

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1950-o

Tallinn, 13.06.2022


**Avaldus nr 1950 – kaubamärgi „SAZERAC  
COCKTAIL + kuju“ (taotlus nr M201901120)  
registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello, Margus Tähepõld, vaatas läbi **Sazerac Brands, LLC**, US (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) 3.08.2020 vaidlustusavalduse kaubamärgi „SAZERAC COCKTAIL + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M201901120, taotluse esitamise kuupäev 30.10.2019, avaldamise kuupäev 1.06.2020) registreerimise vastu **OÜ Bar** (edaspidi taotleja) nimele klassis 43 (*alkoholjookide serveerimine; toidu ja jookide pakkumine restoranides ja baarides; baari- ja restoraniteenused*).

Vaidlustatud kaubamärk:

**SAZERAC COCKTAIL**

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid (vaidlustusavalduse lisad 2–6):

<b>Kaubamärk</b>	<b>Andmed</b>	<b>Kaubad ja teenused</b>
SAZERAC	EL kaubamärk nr 018020336; taotluse esitamise kuupäev 6.02.2019	32 ( <i>beers; ale; lager; craft beer; flavoured beer; non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters; carbonated soft drinks; cola; lemonade; ginger ale and ginger beer; tonic water; fruit beverages and fruit juices; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages</i> ), 33 ( <i>alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages; spirits and liquors; distilled spirits; distilled beverages; digesters [liqueurs and spirits]; whiskey; blended whiskey; bourbon; bourbon whiskey; rye whiskey; flavoured liqueurs; whiskey based liqueurs; cognac; wines; brandy; cider; gin; rum; vodka; aperitifs; alcoholic cocktails; alcoholic bitters and liqueurs for preparing alcoholic cocktails; alcoholic fruit extracts</i> )
	EL kaubamärk nr 005422688; taotluse esitamise kuupäev 27.10.2006	33 ( <i>whiskey and flavoured liqueurs; whiskey based liqueurs; wines, spirits and liqueurs</i> )
SAZERAC	USA kaubamärk nr 4368933; taotluse esitamise kuupäev 21.10.2010	43 ( <i>providing a web site featuring a searchable collection of alcoholic and non-alcoholic cocktail recipes; providing a web site in the field of recipes for alcoholic beverages and cocktails; bar, restaurant, catering, and cocktail lounge, services</i> )
<b>SAZERAC</b>	USA kaubamärk nr 0602218; taotluse	33 ( <i>alcoholic cocktails</i> )

Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

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

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

	esitamise kuupäev 20.01.1954	
SAZERAC	USA kaubamärk nr 3001691; taotluse esitamise kuupäev 10.08.2004	[33] ( <i>alcoholic beverages, namely whiskies</i> )

## Menetluse käik

**1) Vaidlustaja** on **3.08.2020** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 7 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on:

- identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või sarnaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga;
- identne või äravahetamiseni sarnane teises riigis kaitstud varasema kaubamärgiga, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

Vaidlustaja nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 7 tulenev õiguskaitse välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi ning EUIPO ja USA kaubamärgiregistritest vastandatud kaubamärgi kohta.

**Komisjon** võttis vaidlustusavalduse menetluse **12.08.2020** ja toimetati taotlejale kätte. Taotleja seaduslik esindaja kinnitas 24.08.2020 vaidlustusavalduse kättesaamist. Taotlejale teatati kooskõlas töösusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>2</sup> lõikega 2 kohustusest teatada kirjalikult komisjonile enne 20.10.2020, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte. 19.10.2020 saabus komisjoni kiri advokaadilt, kes teatas kirjalikku taasesitamist võimaldava vormis, et ta esindab taotlejat ja taotleja soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. **Taotleja** teatas **19.10.2020** koostatud ja 20.10.2020 kirjaga, et soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. **Komisjon** luges taotleja kirja nõuetele vastavaks ning teatas 20.10.2020 vaidlustajale taotleja vastuvaidlemise soovist ning andis vastavalt TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikele 1 kahekuulise tähtaja avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

**2) 21.12.2020**, selleks antud tähtjal, esitas **vaidlustaja** vaidlustusavalduse põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja märkis, et Euroopa Kohtu hinnangul tuleb taotleja pahausksuse kindlakstegemisel võtta arvesse kõiki juhtumi puhul asjakohaseid tegureid, mis esinesid tähise taotluse esitamise ajal, ning eelkõige esiteks asjaolu, et taotleja teadis või pidi teadma, et mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist, mida võib segi ajada tähisega, mille registreerimist taotletakse, teiseks taotleja kavatsust takistada kolmandatel isikutel sellise tähise edasist kasutamist, ning kolmandaks seda, mil määral on õiguskaitse kolmanda isiku tähisel ja tähisel, mille registreerimist taotletakse (EKo 11.6.2009, C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, p 53). Selles kohtuotsuses välja toodud tegurid on vaid näited kõikvõimalikest teguritest, mida võib arvesse võtta selle üle otsustamisel, kas kaubamärgitaotleja tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt (Üldkohus 26.2.2015, T-257/11 COLOURBLIND, p 67). Muude teguritena võetakse arvesse näiteks vaidlusaluse tähise päritolu ja loomisjärgset kasutamist, selle tähise registreerimise taotlusega seotud ärilisi kaalutlusi ning nimetatud taotluse esitamisega seotud sündmuste ajalist järjestust (T-257/11, p 68 ja 11.7.2013, T-321/10 GRUPPO SALINI, p 23), samuti on üheks pahausksuse hindamisel asjakohaseks teguriks varasemate lepinguliste suhete olemasolu (Üldkohus 5.10.2016, T-456/15 p 55). Pahausksuse tõendamisel tuleb võtta arvesse ka taotleja tahet registreerimistaotluse esitamise ajal (C-529/07 p 40-41). Kuigi taotleja tahe on subjektiivne element, tuleb seda määratleda, lähtudes juhtumi objektiivsetest asjaoludest (C-529/07 p 42).

