

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1747-o**

Tallinnas 31. jaanuaril 2019. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Rein Laaneots ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi RAYNAL & CIE (S.A. à Directoire) (113 Avenue Victor Hugo, 16100 Cognac, Prantsusmaa) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Seven Barrels“ (taotlus nr M201700146) registreerimise vastu klassis 33 Valior OÜ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**02.01.2018** esitas RAYNAL & CIE (S.A. à Directoire) (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Riina Pärn) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 7 ning § 41 lg 2 alusel vaidlustatakse kaubamärgi „Seven Barrels“ (taotlus nr M201700146) registreerimine Valior OÜ nimele klassi 33 kuuluvate kaupade tähistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti 12.01.2018 komisjonis menetlusse numbri 1747 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

RAYNAL & CIE (S.A. à Directoire) (edaspidi ka vaidlustaja) märgib vaidlustusavalduses, et vaidlustaja näol on tegemist Prantsusmaal Cognac'i piirkonnas tegutseva ettevõttega, mis kuulub Suurbritannia ettevõtte William Grant & Sons Limited gruppi. Viimane on suurimaks alkoholitootjaks maailmas ning omandas vaidlustaja 2005. aastal. Vaidlustaja osutab, et alkoholset jooki, nimelt brändit, kaubamärgiga „Three Barrels“ on toodetud alates 1814. aastast ning seda on turustatud näiteks Suurbritannias juba alates 1947. aastast (nimetusega „Three Barrels Brandy“; käesoleval ajal müüakse markidena „Three Barrels VSOP“, „Three Barrels XO“ ning „Three Barrels Honey“). Wikipedia andmetel on tegemist parima müüdava brändiga Suurbritannias, kus toote läbimüügiks on üle 2,5 miljoni pudeli aastas. Kuigi seda toodetakse Prantsusmaal Cognac'i piirkonnas, ei vasta see siiski konjaki nõuetele, mistõttu toodet müüakse brändina. Seejuures kuulub vaidlustajale eri riikides erinevaid kaubamärgiregistreeringuid tähisele „THREE BARRELS“ klassis 33. Nimetatud kaubamärgiga tähistatud toodet on aegade jooksul müüdud eri kujundustes, nii kujunduses, kus etiketil on kujutatud 3 vaati, kui ka käesoleval ajal ilma vaatudeta kujunduses. Kõnealust toodet turustatakse üle maailma, näiteks Suurbritannias on toode saadaval mitmetes suurtes jaekaubanduskettides, nagu näiteks Tesco, Morrisons jne, seejuures on vaidlustaja toodet nimetatud ka „uskumatult populaarseks“. Vaidlustaja leiab, et seega on tema kaubamärk „THREE BARRELS“ tuntud eelkõige Suurbritannias alkoholse joogi, brändi, tähistamisel. Kaubamärgi pikaajalist kasutamist tõendavad vaidlustaja hinnangul ka erinevad kaubamärgiregistreeringud, näiteks Suurbritannias 1981. aastast, Iirimaa 1980. aastast, Soomes ja Taanis 1996. aastast, Rootsis ja Kreekas 1997. aastast, Prantsusmaal 1986. aastast, USA-s 1974. aastast jne.

Eestis on vaidlustaja varasemaks õiguseks Eestis õiguskaitse omandanud Euroopa Liidu (EL) kaubamärk „THREE BARRELS“ (EUTM nr 001986728; prioriteedikuupäev 01.05.2004, reg kuupäev 14.10.2004) klassis 33. Vaidlustaja EL kaubamärgi prioriteedikuupäev on varasem võrreldes Valior OÜ (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „Seven Barrels“ taotluse esitamise kuupäevaga (s.o 06.02.2017).

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, kuna see on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustaja varasema kaubamärgiga ning vaidlustaja varasem kaubamärk on saanud õiguskaitse identsetele kaupadele. Vastavalt Euroopa Kohtu

---

Adress:  
Suur-Ameerika 1  
10122 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

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

praktikale tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki asjas tähtsust omavaid tegureid (vt ühendatud kohtuasjad T-81/03, T-82/03, T-103/03 (Mast-Jägermeister), p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, peab üldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73). Vaidlustaja märgib, et mõlemad võrreldavad kaubamärgid on sõnamärgid. Mõlemad kaubamärgid on moodustatud kujul, milles esinevad kaks ingliskeelset eraldiseisvat sõna, kus kokkulangevaks sõnaks on teine sõna „BARRELS“ ning esimese sõna puhul on tegemist ingliskeelse üksiknumbriga. Mõlemas kaubamärgis sisalduv number „THREE“ vs. „Seven“ on eesti tarbijatele selgelt arusaadavad ja mõistetavad, kuivõrd eesti tarbijate inglise keele oskuse tase on kõrge. Vaidlustaja leiab, et visuaalselt ei ole võrreldavad tähised kujunduslikust aspektist võrreldavad, kuna mõlema märgi puhul on tegemist sõnamärgiga. Visuaalselt on need moodustatud kahest sõnast, kusjuures on tegemist ühepikkuste tähistega, kus mõlemad sõnaosad on moodustatud sama arvu tähtedest ning langevad kokku teises sõnas „BARRELS“. Märkide esimesed sõnad on ühepikkused, milles kummaski sisalduvad topeltvokaalid „E“. Samuti ei mängi vaidlustaja hinnangul tähiste omavahelisel võrdlemisel rolli kujutatud tähtede täheerinevus. Seega on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt sarnased.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad tähised on sarnased ka foneetiliselt, kuna need langevad kokku lõpuosades „BARRELS“ ning mõlemad kaubamärgid on ühepikkused. Samuti on kummaski tähises hääldusrütm sama, kus rõhuasetus on sarnane, langedes sõnade esimestele osadele ([ˈthree ˈbarrels] vs. [ˈseven ˈbarrels]).

Ka kontseptuaalselt on võrreldavates tähistes vaidlustaja hinnangul väga sarnaseid tunnusoone, kuivõrd kaubamärkidel on väga sarnane ülesehitus. Mõlemad kaubamärgid on moodustatud kahest ingliskeelsest tavasõnast, milles esikohal on üksiknumber ning teise sõnana identne sõna „BARRELS“. Tegemist on eesti tarbijatele arusaadavate tähistega, mille tähendus on „kolm vaati“ vs. „seitse vaati“. Seega tekitavad mõlemad tähised tarbijates sarnaseid assotsiatsioone, muljeid.

Vaidlustaja osutab, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Taotleja kaubamärk hõlmab *piiritusjooke ja kangeid alkoholjooke*, millede puhul on tervikuna tegemist alkoholsete jookidega. Seega soovib taotleja saavutada õiguskaitset nendele identsetele toodele, mis on hõlmatud vaidlustaja kaubamärgiga kaetud kaupadega (*alkoholjoogid (v.a õlu)*). Seetõttu on vaidlustaja hinnangul täidetud ka KaMS § 10 lg 1 p 2 teine eeldus, kuna võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on identsed/samaliigilised.

Vaidlustaja märgib, et vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (T-169/03 (SISS ROSSI), p 77). Arvestada tuleb seejuures kaubamärkide sarnasust ning kaupade ja teenuste sarnasust, mis on omavahelises sõltuvuses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade ja teenuste vahel ning vastupidi (C-39/97 (Canon), p 17). Segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames eeldatakse, et asjaomase kaubakategooria keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Samuti tuleb arvesse võtta asjaolu, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse tase võib vastavalt kõnealusele kauba- või teenusekategoriale erineda (C-342/97 (Lloyd), p 25-26). Käesoleval juhul on vaatluse all olevad tooted vaidlustaja hinnangul suunatud üldiseks tarbimiseks laiale tarbijaskonnale, kelle tähelepanu astet nende kaupade ostmisel võib pidada keskmiseks, seega tuleb võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata keskmise tarbija seisukohtadest lähtuvalt, kelle tähelepanu aste nende kaupadega kokku puutudes ei ole kõrge. Vaidlustaja leiab, et tarbija võib käesoleval juhul eeldada, et taotleja kaubamärgi „Seven Barrels“ näol on tegemist vaidlustaja kaubamärgi variatsiooniga või ka näiteks kaubamärgiperekonda kuuluva kaubamärgiga. Võrreldavate tähistega on hõlmatud identsed kaubad,

mis suurendab segiajamise tõenäosust veelgi. Arvestada tuleb sedagi, et kuigi kõnealuste kaupade ja teenuste kategooria keskmine tarbija on eeldatavasti piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, siis tuleb ka arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, millest tulenevalt tuleb tarbijal usaldada seda vigast mälpilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer), p 26).

