

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1674-o**

Tallinnas 29. detsembril 2016. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Evelyn Hallika ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses John MacLaren ja Sons Limited (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse kaubamärgi „**The Legendary Minister of war - Barclay**“ (taotlus nr M201500988) registreerimise vastu klassis 33 EcoHouse Group OÜ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**1)** 01.04.2016 esitas John MacLaren ja Sons Limited, 3 Peel Park Place, College Milton Industrial Estate, East Kilbride G74 5LW, GB (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „The Legendary Minister of war - Barclay“ (taotlus nr M201500988) registreerimine klassis 33 EcoHouse Group OÜ, Tamme 10, Hüüru küla, Saue vald 76911, Harjumaa (edaspidi ka taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 08.04.2016 nr 1674 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

**2) Vaidlustaja seisukohad**

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi „The Legendary Minister of war – Barclay“ registreerimise kohta taotleja nimele klassi 33 kaupade *alkoholjoogid, v.a õlu; destilleerimise teel saadud joogid, aetised; kokteilid; piiritusjoogid; valmissegatud alkoholjoogid, v.a õllepõhised; vodka* osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3, kuna vaidlustajale kuulub varasem õigus sarnasele tähisele. Alljärgnevalt on toodud vaidlustaja seisukohad.

Vaidlustaja on tegev erinevate alkoholsete jookide tootmise, villimise ja turustamisega, tema toodangut eksporditakse vähemalt 40 erinevasse riiki üle kogu maailma. Vaidlustaja üheks müüduimaks tooteks on BARCLAYS Blended Scotch Whisky, mida turustatakse ja müüakse ka Eestis alates 2013. aastast. Kõnealuste toodete maaletoojaks Eestis on AS Remedia. Sellega on vaidlustaja kaubamärk „BARCLAYS“ omandanud ülemaailmse tuntuse ning kõrge rahvusvahelise maine, sh Eestis. Vaidlustaja asjassepuutuv koduleht on vaadeldav Internetis aadressil [www.campbellmeyer.com](http://www.campbellmeyer.com). Vaidlustaja on seotud muuhulgas selliste äriühingutega nagu JG Distillers Group, J&G Barclay & Company ning Campbell Meyer and Co, Ltd.

Antud asjaolude kinnituseks esitab vaidlustaja väljavõtte vaidlustaja viidatud kodulehelt [www.campbellmeyer.com](http://www.campbellmeyer.com), millest nähtub kõnealune toode ning selle kirjeldus. Lisaks esitatakse TMView andmebaasi väljavõtte vaidlustaja BARCLAY kaubamärkidest, millest nähtub, et näiteks Suurbritannias kuuluvad vaidlustajale õigused kaubamärgile „BARCLAYS Superior SCOTCH WHISKY + kuju“ juba 1986. aastast, sõnamärgile „BARCLAYS“ 2002. aastast. Samuti esitab vaidlustaja erinevate Interneti artiklite väljavõtteid, mis kajastavad vaidlustajat ning teevad viiteid vaidlustaja ühele müüduimaile tootele BARCLAYS. Sealjuures palub vaidlustaja tähelepanu pöörata lisas 7 esinevale kommentaarile, et pimetestides on vaidlustaja toodet BARCLAY hinnatud luksuslikuks viskiseguks („*deluxe brand*“). Google otsingu tulemusest sõnakombinatsioonile "barclays blended scotch whisky" Eesti lehtede osas enne vaidlustatud märgi taotluse esitamist (s.o seisuga 29.09.2015) nähtub, et mitmed erinevad Eesti ettevõtted on müünud seisuga 29.09.2015 kaubamärgiga BARCLAYS tähistatud tooteid (viski) Eestis. Lisaks esitatakse väljavõtted nende Eesti ettevõtjate kodulehtedelt, kes turustasid BARCLAYS tähisega

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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

tooteid seisuga 29.09.2015. Hetkeseisuga müüb vaidlustaja kaubamärgiga BARCLAYS tooteid Eestis näiteks ka tuntud toidupoekest MAXIMA.

Vaidlustaja hinnangul on enamgi selge, et tema taoline tegevusulatus ning tema kaubamärgi BARCLAYS rahvusvaheline maine, eelkõige Euroopas, ei ole tekkinud viimase aasta jooksul, vaid on kujunenud pikkade aastate töö ja investeringute tulemusena ning seda palju varasemalt, kui on esitatud registreerimiseks kaubamärk „The Legendary Minister of war - Barclay“.

Vaidlustajale kuulub muuhulgas järgnev registreeritud ning seeläbi Eestis õiguskaitse omandanud kaubamärk:

- **BARCLAYS**, Euroopa Liidu kaubamärk (varasemalt „Ühenduse kaubamärk“) nr 003711851, prior kuup 01.05.2004, klassides 32, 33.

Kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärk varasem, kui registreeritud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 6 kohaselt on kaubamärk varasem, kui Euroopa Liidu kaubamärgimääruse („EL kaubamärgimäärus“ - varasemalt „Ühenduse kaubamärgi määrus“) alusel registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgi („EL kaubamärgi“ - varasemalt „Ühenduse kaubamärgi“) taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem. Viidatud vaidlustaja EL kaubamärgi prioriteedikuupäev on varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgi esitamise kuupäevaga, sellest tulenevalt tuleb vaidlustajale kuuluvat kaubamärki lugeda varasemaks KaMS § 11 lg 1 p 6 ja p 2 tähenduses võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi “The Legendary Minister of war - Barclay” registreerimise kohta on vastuolus mitmete kaubamärgiseaduse § 10 sätetega (vt täpsemalt allpool), seda eelkõige põhjusel, et vaidlustajale kuulub varasem õigus sarnasele tähisele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk “The Legendary Minister of war - Barclay” klassi 33 kaupade osas EcoHouse Group OÜ nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk “The Legendary Minister of war - Barclay” on sarnane talle kuuluva varasema kaubamärgiga, mille õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kusjuures vaidlustajale kuuluv kaubamärk on kogunud varasemalt juba rahvusvahelise tuntuse ja maine. Seetõttu võidakse vaidlustatud kaubamärgiga ka ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja kaubamärgi rahvusvaheliselt tunnustatud mainet või eristusvõimet, mida on vaidlustaja loonud mitmete aastakümnete jooksul, sh ka Eestis.

Kaubamärgiseaduse § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavaid asjaolusid vaidlustatud kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, kuid vastavat luba antud juhul väljastatud ei ole, mistõttu on ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi “The Legendary Minister of war - Barclay” registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk *mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.*

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk “The Legendary Minister of war - Barclay” klassi 33 kaupade osas võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk “The Legendary Minister of war - Barclay” on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluva viidatud kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, võrreldavate tähiste üldmulje on äravahetamiseni sarnane ning nimetatud varasemale vaidlustaja kaubamärgile laieneb õiguskaitse identsetele/ samaliigilistele kaupade klassis 33.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], art 77).

Vastav sarnasuse analüüs, mis põhistab nimetatud argumente, on esitatud alljärgnevalt.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid:

Vaidlustaja kaubamärk	Vaidlustatud kaubamärk
BARCLAYS	The Legendary Minister of war - Barclay

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 *Mast-Jägermeister AG v OHIM* [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, siis peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73).

Võrreldavate märkide puhul on tegemist sõnamärkidega. Vaidlustaja kaubamärk koosneb üksikust sõnalisest elemendist „BARCLAYS“. Seevastu soovitakse vaidlustatud kaubamärgile saavutada õiguskaitset ligilähedasele sõnalisele elemendile „Barclay“, millele on lisatud loosung „The Legendary Minister of war“. Olgugi, et vastavalt kehtivatele põhimõtetele tuleb võrreldavate tähistele anda hinnang nende üldmulje põhjal, on siinjuures siiski ka oluline, et taolisel võrdlemisel tuleb kõnealustele kaubamärkidele anda hinnang keskmise tarbija seisukohalt lähtudes (C-334/05 P TIME ART, p 32). Seda ka seetõttu, et antud juhul on tegemist laiatarbekaupadega, mille ostmisele ja tarbimisele kohalduvad küll erireeglid, kuid need on siiski suunatud tavatarbijale. On selge, et tavatarbija tajub kaubamärgi esiosas asetsevat elementi loosungina ning ei pööra sellele olulist tähelepanu. Pigem jätab tarbija vaidlustatud kaubamärgi meelde selles sisalduva elemendi „Barclay“ kaudu, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile ka nime. On ebatõenäoline, et tarbija hakkaks kaubamärki meelde jätma selle terviku „The Legendary Minister of war - Barclay“ kaudu, mis on kindlasti ebamugav ning ebapraktiline. On tavapärane, et tarbijad mugandavad tähiseid endale kõige meelepärasemal ning sobilikumal viisil, mis lihtsustavad tähiste meelde jätmist. Antud juhul on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud märki tajutakse ja mäletatakse tarbijate poolt pigem selles sisalduva elemendi „Barclay“ kaudu ning sellest tulenevalt tuleb võrreldavatele tähistele üleüldine hinnang anda eelkõige tähiste „BARCLAYS“ ning „Barclay“ omavahelise võrdlemise teel. Siiski on tegemist praktiliselt identsete elementidega. Seda ka põhjusel, et kui ühel juhul on tähis esitatud mitmuse vormis „BARCLAYS“, siis sõna „Barclay“ kujutab sama sõna ainsuse vormi. Taoline erinevus tuleneb küll inglise keele grammatikast, kuid Eesti tarbijale on vastav inglise keele grammatika põhireegel teada, tulenevalt Eesti tarbijate kõrgest inglise keele oskusest.

Samuti ei märgi tähiste omavahelisel võrdlemisel rolli kujutatud tähtede täheerinevus. Nii on komisjon varasemas lahendis leidnud, et erinevused kasutatud tähtedes ei ole identsuse välistamise aluseks, kuna märkide absoluutne identsus ei ole nõutav, lisades, et seda seisukohta kinnitab Euroopa kohus oma 20.03.2003. a otsuses nr C-291/00 (vt TOAK 29.06.2011 otsust nr 750-o, Mamma mia).

Seega on vaidlustaja hinnangul tegemist nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt sarnaste tähistega. Tarbija ei pruugi kiires ostlemisprotsessis tähele panna erinevust lisatud loosungis „The Legendary Minister of war“. Ning isegi kui tarbija tajub ning jätab meelde antud erinevuse, siis pole mingit põhjust välistada, et sama loosungit võib ta ka vaidlustaja kaubamärgiga kokku puutudes meenutada, kuid selle puudumine vaidlustaja märgis ei tee neid võrreldavaid tähiseid erinevaks. Siit järeldub, et vaatamata teatud marginaalsetele erinevustele võrreldavate tähiste vahel, on siiski ühiste tunnuste esinemine

nendes võrreldavates kaubamärkides piisav, et tarbija, kes näeb neid kaubamärke üheskoos või eraldi, loob seose mõlema kaubamärgi vahel.

