

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1158-o

Tallinnas 29. märtsil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi R & A Bailey & Co, IE (esindaja volikirja alusel patendivolnik Riina Pärn) vaidlustusavalduse kaubamärgi „BALLY'S + kuju“ (taotlus nr M200700381, esitamise kuupäev 20.03.2007) registreerimise vastu Cityclub OÜ, alates 05.07.2010 Best4U OÜ nimele klassides 16, 30 ja 32 ning osaliselt klassis 43.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 21.08.2008 esitas R & A Bailey & Co (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgile „BALLY'S + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu OÜ Cityclub (edaspidi taotleja) nimele. Taotleja õigused taotluse suhtes on üle läinud Best4U OÜ-le. Teade vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2008. Vaidlustusavaldus registreeriti 28.08.2008 komisjoni menetluses nr 1158 all ja määrati eelmenetlejaks komisjoni esimees Tanel Kalmet.

Patendiamet on võtnud vastu otsuse vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta kaupade ja teenuste suhtes klassides 16 (paber, papp ja neist valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, fotod, kirjatarbed, perioodika, kataloogid, raamatud, albumid, almanahhid, müürilehed, plakatid, piletid, trükitud plangid, märgmikud, brošüürid, büllötäänid, infolehed, kalendrid, täitesulepead, pliiatsihoidlid, kriidihoidikud, pitsati- ja templialused, tšekiraamatute hoidikud, augurauad, kartoteegiklambrid, sulepea klamberkinnitid, raamatute järjehoidjad, graafilised kujutised ja reproduktsioonid, pildid, kaardid, geograafilised kaardid, ümbrikud, kleebised, pudeliümbrised, muusikalised õnnitluskaardid, õnnitluskaardid, postkaardid, paberpakendid, plastpakendid; dokumendimapid, rahalugemis- ja rahasorteerimiskandikud, raamatutoed, õllekannalused, sulepeade ja pliiatsite alused, fotode püstraamid, templipadjad, kirjutusvahendid, kontoritarbed (v.a mööbel), paberi- ja kirjaklambrid, prospektid, trükitud ajaplaanid, gravüürid, paberist salvrätikud, papjeemašeest kujukesed, transparendid, paberlipud, fotogravüürid, etiketid (v.a tekstiilist)), 30 (kohv, tee, kakao, suhkur, riis, saago, kohvi aseained; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis, mesi, siirup; sool, sinep; toidujää), 32 (õlu; mineraal- ja gaseerveri ning muud alkoholvabad joogid, energijaogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained), 36 (kindlustus; finants-, rahalised-, ja kinnisvaratehingud; krediidi- ja kinnisvaraagentuurid; finantsanalüüsid ja -laenud; pangandus, väärtpaberite väljalase; investeringud, kapitalimahutused; kindlustusteave, finantsinfo, kliiring, kindlustus- ja finantskonsultatsioonid, maaklerlus, finantsjuhtimine, laenukaarditeenus, faktooring, finantstegevuse hinnangud (kindlustusteenused, pangandus, kinnisvara); elektroonilised rahaülekanded, rahavahetus, käendus; kinnisvara vahendusteenused, kindlustusvahendus, usaldusisikuteenus, heategevuskorjandused; kinnisvara üürimine, rentimine, haldamine;

Adress:
Tõnismägi 5a
15191, Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
www.just.ee/toak

finantssponsorlus), 38 (telekommunikatsioon, elektroonilise teadetetahvli teenused; info- ja kuvaedastus arvuti abil, juurdepääsu pakkumine andmebaasidele, infoedastusseadmete üürimine, rentimine; juurdepääsuaja rent ülemaailmsetele arvutivõrkudele, side kiudoptiliste võrkude kaudu, konverentsideteenused), 42 (arvutissüsteemide analüüs, tarkvara installeerimine, ajakohastamine ja hooldamine; arvutisüsteemide projekteerimine, arvutite ja arvutitarkvara üürimine, laenus; veebisaitide majutamine, veebisaitide loomise ja haldamise teenus kolmandatele isikutele) ja 43 (toitlustusteenused, hotellid, pansionaadid, koosolekuruumide üürimine, rentimine; puhkelaagriteenused (majutus), hotellikohtade reserveerimine, elamispinna tähtajaline ettetellimine, kohvikud, selvekohvikud, restoranid, baariteenused) järgmisel kujul (vaidlustusavalduse lisa 1):



Vaidlustajale kuuluvad järgnevad Ühenduse kaubamärgid:

- „BAILEYS“, nr 005289129, taotl kuup 01.09.2006, registreeritud klassides 16, 18 ja 25, kusjuures klassis 16 registreeritud kaupade osas: *Paper, cardhoard and goods made from these materials, not induded in other classes; printed matter; book binding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not induded in other classes); printers' type; printing blocks* (paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseileiimid; kunstnikutarbed; pintsliid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid; klišeed) (lisa 2);

- „BAILEYS“, nr 003910619, prioriteedikuup 30.06.2004, registreeritud klassides 29 ja 30, kusjuures klassis 30 registreeritud kaupade osas: *Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry; yeast, treacle; cakes, cheese cakes, chocolates, truffles, ice cream, pastries, sauces; confectionery* (kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted; pärm, siirup; koogid, juustukoogid, šokolaadid, trühvliid, jäätis, lehttainas, kastmed; maiustused) (lisa 3);

- „BAILEYS + kuju“, nr 003920345, prioriteedikuup 30.06.2004, registreeritud klassides 29 ja 30, kusjuures klassis 30 registreeritud kaupade osas: *Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry; yeast, treacle; cakes, cheese cakes, chocolates, truffles, ice cream, pastries, sauces; confectionery* (kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted; pärm, siirup; koogid, juustukoogid, šokolaadid, trühvliid, jäätis, lehttainas, kastmed; maiustused) (lisa 4);

- „BAILEYS + kuju“, nr 003656444, prioriteedikuup 01.05.2004, registreeritud klassides 30 ja 33 kaupade osas: *Cakes; cheese cakes; chocolates; ice creams; sauces* (koogid; juustukoogid; šokolaadid; jäätis; kastmed), *Alcoholic beverages* (alkoholjoogid), (lisa 5);



- „BAILEYS THE ORIGINAL IRISH CREAM + kuju“, nr 005716907, taotl kuup 26.02.2007, registreeritud klassis 30 kaupade osas: *Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast; sauces namely dessert toppings; cakes; cheese cakes; chocolates; ice cream* (kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, toidujää; mesi, siirup; pärm; kastmed, nimelt dessertkatted; koogid; juustukoogid; šokolaadid; jäätis) (lisa 6).

