

PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

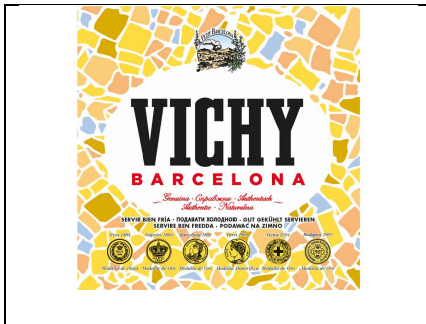
Otsus nr 1886-o

Tallinn, 2.06.2022

**Avaldus nr 1886 – kaubamärgi „VICHY BARCELONA + kuju“
(taotlus nr M201900166) registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots, Mari-Epp Tirkkonen, vaatas läbi **Compagnie de Vichy**, FR ja **Prantsuse riigi (ÉTAT FRANÇAIS, Service des Domaines)**, FR (edaspidi vaidlustajad A ja B; esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) 20.12.2019 vaidlustusavalduse kaubamärgi „VICHY BARCELONA + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201900166, taotluse esitamise kuupäev 14.02.2019, avaldamise kuupäev 1.11.2019) registreerimise vastu **S.A. VICHY CATALAN**, ES (edaspidi taotleja; esindaja patendivolnik Ljubov Kesselman) nimele klassis 32 (*mineraal- ja gaseervedi ning muud alkoholivabad joogid; vitamiinidega joogid; toonik (ravitoimeta joogid); puuviljamahlajoogid; õlu; maitsega gaseeritud joogid*).


Vaidlustatud kaubamärk:



Compagnie de Vichy (vaidlustaja A) Euroopa Liidu kaubamärk (vaidlustusavalduse lisa 2):

Kaubamärk	Andmed	Klassid
La Compagnie de Vichy	nr 13495957; prioriteedikoopäev 25.11.2014; registreerimise kuupäev 28.09.2015	29, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 44

Prantsuse riigi (vaidlustaja B) Euroopa Liidu kaubamärk (lisa 3):

Kaubamärk	Andmed	Klassid
	reg nr 1465814; prioriteedikoopäev 6.08.1999; registreerimise kuupäev 5.08.2005	32

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.epa.ee/>

Menetluse käik

1) Vaidlustajad on **30.12.2019** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustajate nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi KaMS § 10 lg 1 p 2 tulenev õiguskaitse välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Eesti ja EUIPO andmebaasidest vaidlustatud ja vastandatud kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **8.01.2020**. Vaidlustusavaldus toimetati taotlejale kätte ning talle teatati kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikega 2 kohustusest teatada kirjalikult komisjonile hiljemalt 16.03.2020, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte.

Taotleja teatas **6.03.2020** oma soovist vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Komisjon teavitas sellest asjaolust 17.03.2020 vaidlustajaid ja alustas eelmenetlust. Vaidlustajatele anti võimalus esitada vaidlustusavaldust täiendavad põhjendused ja tõendid hiljemalt 18.05.2020.

2) 14.05.2020 esitas **vaidlustaja** täiendavad põhjendused ja tõendid. Vaidlustajate kaubamärgid on varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses, nende prioriteedikuupäevad on 25.11.2014 (13495957) ja 06.08.1999 (1465814). Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud 14.02.2019.

Vaidlustajad märkisid, et vaidlustaja A varasem kaubamärk on kaitstud mh klassis 32 kaupade *õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained; vadakujoogid; limonaadid; puuviljanektarid (alkoholivabad); soodavesi; aperitiivid (alkoholivabad)* suhtes. Vaidlustaja B varasem kaubamärk on kaitstud klassis 32 kaupade *mineral water, aerated or still, spring water, table water; beers; non-alcoholic beverages and preparations for making beverages (except beverages based on coffee, tea or cocoa and milk beverages); fruit drinks and fruit juices; syrups for beverages* (tõlge: *mineraalvesi, gaseeritud või gaseerimata, allikavesi, lauavesi; õlu; alkoholivabad joogid ja joogivalmistusained (va kohvi, tee või kakao baasil valmistatud joogid ja piimajoogid); puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid jookide jaoks*) suhtes. Vaidlustatud kaubamärgile on samuti taotletud kaitset klassis 32. Vaidlustajad leidsid, et taotleja kaubad on mõlema varasema kaubamärgi kaupadega identsed, sh on taotleja kaubad 'vitamiinidega joogid; toonik (ravitoimeta joogid)' hõlmatud varasemate kaubamärkide kaupadega 'alkoholivabad joogid'.

Äravahetamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (EKo 11.11.1997, C-251/95 Sabèl, p 23; 22.06.1999, C-342/97 Lloyd Schufabrik, p 25). Vaidlustajad leidsid, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavate kaupade näol on tegemist alkoholivabade jookidega, mille tarbijaks võib olla iga täiskasvanud isik, ning õllega, mille tarbijaks võib olla iga täiskasvanud isik. Sellised joogid on madala hinnaga igapäevakaubad, mis tarbitakse kiiresti, ühekordselt ära ning mis pole mõeldud kestvaks kasutamiseks. Keskmise tarbija, kes on kohtupraktika kohaselt keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, osutab ostuhetkel sellisele madala hinnaga igapäevasele kaubale ja kaubamärgile pigem keskmisest vähem tähelepanu.

Vaidlustajad viitasid, et Euroopa Kohus on otsuses C-251/95 leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Vaidlustajate üks kaubamärk ja vaidlustatav kaubamärk on kombineeritud kaubamärgid, mis koosnevad sõnalisest osadest ja kujunduselementidest. Komisjon on oma 12.01.2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“. Sõnalisest osast omakorda on mõlemas kaubamärgis kesksel positsioonil ja teistest sõnalistest elementidest oluliselt suuremana kujutatud sõna VICHY. Arvestades elementide iseloomu ja paiknemist tuleb

järeldada, et kujundusega kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnaline osa VICHY. Vaidlustajate teine kaubamärk on sõnamärk „La Compagnie de Vichy“. Ka sõnamärgi domineerivaks osaks on sõna Vichy, sest *la compagnie* (pr) tähendab kompaniid, ettevõtet, ning see on tänu sarnasusele eestikeelse sõnaga arusaadav ka Eesti keskmisele tarbijale. Eesti keskmine tarbija tajub seetõttu kaubamärki kui 'Vichy kompanii', kus domineerivaks ja eristavaks elemendiks on sõna Vichy. Seega on vaidlustatud kaubamärgi domineeriv element identne varasemate kaubamärkide domineerivate elementidega.

Foneetiliselt pidasid vaidlustajad kaubamärke identseks või väga sarnaseks, sest domineerivad sõnalised elemendid VICHY on identsed. Tarbijatel on kombeks jooke foneetiliselt nimetada kaubamärkidel (etikettidel) oleva domineeriva elemendi järgi, nii-öelda joogi nime järgi, jättes välja kõikvõimalikud muud sõnalised elemendid, mis etiketil (kaubamärgil) võivad sisalduda. Sellise kasutuse juures on tõenäoline, et tarbijad kutsuvad nii vaidlustajate kui taotleja kaubamärgiga tooteid identselt – [vi'ši]. Ka juhul, kui tarbija peaks nimetama kombineeritud märke kui [viši selesti'n] ja [viši bartselona], asub identne element [viši] esimesel kohal, kaubamärkide alguses. Kohtupraktika kohaselt osutab tarbija üldjuhul tähelepanu esmalt kaubamärgi algusosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline (Üldkohtu 15.12.2009 otsus T-412/08 Trubion, p 40; 25.03.2009 otsus T-109/07 Spa Therapy, p 30).

Ka visuaalselt on kaubamärgid vaidlustajate hinnangul sarnased, sest neis sisaldub üks ja sama domineeriv element – VICHY. Domineeriv element on see osa kaubamärgist, mis esmaselt tarbija pilku püüab ja seetõttu ka kõige paremini visuaalsesse mällu talletub. Kombineeritud kaubamärke muudab visuaalselt veelgi sarnasemaks ühesugune kujunduskontseptsioon – nii vastandatud kui vaidlustatud kaubamärk on kujundatud joogietiketina, kus kesksel positsioonil, joogi nimena, on kujutatud ühtmoodi kirjutatud sõna VICHY, ning selle alla on kirjutatud muu sõna, ümber sõna VICHY on visuaalselt kujundatud ovaal.

Kontseptuaalselt lugeid vaidlustajad kaubamärke sarnaseks ühise domineeriva elemendi VICHY tõttu, mis võib mõningaselt osal Eesti tarbijatest seostuda Prantsusmaal asuva Vichy linnaga või II maailmasõja ajal tegutsenud Prantsusmaa kollaboristliku Vichy valitsusega.

Äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Silmas tuleb pidada, et keskmisel tarbijal ei ole reeglina võimalik ostuhetkel kaubamärke vahetult võrrelda ning nad peavad usaldama oma eelneva ostu käigus või reklaami nägemisel mällu talletunud pilti varasemast märgist. Seetõttu mäletab keskmine tarbija eelkõige kaubamärgi domineerivaid elemente, mitte aga detaile. Vaidlustajad leidsid, et esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaidlustatud kaubamärgi nende varasemate kaubamärkidega segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Kõigi kaubamärkidega tähistatavateks kaupadeks on mittealkohoolsed joogid ja õlu, mis on mõõduka hinnaga tarbekaup, mida tarbitakse Eestis küllaltki sageli. Seega on keskmine tarbija siin keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ning ei osuta ostuhetkel kaubale suuremat tähelepanu, vaid vastupidi. Taotleja soovib registreerida oma kaubamärki vaidlustajate kaubamärkidega identsete kaupade tähistamiseks.

Vaidlustajad on eespool toonud välja kaubamärkide domineerivad osad ja põhjendanud kaubamärkide sarnasust. Keskmine tarbija on harjunud, et ettevõtjad täiendavad tootearenduse käigus oma kaubamärgiperekondi, lisades olemasolevatele kaubamärkidele uusi, tähistamaks uusi tootegruppe, samuti uuendavad ettevõtjad oma kaubamärke aeg-ajalt. Samuti on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomani- kuded kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt vormis kui ka erinevate kujundustega ning uuendavad oma kaubamärkide kujundust. Mittealkohoolsete jookide, eriti vee ja maitsevee kaubagruppides on tavapärane, et sama tootja kasutab sama kaubamärgi variatsioone maitse või muudelt omaduselt mõnevõrra erinevate (gaseeritud või mullita, erinevate maitselisanditega) toodete etikettidena. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk või kombineeritud kaubamärk ja teine isik kasutab identsetel kaupadel sarnast kaubamärki, mis sisaldab identset domineerivat elementi, siis seostavad tarbijad seda uut kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid.

Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Kaupluses riulilt või toitlustusasutuses menüüst igapäevaseid harjumuspäraseid kaupu valides ei osuta tarbija erilist tähelepanu kaubamärkide detailidele, vaid lähtub eelkõige üldmuljest, mille kaubamärgid tal-

le jätavad. Antud juhul mõjutab vaidlustajate hinnangul üldmuljet kõige rohkem sõna VICHY. Just sellest elemendist lähtuvalt valib tarbija kaupluseriivilt või menüüst kauba, mida ta osta soovib. Sarnase üldmulje tõttu esineb tõenäosus, et tarbijad võivad kaubamärgid ära vahetada. Euroopa Kohtus on 29.09.1997 otsuse C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.) p-s 17 leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*". Seega suurendab ka antud juhul äravahetamise tõenäosust veelgi asjaolu, et on kaubad on identsed. Arvestades kaupade identsust, kaubamärkide sarnasust ning märkide domineerivate elementide identsust leidsid vaidlustajad, et esineb tõenäosus vaidlustajate ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Eeltoodust tulenevalt on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Täiendavalt esitasid vaidlustajad asja juurde EUIPO tühistamisosakonna 1.04.2020 otsuse 30 582 C1 ja Beneluxi Intellektuaalomandi Ameti 20.12.2019 otsuse 20149822, kus on analoogiliste kaubamärkide üle peetavates vaidlustes jõutud samale järeldusele.

Seisukohale olid lisatud nimetatud otsused: EUIPO tühistamisotsus 1.04.2020 ja BOIP otsus 2014982 20.12.2019.

3) 17.07.2020 esitas **taotleja** kirjaliku seisukoha. Taotleja teatas, et ta vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ning leiab, et see on põhjendamatu ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ja § 16 lg 1 p-le 2 tuleb jätta vaidlustusavaldus rahuldamata. Taotleja märkis, et puudub vaidlus, et vaidlustajate EL kaubamärgid on varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses. Samuti puudub vaidlus, et vastandavate kaubamärkide klassis 32 kaubad on identsed ja/või samaliigilised. Küll puudub taotleja seisukohalt antud juhul KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vajalike tingimuste kogum, kuna vaidlustajate kaubamärgid ja vaidlustatud kaubamärk ei ole identsed ega sarnased tasemel, et oleks tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt. Taotleja leidis, et vaidlustajate väide, et esineb vastandatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosus tarbijate poolt ühise osa VICHY olemasolu tõttu on väär. Kaubamärgi osa VICHY, millele [vaidlustajad] viitavad kui äravahetamise riski põhjustavale, on eristusvõimetu element ja seega vaba kõigile heausksetele tootjatele kasutamiseks alltoodud põhjustel.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitses ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Vaidlustajad viitasid Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsusele C-251/95, milles leiti, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Globaalse hindamise puhul eeldatakse, et asjaomaste kaupade keskmine tarbija on tavapäraselt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas. Arvestades vaidlustajate arvamust, et nii vaidlustajate varasemate kaubamärkide kui ka vaidlustatud kaubamärgi domineeriv osa on sõna VICHY, siis peab taotleja vajalikuks analüüsida sõna VICHY eristusvõime taset Eestis klassi 32 kaupade suhtes.

Vastupidiselt viidatud praktikale teevad vaidlustajad vääralt järelduse võrreldavate märkide äravahetamise tõenäosuse kohta üksnes nendes sisalduva ühe elemendi VICHY põhjal, eirates asjassepuutuvat olulist asjaolu, et sõnalist elementi VICHY tunnustatakse Eestis tähisena, millel puudub eristusvõime allikavee suhtes ja mida seepärast peetakse tähise mittekaitstavaks osaks (Patendiameti praktikast näited allpool; komisjoni otsus nr 1596-o; ringkonnakohtu otsus nr 2-17-2469, detailsemalt allpool). Seetõttu asus taotleja seisukohale, et tähis VICHY üksi, mida kasutavad erinevad tootjad, on tavapärane mineraalvee tähistamisel ja eristusvõimetu ja seega ei saa õiguskaitses, kuna peab olema vaba teistele heausksetele tootjatele kasutamiseks. Arvatavasti, on samale järeldusele jõudnud ka Patendiamet, registreerides klassis 32 mitmeid VICHY sisaldavaid kaubamärke erinevatele omanike nimedele, määrades VICHY kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-dele 2–4. KaMS § 9 lg 1 p 2, 3 ja 4 kohaselt õiguskaitses ei saa tähis, millel puudub eristusvõime, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest, või mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. KaMS § 16 lg 1 p 2 sätestab selgelt, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides tähiseid, millel puudub eristusvõime või mis näitavad kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi.

Alates aastast 1995 on Eesti kaubamärgiregistris klassis 32 registreeritud kaheksa sõna VICHY sisaldavat kaubamärki nelja erineva omaniku (Oy Hartwall Ab, État français – Services des domaines,

Saku Õlletehase AS, AS Tallinna Karastusjoogid) nimele, mis kehtivad ka käesoleval ajal (lisad 1.1–1.8). Nende andmed on toodud järgnevalt: „HARTWALL VICHY“ (reg nr 15751, esitamise kuupäev 8.03.1993), „CELESTINS VICHY ETAT“ (10155, 17.06.1993), „HARTWALL VICHY + kuju“ (21617, 17.11.1994), „VICHY Classique + kuju“ (33365, 18.03.1999), „VIRU VICHY + kuju“ (34804, 29.02.2000), „VICHY Célestins + kuju“ (36857, 2.08.2001), „VICHY + kuju“ (44231, 3.05.2006) ja „VICHY Fresh + kuju“ (55982, 2.05.2014). Kuue esimese kaubamärgi puhul on tähis VICHY määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Taotleja pidas oluliseks, et Eestis on registreeritud vaidlustaja B nimele kaks sõnalist kaubamärki, milles osa VICHY ETAT ja VICHY vastavalt ei kuulu kaitse alla (mittekaitstav osa). Vaidlustajale kuuluvatest varasemast Eesti registreeringutest tulenevalt saab väita, et sõna CELESTINS on tunnistatud Patendiameti poolt eristusvõimelisemaks ja domineerivamaks elemendiks kaubamärkide koosseisus. See tähendab, et vaidlustaja B on teadlik asjaolust, et sõna VICHY on Eestis tunnistatud Nizza klassi 32 kaupade liiki ja omadusi kirjeldavaks ning peab olema vaba teistele heausksetele tootjatele kasutamiseks samaliigilise kaupade tähistamiseks. Kuid vaatamata sellele vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse taotleja kaubamärgi vastu selle põhjal, et on mõlemas märgis on ühine sõnaline element Vichy.