Seega on võrreldavad tähised sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses ning esmane eeldus võrreldavate kaubamärkide identsusest/sarnasusest on täidetud.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 *Canon v MGM* [1998], p 17.

Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 *Canon*, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes.

Võrreldavad kaubad on järgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk	Vaidlustatud kaubamärk
<b>BARCLAYS</b>	<b>The Legendary Minister of War – Barclay</b>
<b>Klass 33</b> – alkoholjoogid; veinid, piiritusjoogid ja liköörid ( <i>ingl k: „Alcoholic beverages; wines, spirits (beverages) and liqueurs.“</i> ).	<b>Klass 33</b> - alkoholjoogid, v.a õlu; destilleerimise teel saadud joogid, aetised; kokteilid; piiritusjoogid; valmissegatud alkoholjoogid, v.a õllepõhised; vodka

Analüüsid võrreldavate kaubamärkidega kaetud nimetatud kaupu, asub vaidlustaja seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse saavutada õiguskaitset alkoholsetele jookidele, s.o õiguskaitset soovitakse identsetele/samaliigilistele kaupadele klassis 33. Seda põhjusel, et võrreldavate kaupade puhul on oma olemuselt tegemist identsete ja sarnaste kaupadega, nende lõpptarbijad ja kasutusviis on samad ning nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad. Muuhulgas on varasem kaubamärgialane õiguspraktika/kohtupraktika käsitletud näiteks ka tooteid „viski“ ja „vodka“ samaliigilistena (EUIPO vaidlustusosakonna otsused 10.09.2010 nr 001358573, 24.08.2005 nr 000509234) (vt allpool vaidlustatud kaubamärgi tegelikku või planeeritud kasutust).

Seega on tegemist identsete/samaliigiliste kaupadega KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses ning sellega on ka KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teine eeldus võrreldavate kaubamärkide identsusest/samaliigilisusest täidetud.

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (C-39/97 *CANON*, [1998], p 17). Eelpool esitatust nähtuvalt on käesolevas asjas tegemist identsid/samaliigilisi kaupu tähistavate kaubamärkidega. Arvestades kaubamärkide ning kaupade/teenuste viidatud omavahelise korrelatsiooni printsiipi, siis seda enam peaksid võrreldavad kaubamärgid üksteisest eristuma. Siiski, taolist piisavat

erinevust nende võrreldavate kaubamärkide vahel ei eksisteeri, kuna nagu vaidlustaja on eespool analüüsinud, on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt sarnaste tähistega.

Kuna võrreldavad tähised on sedavõrd sarnased ning hilisema kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada kõnealustele identsetele/samaliigilistele kaupadele klassis 33, siis on suhteliselt tõenäoline tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamine KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Tavatarbijale ei pruugi kiires tarbimisprotsessis kaubamärkide omavahelised teatud erinevused esmapilgul olla täheldatavad ja märgatavad. Võrreldavad märgid langevad kokku nende olulistes osades „BARCLAY“ vs. „Barclay“, tarbija ei pruugi olulist tähelepanu pöörata vaidlustatud märgis sisalduvale osale „The Legendary Minister of war“. Samas võib taotleja kaubamärk tarbijale tunduda vaidlustaja kaubamärkide edasiarendusena. Vastavalt varasemale praktikale ei ole olulised mitte võrreldavate kaubamärkide detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikult ka valikut (TOAK otsus nr 893/894-o BUDDHA BAR).

Seega antud juhul, kui vaidlustatud kaubamärgi taotleja kasutab või kavatseb kasutada oma kaubamärki, mille koosseisus on varasemalt õiguskaitse saanud kaubamärgiga praktiliselt identne element „Barclay“, nende kaupadega seoses, võib aset leida tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh assotsieerumine, kuna erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd minimaalsed. Tarbijad võivad tajuda uue kujundusega kaubamärki vaidlustaja kaubamärgi uue kujunduse või selle edasiarendusena. Seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine, ning seeläbi võidakse kahjustada vaidlustajale kuuluvaid varasemaid kaubamärgiõigusi.

Samas on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, sellest tulenevalt tuleb tal usaldada seda vigast mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (vt nt otsust asjas C-412/05 P *Alcon Inc. v OHIM, Biofarma SA* [2007], p 60). Kuna antud tähiste puhul on kokkulangevus sedavõrd suur ning tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda, siis sellest tulenevalt on olulised just märkide sarnasused ning antud sarnasused muudavad võrreldavad märgid teineteise suhtes sedavõrd sarnasteks, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine.

Vaidlustaja viitab veel ka asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18).

Nagu öeldud ning käesoleva vaidlustusavalduse lisades näidatud ja tõendatud, on vaidlustaja kaubamärk „BARCLAYS“ olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, varasemate aastate jooksul. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärk „BARCLAYS“ on muutunud *per se* kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendab veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt.

Vaidlustaja leiab, et on ilmne, et taotleja on soovinud oma kaubamärgile lisada erinevaid tunnusjooni võrreldes vaidlustaja kaubamärkidega, lisades kaubamärgis esikohale loosungina vaadeldava sõnakombinatsiooni „The Legendary Minister of war“ ning seeläbi soovides saavutada õiguskaitset oma kaubamärgile. Vaidlustaja seisukohalt aga taolise elemendi „The Legendary Minister of war“ lisamine ei ole piisav võrreldavatele tähistele erinevate tunnusjoonte andmiseks ning muutmiseks üksteisest piisavalt erinevaks. Seda põhjusel, et taotleja kasutab või kavatseb kasutada tegelikkuses kaubamärki identsete/samaliigiliste kaupade osas, milles domineerivalt on esitatud sõnaline element „BARCLAY“. Nii

on taotleja alkoholiregistrisse kandnud toote „Barclay vodka“ 16.02.2016 (40% ja 37,5% kangusega) ning antud alkoholiregistri kannetele on lisatud tootepildid, mille siltidel on domineerivalt kasutatud sõnalist elementi „BARCLAY“ ning seda seejuures suurtähtkirjas, nagu ka vaidlustaja kasutab oma toodetel. Selle kinnituseks on vaidlustusavaldusele lisatud vastav alkoholiregistri väljavõte ning selles nähtuvad fotod toodetest. Järelikult on võrreldav vaidlustajale kuuluv kaubamärk ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sättega.

Lisaks KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu esinemisele antud asjas, on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi „The Legendary Minister of war - Barclay“ registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk *mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.*

Vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff) [2003], p 31; TOAK 01.06.2011 otsus nr 1193-o, kriim KRIIM + kuju).<sup>1</sup> Käesoleval juhul on tegemist identseid/samaliigilisi kaupu hõlmavate kaubamärkidega.

Antud juhul on vaidlustaja tuginenud oma Ühenduse kaubamärgile, mis tegelikkuses ei eelda tema Ühenduse kaubamärgi kasutamist Eestis ega tuntuks tunnistamist Eesti territooriumil. Vastavalt varasemale kohtupraktikale võib Ühenduse kaubamärgi tuntuks lugemisel piisata tema tuntuusest ühes liikmesriigis (C-301/07 PAGO). Viimast on vaidlustaja piisavalt põhjalikult näidanud ning tõendanud eespool ning käesoleva dokumendi lisades, seda sealjuures enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist 30.09.2015. Siiski turustatakse ja teatakse vaidlustaja kaubamärgiga tooteid ka Eestis (vt eespool).

Samas KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise toenäosuse, vaid oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus (C-408/01, p 31). Antud juhul on siiski tegemist äravahetamiseni sarnaste, sh assotsieeruvate kaubamärkidega, mistõttu on võrreldavate tähiste omavaheline sarnasus KaMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis igati ilmne.

Kõik eespool esitatud argumendid ning tõendid viitavad, et hilisema kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi „BARCLAY“ mainet või selle eristusvõimet. Vaidlusaluses kaubamärgis sisaldub praktiliselt identne element „Barclay“, mis annab viiteid vaidlustajale ning tekitavad seoseid vaidlustajaga. Uue kaubamärgi „The Legendary Minister of war - Barclay“ registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti pole vaidlustaja huvides uuele sarnasele märgile õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada seda pikaajaliselt omandatud mainet. Kaubamärgi „The Legendary Minister of war - Barclay“ kasutamine ja registreerimine klassi 33 kaupade osas EcoHouse Group OÜ nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma kaubamärgiga. Nii vaidlustaja kui vaidlustatud kaubamärgi taotleja tegutsevad või taotleja plaanib tegutseda samas turusektoris, võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed/samaliigilised ning need on suunatud samale tarbijaskonnale.

---

<sup>1</sup> Antud põhimõtted on leidnud kinnitamist uues EL kaubamärgimääruse nr 2015/2424 16. detsembrist 2015 (kehtiv alates 23. märtsist 2016), mille artikkel 9(1)(c) kehtestab vastava regulatsiooni.

Kaubamärgiga „BARCLAY“ praktiliselt identse elemendi „Barclay“ kasutamisel identsete/samaliigiliste kaupade osas võib vägagi tõenäoliselt kaasa tuua varasema kaubamärgi „BARCLAY“ eristusvõime ning maine kahjustamise. Elemendi „The Legendary Minister of war“ kujutamisel vaidlustatud kaubamärgi koosseisus ei muuda siinviidatud asjaolusid. Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sättega.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid, palub vaidlustaja tühistada KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 ning § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi “The Legendary Minister of war - Barclay” (taotl nr M201500988) registreerimise kohta EcoHouse Group OÜ nimele klassis 33, ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud Kaubamärgi “The Legendary Minister of war - Barclay” (taotl nr M201500988) väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist, vaidlustaja kodulehe [www.campbellmeyer.com](http://www.campbellmeyer.com) väljavõte, TMView andmebaasi väljavõte, Interneti artiklite väljavõtted, Google'i otsingu tulemus kombinatsioonile "barclays blended scotch whisky" seisuga 29.09.2015, Eesti ettevõtjate kodulehtede väljavõtted, kes turustasid vaidlustaja BARCLAYS tähisega tooteid seisuga 29.09.2015., Maxima e-poe väljavõte, EUIPO elektroonilise andmebaasi väljavõte kaubamärgist “BARCLAYS” (nr 003711851), Alkoholiregistri väljavõte, alkoholiregistrisse kantud taotleja BARCLAY kaubamärgiga toodete fotod.

