

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1840-o

Tallinn, 20.04.2020

Avaldus nr 1840 – rahvusvahelisele kaubamärgile „BLACK JACK FOR ALL + kuju“ (reg nr 1418720) õiguskaitse andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Ingrid Matsina, Kertu Priimägi, vaatas läbi Jack Daniel's Properties, INC., US, (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Kadri Aua) 02.08.2019 vaidlustusavalduse Booklet-Yug LLC, UA, (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „BLACK JACK FOR ALL + kuju“ (reg nr 1418720, reg kuupäev 02.05.2018, konventsiooniprioriteet 02.04.2018, avaldamise kuupäev 03.06.2019) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassis 33.

Vaidlustajale kuuluvad järgmised Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärgiregistreeringud:

Kaubamärk	Registreeringu nr	Prioriteedi või taotluse esitamise kuupäev	Kaitstud klassis	Avalduse lisa
JACK	000898429 (EL)	07.04.1998 (prioriteet)	25 ja 33	2.1
JACK	010532984 (EL)	29.12.2011 (taotlus)	33	2.2
JACK DANIEL	012179438 (EL)	19.12.2014 (taotlus)	33	2.3
JACK DANIEL'S	20393 (Eesti)	24.11.1994 (taotlus)	33	2.4
JACK DANIEL'S	000154211 (EL)	01.04.1996 (taotlus)	32 ja 33	2.5
GENTLEMAN JACK	32660 (Eesti)	16.07.1999 (taotlus)	33	2.6
GENTLEMAN JACK	006329081 (EL)	05.10.2007 (taotlus)	33	2.7
GENTLEMAN JACK + kuju	005652714 (EL)	30.01.2007 (taotlus)	33	2.8
GENTLEMAN JACK RARE TENNESSEE WHISKEY + kuju	005652607 (EL)	30.01.2007 (taotlus)	33	2.9
JACK DANIEL'S Old No 7 Tennessee WHISKEY + kuju	009043886 (EL)	21.04.2010 (taotlus)	33	2.10
WINTER JACK	010221851 (EL)	26.08.2011 (taotlus)	33	2.11
JACK HONEY	011569886 (EL)	13.02.2013 (taotlus)	33	2.12
JACK ROCKS	013429121 (EL)	04.11.2014 (taotlus)	25, 33, 36, 41	2.13

Lisaks eeltoodule kuulub vaidlustajale järgmine USA kaubamärk:

BLACK JACK	3259938	28.03.2003 (taotlus)	33	2.14
------------	---------	----------------------	----	------

Vaidlustatud kaubamärk:



Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Menetluse käik

Vaidlustaja on **02.08.2019** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile kõikide klassi 33 kaupade suhtes kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-des 2, 3 ja 7 sätestatud õiguskaitset välis- tavate asjaolude olemasolu tõttu (vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise ajal kehtinud KaMS versiooni järgi).

KaMS § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 7 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk,
- mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või sama- liigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga;
- mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjus- tada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi regist- reerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks;
- mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

Lähtudes KaMS § 41 lõigetest 2 ja 3 palub vaidlustaja komisjonil tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes õiguskaitset välis- tavate asjaolude olemasolu ning tühistada täielikult Patendiameti otsus kauba- märgile Eestis õiguskaitse andmise kohta ja teha vastavaid asjaolusid arvestades uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustatud kaubamärgi kohta (1.1) väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 6/2019; (1.2) Patendiameti online andmebaasist; (1.3) WIPO andmebaasist Madrid Monitor; samuti varasemate kaubamärkide kohta väljavõtted Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti, Patendiameti või USA Patendi- ja Kaubamärgiameti andmebaasidest.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **22.08.2019**. Vaidlustusavalduse esitamise kohta edastas Patendiamet teate omanikule, andes talle võimaluse teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses 23.10.2019. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiiren- datud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1. Komisjon võimaldas 15.11.2019 vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 16.01.2020.

16.01.2020 esitas vaidlustaja vaidlustusavaldust täiendavad põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja leidis esiteks, et kõikide tema registreeritud kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad kui vaidlustatud kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kuupäev 02.05.2018. Seega vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-dele 2 ja 6 on vaidlustaja kaubamärgid vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasemad.