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 kohaselt on kaubamärk varasem, kui Ühenduse kaubamärgimääruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuskuupäev on varasem. Kõigi viidatud vaidlustajale kuuluvate Ühenduse kaubamärkide taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasemad, sellest tulenevalt loetakse vaidlustajale kuuluvaid kaubamärke varasemateks võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 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 ära vahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. KaMS § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga väljastatud pole.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida vaidlustatud kaubamärk kaupade osas klassides 16, 30 ja 32 ning teenuste osas „toitlustusteenused; kohvikud, selvekohvikud, restoranid, baariteenused“ klassis 43 taotleja nimele võidakse kahjustada vaidlustaja varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärgi koosseisus esineb sõna BALLY'S, mis on sarnane vaidlustajale kuuluvate viidatud kaubamärkidega ning nimetatud varasematele vaidlustaja kaubamärkidele laieneb õiguskaitse identsetele ja samaliigilistele kaupadele klassides 16, 30 ja 33.

Vaidlustaja kombineeritud kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Nr 003920345	Nr 003656444	Nr 005716907
		

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 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). Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa esimese astme kohus 14.07.2005 otsuses asjas nr T-312/03 (SELENIUM, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Nii võib täheldada, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide keskseks ning kõige eristusvõimelisemaks elemendiks on sõna BAILEYS. Nimelt Ühenduse kaubamärgid nr 005289129 ja nr 003910619 on õiguskaitse omandanud sõnamärkidena; Ühenduse kaubamärgid nr 003920345 ja nr 003656444 on esitatud kombineeritud kujul, milles kaardus risküliku sees on sõna BAILEYS, mis on just domineerivaks ning eristusvõimeliseks elemendiks nimetatud märkides; Ühenduse kaubamärk nr 005716907 on samuti esitatud kombineeritud märgina, kuid ka antud märgis eristub just eelkõige sõnaline element BAILEYS kaardus risküliku sees, kuna just antud element punase fooni taustal on tarbijale koheselt märgatav ning meelde jääv, samuti on kaubamärgis käsutatud muud elemendid (nt ruudu kuju, kilbi kujutis, teised sõnalised elemendid) laialdaselt käsutusel kaubamärgiga kaitstud toodete suhtes või on siis kirjeldavateks või vähemärgatavateks elementideks; kuigi vaidlustaja kolmes kaubamärgis on sõnaline element BAILEYS paigutatud kaardus risküliku sisse, ei ole antud asjaolu siinjuures oluline, kuna taoline kaardus riskülik ei oma originaalsust ja eristusvõimet, ning tulenevalt Euroopa Kohtu seisukohast on just sõnaline osa BAILEYS see, mis annab antud märkidele nime ning identiteedi, ning mis on domineerivaks ning eristusvõimeliseks komponendiks antud vaidlustaja märkides, olles kirjutatud suurtähtedes ning paiknedes kaubamärkide kesksel kohal. Samasuguseid asjaolusid võib välja tuua ka vaidlustatud kaubamärgi suhtes, s.o ka vaidlustatud kaubamärgis sisalduv sõnaline element BALLY'S on antud märgi domineerivaks ning eristusvõimeliseks elemendiks, kuna antud element on kaubamärgi kesksel kohal ning tugevalt rõhutatud horisontaaljoon sõna all toonitab veelgi sõnalise elemendi BALLY'S tähtsust antud kaubamärgis. Järelikult on võrreldavate kaubamärkide domineerivateks ning eristusvõimelisteks elementideks sõnad BAILEYS ning BALLY'S.

Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa BALLY'S kattub peaaegu täielikult vaidlustaja kaubamärkide sõnalise osaga BAILEYS, mõlemad tähised omavad seitset tähte/ühikut, millest viis tähte langevad kokku nii sõnade alguses, keskel kui ka lõpus. Seega on tähised sama pikad, tähised langevad kokku eelkõige sõnade alguses ning lõpus, ka kokkulangev keskmise täht L antud sõnades on tarbijatele koheselt märgatav. Lisaks sellele on vaidlustatud kaubamärgis kasutatud punast värvi, mis on tooni andvaks värviks ka vaidlustaja kombineeritud kaubamärkides nr 003920345, nr 003656444 ja nr 005716907. Antud aspektid ning arvestades, et tähised on sedavõrd suures osas kokkulangevad, muudavad võrreldavad tähised teineteise suhtes äravahetamiseni sarnasteks ning assotsieeruvateks. Samas on eesti tarbijale tähe B kasutus sõna algul ning tähe Y kasutus sõnades tavapäratu, mis muudab antud võrreldavad tähised omavahel veelgi sarnasemaks ning assotsieeruvaks.

Foneetiliselt hääldab eesti tarbija tähist BAILEYS kui 'baileis' ning vaidlustatud märgis sisalduvad sõna BALLY'S kui 'ballis'. Seega on mõlemad tähised foneetiliselt pikkuselt lähedased ning suuremal määral kokkulangevad, hääldusel on mõlemal juhul rõhuasetus sõnade algul, mõlemad omavad ühesugust silpide arvu. Tähised langevad foneetiliselt samuti kokku viie tähe osas, kusjuures on kokkulangevus märgatav just eelkõige sõnade algus- ja lõpuosades. Hääldamisel on erinevuseks vaidlustaja tähises olev kolmas täht 'i' ning viies täht 'e', kuid ka kolmas täht 'i' ei ole hääldamisel tugevalt rõhutatud, vaid hääldub koostoimes sellele järgneva kokkulangeva tähega 'l'. Antud asjaolud muudavad võrreldavad tähised ka foneetiliselt äravahetamiseni sarnasteks ning assotsieeruvateks. Kui ka eesti tarbija hääldab vaidlustaja tähist BAILEYS kui 'bellis', siis on ikkagi tähised suuremas osas foneetiliselt kokkulangevad, omades mõlemal juhul kuus tähte, kusjuures jällegi langevad tähised kokku sõnade alguses ja lõpus. Samuti omavad tähised sama arv silpe. Ka antud asjaoludest tulenevalt on võrreldavad tähised foneetiliselt äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.

Semantiliselt ei oma kumbki tähis eesti tarbijale mingit tähendust, ei ole tõenäoline, et eesti tarbija oleks teadlik inglise keelsest sõnast '*bailey*' kui 'lossi välismüür; lossi siseõu'. Siiski tajuvad Eestis tarbijad mõlemaid tähiseid võõrkeelsete sõnadena, eelkõige tähistes käsutatava võõrtähe Y ning esimese tähe B tõttu. Kuna otseselt kumbki sõna eesti tarbijale mingit tähendust ei oma ning assotsiatsioone ei tekita, siis seetõttu ei ole võimalik võrreldavaid kaubamärke eristada ka nende semantilisest aspektist lähtuvalt.