**2) Taotleja seisukohad.** 31.05.2016 esitas taotleja, keda esindab patendivolinik Ingrid Matsina, oma seisukoha.

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ning leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata. Taotleja põhjendab ja tõendab oma seisukohti alljärgnevalt.

Vaidlustaja on kaubamärkide sarnasusena esile toonud kokkulangevuse ühe sõna osas, kusjuures seegi kokkulangevus ei ole täielik. Taotleja märgib, et seejuures on vaidlustaja jätnud tähelepanu pööramata kaubamärkide olulistele erinevustele.

Vaidlustaja ei ole läbi viinud kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuseanalüüsi, vaid keskendub üksnes kaubamärkide ühise elemendi olemasolule. Taotleja märgib, et vaidlustaja on võtnud eelduseks, et nn loosungitele ei pööra tarbija tähelepanu. Esiteks jääb taotlejale arusaamatuks, miks liigitab vaidlustaja osa taotleja kaubamärgist nn loosungiks. Loosung on (üleskutseline) juhtlause, lipukiri; ühiskondlik-poliitilise ülesande lühisõnastus, hüüdlause<sup>2</sup>. Taotleja kaubamärk ei sisalda mingit üleskutset, hüüdlauseid vms. Taotleja kaubamärk moodustab ühtse terviku ning kui lähtuda grammatilisest analüüsist (mida keskmine tarbija tõenäoliselt ostuotsust tehes läbi viima ei hakka), siis liigitub taotleja kaubamärgis sidekriipsule eelnev osa pigem täiendiks.

Teiseks, kui ka hüpoteetiliselt lugeda see osa taotleja kaubamärgist „loosungiks“, on täiesti põhjendamatu vaidlustaja seisukoht, et keskmine tarbija ei pööra loosungile tähelepanu. Loosungid on läbi aegade olnud üheks kaubamärkide liigiks ja puudub õigusteooriast või kohtupraktikast tulenev eeldus, et loosungitel puudub *per se* eristusvõime. Kui tarbija peaks tõesti soovima taotleja kaubamärki mingil viisil mugandada või lühendada, siis on taotleja arvates pigem tõenäoline, et tarbija valib mõne elemendi taotleja kaubamärgi algusosast (näiteks Legendary või Minister of war), sest teatavasti loetakse, et tarbija pöörab suuremat tähelepanu kaubamärgi algusosale.

Kaubamärkide sarnasuse analüüs peab tuginema kaubamärkide üldmuljele. Euroopa Kohus on öelnud, et tuleb rõhutada, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt ei tähenda segijamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise

<sup>2</sup> Eesti keele seletav sõnaraamat, <http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=loosung&F=M>

kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga<sup>3</sup>. Seega ei ole korrektsed vaidlustaja seisukohad, mis keskenduvad üksnes ühise elemendi esinemisele kaubamärkides.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb ühest sõnast, milleks on BARCLAYS. Taotleja kaubamärk seevastu koosneb kuuest sõnast, mis moodustavad mõttelise terviku ja annavad edasi sõnumi.

Visuaalselt on kaubamärkidel suur erinevus pikkuses. Vaidlustaja kaubamärk on ühesõnaline lühike tähis, mis on kirjutatud trükitähtedes. Taotleja kaubamärk on mitu korda pikem, sisaldab lõpuosas sidekriipsu ning on valdavalt kirjutatud kirjatähtedega, kusjuures mõned sõnad on vastavalt inglise keele reeglitele kirjutatud suure algustähega. Kaubamärkide osaliselt kokkulangev osa Barclay paikneb taotleja kaubamärgi lõpuosas. Kokkuvõttes on visuaalne üldmulje, mille kaubamärgid jätavad, täiesti erinev.

Foneetiliselt koosneb vaidlustaja kahest ja taotleja kaubamärk 12 silbist. Eeldades, et inglise keelt hästi oskav Eesti tarbija hääldab taotleja kaubamärki inglise keele reeglitele vastavalt, on kaubamärkide hääldused järgmised<sup>4</sup>:

[ðə 'ledʒəndəri 'mɪnɪstə əv wɔː - 'bɑːklɪ]

['bɑːklɪz]

Seega on ka foneetiliselt kokkulangevus vaid osaline ja väikesemahuline ning asub taotleja märgi lõpuosas. Kaubamärgid kui tervikud ei ole foneetiliselt sarnased.

Kontseptuaalselt tähistab kaubamärkide ainus kokkulangev element Barclay kuulsat šoti päritolu aadlisuguvõsa, kes lahkus juba 17. sajandil usulise tagakiusamise pärast Šotimaalt ning asus elama Preisimaale ja sealt Kuramaale. Mitmed selle suguvõsa esindajad teenisid Vene keisririigi armees. Nende hulgast oli kuulsaim krahv ja väejuht Michael Andreas Barclay de Tolly, kes juhtis 1814. aastal Pariisi vallutamist ja kellest sai Venemaa keisririigi sõjaminister 1815. aastal. Tänu tihedatele sidemetele Eestiga on Barclay suguvõsa nimi ka tänapäeval Eestis tuntud ja tähistab mitmeid objekte. Helme vallas asub Barclay de Tolly mausoleum, Tartus Michael Andreas Barclay de Tolly monument, Barclay plats ja hotell. Nimetust Barclay on Eestis palju kasutatud ka kaubamärkides, millega tähistatakse kaupu ja teenuseid väga erinevatest valdkondadest.

Vaidlustaja ja taotleja on ühel meelel selles, et Eesti tarbijate inglise keele oskus on kõrge. Tänu väga heale inglise keele oskusele ja taustateadmistele Barclay'de suguvõsa kohta tajub Eesti tarbija kaubamärke kontseptuaalselt erinevatena: vaidlustaja kaubamärki kui „Barclayd“ (mitmuses) ning taotleja kaubamärki kui „Legendaarne sõjaminister Barclay“. Ajalooteadlikumad tarbijad tajuvad taotleja kaubamärki kui viidet konkreetselt Michael Andreas Barclay de Tolly-le. Vähem ajalooteadlikud tarbijad ei pruugi taotleja kaubamärki seostada konkreetse ajaloolise isikuga, kuid nad tajuvad kaubamärgi sisulist sõnumit, erinevust ülesehituses ja elementi „Legendaarne sõjaminister“. Seega on kaubamärgid ka kontseptuaalselt erinevad.

Ülaltoodud analüüsi tulemusena leiab taotleja, et kaubamärgid ei ole Eesti tarbija jaoks sarnased.

Vaidlustaja põhjendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemist väitega, et tavatarbijale ei pruugi kiires tarbimisprotsessis kaubamärkide omavahelised teatud erinevused esmapilgul olla täheldatavad ja märgatavad. Taotleja selle väitega ei nõustu. Esiteks, keskmine tarbija, kes on mõistlik ja piisavalt tähelepanelik, on alkohoolsete jookide ostmisel üsna margitruu ja ei osta jooke esmapilgust lähtudes, kiirelt ja hooletult, nagu seda võib juhtuda igapäevaste toiduainete, nagu leib, sai, piim jms puhul. Alkohoolset jooki ostetakse harvem, tarbija teab oma eelistusi ning valib kaupa tähelepanelikult. Teiseks, nagu nähtub ülaltoodud kaubamärkide sarnasuse analüüsist, on kaubamärkidel olulised visuaalsed, foneetilised ja kontseptuaalsed erinevused. Ei ole tõenäoline, et keskmine tarbija sellised kaubamärgid omavahel ära vahetaks.

<sup>3</sup> EKo 14.06.2007, C-334/05 P, p 41

<sup>4</sup> Collins Dictionaries <http://www.collinsdictionary.com/>



Vaidlustaja rõhutab, et tarbijad võivad tajuda uue kujundusega kaubamärki vaidlustaja kaubamärgi uue kujunduse või selle edasiarendusena. Seejuures ignoreerib vaidlustaja täielikult fakti, et taotleja kaubamärgil puudub kujundus. Puuduva kujundusega märki ei ole tarbijatel võimalik tajuda „uue kujundusena või selle edasiarendusena“. Taotleja leiab, et kaubamärkide põhimõtteliselt erinev ülesehitus ja kontseptuaalne erinevus välistavad võimaluse, et tarbijad tajuksid taotleja kaubamärki kui osa vaidlustaja identiteedist.

Üldjuhul osutab sõnaliste tähiste korral tarbija tähelepanu esmalt algusosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline<sup>5</sup>. Taotleja kaubamärk koosneb mitmest eristavast elemendist, kusjuures kaubamärgi algusosas, millele tarbija eelkõige tähelepanu pöörab, asub sõnaline osa „The Legendary Minister of war“, mis on kaubamärgis domineerivamal positsioonil kui lõpuosas paiknev kaubamärkide kokkulangev element. Silmas tuleb ka pidada, et vaidlustaja kaubamärgis kasutatakse mitmuse vormi ja seega vaidlustaja kaubamärk ei sisaldu taotleja kaubamärgis.

Vaidlustaja on äravahetamise tõenäosust suurendava asjaoluna esile toonud, et tema kaubamärk on olnud kasutusel ja saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, ja seeläbi muutunud kõrge eristusvõimega tähiseks. Samas on vaidlustaja esitanud tõenditeks materjale, millest ei selgu, millisel territooriumil on nad avaldatud, milliste tarbijate taju nad peaksid kajastama ning enamgi veel, kas üldse on tegemist vaidlustaja kaubamärgile viitavate materjalidega. Kõrgenenud eristusvõime saab Eesti tarbijale kaubamärkide tajumisel mõju avaldada vaid juhul, kui kaubamärk on Eesti tarbija jaoks tuntud ja mainekas. Ainsad Eestiga seotud materjalid viitavad, et kaubamärgiga BARCLAYS tähistatud viski on olnud mõnes kaupluses müügil. Seejuures tuleb märkida, et tegemist on odavama hinnaklassi tootega. Asjaolust, et kaup on müügil, ei tulene, et kaubamärgil on tarbijate silmis maine. Kauba müük on tavapärane majandustegevus, tarbijaskonna silmis maine saavutamise ja selle tõendamine eeldab enam kui vaid müügil olemise fakti tõendamist. Vaidlustaja väited oma toote kõrge kvaliteedi ja maine kohta on paljasõnalised ja seega ei saa antud juhul ka tegemist olla kaubamärgi kõrgemast eristusvõimest tuleneva kõrgendatud äravahetamise tõenäosuse riskiga.

Lähtudes eeltoodust on taotleja seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldused ei ole täidetud.