Taotleja rõhutas, et olukord seoses kaubamärkidega, mis sisaldavad mittekaitstava osana tähist VICHY, eksisteerib Eestis alates aastast 1995, st vähemalt 20 aastat enne kui taotleja esitas 14.02.2019 registreerimiseks oma kombineeritud märgi. Asjaolu, et erinevate omanike, kaasaarvatud vaidlustaja B kaubamärgid eksisteerivad üheaegselt Eesti turul juba enam kui 20 aastat näitab, et vaatamata ühise tähise VICHY sisaldusele, võimaldavad need kaubamärgid tarbijatele eristada ühe tootja kaupu teise tootja samaliigilisest kaubast KaMS § 3 tähenduses. Seega on vastavalt Patendiameti väljakujunenud praktikale on sõna VICHY vaadeldav seoses klassi 32 kaupadega kui kaupa kirjeldav tähis ning keelekasutuses või heauskses äripraktikas tavapärase tähis, mis üksi ei saa õiguskaitsset kuna ei ole eristusvõimeline. Selline tähis on käsitletav kaubamärgi koosseisus kasutamise korral mittekaitstavaks osaks klassi 32 kaupade suhtes.

Taotleja tõi välja käesoleva vaidlusega analoogse komisjoni 15.11.2016 otsuse nr 1596-o (lisa 2). Vaidlustaja (sama, kes antud asjas vaidlustaja II) esitas vaidlustusavalduse (reg nr 10155 „CELESTINS VICHY ETAT“ ja reg nr 36857 „VICHY CELESTINS“ alusel) kaubamärgi „VICHY Fresh + kuju“ (taotlus nr M201400578) registreerimise kohta Saku Õlletehase AS nimele klassis 32. Samaselt käesolevale vaidlusele toetus vaidlustaja argumentidele, et nii vaidlustaja kui ka taotleja kaubamärkide domineeriv element on sõna VICHY, millest peab eelkõige lähtuma kaubamärkide võrdlusel. Otsuses komisjon kirjutas: „Need tähised muuhulgas kinnitavad, et sõna VICHY klassis 32 registreeritud kaubamärkides on Eestis olnud küllaltki laialt kasutatud“ ning järeldeb: „Komisjon nõustub taotleja väidetega, et sõna VICHY eraldi võetuna on nõrk tähis, eraldi võetuna kaitsmisele ei kuulu ja on kasutamiseks kõigile“. Komisjon otsustas vaidlustusavalduse jätta rahuldamata. Vaidlustaja ei rahuldunud komisjoni otsusega ning esitas hagi kaubamärgi „VICHY Fresh + kuju“ õiguskaitsset välistava asjaolu tuvastamiseks. Harju Maakohus jättis vaidlustaja hagi rahuldamata (2.10.2017 Harju Maakohu otsus nr 2-17-2469; lisa 3). Vaidlustaja kaebas otsuse edasi ringkonnakohtusse, mille otsuse kohaselt jäeti Harju Maakohu otsus muutmata (Tallinna Ringkonnakohtus, 12.01.2018 otsus nr 2-17-2469; lisa 4). Otsuses leiti: "Kostja tõi maakohustu esile, et Eesti turul on mitmeid tooteid samas kaubaklassis, mille tähises sisaldub sõna VICHY. Kostja väide on ka tõendatud ja hageja ei esitanud sellele vastuväiteid. Seetõttu ei saa eeldada, et tarbija teeb pelgalt kõnealuse sõna põhjal otsustuse, et toode pärineb kindlalt ettevõtjalt. Järelikult ei ole poolte vaidlustuste kaubamärkide ülejäänud osad tähtsusetud ja neid tuleb äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta." Toetudes eeltoodud asjaoludele ja otsustele analoogses vaidluses on sõna VICHY üksi eristusvõimetu ega kuulu kaitsele klassi 32 kaupade suhtes. Seega ei saa sõna VICHY pidada märkide dominandiks, mille alusel teeb tarbija valib kaupa.

Taotleja märkis, et tal on õigus sõna VICHY kasutamiseks kaubamärgi koosseisus, kuna tema mineraalveed on pärit allikast nimega VICHY CATALAN, mis asub Hispaanias, Kataloonias; mida tõestavad Kataloonia Valitsuse sertifikaat, milles deklareeritakse, et Vichy CATALAN allikas, millel on mineraal-ravimiomadused ning mille kasutamise õigus kuulub taotlejale (lisa 5) ja 1988. aastal välja antud Kataloonia Valitsuse otsus anda taotlejale õigus Vichy CATALAN allika ekspluateerimiseks, millel on mineraal-ravimiomadused (lisa 6).

Lisaks esitas taotleja väljavõtte EL liikmesriikide tunnustatud loodusliku mineraalvee loetelust (*List of natural mineral waters recognised by Member States*, lisa 7), avaldatud 21.03.2012 Euroopa Liidu Teatajas ning ka uuendatud 25.05.2020 loetelu versiooni, kus on informatsioon mitme tunnustatud VICHY mineraalvee allika kohta EL erinevates riikides, sh kaubanimed: Vichy Catalán, allika nimi: "Vichy Catalan", asukoht: Caldes de Malavella (Girona) (Hispaania); Vichy-Célestins, allika nimi: Célestins, asukoht: Saint-Yorre (Allier) (Prantsusmaa). Samas loetelus on toodud ka "Vichy Saku", mineraalvesi: "Vichy Saku", allika nimi: Veehaare "Vichy", asukoht: Harjumaa, Saku (Eesti). Ülalnime-

tatud dokumendid tõestavad, et taotleja kasutab tähist VICHY äritegevuses ja kaubamärkide koosseisus häid äritavasid järgides. Enesestmõistetavalt on taotlejal õigus kasutada oma mineraalvee tähistamiseks sõna VICHY, sest registreeritava kaubamärgiga „VICHY BARCELONA“ tähistatakse vett, mis ammutatakse allikast nimega "Vichy Catalan".

Taotleja märkis, et samuti leiti EUIPO tühistamisosakonna 11.06.2019 otsuses 000020082 C (kus vaidlustaja B üritas tühistada taotleja EUTM sõnamärki 16872574 „VICHY BARCELONA“), et sõna VICHY seostatakse üldterminina, mida seostatakse tervise ja üldise heaoluga (lisa 8, lk 12 lg 1). Kuna mineraalvett seostatakse just tervise ja heaoluga peab sõna VICHY olema vabaks kasutamiseks kaubamärkidel klassi 32 kaupade suhtes. Vaidlustaja B tühistamisaotlus lükati tagasi. Seega vaidlustajate väide, et VICHY on võrreldavates märkides dominant, on väär. Ülaltoodu näitab selgelt, et VICHY üksi on üldkasutatav ja eristusvõimetu tähis, mis tähendab tarbijate jaoks mineraalvett, mida erinevad tootjad ammutavad erinevatest allikatest.

Taotleja leidis ka, et vaidlustaja A sõnalise kaubamärgi „La Compagnie de Vichy“ eristusvõime on väga nõrk, kuna prantsuse sõna *La Compagnie* eesti keeles tähendab *ettevõtet* ja on tavapärane tähis keelekasutusel ärinimesed ja äripraktikas ning samuti osa Vichy vaadeldakse kaubamärgi praktikas kirjeldava ja tavapärase tähisena seoses mineraalveega ja seetõttu kaubamärgi mittekaitstava osana. Vaidlustaja B kaubamärk, mis on sõnaliste elementide VICHY Celestins ja teiste peene šriftiga toodud sõnade ja etiketi kujutise ja pudeli kuju kombinatsioon, on tervikuna eristusvõimeline. Kuna sõna VICHY loetakse Eestis tavapäraseks ehk üldkasutatavaks mineraalvee tähistamisel ja on seega märgi eristusvõimetu ja mittekaitstav osa, siis on sõna CELESTINS varasema kaubamärgi eristavaim osa, mis aga ei kuulu vaidlustatud kaubamärgi koosseisu. On tähelepanuväärne et märgi eristav osa CÉLESTINS langeb kokku Prantsusmaal oleva allika nimega „CÉLESTINS“, mis on kantud ELi tunnustatud loodusliku mineraalvee loetelusse ning millest vaidlustaja enda toote jaoks vett ammutab.

Registrisse kantud reproduktsioonidest selgub, et vaidlustatud märk tervikuna erineb mõlemast varasematest kaubamärkidest olulisel määral kontseptuaalse, foneetilise ja eriti visuaalse aspektide poolest. Minimaalne sarnasus esineb üksnes eristusvõimetu tähise VICHY osas, mis on tunnustatud Eestis kui tavapärane mineraalvee tähistamisel ja seega kõige nõrgem element nagu on eespool tõestatud. Vaidlustatud kaubamärk on põhiliselt sõnaliste elementide VICHY BARCELONA ning kujutiselementide värviline kombinatsioon. Tervikuna kujutab taotleja kaubamärk endast etiketti, kus värvilisel kollakaspruunil ruudulisel taustal, mis on moodustatud erisuurusega kildude kujutisest, on ovaali sees VICHY ja selle all punase värviga BARCELONA. Lisaks on etiketi alumises osas peenkirjas ja erinevates keeltes kirjeldav tekst, mille tähendus on eesti keeles vastavalt "Naturaalne" ja "Serveerida külmana", ja nende all 6 medali kujutised ning etiketi ülalpool väike maastiku kujutis koos peenkirjas sõnadega Vichy Barcelona.

Kontseptuaalse võrdluse aluseks on võrreldavate märkide sõnalised osad. Vaidlustaja A kaubamärk koosneb prantsuskeelsetest sõnadest La Compagnie de Vichy, mille tähendus eesti keeles on Vichy Kompanii või Vichy ettevõtte. Kuigi sõnad on prantsuse keeles, on eesti tarbijale selge nende kirjeldav tähendus. Vaidlustaja A kaubamärgi esikohal asuvad ja esmalt tajutavad prantsuse keelsed sõnad La Compagnie viitavad ettevõttele ja kaupade päritolule Prantsusmaalt. Vaidlustatud märgis on kõige eristavam sõnaline osa BARCELONA. Ühine kirjeldav ja eristusvõimetu element Vichy on minimaalse tähtsusega märkide võrdlemisel kontseptuaalses aspektis kaubamärgist tekitavale üldmõjule. Kontseptuaalselt erineb vaidlustatud märk tervikuna vaidlustaja A kaubamärgist märgi koosseisu poolest ja eristavate sõnade tähenduse poolest. Vaidlustaja B kaubamärgis on põhiline sõnaline osa VICHY Celestins. Teised märgi kirjeldavad ja vähemärgatavad sõnalised elemendid, pudeli etiketti ülalpool asuv Eau Minérale (Mineraalvesi) ja pudeli etiketti allpool asuv Naturelle Gazeuse (Looduslik gaseer-vesi), mis märkide võrdlemisel kontseptuaalses aspektis ei oma tähtsust nende mitteoluliste mõju tõttu üldmuljele. Varasema märgi eristavaim sõnaline element on Celestins ja tervikuna Vichy Celestins langeb kokku Prantsusmaal asuva mineraalvee allika nimega Vichy-Celestins (vt ka lisa 5). Taotleja kaubamärgis on kõige eristavam sõnaline osa BARCELONA. Ühtlasi viitab see mineraalvee päritolule Hispaanias, kuna taotleja peakorter asub Barcelonas, mille läheduses asub Vichy mineraalvee allikas ja tööstus. Sõna Vichy kaubamärkides näitab tarbijale üksnes, et tegemist on mineraalveega teatud allikast. Kontseptuaalselt erineb vaidlustatud märk vaidlustaja B kaubamärgist eristava sõnalise elementi olemasolu poolest, s.o vastavalt BARCELONA versus Celestins, mis mõlemad on tarbijatel hästi märgatavad etiketi keskel.

Isegi kui sarnasuse analüüsimisel foneetilises aspektis lähtuda üksnes võrreldavate märkide enammärgatavast sõnalistest osadest, jättes välja kõikvõimalikud muud sõnalised osad (nagu võrdleb vaidlustaja), on täheldatav eelkõige võrreldavate märkide erinevus, kuna ainuke ühine sõna VICHY on üldkasutatav mineraalvete suhtes ehk eristusvõimetu element. Vastupidi, nende märkide eristavad sõnalised elemendid erinevad üksteisest olulisel määral ja on esmalt tajutavad olles märgi keskel ja rõhuta-

tud kas värviga või stiliseeritud kirjaga või sõna pikkusega. Foneetiline erinevus vaidlustaja A märgiga väljendub eelkõige märkide eristavate osade hääldamisel. Juhul kui võrrelda sõnalisi osi tervikuna, erineb vaidlustatud kaubamärk tervikuna foneetiliselt vaidlustaja A märgist olulisel määral, seda eelkõige erineva tähtede ehk foneemide koosseisu ja arvu (18 v. 14) ning silpide arvu (6 v. 4) poolest, aga samuti ka eristusvõimetu identsete tähtede (V I C H Y) erineva asukoha poolest. Nende hääldamise pilt on absoluutselt erinev, kus varasema märgi prantsuskeelne väljend on üldiselt pikem kui teine ja ebamugav hääldamisel eesti tarbija seisukohalt ja sellisena jääb meelde. Taotleja märk on hääldamisel lühem ja kergem, kusjuures tarbijale jääb meelde nimelt BARCELONA oma helilise ja eesti keele pärasema kõla tõttu, kuna VICHY on tuntud Eestis kui üldkasutatav mineraalvete suhtes. Vaidlustaja B märgis ja vaidlustatud märgis on esikohal identne VICHY, mis on eesti keskmisele tarbijale tuntud seoses mineraalveega kui tavapärase ja lihtsalt vee tüüpi näitav tähis. Taotleja kaubamärk erineb seega foneetiliselt vaidlustaja B kaubamärgist olulisel määral, seda eelkõige eristavate ja tähelepanu köitvate sõnaliste osade CELESTINS (varasemas) ja BARCELONA (vaidlustatud märgis) erineva kõlapildi poolest ja nendes olevate erinevate foneemide kompositsiooni ja silpide arvu (3 v. 4) ja koosseisu poolest. Märkide eristavad sõnad on hääldamisel palju pikemad ja enammärgatavad võrreldes tavapärase tähisega VICHY. Märkide hääldamisel jäävad tarbijale meelde just nimetatud foneetiliselt oluliselt eristavad osad ja enamasti nende poolt tekitav märgi üldmulje, mille järgi teeb tarbija kauba valiku.

Taotleja seisukohalt erineb tema kaubamärk, mis kujutab endast sõnaliste ja kujutislike elementidega värvilist etiketi, visuaalselt mõlemast varasemast kaubamärgist üldmulje poolest, eelkõige tänu eristava sõnalise elemendi Barcelona ja erinevate värviliste kujutislike elementide olemasolule. Juba lähtuvalt reproduksioonidest on selge, et visuaalne erinevus on tagatud sellega, et vaidlustatud kombineeritud kaubamärk ei sisalda ühtegi varasemate kaubamärkide elementidest peale eristusvõimetu tähise VICHY, kuid sisaldab mitmeid eristavaid sõnalisi ja kujutislike elemente. Vaidlustatud kaubamärk erineb visuaalselt vaidlustaja A sõnalisest kaubamärgist olulisel määral eelkõige eristava sõnalise elemendi Barcelona esinemise poolest ja omapärase värvilise etiketi tausta ja maastiku kujutise poolest. Varasem märk tervikuna ega ka selle enammärgatav algusosa LA COMPAGNIE DE ei kuulu taotleja märgi koosseisu. Vaidlustatud kaubamärk tervikuna erineb olulisel määral visuaalselt ka vaidlustaja B kombineeritud kaubamärgist, mis on sõnaliste elementide ja etikettiga pudeli kujutise kombinatsioon; seda eriti sõnalise elemendi BARCELONA ja etiketi kujutise poolest ning värvi poolest. Vaidlustatud kaubamärk ei sisalda varasema märgi ei eristavat sõna Celestins ega teisi kujutislikke elemente. Erinevalt varasemast erineb vaidlustatud märk värvilise kollakaspruuni etiketi omapärase, nimelt erineva kujuga ja erivärviga kildude kujutisest koosneva kollakaspruuni ruudulise tausta poolest, kus tausta keskel asetseb ovaali valgel foonil sõnaline osa VICHY BARCELONA ja mitmes reas kirjeldav tekst, kus sõna Barcelona on punasega esile tõstetud. Ka märkides kasutatud värvid on erinevad. Reeglina jäävad märgi domineerivad värvid tarbijatele hästi meelde, kusjuures vaidlustaja B märgis valitsevad valge (foon) ja sinine värv (pudel) erinevalt taotleja omast, kus on kollakaspruunid toonid (taust) ja punane (sõna Barcelona). Nimetatud eristatavate sõnaliste ja kujutislike elementide koostoime tõttu koos omapärase värvikombinatsiooniga luuakse vaidlustatud kaubamärgist uus üldmulje, mis eristab seda varasematest märkidest. Märkide ainuke ühine sõnaline element VICHY on tajutav tavapärase tähisena ja käsitletav võrreldavates märkides eristusvõimetu ja mittekaitstavana osana.