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 tähistele puhul on kokkulangevus sedavõrd suur ning tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda, kusjuures meelde jääb eelkõige märkide domineerivam ja eristusvõimelisem osa, siis sellest tulenevalt on olulised just märkide samasused ning antud sarnasused muudavad võrreldavad märgid teineteise suhtes sedavõrd sarnasteks, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine. Järelikult on võrreldavad vaidlustaja märgid ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

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 põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998], p 17. Vaidlustaja ei leia, et KaMS § 10 lg 1 p 2 sätte kohaldamine oleks võimalik kõigi vaidlustatud kaubamärgiga kaetud klasside ja kaetud teenuste suhtes, vaid arvab, et kohaldamine on võimalik klassides 16, 30 ja 32 ning osade teenuste suhtes klassis 43. Vaidlustaja, omades Ühenduse sõnamärkide nr 005289129 ja nr 003910619 kaudu õiguskaitset klassis 16 klassi päise suhtes, seeläbi hõlmates vastavalt varasemale kaubamärgipraktikale kõik klassi kuuluvad kaubad, ning omades õiguskaitset klassis 30 peaaegu kogu klassi päise suhtes, on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad klassides 16 ja 30 identsed/samaliigilised. Kuna õiguskaitse Ühenduse kaubamärgile nr 003920345 on jällegi omandatud peaaegu kogu klassi 30 päise suhtes, siis on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad klassis 30 ka antud kaubamärgile tuginedes identsed/samaliigilised.

Ühenduse kaubamärgiga nr 003656444 on vaidlustaja saavutanud õiguskaitse klassides 30 ja 33. Klassi 30 osas on siinjuures jäetud argumendid esitamata, kuna kaubamärk on kujunduselt identne vaidlustaja mainitud Ühenduse kaubamärgiga nr 003920345; klassi 33 kaupade osas on vaidlustaja seisukohal, et antud kaubad on samaliigilised vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaupadega klassis 32 ning viidatud teenustega klassis 43, ning seda järgnevatel põhjustel. Ka KaMS § 12 lg 4 sätestab, et kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikaatori järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Vaidlustajale kuuluv nimetatud kaubamärk on omandanud õiguskaitse klassis 33, kattes klassi päise 'alkoholjoogid'. Antud klassi kuuluvad ning alkohoolse joogina on käsitletavat ka sellised tooted nagu 'veinid'. Nimelt on WIPO käsiraamatus *Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts* (Geneva, 1993, 2nd ed.) puudutatud kaupade õlu vs vein küsimust (lisa 7). Vastusena on WIPO käsiraamatus esitatud, et kuigi õlu ja vein kuuluvad Nizza klassifikatsiooni erinevatesse klassidesse (vastavalt klassi 32 ja klassi 33), on siiski mõlemad (tavaliselt) alkohoolsed joogid, mida kasutatakse sarnasel eesmärgil, s.o juuakse naudingut saamiseks. Neid küll toodavad erinevad ettevõtted, kuid jaemüügis tavaliselt neid ostetakse või müüakse samas ruumis. Ka tänapäeva kaubanduses müüakse alkohoolseid jooke, nii veini, õlut, viina jne, kõrvuti ning üksteist täiendavalt poodides. Järelikult tuleb vaidlustaja kaubamärgiga kaetud kaupu klassis 33 lugeda samaliigiliseks vaidlustatud kaubamärgis sisalduva kaubaga 'õlu' klassis 32.

Peale selle taotletakse vaidlustatud kaubamärgiga õiguskaitset klassi 32 kuuluvate kaupade osas 'mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid, energijaogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained'. 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 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) samasuse 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. Võib väita, et sellised kaubad nagu 'õlu' ühelt poolt ning 'mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid, energijaogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained' teiselt poolt omavad samasugust olemust (joogid), sama kasutusviisi (janu kustutamine), sama lõpp-tarbijat (tavatarbijad), samasuguseid jaotuskanaleid (jaemüügipoed vms), antud kaubad on üksteist asendavad ning teineteist täiendavad. Samas toodavad neid tooteid üldjuhul samad ettevõtted. Vaidlustaja on lisanud Eesti ühe suurima joogitootja A. Le Coq kodulehe väljavõtte, mis kinnitab, et antud ettevõtte tegeleb nii õlle, kui ka muude alkohoolsete jookide, mahlade, mahlajookide, energijookide, siirupite jne tootmisega (lisa 8). Kuna kõnealuseid kaupu 'alkoholjoogid' vs 'õlu; mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid, energijaogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained' müüakse koos, neid kasutatakse tihtipeale koos või sarnastel eesmärkidel ja need on omavahel konkureerivad ning teineteist täiendavad ning neid toodavad samad ettevõtted, siis on nimetatud märkide äravahetamise ning assotsieerumise tõenäosus veelgi suurem ning vaidlustatud kaubamärgi registreerimine sh klassi 32 kaupade osas vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Samaväärseid argumente võib esitada ka vaidlustatud teenuste suhtes klassis 43 'toitlustusteenused; kohvikud, selvekohvikud, restoranid, baariteenused', millele taotletakse õiguskaitset vaidlustatud kaubamärgiga. Nimelt on antud teenustel ning vaidlustaja kaubamärgiga kaetud kaupadel lõpptarbijad samad, kõnealuste teenuste osutamine on tihedalt seotud kaupadega klassides 30 ja 33, kuna vastavate teenuste pakkujad pakuvad teenuste osutamise käigus klassi 30 ja 33 kuuluvaid tooteid. Seega võib teenuseid 'toitlustusteenused; kohvikud, selvekohvikud, restoranid, baariteenused' klassis 43 pakkuda ning klassi 30 ja 33 kuuluvaid kaupu müüa üks ja sama majandusüksus (vt ka Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 Canon, p-d 29 ja 30).

Ühenduse kaubamärgiga nr 005716907 on vaidlustaja saavutanud õiguskaitse kaupade suhtes klassis 30. Kuna nimetatud kaubamärgis sisalduv element BAILEYS on identne vaidlustaja kaubamärgis nr 003920345 sisalduva elemendiga ning viimatimainitud kaubamärgiga on kaetud identsed/samaliigilised kaubad klassis 30 võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga, siis on siinkohal jäetud põhjalikumad argumendid lisamata.

Kuna vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassides 16, 30 ja 32 ning osad teenused klassis 43 on identsed ja/või samaliigilised vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega kaitstud kaupadega klassides 16, 30 ja 33, siis leiab vaidlustaja, et seda enam peavad kaubamärgid olema erinevad. Juhul, kui taotleja kasutab või kavatseb kasutada oma kaubamärki, mille koosseisus on varasemalt õiguskaitse saanud kaubamärkidega sarnane sõna BALLY'S, võib aset leida tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh assotsieerumine, tarbijad võivad uskuda, et vaadeldavaid kaupu ja teenuseid pakub ja müüb üks ja sama majandusüksus, ning seeläbi võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi kaubamärkidele. Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna taotlejal puudub vaidlustaja kirjalik luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks, palub vaidlustaja tühistada KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta klassides 16, 30 ja 32 ning klassis 43 järgmiste teenuste osas: 'toitlustusteenused; kohvikud, selvekohvikud, restoranid, baariteenused.'

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 7/2008 ja Patendiameti elektroonilisest andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta; (2-6) väljavõtted Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubamärkide nr 005289129, 003910619, 003920345, 003656444 ja 005716907 kohta koos eestikeelse tõlkega; (7) WIPO käsiraamatu *Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts* (Geneva, 1993, 2nd ed.) väljavõte koos eestikeelse tõlkega; (8) A. Le Coq Interneti kodulehe www.alecoq.ee/drinks väljavõte; volikiri ja riigilõivu tasumist tõendav dokument.

