja väide, et tähisel **CRISTAL** puudub maine, eristusvõime ja tuntus, ei vasta tõele. Nagu vaidlustaja varasemad seisukohad, esitatud tõendid ning viidatud kohtupraktika kinnitavad, tuleb lugeda vaidlustaja varasem Euroopa Liidu kaubamärk **CRISTAL** tuntud ning mainekaks Euroopa Liidu kaubamärgiks, sh Eestis kui ühes Euroopa Liidu liikmesriigis. Taotleja viidatud TOAK-i otsus, siseriiklik esimese astme kohtuotsus ega üksikisiku arvamus ei saa olla ülimuslikud võrreldes Euroopa Kohtu otsustega.
Kuna vaidlustaja varasem kaubamärk on mainekas ja tuntud, siis taotleja poolt väidetav kaupade eriliigilisus (millega vaidlustaja jätkuvalt ei nõustu) ei kaota vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 järgneva Euroopa Kohtu otsuse valguses: Euroopa Kohus on selgitanud Määruse artikli 8(5) (vastab KaMS § 10 lg 1 p-le 3) (tungivat) põhjust otsuse T-215/03 (22.03.2007, Sigla vs OHIM, Elleni Holding) punktis 35 alljärgnevalt: */.../ Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud.*
Tuginedes nii eeltoodule kui ka varasemalt esitatud seisukohtadele ja tõenditele palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** (taotlus nr M201300743) AS Mediato nimele klassis 33. Arvestades asjaolusid, et JAUME SERRA on geograafilise tähendusega kohanimi ning et sõna CRISTALINO on äravahetamiseni sarnase varasema maineka ja tuntud kaubamärgiga **CRISTAL**, siis on vaidlustaja hinnangul selge, et taotleja kaubamärgitaotluse eristav ning domineeriv osa **CRISTALINO** on äravahetamiseni sarnane varasemate vaidlustaja kaubamärkidega **CRISTAL**. Seega on **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** registreerimine tervikuna vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

**Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

Vaidlustaja esitas komisjonile lõplikud seisukohad 30.06.2017, milles jääb kõigi oma varasemalt 03.11.2014, 08.09.2015, 24.09.2015, 07.12.2015, 11.07.2016 ja 08.12.2016 esitatud seisukohtade ja dokumentide juurde ning palub vaidlustusavaldus rahuldada.

**Taotleja lõplikud seisukohad**

Vastusena vaidlustaja 30.06.2017 esitatud lõplikele seisukohtadele kinnitab taotleja, et jääb kõigi oma varasemalt 19.02.2015, 29.09.2015, 13.01.2016, 10.08.2016 ja 13.09.2016 esitatud seisukohtade juurde ning palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

05.12.2017. a alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1562 lõppmenetlust.

**Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja materjale, võrreldavaid kaubamärke koos kaupadega, mille suhtes need on registreeritud, leiab järgmist.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** registreerimine klassi 33 kaupade osas rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja p-ga 3. Taotleja vaidleb vaidlustaja seisukohtadele vastu.

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.

Esitatud materjalide põhjal ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja kaubamärgid **CRISTAL** (EE nr 25735 ja CTM nr 008513913) on varasemad taotleja märgist **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** (taotlus nr M201300743). Samuti ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja ei ole taotlejale andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Vaidlus on selles, kas kaubamärgid **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** on äravahetatavad tarbija poolt, sealhulgas taotleja tähise assotsieerumine varasemate kaubamärkidega. Vaidlus on ka selles, kas vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega kaitstud kaubad on samaliigilised või mitte. Esitatud seisukohtade põhjal toetuvad nii vaidlustaja kui taotleja sellele, et kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade vahelisi seoseid iseloomustavaid tegureid, sh kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi ning seda, kas kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist, lisaks tuleb arvesse võtta näiteks kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosust varasemate kaubamärkidega **CRISTAL** lähtudes põhimõttest, et kaubamärke tuleb võrrelda üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased.

Võrreldavate kaubamärkide hindamise käigus koos kaupadega, mille suhtes on need registreeritud, jõudis komisjon järgmiste järeldusteni.