Vaidlustaja märgib ka, et segiajamise tõenäosus hõlmab lisaks assotsieeruvuse tõenäosust, seda sel moel, et asjaomane avalikkus võib uskuda, isegi kui ta võrreldavaid tähiseid omavahel otseselt segi ei aja, on need kaubamärgid omavahel seotud sama kaubandusliku päritoluga. Käesoleval juhul võib asjaomane avalikkus vaidlustaja hinnangul näiteks uskuda, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja „THREE BARRELS“ märgi variant. Vaidlustaja leiab ka seda, et kaubamärkide segiajamise tõenäosuse riski suurendab vaidlustaja „THREE BARRELS“ märgi omandatud kõrge eristusvõime turul. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt C-251/95 Sabel [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18).

Neil asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on sedavõrd sarnased, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Samuti leiab vaidlustaja, et lisaks on kaubamärgi „Seven Barrels“ registreerimine taotleja nimele vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kuivõrd taotleja kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja leiab, et kuna käesoleval juhul on vaidlustaja tuginenud oma EL kaubamärgile, ei eelda see tegelikkuses tema EL kaubamärkide kasutamist Eestis ega tuntuks tunnistamist Eesti territooriumil. Vastavalt varasemale kohtupraktikale võib EL kaubamärgi tuntuks lugemisel piisata tema tuntusest ühes liikmesriigis (C-301/07, PAGO). Vaidlustaja hinnangul on ta näidanud ja tõendanud, et tema „THREE BARRELS“ kaubamärk on üldtuntud EL-is, eelkõige Ühendkuningriigis, ning seda ka enne 06.02.2017, mil taotleja esitas oma kaubamärgi „Seven Barrels“ registreerimise taotluse. Vaidlustaja märgib, et Ühendkuningriigi turg on üks suurimaid EL-is. Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat andmetel oli näiteks 2012. a jaanuaris Ühendkuningriigi elanike arv üle 63 miljoni ja Euroopa Liidu elanike arv 2012. aasta jaanuaris üle 502 miljoni inimese. Seega moodustas Ühendkuningriigi elanikkond 2012. aasta jaanuaris üle 12,6% kogu Euroopa Liidu elanikkonnast.

Vaidlustaja osutab, et 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 (C-408/01 Davidoff, p 31). Kuna aga käesoleval juhul on siiski tegemist äravahetamiseni sarnaste, sh assotsieeruvate kaubamärkidega, on võrreldavate tähiste omavaheline sarnasus KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis vaidlustaja hinnangul igati ilmne. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasema „THREE BARRELS“ märgi mainet või selle eristusvõimet ning taotleja võib olla õigustamatult ära kasutanud varasema „THREE BARRELS“ märgi maine/tuntuse. Taotleja võib olla ära kasutanud vaidlustaja „THREE BARRELS“ märgist tulenevat tuntust eri EL riikides, eelkõige Suurbritannias, eesmärgiga soodustada enda majanduslikku edu, sh suurendades kaubamärgiga „Seven Barrels“ pakutavate kaupade läbimüüki. Vaidlustaja „THREE BARRELS“ märgi maine kahjustamine seevastu võib aset leida, kuna tähisega „Seven Barrels“ võidakse ennekõike kahjustada „THREE BARRELS“ märgi peamist ülesannet tagada kaubamärgiga pakutavate kaupade kvaliteet, mõjutades samuti reklaami, mille üle vaidlustajal puuduks kaubamärgi „Seven Barrels“ registreerimisel ja kasutamisel igasugune kontroll. Taotleja kaubamärgi „Seven Barrels“ kasutamine ja registreerimine klassi 33 kaupade osas kahandaks hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses „THREE BARRELS“ märgi ulatusliku kasutamisega identsetel toodetel. Taotleja kaubamärgi kasutamine kahjustab ka vaidlustaja

varasema kaubamärgi eristusvõimet läbi „hägustamise“ (ingl k „*blurring*“). Taoline kasutamine vähendab selgelt vaidlustaja „THREE BARRELS“ kaubamärgi võimet eristada oma kaupu ning nende atraktiivsust.

Lisaks eeltoodule on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi „Seven Barrels“ registreerimine on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ning § 10 lg 1 p-ga 7, kuna taotleja kaubamärgitaotluse näol on vaidlustaja hinnangul tegemist pahauskse kaubamärgitaotlusega.

Vaidlustaja osutab, et Euroopa Kohus on varasemalt kohtuasjas C-529/07 (Lindt, p 37 jj) sedastanud, et taotleja pahausksust tuleb hinnata igakülgsest ning arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, eelkõige: (a) asjaolu, et taotleja teadis või pidi teadma, et vähemalt ühes liikmesriigis kasutab teatav kolmas isik identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib taotletava tähisega segi ajada; (b) taotleja kavatsust takistada sellel kolmandal isikul sellise tähise edasist kasutamist; (c) seda, mil määral on kaitstud kolmanda isiku tähis ja tähis, mille registreerimist taotletakse. Vaidlustaja leiab, et arvestades taotleja soovi omandada õiguskaitse tähisele, milles on kujutatud vaidlustaja mainega/tuntud tähisega „THREE BARRELS“ ligilähedane element „Seven Barrels“, ning arvestades asjaolu, et vaidlustaja tooteid turustati pikaajaliselt ja laialdaselt enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist, tuleb asuda seisukohale, et taotleja esindajad pidid kaubamärgi registreerimistaotluse „Seven Barrels“ esitamisel olema teadlikud varasemast vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist „THREE BARRELS“ ning sellega kaasnevast mainest/tuntusest rahvusvahelisel turul, eelkõige EL-s. Seda kinnitab vaidlustaja hinnangul ka fakt, et taotleja puhul on tema kodulehe andmetel tegemist 1992. aastast tegutseva ettevõttega, kes tegutseb veinide ja kangete alkoholsete jookide maaletooja ning turundajana. Seejuures peab vaidlustaja oluliseks, et taotleja on asunud kaubamärki „Seven Barrels“ kasutama kujunduses, kus vaidlustaja hinnangul on kasutatud ning imiteeritud vaidlustaja poolt kasutusel olnud etiketi kujundust – elementide „THREE BARRELS“ vs. „SEVEN BARRELS“ kirjastiil on praktiliselt identne, silma paistab ligilähedane vaotide kujundus ühesuguses asetuses. Sellest tuleb vaidlustaja hinnangul järeldada, et taotleja pidi olema teadlik nii vaidlustajast kui ka vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist ning seda vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise hetkel. Seetõttu on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud kaubamärgitaotluse nr M201700146 pahatahtlikult, olles olnud teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, pakutavatest toodetest ning kaubamärgist „THREE BARRELS“, soovides ära kasutada vaidlustaja kaubamärgiga „THREE BARRELS“ omandatud mainet/tuntust rahvusvahelisel turul.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna taotlejal puudub vaidlustaja kirjalik luba kaubamärgi „Seven Barrels“ registreerimiseks, palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Seven Barrels“ (taotl nr M201700146) registreerimise kohta klassis 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisaks volikirjale ja riigilõivu tasumise andmetele lisatud:

- väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja Eesti Kaubamärgilehest nr 11/2017 taotleja kaubamärgi „Seven Barrels“ (taotl nr M201700146) kohta;
- väljatrükk Wikipediast vaidlustaja toote „Three Barrels“ kohta;
- TMView andmebaasi väljatrükk vaidlustaja „THREE BARRELS“ kaubamärkidest;
- artikkel veebilehelt thespiritsbusiness.com kaubamärgi „THREE BARRELS“ ümberkujundamiskohta;
- väljatrükkid veebilehelt threebarrels.co.uk ja erinevate jaemüügikettide veebilehtedelt seoses tootega „THREE BARRELS“;
- väljatrükk EUIPO kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja EL kaubamärgi „THREE BARRELS“ (reg nr 001986728) kohta;
- väljatrükkid taotleja veebilehelt valior.ee ettevõtet tutvustava tegevuse ja toote „Seven Barrels“ kohta.

**12.01.2018** tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikud seisukohad kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 13.04.2018.

**13.04.2018** esitas taotleja (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Martin Jõgi) komisjonile kirjalikud seisukohad.