Vaidlustajale kuuluvad mitmed USAs registreeritud kaubamärgid, mille esitamise kuupäev on varasem kui vaidlustatava taotluse esitamise kuupäev (30.10.2019), sh kaubamärgid nr 4368933 (kaitstud järgmiste teenuste suhtes: alkoholsete ja alkoholivabade kokteilide retseptide otsitavat kogumikku sisaldava veebisaidi pakkumine; Veebisaidi pakkumine alkoholsete jookide ja kokteilide retseptide valdkonnas; baari, restorani, toitlustuse ja kokteilisaali teenused), 0602218 (kaitstud alkoholsete kokteilide suhtes) ja 3001691 (kaitstud alkoholsete jookide, nimelt viskide suhtes). Vaidlustatud kaubamärk koosneb kahest sõnast, SAZERAC ja COCKTAIL, millest esimene on identne avalduse esitaja kaubamärkidega. Kuivõrd vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad teenused on seotud kokteilide pakkumisega, on tegemist osutatava teenuse liiki, omadusi ja otstarvet näitava tähisega, millel puudub eristusvõime ja mida tarbijad ei taju teenuse päritoluviiitena. Domineerivaks ja eristavaks elemendiks on SAZERAC, mis muudab kaubamärgid nii visuaalselt, foneetiliselt kui kontseptuaalselt väga sarnaseks.

Vaidlustatud kaubamärgi teenused on identsed vaidlustaja USA kaubamärgi nr 4368933 teenustega ning samaliigilised tema USA kaubamärkidega nr 0602218 ja 3001691 tähistatavate kaupadega. Keskmisele tarbijale, märgates identselt sõna SAZERAC nii alkoholisel jookidel kui baaril, arvab tõenäoliselt, et baar ja alkoholitootja on omavahel seotud, et tegemist on alkoholitootja esindusbaariga, tema jooke pakkuva baariga, ja et alkoholitootja on seotud ka baaris pakutavate teenuste kvaliteediga. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustatud kaubamärk vaidlustaja hinnangul äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

Taotluse esitamise kuupäev on 30.10.2019. Taotleja ja vaidlustaja vahel kestab juba aastast 2015 kohtuvaidlus, milles vaidlustaja nõudeks on, et taotleja lõpetaks tema kaubamärgiõiguse rikkumise. Vaidlustaja Sazerac Brands, LLC emaettevõtte Sazerac Company, Inc. on loodud 1869 ja on tänaseks saanud üheks suuremaks destilleeritud alkoholsete jookide pakkujaks maailmas, müües rohkem kui 300 erineva kaubamärgi all erinevaid jooke, sh viskisid, likööre, viina ja kokteile. Sazerac müüb oma kaupu rohkem kui 120 riiki. Kaubamärgiga tähistatud toode Sazerac'i rukkiviski on saanud konkurssidel üle 60 auhinna, seejuures aastatel 2011-2016 üle 40 auhinna. Näiteks võitis Sazerac kuldmedali rahvusvahelisel veini ja kangete alkoholsete jookide võistlusel (International Wine & Spirit Competition), mis peeti 2011. ja 2015. aastal Londonis ning hõbemedali ja hinnangu „Suurepärase“ samal võistlusel 2012., 2013. ja 2016. aastal. Kaubamärgiga tähistatud toode Sazerac'i rukkiviski nimetati 2012. ja 2013. aastal Suurbritannias toimuval maailma viskivõistlusel (World Whiskies Awards) parimaks Ameerika rukkiviskiks 7-aastaste ja nooremate viskide kategoorias ning 2014. aastal võitis Sazerac'i rukkiviski samal võistlusel pronksmedali. Taotleja OÜ Bar peab Tallinna vanalinnas baari, mis ise ja mille dokumendid on tähistatud kaubamärgiga „SAZERAC“ (vaidlustaja esitas selle kohta foto). Samuti on taotleja avanud kaubamärgi „SAZERAC“ kasutamise Facebooki, Instagrami ja TripAdvisor kontod ning on registreerinud Eesti domeeni sazerac.ee. Kohtueelselt läbirääkimiste käigus tegi vaidlustaja esindaja taotlejale ettepaneku rikkumise lõpetada. Seejärel võttis taotleja ühendust otse vaidlustajaga ning avaldas soovi sõlmida ärisuhted litsentsilepingu näol (täienduste lisa 1). Vaidlustaja seda ei soovinud ning pakkus rikkumise lõpetamiseks üleminekuperioodi ja valmistas ette lepingu, mille üle pooled ka läbi rääkisid, kuid millele allakirjutamisest taotleja lõpuks siiski keeldus. Järgnevas kohtuvaidluses on Harju Maakohus langetanud kaks ja Tallinna Ringkonnakohus samuti kaks otsust, milles on leitud, et taotleja tegevus on vastuolus kaubamärgiseadusega. Ehkki kohtuvaidluses on leitud põhjalikku käsitlust kaubamärgi kasutamise kohustus, on kõik kohtud leidnud, et tegemist on identsete/sarnaste kaubamärkidega, samaliigiliste kaupade ja teenustega ning et esineb äravahetamise tõenäosus. Harju Maakohtu 11.10.2017 otsuses 2-16-7455 (p-d 15jj, lisa 2) on märgitud, et kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise tõendamiseks määruse artikli 9 lõike 2 punkti b tähenduses piisab, kui kaubamärkide ja kaupade ja teenuste sarnasuse võrdlemise tulemusena osutub keskmisele tarbijale seisukohalt tõenäoliseks, et asjakohased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Kuivõrd hageja (s.t vaidlustaja) kaubamärkide ja kostja (s.t taotleja) tähise puhul võib kohtu arvates sellise järelduse teha, on kohtu hinnangul hageja nõue vaidlustatud kaubamärkide „SAZERAC“ (009848656) ja „SAZERAC RYE + kuju“ (005422688) osas kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise lõpetamiseks põhjendatud ja kohus rahuldab vastavate nõuete osas hagi. Tallinna Ringkonnakohtu 2.04.2018 otsuses 2-16-7455 (p 22.5, lisa 3) märkis kohus, et maakohus hindas kooskõlas Euroopa Kohtu praktikas väljendatud seisukohtadega kostja kasutatavaid tähiseid ning leidis põhjendatult, et kostja kasutatavate tähiste osaline identsus ja osaline sarnasus hageja kaubamärkidega tekitab koosmõjus registreeritud kaupade ja teenuste sarnasusega keskmises täiskasvanud alkoholsete jookide tarbiva isiku puhul tähise ja kaubamärgi segiajamise tõenäosuse EL kaubamärgimääruse artikkel 9 lg 2 p b tähenduses. Samuti viitas vaidlustaja Harju Maakohtu 31.03.2020 otsuse 2-16-7455 p-dele 18–25 (lisa 4) ja Tallinna Ringkonnakohtu 26.11.2020 otsuse 2-16-7455 p-dele 46 ja 52–56 (vaidlustatav kuni 28.12.2020, lisa 5).