Varasemad kaubamärgid on registeeritud sõnalise märgina, mis koosneb ühest sõnast CRISTAL. Tähis **CRISTAL** tõlkes prantsuse keelest tähendab *kristall.* Ei ole kahtust, et Eesti tarbija saab aru antud sõna tähendusest, kuna selle sõna kirjapilt ja häälдus on piisavalt lähedane eestikeelsele sama tähendusega sõnale *kristall.* Vaidlustatud kaubamärk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** (taotlus nr M201300743) on kombineeritud kaubamärk. Erinevalt vaidlustaja arvamusest on komisjon arvamusel, et sõnad JAUME SERRA ei ole antud kaubamärgis selgitavaks ega kirjeldavaks elemendiks. Sõnades JAUME SERRA ei ole võimalik näha ei omaniku nime ega muid viiteid, mis võiksid tarbija jaoks viidata sellele, et see on ettevõtte nimetus. Komisjoni arvates on JAUME SERRA veinitootmises ajalooliselt välja kujunenud tähis. Nimetatu põhjal arvestab komisjon kõiki vaidlustatud kaubamärgi koosseisu kuuluvaid sõnu sarnase eristusvõime astmega sõnadena. Lisaks taotleja kombineeritud kaubamärk on esitad kujul, millel on üleval kitsam ja heledam horisontaalne joon ning all laiem ja tumedam

horisontaalne joon. Nende joonte vahel on üleval vapi kujutis, mille all on tekst 17 TH CENTURY SPANISH CASTLE. Omakorda selle tekstiosa all on suuremas kirjas sõnad JAUME SERRA CRISTALINO, mis on paigutatud kahele reale, mille vahel on peene joonega kujunduselement. Kaubamärgi allosas on väiksemas kirjas kirjeldav tekst TRADITIONAL METHOD ja sellest paremal sõna CAVA.
Eelnevast taotleja kujundusliku kaubamärgi kirjeldusest tulenevalt komisjon ei nõustu kuidagi vaidlustajaga selles, et nimetatud märkide sarnasust ja segiajamist määrab asjaolu, et sõna CRISTAL on sõna CRISTALINO osa. Mitte alati ei teki segiajamise tõenäosus, kui üks kaubamärk või selle osa esineb teise kaubamärgi sõnalise osa osana. Komisjoni arvates segiajamise tõenäosust ei teki, kui ühine element ei ole taotletavas kaubamärgis enam eraldi eristatav ja sellele teiste elementide lisamine muudab taotletava kaubamärgi kontseptuaalselt erinevaks. Komisjoni arvates tajuvad tarbijad sõna CRISTALINO piisavalt erinevalt. Tõenäoselt suur osa tarbijatest võivad antud sõna tajuda abstraktselt ja see ei põhjusta neil kindlaid assotsiatsioone, kuna sõnalõpp -INO annab sellele sõnale nii erineva kõla, et muudab selle tajumise. Seega on kaheldav, et suurem osa tarbijaist näevad tähises **CRISTALINO** sõna CRISTAL. Olgugi et sõna juur on säilinud, kuid sõnalõpp -INO ei ole nende sõnalõppude seas, mille abil eesti keeles nimisõnadest moodustatakse muid vorme. Lisaks taotleja kaubamärk sisaldab veel ka sõnu JAUME SERRA, 17 TH CENTURY SPANISH CASTLE, TRADITIONAL METHOD ja CAVA. Selle tõttu on taotleja vaidlustatud kaubamärk **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** kõrge eristusvõimega tähis. Arvestades ka seda, et sõnad JAUME SERRA on paigutatud sõna CRISTALINO pealmisele reale, siis see omab komisjoni arvates suuremat mõju tarbijate tajule ja komisjon on kindel, et tarbijad seda ka märkavad.
Komisjon leiab, et sõnalisi kaubamärke **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** ei ole võimalik tunnistada omavahel sarnasteks. Komisjoni arvates tarbija tajub kergesti, et **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** ei ole sama, mis **CRISTAL.** Ka nähtub antud asja materjalidest ja tõenditest, et pudel šampanjat, mis on märgistud tähisega **CRISTAL**, maksab kusagil 300 euro ringis. Tarbija, kes ostab sellist piisavalt kallist toodet, uurib kindlasti hoolikalt nii toodet, kui ka selle päritolu.
Arvestades kaubamärkide erinevat üldmuljet, mis tuleneb visuaalsetest, foneetilistest ja kontseptuaalsetest erinevustest, erinevusi kaubamärkide tajumisel ning tarbija tähelepanelikkust nende kaupade valikul, ei ole tõenäoline, et tarbija võiks vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ära vahetada.
Taotleja on teinud võrreldavate kaupade osas põhjaliku analüüsi, mille põhjal ta möönab, et klassis 33 nimetatud kaupade: *kaitstud päritolunimetusega „Cava“ tähistatud alkoholijoogid (v.a õlu), veinid, vahuveinid* puhul ei ole tegemist identsete ja samaliigiliste kaupadega, mis on märgitud kaubamärkide **CRISTAL** klassis 33. Võrreldavate kaubamärkidega kaitstud kaupade nimistust lähtudes on komisjon nõus vaidlustajaga, et vaidlustatud kaubamärkide **CRISTAL** ja **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** registreeringutesse lisatud klassi 33 kaupu saab pidada sarnasteks toodeteks. Komisjon on arvamusel, et alkohoolseid jooke, kuigi need võivad erineda tooraine, valmistamistehnoloogia, alkoholi sisalduse või muude tunnuste poolest, tuleb kahtlemata tunnistada omavahel samaliigilisteks kaupadeks, kuna need on mõeldud samaks eesmärgiks, neid realiseeritakse sarnaste müügikanalite kaudu ning müügikohtades on need paigutatud lähestikku. Olgugi, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on komisjoni arvates samaliigilised, on võrreldavad kaubamärgid ise väga erinevad.
Seega kokkuvõttes leiab komisjon, et võrreldavad kaubamärgid on üldmulje poolest hinnatavad piisavalt erinevateks ja ei ole alust arvata, et taotleja kaubamärki **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju** saab tajuda seostatuna vaidlustaja kaubamärgiga **CRISTAL**, tekitades mulje, et vastavad kaubad pärinevad samast või omavahel seotud ettevõtetest.
KaMS § 10 lg 1 p 3 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.
Olles hinnannud vaidlustaja poolt esitatud materjale ja taotleja vastulauseid neile, on komisjon