Taotleja vaidlustusavaldusega ei nõustu, leides oma seisukohtades järgmist. Seoses KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 1 p 3 kohaldamisega märgib taotleja, et ei nõustu vaidlustaja väidetega selle kohta, et taotleja kaubamärk on sarnane vaidlustaja kaubamärgiga, mistõttu on alkoholjookide osas tõenäoline nende äravahetamine ja assotsieerumine Eesti turul, samuti ei nõustu taotleja sellega, et vaidlustaja kaubamärgil on selle kasutamise kaudu hea mainet ja/või kõrge eristusvõime, mida taotleja kaubamärk tõenäoliselt kasutab ära ja/või kahjustab. Taotleja leiab, et vaidlustaja varasema kaubamärgi „THREE BARRELS“ väidetav maine (kui see esineb) seondub Ühendkuningriigiga (UK), ehk ka mõne Lääne-Euroopa riigiga, ent mitte Eestiga, s.o riigiga, kus soovib oma kaubamärgile kaitset taotleja. Vaidlustaja väited tema kaubamärgi üldtuntusest (kogu) EL-is on ka esitatud tõendite valguses alusetud. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et tema kaubamärgiga tähistatud kaupu turustatakse ülemaailmselt. Vaidlustaja on esitanud tõendeid selle kohta, et tema kaup pärineb Prantsusmaalt ning et tema kaubamärki on väidetavalt kasutatud UK-s. Esitatud tõendid on peamiselt erinevad promomaterjalid jms, mistõttu ei ole taotleja lõplikult veendunud selleski, et vaidlustaja kaubamärgil on maine UK-s ja/või Lääne-Euroopas. Taotleja osutab, et vaidlustaja on väitnud vaidlustusavaldusele lisatud Wikipedia artikli põhjal, et vaidlustaja toode on parim müüdav brändi UK-s, kuid see artikkel taolist väidet ei sisalda. Nimelt on selle artikli kohaselt tegemist vaid *väidetavalt* parima UK-s müüdava brändiga (sõnastus „has been claimed to be“) – seega ei ole tegemist kindla faktiväitega, mille pinnalt saab kaubamärgi mainet ja/või eristusvõimet järeldada. Seda enam, et Wikipedia sisu on kasutajate, sh nt vaidlustajaga seotud promoisikute poolt vabalt muudetav.

Taotleja leiab veebilehtede morningadvertiser.co.uk, ranker.com ja vinepair.com andmetele tuginedes, et vaidlustaja „THREE BARRELS“ brändi ei kuulu 10 tuntuima joogi kaubamärgi hulka, ka mitte maailma 50 tuntuima brändi hulka ega ka 10 enim müüdud brändi hulka. Eeltoodu valguses on väited vaidlustaja brändi ja selle kaubamärgi üldtuntusest taotleja hinnangul väärad. Samuti peab taotleja vaeleks vaidlustaja väidet, et vaidlustajaga seotud William Grant & Sons Limited grupp on maailma suurim alkoholitootja. Veebilehe worldstopexports.com andmetele ei kuulu William Grant & Sons Limited grupp 15 maailma suurima alkoholitootja hulka.

Taotleja märgib, et kaubamärkide õiguskaitses juures on olulisel kohal territoriaalsuse printsiip – kaubamärke taotletakse ja neile on võimalik saada õiguskaitses konkreetse territooriumi suhtes. Taotleja kaubamärgiga soovitakse õiguskaitses Eesti Vabariigis. Taotleja kaubamärgiga ei ole võimalik ära kasutada ja/või kahjustada vaidlustaja kaubamärgi väidetavat mainet ja/või eristusvõimet, mis seondub UK ja/või Lääne-Euroopaga. Suurte geograafiliste vahemaade tõttu ei saa kaubamärgi kasutamist ja väidetavat tuntuust Lääne-Euroopa ja UK turul võrdsustada kasutamise ja tuntuusega Eesti turul ja vastupidi. Otsing Eesti alkoholiregistris näitab, et alkoholiregistrisse ei ole kantud vaidlustaja „THREE BARRELS“ nimelist toodet, ka ei nähtu muudest allikatest, et Eestis turustataks sellist vaidlustaja kanget alkoholjooki. Taotlejale teadaolevalt ei ole seda toodet kunagi Eestis müüdudki. Taotleja märgib, et vaidlustaja „THREE BARRELS“ toodet ei leidu ka Soome alkoholimonopoli ALKO tootevalikust ega Rootsi alkoholimonopoli SYSTEMBOLAGET tootevalikust. Taotlejale teadaolevalt ei müüda vaidlustaja toodet ka muudes regiooni riikides – ei Lätis, Leedus ega ka Venemaal. Seega võib taotleja hinnangul väita, et vaidlustaja „THREE BARRELS“ alkoholjooki ei müüda lähiriikide turgudel ning seda ei saa kuidagi nimetada tuntud kaubaks või kaubamärgiks. Seevastu taotleja „SEVEN BARRELS“ kaubamärgi kanget alkoholjooki on turustatud Eestis alates 25.01.2016 ning see on saadaval kõigis Eesti suurimates alkoholikauplustes. Taotleja märgib, et vaidlustaja, kelle kõnealune toode on Eesti turul tundmatu ning mida pole siin kunagi turustatudki, ei ole taotleja „SEVEN BARRELS“ kaubamärgi kasutamisele kangete alkoholjookide osas seni vastu olnud.

Mis puudutab kaubamärkide „THREE BARRELS“ ja „SEVEN BARRELS“ võrdlust, leiab taotleja, et kummaski kaubamärgis sisalduval sõnal *barrels* ei ole kangete alkoholjookide kontekstis kõrget eristusvõimet. Sellest tulenevalt ei ole tõenäoline ka võrreldavate kaubamärkide äravahetamine/assotsieerumine Eesti turul. Sõna *barrels* olemus muudab taotleja hinnangul võimatuks ka vaidlustaja kaubamärgi maine ja/või eristusvõime ärakasutamise ja/või kahjustamise taotleja poolt Eesti turul, kus vaidlustaja kaubamärk on lisaks tundmatu. Taotleja märgib, et inglisekeelne sõna *barrels* tähendab eesti keeles *vaadid, tünnid*. See on kangeid alkoholjooke, sh konjakeid ja brändisid kirjeldav, nimetatud kaupade valdkonnas tavapärane sõna. Enamikke populaarseid alkoholoolseid jooke (vein, konjak, viski, rumm, õlu, siider jne) valmistatakse, „küpsetatakse“ ja/või säilitatakse vaatides. Vaat on üldlevinud tootmisvahend alkoholsete jookide tööstuses ja valdkonnas üldlevinud, tavapäraselt mitmete ettevõtjate poolt kasutatav sõna/mõiste. Seega ei saa taotleja hinnangul ükski kaubamärgiomanik või kange alkoholjoogi, konjaki või brändi tootja monopoliseerida sõna *barrel(s)/vaat/vaadid* kasutamist kangete alkoholjookide kontekstis. *Barrel(s)* viitab tammevaatides laagerdumisele, mis võib anda konkreetsetele alkoholjookidele, konjakitele ja brändidele kindlad maitseomadused ja kõrge kvaliteedi, samuti on tegemist tootmisvahendi nimetusega.

Sõna *barrel(s)* võib kirjeldada ka näiteks seda, mitmest eri brändivaadist on konkreetne kange alkoholjook kokku segatud. Seda kinnitab taotleja hinnangul ka asjaolu, et vaidlustaja varasematel kaubamärkidel on sõnaosa „THREE BARRELS“ (*kolm vaati*) asemel või sellele lisaks kujutatud kolme tammevaati (vt vaidlustaja rahvusvaheline registreering nr 271199). Taotleja osutab, et ka ühel vaidlustaja enda esitatud tõenditest (vaidlustusavalduse lisa 9) on vaidlustaja „THREE BARRELS“ toodet kirjeldatud kui brändit, mis on kokku segatud kolme Prantsusmaa maakonna brändist (Burgundia, Bordeaux, Champagne).

Taotleja märgib, et sõna *barrel(s)/vaat/vaadid* on kangete alkoholjookide osas ka tavapäraselt kasutatav mitmete turuosaliste poolt, seda ei seostata vaidlustaja, taotleja ega muu kindla ettevõttega. Eesti alkoholiregistrist leiab 91 kirjet alkoholjookidele, mille toote nimetus sisaldab sõna *barrel* ehk *tünn* või *vaat* – sh tooted nagu brändi „Ijevan Brandy 5\* Barrel“, konjak „Kelt Captain’s Barrel Cognac“, vein „Cono Sur 20 Barrels Pinot Noir“, vein „Six Barrels Tawny Reserve Porto“, õlu „Batch Zero Barrel Aged“, vein „Lords Three Barrel Shiraz“, viski „Four Roses Single Barrel Bourbon“. Lisaks on alkoholiregistrisse kantud ka sellised alkoholjoogid nagu „Koch Tammevaadi Odravein“, „Jaanihanso Sherryvaadi Siider“, „Peninuki Viskivaadi Siider Tulihänd“ jne. Veelgi enam, taotletava kaubamärgi kõrval juba on Eestis õiguskaitse sellistel EL kaubamärkidel nagu: a) „20 BARRELS“, reg nr 002537884, registreeritud alkoholjookide klassis 33; b) „100 BARREL SERIES“, reg nr 014378285, registreeritud alkoholjookide klassides 32 ja 33. Taotleja oletab, et ilmselt eristusvõime puudumise tõttu on keeldutud selliste EL kaubamärkide registreerimisest nagu: a) „THE WHISKY BARREL“, taotlus nr 012933123, taotletud alkoholjookide klassis 33; b) „MALT BARREL“ ehk *linnase tünn*, taotlus nr 005437793, taotletud alkoholjookide klassis 33. Ilmselt eristusvõime puudumise tõttu on vaidlustajaga väidetavalt seotud isiku William Grant & Sons Limited nimele keeldutud registreerimast Eestis ka kaubamärki „SINGLE BARREL“ alkoholjookide klassis 33.