Vaidlustaja on pidanud vajalikuks viidata ka taotleja poolt tehtud alkoholiregistri kandele ja seal sisalduvatel fotodele. Esiteks märgib taotleja, et kaubamärgi registreerimise vaidlustamisel tuleb lähtuda kaubamärgi reproduktsioonist, mitte muudest tähistest. Teiseks on tegemist taotleja esialgsete toote etikettidega ning taotleja on juba enne vaidlustusavalduse esitamist vaidlustajale selgitanud, et ta ei soovi kasutada tähist BARCLAYS ega rikkuda John MacLaren & Sons Limited kaubamärgiõigusi, et toodet ei turustata, toode on alles arendusjärgus ja uus etiketi disain on väljatöötamisel. Taotleja palub tööstusomandi apellatsioonikomisjonil vaidlustaja käesoleva menetluse seisukohalt asjasse puutumatu viide tähelepanuta jätta.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlustaja ei ole tõendanud oma kaubamärgi maine olemasolu Eestis ja juba selle kriteeriumi täitmata jätmise peaks välistama vaidlustusavalduse rahuldamise KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel. Vaidlustaja soovib

---

<sup>5</sup> Üldkohtu 15.12.2009 otsus kohtuasjas T-412/08: Trubion, punkt 40; 25.3.2009 otsus kohtuasjas T-109/07: Spa Therapy, punkt 30).

tugineda Euroopa Kohtu lahendile C-301/07 PAGO ja väidab, et Euroopa Liidu kaubamärgi tuntuks lugemisel võib piisata tema tuntusest ühes liikmesriigis.

Taotleja märgib, et PAGO lahendis oli tegemist olukorraga, kus Austria kohus arutas Austrias mainet omava ühenduse kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamise keelamist EL territooriumil.

Taotleja leiab, et juhitudes PAGO lahendist peab komisjon seega kontrollima, kas asjaomast Euroopa Liidu kaubamärki teab märkimisväärne osa avalikkusest, keda selle kaubamärgiga hõlmatud kaubad puudutavad, võttes arvesse kõiki käesoleval juhul olulisi asjaolusid, milleks on muu hulgas kaubamärgi turuosa, kaubamärgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning ettevõtja poolt selle reklaamimiseks tehtud investeeringute suurus. Territoriaalses mõttes peab Euroopa Liidu kaubamärki Euroopa Liidu territooriumi olulises osas teadma märkimisväärne osa avalikkusest, kusjuures mõõnis kohus, et vähemalt arutatavas kohtuasjas asjaolusid silmas pidades võib selleks olla ka asjaomase liikmesriigi territoorium.

Taotleja leiab, et viidatud kohtuasjast jääb selgusetuks, kas kohus on võtnud eelkirjeldatud seisukoha vaid antud kohtuasja asjaolusid arvestades (liikmesriigi kohus hindab samas liikmesriigis väidetavalt esinevat tuntust) või üldisemalt.

Käesolevas vaidluses ei tugine vaidlustaja kaubamärgi tuntusele Eestis. Isegi kui võtta aluseks üldisem tõlgendus, ei ole vaidlustaja käesolevas vaidluses avaldanud, millises Euroopa Liidu osas ta soovib kaubamärgi tuntust tõendada, ei ole piiritlenud konkreetset territooriumi. Samuti ei ole vaidlustaja esitanud tõendeid, mida on kirjeldatud PAGO otsuse punktis 25. Selliste tõendite puudumisel ei ole tööstusomandi apellatsioonikomisjonil võimalik kontrollida, kas kaubamärki teab märkimisväärne osa sellel territooriumil asuvast asjaomase avalikkusest.

Vaidlustaja esitanud tõendeid on taotleja käsitletud eespool.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks peab vaidlustaja tõendama, et tema kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud või et esineb tõsine oht, et kaubamärgile tulevikus sellist kahju tekitatakse<sup>6</sup>. Selline oht peab olema tõsine, mitte üksnes teoreetiliselt mitte välistatav.

Vaidlustaja on esitanud vaid õigusteoreetilise arutelu eristusvõime kahjustamise, maine kahjustamise ning eristusvõime ja maine ebaõiglase ärakasutamise hindamise kohta.

Euroopa Kohus on märkinud, et "Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet. Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse."<sup>7</sup> Välja tuleb tuua asjaolud, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline<sup>8</sup>.

Vaidlustaja ei ole tõendanud, et tema kaubamärgi mainele või eristusvõimele on kahju tekitatud või neid ära kasutatud. Samuti ei ole vaidlustaja välja toonud asjaolusid, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et tulevikus maine ja eristusvõime ärakasutamise või kahjustamise võimalus ei ole hüpoteetiline. Taotleja

<sup>6</sup> 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, ECR 2008 p. I-8823) ECLI:EU:C:2008:655, p 71

<sup>7</sup> Samas, p 37-38

<sup>8</sup> 12.12.2008, Aktieselskabet af 21. november 2001 / OHIM (C-197/07 P, ECR 2008 p. I-193\*, Summ.pub.) ECLI:EU:C:2008:721, p 22

leiab, et tema kaubamärk ei ole sarnase vaidlustaja kaubamärgiga, vaidlustaja kaubamärgi maine või kõrge eristusvõime ei ole tõendatud ning taotleja ei kasuta ära ega kahjusta vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

Lähtudes eeltoodust on taotleja seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeldused ei ole täidetud.

Vastavalt TÕAS § 41 on tööstusomandi apellatsioonikomisjoni töökeeleks eesti keel. Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse lisades 4, 5, 6, 7 ja 8 dokumendid, mis ei ole eestikeelsed ning mille kohta ei ole lisatud tõlget eesti keelde. Kuna tõendid on vaidlustaja esitanud oma kaubamärgi väidetava tuntuse tõendamiseks (vaidlustusavalduse lisa lk 6) siis leiame, et vajalikud on dokumentide tõlked, et välistada eksimused nende dokumentide olemuse ja sisu tõlgendamisel.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-dest 2-3 ja § 41 lg-st 2 palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Seisukohtadele on lisatud Patendiameti andmebaasi väljavõte kaubamärkide BARCLAY kohta.

**3) Vaidlustaja lõplikud seisukohad.** 24.10.2016 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ja palus vaidlustusavalduse rahuldada, kuid lisas järgnevat.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses piisavalt põhjalikult selgitanud ning tõendanud miks ta arvab, et Patendiameti otsus kaubamärgi "The Legendary Minister of war - Barclay" (taotl nr M201500988) registreerimise kohta taotleja nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3, kuid siiski soovib siinkohal rõhutada alljärgnevaid asjaolusid ning käsitleda mõningaid taotleja seisukohti taotleja poolt esitatud 31.05.2016 vastuses vaidlustusavaldusele.

Vaidlustaja on endiselt seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist äravahetamiseni sarnaste, sh assotsieeruvate kaubamärkidega KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Lisaks sellele on vaidlustaja veendunud, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse saavutamiseks soovib taotleja ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema kaubamärgi mainet või selle eristusvõimet, mistõttu esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustaja leiab, et on eeltoodut piisavalt põhjalikult hinnanud ning tõendanud esitatud vaidlustusavalduses. Siiski soovib ta rõhutada ning välja tuua mõningaid asjaolusid ning anda hinnang mõningatele taotleja seisukohtadele.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, mille kohaselt tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt T-169/03 (SISSI ROSSI), p 77).

Lisaks sellele tuleb vastavalt kohtupraktikale äravahetamise tõenäosust hinnata globaalselt, võttes arvesse asjaomase avalikkuse taju tähistest ning nendega seotud kaupadest või teenustest, ning võtma arvesse kõiki asjakohaseid tegureid seoses juhtumi asjaoludega, eelkõige vastastikust sõltuvust tähiste sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenustega (T-162/01 (GIORGIO BEVERLY HILLS), p 30-33, ja seal viidatud kohtupraktika). Võrreldavad kaubamärgid hõlmavad identseid/samaliigilisi kaupu klassis 33. Seega peaksid võrreldavad kaubamärgid olema piisavalt erinevad välistamiseks hilisema kaubamärgi vastuolu siinkohal KaMS § 10 lg 1 p 2 sättega, mida käesoleval juhtumil siiski ei esine.

Käesoleval juhtumil, nagu vaidlustaja on vaidlustusavalduses märkinud ning millele taotleja pole vastu vaieldud, tuleb üldine hinnang võrreldavate kaubamärkide suhtes anda keskmise tarbija (tavatarbija) seisukohast lähtudes, seda põhjusel, et tegemist on laiatarbekaupadega.

Vastavalt kohtupraktikale on kaks kaubamärki asjaomase avalikkuse silmis sarnased, kui nad on vähemalt osaliselt identsed ühe või mitme asjaomase aspekti suhtes (T-6/01 (MATRATZEN), p 30). Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades eelkõige nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Asjaomaste kaupade või teenuste tarbija taju nende kaubamärkide suhtes mängib otsustavat rolli antud tõenäosuse globaalsel hindamisel. Seoses sellega, ning vastavalt kohtupraktikale, tajub keskmine tarbija kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi selle erinevaid osi (C-334/05 P (Shaker), p 35, ja seal viidatud kohtupraktika).

Kuigi tuleb kaubamärkide võrdlemisel ja omavahelise sarnasuse analüüsimisel vaadelda kaubamärke tervikuna, on Euroopa Kohus väljendanud ka seisukohta, et taoline terviklik hindamine ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase üldsuse mälus tekkinud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosadest (T-6/01 (MATRATZEN), p 32; C-120/04 (Medion), p 29).

Antud asjaoludele ning kohtupraktikale tuginevalt on vaidlustaja andnud ka üleüldise hinnangu vaidlustusavalduses võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse suhtes, tehes seda peamiselt võrreldavates tähistes esinevate praktiliselt identsete ühiste elementide „BARCLAYS“ vs „Barclay“ kaudu, millist lähenemist on taotleja oma seisukohtades kritiseerinud, muuhulgas leides, et vaidlustaja on jätnud analüüsimata võrreldavate kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse. Vaidlustaja siinkohal rõhutab, et olenemata, kuidas analüüsida nende tähiste visuaalseid või foneetilisi aspekte, on lõpptulemus siiski sama, kuna taoline analüüs ei tee olematuks ühise elemendi olemasolu nendes võrreldavates kaubamärkides ja sellest tulenevalt ei ole vaidlustaja pidanud ka vajalikuks lähemalt esitada vaidlustusavalduses võrreldavate kaubamärkide visuaalset ning foneetilist analüüsi (mis ei ole obligatoorseks kohustuseks), vaid andnud hinnangu nende tähistele, mida saab vaadelda nende kaubamärkide kontseptuaalse analüüsina. Nii võib vastavalt varasemale kaubamärgipraktikale kaubamärkide kontseptuaalne identsus/sarnasus neutraliseerida kaubamärkide visuaalse ja foneetilise aspekti, samas omavad ka visuaalselt ning foneetiliselt võrreldavad tähised ühist elementi BARCLAY. Ühise tunnuse esinemine aga nendes võrreldavates kaubamärkides on piisav, et tarbija, kes näeb neid kaubamärke üheskoos või eraldi, loob seose mõlema kaubamärgi vahel. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused (TOAK-i 30.11.2015 otsus nr 1552-o (kujutismärk)).