Vaidlustatud kaubamärk on nii visuaalselt, foneetiliselt kui kontseptuaalselt sarnane vaidlustaja iga varasema kaubamärgiga. Vaidlustatud kombineeritud kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõna- paar BLACK JACK ning tähise ainsaks eristusvõimeliseks komponendiks on sõna JACK. Ülejäänud sõnalised elemendid BLACK, FOR ja ALL on tavapärased, tähendusega sõnad, mis on kaupade oma- dusi, kasutusviisi ja sihtgruppi kirjeldavad. Tegemist on must-valge kujutismärgiga, millel on tähise sõnaline osa esitatud kahes reas alla suunas langeva kaarena ning mille allosas on ehisjooned. Seejuures on esirea sõnapaar BLACK JACK esitatud tunduvalt suuremana kui ülejäänud sõnaline osa FOR ALL ning sõnapaari BLACK JACK kirjakuju tugevust ja suurusest tingituna mõjub see ka palju suurema ja intensiivsemana kui tähise allosa ehisjoonte kujutis. Seetõttu pääseb vaidlustatud kaubamärgi puhul mõjule just sõnapaar BLACK JACK ning seejuures ainsaks eristusvõimeliseks elemendiks on sõna JACK. Vaidlustaja leiab, et varasemates kaubamärkides reg nr 000898429, 010532984, 32660, 006329081, 005652714, 005652607, 010221851 ja 013429121 on domineerivaks elemendiks sõna JACK, kaubamärkides reg nr 012179438, 20393, 000154211 ja 009043886 sõnaline element JACK DANIEL('S).

Vaidlustatud kaubamärk tervikuna on visuaalselt sarnane vaidlustaja iga eeltoodud kaubamärgiga. Vaadeldes vaidlustatud kaubamärki tervikuna, kuigi selle sõnaline osa koosneb 4 sõnast, on selle ainsaks eristusvõimeliseks elemendiks sõna JACK ning ülejäänud on tavapärased ning kaupu kirjeldavad, mis ka kombinatsioonis ei loo eristusvõimelist loosungit. Visuaalselt domineerib sõnapaar BLACK JACK ja sõnapaar FOR ALL jääb selle „varju“. Ka kujunduselemendina kasutatud ehisjoon on märgi allosas võrreldes domineeriva komponendiga vähemärgatav. Vaidlustaja sõnaline kaubamärk JACK sisaldub täpselt samal kujul vaidlustatud kaubamärgi domineerivas elemendis, mis tähendab kõrget sarnasust. Vaidlustaja sõnalistes kaubamärkides JACK DANIEL ja JACK DANIEL'S kui vaidlus- tatud kaubamärgis esineb identsena sõna JACK, muus osas kattuvad puuduvad. Arvestades, et

vaidlustaja kaubamärgis asub sõna JACK märgi alguses ja omades nii tähises suuremat mõju ning et sõna JACK on vaidlustatud kaubamärgi domineeriv ja ainus eristusvõimeline element, on kaubamärgid visuaalselt sarnased. Nii vaidlustaja sõnalistes kaubamärkides GENTLEMAN JACK kui vaidlustatud kaubamärgis esineb identsena sõna JACK. Vaidlustaja kaubamärgi element JACK ja vaidlustatud kaubamärgi element JACK kattuvad ning kaubamärgid on seega visuaalselt sarnased. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärkides GENTLEMAN JACK ja GENTLEMAN JACK RARE TENNESSEE WHISKEY ja vaidlustatud kaubamärgis esineb identsena domineeriv sõna JACK. Väga suur sarnasus on ka võrreldavate kaubamärkide kujunduselementidel nii üksikuna kui kogu märgi kujundusel tervikuna. Sõnaline osa on esitatud kahes reas ja seejuures mõlemal on esimene rida allapoole kaarduv. Kasutatud on ehisjooni, mis jätavad sarnase mulje. Seega on võrreldavate märkide visuaalne sarnasuse aste kõrge. Nii vaidlustaja kombineeritud kaubamärgis JACK DANIEL'S kui vaidlustatud kaubamärgis esineb identsena sõna JACK kui domineeriv ja ainus eristusvõimeline element. Vaidlustaja kaubamärgis asub sõna JACK märgi alguses omades nii tähises suuremat mõju. Lisaks on väga suur sarnasus võrreldavate kaubamärkide kujunduselementidel nii üksikuna kui tervikuna. Nii vaidlustaja kaubamärgi domineeriv osa JACK DANIEL'S kui vaidlustatud kaubamärgi domineeriv ja ainu eristusvõimeline element JACK on esitatud alla poole kaarduvas reas. Võrreldavatel kaubamärkidel on mõlemal ehisjooned, mis jätavad sarnase mulje. Samuti on mõlema võrreldava märgi värvideks rõhutatult must ja valge. Seega on võrreldavate märkide visuaalne sarnasuse aste kõrge. Nii vaidlustaja sõnalistes kaubamärkides WINTER JACK, JACK HONEY, JACK ROCKS kui vaidlustatud kaubamärgis esineb identsena sõna JACK kui domineeriv ja ainus eristusvõimeline element, seega on kaubamärgid visuaalselt sarnased.