Neist asjaoludest tulenevalt leiab taotleja, et sõnal *barrel(s)/vaat/vaadid* on kangete alkoholjookide, sh tammevaadis laagerdunud konjakite ja brändide osas madal eristusvõime, kui üldse. Tegemist on tavapärase tähisega, mida ei seostada ühe kindla ettevõtja või kaubamärgiomanikuga ja mis on turul vabalt kasutatav eri isikute poolt.

Erinevalt vaidlustajast, kes keskendub kaubamärkide võrdluses ühisosale *barrel(s)/vaat/vaadid*, juhib taotleja tähelepanu kaubamärkide algusosadele. Just need on kaubamärkide vaidlustuspraktikas levinud põhimõtte kohaselt osad, millele tarbijad enim tähelepanu pööravad ning mis korduvas ostusituatsioonis tarbijatele pigem lihtsasti meelde jäävad. Taotleja kaubamärgi alusosa on SEVEN ning vaidlustaja kaubamärgi oma THREE. Eelnimetatud tähised on taotleja hinnangul nii visuaalselt,

foneetilisel kui ka tähenduslikult üksteisest erinevad. Taotleja ei nõustu, et tema ja vaidlustaja kaubamärgid oleksid üldilmelt sarnased, muu hulgas seetõttu, et vaidlustaja nimele ei ole registreeritud erinevatest sõnadest koosnevat BARRELS kaubamärki, vaid ainult sõnadest „THREE BARRELS“ koosnevat tähiseid. Nagu ka vaidlustaja ise on viidanud, tuleneb kohtupraktikast põhimõtte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, võttes arvesse kõik relevantseid tegureid, sh ka kaubamärkide eristusvõimelised osad (Euroopa Kohtu otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer). Kuivõrd aga vaidlustaja on jätnud olulised tegurid tähelepanuta (kaubamärkide erinevad algsosad, sõna *barrels* vähene või olematu eristusvõime, vaidlustaja kaubamärgi tundmatuse Eestis jne), on jõutud äravahetamise ja maine ning eristusvõime ärakasutamise ja kahjustumise osas ekslikele järeldustele. Taotleja peab ebatõenäoliseks, et Eestis leiaks tarbija kangete alkoholjookide, sh tammevaatides laagerdunud konjakite või brändide (*aged in oak barrels*), kaubamärkide „THREE BARRELS“ ja „SEVEN BARRELS“ puhul, et mõlemad pärinevad samalt tootjalt või seotud tootjatelt. Kui see nii oleks, siis peaks taotleja hinnangul tarbija omavahel segi ajama kõik sõnaosa *barrel(s)/vaat/vaadid* või vaatide kujutisi sisaldavad alkoholjookide, konjakite ja brändide kaubamärgid. See ei ole aga mõeldav, kuna tähist *barrel(s)* ei seostata ühe tootjaga.

Taotleja leiab, et eeltoodust järeldub, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid ei ole tõenäoliselt äravahetatavad ega ka assotsieeruvad ning taotleja kaubamärgi „SEVEN BARRELS“ osas KaMS § 10 lg 1 p 2 õiguskaitset välistavat asjaolu ei esine.

Mis puudutab vaidlustaja poolt viidatud kaubamärkide tegelikku kasutust/kujundust (s.o toodete etikette), leiab taotleja, et vaidlustaja ja taotleja toodete etiketid ning kasutatavad tähised on teineteisest erinevad. Taotleja leiab, et keskmine tarbija, kes on informeeritud, teadlik ning tähelepanelik (Euroopa Kohtu otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26), on teadlik ka teistest sõna *barrel(s)* sisaldavatest kaubamärkidest ja/või etikettidel kujutatud vaatidest ja on võimeline vahet tegema ka vaidlustaja ning taotleja toodetel. Seda enam, et tarbijal puudub reaalselt võimalus vaidlustaja ja taotleja tooteid kõrvuti näha – taotleja kaubamärgiga tähistatav kaup on Eestis kasutusel ja seega minimaalsel määral siin tuntud, vaidlustaja kaup aga kasutamata ja siin tundmatu. Vaidlustaja kaup on tundmatu ka muudes siinse regiooni riikides. Nende asjaolude valguses on raske väita, et Eestis õiguskaitset sooviv „SEVEN BARRELS“ võiks ära kasutada ja/või kahjustada varasema, väidetavalt UK-s kasutatud-tuntud kaubamärgi mainet ja/või eristusvõimet. Seega ei pea taotleja tõenäoliseks, et vaidlustaja „THREE BARRELS“ kaubamärgi mainet ja/või eristusvõimet võidakse Eestis ära kasutada või kahjustada, mistõttu ei esine taotleja kaubamärgi „SEVEN BARRELS“ osas ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p-s 10 ja § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaoludega märgib taotleja, et vaidlustaja väited taotleja pahausksusest on laialivalguvad ja põhjendamatud. Taotleja leiab, et pahausksus tähendab seda, et taotleja on seadnud selgeks eesmärgiks vaidlustaja kaubamärgiõiguste teadliku ja tahtliku kahjustamise. Kõnealuse taotleja puhul puudub selline subjektiivne tahtluse element. Taotleja eesmärk ei ole olnud kahjustada vaidlustaja UK-s kasutatud õigusi, vaid registreerida ja kasutada Eestis oma komplekssmärki, mis sisaldab mh kaupu kirjeldavat, madala, et mitte öelda olematu eristusvõimega sõna *barrels* ehk (*tamme*)*vaadid*. Samuti ei ole taotleja hinnangul võimalik ära kasutada ega kahjustada sellise toote või kaubamärgi eristusvõimet või mainet, mis on siinsel turul tundmatu. Taotleja on käitunud taotlust esitades ja kaubamärki seni kasutades heausklikult. Väited vastupidisest on tõendamata ja paljasõnalised ning taotleja hinnangul pigem eksitavat laadi. Taotleja lisab, et kui järeldada taotleja pahausksust, sh vaidlustaja poolt enam mittekasutava kaubamärgi (etiketi) pinnalt, peaks vaidlustaja võrdselt järeldama ka kõikide muude Eesti või muude EL liikmesriikide ettevõtjate pahausksust, s.t selliste ettevõtjate pahausksust, kes kasutavad kangete alkoholjookide, konjakite või brändide tähistes sõna *barrels* või kujutavad seejuures tavapäraselt (*tamme*)*vaati*. Selle järeldamine ja kõikide eelmainitud isikute edukas hagemine ei ole aga mõeldav. Taotleja leiab seega, et tema tegevuses puudub subjektiivne pahatahtluse element ning

kaubamärgi „SEVEN BARRELS“ osas KaMS § 9 lg 1 p-s 10 ja § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine.

Taotleja leiab kokkuvõtlikult, et vaidlustusavaldus on alusetu ja põhjendamata, selles tehtud järeldused ebaõiged ning taotleja kaubamärgi „SEVEN BARRELS“ osas vaidlustaja väidetud õiguskaitset välistavad asjaolud puuduvad. Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldumata ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Taotleja seisukohtadele on lisaks volikirjale lisatud:

- väljatrükid veebilehtedelt morningadvertiser.co.uk, ranker.com, vinepair.com ja worldstopexports.com alkoholi jookide ja alkoholitootjate TOP-ide kohta;
- väljatrükid Eesti alkoholiregistrist, Soome ALKO andmebaasist ja Rootsi SYSTEMBOLAGETI andmebaasist „Three barrels“ nimelise toote puudumise kohta;
- väljatrükk Eesti alkoholiregistrist toote „Seven Barrels Napoleon VSOP“ kohta;
- Google'i tõlke väljatrükk sõna(de) „barrel(s)“ tähenduse kohta;
- väljatrükid veebilehtedelt alkoholitootmisel vaatide kasutamise kohta ja termini „eau de vie“ kohta;
- väljatrükid Eesti alkoholiregistrist sõnu „barrel“ ja „vaadi“ sisaldavate toodete kohta;
- väljatrükid EUIPO ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasidest erinevate sõna „barrel(s)“ sisaldavate kaubamärkide (sh kaubamärkide, mille registreerimisest on keeldutud) kohta.