2) 28.11.2008 esitas taotleja (esindaja patendivolnik Ott Moorlat) oma vastuse vaidlustusavaldusele. Taotleja vaidleb vaidlustusavalduses toodud seisukohtade vastu ning leiab, et ei ole alust tühistada registreerimisotsust klassides 16, 30 ja 32, samuti ei ole alust piirata klassi 43 teenuste loetelu. Taotleja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine nimele on kooskõlas KaMS ja rahvusvahelise õiguse normidega ning ei kahjusta mingilgi määral vaidlustaja õigusi ja seaduslikke huvisid. Taotleja nõustub sellega, et käesolevas asjas võrreldavad kaubad klassides 16 ja 30 on samaliigilised ning et vaidlustajale kuuluvad Ühenduse kaubamärgid on varasemad vaidlustatud kaubamärgist. Samas ei nõustu taotleja, et võrreldud kaubamärgid oleksid identsed või sarnased viisil, mis võiks põhjustada kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt ning vaidlustaja huvide kahjustamist klassides 16, 30, 32 ning klassi 43 nimetatud teenuste osas. Tõendamiskoormis lasub

komisjonile vaidlustusavalduse esitajal. Vaidlustaja on välja toonud palju seisukohti, mida võib pidada paljasõnalisteks ning tõendamata väideteks ning ei ole küllaldased, et tõestada vastandatud kaubamärkide identsust või sarnasust. Vaidlustaja ei ole kaubamärkide äravahetamist, sh assotsieerunust põhjendanud ega tõendanud. Vaidlustaja on vaidlustusavalduse lk 7 lõpuosas ja lk 8 alguses esitanud seisukohti, mille puhul jääb arusaamatuks nende seos kaubamärkide identsuse või sarnasusega. Esitatud väljatrükist (lisa 8) jääb arusaamatuks, mida vaidlustaja soovib sellega tõendada.

Taotleja märgib, et oleme astunud maailma, kus mõnede teadlaste arvates 'inimest määrab eelkõige see, mida nad ostavad'. Toimub kultuurisümbolite masstootmine, mille üheks tunnuseks on aina suurem võitlus kaubamärkide ümber, mille kaudu püütakse turu teatud segmente rünnata. Erinevad trendiloojad tekitavad tarbijas osavalt kiusatust väljendada end asjade ostmise kaudu. See loob aga täiesti uue kultuurikeskkonna, mis läheb tarbimisest kaugemale. Teiste sõnadega, vaba olla tähendab tegelikult vabadust projitseerida oma soovid teatud hästireklaamitud toodetele. Sellises olukorras toimuvad turgudel tihti rünnakud väikeriikide kaubamärkidele, millede omanikud ei oska end küllaldase perspektiiviga kaitsta. Antud juhtum on veel üks konkreetne näide, kui oskuslikult suurfirmitel kui kuldsed rüütliid väiksemaid turge vallutavad. Sel ajal, kui vaidlustusavalduse lisas 7 toodud WIPO õppematerjali arutati (1993), ning Bernis Intellektuaalomandi Ameti loengutest osa võttes, seal kuuldust ja saadud materjalidest ning konkreetsetest näidisekspertiisidest osa võttes ei jäänud muljet, et nii erineva kunstilise kompositsiooniga loodud kaubamärke, millel ka nende osad on oluliselt erineva tähendusega, võiks lugeda identseteks või sarnaseks. Kaubamärk nagu selle nimigi ütleb, on kaubanduses kasutatav tunnusmärk.

On üldtunnustatud praktika, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja semantilist sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente. Kaubamärkide visuaalsel võrdlemisel on näha, et vaidlustatud kaubamärk „BALLY'S + disain“ koosneb kujunduslikust ja sõnalisest osast, kus kaubamärgi kujunduslik ja sõnaline osa täiendavad teineteist. Kaubamärgi kujunduslik element ja sõnaline osa on tähises suhteliselt võrdse suurusega. Arvestades kujundusliku ja sõnalise osa suurust ja asetust ning asjaolu, et elemendid on üksteist täiendavad, on selge, et kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega kokkupuutumisel tajub tarbija tähise mõlemaid elemente ning need ei jää tähelepanuta. Sellest tulenevalt võib järeldada, et kaubamärgi sõnaline ja kujunduslik osa on võrdselt domineerivad elemendid märgi olemuse määramisel. Vaidlustaja ei ole kaubamärkide äravahetamise- ja sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosuse hindamisel võrrelnud kaubamärke tervikuna ega võtnud arvesse kõiki asjakohaseid faktoreid, pidades kaubamärgi sõnalist osa eristusvõimelisemaks kui kujunduslikku osa. Teatud kaubamärkide puhul on see õige lähenemine, kuid mitte antud juhtumil. Teooriast on teada, et tähis peab olema hõlpsasti nähtav, mõistetav ja selge tähendusega. Vaidlustatud kaubamärgi „BALLY'S + disain“ sarnasuse ning assotsieerumise võrdlemine vastandatud varasemate Ühenduse kaubamärkidega toimub läbi nende visuaalsete, foneetiliste ning semantiliste tunnuste. Tavaliselt ei võrrelda ühte kombineeritud kaubamärki üheaegselt nii sõnaliste kui kombineeritud kaubamärkidega, vaid teostatakse seda eraldi. Vaidlustaja mõtteeksperimentidil püütakse Euroopa Kohtu materjale üldistada.

Taotleja proovib vastata küsimusele, milliste vastandatud kaubamärkide reproduktioonidega on sarnane ja tekitab assotsiatsioone vaidlustatud kombineeritud kaubamärk. Visuaalsel võrdlusel

ilmneb, et sõnalised kaubamärgid ei ole sarnased ega assotsieeru vaidlustatud kaubamärgiga. Mingis osas sarnased on omavahel vastustaja kaks kombineeritud kaubamärki „BAILEYS + kuju“ võrrelduna kaubamärgiga „BAILEYS THE ORIGINAL IRISH CREAM“ mille üheks osaks on eelnevad kombineeritud kaubamärgid oma kujundusega. Kolm kombineeritud kaubamärki erinevad vaidlustatud kaubamärgist järgmiselt:

1. kumerale joonele on paigutatud tähed BAILEYS,
2. Kumer tume taustapind
3. Logotüüp on dubleeritud selliselt, et jääb mulje nagu oleks tal vari
4. Kaubamärgi kohal puudub ornament
5. Kaubamärgil kasutatud kirjatüübil on tähejalakesed.