Vaidlustatud kaubamärk tervikuna on foneetiliselt sarnane vaidlustaja iga vastandatud kaubamärgiga. Eesti asjaomane üldsus tajub tõenäoliselt tähiseid ingliskeelsena. Vaidlustatud kaubamärk on foneetiliselt sarnane vaidlustaja sõnaliste kaubamärkidega JACK. Tähiste hääldus on vastavalt 'bläk džäk for ool' ja 'džäk'. Vaidlustaja sõnalise kaubamärgi JACK hääldus sisaldub täpselt samal kujul vaidlustatud kaubamärgi domineeriva ja ainsa eristusvõimelise komponendi häälduses. Vaidlustatud kaubamärk on foneetiliselt sarnane vaidlustaja kaubamärkidega JACK DANIEL ja JACK DANIEL'S (+ kuju). Nii vaidlustaja kaubamärkides kui vaidlustatud kaubamärgi häälduses esineb identsena sõna JACK. Vaidlustatud kaubamärk on foneetiliselt sarnane vaidlustaja kaubamärkidega GENTLEMAN JACK (+ kuju) ja GENTLEMAN JACK RARE TENNESSEE WHISKEY + kuju. Tähiste hääldus on vastavalt 'bläk džäk for ool' ning 'džentlmän džäk' ja 'džentlmän džäk ree(r) tennessii viski'. Vaidlustaja kaubamärkide häälduses ja vaidlustatud kaubamärgi domineeriva ja ainsa eristusvõimelise komponendi häälduses kattub sõna JACK hääldus. Vaidlustatud kaubamärk on foneetiliselt sarnane kaubamärkidega WINTER JACK, JACK HONEY, JACK ROCKS. Tähiste hääldus on vastavalt 'bläk džäk for ool' ning 'vinter džäk', 'džäk hani' džäk roks'. Kaubamärkide häälduses langeb kokku sõna JACK. Lisaks sõna JACK häälduse kattuvusele on ka vaidlustatud kaubamärgi domineeriva elemendi esimene sõna BLACK foneetiliselt 50% ulatuses kattuv vaidlustaja kaubamärgi domineeriva osa hääldusega – vastavalt 'bläk' ja 'džäk'. Seega võrreldavate märkide foneetilise sarnasuse aste on üldjuhul kõrge.