**23.07.2018** tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul, s.o hiljemalt 24.08.2018 oma lõplikud seisukohad.

**24.08.2018** esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, esitatud tõendite ning nõude juurde. Vaidlustaja ei jaga taotleja seisukohti ja taotleja käsitlust tema 13.04.2018 vastuses vaidlustusavaldusele ning vaidlustaja vaidleb sellele vastu.

Vaidlustaja ei nõustu taotlejaga, justkui ei oleks vaidlustaja asjassepuutuvat toodangut Eestis ega lähiriikides müüdnud. Vaidlustaja märgib, et taotleja sellekohased tõendid puudutavad hetkeolukorda, mis ei tõenda tegelikkuses, kas antud vaidlustaja toodangut on kunagi siinsetel turgudel turustatud või mitte. Samas leiab vaidlustaja ka, et taoline vaidlustaja toodangu turustamine ei hetkel ega minevikus ega ka tema toodete tuntus Eestis ei ole vaidlustusavalduse aluseks olevate kaubamärgiseaduse sätete kohaldamise kontekstis vajalik. Taotleja väidetavas väljavõttes Soome ALKO andmebaasist (taotleja seisukohtade lisa 7) puuduvad viited tõendi päritolule, mistõttu jääb vaidlustajale selgusetuks nimetatud tõendi asjakohasus. Seoses taotleja esitatud mitmete viidete ja tõenditega alkoholitootjate ja -toodete paremusjärjestustele maailmas märgib vaidlustaja, et olemas on veel erinevaid paremusjärjestusi, kus vaidlustaja emaettevõtte William Grant & Sons Limited on ära märgitud.

Vaidlustaja leiab jätkuvalt, et võrreldavad kaubamärgid „THREE BARRELS“ vs. „Seven Barrels“ on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt sarnased, eelkõige kontseptuaalselt, kuna need tekitavad tarbijates samu assotsiatsioone – ühel juhul kui „kolm vaati“ ning teisel juhul „seitse vaati“. Vaidlustaja hinnangul ei hakka tarbija nende kaubamärkidega kokku puutudes analüüsima ega mõtlema, kas vastavad tooted on laagerdunud ikka vaatides või mitmest vaadist need tooted võivad olla kokku segatud. Tarbija tajub vaid kaubamärke ning need tekitavad neis samu assotsiatsioone.

Vaidlustaja märgib, et isegi kui võib eksisteerida erinevaid sõna „BARREL“ sisaldavaid kaubamärke või alkoholiregistri kandeid, millele taotleja on oma vastuses viidanud, siis ei ole vaidlustaja hinnangul ükski neist nii sarnane vaidlustaja kaubamärgiga, kui antud juhtumil, või hõlmavad kaupu, mis vaidlustajale otsest huvi ei paku (nt *õlu, siider*). Vaidlustaja leiab ka, et isegi kui pidada sõna „BARREL“ eristusvõimeks või madala eristusvõimega osaks nende asjassepuutuvate kaupade suhtes, ei võimalda kehtiv seadusandlus ning kohtupraktika registreerida kaubamärke, mis võivad rikkuda



varasemaid õigusi. Olgugi et sõnal „BARREL“ võib olla madal eristusvõime vaatlusaluste kaupade suhtes, on sel siiski oluline kaal nende kaubamärkide omavahelisel võrdlemisel. Nimelt, ülejäänud sõnad „THREE“ ja „SEVEN“ tähistavad arvu, mis on ka eesti tarbijatele selgelt arusaadavad. Seega, hinnates kaubamärke tervikuna, viitavad need tähised vaatidele, kuid erineva arvu vaatidele, tekitades tarbijates siiski samu assotsiatsioone ja samu arusaamu, põhjustades võimalikku segiajamist nende kaubamärkide vahel. Tarbijad võivad vaidlustaja hinnangul arvata, et taotleja kaubamärgi „Seven Barrels“ puhul on tegemist varasema kaubamärgi edasiarenduse või uue variandiga ning seetõttu seostada nende kaubamärkidega tähistatud kaupade päritolu ühest allikast, seda enam, et võrreldavad tähised hõlmavad identseid kaupu, mis suurendab nende tähiste omavahelist äravahetamise tõenäosust veelgi tulenevalt kaupade ja kaubamärkide omavahelise sõltuvuse printsiibist. Vaidlustaja leiab, et tänapäeval on tavapärane, et tootjad kohandavad kaubamärke või pakuvad samu tooteid all-kaubamärkidega.

Vaidlustaja ei pea oluliseks taotleja viitamist kaubamärkide erinevatele esimestele elementidele, kuivõrd alati ei pöörata kaubamärkide esiosadele esmast tähelepanu, kuna olulised on ka muud kaubamärgiga seonduvad aspektid – vastavalt kohtupraktikale pole oluline kas ühine kokkulangev element asub märgi esi- või tagaosas (T-317/03 (Variant)).

Vaidlustaja märgib, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ei pea vaidlustaja näitama reaalselt kaubamärkide omavahelise eksitamise ohtu, vaid piisavaks saab lugeda, kui vaidlustaja näitab eksitamise ohtu võimalikkust, mis vaidlustaja hinnangul on antud juhul ilmne. Sealjuures on vaid vaidlustaja otsustada, kas, kuidas ja millal ta oma õiguskaitsevahendeid rakendab. Vaidlustaja leiab, et isegi kui alkoholiregistrisse võib olla kantud erinevaid sõna „Barrel“ sisaldavaid tooteid, ei näita need veel tarbijate teadlikkuse taset või harjumusi selle sõnaga kokku puutumisel nendel toodetel ning samas on vaid vaidlustaja otsustada, millistel juhtudel ta vaidlustab hilisemaid õigusi ning millistel mitte. Vaidlustaja märgib veel, et ka näiteks EUIPO vastulausete osakond on tuvastanud äravahetamiseni sarnasuse kaubamärkide „BLUE BARREL“ vs. „BLACK BARREL (fig.)“ vahel identsetel toodetel klassis 33 (EUIPO 20.12.2013 otsus asjas nr B 2,125,162), mis vaidlustaja hinnangul kinnitab tema argumente antud asjaolude suhtes.

Seoses oma varasema kaubamärgi mainega märgib vaidlustaja, et kaubamärgi maine tunnistamiseks peab märk olema teada märkimisväärsele osale avalikkusest, keda selle kaubamärgiga hõlmatud kaubad või teenused puudutavad, territooriumi olulises osas (C-375/97 (General Motors), p 31). Selle tingimuse analüüsimisel peab liikmesriigi kohus võtma arvesse kõiki käesoleval juhul olulisi asjaolusid, milleks on muu hulgas kaubamärgi turuosa, kaubamärgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning ettevõtja poolt selle reklaamimiseks tehtud investeeringute suurus (C-301/07 (PAGO), p 25). Geograafilises tähenduses tuleb mainega seotud tingimus lugeda täidetuks, kui EL kaubamärgil on maine EL territooriumi olulises osas, ning see osa võib vastata, olenevalt olukorrast, ühe EL liikmesriigi territooriumile (C-301/07 (PAGO), p-d 27-29). Vaidlustaja leiab, et kohtupraktikast tulenevalt on EL märgi maine Ühendkuningriigis piisav, et luua maine Euroopa Liidu tasandil, kuna Ühendkuningriik moodustab Euroopa Liidu olulise osa (Euroopa Üldkohtu otsused kohtuasjades T-60/10 (ROYAL SHAKESPEARE), p 44; T-411/15 (GAPPOL), p 173). Vaidlustaja osutab ka, et vastavalt kohtupraktikale ei saa EL kaubamärgi omanikult nõuda maine olemasolu tõendamist konkreetselt selle liikmesriigi territooriumil, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, mille suhtes on esitatud vastulause (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-125/14 (Iron & Smith), p 20).

Seetõttu leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul piisab tema kaubamärgi kõrge maine (tuntuse) tuvastamiseks sellest, et taoline maine/tuntus on tõendatud Ühendkuningriigis. Seda on vaidlustaja enda hinnangul ka vaidlustusavalduse ja selle lisadega teinud, näidates erinevate tõenditega, et: (a) kaubamärk „THREE BARRELS“ on olnud pikka aega kasutusel (sh asjassepuutuvate kaupade tootmise algusaegadest tähistatuna kolme virnas vaadi kujutisega); (b) kaubamärk „THREE BARRELS“ on registreeritud pikka aega ja erinevatel territooriumidel; (c) kaubamärk on asjassepuutuvatel kaupadel

olnud intensiivselt kasutusel ning oli seda ka enne vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamist EL-s vähemalt Suurbritannias, kusjuures toode oli vähemalt 2014. aastal väidetavalt parim müüdiv brändi UK-s aastase müügiga 2,5 miljonit pudelit. Vaidlustaja leiab, et tema EL mainekas/üldtuntud kaubamärgil on õigusmõju ka Eestis ning viidatud kohtupraktika valguses ei pea vaidlustaja näitama ega tõendama selleks oma kaubamärgi mainet/üldtuntust Eestis ega ka seda Eesti tarbijate hulgas, samuti selle tegelikku kasutamist Eestis.