Arvestades Euroopa Ühenduse märkide ja taotleja kaubamärgi kujunduste ideoloogiat, on selge, et kummagi ettevõtte disaini autor pole kasutanud teise kujundust ideelise platvormina, kuna lähtepunktid on äärmiselt erinevad. Võib väita, et disaineri tunnetusest lähtuvalt pole nende ettevõtete kaubamärgid faktiliselt üldse seotud. Eelneva põhjal võib kindlalt väita, et kummagi disaineri lahenduse puhul pole tegemist teise kaubamärgi variandi või edasiarendusega – nii kompositsiooniliselt kui ka ideoloogiliselt. Kolmel kombineeritud Ühenduse kaubamärgil on taotleja kaubamärgiga võrreldes erinevad kompositsioonid. Disainerite poolt on taotletud täiesti erinevaid eesmärke ja see üldmulje on tarbija poolt tajutav. Vaidlustatud kaubamärk on erepunast värvi ja ostja seisukohast silmatorkav. Eriti torkab silma taimedest koostatud ornament, mida Euroopas kujundatud kaubamärkidel vähe kasutatakse. Kunstnik Knut-Joosep Palmi värviline pisigraafika on originaalne. Erkpunane värv nanomeetri skaalal asub hoopis teises tsoonis kui vaidlustaja kaubamärkide purpurpunased toonid ja tarbijale on see otseselt tajutav. Selgelt määratletud ja konkreetseid kujundid, mis on toodud vaidlustatud kaubamärgil, on läbipaistvad ja õhulised. Vaidlustatud kaubamärgis on kasutusel ülakoma, mis kirja pildis jääb inimestele kergesti meelde. Sõna kasutamisel kaubamärgil on selle kirjalik kuju märksa olulisem kui nime hääldus. Sõna kirja pildis on seega graafiline tähis, silmaga äratuntav kujund, mida inimälu suudab kergesti meelde jätta. Kaubamärgi meeldejäavam ja pilkupüüdvam osa on hoopis vaidlustatud kaubamärgi omapärane kuju. Kõikide nende erinevuste kokkuvõtteks võib öelda, et vaidlustaja kombineeritud kaubamärgid ei ole sarnased vaidlustatud kaubamärgiga ega tekita kaubamärkide tõenäosuslikku äravahetamist tarbija poolt.

Foneetilise ja semantilise võrdluse aspektist, lähtudes eesti keele grammatikast, ei ole sõnad häälduselt identsed ega sarnased. Foneetiliselt hääldab eesti tarbija tähist BAILEYS kui 'beileis' või 'beilis' ja tähist BALLY'S kui ballis. Kirja pildi hääldamisel on tähtis kaubamärgi keeleline tajumine ja kõne tuvastamine. Sõna puhul on oluline kõlavus ja hääldatavus erinevates keeltes, teiste sõnadega kuuldeline eristus. Seda arvestades jõuab järeldusele, et sõnaline hääldus pole identne ega sarnane. Semantiliselt tajuvad Eesti tarbijad mõlemaid tähiseid võõrkeelsete sõnadena, mis ei tekita neis mingeid omavahelisi assotsioone. Kuid imeilusaid lirimaa losse ja lugusid teades on lossiõu ja lossimüür paljudele meeldejääv.

Eelpoolöeldust järeldame, et kaubamärke turusituatsioonis ära ei vahetata ja nende omanikke ei seostata. Pole informatsiooni kaubamärkide assotsieerumise kohta.

Vaidlustaja on märkinud, et KaMS § 10 lg I p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade identsus ja/või samaliigilisus. Arusaamatuks jääb, mida vaidlustaja lisas 7 toodud väljavõtetega (õlu versus vein) tõestada tahab. Kõik lisas esitatu puudutab identseid kaubamärke. Vaidlustaja kaubamärk nr 003656444 on registreeritud klassides 30 ja 33. On selge, et klassi 33 kuulub ka 'vein'. WIPO juhendis lk 124, mis puudutab vastust küsimusele õlu versus vein, kus õlu kuulub klassi 32, ei ole küsimuse vastuses mainitud, et õlu ja vein oleksid sarnased kaubad, vaid neid kasutatakse sarnastel eesmärkidel. Aga kui märgid on identsed, võivad nad väga hästi põhjustada äravahetamist. Küsimus on asjakohane, kui vaidlustatavad kaubamärgid oleksid identsed. Seda aga parimagi tahtmise korral väita ei saa. Seda pole ka vastustaja leidnud, pidades märke sarnasteks. Vaidlustaja on leidnud, et märgid on sarnased ja hilisem märk assotsieerub varasemate märkidega ning neid märke kasutatakse klassides 16, 30 ja 32 samaliigilistel kaupadel. Taotleja ei saa sellega nõustuda. Vastandatud kaubamärgid ei ole sarnased. Taotleja leiab, et kuna märgid pole sarnased, pole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine varasemate kaubamärkidega. Reaalses majanduslikus situatsioonis konflikte ettevõtete vahel klassides 32 ja 33 ei esine, samuti viidatud teenuste osas klassis 43. Ka ei ole kaubad klassides 33 ja 32 samaliigilised.

Kaubamärgi peamine tingimus on eristatavuse olemasolu. Ühenduse kaubamärgid nr 005289129, nr 003910619, nr 003920345, nr 003656444 ja nr 005716907 ja vaidlustatud kaubamärk ei ole visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt identsed või sarnased. Vaidlustusavalduse esitaja väited on põhjendamata ja tõendamata. Taotleja leiab, et komisjonile esitatud vaidlustusavaldus ja sellele lisatud materjalid ei tõenda, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassides 16, 30 ja 32 ning klassi 43 nimetatud teenuste osas oleks vastuolus KaMS § 10 lg I p-ga 2. Lähtudes eeltoodust leiab taotleja, et vaidlustusavaldus on alusetu ning Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta kõigi taotluses toodud kaupade osas klassides 16, 30 ja 32 ning teenuste osas klassis 43 on seaduslik ja põhjendatud. Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

3) 27.03.2009 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse täienduse, millega soovib lisada täiendavaid argumente taotleja poolt esitatud seisukohtadele, samas jäädes ise vaidlustusavalduses esitatu juurde, eelkõige argumentide juurde, mis puudutavad võrreldavate kaubamärkide sarnasuse analüüsi ning antud hinnanguid. Nagu vaidlustusavalduses on märgitud, peab kaubamärkidele hinnangu andmisel üldtunnustatud põhimõtete kohaselt kaubamärkidele antav üldine hinnang tuginema võrreldavate kaubamärkide üldisele muljele, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente, kusjuures kaubamärkides sisalduv selgestitajutav sõnaline osa annab kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Vaidlustaja kaubamärkides kesksel kohal olevaks domineerivaks elemendiks on sõnaline tähis BAILEYS, kusjuures ei tohi tähelepanuta jätta asjaolu, et vaidlustaja varasemad Ühenduse kaubamärgid nr 005289129 ja nr 003910619 on omandanud õiguskaitses sõnamärkidenä, mis tähendab, et vaidlustaja võib antud sõnamärke kasutada mistahes kombinatsioonis, sh vaidlustatud kaubamärgiga sarnases kujunduses. Samuti on sõna BAILEYS tugevalt esiletungiv ning eristuv vaidlustaja Ühenduse kaubamärkides nr 003920345 ja nr 003656444, milles sõna BAILEYS on esitatud kaardus risküliku sees. Vaidlustaja lisab näitena väljavõtted OHIM online andmebaasist Viini klassis 25.03.25 tehtud otsingu tulemustest Nizza klassifikaatori klassides 16 ja 33 (täienduse lisa 1), mis peegeldab sarnase kumera risküliku kuju laialdast kasutamist kaubamärkidel. Kuna teistes asjasepuutuvates klassides on otsingutulemused märkimisväärsed, siis on jäetud antud täienduse lisale I otsingu tulemused klassides 30, 32, 42 ja 43 juurde lisamata. Seega tuleb asuda seisukohale, et vaidlustaja

kaubamärkide kõige domineerivamaks ja eristusvõimelisemaks komponendiks on just sõnaline element BAILEYS, mida tuleb aluseks võtta võrreldavate kaubamärkide hinnangu andmisel.