Ülaltoodu asjaolude ja faktide põhjal järeldas taotleja, et vaidlustatud kaubamärk ei ole sarnane kummagi varasema vaidlustajate kaubamärgiga kontseptuaalses, foneetilises ega visuaalses aspektides. Vaidlustajate seisukoht, et esineb tõenäosus, et tarbija ajab segi vaidlustatud kaubamärgi nende varasemate kaubamärkidega või seostab vaidlustatud kaubamärki varasemate märkide omanikega, on väär, kuna pelgalt sõna VICHY esinemine kaubamärgis ei saa olla järelduse aluseks vaidlustatud kaubamärgi registreerimise vaidlustamisel. Nagu ülalpool tõendatud, ei saa seoses mineraalveega tavapäraselt kasutatavat tähist VICHY lugeda võrreldavate märkide dominandiks (isegi kui ta on suurelt toodud), kuna see peab olema vaba teistele heausksetele taotlejatele kasutamiseks vee tähistamisel. Lisaks ei ole vaidlustajatel ainuõigust VICHY tähise kasutamiseks. Antud vaidluse territoorium on Eesti, seega äravahetamise tõenäosuse hinnangu tegemisel tuleb arvesse võtta kõiki Eestis eksisteerivaid asjakohaseid tegureid, eelkõige Patendiameti ja Eesti kohtupraktikat, sh erinevate omanike mineraalvee tähistamiseks klassis 32 registreeritud VICHY sisaldava 8 kaubamärgi eksisteerimist Eestis ja VICHY tähise tunnistamist pädevate organite poolt nende märkide mittekaitstava osana (vt lisad 1–4), asjakohaste Eesti tarbijate sektorit – milleks on klassi 32 pudelvee tarbijad, ning kindlasti võrreldavate kaubamärkide üldmuljet, sh eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Taotleja leidis, et ta on kõiki asjakohaseid tegureid arvesse võttes tõendanud, et tema kombineeritud märk erineb üldmulje poolest varasematest märkidest sellisel olulisel määral, et puudub kaubamärkide äravahetamise tõenäosus tarbija poolt, sh taotleja märgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vastupidiselt vaidlustaja arvamusel leidis taotleja, et asjakohane Eesti tarbijate sektor on pudelvee või mineraalvee tarbijad, kes on vee valiku tegemisel küllaltki tähelepanelikud ja informeeritud, kuna pudelvee kvaliteet ja omadused on Eesti tarbijatele väga olulised tervise säilitamiseks. Arvestades Eesti turu situatsiooni, kus eksisteerivad ligikaudu 20 aasta jooksul enne taotleja taotluse esitamist kaheksa sõna VICHY

sisaldavat kaubamärki, mis on registreeritud klassis 32 erinevate omanike nimedele, on keskmine pudelvee tarbija piisavalt informeeritud, et Eestis paljudes pudelvee kaubamärkides eksisteeriv tähis VICHY üksi on üksnes teatud allikavesi, mida nende omanikud (veetootjad) ammutavad erinevatest Vichy-veeallikatest ja turustavad Eestis. Tarbija teeb temale meeldiva Vichy-allika vee valiku tavaliselt temale meeldejäeva kaubamärgi üldmulje järgi ja olemasoleva eristava elemendi järgi. Vaidlustatud märgist tarbijale meeldejääv üldmulje on erikujuga kildudest koosnev kollakas-pruun etiketi taust ja/või sõna BARCELONA. Vaidlustajate kaubamärkide üldmuljed erinevad taotleja omast.

Taotleja hinnangul on vaidlustajate viide komisjoni otsusele nr 1317-o käesoleva vaidluse puhul kohatu, kuna seal on tegemist kombineeritud märkidega, mis on minimaalselt stiliseeritud, eristusvõimelised sõnad (KIKI v. KITI), aga antud juhul sisaldab vaidlustatud märk lisaks ühisele eristusvõimetule sõnale eristavat sõna Barcelona ja mitut hästi märgatavat kujutist. Taotleja ei nõustunud vaidlustajate lisadena esitatud EUIPO tühistamisotsakonna otsuse ja Beneluxi Intellektuaalomandi otsuse analoogiaga ning antud juhul on need otsused asjakohatud. Eesti territooriumil on teistsugune turuolukord seoses kaubamärkidega, mis sisaldavad endas sõna VICHY, mida on juba käsitletud nii Harju Maakohus kui ka Tallinna Ringkonnakohus.

Kõiki ülaltoodud asjakohaseid asjaolusid arvesse võttes ei ole antud juhul alust KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks, kuna ei ole täidetud vajalik tingimus, nimelt ei ole tõestatud, et vaidlustatud kaubamärk oleks sarnane vaidlustajate varasemate kaubamärkidega sellisel tasemel, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vastupidi, taotleja toodud faktid ja argumendid tõendavad, et vaidlustatud tähis tervikuna on piisaval määral eristav varasematest märkidest ja võimaldab tarbijal eristada ühe isiku kaupa teise isiku samaliigilisest kaubast KaMS § 3 tähenduses. Taotleja palus jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Seisukohtadele olid lisatud (1) Patendiameti kaubamärgiandmebaasi väljavõtted kaheksa Eestis klassis 32 registreeritud kaubamärgi kohta, mis sisaldavad sõna VICHY; (2) komisjoni 15.11.2016 otsus nr 1596-o; (3) 2.10.2017 Harju Maakohtu otsus nr 2-17-2469; (4) 12.01.2018 Tallinna Ringkonnakohtu otsus nr 2-17-2469; (5) Kataloonia Valitsuse sertifikaat, milles deklareeritakse, et Vichy CATALAN allikas, millel on mineraal-raviomadused ning mille kasutamise õigus kuulub taotlejale; (6) 1988. aastal välja antud Kataloonia Valitsuse otsus anda taotlejale õigus Vichy CATALAN allika eksploatamiseks; (7) väljavõte ELi liikmesriikide tunnustatud loodusliku mineraalvee loetelust; (8) EUIPO tühistamisotsakonna 11.06.2019 otsus 000020082 C.

Komisjon andis vaidlustajatele tähtaja oma seisukoha esitamiseks. Vaidlustajate palvel pikendas komisjon tähtaega kuni 14.10.2020.

4) 14.10.2020 esitasid **vaidlustajad** vastuse. Vaidlustajad märkisid, et taotleja järeldus äravahetamise tõenäosuse puudumise kohta põhineb kolmel vääräl eeldusel. Nimelt leidis taotleja ebaõigesti, et sõna VICHY on Eesti keskmise tarbija jaoks eristusvõimetus, mida aga pole põhjendatud ega tõendatud, ning selliseks põhjenduseks ei saa olla varasemad haldusorganite ega ka kohtute otsused, mis on tehtud teistes asjades ja teistel asjaoludel; samuti leidis taotleja ebaõigesti, et eksisteerib piiramatult ja tingimusteta eristusvõimetute tähiste kasutamise vabadus ning et eristusvõimetud või vähese eristusvõimega kaubamärgi elemendid tuleb äravahetamise tõenäosus hindamisel kõrvale jätta.

Taotleja põhiseisukohaks on, et kaubamärgi osa VICHY, millele vaidlustajad viitavad kui äravahetamise riski põhjustavale, on eristusvõimetus element ja seega vaba kõigile heausksetele tootjatele kasutamiseks. Taotleja on ka valesti tõlgendanud KaMS § 16 lõikes 1 sätestatud kaubamärgiomaniku ainuõiguse piirangu mahtu, olemust ja eesmärki. KaMS § 16 lg 1 kohaselt ei eksisteeri mitte mingisugust üleüldist ja piiranguteta (väidetavalt) eristusvõimetute elementide kasutamise vabadust. KaMS § 16 lg 1 p 2 kohaldamise eeldused on, et kasutamine toimub äritegevuses, teine isik järgib häid äritavasid ja tegemist on tähisega, millel puudub eristusvõime või mis näitab kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi. Vaidlustajad leidsid, et ükski neist eeldustest antud juhul täidetud ei ole. Esiteks, kaubamärgi registreerimine ei ole kaubamärgi kasutamine. Vaba kasutamise erand ei hõlma tähise registreerimist kaubamärgina, mida taotleja antud juhul soovib saavutada. Teiseks, taotleja ei kasuta vaidlustatud tähist VICHY mitte kirjeldaval viisil ja häid äritavasid järgides, vaid kaubamärgi funktsioonis oma kaupade eristamiseks. Heaks äritavaks on oleks antud juhul kirjeldav viide etiketil, mitte VICHY paigutamine oma kaubamärgis domineerivale positsioonile, taotledes sarnasust varasema kaubamärgiga. Taotlejal puudub ka vajadus kasutada tähist VICHY kirjeldaval viisil, sest tema kaup pärineb tema enda väitel hoopis allikast, mille nimi on Vichy CATALAN. Juhul, kui taotleja sooviks kasutada õigust oma toodet häid äritavasid järgides kirjeldada, siis peaks ta kasutama väljendit Vichy CATALAN viisil, mida mõistlik keskmine tarbija tajuks toote kirjeldusena. Kolmandaks, ei ole tõendatud, et VICHY näol on Eesti tarbija jaoks tegemist tähisega, millel puudub eristusvõime või mis

näitab kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi. Vaidlustajad märkisid, et isegi juhul, kui oleks tõendatud, et tegemist on eristusvõimetu või nõrga eristusvõimega tähisega, siis kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kaubamärgi üldmuljet (kaubamärki kui tervikut) ja kaubamärgi elemente ei tohi hinnangust kõrvale jätta ainuüksi põhjusel, et need võivad olla kirjeldava tähendusega.

Vaidlustajad märkisid, et taotleja võrdsustab põhjendamatult domineeriva elemendi ja eristusvõimelise elemendiga. Ei ole kahtlust, et sõna VICHY on kaubamärkides domineerival positsioonil (ja seda sõltumata hinnangust tema eristusvõimelisusele või selle puudumisele). Vaidlustajad selgitasid, milline on Euroopa Liidu kohtute praktika domineerivate mittekaitsstavate osade arvestamise kohta kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel. Äravahetamise tõenäosuse hindamise seisukohalt on oluline see, kuidas tarbija konkreetset kaubamärki meelde jätab, millise elemendi alusel ta seda vajadusel meelde tuletab. Kohtujurist Mengozzi on seda küsimust kokkuvõtvalt selgitanud oma 12.03.2015 ettepanekus asjas C-20/14: „Teisalt tuleb märkida, et kuigi see, kuidas asjaomane üldsus tähist tajub, ei saa – nagu eelotsusetaotluse esitanud kohus õigesti märgib – sõltuda registreerimisest keeldumise arvesse võetud põhjusest, varieerub see, millise nurga alt tähist tajutakse, sõltuvalt sellest, kas vaja on anda hinnang tähise kirjeldavusele või kahe tähise segiajamise tõenäosusele. Kui esimesel juhul keskendub tähelepanu vaimsetele protsessidele, mille abil on võimalik luua seoseid tähise või selle erinevate koostisosade ning asjaomaste kaupade ja/või teenuste vahel, siis teisel juhul analüüsitakse pigem tähise meeldejätmise, äratundmise ja meenutamise protsesse ning nendega seotud mehhanisme. Kombineeritud tähistehindamisel eeldab see analüüs, et hinnatakse, kas tähise erinevad koostisosad võivad kõita üldsuse tähelepanu ja jätta sellest tervikmuljet, mõjutades nii vaimseid protsesse ja mehhanisme“.

Lahendiga EKo 14.06.2007, C-334/05 P, „LIMONCHELO“ vs „Limoncello + kuju“ tühistas Euroopa Kohus Esimese Astme Kohtu (nüüd Üldkohus) otsuse kirjeldavate sõnaliste osade täieliku kõrvalejätmise tõttu kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse analüüsist: „39 Neil kaalutlustel leidis Esimese Astme Kohus asjaomaste tähistehindamisel kõigepealt, et taotletaval kaubamärgil on domineeriv osa, mis koosneb sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku kujutisest. Kohus järeltas sellest vaidlustatud otsuse punktides 62–64, et puudub vajadus analüüsida selle kaubamärgi teiste osade foneetilisi või kontseptuaalseid omadusi. Esimese Astme Kohus leidis viimaks sama otsuse punktis 66, et sidrunitega kaunistatud ümmarguse taldriku kujutise domineerimine võrreldes taotletava kaubamärgi teiste osadega välistab igasuguse segiajamise tõenäosuse, mis põhineb kõnealustes kaubamärkides sisalduvate sõnade „limonchelo“ ja „limoncello“ visuaalsel, foneetilisel ja kontseptuaalsel sarnasusel. 40 Seega ei hinnanud Esimese Astme Kohus asjaomaste kaubamärkide segiajamise tõenäosust igakülgsest.“ Seejärel tegi Esimese Astme Kohus 12.11.2008 otsuse T-7/04, et eksisteerib äravahetamise tõenäosus, kus märkis muuhulgas: „43 Neil asjaoludel tuleb leida, et sõna „limoncello“ võib domineerida taotletavast kaubamärgist asjaomasele avalikkusele jäävas tervikmuljes. 44 Toodud järeltas ei sea kahtluse alla hageja argument, mille kohaselt puudub sõnal „limoncello“ eristusvõime, sest see on kirjeldav. Uurimata siiski, kas sõna „limoncello“ on asjaomase avalikkuse jaoks kirjeldav, tuleb meenutada, et iga juhul ei tähenda mitmeosalise kaubamärgi ühe osa võimalik nõrk eristusvõime tingimata, et see ei või olla domineeriv osa, juhul kui see osa on tarbijate tajus valitsevalt tulenevalt oma asukohast või suuruselt tähises ning jääb neile meelde (13.06.2006 otsus T-153/03: Inex vs. OHIM – Wiseman (lehma naha kujutis), p 27, ja otsus PAGESJAUNES.COM asjas, p 54; vt ka 13.07.2004 otsus T-115/02: AVEX vs. OHIM – Ahlers (a), p 20).“

Sama praktikat jätkas Euroopa Kohus määruses 24.03.2011, C-388/10 P, hinnates kaubamärkide „RIOJA + kuju“ ja „RIOJAVINA“ äravahetamise tõenäosust: „65 Seoses sellega, eeldades, et vastandavate märkide ühine sõnaline element „rioja“ tuleks lugeda üksnes kirjeldavaks tähiseks, ei välista see, arvestades ka p-s 53 viidatud kohtupraktikat, nimetatud osa domineerivuse mõõnmist vastandatud tähistehindamisel hinnangu andmise otstarbel, millele osutatakse vaidlustatud Esimese Astme Kohtu otsuse punktis 48.“ Tsitaadis on viidatud Esimese Astme Kohtu otsusele T-138/09, milles kohus nõustus OHIMi otsusega, et klassi 33 kaupade puhul on nende kaubamärkide äravahetamine tõenäoline.

Euroopa Kohtu 19.03.2015 otsuses C-182/14 P, „MAGNET4“ vs „MAGNEXT“ ja „MAGNEXT + kuju“ leidis kohus samuti: „33 Käesoleval juhul otsustas Üldkohus – vaidlustatud otsuse p-s 25 – vastandatud tähistehindamisel foneetilise ja visuaalse sarnasuse hindamisel raames, et varasemas kaubamärgis „MAGNET 4“ tuleb domineerivaks osaks lugeda sõna „magnet“. 34 Mis puutub apellandi väitesse, et selline käsitlus ei ole kooskõlas kirjeldavusega, mida Üldkohus mõõnis vaidlustatud otsuse punktis 26, siis piisab, kui märkida, et isegi kui sõnalist osa tuleks lugeda üksnes kirjeldavaks, ei välista see nimetatud osa domineerivuse mõõnmist vastandatud tähistehindamisel hinnangu andmise otstarbel (vt Muñoz Arraiza vs. OHIM, C- 388/10 P, p 65).“

Euroopa Kohtu 19.11.2015 otsuses C-190/15 P „SOLID floor + kuju“ vs. „Solidfloor The professional's choice + kuju“ leidis kohus, et segiajamine ei ole välistatud, kui varasem kaubamärk on nõrga eristusvõimega (p 40), ning et Üldkohus oli oma otsuse teinud õiguspäraselt. Üldkohus oli jõudnud vaidlustatud kohtuotsuses järeldusele, et vaatamata varasema kaubamärgi nõrgale eristusvõimele eksisteerib taotletava kaubamärgi ja varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosus, võttes arvesse esiteks asjaomaste kaupade ja teenuste osalist identsust ja osalist sarnasust ning teiseks vaidlusaluste tähiste sarnasust. Ka Euroopa Kohtu 08.11.2016 otsuses C-43/15, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH v. (EUIPO), LG Electronics Inc., „KOMPRESSOR“ ja „KOMPRESSOR PLUS“ vs „compressor technology + kuju“, leidis kohus, et segiajamine ei ole välistatud, kui varasem kaubamärk on nõrga eristusvõimega ja et järelikult võib Üldkohus isegi siis, kui varasem kaubamärk on nõrga eristusvõimega, asuda seisukohale, et esineb segiajamise tõenäosus eelkõige tähiste ja kaupade või teenuste sarnasuse tõttu (p 62-63). Tuleb rõhutada, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt ei tähenda segiajamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga. Selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase üldsuse mälus tekkinud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosadest (vt selle kohta eelviidatud määrus Matratzen Concord vs. OHIM, p 32, ja kohtuotsus Medion, p 29). Üldkohtu praktikast võib tuua mitmeid näiteid, kus Üldkohus on ülalviidatud Euroopa Kohtu tõlgendusi kohaldanud. Vaidlustaja tõi siin välja 19.05.2015 otsuse T-607/13, kus kohus tuvastas äravahetamise tõenäosuse klassis 33 kaubamärkide „VODKA 42 + kuju“ ja „42 + kuju“ vahel, ehkki „42“ kirjeldab alkoholtoodete kangust.