Vaidlustaja rõhutab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks pole vaja näidata segiajamise tõenäosuse esinemist nagu see on vajalik KaMS § 10 lg 1 p 2 puhul. KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis tuleb lisaks järeldusele, et varasemal kaubamärgil on maine, tõendada, et hilisema tähise kasutamine võib tõenäoliselt põhjustada tähise ja kaubamärgi vahelist „seost“ keskmise tarbija jaoks isegi siis, kui keskmine tarbija ei aja neid omavahel segi (C-408/01 (Adidas-Salomon), p 29). Tulenevalt võrreldavate tähiste sarnasusest, on vaidlustaja hinnangul seoste tekkimine ja tekitamine tarbijates nende kaubamärkide vahel igati ilmne.

Vaidlustaja leiab, et kohtupraktika kohaselt saab taotleja kaubamärgi registreerimisega kaasnevat ohtusid KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis tõlgendada mitmeti. Tegemist võib olla ohuga, et hilisema kaubamärgi õigustamatu kasutamisega kasutatakse esiteks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet õigustamatult ära (n-ö „parasiitlus“, ingl k „free-riding“), teiseks, kahjustatakse varasema kaubamärgi mainet (n-ö läbi „halvustamise“, ingl k „tarnishment“), või kolmandaks, kahjustatakse varasema kaubamärgi eristusvõimet (n-ö „lahjendamine“, „hägustamine“, ingl k „dilution“/“blurring“). Vaidlustaja leiab, et tulenevalt varasema kaubamärgi mainest toob sarnase kaubamärgi kasutamine identsete kaupade suhtes paratamatult kaasa „parasiitluse“ või vaidlustaja maine ebaausa ärakasutamise, kuna inimesed tõenäoliselt seovad hilisemat kaubamärki vaidlustaja maineka/tuntud kaubamärgiga. Kohtupraktikas on leitud, et varasema kaubamärgi maine ebaaus ärakasutamine taotletava kaubamärgi õigustamatu kasutamisega seisneb selles, et mainega kaubamärgi kujutis või tema omadused on kantud üle taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupadele, mille tulemusena muutub nende toodete turustamine läbi nende seoste varasema mainega kaubamärgiga palju lihtsamaks (T-21/07 (SPALINE), p 19). Käesolevas asjas esitatud tõendite põhjal on vaidlustaja hinnangul ilmne, et taotleja on tahtlikult valinud sama esitusviisi, kuvandi, stiliseeringu, kirjastiili ning pakendamiseviisi kui need, mida on kasutanud vaidlustaja, ning võib põhjendatult väita, et antud juhul on taotlejal olnud kavatsus kasutada varasema kaubamärgi mainet/tuntust või selle eristusvõimet ilma tungiva põhjusega ära.

Vaidlustaja leiab ka, et taotleja kaubamärgi kasutamine kahjustab või võib kahjustada (läbi „halvustamise“) vaidlustaja varasema kaubamärgi mainet. Vaidlustaja ei saa kontrollida kuidas taotleja kasutab vaidlustatud kaubamärki, mis võib olla ebasoodne vaidlustaja poolt loodud muljele.

Samuti leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi kasutamine kahjustab või võib kahjustada vaidlustaja varasema kaubamärgi THREE BARRELS eristusvõimet (läbi „lahjendamise“). Taoline kasutamine vähendab selgelt vaidlustaja kaubamärgi võimet eristada oma kaupu ja teenuseid ning nende atraktiivsust. Selline kahju tekib siis, kui kaubamärgi võime identifitseerida kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärki registreeriti, nõrgeneb seetõttu, et kolmas isik kasutab identset või sarnast tähist, ja sellest tingituna on kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajunud.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 10 lg 1 p 7 kohaldamisega ei jaga vaidlustaja taotleja seisukohti selle kohta, et taotleja tegevuses puudub subjektiivne taotluse element, millega esineks vaidlustaja kaubamärgiõiguste teadlikku ja tahtlikku kahjustamist. Vaidlustaja leiab, et vaadates võrreldavate tähiste tegelikku kasutamist, on taotleja selgelt imiteerinud vaidlustaja kaubamärki ja selle ajaloolist kasutust (s.o tooteetiketi kujundus, stiliseering, kirjaviis, vaatide asetus) ning see on selgelt märgiks, et taotleja on teadlikult ja tahtlikult ära kasutanud vaidlustaja kaubamärki. Vaidlustaja leiab, et taoline pahausksuse element on vaadeldav ja käsitletav isegi juhul, kui hilisema kaubamärgiga kasutatakse ära

varasema kaubamärgi mainet, isegi kui seda varasemat kaubamärki enam ei kasutata. Taolise kujunduse kasutuselevõtt taotleja poolt pole puhtjuhuslik, vaid on selgelt olnud teadlik ning eesmärgipärane tegevus. Vaidlustaja leiab, et isegi kui vaidlustaja poolt esitatud tõenditega ei peaks leidma kinnitamist vaidlustaja „THREE BARRELS“ kaubamärgi varasem maine/tuntus EL-s, siis kohalduvad käesolevas asjas siiski kaubamärgiseaduse pahausksuse sätted.

Vaidlustaja palub jätkuvalt tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Seven Barrels“ (taotl nr M201700146) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

**24.08.2018** tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul, s.o hiljemalt 24.09.2018 oma lõplikud seisukohad.

**24.09.2018** esitas taotleja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles jäi kõigi oma varasemate seisukohtade juurde.

Osutades KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ja § 10 lg 1 p-le 3 leiab taotleja jätkuvalt, et kuivõrd taotleja kaubamärgiga soovitakse ja registreerimisel saaks see õiguskaitse Eesti Vabariigis, peavad vaidlustaja õiguskaitset välistavad ning varasemad õigused esinema Eesti Vabariigi osas. Taotleja väiteid vaidlustaja kaubamärgi Eestis, Soomes ning Rootsis mittekasutamise kohta ei ole vaidlustaja ümber lükanud ega esitanud neile vastupidiseid tõendeid. Seoses vaidlustaja märkusega, et taotleja poolt esitatud lisa 7 juures puudub viide tõendi päritolule, selgitab taotleja, et nimetatud lisa on päring Soome alkoholmonopoli ALKO registris kaubamärgi/toote THREE BARRELS osas, mis ei andnud ühtegi vastet. Vaidlustaja võib vastava otsingu ka ise läbi viia aadressil <https://www.alko.fi/en/products>.

Taotleja leiab, et asjaolu, et vaidlustaja toode on müügil ühes Ühendkuningriigi jaeketis, ei tähenda, et see oleks reaalselt EL-is tuntud ja seda väidetud õiguskaitset välistavate asjaolude esinemiseks vajalikus mahus. Taotleja hinnangul ei ole tuntud ka vaidlustaja kaubamärk „ajaloolises kujunduses“, millest vaidlustaja on loobunud juba 2013. a (viimasel ei ole ka õiguskaitset). Lõppastmes peab taotleja vaidlustaja väiteid oma toote ja kaubamärgi tuntuse kohta EL-is paljasõnalisteks ning tõendamatuks. Taotleja jääb varasemalt esitatu juurde, et kaubamärkide „THREE BARRELS“ ja „SEVEN BARRELS“ ühisosa „BARRELS“ on klassi 33 alkoholjookide osas madala eristusvõimega või pigemini – täienisti eristusvõimetu ning ka kirjeldav ja tavapärane. Taotleja leiab, et esitatud tõendid näitavad, et sõna BARRELS/VAADID on Eesti alkoholjookide turul tavapärastelt eri tootjate poolt kasutatav tähis.

Taotleja ei mõista vaidlustaja loogikat ega nõustu vaidlustajaga selles, et isegi kui pidada sõna „BARREL“ eristusvõimetuks või madala eristusvõimega osaks, ei võimalda kehtiv seadusandlus ning kohtupraktika registreerida kaubamärke, mis võivad rikkuda varasemaid õigusi. Taotleja leiab, et kui kaubamärkide sarnasus põhineb eristusvõimetul, kirjeldaval ja tavapärasel sõnal, siis ei saa aset leida ka varasemate õiguste rikkumist, äravahetamise tõenäosust (ega ka maine/eristusvõime ärakasutamist/kahjustamist). Ka KaMS § 16 lg 1 sõnab selgelt, et kirjeldavad ning tavapärased tähised ei ole kaubamärgiõiguse kaudu monopoliseeritavad.