Lisaks nüanssidele kaubamärkide sarnasuse esiletoomisel, võib viidata ka asjaolule, et vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 Sergio Rossi v OHIM - SISSI ROSSI (SISSI ROSSI) [2005], p 77). Üldtunnustatud on põhimõte, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Taotleja nõustub sellega, et "käesolevas asjas võrreldavad kaubad klassides 16 ja 30 on samaliigilised", kuid on arvamusel, et "reaalses majanduslikus situatsioonis konflikte ettevõtete vahel klassides 32 ja 33 ei esine, samuti viidatud teenuste osas klassis 43". Samuti jääb taotlejale mõistetamatuks vaidlustusavaldusele lisatud lisade 7 ja 8 asjakohasus. Nagu vaidlustaja on märkinud, peab ta võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupu klassides 16 ja 30 identseteks/samaliigilisteks (vaidlustaja kaubamärgid vs. vaidlustatud kaubamärk), ning võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupade ja teenuste suhtes klassides 32 ja 33 ning 32 ja 43 on vaidlustaja seisukohal, et tema kaubamärgiga nr 003656444 kaetud kaubad klassis 33 on samaliigilised vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaupadega klassis 32 ning viidatud teenustega klassis 43.

Nagu vaidlustusavalduses on märgitud, tuleb kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel võtta arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning seda, kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad. Antud juhul on põhiküsimuseks, kas vaidlustaja kaubamärgiga kaetud kaubad klassis 33 'alkoholjoogid' on sarnased vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaupadega klassis 32 'õlu; mineraal- ja gaseerved ning muud alkoholivabad joogid, energiajoogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained'.

Kuigi vaidlustusavalduse lisas 7 toodud WIPO materjalides tõstatatud küsimus ka puudutab identseid märke kaupadel 'õlu vs. vein', annab WIPO materjalides esitatud küsimus selgesõnalise vastuse antud kaupadevahelistele teatud seostele, millele ka nimetatud Euroopa Kohtu ning Riigikohtu otsustes on viidatud ning on tõendavaks argumendiks antud asjaolude suhtes. Antud materjalides kinnitatakse, et õlu ja vein on (tavaliselt) alkohoolsed joogid, mida kasutatakse sarnasel eesmärgil, s.t juuakse nauding saamiseks, kuigi neid toodavad erinevad ettevõtted, siis jaemüügis neid tavaliselt ostetakse või müüakse samas ruumis, paljud inimesed joovad mõlemaid tooteid. Teiste sõnadega, antud materjaliga näidatakse ja tõendatakse kaupade sarnasuse astet nende olemuses, lõpptarbijates, kasutusviisis ning selles kas nad on üksteist asendavad või täiendavad, mis tuleb aluseks võtta hinnangu andmisel kaubamärkidega kaetud kaupade sarnasuse analüüsil. WIPO poolt esitatud hinnangu põhjal on viidatud kaubad 'õlu' ja 'vein' sarnased. Võrreldavad kaubamärgid aga hõlmavad antud tooteid, mistõttu on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus, sh assotsieerumine, tarbijate poolt igati täheldatav. Lisaks sellele võib välja tuua, et nimetatud tooted on tõepoolest ühesuguse olemusega (alkohoolsed joogid), ühesuguse sihtotstarbega (mõeldud inimvajaduste rahuldamiseks), sarnase kasutusviisiga (lisandina toidu juurde või aperitiivina), suunatud samale tarbijaskonnale (lõpptarbijaks tavatarbija), neid turustatakse sarnases vormis (pudelites), turustatakse samade turustuskanalite kaudu (poed, restoranid, baarid, kohvikud jne), reklaamitakse samade meediakanalite kaudu (televisioon, raadio, ajakirjandus jne), antud tooted on teatud määral üksteist

asendavad ja täiendavad (tarbija võib valida kas õlu või muu alkoholise joogi vahel kas toidu kõrvale või aperitiivina). Kõik argumendid viitavad asjaolule, et klassi 33 ja klassi 32 kaupade puhul on tegemist samaliigiliste toodetega.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust aga suurendab veelgi asjaolu, et tegelikkuses toodavad Eestis võrreldavate kaubamärkidega kaetud asjassepuutuvaid kaupu samad ettevõtted (vt eespool viidatud Euroopa Kohtu seisukohta asjas T-169/03 Sergio Rossi v OHIM-SISSI ROSSI (SISSI ROSSI) [2005], p 77). Vaidlustusavalduse lisa 8 ongi esitatud antud asjaolude tõendamiseks. Nii tõendab lisa 8, et A. Le Coq, kui üks Eesti juhtivamaid turuliidreid antud valdkonna kaupade tootmisel ja turustamisel, tegeleb nii õlle (kaetud vaidlustatud kaubamärgiga klassis 32) kui ka muude alkoholsete jookide (kaetud vaidlustaja kaubamärgiga klassis 33) ning mahlade, mahlajookide, energijookide, siirupite jne tootmisega (kaetud vaidlustatud kaubamärgiga klassis 32).

Lisaks sellele on esitatud väljavõtted mõningate Eesti tuntud alkoholitootjate Interneti kodulehtedelt, mis kinnitavad samu asjaolusid: (1) AS Saku (www.saku.ee) - tegeleb muude alkoholsete jookide (siidrid, lõng dringid) kõrval õlle, vee, karastusjookide tootmisega (lisa 2), viimased hõlmatud vaidlustatud kaubamärgiga klassis 32; (2) AS Liviko (www.liviko.ee) - alkoholsete jookide kõrval tegeleb ka energijooži tootmisega (vt lisa 3), viimane hõlmatud vaidlustatud kaubamärgiga klassis 32; (3) AS Onistar (www.onistar.ee) - lisaks piiritusele, viinale ja lahjadele alkoholsetele jookidele toodab õlu, lauavett, energijooki (vt lisa 4), viimased hõlmatud vaidlustatud kaubamärgiga klassis 32. Antud väljavõtted kinnitavad, et Eesti juhtivad alkoholitootjad tegelevad nii alkoholsete jookide tootmise, s.t klassi 33 kuuluvate toodete tootmise, kui ka klassi 32 hõlmatud jookide tootmisega. Samuti kinnitab eespool antud punktis viidatud WIPO materjal kaupade 'õlu vs vein' sarnasusi.