Seega oli taotlejale vaidlustaja hinnangul taotluse esitamise ajaks teada, et vaidlustajale kuuluvad kaubamärgiõigused „SAZERAC“ile, vaidlustaja ei nõustu temaga litsentsilepingut sõlmima ja nõuab temalt kaubamärgiõiguse rikkumise lõpetamist ning et pooleliolevas kohtuasjas on juba nii esimese kui teise astme kohus leidnud, et on tõenäoline tema kasutatava tähise ja vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt, seda eelkõige seoses sõna SAZERAC kasutamisega. Kaubamärk, mida taotleja hakkas kasutama oma baari tähistamiseks ja mis on kohtuvaidluse esemeks, oli vaidlustaja EL kaubamärgiga nr 005422688 kujunduslikult väga sarnane. Sellist kujundusliku kokkulangevust ei saa pidada juhuslikuks (vaidlustaja esitas sarnasuse tõendamiseks foto taotleja baariukse kujundusest kõrvuti oma EL kaubamärgiga). Nüüd aga esitas taotleja taotluse registreerimaks kaubamärgi, mis sisaldab samuti sõna SAZERAC ja on oma kujunduselt nii sarnane vaidlustusavalduse esitaja veebilehel pakutavate kokteilitarvikutel kasutatava kaubamärgi kujundusega, et juhuslik kokkusattumus on välistatud ([store.sazerachouse.com/for-the-bar.html?p=3](http://store.sazerachouse.com/for-the-bar.html?p=3)). Vaidlustaja märkis, et objektiivsed asjaolud näitavad, et taotleja tahe taotluse esitamisel oli suunatud sellele, et hoolimata kohtuvaidluse kaotamisest siiski omandada kaubamärk, mis on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamärgile, jätkates seeläbi tarbijate segadusse ajamist ning vaidlustaja kaubamärgi eristus-

võime lahjendamist ning selle ärakasutamist. Harju Maakohus kohustas 11.10.2017 ja uuesti 31.03.2020 otsusega (jõusse jäetud Tallinna Ringkonnakohtu 26.11.2020 otsusega) taotlejat hoiduma tulevikus sõna *sazerac* kasutamisest baari-, toitlustus- ja meelelahutusteenuste tähistamiseks. Seega ei ole taotlejal ka edaspidi võimalik taotletavat kaubamärki ilma kohtuotsusega vastuollu sattumata kasutada, seega ei esitanud kaubamärgi registreerimise taotlust mitte eesmärgiga osaleda ausalt konkurentsisis, vaid kavatsusega kahjustada vaidlustaja huve viisil, mis ei ole kooskõlas ausate tavadega. Eeltoodust tulenevalt leidis vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 7.