Üldkohtu 8.10.2014 otsuses T-342/12, kus konflikt esines kahe viisnurka sisaldava kujutismärgi vahel, leidis kohus: „59 Hageja märgib, et varasemate kaubamärkide eristusvõime oli erakordselt madal, nagu ühtlustamisamet väidetavalt ise on teistes vaidlustes tunnistanud, mistõttu piisab juba vähimastki erinevusest varasemate kaubamärkide ja taotletud kaubamärgi vahel, et välistada igasugune segiajamise tõenäosus. 60 Selles osas olgu meenutatud, et varasema kaubamärgi nõrga eristusvõime tunnustamine ei ole iseenesest takistuseks segiajamise tõenäosuse tuvastamisele (L'Oréal vs. OHIM, C-235/05 P, p-d 42–45). Kuigi segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada varasema kaubamärgi eristusvõimet, on see nimelt vaid üks hindamise käigus arvesse võetavatest asjaoludest. Seega isegi juhul, kui tegemist on nõrga eristusvõimega varasema kaubamärgiga, võib esineda segiajamise tõenäosus, ja seda nimelt tähiste ja nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse tõttu (L'Oréal vs. OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, p 61, Xentral vs. OHIM (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, p 70). 61 Lõpuks tuleb tagasi lükata hageja argument, mille kohaselt apellatsioonikoda ei omistanud piisavat tähtsust asjaolule, et varasematel kaubamärkidel on üksnes nõrk eristusvõime. Nimelt jääks hageja käsitlusest lähtudes tähelepanuta kaubamärkide sarnasuse küsimus, kusjuures varasemate kaubamärkide eristusvõime küsimusele antaks selle arvelt ülemäära suur tähendus. Sellest tuleneb, et kuna varasematel ühenduse kaubamärkidel on üksnes nõrk eristusvõime, eksisteerib segiajamise tõenäosus vaid juhul, kui taotletud kaubamärk kordab täielikult varasemat kaubamärki, sõltumata kõnealuste tähiste sarnasuse astmest (L'Oréal vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, p 45). Selline tulemus ei ole siiski olemuslikult kooskõlas igakülgse hindamisega, mille pädevad asutused peavad vastavalt määruse nr 207/2009 art 8 lg 1 p-le b läbi viima (kohtuotsus T.I.M.E. ART vs. OHIM, C-171/06 P, p 41). 62 Seega tuleb asuda seisukohale, et käesoleval juhul esineb segiajamise tõenäosus, sest käsitletavat kaubad ja vastandatud tähised on sarnased või identsed. Tegelikult järeldas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse p-s 22 õigesti, et asjaomane avalikkus, kelle tähelepanelikkuse aste on keskmine, kellel pole võimalik kaubamärke kõrvutada ja kes seega mäletavad neid kaubamärke ebatäpselt, ei suuda tõenäoliselt meeles pidada nende tähiste väikseid erinevusi.“

Üldkohtu 26.06.2018 otsuses T-71/17 „france + kuju“ vs „FRANCE.COM + kuju“ leidis kohus: „Mis puudutab varasema kaubamärgi nõrka eristusvõimet, siis piisab sellest, kui märkida, et järeldus, et varasemal kaubamärgil on nõrk eristusvõime, ei välista käesoleval juhul segiajamise tõenäosuse tuvastamist. Ehkki segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta varasema kaubamärgi eristusvõimet, on see vaid üks tegureid, mis selles hindamises osalevad. Sellest tulenevalt võib isegi juhul, kui tegemist on varasema nõrga eristusvõimega kaubamärgiga, segiajamise tõenäosus eelkõige tähiste ning hõlmatud kaupade või teenuste sarnasuse tõttu“ (p 97).

Eeltoodust järeldasid vaidlustajad, et vastupidiselt taotleja väidetule omab kaubamärkide ühine element VICHY ja selle domineeriv positsioon igal juhul olulist tähtsust kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel ning selle kõrvalejätmine on vastuolus kohtupraktikaga. Vaidlustajad leidsid, ning on seda juba eelnevalt esitatud menetlusedokumentis põhjendanud, et äravahetamine on ka antud juhul tõenäoline.

Täiendavalt soovisid vaidlustajad viidata järgmisele halduspraktikale, kus on analoogiliste kaubamärki- de üle peetavates vaidlustes jõutud samale järeldusele. Tegemist on hiljutiste otsustega, kus järgne- valt loetletud kaubamärgid on edukalt vaidlustatud või on taotleja need taotlused vaidlustuse tulemu- sena tagasi võtnud:

- Horvaatia kaubamärgitaotlus nr 19000149 „VICHY BARCELONA + kuju“ klassis 32: see kaubamärk võeti tagasi vaidlustajate esitatud vastulausete tõttu. Koopiad Horvaatia ameti teatistest, mis lõpetavad vastulausemenetluse pärast tagasivõtmist, on lisatud (lisa 1);
- Saksa kaubamärk „VICHY BARCELONA“ nr 3020180306108 klassis 32: see kaubamärk võeti tagasi vaidlustaja A esitatud vastulause tõttu (lisa 2);
- Beneluxi kaubamärgitaotlus „VICHY BARCELONA“ nr 1387688 klassis 32: Beneluxi amet tegi otsu- se, milles tunnistati nime VICHY eristusvõimet ja tunnistati segiajamise tõenäosust vaidlustaja A vara- sema kaubamärgiga (otsus esitatud 14.05.2020);
- Gruusia kaubamärgitaotlus „VICHY BARCELONA“ nr 095185 klassi 32: Gruusia amet tegi otsuse, milles tunnistati segiajamise tõenäosust vaidlustaja varasema Gruusia kaubamärgiga VICHY CELESTIN ETAT nr 2510 (välja arvatud ölle osas);
- EL kaubamärgiregistreeringu „VICHY UNIVERSAL“ nr 017438961 tühistamine klassis 32: EUIPO otsus, milles tunnistati, et nimi VICHY on eristusvõimeline, ja tunnistati segiajamise tõenäosust vaid- lustaja B varasema kaubamärgiga „VICHY CELESTINS“ nr 15311582 (otsus esitatud 14.05.2020).

Vaidlustajad on asja juurde esitanud EUIPO tühistamisosakonna 1.04.2020 otsuse 30582C ja Bene- luxi Intellektuaalomandi Ameti 20.12.2019 otsuse 2014982. EUIPO leidis oma otsuse lk 11–12 (menet- lusökonoomilistel põhjustel ainult Saksa ja Poola tarbijatele viidates), et: *“However, there will be a si- gnificant portion of the relevant public who is unaware that Vichy is even a town in France and even less that it provides mineral water and spa treatments. It cannot be deduced from the submitted evi- dence that the German- and Polish-speaking public would perceive ‘VICHY’ as a generic reference to health and wellbeing. The documents only refer to French or English websites or press media which do not reflect the perception and understanding of the relevant German- and Polish-speaking public. /.../ The element ‘CELESTINS’ of the earlier mark is distinctive. It has no meaning in German or Polish and is therefore distinctive. It cannot be assumed that the German- or Polish-speaking public is fami- liar with ‘CELESTINS’ being the name of a specific spring as argued by the proprietor. The submitted evidence does not relate to the perception of that public. This element is therefore not more distinctive or otherwise more relevant than the element ‘VICHY’. /.../ As mentioned above, the element ‘VICHY’ has no meaning for the Polish speaking public and the majority of the German-speaking public. A mi- nor part of the German-speaking public may understand it (as indicated above) which has no impact on its distinctiveness for the relevant goods in Class 32. Therefore, ‘VICHY’ is distinctive. /.../ The pro- prietor’s arguments regarding ‘VICHY’ being perceived with a specific meaning in the contested EUTM due to the fact that the spring from which the water comes is named ‘VICHY CATALAN’ must be dis- missed. The proprietor has neither shown that the relevant public knows the spring ‘VICHY CATALAN’ nor that they would therefore necessarily associate the term ‘VICHY’ on its own with that spring.”* See- ga jõudis EUIPO järeldusele, et Poola ja Saksamaa tarbijate jaoks on sõna VICHY eristusvõimeline ja tuvastas äravahetamise tõenäosuse esinemise kaubamärkide „VICHY UNIVERSAL“ ja „VICHY CELESTINS“ vahel. Ka antud asjas ei ole tõendatud, et Eesti tarbija taju oleks sõna VICHY eristusvõi- me küsimuses teistsugune, ning asjaomastes kaubamärkides on VICHY veelgi domineerivamal posit- sioonil. Ka Beneluxi Intellektuaalomandi Amet jõudis järeldusele, et kaubamärkide „La compagnie de Vichy“ ja „VICHY BARCELONA“ puhul esineb äravahetamise tõenäosus: *„51. The more distinctive the earlier trademark, the greater the likelihood of confusion. Marks with a highly distinctive character, either per se or because of the reputation they possess on the market, enjoy broader protection than marks with a less distinctive character (Canon, Sabel and Lloyd, already cited). According to the defendant, the trademark invoked has a very low distinctive power, as it is descriptive for goods that originate from the French place Vichy /.../. The Office reminds however that at least a part of the public in Benelux may not be familiar with the geographical indication and will perceive it as a fantasy name. /.../ 53. However, even if the Office assumed that the trademark invoked has a rather weak distinctive character, it is of importance that, according to European case law, a weak distinctive character does not by definition mean that there is no likelihood of confusion. Although the distinctive character of the marks must be taken into account with the assessment of the likelihood of confusion, it is only one of a number of elements concerning that assessment (CJEU, Ferromix, C-579/08 [15.01.2010]). Even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (EGC, Flexi Air, T-112/03 [16.03.2005]). 54. The trademarks are visually and aurally similar to a certain degree. Conceptually they are similar to a certain degree for a part of the public. The goods concerned are identical. On the basis of the aforesaid, the Office comes to the conclusion that the relevant public might believe that the goods in question come from the same undertaking or from eco- nomically-linked undertakings.“*

Kokkuvõtteks jäid vaidlustajad oma nõude juurde ning palusid vaidlustusavaldu rahuldada.

Vastusele olid lisatud nimetatud Horvaatia ameti kinnitused ja väljavõte Saksa ameti andmebaasist.

Komisjon andis taotlejale tähtaja oma seisukoha esitamiseks. Taotleja palvel pikendas komisjon tähtaega kuni 16.01.2021.

5) 15.01.2021 esitas **taotleja** oma seisukoha. Vastuseks vaidlustajate seisukohale märkis taotleja, et vaidlustajad on teinud valed järeldused. Vaidlustajad on saanud vääralt aru, et taotleja järeldus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse puudumise kohta eesti tarbija poolt põhineb üksnes asjaolul, et kaubamärgi osa VICHY on eristusvõimetu element ja seega vaba kõigile heausksetele tootjatele kasutamiseks. Kuigi see on üks osa taotleja argumentidest, on taotleja põhiseisukoht, et ei ole tõestatud, et vaidlustatud kaubamärk oleks sarnane vaidlustajate kaubamärkidega sellisel tasemel, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Mõistetamatu on ka vaidlustajate väide, et taotleja ei saa oma väite, et sõna VICHY on Eesti keskmise tarbija jaoks kaupa liiki kirjeldav ja eristusvõimetu, põhistamisel toetuda varasematele Eesti haldusorganite otsustele, mis käsitlevad analoogseid sõna VICHY sisaldavaid kaubamärke. Asjaolu, et Patendiamet on registreerinud erinevate omanike nimele kokku 8 sõna VICHY sisaldavat kaubamärki klassi 32 samaliigiliste kaupade suhtes ning eelneva praktika kohaselt märkinud registreeringutes sõna VICHY (või „VICHY ETAT“) mittekaitsstavaks osaks, on erilise tähtsusega käesolevas vaidluses. Sellest tulenevalt võib järeldada, et sõna VICHY ei saa eraldi õiguskaitset klassi 32 kaupade suhtes, st ei saa üksi funktsioneerida kaubamärgina eristades ühe tootja kaupu teise tootja samaliigilistest kaupadest ja seega on eristusvõimetu. Olulise tähtsusega on fakt, et Eestis nende 8 märgi hulgas on registreeritud vaidlustaja B nimele kaks kaubamärki, milles osad VICHY ETAT ja VICHY ei kuulu kaitse alla. Seega on teada, et Patendiameti seisukoht on, et sõna VICHY üksi ei saa õiguskaitset klassi 32 kaupade suhtes, millest tulenevalt on vaidlustaja mõlemas varem registreeritud kaubamärgis eristusvõimeliseks osaks CELESTINS. Taotleja märkis, et Patendiamet on sellise otsuse teinud kaubamärgi ekspertiisi tulemusena, sh absoluutsete õiguskaitset välistavad asjaolude tuvastamise tulemusena (KaMS § 9 lg 1 p-d 2–4).

Samuti ei mõistnud taotleja vaidlustajate põhjendamata väidet, et taotleja 17.07.2020 seisukohtades viidatud kohtuotsused oleks tehtud teistel asjaoludel. Taotleja väljatoodud komisjoni otsus nr 1596-o, Harju Maakohtu otsus nr 2-17-2469 ning Tallinna Ringkonnakohtu otsus nr 2-17-2469 on analoogsed käesolevale vaidlusele ja äärmiselt asjakohased. Kolm instantsi läbinud vaidluses oli vaidlustaja / hageja vaidlustaja B, kes taotles kaubamärgi „VICHY Fresh + kuju“ (reg nr 55982, Saku Õlletehase AS) suhtelise õiguskaitse välistava asjaolu tuvastamist KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel ja registreerimisotsuse tühistamist. Vaidlustaja B esitas vaidlustusavaldu ja edaspidi hagi varasemate kaubamärkide reg nr 10155, reg nr 36857 ja EL kaubamärgi nr 89219 alusel. Taotleja märkis, et selgelt on varasemas vaidluses võrreldavad kaubamärgid väga sarnased käesolevas vaidluses olevatega, kuna kõik märgid sisaldavad sõnalist osa VICHY ja varasemad sisaldavad ka sõna CELESTINS. Samuti eelmainitud vaidlusega (Tallinna Ringkonnakohtu otsus nr 2-17-2469) omistas vaidlustaja/hageja ülemäärast tähtsust sõnale VICHY kaubamärkide sarnasuse hindamisel. Ülalnimetatud varasemad otsused käsitlevad sõna VICHY eristusvõime hinnangu olulisust kaubamärkide sarnasuse hindamisel ning tõestavad sõna VICHY äärmiselt nõrka eristusvõime taset või eristusvõimetust. Arvestades, et ringkonnakohtu otsus tehti 12.01.2018 ning taotleja kaubamärgitaotlus esitati juba 14.02.2019, saab arvestada, et sõna VICHY eristusvõime tase on jäänud selle valdkonnaga kursis olevate Eesti tarbijate jaoks samaks.

Lisaks 17.07.2020 toodule lisas taotleja viidatud otsuste asjakohaseid punkte seoses sõna VICHY defineerimisega. Ringkonnakohtu otsuse p-s 7.3 märgiti: "Visuaalse ja foneetilise sarnasuse osas leidis maakohus, et hageja ja kostja kaubamärgid ei ole sarnased määral, mis võimaldaks neid segi ajada. Hageja omistab ülemäärast tähtsust sõnale VICHY, mis on Prantsusmaal asuva linna nimetus. Geograafilise tähisena ei ole see sõna kaubamärgis kaitsstavaks osaks ning on vabaks kasutamiseks kõigile. Isegi kui lugeda sõna VICHY hageja kombineeritud kaubamärgi puhul domineerivaks osaks suurusest ja keskel asumisest tulenevalt, ei saa väita, et see kaubamärgi osa seostub tarbijal hageja kaubamärkidega. Arvestades, et kostja (Saku Õlletehase AS) on oma toodete tähistamiseks väga pikka aega kasutanud tähist, mis sisaldab sõna VICHY, on see sõna tarbija jaoks tavapärane. Pigem jääb tarbijale hageja kombineeritud kaubamärgi puhul silma sõna Célestins, mis on samuti asukohalt kaubamärgi keskel ja oluliselt silmapaistvamas ja meeldejäävamas šriftis kui sõna VICHY". Ringkonnakohtu otsuse p-s 7.5 märgiti: "Tervikuna võrreldes on kaubamärgid sõnalises osas foneetiliselt ja kirja-pildilt erinevad. Hageja kaubamärgi koosseisu kuulub sõna Celestins, mis kostja kaubamärgi koosseisus puudub, aga kostja kaubamärgis on sõna Fresh, mis puudub hageja kaubamärgis. Peale selle sisaldab kostja kaubamärki kujundelementi (hoone kuju, mille kohal on kaar kirjaga *touched by silver*).". Ringkonnakohtu otsuse p-s 7.6 märgiti: "Kokkuvõtvalt leidis maakohus, et tervikuna hinnates on sõnaühendid „VICHY Célestins“, „CELESTINS VICHY ETAT“ ja „VICHY Fresh“ erinevad nii kirja-pildilt kui kõlalt. Kaubamär-

gid ei ole segiaetavad kirjapildilt ka seetõttu, et need on kujutatud erinevas šriftis. Domineerivaks osaks sõnalise osa kõrval on ka kaubamärkide kujundus, mida tuleb arvestada kaubamärkide kui tervikute visuaalsel võrdlemisel. Visuaalselt on poolte kaubamärgid kujunduselt erinevad." Taotleja leidis, et viidatud varasemad otsused sarnaste kaubamärkide kohta on äärmiselt asjakohased ning näitavad Patendiameti, komisjoni ja Eesti kohtu seisukohti sõna VICHY eristusvõime hindamise kohta.