arvamusel, et vaidlustaja ei ole piisavalt tõendanud, et tema kaubamärk **CRISTAL** oli laialt tuntud Eestis ajal, kui taotleti vaidlustatud kaubamärgi registreerimist, nimelt 08.08.2013. a.
Komisjon tunnistab, et luksustooteid populariseeritakse ja nendega tutvutakse mitte ainult erinevate tavapäraste reklaamvahendite kaudu, vaid neid populariseeritakse ka kaudselt nende prestiiži ja elitaarse iseloomu tõttu meedias, ilukirjanduses, spordis, tuntud isikute kaudu jne. Vaatamata sellele ei leia komisjon, et antud asjas esineb vastandatud kaubamärkide **CRISTAL** laialdane tuntus Eesti tarbijate seas. Esitatud materjalidest saab järeldada, et šampanja **CRISTAL** on kättesaadav Eesti turult ja üksikutel juhtudel on seda populariseeritud trükimeedia väljaannetes. Komisjoni arvates need asjaolud siiski ei tõenda selle tähise laialdast tuntust Eestis. Esitatud materjalides puuduvad täpsed andmed märgi **CRISTAL** tuntuse astme kohta vastavas tarbijate ringis, tuntuse soodustamise meetmete kohta pikema aja jooksul jne. Nimetatu põhjal leidis komisjon, et antud asjas ei saa kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 3.
Samal ajal komisjon ei kahtle vaidlustaja poolt esitatud materjalides, mis tõendavad Euroopa Liidu kaubamärgi **CRISTAL (**CTM nr 008513913) head mainet Euroopa Liidus. Antud juhul ei ole siiski vastavad tõendusmaterjalid kohandatavad, sest vaidlustust hilisema kaubamärgi registreerimise vastu saab põhjendada varasema identse või sarnase Ühenduse kaubamärgiga, mis omab head mainet Euroopa Ühenduses.
Komisjon on juba oma seisukohtades eelnevalt järeldanud, et vaidlustaja kaubamärgid **CRISTAL** ei ole identsed ega sarnased taotleja kaubamärgiga **JAUME SERRA CRISTALINO + kuju**.
Arvestades ülaltoodud fakte, selgitusi ja järeldusi ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, ja KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja 3 komisjon

**o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldust mitte rahuldada.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

R. Laaneots E. Hallika E. Sassian