Vaidlustatud kaubamärk on tähenduslikult ja kontseptuaalselt sarnane vaidlustaja iga vastandatud kaubamärgiga. Vaidlustatud kaubamärgi tähendus Eesti asjaomase üldsuse jaoks, kes oskab hästi inglise keelt, on „must Jack kõigile“, seejuures sõna JACK on Eesti asjaomasele üldsusele hästi tuntud ingliskeelse kultuuriruumi mehenimena. Sõnade kombinatsioon muid assotsiatsioone ega uut tähendust peale sõnade otsese tähenduse ei tekita. Arvestades eeltoodut ja eriti vaidlustatud kaubamärgi domineerivat ja eristusvõimelist osa JACK ja selle identset kattumist vaidlustaja kaubamärkidega JACK, on tähised kontseptuaalselt sarnased. Vaidlustaja kaubamärgid JACK DANIEL ja JACK DANIEL'S (+ kuju) ei oma tähendust eesti keeles, kuid on Eesti asjaomasele üldsuse jaoks hästi seostavad ingliskeelse kultuuriruumi mehenimena. Kombineeritud kaubamärkide kontseptsioon on sarnane. Kaubamärgi JACK DANIEL'S + kuju kujundus on viskipudeli ristkülikukujuline etiketi kujundus. See on esitatud mustvalgena, seejuures must taust intensiivistab musta värvi mõju. Kaubamärgi igas servas ja keskosas on kasutatud ehisjooni. Samas on ka vaidlustatud kaubamärk kujundatud must-valgena, misjuures musta värvi mõju intensiivistab sõna BLACK, mis tähendab „must“ kasutamine märgi algusosas tähise domineeriva elemendi osana. Vaidlustatud kaubamärgis musta värvi rõhutamine must-valge kujunduse ja ingliskeelse sõna „must“ kasutamisega suurendab kaubamärkide kontseptuaalset sarnasust veelgi. Vaidlustaja kaubamärgid GENTLEMAN JACK (+ kuju) on eestikeelde tõlgitavad kui „härä Jack“. Vaidlustaja kaubamärgi GENTLEMAN JACK RARE TENNESSEE WHISKEY kirjeldav osa viitab tähistatava kauba päritolule, tüübile ja liigile. Kombineeritud kaubamärkide GENTLEMAN JACK ja GENTLEMAN JACK RARE TENNESSEE WHISKEY kujunduse ning vaidlustatud kaubamärgi kujunduse kontseptsioon on sarnane. Vaidlustaja sõnalised kaubamärgid WINTER JACK, JACK HONEY, JACK ROCKS on eestikeelde tõlgitavad vastavalt kui „Talv(e) Jack“, „Jack mesi“, „Jack roki“. Arvestades eeltoodut ja eriti asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks ja ainsaks eristusvõimeliseks elemendiks on sõna JACK, on tähised kontseptuaalselt sarnased.

Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassis 33 on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavate kaupadega klassis 33. Nimetatud identseteks kaupadeks on kanged alkohoolsed joogid ning samaliigilisteks on kanged alkohoolsed joogid ja muud alkohoolsed joogid (nt vein, siider, õlu, alkohoolsed taimeekstraktid, mõdu). Seejuures on samaliigiliste kaupade sarnasuse aste kõrge. Võrreldavatel samaliigilistel kaupadel on sama olemus, kasutusviis, turustuskanalid, asjaomane üldsus ning need on üksteise suhtes konkureerivad või täiendavad. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade asjaomase üldsuse moodustab nii alkohoolsete jookide lõpptarbija kui vastava valdkonna spetsialist, s.o nt jae- ja hulgimüüjad. Antud valdkonnas loetakse asjaomase üldsuse tähelepanelikkuse astet keskmiseks.