Sellega seoses, olenemata kuidas tegelikkuses eestikeele reeglite järgi vaadelda elementi „The Legendary Minister of war“ vaidlustatud kaubamärgi koosseisus,<sup>9</sup> jääb vaidlustaja seisukohale, et tavatarbija ei pööra antud elemendile nende kaupadega kokku puutudes tähelepanu, seda olenemata asjaolust, et tegemist on kaubamärgi algusosaga, millele vastavalt kehtivale üldisele kaubamärgipraktikale tavatarbija esmasena tähelepanu pöörab. Siiski ei pöörata kaubamärkide esiosadele alati esmast tähelepanu, kuna olulised on ka muud kaubamärgiga seonduvad aspektid, samas vastavalt kohtupraktikale pole oluline kas ühine kokkulangev element asub märgi esi- või tagaosas (T-317/03 (Variant)). Seda põhjusel, et hilisema kaubamärgiga tähistatud kaupu/teenuseid võidakse vaadelda pärinevatena varasema kaubamärgi omanikult, lisaks on tarbijatele omane meelde jätta kaubamärkide ühiseid elemente, mitte aga nende erinevaid osi, kusjuures on tarbijatel harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, sellest tulenevalt tuleb neil usaldada seda vigast mälupilti, mille nad on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (C-412/05 P (Alcon), p 60; C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik), p 26).

Nagu vaidlustaja vaidlustusavalduses on leidnud, on ebatõenäoline, et tarbija hakkaks vaidlustatud kaubamärki meelde jätma selle terviku “The Legendary Minister of war - Barclay” kaudu, mis on kindlasti

<sup>9</sup> Tegemist on eesti keele reeglite järgi lisandiga (vt:

<http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?id=458&p=5&p1=3>). Vaidlustaja on vaidlustusavalduses käsitlenud antud osa „loosungina“, mida ta on teinud lähtudes kaubamärgipraktikast, mis aga ei muuda antud asja olemust, sisu ega õiguslikke hinnanguid ja järeldusi.

ebamugav ning ebapraktiline. Eelkõige kaubamärgi esiosa „The Legendary Minister of war“ puhul on tegemist pika ning lohiseva elemendiga, mis on samas eraldatud kokkulangevast ühisest elemendist „Barclay“ sidekriipsuga, andes sel viisil kokkulangevale ühisele elemendile „Barclay“ veelgi enam esiletõusvaid, domineerivaid jooni. Seda enam, ning nagu ka taotleja 31.05.2016 vastuses viitab, on nimetus „Barclay“ tänapäeva Eestis tuntud, siis tavatarbija, puutudes kokku antud kaubamärgiga, tajub ning hoomab antud kaubamärgist eelkõige talle kõige tuttavamat/tuntumat osa, milleks on „Barclay“, pööramata tähelepanu esiosale „The Legendary Minister of war“. Ning ajalooteadlikumad tarbijad, kes on teadlikud „Barclay“ nime seostest kunagise sõjaministriga, millele viitab kaubamärgi esiosa „The Legendary Minister of war“ („Legendaarne sõjaminister“), siis antud teadmised ning antud esiosa vaid võimendavad elementi „Barclay“ ning see omakorda seoseid vaidlustaja kaubamärgiga. Nagu ka taotleja nõustub vaidlustajaga, on Eesti tarbijate inglise keele oskus kõrge, mistõttu on tarbijatele arusaadav antud esiosa, kuid siiski pole see määrava tähtsusega võrreldavate märkide omavahelise sarnasuse ning märkide omavahelise äravahetamiseni tõenäosuse hindamisel.

Nii näiteks on EUIPO vaidlustuskoda 29.04.2015 otsusega nr B 2,318,163 tuvastanud kaubamärkide „marshall“ ja „WANTED BY OFFICIAL US MARSHALL“ omavahelise äravahetamise sarnasuse identsete/samaliigiliste kaupade suhtes klassides 18 ja 25. Või siis hiljutine 15.09.2016 Euroopa Üldkohtu otsus asjas nr T-359/15, milles Üldkohus kinnitas kaubamärkide „NINA RICCI“ / „RICCI“, ühelt poolt, ning „Roméo has a Gun by Romano Ricci + kuju“<sup>10</sup>, teiselt poolt, äravahetamiseni sarnasust klassides 3, 25 ja 35. Samuti on TOAK 30.06.2009 otsusega nr 933-o tuvastanud kaubamärkide „PIAZZA D'ORO“ ning „TAZZA D'ORO + kuju“ äravahetamiseni sarnasust. TOAK lahendis käsitletavat kaubamärgid olid küll sõnaliste elementide poolt ühesuguse pikkusega, kuid illustreerib märkimisväärselt kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust ka nendel juhtudel, kui ühine sõnaosa esineb kaubamärkide lõpuosas.

Samas, kõnealuseid kaupu tihtilugu ei vaadelda ainult visuaalselt, vaid neid tähiseid kasutatakse ka verbaalselt, nt restoranides, baarides. Pole mõeldav, et tavatarbija hakkaks kasutama vaidlustatud kaubamärki selle tervikosas „The Legendary Minister of war - Barclay“, vaid eelduslikult tehakse seda läbi sõnaosa „Barclay“ kasutuse kaudu. Ning isegi kui peaks kasutatama tervikosa, siis pole põhjust arvata, et antud sõnaosa ei ole kuidagi seotud ega vihjaks samas ka vaidlustaja kaubamärgile. On fakt, et mõlemad võrreldavad kaubamärgid omavad ühisosa „BARCLAY“. Isegi kui ühel juhul on tegemist sõna ainsuse ning teisel juhul mitmuse vormiga, siis eelduslikult ei pööra tavatarbija sellele marginaalsele erinevusele mingit tähelepanu. Lisaks sellele, ning nagu ka taotleja oma 31.05.2016 vastuses viitab, tähistab kaubamärkide kokkulangev element „Barclay“ kuulsat Šoti päritolu aadlisuguvõsa (vt taotleja 31.05.2016 vastuse p 1, lk 3). Seetõttu ühe isiku, n.ö legendaarse sõjaministri Barclay, kuulumine Barclay'de suguvõsa koosseisu vaid pigem võimendab nende kaubamärkide omavahelisi seoseid, mitte aga ei välista neid. Eestikeelses kontekstis „Barclayd“ (mitmuses) ongi ingliskeelses kontekstis väljendatud sõna „BARCLAYS“ kaudu, langedes kokku vaidlustaja kaubamärgiga. Muuhulgas on eestlastele omane kasutada mitmuse vormi perekondlike sidemete väljendamisel (nt Kask – Kased jne).

Antud asjaoludest lähtuvalt, ning kuna võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaupade puhul on tegemist identsete/samaliigiliste kaupadega, siis peaksid kaubamärgid segiajamise vältimiseks olema märgatavamalt suuremal määral erinevad. Taolist erinevust siiski võrreldavate tähistete vahel täheldada ei saa, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgiga täheldatav ilmselge vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 2 sättega, kuna võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk on sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.



<sup>10</sup> Kaubamärgi reproduktsioon:

Antud asjaolude esinemist illustreerivad ilmselgelt faktid, millest nähtub kuidas taotleja ise on vaidlustatud kaubamärki oma toodangul kujutanud (vt vaidlustusavalduse lisad 16-17), milles domineerivalt on esitatud sõnaline element „BARCLAY“, kusjuures on tähekujundus ligilähedane vaidlustaja poolt kasutatava tähekujundusega (võrdle vaidlustusavalduse lisa 10 ning lisad 16-17). Peale selle identifitseerib taotleja oma toodangut elemendi „Barclay Vodka“ kaudu, mitte aga pika ja lohiseva elemendi „The Legendary Minister of war – Barclay“ kaudu (vt vaidlustusavalduse lisa 15). Kõik need viidatud asjaolud veelgi võimendavad ülalesitatud seisukohti ning suurendavad antud kaubamärkide omavahelise äravahetamise tõenäosust.