Sellest tulenevalt, võib tarbija, nähes klassi 32 toodetel vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega sarnast vaidlustatud kaubamärki, luua seose antud kaubamärgiga kaetud toodete tootjate vahel, kuigi tegelikkuses mingit nendevahelist seost ei eksisteeri. Seega võib esineda võrreldavate kaubamärkide puhul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh antud kaubamärkide assotsieerumine.

Mis puudutab vaidlustatud kaubamärgiga kaetud teenuseid 'toitlustusteenused; kohvikud, selvekohvikud, restoranid, baariteenused' klassis 43, siis nimetatud teenused on tihedalt seotud klassi 30, 33 kuuluvate toodetega, nimetatud teenuseid võivad pakkuda ning klassi 30 ja 33 kuuluvaid kaupu müüa üks ja sama majandusüksus. Seega kohalduvad samaväärsed asjaolud ka nimetatud vaidlustatud kaubamärgiga kaetud teenustele.

Vaidlustaja soovib viidata veel järgnevale, mis toob esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt on 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). Nimelt on vaidlustaja tähist BAILEYS sisaldavad kaubamärgid olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse Eesti turul juba viimase kümne aasta jooksul, mistõttu on seda tähist sisaldavad kaubamärgid muutunud *per se* kõrge eristusvõimega tähisteks, eelkõige tähis BAILEYS ise. Samas kumbki sõna BAILEYS vs. BALLY'S tavatarbija meeltes mingeid assotsiatsioone ei tekita, vaid seostuvad võõrkeelsete elementidena, mis samuti suurendab tähiste äravahetamise tõenäosust. Vaidlustaja on lisanud väljavõtte alkoholiregistrist alkoholise joogi

'Baileys' erinevatest kannetest (lisa 5), mis kinnitab, et Eesti turul on palju erinevaid vaidlustaja poolt toodetud tooteid ning kõige varasemad kanded alkoholiregistris pärinevad aastast 1999, mis on tunduvalt varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaga. Tõendamaks veelgi vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud toodete kõrgelt omandatud mainet turul, on vaidlustaja välja toonud, et tema alkohoolse joogiga seotud müügikogused Eestis ja Euroopa Liidus on olnud märkimisväärsed, ulatudes 2007. aastal 7200 kastini à 9 liitrit Eestis ja 3589900 kastini Euroopa Liidus (esitatud andmed aastate 2003-2008 kohta). Seoses viidatud asjaoludega suurendab vaidlustaja kaubamärkide omandatud eristusvõime ning kõrgelt omandatud maine turul veelgi võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tarbija poolt, sh assotsiatsioonide tekkimist, arvestades eelkõige kaubamärkide ja nendega kaetud kaupade/teenuste vastastikuse sõltuvuse printsiipi. Kõik esitatud argumendid viitavad KaMS § 10 lg 1 p 2 sätte rikkumisele vaidlustatud kaubamärgi registreerimise aktsepteerimisega taotleja nimele kaupade suhtes klassis 16, 30, 32 ning nimetatud teenuste suhtes klassis 43.

Täiendusele on lisatud (1) OHIM online andmebaasi väljavõtted otsingu tulemustest Viini klassis 25.03.25 ning Nizza klassides 16 ja 33; (2-4) AS Saku, AS Liviko ja AS Onistar kodulehe väljavõtted; (5) alkoholiregistri väljavõtte tähise Baileys osas (1999-2009 kohta, sh aastatest 1999-2006 38 nimetust).

4) 26.05.2009 esitas taotleja täiendavad seisukohad vaidlustusavalduse suhtes. Taotleja vaidleb jätkuvalt vaidlustusavalduses toodud seisukohtade vastu ja jääb oma esitatud argumentide juurde, neid sisuliselt täiendamata.

5) 12.10.2009 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse täienduse ja menetlusse lisamiseks täiendavaid materjale. Vaidlustaja on piisavalt põhjalikult ja üksikasjalikult esitanud oma seisukoha võrreldavate kaubamärkide samasuse analüüsil. Siiski rõhutab taotleja oma 26.05.2009 täienduses veelgi vaidlustatud kaubamärgis sisalduva kujundusliku elemendi tähtsust, erinevas stiilis lahendust, võrreldavate kaubamärkide „kompositsioonilist kui ka ideoloogilist“ erinevat lahendust. Sellega seoses soovib vaidlustaja rõhutada, et registreerimiseks esitatud kaubamärgile kujundusliku elemendi lisamine ei muuda tähist vaidlustaja kaubamärkidest selgelt eristatavateks. Kujundusliku elemendi lisamine vaidlustatud kaubamärgis ei moodusta uut muljet võrreldes vaidlustaja varasemate vaidlustusavalduse aluseks olevate kaubamärkidega, kuivõrd tarbija tähelepanu haarab tähistes esineva sõna olemasolu ning nende kõrge sarnasuse aste (vt nt komisjoni 24.04.2008 otsust nr 908-o, lk 7). Tarbija mälu talletub eelkõige sõnaline element, mille alusel ta järgnevatel kordadel oma valikuid teeb, kusjuures ei oma tarbija võimalust võrrelda kaubamärke otseselt, vaid tugineb vigasele mälopildile oma meeltes ja mõtlemises. Kuna tarbijate jaoks võrreldavad sõnad tähendust ei oma, ei saa võrreldavaid kaubamärke ka tähenduslikult eristada. Seega ka semantilist aspektist võivad tarbijad võrreldavad kaubamärgid ara vahetada või omavahel seostada (vt ibid., lk 8).

Äravahetamise tõenäosust ning assotsiatsioonide tekkimist võrreldavate tähistes vahel suurendab veelgi asjaolu, et vaidlustaja tähist kasutatakse tihti koos ülakomaga kujul BAILEY'S (lisa 1). Lisaks sellele tekitab tarbijates tähis BAILEYS assotsiatsioone seoses traditsioonide, ajaloo ja ning vaidlustatud kaubamärgis sisalduv ornamentika viitab samuti traditsioonidele, ajaloolisele taustale, mis omakorda suurendab tarbijates võrreldavate kaubamärkide tõenäolist äravahetamist, omavaheliste assotsiatsioonide tekkimist.