Edasi võrdles vaidlustaja oma varasemate EL kaubamärkidega tähistatavaid kaupu ja vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavaid teenuseid. Küsimus sellest, kas kl 33 kaubad ning kl 43 teenused on sarnased, oli üheks põhiküsimuseks eelviidatud kohtuvaidluses ning leidis käsitlemist kõigis lisatud kohtuotsustes. Kohtud leidsid, et tegemist on sarnaste kaupade ja teenustega. Harju Maakohtu 11.10.2017 otsuse 2-16-7455 p-s 16 kohaselt nõustus hagejaga, et hageja EL kaubamärgi nr 005422688 klass 33 kohaselt pakutavad alkohoolsed joogid (viski, liköör, piiritus, vein) on sarnased kostja poolt pakutava baariteenusega ja kaubaga (kokteilid), sest tegemist on sisuliselt sama tüüpi kaubaga (alkohoolsed joogid) ja teenusega (alkohoolsete jookide pakkumine tarbimiseks), millel on sama tarbijaskond (täiskasvanud oma vaba aega sisustavad ja/või meelelahutust otsivad isikud) ja sama tarbimismeetod (joomine), samuti on tegemist üksteist täiendava kauba ja teenusega (baaris võidakse pakkuda nii alkohoolseid jooke (viski, liköör, vein jne) kui ka nendest ja muudest jookidest valmistatud kokteile), mistõttu kogumis võib keskmine tarbija järeldada, et alkoholi tootja ja turustaja (hageja) ning baar (kostja) on omavahel seotud. Samuti konkureerivad alkoholi tootmine ja turustamine ning baariteenus teataval määral ka omavahel, kuna tarbija võib omandada kaubamärgiga tähistatud alkoholi tarbimiseks nii selle ostmisega kauplusest või kasutades baariteenust. Tallinna Ringkonnakohtu 2.04.2018 otsuse 2-16-7455 p 22.5 kohaselt kolleegiumi hinnangul hindas maakohus kooskõlas Euroopa Kohtu praktikas väljendatud seisukohtadega kostja kasutatavaid tähiseid ning leidis põhjendatult, et kostja kasutatavate tähiste osaline identsus ja osaline sarnasus hageja kaubamärkidega tekitab koosmõjus registreeritud kaupade ja teenuste sarnasusega keskmises täiskasvanud alkohoolseid tooteid tarbiva isiku puhul tähise ja kaubamärgi segiajamise tõenäosuse EL kaubamärgimääruse artikkel 9 lg 2 p b tähenduses. Põhjendatud ei ole ka kostja väide, et tema teenused ja kaup ei ole sarnased hageja kehtivate registreeringutega. Maakohus on põhjendanud, miks tuleb lugeda klassides 33 ja 35 nimetatud kaubad ja teenused kostja teenustega sarnaseks ning selles osas nõustub kolleegium maakohtu põhjendustega. Asjaolu, et hageja kaubamärgid on identsetes klassides tühistatud, ei anna alust järeldada, et sarnastes klassides kehtivad kaubamärgid ei annaks hagejale kaitset sarnaste kaupade ja teenuste tähistamisel sarnaste või identsete tähistega. Harju Maakohtu 31.03.2020 otsuse 2-16-7455 p-s 23 märkis kohus, et kostja kasutab tähist SAZERAC baariteenuste ja meelelahutusteenuste tähistamisel. Hageja EL kaubamärk nr 005422688 on registreeritud klassis 33: viski ja maitsestatud liköörid; viskipõhised liköörid; vein, piiritus ja liköör. Analüüsides poolte seisukohti ja hinnates kohtule esitatud tõendeid, asus kohus seisukohale, et kostja pakutav teenus (meelelahutus, baar) ja kaup (alkoholikokteilid) on sarnased hageja /.../ „SAZERAC RYE + kuju“ (005422688) klassis 33 registreeritud teenuste ja kaubaga. Kohus nõustus hagejaga, et hageja EL kaubamärgi nr 005422688 klassi 33 kohaselt pakutavad alkohoolsed joogid (viski, liköör, piiritus, vein) on sarnased kostja poolt pakutava baariteenusega ja kaubaga (kokteilid), sest tegemist on sisuliselt sama tüüpi kaubaga (alkohoolsed joogid) ja teenusega (alkohoolsete jookide pakkumine tarbimiseks), millel on sama tarbijaskond (täiskasvanud oma vaba aega sisustavad ja/või meelelahutust otsivad isikud) ja sama tarbimismeetod (joomine), samuti on tegemist üksteist täiendava kauba ja teenusega (baaris võidakse pakkuda nii alkohoolseid jooke (viski, liköör, vein jne) kui ka nendest ja muudest jookidest valmistatud kokteile), mistõttu kogumis võib keskmine tarbija järeldada, et alkoholi tootja ja turustaja (hageja) ning baar (kostja) on omavahel seotud. Samuti konkureerivad alkoholi tootmine ja turustamine ning baariteenus teataval määral ka omavahel, kuna tarbija võib omandada kaubamärgiga tähistatud alkoholi tarbimiseks nii selle ostmisega kauplusest või kasutades baariteenust. Lisaks on kostja pakkunud oma baaris kuni hageja poolt hagi esitamiseni ka hageja kaubamärgiga tähistatud kokteile (Sazerac Menu II kd tl 104), samuti on kostja seaduslik esindaja kinnitanud Sazerac kokteilide pakkumist baaris kohtueelses kirjavahetuses Sazerac Company Inc esindajatega (I kd tl 112-147). Tallinna Ringkonnakohtu 26.11.2020 otsuse 2-16-7455 p 46 kohaselt on maakohus hinnanud õigesti, et kostja kaup ja teenused on sarnased hageja kaupade ja teenustega klassides 33 ja 35. Sama otsuse p 53 kohaselt baariteenused, meelelahutusasutuse teenused, restoraniteenused jms kuuluvad klasside nr 41 (meelelahutus) ja 43 (toitlustusteenused) alla, mille osas hagejal kaitstav kaubamärk puudub. Maakohus nõustus vaidlustatud otsuses hagejaga, et hageja EL kaubamärgi nr 005422688 klassi 33 kohaselt pakutavad alkohoolsed joogid (viski, liköör, piiritus, vein) on sarnased kostja poolt pakutava baariteenusega ja kaubaga (kokteilid), sest tegemist on sisuliselt sama tüüpi kaubaga (alkohoolsed joogid) ja teenusega (alkohoolsete jookide pakkumine tarbimiseks), millel on sama tarbijaskond (täiskasvanud oma vaba aega sisustavad ja/või meelelahutust otsivad isikud) ja sama tarbimismeetod (joomine), samuti on tegemist üksteist täiendava kauba ja teenusega, mistõttu kogumis võib keskmine tarbija järeldada, et alkoholi tootja ja turustaja (hageja)