Asjakohase õiguspraktika seisukohtade kohaselt suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust varasema kaubamärgi suurem eristusvõime, tuntus ja maine. Vaidlustaja on ülemaailmselt tuntud alkoholitootja ning selle tuntuimad kaubamärki JACK DANIEL'S, JACK ja on kasutatud juba 150 aastat. JACK DANIEL'S kaubamärgid on ka Eesti turul juba pikka aega. Eesti Riiklikus Alkoholi-registris on alates aastast 2004 59 erinevat kirjet JACK DANIEL'S toodete kohta (põhjenduste lisa 1). Põhjendustele on lisatud vaidlustaja presidendi Justin P. Welsh'i 07.01.2020 allkirjastatud deklaratsioon vaidlustaja kaubamärkide ajaloo, kasutamise, tuntuse ja maine kohta (lisa 2). Jasper Newton „Jack“ Daniel asutas 1866. aastal Tennessee USA esimese registreeritud destilleerimisvabriku, et toota viskit. Vabrik on kantud USA Riikliku Ajaloomälestiste Registrisse. Viskit on müüdnud algusest peale nime JACK DANIEL'S all. Üle 50 aasta on olnud vabriku lipulaevaks JACK DANIEL'S Tennessee viski, mida on müüdnud selgelt eristuva ja laialdaselt tuntud must-valge etiketiga (lisa 2 lisa 2). See on registreeritud ka kaubamärgina ja on käesoleva vaidlustusavalduse aluseks (EL reg nr 009043886). Nimetatud toodet müüakse 150 riigis, sh Eestis (lisa 1; lisa 2 p 7). Vaidlustajal on registreeritud 5 Eesti kaubamärki ja 73 EL kaubamärki, mis omavad õiguskaitset Eestis. Need kaubamärgid on registreeritud nii alkohoolsete jookide kui erinevate seonduvate toodete suhtes. Mitmed neist registreeringutest on ainult tähise JACK suhtes ning tähiste suhtes, mis sisaldavad sõna JACK (sõnast DANIEL'S eraldiseisvana), nt JACK'S BIRTHDAY, WINTER JACK, JACK LIVES HERE, JACK HONEY ja JACK ROCKS (JACK'i sisaldavad tähised). Vaidlustaja ja tema litsentsisaajad on pikaajaliselt reklaaminud JACK DANIEL'S viskit ja seonduvaid tooteid viidates ajaloolisele isikule, vabriku asutajale Jack Daniel'ile kui „Mr. Jack“ (Hr. Jack), „Uncle Jack“ (Onu Jack), „Gentleman Jack“ (Härra Jack) või lihtsalt „Jack“ (lisa 2 lisa 5). Selle tulemusena on üldsus pikka aega identifitseerinud ja viidanud JACK DANIEL'S viskile ja seonduvatele toodetele nime, tähise ja „baari kutsungi“ üksnes sõna „Jack“ järgi, nt „Jack ja koka“, „Jack jääga“ jmt (lisa 2 lisad 6–8). Nii ülemaailmselt kui Eestis on JACK DANIEL'S tooteid turustatud kangete alkohoolsete jookide ja eelnevalt kokku segatud alkohoolsete kokteilide traditsioonilisi turustuskanaleid kasutades – sh kauplused, lennuliinid, tax-free poed ning baarid, restoranid jmt. Alates 1956. aastast on JACK DANIEL'S jookide müük olnud väga ulatuslik. 1995. aastast on ülemaailmselt olnud JACK DANIEL'S viski müük suurem kui 20 miljardi USD ning praegu on JACK DANIEL'S maailma 2. enimmüüdud viski (turuosa Euroopa Liidus, sh Eestis – lisa 2 lisad 9–10). Vaidlustaja hakkas JACK DANIEL'S viskit trükis reklaamima 1955. aastal. Euroopa Liidus on reklaamid ilmunud pikka aja jooksul (lisa 2 lisad 11–12). 1990. aastast on JACK DANIEL'S viskit näidatud ja/või nimetatud suures hulgas filmides, mida on näinud miljoni inimesed üle maailma, sh Eestis. Olgu näitena nimetatud vaid mõned paljudest populaarsetest filmidest, nagu „Pearl Harbour“, „Almost Famous“, „A Few good Men“, „Bridges of Madison County“, „Scent of A Woman“, „Casino“, „Jerry Maguire“, „Waterworld“ ja „Basic Instinct“. Filmitööstuses võib tooteasetus (*product placement*) filmiproduktendile olla sissetulekuallikas, sest töösturid maksavad märkimisväärsed summasid selleks, et nende toode oleks esitletud filmis või saates nii, et vaataja tajuks toodet filmi või saate loomuliku osana. Samas on nimi JACK DANIEL'S nii suure väärtusega ja omab niivõrd suurt tuntust, et erinevalt enamikust toodetest, ei maksa Jack Daniel's oma toodete filmi asetamise eest. See näitab kaubamärgi JACK DANIEL'S väärtust ja mainet (lisa 2 lisa 14, filmide nimekiri, milles on näidatud ja/või mainitud JACK DANIEL'S viskit). Paljud tuntud inimesed on JACK DANIEL'S viskit oma mitteametlikuks lemmikuks nimetanud (lisa 2 p 23). Vaidlustaja on toetanud juba üle 100 aasta ka muusika valdkonda ning kaasajal initsieerinud mitmeid edukaid muusikaprojekte (lisa 2 p-d 24-27). JACK DANIEL'S kaubamärke on mitmeid aastaid litsentseeritud nii USAs kui mujal maailmas suures valikus mitte-jookide toodetel ehk nõ kaasnevatel toodetel, sh nt välgumihklitel, napsuklaasidel, pudelite koopiatel, võtmehoidjatel ning rõivastel, sh nt t-särkidel, nokamütsidel, pükstel, lipsudel, sokkidel, aga ka kruusidel ja toidukaupadel, nagu nt kookidel, kohvil, sinopil, grillkastmetel ja kommidel. Litsentsitasumäärad on 2-15% netomüügisummalt. Iga-aastaselt ülemaailmselt mitte-jookide toodetelt kogutavad litsentsitasud on suuremad kui 50 miljonit USD (lisa 2 p 28). Aastast 1995 on kasutusel veebileht jackdaniels.com, millel on sadu tuhandeid külastusi kuus ülemaailmselt. Kaasnevad tooteid saab osta selle veebilehe kaudu (lisa 2 p 29). JACK DANIEL'S viski on saanud palju auhindu toote kõrge kvaliteedi eest (lisa 2 p 31 ja lisa 2 lisa 18). Kõige eelneva tulemusena on kaubamärk JACK DANIEL'S äärmiselt hästi tuntud kogu maailmas, sh Eestis. Brändi teadlikkuse uuringud on aastate jooksul näidanud püsivat kõrget teadlikkust brändist JACK DANIEL'S. Brändi/kaubamärgi JACK