Vaidlustaja väitis ka ekslikult, et taotleja arvamusel eristusvõimetud või vähese eristusvõimega kaubamärgi elemendid tuleb äravahetamise tõenäosuse hindamisel kõrvale jätta. Taotleja on kaubamärkide võrdluse analüüsis ja märkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtnud vastandatud märkide kõiki elemente, k.a sõnalist elementi VICHY, ning jääb oma endisele seisukohale, et vaidlustatud kombineeritud, värviline kaubamärk (etikett) üldmuljelt erineb olulisel määral varasematest ja võimaldab keskmisele eesti tarbijale eristada taotleja kaupu vaidlustajate ja ka teiste tootjate samaliigilistest kaupadest, vaatamata ühise sõna VICHY olemasolule. Kuigi VICHY domineerib suuruselt, on see tarbija jaoks tavapärane tähis, arvestades Eestis eksisteerivat situatsiooni seoses selle kasutamisega (ka domineerivana suuruses ja asukoha poolest) mitmete omanike poolt kaubamärkide koosseisus, viidates allikavee nimele. Vaidlustajate märkides sisalduvad ka sõnad Célestins ja LA COMPAGNIE [DE VICHY] ning taotleja märgis BARCELONA samuti kaubamärgi keskel ja oluliselt silmapaistvas hästi loetavas ja meelde jäävas šriftis ja seega jäävad eesti tarbijatele meelde nii eraldi kui ka tervikuna sõnalise osana. Taotleja seisukohtades on märkide võrdlemisel kontseptuaalse ja foneetilise aspektis võetud arvesse tervikuna märkide sõnalised osad, mis erinevad tervikuna üksteistest piisaval määral kõlapildi poolest. Lisaks täpsustas taotleja, et nende märkide kontseptuaalne ja foneetiline oluline erinevus seisneb teiste palju pikemate, sõnade olemasolus, mis on hästi märgatavad ja tajutavad keskmise tarbijate poolt. Mõlemad vaidlustajate kaubamärgid on seostatavad tarbijatel eelkõige Prantsusmaaga, kuna esimene on prantsuse keeles ja teine võib olla seostav Prantsusmaal asuva VICHY CELESTINS SPA-ga. Taotleja kaubamärk on pigem seostav Hispaaniaga tänu tuntud turismilinnale Barcelona nimetusele. Visuaalses aspektis on võetud aluseks märkide pildid tervikuna, st nende reproduktsioonid. Isegi kui VICHY ei oleks mitmete tootjate poolt kasutatav kui vee liiki näitav kirjeldav ja üldtermin, isegi siis lähtuvalt reproduktsioonidest võib väita, et keskmine tarbija ei aja neid segi tänu erinevale üldmuljele. Taotleja kaubamärgis olev erivärvides etiketi taust ja VICHY all olev erkpunane BARCELONA loovad koos uue üldmulje, mis erineb oluliselt varasemate märkide üldmuljest. Ühine mitme omaniku poolt kasutatav element VICHY on tajutav kui tavapärane osa kõnealuste kaupade puhul ja on minimaalse tähtsusega üldmulje loomisel.

Taotleja märkis, et vaidlustajate järeldus põhineb vääral arvamusel, et ühine sõna VICHY on domineeriv ja eristusvõimeline ja seega põhjustab kaubamärkide äravahetamise riski tarbijate poolt. See on taotleja hinnangul nõrk argument, kuna ühine sõna VICHY viitab mineraalvee allika nimele, ühtides osaliselt taotleja mineraalvee allika nimega (VICHY CATALAN) ja taotleja ärinimega VICHY CATALAN ning on tervikuna kasutusel Eestis koosseksisteerivate kaubamärkide koosseisus viidates VICHY joogiveele. Taotleja põhjendas märkide äravahetamise tõenäosuse puudumist oma 17.07.2020 seisukohtades arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses antud juhtumi asjaoludega, eriti mitmete erinevate omanike samaliigiliste kaupade jaoks registreeritud sõna VICHY sisaldavate kaubamärkide eksisteerimist Eestis, sõnaosa VICHY heauskset kasutamist kaubamärgi koosseisus taotleja ja vaidlustajate ja ka teiste heausksete tootjate poolt (lisad 5–7). Taotleja hinnang kaubamärkide sarnasuse kohta põhineb kõnealuste kaubamärkide võrdlusanalüüsil visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse aspektide suhtes, tuginedes nende kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Seega tegi taotleja järelduse märkide äravahetamise tõenäosuse puudumise kohta lähtuvalt nende kaubamärkide üldmuljelt vastavalt reproduktsioonidele. Iseenesest mõistetavalt tuleb ka arvesse võtta fakti, et vaidlustajal ei ole ainuõigust sõna VICHY kasutamisele.

Taotleja, toetudes KaMS § 9 lg 1 p-dele 2–4, leidis endiselt, et märkide ainuke ühine sõnaline element VICHY on klassi 32 kaupade liiki kirjeldav ja/või muutunud tavapäraseks heauskses äripraktikas seoses mineraalveega kasutamisega keskmise tarbija jaoks, kes on kursis antud valdkonnas kasutatavate mõistetega ja Eestis turul eksisteeriva olukorraga. Seetõttu on VICHY määratud mittekaitstavaks osaks varasemates Eesti registreeringutes (17.07.2020 esitatud lisad 1.1.–1.8.). Varem esitatud Lisa 7 (väljavõtte EL liikmesriikide tunnustatud loodusliku mineraalvee loetelu) on dokumentaalne tõend, et on tunnustatud mitu VICHY nimega looduslikku mineraalvee allikat EL erinevates riikides (Hispaania, Prantsusmaa, Eesti), mille ekspluateerimisõigused on erinevatel tootjatel:

Vichy Catalan - asukoht: Caldes de Malavella (Girona) (lk 54) - S.A. VICHY CATALAN ja vaata ka dokumendid kasutamise õiguse kohta (lisad 5-6);

Vichy-Célestins - asukoht: Saint-Yorre (Allier) (lk 60) - ETAT FRANCAIS Service des Domaines;

Vichy - Veehaare "Vichy" - asukoht: Harjumaa, Saku (lk 42) - Saku Õlletehas (kasutaja).

See tõend tõestab tähise VICHY kirjeldavat iseloomu ja tavapärasust samaliigiliste klassi 32 kaupade tähistamisel, st seda võivad erinevad tootjad kasutada häid tavasid järgides samaliigiliste mineraalvete tähistamisel viidates mineraalvee liigile. Mitme omaniku poolt kasutatav ja mineraalvee liiki kirjeldav

tähis on seetõttu vähemalt nõrga eristusvõimega või eristusvõimetu element, mis üksi ei saa funktsioneerida eristava tähisena (kaubamärgina) ning on muutunud tavapäraseks sellise vee tähistamisel mitme omaniku poolt. Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale kirjeldavatel ja tavapärasel tähistel puudub eristusvõime.

Taotleja esitas täiendavad materjalid näitamaks, et VICHY on kauba liigile (mineraalveele) viitav ehk kirjeldav tähis ja on muutunud tavapäraseks mineraalvee ja samaliigiliste kaupade tähistamisel:

lisa 9 – väljavõte sõnaraamatust Collins English Dictionary, mis annab sõna „vichy” üheks tähendusks „gaseeritud mineraalvesi” (*any sparkling mineral water*) ja teiseks – Prantsusmaa linn Vichy (seos II maailmasõja ajal tegutsenud Prantsusmaa kollaboristliku Vichy valitsusega), mida mainivad ka vaidlustajad;

lisa 10 – väljavõte Patendiameti veebilehelt www.epa.ee/et/kaubamargid/milline-tahis-ei-sobi-kaubamargiks, kus Patendiamet tõlgendab kaubamärgiseadust (KaMS § 9 lg 1 p 2–4 osas) "Kaubamärgi koosseisus olev eristusvõimetu, kirjeldav või tavapärase tähis õiguskaitset ei saa. Kaubamärgi omanikul ei ole ainuõigust kaubamärgi selle osa kasutamiseks, st sellised tähised on vabaks kasutamiseks kõigile ettevõtjatele isegi siis, kui need sisalduvad registreeritud kaubamärgis;

lisad 11–13 – Eesti erinevates poodides leiduvate (spontaanse otsingu tulemusel) klassi 32 jookide etikettidel sõna „VICHY“ sisaldavate klassi 32 toodete fotod (sh lisa 11 (Prisma) – fotod Kristiine keskkuse Prisma kaupluses; lisa 12 (RIMI) – väljavõte RIMI kaupluse internetipoest; lisa 13 (Selver) – fotod Marienthali keskuse Selveris). Arvestades erinevate klassi 32 kuuluvate toodete suurelt sõna VICHY sisaldavate kaubamärkide (nagu ka vaidlustajate märgid) ja nendega tähistatud toodete rohkust Eesti poodides järeltas taotleja, et Eesti tarbija ei seosta sõna VICHY vaidlustajate kaubamärkidega, vaid on harjunud nägema seda erinevatel klassi 32 kuuluvatel toodetel ning eriti müüdavatel veepudelitel. Seejuures on oluline, et taotleja ei leidnud, et vaidlustajate varasemate kaubamärkidega tooted üldse eksisteerivad Eesti turul, mis tähendab omakorda, et Eesti tarbijad ei ole tuttavad vaidlustaja kaubamärkidega. Seega on tähis VICHY kirjeldava iseloomuga ja muutunud klassi 32 kuuluvatel toodete tähistamisel heauskses äripraktikas tavapäraseks;

lisa 14 – Väljavõte veebisaidilt vichycatalan.com, mis kirjeldab taotleja ajalugu. Esimene VICHY sõnaga kaubamärk „VICHY CATALAN” registreeriti 1890. aastal. S.A. VICHY CATALAN asutati nimetatud ettevõtetena 1900. aastal. Firma S.A. VICHY CATALAN on väga prestiižne ettevõtte, mis müüb oma vett 49 riigis ja on Euroopa turul aktiivselt olnud alates 19. sajandist. Sellest tulenevat kasutab taotleja sõna VICHY kaubamärgi koosseisus ja äritegevuses häid äritavasid järgides rohkem kui sada aastat. Ettevõtte kaubamärgid on Hispaanias ja Euroopa Liidus hästi tuntud;

lisa 15 – 1985. a väljaanne „THE WORLD'S BEST BOTTLED WATERS - THE GOOD WATER GUIDE” 1994. a parandatud trükk. Siit nähtub VICHY CATALAN vee kõrge kvaliteet ja seeläbi ka tunnus maailmas. Seega on tõenäoline, et ka Eesti tarbija, kes tavaliselt palju reisib, on sellega tuttav;

lisa 16 – väljavõte veebisaidilt vichycatalan.com, mis viitab taotleja peakorteri asukohale Barcelonas. Kuna vaidlustatud kaubamärk sisaldab mõistet BARCELONA, ei saa väita, et tarbija võib arvata ühemõtteliselt, et kaubamärgi kaudu viidatakse otseselt Prantsusmaa VICHY linnale.

Varem ja käesolevaga esitatud tõendite alusel leidis taotleja, et Eestis kehtivas olukorras ei ole alust arvata, et informeeritud ja tähelepanelik eesti tarbija, nähes VICHY sisaldava kaubamärgiga tähistatud samaliigilist kaupa, eeldaks, et need pärinevad samalt tootjalt või et tarbija need omavahel ära vahetaks. Seda eriti olukorras, kus – nagu eespool põhjendatud – tuleb kaubamärke hinnata terviklikult, mitte pelgalt ühele sõnale VICHY keskendudes, ning kõnealused kaubamärgid üldmulje poolest ei ole sarnased tasemel, et tekkiks äravahetamine või assotsieerumine varasemate kaubamärkidega.

Taotleja märkis lisaks, et KaMS § 16 lg 1 p 2 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides tähiseid, millel puudub eristusvõime või mis näitavad kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi. Viidates KaMS § 16 lg 1 p-le 2 soovis taotleja rõhutada, et kaubamärk esitatakse registreerimiseks selleks, et kasutada seda äritegevuses häid äritavasid järgides asjakohaste kaupade tähistamiseks. Olukorras, kui taotleja oleks kasutanud või kasutaks Eesti turul kombineeritud kaubamärki „VICHY BARCELONA + kuju” seda registreerimata, oleks vaidlustajate õigused piiratud, kuna ühine element on kirjeldav ja tavapärase häid äritavasid järgides äritegevuses kasutamisel seoses kõnealuste kaupadega, mida tõestab tegelik olukord selliste märkide registreerimisega ja kasutamisega Eestis. Sellele sättele viitamine on asjakohane, kuna vaidlustajad põhistavad märkide äravahetamise võimalust üksnes ühise elemendiga VICHY, mis on Eestis mittekaitstavaks tunnistatud. Siiski võis taotleja nõustuda, et puudub otsene vajadus selle paragrahvi sätteid kohaldada käesoleva vaidluse lahendamiseks.

Vaidlustajad olid teadlikud, et VICHY on määratud mittekaitstava osana Eestis kehtivates varasemates registreeringutes, mille hulgas on kaks kaubamärki, mis kuuluvad vaidlustajale 2 (vt lisad 1.2. ja 1.6.). Sellest tulenevalt on loogiline, et VICHY, mis on Eestis tunnistatud mittekaitstavaks osaks Nizza klassi

32 kaupade suhtes ja on eeldatavasti kirjeldav, tavapärane ja seega eristusvõimetu, peab olema vaba teistele heausksetele tootjatele äritegevuses häid äritavasid järgides kasutamiseks samaliigilise kaupade tähistamisel. Kuid vaidlustajad, kes olid või oleks pidanud teadlikud olema sellest asjaolust, esitasid vaatamata sellele vaidlustusavalduse taotleja kaubamärgi vastu üksnes selle alusel, et mõlemas on märgis on ühine element VICHY.

Vaidlustajad viitasid Euroopa praktikale seoses eristusvõimetus ja domineerivat osa sisaldavate kaubamärkide vaidlustega. Taotleja ei pidanud oluliseks kommenteerida vaidlustaja toodud Euroopa kohtu lahendeid, millega vaidlustajad põhjendamatult üleliigselt koormavad toimikut, ja leiab, et need ei ole analoogsed ja seega asjakohased käesolevaga vaidlustusega. Nagu eespool juba tõendatud, on taotleja kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel, sh nende igakülgset võrdlemisel võtnud arvesse kõiki asjakohased asjaolusid ja komponente, sh sõnalist elementi VICHY, ning teinud järelduse kõnealuste kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise puudumise kohta nimelt lähtuvalt nende märkide üldmuljest. Taotleja andis ka hinnangu sõnale VICHY, millele vaidlustajad omistavad ülemäärast tähtsust, viidates sellele kui märkide domineerivale ja eristusvõimelisele osale, mida see tegelikult ei ole, ning jääb oma seisukohale, et ühine kirjeldav ja eristusvõimetu sõnaline element VICHY on minimaalse tähtsusega märkide võrdlemisel.

Taotleja märkis, et ta ei saa aktsepteerida vaidlustajate viiteid teiste riikide praktikale. Iga riigi sisesed turuolukorrad, tarbijate keeleline mõistmine ning õiguslik olukord on sellevõrra erinev, et välisriikide otsused ka samade kaubamärkide võrdlemisel erinevad. Taotleja viitas taas käesolevaga hoopis sarnasematele Eesti instantside otsustele, s.o komisjoni otsusele nr 1596-o, Harju Maakohtu otsusele nr 2-17-2469 ning Tallinna Ringkonnakohtu otsusele nr 2-17-2469, kus peegeldub ka reaalne Eesti olukord VICHY sõnalise osa eristavuse hindamisel ja varem registreeritud kaubamärkides kasutamine mittekaitstavana osana. Komisjon on öelnud, et kaubamärgi õiguskaitse võimaldamise aluseks ei saa olla üksnes asjaolu, et tähis on varasemalt registreeritud välisriigis (või vastupidi). Kaubamärgiseaduses puudub õiguslik alus, mis võimaldaks teha registreeringuid üksnes teiste riikide otsustele tuginedes (vt komisjoni otsust nr 1107-o). Ülatoodud arvesse võttes on taotleja seisukohal, et vaidlustusavaldus nr 1886 ei ole põhjendatud ning palub jätta see rahuldamata.

Seisukohale olid lisatud lisad: (9) – väljavõte sõnaraamatust Collins English Dictionary sõna VICHY kohta; (10) – väljavõte Patendiameti veebilehelt www.epa.ee/et/kaubamargid/milline-tahis-ei-sobi-kaubamargiks kaubamärgiseaduse tõlgendamise kohta; (11) – fotod Kristiine keskuse Prisma kaupluses sõnaga VICHY tähistatud toodetest; (12) – fotod Marienthali keskuse Selveris sõnaga VICHY tähistatud toodetest; (13) – väljavõte RIMI kaupluse internetipoest sõnaga VICHY tähistatud toodetest; (14) – väljavõte veebisaidilt vichycatalan.com, ettevõtte SA VICHY CATALAN ajalugu; (15) – 1985. aasta väljaanne "MAAILMA PARIM PUDELIVETE – HEA VEEJUHE" 1994. a. parandatud trükk. Siit nähtub VICHY CATALAN vee kõrge kvaliteet ja seeläbi ka tuntus maailmas; (16) – väljavõte veebisaidilt vichycatalan.com, mis viitab taotleja peakorteri asukohale BARCELONAS.

Komisjon tegi 23.02.2021 vaidlustajatele ettepaneku esitada lõplikud seisukohad.