ning baar (kostja) on omavahel seotud. Sama otsuse p 55 kohaselt ringkonnakohus ei nõustunud väitega, et kostja teenus ei ole sarnane hageja kaubamärgiga kaitstud kaubaga. Ringkonnakohus märkis, et hageja kaubamärkide tühistamine identsetes klassides ei anna alust järeldada, et sarnastes klassides kehtivad kaubamärgid ei annaks hagejale kaitset sarnaste kaupade ja teenuste tühistamisel sarnaste või identsete tähistega. Punkti 56 kohaselt kostja käsitus, et tuleks hinnata kitsalt hageja poolt turustatava rukkiviski sarnasust kostja poolt pakutava teenuse ja kaubaga, on ebaõige. Maakohus on õigesti lähtunud hageja kaubamärgi ja kostja teenuse ja kauba võrdlemisel sellest, kas keskmine tarbija võib neid segi ajada, sh ka omavahel seostada. Kostja on esile toonud, et ta kasutab tähist Sazerac Tallinnas asuva baar/restoran/lounge/ööklubi SAZERAC Baar & Köök tühistamiseks. Kostja selgituse kohaselt on tegemist kohaga, kus peetakse sünnipäevi, juubeleid, jõulupidusid, karaokeõhtuid, muusikalisi esinemisi, diskoriga tantsuõhtuid jne. Eeltoodud kirjeldusest järeldub, et kostja pakub teenust, mis oma olemuselt on meelelahutuslik, seotud alkoholi tarbimisega ning millega kaasneb ka klientide toitlustamine. Kuna kostja on baari välisakna markeerinud suurelt ja silmatorkavalt hageja kaubamärkidele sarnaste tähistega, siis tavaklient, kes on täiskasvanud isik ja eeldatavalt kursis alkoholimarkidega, ilmselt võib seostada kostja poolt pakutava teenuse ja kauba kogumis (sh ka meelelahutuse ja toitlustamise) hageja kaubamärgiga kaitstud viskiga.

Vaidlustaja hinnangul on kohtud seega põhjalikult käsitlenud taotleja teenuste, sh vaidlustatud taotluses loetletud teenuste „alkoholjookide serveerimine; toidu ja jookide pakkumine restoranides ja baarides; baari- ja restoraniteenused“ sarnasust kl 33 kaupadega. Ka alkoholivabu kl 32 jooke ja õlut pakutakse taotleja nimetatud teenuseid pakkuvates asutustes ning tarbijatele on harjumuspärane, et selliste toodete flaierid, reklaamsilte, lauakatteid, päikesevarje jm reklaamtooteid kasutatakse toitlustusasutustes laialdaselt. Kui ka toitlustusasutus kasutab sama või sarnast kaubamärki, võivad tarbijad neid omavahel seostada ja pidada kauba ja teenuse pakkujat seotud isikuteks.

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). Keskmine tarbija, kes on kohtupraktika kohaselt keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, on alkoholjookide serveerimise, restoranides ja baarides toidu ja jookide pakkumise, baari- ja restoraniteenuste tarbimisel keskmiselt tähelepanelik, kuid alkoholitarbimise mõjul võib tema tähelepanelikkus olla ka keskmisest madalam. 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 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 aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Vaidlustaja märkis, et vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalistest osadest ja kujundusest, mis seisneb teksti stiliseeringus. Komisjon on 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 vaidlustatavas kaubamärgis kesksel positsioonil sõna SAZERAC. Kuivõrd vaidlustatava kaubamärgiga tühistatavad teenused on seotud kokteilide pakkumisega, on sõnalise elemendi COCKTAIL puhul tegemist osutatava teenuse liiki, omadusi ja otstarvet näitava tähisega, millel puudub eristusvõime ja mida tarbijad ei taju teenuse päritoluviietena. Seega arvestades elementide iseloomu ja paiknemist tuleb järeldada, et vaidlustatava kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõnaline osa SAZERAC. Vaidlustaja üks varasem kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb üksnes sõnast SAZERAC, teine kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mille domineerivaks elemendiks on samuti SAZERAC, kuivõrd RYE (rukis) kirjeldab kaupade omadusi. Seega on vaidlustatud kaubamärgi domineeriv element identne ühe varasema kaubamärgi ainsa elemendiga ja teise kaubamärgi domineeriva elemendiga. Foneetiliselt on kaubamärgid sarnased, sest sõnalised elemendid SAZERAC ja SAZERAC COCKTAIL on väga sarnased. 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; 25.3.2009 otsus T-109/07 Spa Therapy, p 30). Tarbijatel on kombeks kaubamärke foneetiliselt nimetada kaubamärkidel oleva domineeriva elemendi järgi, jättes välja vähemtähtsal positsioonil olevad kirjeldavad sõnalised elemendid, mis etiketil kaubamärgis võivad sisalduda. Vaidlustaja üks kaubamärk sisaldub foneetiliselt täielikult vaidlustatud kaubamärgis ning teise kaubamärgi puhul on erinevus vaid kirjeldavates elementides, mis ei ole kaubamärgis domineerivas positsioonis. Visuaalselt on kaubamärgid sarnased, sest neis sisaldub üks ja sama domineeriv ele-