DANIEL'S väärtus on praegu üle 6,3 miljardi USD ning see on 100 väärtuslikuma ülemaailmse brändi seas (lisa 2 p 32). JACK DANIEL'S bränd oli Top 100 World's Most Powerful Spirits and Wine Brands edetabelis 4. kohal ning figureerib veel paljude muude alkohoolsete jookide edetabelites (lisa 2 p-d 33-34 ja lisa 2 lisad 22–41).

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad tähised on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses niivõrd sarnased, et on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud tähise assotsieerumine varasemate kaubamärkidega. Äravahetamiseni sarnasuse hindamisel saab piisavaks lugeda juba tõenäosust, et tarbijad võivad antud kaubamärgid ära vahetada, sh neis tekitada assotsiatsioone. Euroopa Kohtu lahendite kohaselt tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt. Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb lähtuda üldisest hinnangust märkide visuaalsele, foneetilisele ja semantilisele sarnasusele ning hinnata neid kogumis. Aluseks tuleb võtta märkide üldmulje, arvestades seejuures eriti võrreldavate märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid tunnusoone. Keskmise tarbija tajub tavaliselt märki üldisena ning ei asu põhjalikult uurima selle üksikuid elemente (Euroopa Kohtu otsus C-251/95, SABEL vs Puma, p 23). Kaubamärkide sarnasuse võrdlemisel tuleb arvesse võtta ka seda, et keskmisel tarbijal on harva võimalik võrrelda märke kõrvuti ja seetõttu peab ta usaldama oma ebatäiuslikku mälu pilti nendest märkidest (otsus C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer vs Klijsen Handel, p 26). Eeltoodule tuginedes on Euroopa Kohus samas kohtuotsuses asunud seisukohale, et ka märkide sarnasus vaid ühest tajumisapektist võib olla juba piisav käsitlemaks märke „äravahetamiseni sarnastena” (p 28). Kuivõrd keskmine tarbija ei ole reeglina teostanud märkide otsesest võrdlust (st võrrelnud reproduktsioone) ning ei ole uurinud, analüüsinud ega jätnud meelde üksikute märkide üksikuid koostiselemente, tuleb hindamisel lähtuda eelkõige tarbijale mällu „sööbivatest” märgi peamistest domineerivatest eristusjoontest. On tõenäoline, et tarbija ei tee vahet võrreldavate kaubamärkidega tähistatavatel toodetel ning ajab need segamini või seostab omaniku poolt pakutavaid vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud tooteid vaidlustajaga, kellele kuuluvad varasemad sarnased kaubamärgid. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust suurendab asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad on identsed või väga sarnased vaidlustusavalduse aluseks olevate kaubamärkidega tähistatavate kaupadega, s.o alkohoolsed joogid. Samuti suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust vaidlustuse aluseks olevate varasemate kaubamärkide kõrge tuntuse aste ja maine. Seetõttu võivad vaidlustatud kaubamärgi all müüdavate alkohoolsete jookide tarbijad tõenäoliselt uskuda, et toode oli toodetud või litsentseeritud vaidlustaja või temaga seotud ettevõtjate poolt (lisa 2 p 36). Arvestades eeltoodut esineb vaidlustatud kaubamärgi vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Arvestades ülaltoodut esineb vaidlustatud kaubamärgi sarnasus vaidlustaja varasemate kaubamärkidega nii visuaalselt, foneetiliselt kui kontseptuaalselt. Arvestades vaidlustaja kaubamärkide tuntust ja mainet saab järeldada, et vaidlustatud kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Vaidlustatud kaubamärgi all müüdavate alkohoolsete jookide tarbijad võivad tõenäoliselt arvata, et toode oli toodetud või litsentseeritud vaidlustaja või temaga seotud ettevõtjate poolt, mis võib lahjendada vaidlustaja kaubamärkide eristusvõimet seda kahjustada ning on tõenäoline ka maine kahjustamine. Arvestades eeltoodut esineb vaidlustatud kaubamärgi vastuolu ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustatud kaubamärk on sarnane vaidlustaja USA kaubamärgiga BLACK JACK reg nr 3259938. Vaidlustaja kaubamärk on kasutusel eelsegatud alkoholikokteilide tähistamiseks (lisa 3). Vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõnapaar BLACK JACK ja seejuures ainsaks eristusvõimeliseks elemendiks on sõna JACK. Vaidlustaja kaubamärgi üldmuljes domineeriv sõnapaar on identne vaidlustaja kaubamärgiga BLACK JACK. Seetõttu on tõenäoline, et keskmiselt teadlik ja tähelepanelik tarbija võib jätta muud kaubamärgi elemendid tähelepanuta. Selline kaubamärk on eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga BLACK JACK. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad tooted on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised, kõik võrreldavad tooted on alkohoolsed joogid. Arvestades vaidlustaja ülemaailmset suurt tuntust ja suurepäraseid mainet on ebatõenäoline, et alkoholitootjast omanik valib vaidlustaja kaubamärkidest sõltumatult ja heas usus oma identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks kaubamärgi, mille nii sõnalised kui kujunduselemendid üksikuna kui kogu kaubamärk tervikuna on niivõrd sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, eriti kaubamärgiga BLACK JACK. Omanik pidi olema teadlik vaidlustajast kui alkoholitootjast, tema kaupadest ja kaubamärkidest. Seega on ilmne, et omanik on soovinud ära kasutada vaidlustaja ja tema toodete tuntust ja mainet, et ise sellest ebaausalt kasu lõigata. Omaniku selline käitumine on pahauskne ja esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 7 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Omanikul puudub vaidlustaja kui varasemate Eesti ja EL kaubamärkide omaniku nõusolek vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks ja kasutamiseks mistahes kaupade tähistamiseks Eestis. Seega ei saa kohaldada KaMS § 10 lõiget 2, mille kohaselt ei arvestata KaMS § 10 lõike 1 punktides 1–8