6) 23.03.2021 esitasid **vaidlustajad** oma lõplikud seisukohad. Vaidlustajad jäid menetluses varasemalt avaldatud seisukohtade ja nõude juurde ning rõhutasid järgnevat.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldusteks on kaubamärkide identsus või sarnasus, kaupade identsus või sarnasus ning eelnevast tulenev tõenäosus, et tarbija vahetab kaubamärgid ära või seostab taotletavat kaubamärki varasema kaubamärgiga. Kaubad on antud juhul identsed, seega esimene eeldus on täidetud. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Kaubamärkide sarnasust on vaidlustajad põhjendanud 14.05.2020 esitatud põhjendustes. Eeltoodud põhimõtetest lähtuvalt analüüsituna on kaubamärgid nii foneetiliselt, visuaalselt kui kontseptuaalselt sarnased. Seega on ka teine eeldus täidetud. Kolmas eeldus, kaubamärkide äravahetamise tõenäosus (sh seose tõenäosus) on täidetud siis, kui on olemas risk, et avalikus võib arvata, et kaubad või teenused – kui need on tähistatud asjaomaste kaubamärkidega – pärinevad samalt ettevõttelt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtetelt. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm kaubamärke tajub.

Vaidlustajad leidsid (ja ka taotleja ei vaidle sellele vastu), et kuna tähistatavate kaupade näol on tegemist odava ja kiirelt ära tarbitava igapäevakaubaga, siis on ostja tähelepanu sellise kauba ostmisel

keskmisest madalam. Madala tähelepanuga ostja ei hakka ostu sooritamise hetkel kaupa põhjalikumalt uurima ja analüüsima, vaid haarab selle kiirelt poeriulilt, tasub ning tarbib ära. Tarbija tähelepanu mõjutab ka asjaolu, et taotleja kaubamärgi puhul on tegemist kauba (pudelijoogi) etiketiga. On üldteada asjaolu, et jookide etiketidel on lisaks domineerivale elemendile, millest lähtuvalt keskmine tarbija kaupa valib, ka palju muid väiksemaid informatiivseid või dekoratiivseid elemente. Sellistele elementidele osutab keskmine tarbija alkoholivaba joogi ostu hetkel reeglina oluliselt vähem tähelepanu, sest esiteks ei ole need domineerivad ning teiseks ei oma need odava igapäevakauba puhul tarbijale kuigi-võrd tähtsust (võrdluseks: küllap uuriks tarbija veepudelist oluliselt tähelepanelikumalt 100-eurose veini etiketil olevat infot). Lisaks sellele mõjutab etikettide puhul keskmise tarbija tähelepanu asjaolu, et tootjatel on tavaks pakkuda alkoholivabade jookide puhul tootesarju, kus ühendavaks komponendiks olevale põhitootele lisanduvad erinevate maitsetega ning karboniseeritud või karboniseerimata tooted. Selliste tootesarjade puhul on kasutusel etiketid, kus domineeriv (sarja siduv) element on sama, kuid varieerub värv, kujundus ning info konkreetse toote omaduste kohta. Ka seetõttu jääb keskmisele tarbijale alkoholivabade jookide puhul eriti meelde kaubamärgi domineeriv element ning ta lähtub erinevate ettevõtjate kaupade eristamisel eelkõige sellest. Eeltoodust tulenevalt ei ole õige taotleja seisukoht, et taotleja kaubamärgi etiketi taust või sellel olevad väiksemad kirjad (sh toote päritolu näitav sõna Barcelona) võiksid keskmise tarbija taju otsustaval määral mõjutada.

Taotleja ei ole tõendanud tema argumentatsioonis korduvaid väiteid, nagu oleks VICHY mitmete tootjate poolt kasutatav kui vee liiki näitav kirjeldav ja tavapäraseks muutunud termin, tegemist on paljasõnalise väitega. Kohtupraktika kohaselt tuleb taotletavale kaubamärgile õiguskaitsese andmise hindamisel lähtuda vastava liikmesriigi piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku ja aruka keskmise tarbija eeldatavast ootusest (EKO 11.06.1999, C-342/97, p 26 ja EKO 16.07.1998, C-210/96, p 31, C-37/03 P 15.09.06, p 28). Seega tuleb ka kaubamärgi elementide tajumise analüüsimisel lähtuda vastava liikmesriigi tarbijate tajust. Taotleja on oma 15.01.2021 vastuses esitanud lisad 7, 9, 14, 15 ja 16, millel puudub seos Eesti tarbijaga, pole mingeid tõendeid ega argumente selle kohta, miks ja kui palju Eesti keskmine tarbija peaks sellistest allikatest teadlik olema või nende põhjal mingeid järeldusi tegema. Eesti kohta esitas taotleja oma 15.01.2021 vastuses lisad 11–13 ning väidab neile tuginedes, et „toodete rohkus Eesti poodides“ näitab, et tähis VICHY kirjeldava iseloomuga ja muutunud klassi 32 kuuluvatel toodete tähistamisel heauskses äripraktikas tavapäraseks. Seejuures on taotleja jätnud targu märkimata, et kõik need tooted on pärit samast allikast, Saku Õlletehasest, milles on lihtsa võrdluse abil võimalik veenduda Saku Õlletehase veebilehel www.saku.ee/et/joogid/veed/. Üks toode (lisa 12 Rimi lk 9) on valmistatud ilmselt tehnoloogilistel põhjustel Saku Õlletehasega samasse Carlsbergi Gruppi kuuluvas Leedu tehases. Üheainsa kolmanda isiku tooteseeria müügil olek ei saa tekitada tarbijas arusaama, nagu oleks tegemist üldlevinud ja tavapärase tähisega. Seega ei tõenda taotleja esitatud tõendid taotleja väidet, et Eesti tarbija on harjunud nägema sõna VICHY erinevatel klassi 32 kuuluvatel toodetel ning eriti müüdatavatel veepudelitel.

Taotleja on samuti toonud näiteid registris olevate kaubamärkide kohta. Keskmine tarbija ei kogu teadmisi kaubamärkide kohta registritest. Ainult registris olemine ei tõenda mingil moel, et kaubamärk on turul ja mõjutab seeläbi ka keskmise tarbija taju (Üldkohtu 13.04.2011 otsus T-358/09, p 35, 8.03.2013 otsus T-498/10, p 77–79). Vaidlustajad rõhutasid, et kuna kaubamärgi mingi elemendi tavapärased asjaolud (mitte õiguse kohaldamise küsimus), oli sellise (paljasõnalise) väite tõendamiskoorimis taotlejal. Taotleja ei ole esitanud sellise asjaolu kohta asjakohaseid tõendeid, kandes vastavast menetluslikku riisikot. TÕAS § 60 lg 1 kohaselt lähtub komisjon vastavalt oma pädevusele tõendite ja tõendamise, sealhulgas tõendite esitamise ja kogumise korra puhul tsiviilkohtumenetluse seadustikus (TsMS) sätestatust, kui TÕAS-is ei ole ette nähtud teisiti. TsMS 230 lg 1 sätestab üheselt, et kumbki pool peab hagimenetluses tõendama neid asjaolusid, millele tuginevad tema nõuded ja vastuväited (TsMS Komm I (2017) § 230, komm 3.2). TsMS § 436 lg 2 ja § 442 lg 8 järgi saab kohus rajada otsuse üksnes sellistele asjaoludele, mis põhinevad menetlusosalise poolt esitatud tõenditel (TsMS Komm I § 230, komm 3.9.5.2). Seejuures peab kohus iga asjas tuvastatud ja asja lahendamisel tähtsa asjaolu kohta märkima, missuguste asja esitatud ja kohtu vastuvõetud ning uuritud tõendiga üks või teine asjaolu on tuvastatud (TsMS Komm II (2017) § 442, komm 3.9.5.2 d; RKTko 3-2-1-127-16, p 16; 3-2-1-42-16, p 13; 3-2-1-23-16, p 16). Tegemist on kohtupraktikas ja õiguskirjanduses välja kujunenud oluliste põhimõtetega, millega on seotud ka komisjon läbi TÕAS § 60 lõike 1. Seega ei ole komisjonil võimalik tugineda oma siseveendumuse kujundamisel ja otsuse tegemisel taotleja paljasõnalistele väidetele ja „kõhutundele“ tarbija taju kohta.

Selliseks põhjenduseks ei saa olla ka varasemad haldusorganite ega ka kohtute otsused, mis on tehtud teistes asjades ja teistel asjaoludel, ja kindlasti mitte nende otsuste osad, mis ei sisaldu kohtuotsuste resolutsioonis. Nagu on märgitud ka põhiseaduse kommentaaris, ei ole Eestile omane pretsendiõigus, isegi Riigikohtu otsuses esitatud seisukohad õigusnormi tõlgendamisel ja kohaldamisel ei ole järgimiseks kohustuslikud, need on menetlusseadustike kohaselt siduvad üksnes sama asja uuesti

läbivaatavale kohtule, mitte aga üleüldiselt igasugustes vaidlustes. Antud juhul pole tehtud ühtki selle vaidluse poolte õigussuhet reguleerivat otsust.

Kokkuvõtteks, puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et keskmine tarbija tajuks kaubamärkide domineerivat elementi VICHY kuidagi teisiti kui tavapärase eristusvõimega elemendina. Seda seisukohta toetab ka teiste riikide praktika. Nagu juba 14.10.2020 vastuses märgitud, on ka EUIPO ja Beneluxi Intellektuaalomandi Amet leidnud, et VICHY ei ole tavapärane ega eristusvõimetu näiteks Saksa, Poola ja Beneluxi territooriumite keskmiste tarbijate jaoks. EUIPO tühistamisosakonna 1.04.2020 otsuses 30582C on leitud, et „elemendil „VICHY” pole poola keelt kõneleva üldsuse ja enamuse saksa-keelse avalikkuse jaoks mingit tähendust. Väike osa saksakeelsest avalikkusest võib sellest aru saada (nagu eespool märgitud), mis ei mõjuta selle eristusvõimet klassi 32 kuuluvate asjaomaste kaupade suhtes. Seetõttu on „VICHY” eristav.“ Beneluxi amet märkis, et „Amet tuletab siiski meelde, et vähemalt osa Beneluxi riikide avalikkusest ei pruugi geograafilist tähist tunda ja tajub seda fantaasianime-na.“ Põhjalikumalt on vaidlustajad kõiki neid küsimusi käsitletud oma 14.10.2020 vastuses taotleja kirjale seisukohale.

Vaidlustajad leidsid, et taotleja järelalus ära vahetamise tõenäosuse puudumise kohta põhineb jätkuvalt kolmel väärarvamusel. Nimelt leiab taotleja ebaõigesti, et sõna VICHY on Eesti keskmise tarbija jaoks eristusvõimetu, mida aga pole põhjendatud ega tõendatud, ning selliseks põhjenduseks ei saa olla varasemad haldusorganite ega ka kohtute otsused, mis on tehtud teistes asjades ja teistel asjaoludel; samuti leiab taotleja ebaõigesti, et eksisteerib piiramatult ja tingimusteta eristusvõimetute tähist kasutamise vabadus ning et eristusvõimetud või vähese eristusvõimega kaubamärgi elemendid tuleb ära vahetamise tõenäosuse hindamisel kõrvale jätta. Põhjalikumalt on vaidlustajad kõiki neid küsimusi käsitletud oma 14.10.2020 vastuses. Isegi juhul, kui oleks tõendatud, et kaubamärkide domineeriva elemendi näol oleks tegemist eristusvõimetu või nõrga eristusvõimega tähisega, siis kohtupraktika näitab, et kaubamärkide ära vahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kaubamärgi üldmuljet (kaubamärki kui tervikut) ja kaubamärgi elemente ei tohi hinnangust kõrvale jätta ainult põhjusel, et need võivad olla kirjeldava tähendusega.

Taotleja võrdsustab vaidlustajate hinnangul põhjendamatult küsimise domineerivast elemendist ja eristusvõimelisest elemendist. Ei ole kahtlust, et sõna VICHY on kaubamärkides domineerival positsioonil (ja seda sõltumata hinnangust tema eristusvõimelisusele või selle puudumisele). Keskmine tarbija pöörab igal juhul tähelepanu kaubamärgi domineerivale elemendile ning nagu eespool põhjendatud, omab alkoholivabade jookide ja etikettide puhul kaubamärgi domineeriv osa just eriti olulist tähendust. Euroopa Liidu kohtud on oma praktikas korduvalt võtnud vastava seisukoha kirjeldavate tähist kohta leides, et isegi kui kaubamärgi sõnalist osa tuleks lugeda üksnes kirjeldavaks, ei välista see nimetatud osa domineerivuse mõnmist vastandatud tähist sarnasusele hinnangu andmise otstarbel (EKO 14.06.2007, C-334/05 P, p 39-41, EKO 15.01.2010, C-579/08 P p 70-73, EKO 19.03.2015, C-182/14P p 34, EKM 24.03.2011, C-388/10 P p 65, Üldkohus 12.11.2008, T-7/04 p 43-44, Üldkohus 8.10.2014 T 342/12 p 59-62, Üldkohus 19.05.2015, T-607/13). Kohtupraktika näitab, et kaubamärkide ära vahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kaubamärgi üldmuljet (kaubamärki kui tervikut) ja kaubamärgi elemente ei tohi hinnangust kõrvale jätta ainult põhjusel, et need võivad olla kirjeldava tähendusega. Põhjaliku ülevaate Euroopa Liidu kohtute praktika kohta on vaidlustajad esitanud oma 14.10.2020 vastuses.

Eeltoodust järeldub, et vastupidiselt taotleja väidetule omab kaubamärkide ühine element VICHY ja selle domineeriv positsioon igal juhul olulist tähtsust kaubamärkide ära vahetamise tõenäosuse hindamisel ning selle kõrvalejätmine on vastuolus kohtupraktikaga. Vaidlustajad leidsid, et täidetud on ka KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise kolmas eeldus – esineb kaubamärkide ära vahetamise tõenäosus, mida vaidlustajad on käsitletud oma varasemates seisukohtades.

Komisjon tegi 24.03.2021 taotlejale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad.

7) 23.04.2021 esitas **taotleja** lõplikud seisukohad, jäädes täielikult menetluses esitatu juurde. Taotleja seisukohalt puudub antud juhul KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vajalike tingimuste kogum, kuna vaidlustajate varasemad kaubamärgid ja vaidlustatud kaubamärk ei ole sarnased tasemel, et oleks tõenäoline nende ära vahetamine tarbija poolt. Taotleja ei nõustunud vaidlustajate toodud kaubamärkide sarnasuse ja ära vahetamise hinnanguga. Segiajamise tõenäosust tuleb hinnata globaalselt, võttes arvesse kõiki juhtumi asjaoludega seotud tegureid. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Globaalse hindamise puhul eeldatakse, et asjaomaste kaupade keskmine tarbija on tavapäraselt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas (C-251/95, p 22 ja 23). Vaidlustajate toodud kaubamärkide sarnasuse ja ära vahetamise hinnang on vastuolus Euroopa kohtu ja Eesti kohtu praktikaga ja üldprintsiipidega. Vaidlustajate ekslikud järeldu-

sed põhinevad ainsa identse sõnalise elemendi VICHY olemasolul, mis, nagu selgub varasematest Eesti registreeringutes, üksi kaitse alla ei kuulu, st on eristusvõimetu (lisad 1.1–1.6). Vaidlustajad ei võta arvesse kaubamärgi üldmuljet, mis on loodud kõigi verbaalsete ja kujundlike elementide ning värvikombinatsiooni koosmõjul. Vaidlustajad iseloomustavad eesti keskmist tarbijat kui keskmisest madalama või madala tähelepanuga ostjat, väites "Madala tähelepanuga ostja ei hakka ostu sooritamise hetkel kaupa põhjalikumalt uurima ja analüüsima, vaid haarab selle kiirelt poeriiulilt, tasub ning tarbib ära" – mis ei vasta tegelikkusele. Antud juhul on tegemist igale inimesele väga tähtsa kaubaga – joogiveega, mille kvaliteet ja maitse on keskmisele tarbijale väga oluline. Eesti tarbija on harjunud analoogselt joogivee situatsiooniga Eesti turul, näiteks VÄRSKA veega, kus ühel riulil on mitme erineva tootja (Värskas Vesid AS ja Värskas Mineraalvee OÜ) Värskas mineraalsed veed ning seda enam on tarbija tähelepanelik, valides oma lemmikvett lähtuvalt etiketi üldmuljest. Vaidlustajad toetuvad korduvalt oma seisukohtade põhjendamiseks varasemate kohtute otsustele ja teiste riikide praktikale, mis on tehtud teistel asjaoludel ja teistel territooriumil. Seejuures eiravad vaidlustajad põhjendamatult Patendiameti praktikat seoses elemendi VICHY määramisega registreeritud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kusjuures see asjaolu on antud juhul olulise tähtsusega, kuna selgitab kaubamärgi omaniku õiguste mahtu. Vaidlustajad jätvad arvestamata antud juhtumiga seotud Eestis eksisteerivaid asjakohaseid fakte, nagu mitme VICHY sisaldavate kaubamärkide registreeringute olemasolu ja sellest lahtuvalt võimaliku turusituatsiooni, kus nimelt ühel poeriiulil võivad olla erinevate tootjate pudeliveed, mille etiketil on tähis VICHY. Märkamata jätab ta asjaolu, et vaidlustaja B nimele Eestis registreeritud kaubamärgi „VICHY Celestins" (reg nr 36857) puhul on Patendiamet määranud, et "kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust VICHY kasutamiseks". Vaidlustajad eirasid taotleja hinnangul Eesti kaubamärgiga VICHY Celestins seotud Eesti haldusorganite ja kohtuotsuseid (lisad 2-4). Taotleja leidis, et nimetatud asjaolud on asjakohased, kuna tõestavad sõna VICHY määramist märkide mittekaitstava osana ja kuna VICHY Celestins on vaidlustusavalduse aluseks oleva EUTM nr 001465814 peamine sõnaline osa.