Pealegi, mängib ka varasema kaubamärgi eristusvõime rolli kaubamärkide omavahelise sarnasuse globaalsel hindamisel, seda tulenevalt asjaolust, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus on seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt vaidlustusavalduse p 2.1.3). Kaubamärgi eristusvõimet saab suurendada, kui asjakohaste tõendite esitamisel nähtub, et varasem kaubamärk on omandanud kõrgendatud eristusvõime kasutamise tulemusena, või kui ta on väga originaalne, ebatavaline või kordumatu (T-581/13 (BEVERLEY HILLS POLO CLUB), p 49). Sealjuures varasema kaubamärgi kõrgema omandatud eristusvõime hindamine ei vaja nii põhjalikku analüüsi ning sellise lävendi ületamist, kui seda on vaja üldtuntud kaubamärkide puhul<sup>11</sup>, kuigi tõendid on üldjuhul samad. Nagu ka vaidlustaja on esitatud vaidlustusavalduses esitanud ning välja toonud ja tõendanud, eksporditakse tema toodangut vähemalt 40 erinevasse riiki üle kogu maailma, tema üheks müüduimaks tooteartikliks on BARCLAYS Blended Scotch Whisky, mida turustatakse ja müüakse Eestis alates 2013. aastast. TMView andmebaasi infost lähtuvalt kuuluvad vaidlustajale õigused kaubamärgile „BARCLAYS Superior SCOTCH WHISKY + kuju“ juba 1986. aastast, sõnamärgile „BARCLAYS“ 2002. aastast (vt vaidlustusavalduse p 1.2 ja lisa 3). Seega on tegemist igati laiapõhjalise ning kauaaegse kaubamärgi BARCLAYS kasutusega, sh Eesti territooriumil enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist. Tegemist on unikaalse tähisega kõnealuste kaupade suhtes, mida kinnitab ka taotleja poolt 31.05.2016 vastuse lisas esitatud Patendiameti BARCLAY kaubamärkide väljavõte, millest küll ei nähtu vaidlustaja kaubamärki (kuna tegemist EL märgiga), kuid nähtub, et ühe klassi piires kuuluvad nimetatud lisas esitatud kaubamärgid kas ühele ja samale isikule või omavahel seotud isikutele. Sealjuures puuduvad registreeritud kaubamärgid tähisega „Barclay“ klassis 33. Siit järeldub, et tulenevalt vaidlustaja poolt esitatud tõenditest kui ka taotleja poolt esitatud nimetatud tõendist, on tegemist unikaalse tähisega nende kõnealuste kaupadega seoses, vaidlustaja on kaubamärki BARCLAYS laialdaselt ning pikaajaliselt kasutanud – need on asjaolud, mis suurendavad vaidlustaja kaubamärgi BARCLAYS eristusvõimet ning sellega seonduvaid asjaolusid. Ning isegi kui vaidlustaja pole väidetavalt esitanud oma kaubamärgi tuntuse ja mainega seonduvaid tõendeid Eesti tarbijate hulgas, millele taotleja oma vastuses viitab, siis sellest ei saa veel järeldada, et vaidlustaja kaubamärk ei leia tunnustust (ingl k terminoloogias „*recognition of the trademark on the market*“)<sup>12</sup> kohalike tarbijate hulgas. Kõrgendatud eristusvõime hindamine ja tõendite esitamine antud asjaolude suhtes ei vaja kaubamärgi tuntuse ja maine näitamist ja tõendamist kohalike tarbijate hulgas, nii nagu taotleja oma vastuses sellele viitab. Taotleja võrdleb antud asjaolusid samaväärselt üldtuntud või mainega kaubamärkidega seonduvalt, mida senine kaubamärgipraktika tegelikkuses ei nõua. Nagu eespool öeldud, ei vaja kõrgendatud eristusvõime sellise lävendi ületamist nagu seda on vaja kaubamärkide üldtuntuse tõendamisel ja hindamisel. Vaidlustaja on näidanud piisavalt põhjalikult ning igakülgset, miks ta leiab, et tema kaubamärk on omandanud kõrgendatud eristusvõime turul, sh Eesti turul. Tema kaubamärgiga BARCLAYS tähistatud toodangut on müüdnud Eestis vähemalt 2013. aastast alates ning kuna müügi protsessi teostatakse jätkuvalt sealjuures Eestis suures jaemüügiketis nagu seda on Maxima, siis leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgiga BARCLAYS tähistatud toodangut

<sup>11</sup> Vt nt EUIPO ekspertiisjuhend, osa C, vaidlustamine, p 2.3, lk 10.

<sup>12</sup> Vt: C-251/95 (Sabel), p 22.

teatakse ning leiab tunnustust ka siinsel turul. Kui sellist tunnustust kohalikul turul ei esineks, siis poleks toimunud ka vaidlustaja toodagu jätkuvat müüki siinsel, kohalikul turul.

Samas, analoogia korras võib siinjuures viidata TOAK-i 27.07.2016 lahendile 1608-o (SAAREMAA VESI), mis küll puudutab kasutamise tulemusena omandanud eristusvõimet KaMS § 9 lg 2 alusel, kuid milles TOAK on viidanud, et „[...] arvestades taotleja kaubamärgiga SAAREMAA VESI seotud registreerimistaotluse lahendamisel tuvastatud asjaolusid, on antud juhul siiski piisavalt mitmeid teisi tõendeid, mis „kompenseerivad“ tarbijauuringu puudumise ja milledest nähtuvalt on kaubamärk SAAREMAA VESI pikaajalise kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime KaMS § 9 lg 2 kohaselt ning tarbijal on võimalik kaebaja kaupu eristada teise ettevõtja samaliigilistest kaupadest“.

Vaidlustaja leiab, et tema poolt esitatud tõendid on piisavad näitamaks ning tõendamaks tema kaubamärgi kõrgendatud eristusvõimet. Ning isegi, kui TOAK ei peaks tuvastama nimetatud vaidlustaja varasema kaubamärgi kõrgendatud eristusvõimega seonduvaid asjaolusid, siis jääb vaidlustaja seisukohale, et võrreldavad kaubamärgid on siiski äravahetamiseni sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel tulenevalt vaidlustaja varasema kaubamärgi vähemalt tavapärasest eristusvõimest, seda enam, et tegemist on sõnalise kaubamärgiga.

Seega jääb vaidlustaja seisukohale, et kuna võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad klassis 33 on identsed/samaliigilised, siis suurendab nimetatud asjaolu veelgi kaubamärkide tarbijapoolset äravahetamise tõenäosust, ning tarbijad võivad eeldada, et kõnealuste kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad samalt ettevõttelt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Vaidlustaja peab oluliseks märkida, et ta ei jaga taotleja seisukohti, eelkõige taotleja seisukohti Euroopa Kohtu lahendi C-301/07 PAGO tõlgenduse suhtes, jäädes endiselt seisukohale, et EL kaubamärgi tuntuks lugemisel võib piisata selle tuntuusest ühes EL liikmesriigis. Samaväärsele järeldusele on jõudnud ka Tallinna Ringkonnakohus 01.10.2012 lahendis tsiviilasjas nr 2-12-4639 (BAUHOF), selgitades: „Asjaoludest sõltuvalt võib ühenduse kaubamärgi tuntuks lugemisel piisata tema tuntuusest ühes liikmesriigis (EK otsus 6.10.2009, C.301/07 PAGO). Põhimõtteliselt võib seega selleks liikmesriigiks olla Eesti, aga ka Soome või Saksmaa. Hageja ei ole esile toonud, millistes Euroopa Liidu liikmesriikides peale Eesti on tema kaubamärgid tuntud. Seega tuleb tuvastada, kas hageja kaubamärgid on tuntud Eestis ja hageja sõnaline kaubamärk BAUHAUS üldtuntud Eestis.“

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses esitanud ja näidanud oma BARCLAYS kaubamärgi laialdast (vähemalt 40 maailma eri riiki) ja pikaajalist kasutust, eelkõige Suurbritannias, mis on üheks EL liikmesriigiks ning territooriumilt ja rahvaarvult üheks suurimaks EL-s.

Kohtupraktika kohaselt võib KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud ohtu tõlgendada mitmeti. Tegemist võib olla ohuga, et taotletava kaubamärgi õigustamatu kasutamine, esiteks, kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet, teiseks, kahjustab varasema kaubamärgi mainet, või kolmandaks, kasutab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet õigustamatult ära. Kaubamärgi eristusvõime kahjustamise oht väljendub selles, et varasem kaubamärk ei loo enam vahetut seost kaupadega, mille jaoks see on registreeritud ja kasutusel. Selle all peetakse silmas varasema kaubamärgi „lahjendamist“ seeläbi, et kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajuvad. Kuna vaidlustaja on asjaomaseid kaupu intensiivselt ja järjepidevalt tähistanud kaubamärgiga „BARCLAYS“, siis toob taotleja kaubamärgi „The Legendary Minister of war – Barclay“ turuletulek kaasa varasema kaubamärgi eristusvõime vähenemise ja lahjenemise. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et varasemal kaubamärgil peab olema omandatud maine või eristusvõime. Seega, piisab sellest, kui vaidlustaja suudab põhistada, et tema varasem kaubamärk „BARCLAYS“ on eristusvõimeline või mainekas, kusjuures antud sätte kohaldamine ei nõua nende kriteeriumide koos esinemist. Vaidlustaja aga on vaidlustusavalduses piisavalt selgelt näidanud ja tõendanud, et tema „BARCLAYS“ kaubamärk on eristusvõimeline või mainekas antud kaupade suhtes, mida ta on vaidlustusavalduses näidanud, ning mida tegelikkuses kinnitab ka taotleja poolt

esitatud tõend tema 31.05.2016 vastuse lisas (näidates, et puuduvad mistahes muud varasemad kaubamärgid klassis 33). Seeläbi tekib suure tõenäosusega turul situatsioon, kus taotleja oma kaubamärgiga, millele soovitakse sealjuures õiguskaitset identsete/samaliigiste kaupade suhtes klassis 33, vähendab ja kahjustab vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimet, mida vaidlustaja oma kaubamärgiga on pikaajalise ja intensiivse kasutamise läbi siiani omandanud. Samuti eksisteerib oht vaidlustaja kaubamärgi maine kahjustamiseks, kuna vaidlustajal puudub võimalus kontrollida taotleja poolt toodetava kaupade kvaliteeti, mistõttu võib kahjustuda vaidlustaja kaubamärgi omandatud maine. Seda eelkõige põhjusel, et nii vaidlustaja kui vaidlustatud kaubamärgi taotleja tegutsevad või taotleja plaanib tegutseda samas turusektoris, võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed/samaliigilised ning need on suunatud samale tarbijaskonnale. Samas on taotleja kaubamärgi koosseisus ligilähedane, praktiliselt identne sõnaline element „Barclay“, mida erineva kujunduse kaudu võib selgelt esile tuua, nagu nähtub ka vaidlustusavaldusele lisatud tõenditest taotleja kaubamärgi tegeliku kasutamise kohta (vt vaidlustusavalduse lisad 16-17). Samas ei näe KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, nagu see on nõutav KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamisel, vaid oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus (C-408/01 (Adidas-Salomon and Adidas Benelux), p 31). Antud juhul on ilmne, et tarbija loob seose kõnealuste kaubamärkide vahel.

Seega jääb vaidlustaja seisukohale, et kaubamärgiga „BARCLAY“ praktiliselt identse elemendi „Barclay“ kasutamisel identsete/samaliigiliste kaupade osas võib suure tõenäosusega kaasa tuua varasema kaubamärgi „BARCLAY“ eristusvõime ning selle maine kahjustamise, mistõttu esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 3 sättega.

Vaidlustaja jääb seisukohale, et taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk “The Legendary Minister of war - Barclay” (taotl nr M201500988) klassis 33 rikub vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi vaidlustusavalduses ja lõplikus seisukohtades esitatud asjaoludel ning seadusest ja kohtupraktikast tulenevatel alustel, leides, et taotleja poolt esitatud kaubamärk rikub vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 tähenduses.

Kõigest eelöeldust tulenevalt ning tulenevalt esitatud vaidlustusavaldusest palub vaidlustaja jätkuvalt tühistada KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 ning § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi “The Legendary Minister of war - Barclay” (taotl nr M201500988) registreerimise kohta, ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

**4) Taotleja lõplikud seisukohad.** 24.11.2016 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi oma varasemate seisukohtade juurde, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata, kuid lisas täiendavalt järgnevat.