sätetatud õiguskaitsset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba. Komisjonis esindaja määramata jätmise ning vaidlustusavaldusele vastamata jätmisega on omanik näidanud oma huvi puudumist vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitsse saamiseks.

Põhjendustele on lisatud (1) JACK DANIEL'S tooted, väljavõte Eesti Riiklikust Alkoholiregistrist; (2) Jack Daniel's Properties, INC. presidendi Justin P. Welsh'i deklaratsioon vaidlustaja kaubamärkide tuntuse kohta, lisadega; (3) Jack Daniel's Properties, Inc. kaubamärgiga BLACK JACK tooted.

Komisjon alustas 17.03.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seejuures rahvusvaheliste kaubamärkide puhul tuleb rahvusvahelise registreeringu kuupäeva käsitleda ühtlasi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevana (märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll art 3 lõige 4). Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „BLACK JACK FOR ALL + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1418720), mille rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 02.05.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 02.05.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48¹ lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale § 48³ lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

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

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitsse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatuga. Komisjonil puudub seetõttu vajadus hinnata vaidlustusavalduse põhjendatust KaMS § 10 lg 1 p-s 7 sätestatu alusel.

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

rahuldada vaidlustaja Jack Daniel's Properties, INC., vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Booklet-Yug LLC rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1418720 Eesti Vabariigis õiguskaitsse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitsse andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada lagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni lagi esitamisest. Kui nimetatud lagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui lagi esitatakse, kuid kohus ei võta lagi menetlusse, jätab lagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Ingrid Matsina

Kertu Priimägi