Vaidlustajad leidsid taotleja arvates ekslikult, et kui Eestis varem registreeritud tähist VICHY sisaldavad kaubamärgid ei seisa käesoleval momendil poe riulitel, siis ei pea nende olemasolu arvesse võtma segiajamise tõenäosuse hinnangu tegemisel. Kuigi taotleja spontaanne uuring näitab, et foto tegemise momendil oli kolme poe riulil ainult Saku Õlletehase erinevate etikettidega VICHY mineraalveed, siis see veel ei tähenda, et teiste omanike varasemate registreeritud kaubamärkidega tähistatud VICHY mineraalveed ei ole Eesti turul eksisteerinud erinevatel ajavahemikel. Peab märkima, et tähtsam uuringu tulemus on see, et pole leitud riulitel vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud kaupa. Seega on vaidlustajate väide, et keskmine tarbija seostab taotleja kaubamärki vaidlustajate varasemate kaubamärkidega, tühine ehk paljasõnaline, kuna vaidlustajate kaubamärkide kasutamist Eesti turul ei ole tuvastatud ning vastupidist ei ole vaidlustajad tõestanud.

Taotlejad märkisid seejuures, et kõnealuse vaidluse objekt on Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta Eestis. Patendiamet peab võtma aluseks kaubamärgiga hõlmatud kaupade turustamise tavatingimused, st tingimused, mida on tavaline eeldada kaubamärkidega hõlmatud kaupade kategoorias (EUIPO Kaubamärgisuunised C osa, 2. jaotis, 6. peatükk, p 6.1). Amet eeldab otsuse tegemisel, et kõik registreeritud kaubamärgid peavad olema kasutatud, amet ei pea kontrollima nende kasutamist Eesti turul, see on omaniku ülesanne.

Taotleja märkis, et vaidlustajad saavad väärtelt aru, et taotleja järeldus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse puudumise kohta eesti tarbija poolt põhineb üksnes asjaolul, et kaubamärgi osa VICHY on eristusvõimetu element ja seega vaba heausksetele tootjatele, st nendele, kellel on õigus Vichy kasutamiseks sarnaste mineraalvete puhul. Kuigi see on üks osa taotleja argumentidest, on taotleja põhiseisukoht, et vaidlustajad ei ole tõestanud, et taotleja kaubamärk üldmuljelt oleks sarnane vaidlustajate varasemate kaubamärkidega sellisel tasemel, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Võrreldavate märkide reproduktsioonidest on juba esmapilgul näha, et taotleja märk tervikuna erineb üldmuljelt mõlemast varasematest kaubamärgist olulisel määral kontseptuaalse, foneetilise ja eriti visuaalse aspektide poolest. Taotleja märgi sarnasus mõlema varasemate kaubamärkidega esineb üksnes tähise VICHY osas.

Taotleja on tõendanud, et tähis VICHY on klassi 32 mineraalvee ja teiste jookide tähistamisel eraldi võetuna mittekaitstav ja seega on kaubamärgi eristusvõimetu osa, tuginedes järgmistele faktidele ja asjaoludele (koos taotleja kommentaaridega):

- 1) VICHY võib mõningasel osal Eesti tarbijatest seostuda Prantsusmaal asuva Vichy linnaga või II maailmasõja ajal tegutsenud Prantsusmaa kollaboristliku Vichy valitsusega, mida väidavad ka vaidlustajad, st viitab kaupade geograafilisele päritolule.
- 2) Patendiameti kaubamärgiregistri andmete kohaselt on Eestis klassis 32 kaupade suhtes registreeritud (alates 1995. aastast) mitme erineva omaniku nimele kaheksa sõna VICHY sisaldavat kaubamärki, mis kehtivad käesoleval ajal (17.07.2020 vastuse lisad 1.1–1.8). Kuuel registreeringutest on VICHY

määratud tähisena, mis „ei kuulu kaitse alla“ (17.07.2020 vastuse lisad 1.1–1.6). Need registreeringud kinnitavad, et sõna VICHY klassis 32 registreeritud kaubamärkides on Eestis olnud küllaltki laialt kasutatud. Seega Patendiameti praktika kohaselt on sõna VICHY klassi 32 kaupade suhtes mittekaitstav osa ja eristusvõimetus.

3) Olulise tähtsusega on fakt, et Eestis on vaidlustaja B nimele registreeritud kaks sõnalist kaubamärki: reg nr 10155 „CELESTINS VICHY ETAT“, kusjuures „VICHY ETAT ei kuulu kaitse alla“ (17.07.2020 vastuse lisa 1.2) ja reg nr 36857 „VICHY Célestins [+ kuju]“, kusjuures „kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust VICHY kasutamiseks“ (17.07.2020 vastuse lisa 1.6). See näitab, esiteks, et ülejäänud sõnaline osa CELESTINS on mõlemas registreeringutes tunnustatud Patendiameti poolt eristusvõimeliseks elemendiks kaubamärkide koosseisus ning teiseks, et vaidlustaja on teadlik asjaolust (või oleks pidanud teadma), et kaubamärgi koosseisus sõna VICHY olemasolu korral vaadeldakse see tähisena, millele ei anna kaubamärgi registreerimine ainuõigust kasutamiseks Nizza klassi 32 kõnealuste kaupade tähistamisel, kirjeldava iseloomu tõttu.

4) Käesoleva vaidlusega analoogse vaidluse kohta on tehtud komisjoni 15.11.2016 otsus nr 1596-o (17.07.2020 vastuse lisa 2), kus sama vaidlustaja B vaidlustas Eesti registreeringute nr 10155 ja nr 36857 alusel kaubamärgi „VICHY Fresh + kuju“ registreerimist klassis 32, toetudes (sarnaselt käesolevale vaidlusele) ühise elemendi VICHY olemasolule. Otsuses komisjon järeldas „et sõna VICHY eraldi võetuna on nõrk tähis, eraldi võetuna kaitsmisele ei kuulu ja on kasutamiseks kõigile“ ning otsustas vaidlustusavalduse jätta rahuldamata.

5) Harju Maakohtu 2.10.2017 otsus nr 2-17-2469, millega jäeti rahuldamata vaidlustaja B hagi (17.07.2020 vastuse lisa 3). Samas asjas on tehtud Tallinna Ringkonnakohtu 12.01.2018 otsus nr 2-17-2469, millega jäeti Harju Maakohtu otsus nr 2-17-2469 muutmata. Ringkonnakohtu otsuses nr 2-17-2469 järeldati et „ei saa eeldada, et tarbija teeb pelgalt kõnealuse sõna (VICHY) põhjal otsustuse, et toode pärineb kindlalt ettevõtjalt. Järelikult ei ole poolte vaidlustusavalduste kaubamärkide ülejäänud osad tähtsusetud ja neid tuleb äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta“ (17.07.2020 vastuse lisa 4).

6) Kataloonia Valitsuse sertifikaat, milles deklareeritakse, et Vichy CATALAN allikas on mineraal-ravimomadustega ning allika kasutamise õigus kuulub taotlejale (17.07.2020 vastuse lisa 5).

7) 1988. aastal välja antud Kataloonia Valitsuse otsus anda taotlejale õigus Vichy CATALAN allika ekspluateerimiseks (17.07.2020 vastuse lisa 6).

8) Väljavõtte Euroopa Liidu Teatajas 21.03.2012 avaldatud EL liikmesriikide tunnustatud loodusliku mineraalvee loetelust (List of natural mineral waters recognised by Member States), k.a uuendatud 25.05.2020 loetelu versioonist (17.07.2020 vastuse lisa 7). Selles mainekas väljaandes on informatsioon ELi liikmesriikide tunnustatud VICHY mineraalvee kohta, mis ammutatakse ELi erinevates riikides asuvatest allikatest ja mis kuuluvad erinevatele ettevõtetele. Ülalnimetatud faktid (lisad 5–7) tõendavad, et taotleja kasutab tähist VICHY äritegevuses ja kaubamärkide koosseisus häid äritavasid järgides. Enesestmõistetavalt on taotlejal õigus kasutada oma mineraalvee tähistamiseks sõna VICHY, sest registreeritava kaubamärgiga VICHY BARCELONA (etikett) tähistatakse vett, mis ammutatakse allikast nimega „vichy catalan“. 15.01.2021 vastuses esitatud lisad 14 ja 15 näitavad, et taotleja on sõna VICHY kasutanud registreeritud kaubamärgis alates aastast 1980 ning taotleja toodetud vesi on juba aastal 1985 tunnustatud üheks parimaks pudelveeks maailmas, mis näitab omakorda taotleja vee kõrget kvaliteeti ja seeläbi ka tuntust maailmas.

9) Väljavõtte sõnaraamatust Collins English Dictionary annab sõna „vichy“ üheks tähenduseks „any sparkling mineral water...“ – gaseeritud mineraalvesi.

Toetudes esitatud asjakohastele faktidele ja asjaoludele ning kohtu otsustele analoogses vaidluses järeldas taotleja, et sõna VICHY üksi ei kuulu kaitse alla klassi 32 kaupade suhtes ja seega on eristusvõimetus. Seega ei saa sõna VICHY pidada märkide selliseks dominandiks, mille alusel teeb tarbija kaubavaliku. Silmas pidades asjaolu, et vaidlustaja B Eesti kaubamärkides on sõna CELESTINS tunnustatud eristusvõimelisemaks elemendiks (muidu ei oleks neid registreeritud), annab see alust järeldada, et ka vaidlustusavalduse aluseks olevas EL kaubamärgis nr 001465814, mis sisaldab VICHY CELESTINS keskosas, on eristusvõimelisem element CELESTINS. Taotleja asus samuti seisukohale, et vaidlustaja A sõnaline kaubamärk „La Compagnie de Vichy“ on tervikuna nõrga eristusvõimega, kuna osad Compagnie (kompanii) ja Vichy ei saa lugeda eristusvõimelisteks elementideks.

Viidates 17.07.2020 vastuses toodud vastandatud kaubamärkide sarnasuse võrdlusanalüüsile jäi taotleja seisukohale, et vaidlustatud kaubamärk erineb üldmuljelt (arvesse võttes etiketil olevaid kõiki sõnalisi ja kujunduslike elemente ja erksat värvust) vaidlustajate kaubamärkidest kontseptuaalselt, foneetiliselt ja eriti visuaalselt piisaval tasemel, võimaldades keskmisele Eesti tarbijale, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas, eristada vaidlustatud kaubamärki varasematest.

Komisjon alustas **20.10.2021** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

1) Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 1.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 1.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Vaidlustatud kaubamärgi „VICHY BARCELONA + kuju“ (taotlus nr M201900166) registreerimise taotlus esitati 14.02.2019. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 14.02.2019 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, mille 14.02.2019 kehtinud redaktsiooni kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustajate vastandatud kaubamärgid on vaidlustatud kaubamärgist varasemad, et nendega tähistatavad kaubad on identsed või samaliigilised vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavate kaupadega klassis 32, ja et vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks puudub vaidlustajate luba.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks tuleb seega hinnata, kas klassi 32 kaupade (*mineraal- ja gaseerivesi ning muud alkoholivabad joogid; vitamiinidega joogid; toonik (ravitoimeta joogid); puuviljamahla-joogid; õlu; maitsega gaseeritud joogid*) osas on vaidlustatud kaubamärk vastandatud kaubamärkidega tarbijate jaoks sarnane ning kas seda ja kaupade sarnasust arvestades esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus.

2) Klassi 32 kaubad, mida võrdlus puudutab, on laiatarbekaubad, mida kasutab praktiliselt igaüks. Kui õlle puhul on tarbijaskond piiratud täisealistega, siis vee ja muude alkoholivabade jookide, maitsevete jne tarbijaks on ka alaealised. Kuna nimetatud kaupade hind on suhteliselt madal ning ostma ajendab tihti janu, ei kuluta tarbija nende ostmisel liigselt aega ega analüüsi kaupu eriti põhjalikult. Võib juhtuda, et kuna tähistatav kaup võib olla erinevate omadustega (gaseeritud või gaasita vesi, maitsega või ilma, mineraal- või joogivesi, mahla ja suhkrut sisaldav või mitte, jne), pööratakse etiketile nende omaduste kindlakstegemiseks tähelepanu, kuni ei olda juba konkreetse toote ja selle kujundusega tuttav. Pikka kaalutlemist, toote tausta ja päritolu kindlakstegemist ning alternatiividega võrdlemist igal juhul nimetatud kaupade puhul ostuotsusele ei eelne. Kui ostetud vesi tarbijale ei sobi, saab madala hinna eest soetada uue ja sobivama. Seega on tarbija tähelepanu pigem alla keskmise.

Vaidlustatav kombineeritud kaubamärk on tüüpiline joogipudeli etikett, millel on kollastes-pruunides toonides kirjul mosaiiki või tänavasillutist meenutaval taustal valge ovaali sees suurelt sõna „VICHY“ mustas kirjas ning selle all oluliselt väiksemas punases kirjas „BARCELONA“. Selle all olevad sõnalised elemendid, kirjule taustale paigutatud medalid ja põhiteksti kohal ovaali ülaserivas olev disain on nähtavad väga põhjaliku süvenemise korral ning eraldi pilku ei püüa. Seega saab visuaalselt domineerivaks ehk silmatorkavaks elemendiks lugeda sõnu „VICHY“ ja tinglikult „BARCELONA“. Barcelona on tuntud Kataloonia (Hispaanias) pealinna nimi, mida teadaolevalt ei ole seostatud tähistatavate kaupadega, kuid mis võib viidata (ja viitabki) nende geograafilisele päritolule. Seega on sõnal „BARCELONA“ kaubamärgi koosseisus pigem nõrk eristav tähendus.

3) Sõna „VICHY“ domineerivas iseloomus vaidlustatud kaubamärgi koosseisus ei ole kahtlust. See ei ole seejuures sõltuvuses sellest, kas sama sõna lugeda eraldi võetuna eristusvõimeliseks või eristusvõimetuks tähiseks. Sellise sõltuvuse puudumist on kinnitanud vaidlustajad ja möönud taotleja. Ka komisjon kinnitab, et KaMS § 16 lg 1 p 2 (mis piirab kaubamärgiomaniku ainuõigust keelata teistel isikutel äritegevuses, mitte kaubamärgi registreerimisel, kasutada häid äritavasid järgides eristusvõimetuid või kirjeldavaid tähiseid) ega KaMS § 9 lg 1 (mis loetleb tähiseid, mida kaubamärgina ei registreerita) ei ole kohaldatavad kaitse saanud kaubamärgist eristusvõimetute või kirjeldavate elementide elimineerimiseks või kaubamärkide võrdlemisel automaatselt tähelepanuta jätmiseks. Sama kinnitavad arvukad Euroopa Kohtu lahendid, millest osa on vaidlustajad oma väidete toetuseks refereerinud.

Menetlusosalised on sõna „VICHY“ eristusvõime küsimuses erineval positsioonil. Vaidlustajad on leidnud, et sõna „VICHY“ lugemine eristusvõimetuks on põhjendamata ja tõendamata. Nad on esitanud näiteid välisriikide ja EUIPO praktikast, kus VICHY eristusvõimet on jaatud.

Taotleja on lugenud sõna „VICHY“ eristusvõimetuks (tavapäraseks, üldkasutatavaks) allikavee, mineraalvee jm tähistamisel. Ta on viidanud ja tõendanud, et senises Patendiameti, komisjoni ja kohtu praktikas on sõna „VICHY“ loetud registreeritud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, analoogiliste toodete puhul „tavapäraseks“ või oma laialdase kasutuse vähemalt kaubamärkide võrdlemisel mitte otsustavaks elemendiks. Seejuures on taotleja toetunud Patendiameti pikale praktikale (nt reg nr 15751 mittekaitstava osaga registrisse kantud 1995; reg nr 36857 mittekaitstava osaga registrisse kantud 2002; 2004 jõustunud seadus ei nõudnud mittekaitstava osa märkimist, kui selles ei olnud kahtlust), samuti Harju Maakohtu ja Tallinna Ringkonnakohtu üsna hiljutistele (2018) otsustele asjas 2-17-2469.

Vaidlustajad on taotleja toodud näiteid praktikast pidanud asjassepuutumatuks, kuivõrd need registreeringud ja vaidlused on puudutanud muid kaubamärke ja viidatud otsused on tehtud muudel asjaoludel; komisjon nõustub vaidlustajate kriitikaga osaliselt. Ilmne on, et taotleja viidatud lahendid ei otsusta käesoleva vaidluse tulemust, kuna tegemist on muid kaubamärke puudutavate vaidlustega. Tegemist ei ole ka pretsedentidega, kuna eelkõige on mingi tähise eristusvõime fakti, mitte õiguse küsimus; siiski on konkreetsetele või teatud tüüpi tähistele praktika käigus omistatud mitmeeristav iseloom aluseks nii haldus- kui õiguspraktikale ning suunab ka ettevõtjate valikuid kaubamärkide valimisel ja strateegiate kujundamisel. On tavapärasem, et mingi eristusvõimeline tähis omandab kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena geneerilise iseloomu (vrd KaMS § 53 lg 1 p 1), kui et mingi tähis, mida on pikka aega loetud geneeriliseks, muutub korraga ühe ettevõtja tooteid eristavaks tähiseks. Viimane stsenaarium tähendaks väga suurt ebakindlust kaubanduses.