Taotleja ja vaidlustaja on erineval seisukohal kaubamärkide sarnasuse hindamise küsimuses. Vaidlustaja on kaubamärkide sarnasusena esile toonud kokkulangevuse ühe sõna osas, kusjuures seegi kokkulangevus ei ole täielik. Taotleja leiab, et ainuüksi see asjaolu ei saa olla kaubamärkide sarnaseks hindamise aluseks ning vaidlustaja on jätnud tähelepanu pööramata kaubamärkide olulistele erinevustele.

Vaidlustaja väidab, et vastavalt kohtupraktikale on kaks kaubamärki asjaomase avalikkuse silmis sarnased, kui nad on vähemalt osaliselt identsed ühe või mitme asjaomase aspekti suhtes (T-6/01 (MATRATZEN), p 30). See ei vasta tõele. Esiteks on Üldkohus juba viidatud otsuse punktis 30 kasutanud sõna „üldjuhul“, mille vaidlustaja on tsiteeringust välja jätnud. Teiseks on lahendis T- 6/01 vastav analüüs pikem kui viidatud punkt 30 ning punktis 31 märgib kohus: „Ometi ei ole see järeldus iseenesest piisav alus lugemaks küsimuse all olevaid kaubamärke, kui tervikuid, sarnasteks“.



Väide, et kahe kaubamärgi sarnaseks lugemiseks võiks piisata sellest, kui nad on vähemalt osaliselt identsed ühe või mitme asjaomase aspekti suhtes, on ümber lükatud ka näiteks Euroopa Kohtu 22.01.2010 otsuses asjas C-23/09 P BLUE vs ecoblue (vt punktid 46-47).

Muuhulgas ka eeltoodud kohtupraktikast ilmneb selgesti seisukoht, mida taotleja rõhutas oma kirjalikes seisukohtades - kaubamärkide sarnasuse analüüs peab tuginema kaubamärkide üldmuljele. Euroopa Kohus on öelnud, et 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<sup>13</sup>. Seega ei ole korrektsed vaidlustaja seisukohad, mis keskenduvad üksnes ühise elemendi esinemisele kaubamärkides.

Taotleja jääb oma kirjalikes seisukohtades toodud sarnasuse analüüsi juurde ja ei hakka seda siinkohal kordama.

Täiendavalt märgib taotleja, et vaidlustaja ei ole esitanud mingit sisulist põhjendust selle kohta, miks peaks taotleja märgis pidama domineerivaks elemendiks just elementi Barclay. Vaidlustaja kogu põhjendus lähtub vaid sellest, et just see element langeb osaliselt kokku tema kaubamärgiga. 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. Kuid üksnes juhul, kui kõik muud elemendid on tähtsusetud, hinnatakse kaubamärkide sarnasust ainult domineeriva osa alusel<sup>14</sup>. Taotleja leiab, et esiteks on põhjendamatu vaidlustaja seisukoht, et just Barclay on taotleja kaubamärgi domineeriv osa ja teiseks, isegi kui see nii oleks, ei saaks see olla aluseks lähtuda sarnasusele hinnangu andmisel vaid domineerivast osast, sest antud juhul ei ole mingit alust pidada taotleja kaubamärgi osa „The Legendary Minister of war –“, tähtsusetuks. Tõendamata ja tarbijat alahindav on vaidlustaja arvamus, et tarbija võiksid pidada taotleja kaubamärgi osa „The Legendary Minister of war –“, „pikaks ja lohisevaks“ ning mitte suuta seda meeles pidada. Taotleja leiab, et kui ka tarbija peaks tõesti soovima taotleja kaubamärki mingil viisil mugandada või lühendada, siis on pigem tõenäoline, et tarbija valib mõne elemendi taotleja kaubamärgi algusosast (näiteks Legendary või Minister of war), sest teatavasti loetakse, et tarbija pöörab suuremat tähelepanu kaubamärgi algusosale. Taotleja leiab, et kaubamärgi element „The Legendary Minister of war –“, on piisavalt pikk, sisukas ja visuaalselt erinev eristamiseks taotleja kaubamärki vaidlustaja kaubamärgist.

Vaidlustaja on oma lõplikes seisukohtades viidanud EUIPO lahendile B 2,318,163 kaubamärkide „marshall“ ja „WANTED BY OFFICIAL US MARSHALL“ kohta, Euroopa Üldkohtu otsusele asjas nr T-359/15, kaubamärkide „NINA RICCI“ / „RICCI“, ühelt poolt, ning „Roméo has a Gun by Romano Ricci + kuju“, teiselt poolt, kohta ning TOAK 30.06.2009 otsusele nr 933-o kaubamärkide „PIAZZA D'ORO“ ning „TAZZA D'ORO + kuju“ kohta, kus on tuvastatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Taotleja toob siinkohal esile käesoleva vaidluse asjaolude erinevuse. Lahendis „NINA RICCI“ ja „RICCI“ vs „Roméo has a Gun by Romano Ricci + kuju“ oli oluliseks argumendiks iseloomulik viis, kuidas varasemat kaubamärki on hilisema kaubamärgi koosseisus kasutatud, nimelt oli „by Romano Ricci“ asetatud eraldiseisvana märgi alumisse ossa ning sellisel viisil viidatakse tavaliselt loomingu autorile või tootja „katusmärgile“. Ka esimese näite puhul võib kaubamärgi elementi „WANTED BY OFFICIAL US“ tajuda teataval määral kirjeldava ja varasema märgiga siduva viitena, mitte aga iseseisva sisuga eristava osana. Kaubamärkide „PIAZZA D'ORO“ ning „TAZZA D'ORO + kuju“ puhul esineb lisaks lõpuosade kokkulangevusele sarnasus ka kaubamärkide algusosade PIAZZA ja TAZZA vahel.

<sup>13</sup> EKo 14.06.2007, C-334/05 P, p 41

<sup>14</sup> EKo 14.06.2007, C-334/05 P, p 42, EKo 20.09.2007, Nestlé v OHIM, C-193/06 P, p 43

Taotleja soovib olulise asjaoluna ka rõhutada, et element „Barclay“ ei ole ainulaadne, vaidlustaja poolt kasutusele võetud ja tarbija jaoks ainuüksi ning otseselt temaga seostuv tähis. Nagu taotleja on juba oma kirjalikes seisukohtades selgitanud ja tõendanud, on tegemist on Eesti tuntud pärisnimega, mis on üsna laialdaselt ja eri viisidel kasutusel.

Vaidlustaja on lõplikes seisukohtades taas viidanud sellele, millisel viisil taotleja oma kaubamärki väidetavalt kasutab. Taotleja on seda aspekti oma kirjalikes seisukohtades juba käsitlenud ning palub tööstusomandi apellatsioonikomisjonil vaidlustaja käesoleva menetluse seisukohalt asjassepuutumatu viide tähelepanuta jätta.

Vaidlustaja soovib muuhulgas tugineda ka oma kaubamärgi kõrge eristusvõimele, kuid on selle tõendamiseks esitanud materjale, millest ei selgu, millisel territooriumil on nad avaldatud, milliste tarbijate taju nad peaksid kajastama ning enamgi veel, kas üldse on tegemist vaidlustaja kaubamärgile viitavate materjalidega. Kõrge eristusvõime saab Eesti tarbijale kaubamärkide tajumisel mõju avaldada vaid juhul, kui kaubamärk on Eesti tarbija jaoks tuntud ja mainekas.

Väär on vaidlustaja seisukoht, et kõrgendatud eristusvõime hindamine ja tõendite esitamine antud asjaolude suhtes ei vaja kaubamärgi tuntuse ja maine näitamist ja tõendamist kohalike tarbijate hulgas. Vaidlustaja on ise viidanud EUIPO ekspertiisjuhendi osa C peatüki 5 leheküljele 10, kus on otsesõnu märgitud, et *The evidence of enhanced distinctiveness acquired through use must refer to both (i) the relevant geographical area and (ii) the relevant goods and services*<sup>15</sup>.3

Ainsad vaidlustaja esitatud Eestiga seotud materjalid viitavad, et kaubamärgiga BARCLAYS tähistatud viski on mingil tuvastamata ajahetkel olnud mõnes kaupluses müügil, kuid ainuüksi sellest asjaolust ei tulene, et kaubamärgil on tarbijate silmis maine. Lõplikes seisukohtades väidab vaidlustaja, et kaupa on Eestis müüdud alates 2013 (uus ja tõendamata asjaolu, mille taotleja palub kõrvale jätta). Täiendavalt käsitleb taotleja vaidlustaja tõendite puudusi ka oma lõpliku seisukoha punktis 2. Vaidlustaja väited oma toote kõrge kvaliteedi ja maine kohta on paljasõnalised ja seega ei saa antud juhul ka tegemist olla kaubamärgi kõrgemast eristusvõimest tuleneva kõrgendatud äravahetamise tõenäosuse riskiga.

Lähtudes eeltoodust on taotleja seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldused ei ole täidetud.

Kõigepealt soovib taotleja juhtida tööstusomandi apellatsioonikomisjoni tähelepanu vaidlustaja väärade tõlgendusele. Nimelt väidab vaidlustaja (lõplike seisukohtade lk 7), et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et varasemal kaubamärgil peab olema omandatud maine või eristusvõime ning seega, piisab sellest, kui vaidlustaja suudab põhistada, et tema varasem kaubamärk „BARCLAYS“ on eristusvõimeline või mainekas, kusjuures antud sätte kohaldamine ei nõua nende kriteeriumide koos esinemist.

Selline tõlgendus võib küll olla võimalik kaubamärgiseaduse tekstist, kuid see ei vasta KaMS § 10 lg 1 p 3 Euroopa Liidu kaubamärke puudutavas osas aluseks olevale kaubamärgidirektiivi<sup>16</sup> artikli 4 lõikega 3, mis näeb ette:

3. A trade mark shall furthermore not be registered or, if registered, shall be liable to be	3. Kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, võib selle tühistada, kui
--	--

<sup>15</sup>

[https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP\\_2\\_2016/Part-C/02-part\\_c\\_opposition\\_section\\_2/part\\_c\\_opposition\\_section\\_2\\_chapter\\_5\\_distinctiveness/part\\_c\\_opposition\\_section\\_2\\_chapter\\_5\\_distinctiveness\\_en.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2016/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_5_distinctiveness/part_c_opposition_section_2_chapter_5_distinctiveness_en.pdf)

<sup>16</sup> Käesoleval ajal peab liikmesriigi kaubamärgiõigus vastama Nõukogu 22.10.2008.a direktiivile 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (enne 23.03.2016 kehtinud kodifitseeritud versioonis).