ment – SAZERAC. Domineeriv element on see osa kaubamärgist, mis esmaselt tarbija pilku püüab ja seetõttu ka kõige paremini visuaalsesse mällu talletub. Vaidlustatud kaubamärgi kujundus on vähene ja illustratiivse iseloomuga, sellel puudub iseseisev eristusvõime. Vaidlustaja kaubamärk „SAZERAC“ sisaldub visuaalselt täielikult vaidlustatud kaubamärgis ja ka kujunduslikult on mõlemad kujutatud sarnaste trükitähtedega. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärgiga teeb vaidlustatud kaubamärgi visuaalselt sarnaseks identne domineeriv element SAZERAC, mis kaubamärkides esmajoones tarbija pilku püüab ja meelde jääb. Ka kontseptuaalselt on kaubamärgid sarnased identse domineeriva elemendi SAZERAC tõttu. Muud sõnalised elemendid tähendusvälja erinevaks ei muuda, vaid on tajutavad kauba ja teenuse kirjeldusena. Taotleja kaubamärgis sisalduv sõna COCKTAIL seostub tarbijate jaoks alkohoolsetest ja/või mittealkohoolsetest jookidest valmistatud segujoogiga ning loob täiendava kontseptuaalse seose vaidlustaja kaubamärkidega.

Kaubamärkide 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. Vaidlustaja leidis, et esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaidlustatud kaubamärgi tema varasemate kaubamärkidega segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Vaidlustaja kaubamärgid on varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses. Taotleja soovib registreerida oma kaubamärgi vaidlustaja kaubamärkidega samaliigiliste teenuste tähistamiseks. Vaidlustaja üks kaubamärk on sõnamärk, taotleja kaubamärgi domineerivaks elemendiks on identne sõna, millele on lisatud teenuseid kirjeldav sõnaline elemente ja vähene kujundus. Taotleja kaubamärgis sisalduv sõna COCKTAIL seostub tarbijate jaoks alkohoolsetest ja/või mittealkohoolsetest jookidest valmistatud segujoogiga ning loob täiendava kontseptuaalse seose vaidlustusavalduse esitaja kaubamärkidega. Keskmine tarbija on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt vormis kui ka erinevate kujundustega ning uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab 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 teenuseid. Kaubamärkide seostamise tõenäosust on käsitletud ka eelviidatud kohtuotsustes.

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 ja teenuste vahel valiku tegemisel kaubamärke vahetult võrrelda. Antud juhul mõjutab üldmuljet kõige rohkem sõna SAZERAC. Just sellest elemendist lähtuvalt valib tarbija teenuse pakkuja. Sarnase üldmulje tõttu esineb tõenäosus, et nii tarbijad võivad kaubamärgid ära vahetada ja arvata, et kaubad või teenused pärinevad omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Arvestades kaupade ja teenuste samaliigilisust, kaubamärkide sarnasust ning märkide domineerivate elementide identisust leidis vaidlustaja, et esineb tõenäosus tema kaubamärkide ja vaidlustatud 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 vaidlustaja hinnangul vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Põhjendustele olid lisatud (1) taotleja ettepanek litsentsi saamiseks; (2) Harju Maakohtu 11.10.2017 otsus 2-16-7455, (3) Tallinna Ringkonnakohtu 2.04.2018 otsus 2-16-7455; (4) Harju Maakohtu 31.03.2020 otsus 2-16-7455; (5) Tallinna Ringkonnakohtu 26.11.2020 otsus 2-16-7455.

22.12.2020 edastas komisjon vaidlustaja täiendused taotlejale sama e-posti kasutades, millel oli toimunud vaidlustusavalduse kättetoimetamine. Taotlejale anti täiendustele vastamiseks aega kuni 23.02.2021. Kuna taotlejalt seisukohti ei laekunud, andis komisjon TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikest 3 lähtudes 2.03.2021 vaidlustajale ühekuulise tähtaja seisukoha esitamiseks, saates koopia teatest ka taotlejale. **24.03.2021** saatis **vaidlustaja** kirja, mille kohaselt ta jääb taotleja vaikimist arvestades varem esitatud juurde.

**3) 5.04.2021** esitas **taotleja** avalduse, milles taotleti ennistada taotlejale komisjoni 22.12.2020 kirjaga määratud tähtaeg (esialgne tähtaeg 23.02.2021) ja võimaldada taotlejal esitada seisukohad vaidlustaja 21.12.2020 seisukohtadele ja põhjendustele hiljemalt 5.06.2021. Avalduses märgiti muu hulgas, et telefonivestlusest komisjoni sekretäri 5.04.2021 oli selgunud, et vaidlustaja on esitanud vahepeal täiendavad seisukohad ja tõendid ning taotleja ei ole esitanud neile oma kirjalikke seisukohtasid. Sa-

mast vestlusest selgus, et komisjon on edastanud vaidlustaja täiendavad seisukohad ja tõendid taotlejale 22.12.2020 ning andnud tähtaja vastamiseks kuni 23.02.2021, mille taotleja on mööda lasknud. Möödalaskmise põhjusena toodi 22.12.2020 komisjoni kirja sattumine taotleja rämpspostkasti, kus see oli automaatselt kustutatud.