Komisjon märgib, et ka vaidlustajad ise on esitanud menetluse käigus näiteid nii EUIPO, Beneluxi ameti kui Horvaatia jt praktikast, mis veelgi vähem kui taotleja poolt viidatud Eesti praktika otsustavad käesoleva menetluse tulemust, kus kõne all on konkreetse Eestis taotletud kaubamärgi kaitstavus vastavalt Eesti õigusele. Vaidlustajate esitatud EUIPO tühistamisosakonna 1.04.2020 lahend, mis puudutab (siin asjas taotlejale kuuluvat) sõnamärki „VICHY UNIVERSAL“ ja milles tühistamise taotleja (siin asjas vaidlustaja A) tugines sõnamärgile „VICHY CELESTINS“, ei ole komisjoni hinnangul asjakohane juba seetõttu, et tolles asjas vaidlustatud tähise element „UNIVERSAL“ on EUIPO praktika kohaselt eristusvõimetu (nagu leidis ka EUIPO, märkides mh seda võrdlusest sisuliselt elimineerides järgmist: „*UNIVERSAL*’ is non-distinctive and can therefore not create significant visual or aural differences“). Seega ei jäänud vaidlustatud tähise eristuvast osast järele midagi peale (EUIPO hinnangul eristusvõimelise) „VICHY“, mille keskmisel määral sarnasust vastandatud märgiga tühistamisosakond kinnitas. Seejuures ei ole antud hinnangud Saksamaa ja Poola tarbijate tajule tähise „VICHY“ kohta omistatavad Eesti tarbijatele siin vaidluses. Komisjon lisab, et ka esitatud näide Beneluxi ameti praktikast ei ole siinsele vaidlusele ülekantav, kuivõrd puudutas sõnalisi tähiseid „La Compagnie de Vichy“ ja „VICHY BARCELONA“ (mida Beneluxi amet luges teatud määral sarnaseks).

On raske ette kujutada, et konkreetne tähis on samade kaupade suhtes mõne kaubamärgi koosseisus eristusvõimetu (varasema õiguse järgi tunnistatud mittekaitstavaks) ning muudes sama tähist sisaldavate kaubamärkide koosseisus samade kaupade suhtes eristusvõimeline. Komisjon märgib käesolevas vaidluses vastandatud varasemaid kaubamärke mitte puutuvat, et vaidlustaja B on alates 16.09.2002 klassis 32 kaitstud Eesti kaubamärgi nr 36857 „VICHY Celestins + kuju“ omanik, mille puhul on registreeringus märgitud, et kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna „VICHY“ kasutamiseks. Seega on vaidlustaja B mingil ajal nõustunud tähise „VICHY“ eristusvõime puudumisega. Käesolevas vaidluses on ta tuginenud muule, EL kaubamärgile, mille puhul elemendi „VICHY“ kaitstavust ei ole välistatud, kuid element iseenesest on sama.

Samuti märgib komisjon, et kui vaidlustajate viidatud EUIPO tühistamisosakonna 1.04.2020 lahendis loeti sõnaline element „UNIVERSAL“ pikaajalisele EUIPO praktikale toetudes eristusvõimetuks ja seejärel sõnaliste kaubamärkide võrdlemisel vähest visuaalset või foneetilist kaalu omavaks, siis tekib küsimus, mille poolest erineb sellest tähise „VICHY“ positsioon Eesti kaubamärgipraktikas.

Komisjon leiab üldtuntud asjaoludele ja esitatud tõenditele toetudes, et elemendi „VICHY“ eristusvõime eristada ühe ettevõtja kaupa teise ettevõtja samaliigilisest kaubast on madal. Esiteks on tegemist Prantsusmaal Allier’ departemangus asuva linna nimega. Linn on tuntud oma terviseveeallikate poolest. II maailmasõja ajal Prantsusmaa okupeerimata aladel tegutsenud marssal Pétaini režiimi asukohta järgi on seda nimetatud Vichy valitsuseks (Eesti Entsüklopeedia, 2006, entsüklopeedia.ee/artikkel/vichy1). Teiseks on Vichy kasutusel mineraalvee tähisena. Näiteks annab prantsuskeelne Larousse Maxipoche 2013. a väljaanne, lk 1450, üldnimele 'vichy' teiseks tähendu-

seks 'eau minérale de Vichy' ehk „Vichy mineraalvesi“ (esimene tähendus on „teatud puuvillakangas“; sama väljaande geograafilisi jm pärisnimesid sisaldavas sektsioonis, lk 1610, on märksõna Vichy kuumaveeallikate poolest tuntud koha nimena, marssal Pétaini valitsuse asukohana). 1937. aasta Eesti Entsüklopeedia VIII köite lk 1010 on artiklid nii Vichy (Vichy-les-Bains), Prantsusmaa kuulsaima terviskuurordi kohta (tuntud juba Rooma riigi ajastul) kui ka Vichy vee kohta: „Vichy /.../ kuurordi mineraalveeallikaist saadav alkaliline, söehapet sisaldav tervistusvesi; leiab kasutamist seedehäirete, sapikivide, maksahaiguste, reumatismi jne. raviks. V. v. on müügil ka pudeleis ja sooladena.“ Taotleja on esitanud 17.07.2020 lisa 7, millest nähtuvalt on erinevad EL riigid tunnustanud mineraalvesi, mille nimes esineb „VICHY“. Patendiameti ja kohtu praktikast nähtuvalt on Eestis tähist „VICHY“ peetud pikka aega madala või puuduva eristusvõimega tähiseks. Seejuures on ebaoluline, kas selle põhjuseks on viide konkreetsele geograafilisele päritolule, sh geograafilisele kohale, mis on tuntud veekuurordi ja mineraalvee päritolukohana, Vichy (vee) üldnimelisele (õieti geneeriliseks muutunud) tähendusele või tähise kasutusele erinevate ettevõtjate poolt, kusjuures seos konkreetse geograafilise paigaga ja sealt pärineva, konkreetsete omadustega veega on hägustunud (tähisel „VICHY“ puudub kaitse geograafilise tähisena, mida võiks taolise hägustamise vastu kasutada). Komisjon leiab, et Hispaania või Kataloonia organite kontsessioonid taotlejale mineraalvee tootmiseks Kataloonias (taotleja 17.07.2017 lisad 5 ja 6) ei ole asjakohased tõendamaks tähise „VICHY“ eristavust või iseloomu Eestis. Komisjon rõhutab samuti, et Vichy linn, Vichy valitsus ja/või Vichy vesi ei pruugi olla igale informeeritud tarbijale tuntud – kindlasti ei saa keskmiselt tarbijalt eeldada entsüklopeedilisi teadmisi –, kuid see ei muuda üldhinnangut, et pigem on tegemist madala eristusvõimega kui ühe ettevõtja (vaidlustajate) kaupu teise ettevõtja samaliigilisest kaupadest iseseisvalt ja otsustavalt eristava tähisega. Keskmise informeeritud tarbija on turismiga tegeledes, ajalugu õppides, televiisorit vaadates ja/või mineraalvett tarbides nime „VICHY“ kohanud ning tal on tekkinud sellega vastavad seosed, mistõttu ta ei taju seda iseseisvalt ühe ettevõtja klassi 32 kaupu eristava tähisena.

Kuna vastandatavates kaubamärkides ei saa ülekaalukat rõhku panna nende elemendi „VICHY“ eristusvõimele, on olulisem kaubamärkide kui tervikute võrdlus. Vaidlustajad on seejuures möönnud, et isegi juhul, kui oleks tõendatud, et „VICHY“ puhul on tegemist eristusvõimetu või nõrga eristusvõimega tähisega, siis kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kaubamärgi üldmuljet (kaubamärki kui tervikut) ja kaubamärgi elemente ei tohi hinnangust kõrvale jätta ainuüksi põhjusel, et need võivad olla kirjeldava tähendusega. Komisjon nõustub selle vaidlustajate järeldusega.

4) Vaidlustaja A vastandatud kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb sõnadest „La Compagnie de Vichy“. See kaubamärk on vaidlustatud kaubamärgist kui tervikust visuaalselt erinev juba seetõttu, et ühel juhul on tegemist sõnalise, teisel juhul aga kombineeritud kaubamärgiga. Varasema kaubamärgi koosseisus olev element '(La) Compagnie' on informeeritud tarbijale mõistetav tähenduses *kompanii, seltskond, ühing, ettevõte*. Nii visuaalselt kui foneetiliselt sarnaneb see eestikeelsele sõnale „kompaa-nii“ või selle vastetele kolmandates keeltes. Patendiameti praktikas on sõna „KOMPANII“ tunnustatud ilmselt tavapärasuse tõttu kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Seega ei ole sel elemendil vaatamata esimesele positsioonile eristusvõimelise domineeriva elemendi tähendust, sh klassi 32 kaupade tähistamisel. Domineerivam ja ka tugevama eristusvõimega on teine element „(de) Vichy“, mille küll klassi 32 osas on ka madal eristusvõime. Element „VICHY“ on täielikult ka vaidlustatud kaubamärgi koosseisus ning domineerival positsioonil (kuigi madala eristusvõimega). Vaidlustatud kaubamärgi teine silmatorkavam sõnaline element „BARCELONA“, nagu nimetatud, on samuti madala eristusvõimega, kuna võib viidata (ja viitabki) kauba geograafilisele päritolule. Barcelona linna nimena on tarbijale ilmselt paremini tuntud kui Vichy linna nimena. Vaidlustatud kaubamärki muudab erinevamaks selle kujundus, kuid kuna varasema kaubamärgi domineerivam ja eristavam element „VICHY“ sisaldub vaidlustatud kaubamärgis, olles samas selle domineerivam ja eristavam element, on vaidlustatud kaubamärgi kujundus (ja muud, tagaplaanile jäävad ja halvasti märgatavad elemendid) suhteliselt halvemini meelde jääv ning etiketina näiva kaubamärgi puhul tüüpiline (teksti paiknemine ovaalis, ovaalist välja jääva osa muutumine n-õ taustaks). Vastanduvate kaubamärkide visuaalset eristamist ei toeta kirjastiilide ja tähesuuruste erinevus – sõnamärki võidakse kasutada ka muus kui standardses kirjastiilis. Foneetiliselt on vastanduvate kaubamärkide domineerivate (komisjon peab silmas seda, et halvasti nähtavaid, silmatorkamatuid elemente ei hakka tarbija hääldama) häälduvate elementide suhtes teatud erinevus (la kompanii dö višii / višii barsseloona, vms), kuid mõlemal juhul esineb häälduses identne element „višii“, mis on ühtlasi kõige eristavam. Kaubamärgipraktikas on omaks võetud, et sarnastel elementidel on kaubamärkide võrdlemisel suurem kaal, kui erinevatel. Kaubamärkide kontseptuaalsel võrdlemisel ilmneb, et kuigi kaubamärkide tähendust omavad elemendid on suuresti erinevad (vichy kompanii või seltskond / vichy Barcelona või Barcelona vichy), on mõlemas kaubamärgis identse ja domineeriva tähendusega element „VICHY“. Seejuures võib „VICHY“ erinevatele tarbijatele tähendada mineraalvett ja/või linna või mitte midagi (nn fantaasianimi), kuid sama tarbija mõistab sama elementi mõlema tähise koosseisus ühtemoodi. Seega nii visuaalselt, foneetiliselt kui tähenduslikult on võrreldavad kaubamärgid sarnased niivõrd, kui need sisaldavad sama domineerivat ja madala

või olematu eristusvõimega elementidest kõige eristuvamat elementi „VICHY“. Komisjon rõhutab, et kuna vaidlustaja A kaubamärk on sõnamärk, on see kaitstud ka juhul, kui selle omanik otsustab kasutada kaubamärgi kujundust, mis on sarnasem vaidlustatud kaubamärgile; see suurendaks nende kaubamärkide sarnasust. Seepärast on vaidlustaja A ja taotleja kaubamärgid teatud ulatuses, sealhulgas domineeriva elemendi „VICHY“ osas, sarnased.

Vaidlustaja B vastandatud kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis kujutab kolmemõõtmelist objekti – läbipaistvat sinise korgiga pudelit –, mille etiketil on nähtavad sõnad „VICHY“ ja „Célestins“ (kursiivis) teineteise all. Seejuures on vaidlustaja kaubamärgi reproduktsioonil oleva pudeli etiketi ülemine serv kaarega ja selle alumisel osal on kaarega trükitud loetamatu kiri, mis tekitab üldmuljes ettekujutuse ovaalist. Klassi 32 kaupade suhtes ei ole pudel (pudeli kujutis) iseenesest kaitstav, samuti ei ole pudeli kujutis ega selle elemendid (kork, pudeli figuur vms) vastandatud kaubamärgi koosseisus domineerivad; seega ei tuleks pudeli elemendile kaubamärkide võrdlemisel erilist kaalu anda. Vastandatud kaubamärgi koosseisus oleval etiketil sisalduvad sõnad on visuaalselt sarnased, koosnedes suurtähtedes ja rõhutatuna kujutatud sõnast „VICHY“ ja selle all paiknevast, teisejärgulisest tähisest „Célestins“ / „BARCELONA“. Kuigi nimetatud teisejärgulise sõna šrift, värv ja tähendus, samuti eristusvõime („BARCELONA“ viitab Kataloonia linnale, „Célestins“ aga keskmisele tarbijale primaarset tähendust ei oma) on erinevad, jääb see teisejärguliseks esimesena märgatava (silmatorkavam), suuremas ja rõhutatud kirjas kujutatud ning seega domineerivama elemendiga „VICHY“ võrreldes. Visuaalset sarnasust rõhutab see, et nimetatud sõnad paiknevad ovaali keskel ning neid tajutakse kirjuna klassi 32 toote etiketil – kuigi nii ovaaliga etikett kui klassi 32 pakend ise midagi tähelepanuväärset eristusvõimele ei lisa. Foneetiliselt on vastandatavad kaubamärgid osaliselt sarnased, kuna nende esimene, seega positsioonilt domineeriv element (višii) on identne, teine element (selestän / barselloona või nende erinevad hääldusvariandid) aga erinev. Kontseptuaalselt on taas identne esimene element. Tervikuna sisaldab vastandatud kaubamärk elementi „VICHY“ ja keskmisele tarbijale jaoks tähenduseta sõna „CELESTINS“ (tarbija ei seosta seda nt 1248–1778 tegutsenud mungaorduga ega selle tegevuspaiku tähistavate nimedega Prantsusmaal), mis koos mingit uut tähenduslikku lauset või fraasi ei moodusta. Vaidlustatud kaubamärk, nagu nimetatud, võib anda tähenduse „Barcelona vichy“ või jääda tähenduseta, kaht võimalikult kirjeldavat tähist sisaldavaks koosluseks „vichy Barcelona“. Vaatamata tähist moodustatavate sõnade võimalikule tähendusele ja selle erinevustele on mõlemas kaubamärgis sama tähendust omav element „VICHY“, sarnastele elementidele tuleb aga anda rohkem kaalu kui erinevatele. Seega on visuaalselt võrreldavad kaubamärgid nii domineeriva sõna kui kujunduse üldmulje osas sarnased, foneetiliselt ja kontseptuaalselt vähemalt osaliselt sarnased. Komisjon leiab eelnevat kokku võttes, et vaidlustaja B kaubamärk ja vaidlustatud kaubamärk on tervikuna samuti teatud ulatuses, sealhulgas domineeriva elemendi „VICHY“ osas sarnased.

5) Olles kinnitanud võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate klassi 32 kaupade identsust või vähemalt samaliigilisust ning mõlema vastandatud kaubamärgi teatud ulatuses sarnasust vaidlustatud kaubamärgiga hindab komisjon järgnevalt seda, kas alla keskmise tähelepanelikkusega mineraalvee, muude alkoholivabade jookide ja õlle tarbija võib turusituatsioonis pidada vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupa segi ajada vaidlustajate kaubamärkidega tähistatava kaubaga või pidada seda nendelt pärinevaks. Tarbijal ei ole üldjuhul võimalik võrrelda võrreldavate kaubamärkidega tähistatavaid tooteid kõrvuti ning ta toetub mälupildile peamiselt kaubamärkide domineerivatest sõnalistest elementidest, mille kaudu ta seda meelde jätab ja nimetab või kutsub. Klassi 32 kaupade keskmine tarbija, kelle tähelepanu on nende toodete valimisel ja ostmisel pigem alla keskmise, ei süvene kaubamärgi detailidesse. Komisjon leiab, et sellise tarbija puhul esineb arvestatav tõenäosus, et vaidlustatud kaubamärki võidakse ajada segamini vaidlustajate kaubamärkidega. Kuigi kõigi kaubamärkide silmatorkavam, eristuvam ja domineerivam element „VICHY“ on madala eristusvõimega, on see just see element, mille kaudu tarbija kõnealuseid kaubamärke ja tooteid identifitseerib ja meelde jätab. Sellega võrreldes on sekundaarsed (ja kohati veelgi eristusvõimetumad) elemendid nagu sõnad „La Compagnie“, „BARCELONA“, „Célestins“, etiketi taustakujundus või pudeli korgi värv ebaolulised. Samuti on tõenäoline, et tarbija peab vaidlustatud kaubamärki vaidlustajate või nendega seotud ettevõtjate toote ümberkujunduseks, arenduseks või nende uue toote tähistuseks, st seostab taotleja kaubamärki vaidlustajatele kuuluvatega.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1 otsustab komisjon:

rahuldada Compagnie de Vichy ja Prantsuse riigi (ÉTAT FRANÇAIS, Service des Domaines), vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus S.A. VICHY CATALAN kaubamärgi „VICHY

BARCELONA + kuju“ (taotlus nr M201900166) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Rein Laaneots

Mari-Epp Tirkkonen