<p>declared invalid if it is identical with, or similar to, an earlier Community trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier Community trade mark is registered, <b>where the earlier Community trade mark has a reputation in the Community</b> and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier Community trade mark.</p>	<p>see on identne või sarnane varasema ühenduse kaubamärgiga lõike 2 tähenduses ja kui selle registreerimise taotlus on esitatud või see on registreeritud kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille jaoks on registreeritud varasem ühenduse kaubamärk, <b>juhul kui varasem ühenduse kaubamärk on omandanud ühenduses maine</b> ning hilisema kaubamärgi põhjuseeta kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema ühenduse kaubamärgi eristatavust või mainet.</p>
---	---

Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleneb, et Euroopa Liidu õigusega vastuolus olev õigusakt ei saa ülimuslik olla<sup>17</sup>. Kui võimalik, tuleb liikmesriigi õigust tõlgendada Euroopa Liidu õigustega kooskõllaliselt või, kui see ei ole võimalik, siis tuleb Euroopa Liidu õigust kohaldada kohe ja jätta seda takistav siseriiklik reegel kõrvale<sup>18</sup>.

Seega on KaMS § 10 lg 1 p 3 ainuvõimalik tõlgendada ja kohaldada viisil, et selle kohaldamise eeldusena peab olema tõendatud varasema kaubamärgi maine olemasolu Euroopa Liidus. Vaidlustaja esitatud tõendid ei tõenda ei tema kaubamärgi mainet ei Eestis ega ka mujal Euroopa Liidus.

Vaidlustaja on esitanud tõenditeks materjale, millest ei selgu, millisel territooriumil on nad avaldatud, milliste tarbijate taju nad peaksid kajastama ning enamgi veel, kas üldse on tegemist vaidlustaja kaubamärgile viitavate materjalidega. Vaidlustaja esitatud tõlgetest ilmneb, et kaubamärgist Barclay räägitakse peamiselt ekspordi kontekstis, kusjuures on viidatud Euroopa Liidust väljapoole jäävatele riikidele. Lisad 4, 5 ja 7 tunduvad põhinevat ühel ja samal pressiteatel, mille allikaks on keegi JG Distillers Group, mille täpsem seos vaidlustajaga on ebaselge (vaidlustusavalduses on viidatud talle kui „seotud“ äriühingule). Asjaolu, et keegi väidab mingi kaubamärgi olevat oma üheks (kusagil) enammüüdud tooteks ei tõenda kuidagi seda, et kaubamärgil oleks Euroopa Liidus maine.

Vaidlustaja ei ole käesolevas vaidluses isegi õigeaegselt avaldanud, millises Euroopa Liidu osas ta soovib kaubamärgi mainet tõendada, ta ei ole piiritletud konkreetset territooriumi. Alles lõplikes seisukohtades on vaidlustaja uue asjaoluna, mis tuleb kõrvale jätta, viidanud „laialdasele ja pikaajalisele kasutusele“ eelkõige Suurbritannias. Samuti ei ole vaidlustaja esitanud tõendeid, mida on kirjeldatud PAGO otsuse punktis 25 (/.../ peab /.../ võtma arvesse kõiki käesoleval juhul olulisi asjaolusid, milleks on muu hulgas kaubamärgi turuosa, kaubamärgi kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning ettevõtja poolt selle reklaamimiseks tehtud investeeringute suurus). Selliste tõendite puudumisel ei ole tööstusomandi apellatsioonikomisjonil võimalik kontrollida, kas kaubamärki teab märkimisväärne osa sellel territooriumil asuvast asjaomasest avalikkusest.

Lähtudes eeltoodust on taotleja seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeldused ei ole täidetud.

Lähtudes ülaltoodust, taotleja kirjalikes seisukohtades esitatust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2-3 ja § 41 lg-st 2 palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

5) 16.12.2016 alustas komisjon asjas 1674 lõppmenetlust.

### Komisjoni seisukohad

<sup>17</sup> EKo, 15.07.1964, 6/64 *Costa / E.N.E.L.*

<sup>18</sup> Eko 9.03.1978, 106/77 *Amministrazione delle finanze dello Stato / Simmenthal*

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgi “The Legendary Minister of war - Barclay” registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

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

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisesse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Antud asjas võrreldavad kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
<b>BARCLAYS</b>	<b>The Legendary Minister of war - Barclay</b>

Vaidlust ei ole selles, et vastandatud kaubamärkidega kaitstakse identseid ja samaliigilisi kaupu klassis 33.

Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja kaubamärk „BARCLAYS“ (CTM nr 003711851, prior kuup 01.05.2004) on varasem taotleja kaubamärgist “The Legendary Minister of war - Barclay” (taotluse esitamise kuup 30.09.2015). Kuna kaubamärgid ei ole identsed, tuleb komisjonil hinnata, kas vastandatud tähised on sarnased määral, et oleks tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvestada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist juhul, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele avalikkusel tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Peale selle on segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk.

Võrreldavate märkide puhul on tegemist sõnamärkidega. Vaidlustaja märk koosneb üksikust sõnast „BARCLAYS“, taotleja märk seevastu kuuhest sõnast “The Legendary Minister of war - Barclay”. Seega on vastandatud märkide pikkused oluliselt erinevad ehk märgid on visuaalselt erinevad.

Foneetiliselt koosneb vaidlustaja tähis kahest ja taotleja tähis 12 silbist. Inglise keelt hästi oskav Eesti tarbija hääldab taotleja kaubamärki eelkõige inglise keele reeglitele vastavalt:

The Legendary Minister of war – Barclay	BARCLAYS
[ðə 'lɛdʒəndəri 'mɪnɪstə əv wɔː - 'bɑːklɪ]	['bɑːklɪz]

Võrreldavate märkide puhul on tegemist sõnamärkidega. Vaidlustaja märk koosneb üksikust sõnast „BARCLAYS“, millel puudub otsene tähendus. Taotleja märk koosneb kuuhest sõnast “The Legendary Minister of war - Barclay”, milles peale viimase sõna on kõigil eesti keeles tähendus, mis teeb võrreldavad tähised ka semantiliselt erinevaks.

Seega on foneetiliselt kokkulangevus vaid osaline ja väikesemahuline ning asub taotleja märgi lõpuosas. Seega leiab komisjon, et kaubamärgid tervikuna sisaldavad mitmeid eristavaid elemente ja ei ole foneetiliselt sarnased.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga selles, et taotleja märk koosneb sõnalisest elemendist, millele on lisatud loosung „The Legendary Minister of War“. Ei ole selge, millele tuginedes peaks tarbija seda loosungiks

pidama ning miks ta kaubamärgi algusele tähelepanu ei pööra. Kuna sõnal BARCLAY ei ole eesti keeles tähendust, siis leiab komisjon, et kaubamärgi osa „The Legendary Minister of War“, mis arvestades Eesti tarbijate hulgas levinud inglise keele oskust on enamasti arusaadav, on just kaubamärgi osa, mis tarbijale kergemini meelde jääb ja mille abil tal on võimalik vastandatud kaubamärkidega tähistatud tooteid ja nende päritolu eristada. Kui tarbijal ei ole teadmisi ajaloolisest Barclay-nimisest isikust, siis on tal tähist kergem meelde jätta selle esimese osa järgi, kuivõrd see omab tema jaoks tähendust. Lisaks on üldiselt omaks võetud, et tarbija pöörab tähelepanu pigem tähise algsosale. Seega leiab komisjon, et tähised on ka kontseptuaalselt erinevad.

Komisjon leiab, et vaidlustaja ei ole piisavalt tõendanud, et tähis „BARCLAYS“ oma kõrget eristusvõimet ja on Eesti tarbijaskonnas tuntud. Vaidlustusavalduse juurde on lisatud erinevaid materjale, kus on küll mainitud mitmeid „BARCLAYS“ nimesid kandvaid viskiseid, kuid suur osa nendest viitab JG Distillersile või Campbell Meyerile. Vaidlustaja ei ole näidanud, kuidas nimetatud ettevõtte temaga seotud on. Lisaks pelgalt asjaolu, et „BARCLAYS“ tähist kandvat viskit müüakse Maxima kauplustes või pakutakse müügiks erinevates veebipoodides, ei tee kaubamärki kandvat toodet automaatselt tuntuks ja kõrge eristusvõimega tähiseks. Puuduvad andmed, millises mahus BARCLAYS kaubamärgiga tähistatud tooteid on Eestis müüdud ja kui tuntud tähis üldse tarbijaskonna seas on. Seega leiab komisjon, et vaidlustaja ei ole tõendanud, et tähis „BARCLAYS“ oleks kasutamise tulemusena omandanud kõrgendatud eristusvõime, mis suurendaks äravahetamise tõenäosuse riski. Nagu eelpool märgitud, siis kaubamärgi õiguskaitse aluseks on registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon ning seetõttu jätab komisjon tähelepanuta vaidlustaja viited taotleja kujundatud kaubamärkide kohta, sest need ei ole käesoleva vaidluse esemeks.

Lisaks on vaidlustaja hinnangul kaubamärgi „The Legendary Minister of War - Barclay“ registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Esiteks tuleb märkida, et komisjoni poolt eelnevalt tuvastatud tähiste „BARCLAYS“ ja „The Legendary Minister of War - Barclay“ erinevused on suuremad võrreldes kaubamärkide sarnasustega, mis võimaldavad tarbijatel kaubamärke ja nendega tähistatavate toodete päritolu eristada, siis ei ole kaubamärgid sarnased ka KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses. Seega ei ole KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise esimene eeldus antud juhul täidetud. Teiseks, nagu taotleja õigesti osundab, ei ole käesolevas asjas tõendatud, et vaidlustaja kaubamärk on tuntud valdavale osale Eesti või Euroopa Liidu asjaomasele avalikkusele, mistõttu võiks olla tõenäoline, et taotleja kaubamärgi registreerimise tulemusena võidakse tekitada kahju varasema kaubamärgi mainele või eristusvõimele. Mitte igasuguse sarnasuse olemasolu vastandatud kaubamärkide juures ei tähenda, et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet ning kaubamärgi registreerimisest tuleb keelduda KaMS § 10 lg 1 p 3.

Kokkuvõtteks tuvastas komisjon, et võrreldavad kaubamärgid ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega kontseptuaalselt sarnased määral, mis võimaldaks neid omavahel ära vahetada, omavaheliselt assotsieeruda või eksitada tarbijat kaupade päritolu suhtes KaMS § 10 lg 1 p 2 või p 3 mõttes.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p-d 2 ja 3, komisjon

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

##### **jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

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

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

M. Tähepõld

E. Hallika

P. Lello