**20.04.2021** otsustas komisjon ennistamisavalduse rahuldada. Komisjon märkis, et TÕAS § 49 lõike 6 kohaselt võib komisjoni koosseisu eesistuja menetlusosalisele seadusest tuleneva või komisjoni antud menetlustähtaja möödumise korral selle menetlusosalise kirjaliku avalduse alusel ennistada, kui tähtaja möödalaskmine on tingitud mõjuvast põhjusest ning ennistamisavaldus esitatakse kahe kuu jooksul tähtaja lõpust arvates ja menetlusosaline teeb tegemata jäänud menelustoiminguga kahe kuu jooksul pärast seda, kui tähtaja järgimata jätmise põhjus on ära langenud. Komisjon arvestas muu hulgas seda, et vaidlustaja ei ole esitanud taotlejapoolse (väidetavalt tahtevastase) tähtaja möödalaskmise järel vaidlusaluse kaubamärgiga seoses täiendavaid sisulisi argumente, komisjon ei ole alustanud lõppmenetlust, menetluse poolte vaheline vaidlus toimub paralleelselt kohtus ning mõlemal pooltel on sisuline huvi lahendini jõuda. Samuti pidas komisjon oluliseks, et juhul, kui komisjon teeks otsuse ennistamisaotlust rahuldamata ning seega taotlejat ärakuulamata, oleks taotlejal siiski õigus pöörduda samas küsimuses hagi kohtusse kooskõlas TÕAS §-s 64 sätestatuga. Seega ei täidaks menetlus komisjonis oma funktsiooni lahendada vaidlus võimalikult sisuliselt ja lõplikult kohtueelses staadiumis kohut koormamata. Komisjonil ei ole võimalik olemasoleva teabe põhjal ümber lükata taotleja väidet, et 22.12.2020 komisjoni teade sattus taotleja rämpspostkasti. Seadus ei nõua menetluse kestel saadetavate teadete kättetoimetamist, jagades nende kättesaamise vastutuse komisjoni ja menetlusosalise vahel. Eeldatakse, et menetlusosaline on piisavalt hoolas, et saada kätte kasutataval aadressil saadetud teated; kui oleks nõutud kättetoimetamist, võimaldaks see menetlusosalisel seda asjaolu kuritarvitada ning mitte kinnitada talle ebasoodsate teadete päralejõudmist. Juhuks, kui teate kättesaamist ei toimu heauskse menetlusosalise mõistlikele pingutustele vaatamata, näeb seadus ette tähtaja ennistamise võimaluse, piirates seda ajaliselt. Komisjon pidas seega põhjendatuks ennistusaotlust rahuldada ning võimaldada taotlejal esitada kirjaliku seisukoha hiljemalt 5.06.2021. Taotleja kinnitas ennistamisteate kättesaamist.

Taotleja määratud tähtajaks 5.06.2021 kirjalikku seisukohta ei esitanud. 9.06.2021 andis komisjon vaidlustajale uuesti võimaluse oma seisukoha esitamiseks.

**4) 9.06.2021** esitas vaidlustaja täiendava seisukoha, milles märgiti järgmist. Arvestades, et taotleja taas oma kirjalikku seisukohta ei esitanud, kinnitas vaidlustaja, et jääb oma varem esitatud põhjenduste juurde. Vaidlustaja teavitas komisjoni, et tsiviilasjas 2-16-7455, mis poolte vahel oli rikkumise nõudes ning mille menetluses tehtud otsused on lisatud avalduse esitaja põhjendustele, on nüüd otsused jõustunud. Selles kohtuvaidluses on Harju Maakohus langetanud kaks ja Tallinna Ringkonnakohus samuti kaks otsust, milles on leitud, et taotleja tegevus on vastuolus kaubamärgiseadusega. 10.05.2021 leidis Riigikohus, et OÜ Bar (taotleja) kassatsioonkaebus on tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 679 sätestatud menetlusse võtmist võimaldavate aluste puudumise tõttu põhjendamatu (seisukohale lisatud). Vaidlustaja palus alustada lõppmenetlust.

Kooskõlas TÕAS § 54<sup>1</sup> lõikega 2 ei võimaldata lõplike seisukohtade esitamist menetlusosalisel, kes ei ole komisjonile esitanud kirjalikke seisukohti.

Komisjon alustas **5.05.2022** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

## **Komisjoni selgitused ja otsus**

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

Vaidlustaja on vaidlustanud kombineeritud kaubamärgi „SAZERAC COCKTAIL“ (taotlus nr M201901120, taotluse esitamise kuupäev 30.10.2019), mille registreerimise taotlus on esitatud klassi 43 teenuste suhtes. Vaidlustajale kuuluvad sõnaline EL kaubamärk „SAZERAC“ (reg nr 018020336), mis on registreeritud klasside 32 ja 33 kaupade suhtes; kombineeritud EL kaubamärk „SAZERAC RYE + kuju“ (reg nr 005422688), mis on registreeritud klassi 33 kaupade suhtes, sõnalised kaubamärgid „SAZERAC“ (nr 4368933 ja 3001691), mis on registreeritud vastavalt klassi 43 teenuste ja klassi 33 kaupade suhtes, ning kombineeritud USA kaubamärk „SAZERAC + kuju“ (nr 0602218), mis on registreeritud klassi 33 teenuste suhtes. Vaidlust ei ole selles, et kõik vastandatud kaubamärgid on vaidlustatud kaubamärgist varasemad.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 7 alusel. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Vastupidi, vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud situatsioonis, kus vaidlustaja on nõudnud kohtu kaudu taotleja poolt vaidlustatud kaubamärgile sarnase tähise kasutamise keelamist.

KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamiseks peab vaidlustatud kaubamärk olema identne või sarnane vastandatud varasema kaubamärgiga, nende kaubamärkidega tähistatavad kaubad või teenused peavad olema identsed või samaliigilised (sarnased) ning peab esinema tõenäosus, et tarbija vahetab need kaubamärgid ära, sealhulgas assotsieerib vaidlustatud kaubamärki varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja on esitanud jõustunud Eesti kohtulahendid, eeskätt Harju Maakohtu 31.03.2020 otsuse nr 2-16-7455, mis on jäänud kõrgemate kohtute poolt muutmata, ja mille kohaselt taotleja on mh kohustatud lõpetama vaidlustaja EL kaubamärgiõigusi rikkuv tegevus tähiste SAZERAC, Sazerac, sazerac ja kujundatud tähis SAZERAC BAAR & KÖÖK kasutamisel baari- ja toitlustus- ja meelelahutusteenuste pakkumisel ja reklaamimisel ning kohustada kostjat hoiduma tulevikus sõna sazerac kasutamisest baari-, toitlustus- ja meelelahutusteenuste tähistamiseks. Kohus on leidnud, et taotleja poolt omateenuste tähistamine tähise SAZERAC on vastuolus vaidlustaja õigustega, mis tulenevad EL kaubamärgiregistreeringutest sõnalisele ja kombineeritud kaubamärgile, mis on saanud kaitse (32. ja) 33 klassi kaupade suhtes. Kuigi kohtumenetluse esemeks on olnud taotleja poolt kaubamärgi kasutamine, mitte vaidlustatud kaubamärgi registreerimine, ning vaidlustatud kaubamärk sisaldab sõna COCKTAIL ja minimaalset kujundust, on siiski ka vaidlustatud kaubamärgi ootuspärase kasutamise puhul tegemist tähise SAZERAC kasutamisega baari- ja toitlustusteenuste pakkumisel – ehk kohtuotsusega keelatud tegevusega – ning kohtu toodud argumendid on kohaldatavad ka vaidlustusavalduse lahendamisel.

Komisjon nõustub seejuures vaidlustajaga, et sõna COCKTAIL kõnealuste 43. klassi teenuste kontekstis ei ole eristusvõimeline ega vaidlustatud kaubamärgi elementide hulgas domineeriv. Komisjon märgib, et vaidlustatud kaubamärgi disain seisneb üksnes üsna tavapärases šriftis, mis ei ole iseenesest millegi poolest vaidlustatud kaubamärki individualiseeriv. Vaidlustatud kaubamärgi eristav ja domineeriv element SAZERAC on identne vaidlustaja varasema EL sõnamärgiga ja sisaldub domineeriva ja eristuva elemendina eeskätt viski tähistamiseks kasutatavas vaidlustaja EL kombineeritud kaubamärgis, mille teiseks sõnaliseks elemendiks on viski ja sarnaste toodete puhul eristusvõimetu element RYE (mille eestikeelne tähendus *rukis* on asjakohase toote tarbijale Eestis mõistetav). Arvestades võrreldavate kaubamärkide sarnasust, mis põhineb nende domineerivate ja eristuvate elementide identsusel või sarnasusel, samuti varasemate kaubamärkidega tähistatavate alkoholsete (ja kaudsemalt ka klassi 32 mittealkohoolsete) jookide samaliigilisusel vaidlustatud kaubamärgi klassi 43 teenustega, mis puudutavad alkoholjookide serveerimist, toidu ja jookide pakkumist restoranides ja baarides ning baari- ja restoraniteenuseid, samuti alkoholsete ja muude jookide pakkumise ja reklaamimise tavapärast konteksti ja tarbijaskonda, on komisjon seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja vastandatud EL kaubamärkidest tulenevaid õigusi, kuivõrd on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine ja assotsieerimine tarbija poolt. Taotleja ei ole vaidlustaja väitele KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise osas vastu vaieldnud ning on sellega seega sisuliselt nõustunud.

KaMS § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamiseks peab vaidlustatud kaubamärk olema identne või äravahetamiseni sarnane teises riigis kaitstud varasema kaubamärgiga ning taotlus peab olema esitatud pahauskselt.

Vaidlustaja on tõendanud, et talle kuuluvad varasemad USA kaubamärgid, mis sisaldavad ainsa sõnalise elemendina (kujundusega või ilma) sõna SAZERAC, mis on identne vaidlustatud kaubamärgi eristuva ja domineeriva sõnalise elemendiga. Nii vastandatud USA kombineeritud kaubamärgi kui vaidlustatud kaubamärgi disain on minimaalne, seisnedes üsna tavapärases šriftis. Pakutavate teenuste kontekstis mitteeristav element COCKTAIL ei muuda vaidlustatud kaubamärki erinevaks varasematest USA kaubamärkidest. Vaidlustaja on ka tõendanud, et taotleja oli 30.10.2019, taotluse esitamise ajal, teadlik vaidlustaja „SAZERAC“-kaubamärkidest, nendega üldjoontes tähistatavatest kaupadest-teenustest (ehk turust, kus neid kasutatakse), vaidlustaja USA päritolust ja asjaolust, et vaidlustaja ei olnud vaatamata taotleja 2015. a pöördumisele huvitatud taotlejale kaubamärgi „SAZERAC“ kasutamiseks litsentsi andmisest ega muust koostööst. Taotleja teadlikkust tõendavad nii alates 2016. aastast toimuv kohtumenetlus kui ka kirjavahetus litsentsi küsimuses. Teades, et teises riigis kaubamärke omav ettevõtja on oma kaubamärkide kasutamiseks loa andmise vastu ja nõuab vastupidi oma kaubamärgi lubamatu kasutamise lõpetamist, esitas taotleja siiski taotluse vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks, mida ei saa lugeda muuks kui heade äritavadega vastuolus olevaks, pahauskselt toimimiseks. Taotleja ei ole vaidlustaja väitele KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaldamise osas vastu vaieldnud ning on sellega seega sisuliselt nõustunud.



Seega on vaidlustusavalduse rahuldamine KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 7 osas põhjendatud.

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-dest 2 ja 7, § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1 otsustab komisjon:

**rahuldada Sazerac Brands, LLC vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus OÜ Bar kaubamärgi „SAZERAC COCKTAIL + kuju“ (taotlus nr M201901120) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 7 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

Priit Lello

Margus Tähepõld