Seoses vaidlustaja seisukohaga, et sõnad „THREE“ ja „SEVEN“ võrreldavates kaubamärkides viitavad vaatidele, kuid erineva arvu vaatidele, tekitades tarbijates siiski samu assotsiatsioone ja samu arusaamu, leiab taotleja, et siin on küsimus eelkõige vaidlustaja varasema kaubamärgi õiguskaitse ulatuses, mis on kitsas. Taotleja toob paralleeli, et kui õllepudelile on kantud nimetus THREE BOTTLES ning turul on teine toode nimetusega SEVEN BOTTLES, ei rikuks taotleja hinnangul viimane esimese õigusi. Seda põhjusel, et sõna BOTTLES on *per se* kirjeldav, eristusvõimetu ning õlledes osas tavapäraselt kasutatav. Taotleja märgib, et kuigi kaubamärgid võivad genereerida sarnaseid assotsiatsioone (BOTTLES/PUDELID), ei ole see kinnitus äravahetamise tõenäosusest, vaid kinnitus varasema kaubamärgi kitsast õiguskaitsest ja seosest eristusvõimetu, kirjeldava ja tavapärase tähisega.

Seoses vaidlustaja väitega, et on tavapärane, et tootjad kohandavad kaubamärke või kasutavad all-kaubamärke, märgib taotleja, et vaidlustaja on registreerinud ja kasutab oma kaubamärki ainiti kujul „THREE BARRELS“ – vaidlustaja ei ole registreerinud kaubamärke ONE BARREL, TWO BARRELS jne. Kuna taotleja kaubamärk on „SEVEN BARRELS“ ning vaidlustaja oma „THREE BARRELS“, ei ole kaubamärgiomanike vahel majandusliku seose leidmine tõenäoline, sest märkide ühisosa on eristusvõimetu, kirjeldav ja tavapärane.

Seoses vaidlustaja viitega EUIPO 20.12.2013 otsusele asjas BLUE BARREL vs BLACK BARREL, mis peaks kinnitama vaidlustaja argumente teatud asjaolude suhtes, jääb taotlejale selgusetuks, milliseid asjaolusid osutatud otsus tõendab. Taotleja märgib siiski, et nimetatud otsus, millele taotleja esindajal avalike andmebaaside põhjal ligipääs puudub, ei kinnita käesolevate kaubamärkide „SEVEN BARRELS“ ja „THREE BARRELS“ äravahetamise tõenäosust. Teadmata on, kas selles otsuses on või ei ole tuvastatud sõnaosa BARRELS eristusvõime puudumine, kirjeldavus ning tavapäratus Eesti alkoholjookide turu osas käesoleva seisuga. Samuti on sealsete kaubamärkide algused BLUE ning BLACK taotleja hinnangul ilmselgelt sarnasemad, kui seda on THREE ja SEVEN, mis algustes kokku ei lange. Kuivõrd kaasuste asjaolud pole analoogsed, ei ole viited antud otsusele taotleja hinnangul lõppastmes relevantsed.

Taotleja leiab, et vaidlustaja ei ole ümber lükanud taotleja tõendatud asjaolu, et vaidlustaja alkoholjooki Eestis ei müüda, mis omakorda teeb võimatuks vaidlustaja kaubamärgi maine või eristusvõime reaalse ärakasutamise või kahjustamise. Taotleja ei ole jätkuvalt veendunud vaidlustaja kaubamärgi tuntuses Euroopa Liidus, sh ka mitte Ühendkuningriigis, mujal Lääne-Euroopas ega ka Eestis. Taotleja leiab, et on vaidlustaja väited tema kaubamärgi kandva alkoholjoogi tuntusest ning vaidlustajaga väidetavalt seotud tootja tuntusest tõenditega ümber lükanud. Asjaolu, et vaidlustaja toode on müügil ühes Ühendkuningriigi jaeketis ei tähenda taotleja hinnangul, et see oleks realselt EL-is tuntud ning seda väidetud õiguskaitset välistavate asjaolude esinemiseks vajalikus matus.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, et taotleja on tahtlikult valinud sama esitusviisi, kuvandi, stiliseeringu, kirjastiili ning pakendamiseviisi kui need, mida on kasutanud vaidlustaja. Esiteks jääb taotlejale arusaamatuks, kuidas on vaidlustaja ja taotleja realselt kasutatavate etikettide osutatud elemendid samad. Samuti leiab taotleja, et teda ei saa süüdistada selles, et tema toode on alkoholjook, mis on pakendatud pudelisse, millel on etikett koos kaubamärgiga ja et viimane sisaldab eristusvõimetu, kirjeldavat ja alkoholjookide osas tavapärase sõna BARRELS. Lisaks märgib taotleja, et etikettidel vaatide kasutamise motiiv on alkoholjookide osas tavapärane ning taotleja enda etiketi vaatide kujutis põhineb avalikust kujutiste andmebaasist Shutterstock ostetud aluskujutisel. Igal juhul peab taotleja kaubamärkide, toodete ja nende etikettide üldilmet lõppastmes erinevaks.

Taotleja ei nõustu, et oma kaubamärgiga ta kahjustaks või võib kahjustada vaidlustaja varasema kaubamärgi „THREE BARRELS“ eristusvõimet (läbi „lahjendamise“). Vaidlustaja kaubamärk ei ole taotleja hinnangul EL-is (sh ei UK-s, Soomes, Rootsis ega Eestis) tuntud ega mainekas. Olematu mainet ja eristusvõimet ei saa ära kasutada ega kahjustada.

Seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7 leiab taotleja jätkuvalt, et nimetatud sätete kohaldamise ükski eeldus ei ole täidetud ning taotleja ei ole kaubamärgi taotlemisel käitunud pahausklikult. Taotleja tegevuses puudub igasugune pahatahtlikkuse tuvastamiseks vajalik subjektiivne tahtluse element. Vaidlustaja ei ole tõendanud ning taotleja ei ole seadnud kaubamärgitaotlust esitades ning kaubamärki kasutama hakates oma eesmärgiks vaidlustaja õiguste selge, teadliku ja tahtliku kahjustamise.

Seejuures peab taotleja alusetuiks vaidlustaja väited sellest, nagu kasutaks taotleja kaubamärk ära vaidlustaja „ajaloolise kaubamärgi“ kujundust, šrifti vms. Vaidlustajal ei ole tõendatud ainuõigust kõikvõimalike vanamoodsate šriftide osas, vaidlustajal on õigus kaubamärgile „THREE BARRELS“.

Vaidlustajal ei ole ka tõendatud ainuõigust kasutada alkoholjookide etikettidel vaadide (BARRELS) kujutisi ega ainuõigust sõna BARRELS (vaadid) kasutamiseks alkoholjookidel.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, et taotleja hilisema kaubamärgiga kasutatakse ära varasema kaubamärgi mainet, isegi kui seda varasemat kaubamärki enam ei kasutata. Vaidlustaja „ajalooline kujundus“ pole õiguskorra poolt kehtivalt kaitstud kaubamärk ning kui vaidlustajal ei ole nimetatule ainuõigust, jääb taotlejale mõistmatuks, kuidas saab taotleja vaidlustaja olematut õigust tahtlikult kahjustada.

Taotleja leiab jätkuvalt, et tema kaubamärgi „SEVEN BARRELS“ osas vaidlustaja väidetud õiguskaitsset välistavaid asjaolusid ei esine ning taotleja palub komisjonil jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata ja teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

**16.11.2018** alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1747 lõppmenetlust, teavitades sellest menetlusosalisi.

### Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduse menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist. Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärgi „Seven Barrels“ (taotlus nr M201700146) registreerimine klassis 33 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2, 3 ja 7 ning § 9 lg 1 p-ga 10.

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

Käesolevas asjas vaidlustatud taotleja kaubamärgi „Seven Barrels“ taotluse esitamise kuupäev on 06.02.2017. Nimetatud kaubamärgile vastandatud vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi „THREE BARRELS“ (EUTM nr 001986728) taotluse esitamise kuupäev on 05.12.2000. Seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 6.

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

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk

**THREE BARRELS**

**Seven Barrels**

EUTM nr 001986728

taotlus nr M201700146

kl 33 – *Alcoholic beverages (except beers)*

kl 33 – *Piiritusjoogid ja kanged alkoholjoogid*

Komisjon ei nõustu vaidlustaja põhjendustega käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide sarnasuse kohta. On tõsi, et võrreldavad sõnalised kaubamärgid sisaldavad ühist identset elementi „BARRELS“ (eesti k „vaadid“), mille ees on vastavalt sõnad „THREE“ (eesti k „kolm“) ja „SEVEN“ (eesti k „seitse“). Tegemist on lihtsate ingliskeelsete sõnadega, mille tähendus ei tohiks keskmisele Eesti tarbijale jääda arusaamatuks. Samas, nagu on õigesti leidnud ka taotleja, ei ole kummaski kaubamärgis sisalduval sõnal „BARRELS“ klassi 33 (kangete) alkoholjookide kontekstis kõrget eristusvõimet. Sõna *barrels* ehk eesti keeles *vaadid*, *tünnid* on kangeid alkoholjooke (sh konjakeid ja brändisid) kirjeldav ning nimetatud kaupade valdkonnas tavapärane sõna. Nimelt, nagu on näha ka taotleja esitatud tõenditest, on vaat üldlevinud tootmisvahend alkoholsete jookide tööstuses, seda sõna/terminit kasutavad või on

õigustatult huvitatud kasutama paljud alkoholitööstuses tegutsevad ettevõtjad. Enamikke populaarseid alkohoolseid jooke (vein, konjak, viski, rumm, õlu, siider jne) valmistatakse ja/või säilitatakse vaadides. Komisjoni hinnangul on sellest asjaolust teadlik ka keskmine Eesti (alkoholitoodete) tarbija. Sõna *barrels*, millele eelneb teatud number, võib tarbijale vihjata näiteks, mitmest eri vaadist on konkreetne alkoholjook kokku segatud või mitmes vaadis laagerdunud. Käesoleval juhul on võrreldavates kaubamärkides sõnale „BARRELS“ eelnevad sõnad vastavalt „THREE“ ja „SEVEN“ selgelt erinevad. Kuna tarbija ei seosta sõna „BARRELS“ üksnes konkreetse ettevõtjaga (näiteks vaidlustajaga), siis sellele sõnale eelnevatest visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt erinevalt tajutavalt sõnadest tulenevalt tuleb ka kaubamärke tervikuna pidada piisavalt erinevaiks.

Komisjon märgib, et teoreetiliselt võiksid eri ettevõtjate kaubamärgid „THREE BARRELS“ ja „Seven Barrels“ põhjustada segiajamist ja eksitamist juhul, kui varasema kaubamärgi omanik oleks tuntud mitmete „BARRELS“ kaubamärkide kasutamise poolest, kus sõnale „BARRELS“ eelneb mingi number (nt „ONE BARREL“, „TWO BARRELS“, „THREE BARRELS“ jne). Sellisel juhul võiks tarbija eeldada, et järjekordse samalaadse kaubamärgi (nt „Seven Barrels“) puhul on tegemist kaubamärgiperekonda kuuluva kaubamärgiga või konkreetse isiku kaubamärgi variatsiooniga. Käesoleval juhul ei ole aga vaidlustaja näol tegemist seesuguse kaubamärgiperekonna loonud alkoholitootjaga, teadaolevalt kasutab vaidlustaja üksnes kaubamärki „THREE BARRELS“. Vastupidi, taotleja esitatud tõenditest (väljavõtted alkoholi- ja kaubamärgiregistritest) on näha, et sõna *barrel(s)* kasutavad klassi 33 kaupadel paljud eri ettevõtjad.

Neil asjaoludel leiab komisjon, et tulenevalt sõna „BARRELS“ vähesest eristusvõimest on vaidlustaja ja taotleja võrreldavad kaubamärgid tervikuna siiski piisavalt erinevad, mistõttu vaatamata võrreldavate klassi 33 kaupade identsusele ei ole komisjoni hinnangul käesoleval juhul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine või assotsieerumine. Seega ei ole taotleja kaubamärgi „Seven Barrels“ registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja poolt väidetava taotleja kaubamärgi registreerimisest keeldumise teise aluse, 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.

Vaidlustaja on siinjuures leidnud, et tema varasemal kaubamärgil on maine/tuntus Ühendkuningriigis ning kuna tegemist on Euroopa Liidu kaubamärgiga, on seesugune maine piisav ka siseriikliku (Eesti) kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude hindamisel. Võib nõustuda vaidlustaja seisukohaga, et kui Euroopa Liidu kaubamärgil on maine kasvõi ainult Ühendkuningriigis, siis tulenevalt kohtupraktikast saab sellist kaubamärki käsitleda maineka kaubamärgina Euroopa Liidu, seega sealhulgas ka Eesti tasandil. Kohtupraktikas on leitud, et Euroopa Liidu kaubamärgi maine Ühendkuningriigis on piisav, et luua maine Euroopa Liidu tasandil, kuivõrd Ühendkuningriik moodustab Euroopa Liidu olulise osa (Euroopa Üldkohtu otsused kohtuasjades T-60/10, p 44; T-411/15, p 173). Samuti on kohtupraktikas leitud, et Euroopa Liidu kaubamärgi omanikult ei saa nõuda maine olemasolu tõendamist konkreetset selle liikmesriigi territooriumil, kus on esitatud hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimise taotlus, mille suhtes on esitatud vastulause (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-125/14, p 20). Samas peab komisjon siinkohal oluliseks märkida, et kuigi vaidlustaja on õigesti osutanud maine olemasolu tuvastamise põhimõtetele, on vaidlustaja jätnud tähelepanuta kaubamärgi maine olemasolust tuleneva eristusvõime või maine ärakasutamise või kahjustamise tuvastamise põhimõtted. Nimelt, viimati viidatud kohtuasjas on Euroopa Kohus leidnud ka seda, et kui varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tundmatu selle liikmesriigi asjaomasele avalikkusele, kus hilisema siseriikliku kaubamärgi registreerimist on taotletud, ei kasutaks siseriikliku kaubamärgi kasutamine

põhimõtteliselt ebaõiglaselt ära ega kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet (C-125/14, p 29).

Kuna käesolevas asjas ei ole vaidlustaja eitanud, et tema kaubamärki „THREE BARRELS“ ei ole Eesti ega lähiriikide territooriumil kasutatud ning seda siin ei tunta, ei ole ainuüksi seepärast komisjoni hinnangul mõeldav, et taotleja hilisema kaubamärgiga Eestis kasutataks ebaausalt ära või kahjustataks vaidlustaja varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Seda isegi juhul, kui vaidlustaja varasem kaubamärk peaks tõepoolest olema Ühendkuningriigis mainega kaubamärk.

Neil asjaoludel ei ole taotleja kaubamärgi „Seven Barrels“ registreerimine vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustaja on leidnud ka seda, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

Komisjon leiab, et vaidlustaja väited taotleja pahausksuse kohta kaubamärgi „Seven Barrels“ registreerimise taotlemisel või kasutamisel on otsitud ja need ei ole põhjendatud ega tõendatud. Komisjon eespool juba selgitas vaidlustaja ja taotleja kaubamärkides sisalduva ühise elemendi „BARRELS“ vähest eristusvõimet ja kirjeldavust klassi 33 kaupade osas. Seda silmas pidades ei ole komisjoni hinnangul taotlejale ette heidetav see, et ka taotleja soovis seda sõna oma kaubamärgi koosseisus kasutada, seda isegi juhul, kui taotleja peaks olema olnud eelnevalt teadlik vaidlustaja varasemast kaubamärgist „THREE BARRELS“. Käesolevas asjas puuduvad mis tahes tõendid või muud andmed selle kohta, et taotleja oleks oma kaubamärgitaotluse esitanud eesmärgiga takistada vaidlustajal tema kaubamärgi kasutamist või eesmärgiga mis tahes muul moel vaidlustaja õigusi rikkuda või kahjustada.

Seetõttu leiab komisjon, et taotleja kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7.

Komisjon jätab tähelepanuta menetlusosaliste vahelise vaidluse selle üle, kas ja mil määral on sarnased vastavalt vaidlustaja ja taotleja reaalselt kasutatavad (kasutusel olnud) pudelite etiketid ja nende kujunduselemendid. Käesolevas asjas on küsimuse all üksnes see, kas taotleja sõnalise kaubamärgi „Seven Barrels“ registreerimine on õigusvastane. Komisjon märgib, et isegi, kui taotleja reaalselt kasutatava alkoholitoote etiketi kujundus peaks rikkuma vaidlustaja õigusi, ei oleks see asjaolu, mille üle saaks otsustada käesolevas, kaubamärgitaotlust nr M201700146 käsitlevas vaidluses või millega saaks põhjendada taotleja sõnalise kaubamärgi „Seven Barrels“ registreerimise õigusvastasust.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p-st 10, § 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 7, komisjon

**otsustas:**

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse

avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

S. Sulsenberg

R. Laaneots

P. Lello