Vaidlustaja kaubamärgiga kaetud kaupade samaliigilisust klassis 33 võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaupadega klassis 32 ning vaidlustaja poolt varem esitatud argumente tõendab

veelgi komisjoni 31.08.2009 otsus asjas nr 1133-o ('JOKK'); OHIM'i 21.10.2008 otsus vaidlustusavalduses nr B 981 896 Boost Juice Holdings Pty Limited v AW Holdings Corp., milles on analüüsitud võrreldavate kaubamärkidega BOOST vs BOOSTER JUICE kaetud mittealkohoolseid jooke, ühelt poolt, ning lahjasid alkohoolseid jooke, teiselt poolt, ning jõutud järeldusele, et võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on sarnased ning tuvastanud võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse; Euroopa Esimese Astme Kohtu otsus asjas T-33/03 Osotspa Co. Ltd. v OHIM / Distributor & Marketing GmbH, analüüsides tähiseid SHARK vs HAI, on leitud, et energiajoogid klassis 32 on sarnased alkohoolsete jookidega klassis 33; OHIMi 31.03.2008 otsus asjas nr B 630 642 Sinalco International GmbH & Co. KG v Bodegas Dinastia Vivanco, S. A. analüüsides tähiseid Sinalco vs VIVANCO leidnud, et klassis 32 loetletud kaupade '*Fruit drinks, fruitjuices, fruit extracts, aerated limonades, caffeine containing drinks; syrups and other preparations for making beverages; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks*' ning klassis 33 loetletud kaupade '*Alcoholic beverages (except beer)*' vahel eksisteerib sarnasuse määr. Lisaks sellele, alkohoolset jooki tähisega BAILEYS kasutatakse erinevate toodete komponendina (näiteks kondiitritooted, maiustused, kohv, jäätis, kokteilid jne) või siis kõrvalkomponendina selliste toodete kõrval nagu suhkur, kohv, šokolaad (näiteks kohvijoogile lisatav suhkur, šokolaad ning lisandiks alkohoolne jook 'BAILEYS'). Samas on tänapäeval tavaks segada alkohoolseid jooke mittealkohoolsete jookide või õllega, kusjuures Nizza klassifikaatori selgitavad märkused viitavad asjaolule, et klassi 32 kuuluvad ka vähese alkoholisisaldusega joogid (lisa 2). Seega leiavad veelgi enam kinnitamist vaidlustaja poolt varem esitatud väited ja seisukohad antud asjaolude suhtes.

27.03.2009 vaidlustusavalduse täienduses on viidatud laiemale õiguskaitsele tulenevalt vaidlustaja kaubamärkide kõrgest eristusvõimest või nende omandatud mainest turul, ning sellega seoses edastanud teatud arvnäitajaid (müügikogused Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus aastatel 2003 kuni 2008) ning alkoholiregistri väljavõtteid. Kuna komisjon ei pruugi esitatud materjale ning arvnäitajaid lugeda piisavaks vaidlustaja kaubamärkide kõrge eristusvõime ning nende omandatud maine tuvastamiseks turul, siis on edastatud lisamaterjale antud asjaolude tõestamiseks. Euroopa Kohtu lahendis nr C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV on väljendatud seisukohta, et märgi eristusvõime kindlakstegemisel peab rahvuslik kohus andma üleüldise hinnangu märgi suuremast või väiksemast võimest viidata märgiga kaetud kaupade või teenuste pärinemisele kindlast ettevõttest, ning seoses sellega võimest eristada neid kaupu või teenuseid teiste ettevõtete kaupadest või teenustest (vt otsust nr C-342/97, p-d 22 ja 28). Samas on kohus viidanud, et taolise hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta eelkõige märgile iseloomulikke tunnuseid, sh fakti, et see sisaldab või ei sisalda kaubamärgiga kaetud kaupa või teenust kirjeldavat elementi; märgiga hõivatud turuosa; märgi kasutuse intensiivsust, geograafilist levikut ning kestvust; ettevõtte poolt märgi reklaamikampaaniasse investeeritud summat; vastava tarbijasektori osa, mis tulenevalt märgist seostab kaupade või teenuste pärinemist kindlast ettevõttest; ning kaubandus- ja tööstuskodade või teiste äri- ja ametialaste assotsiatsioonide kinnitusi (ibid., p-d 23 ja 28).

Vaidlustaja kaubamärkides kõige domineerivaimaks ning eristusvõimelisemaks elemendiks on sõnaline tähis BAILEYS, s.o element, mis otseselt eesti tarbijates tähendust ei oma, samuti ei kirjelda kuidagi antud tähis kaubamärgiga kaetud kaupu. Sellega leiab kinnitamist fakt, et vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid ei sisalda kaubamärgiga kaetud kaupa või teenust kirjeldavat elementi. Lisatud on Wikipedia väljavõtte, mis näitab tähise BAILEYS kasutust, selle ajalugu alates aastast 1974 ning on kinnitavaks tõendiks tähise omandatud mainest ja eristusvõimest turul ülemaailmses mastaabis. Samuti näitab lisana esitatud väljavõte antud tähisega kaetud toodete kasutusvaldkondi

(näiteks kokteili komponendina, lisandina kohvile, šokolaadis, karamellkommides, jäätises) (lisa 3, vt ka lisa 1). Kinnitamaks tähise "BAILEYS" teadlikkust turul ning ülemaailmselt omandatud mainet, on lisatud koopia väljaandest „*The Power 100 - the world's most powerful spirits and wine brands*“, mille on koostanud Just-Drinks (s.o maailmas juhtiv informatsiooni levitaja ning uuringute teostaja ülemaailmse joogitööstuse valdkonnas) mais 2008 (lisa 4). Antud väljaanne näitab ning viitab, et BAILEYS margitoodete kuulub juhtivate top-10 margitoodete hulka maailmas, arvestades turuosa, tarbija teadlikkust, lisandhinda, tähtsust ja margitoodete eelistusi, andes kinnitust veelgi tähise BAILEYS kõrge eristusvõime ning maine kohta turul ning peegeldades tarbijate teadlikkust. Näitlikustamiseks kaubamärgi geograafilist levikut ja ulatust, on lisatud väljavõtteks tähise BAILEYS kaubamärgitaotluste- ja registreeringute ülemaailmse loetelu (lisa 5), millest nähtub, et varasemad taotlused pärinevad aastast 1976. Käesoleval ajal müüakse tähisega tähistatud tooteid üle 160 maailma riigis. Lisana 6 on esitatud vaidlustaja poolt koostatud dokument, mis sisaldab informatsiooni tema poolt kulutatud summadest reklaamikampaaniatesse (A&P Spend), andes ülevaate kulutatud summadest Suurbritannias, Iirimaa ja Euroopas. Vaidlustaja palub komisjonil otsuse tegemisel arvesse võtta ka lisana esitatavaid materjale.

Vaidlustaja kaubamärkide eristusvõime ning kõrgelt omandatud maine suurendab turul veelgi võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tarbija poolt, sh assotsiatsioonide tekkimist, arvestades eelkõige kaubamärkide ja nendega kaetud kaupade/teenuste vastastikuse sõltuvuse printsiipi ning arvestades seda, et tähist BAILEYS ei kasutata reaalses turusituatsioonis ainult alkohoolsete jookide tähistamisel, vaid ka teiste toodete tähistamisel ning alkohoolset jooki tähisega BAILEYS kasutatakse paljude toodete komponendina, sh nende toodete osas, millele soovitakse õiguskaitset saavutada vaidlustatud kaubamärgiga.

Täiendusele on lisatud: (1) Google pildid tähise kasutamise kohta kujul 'BAYLEY'S'; (2) väljavõtte Nizza klassifikaatori selgitavatest märkustest; (3) Wikipedia väljavõtte; (4) väljaande *The Power 100 - the world's most powerful spirits and wine brands* koopia; (5) kaubamärgitaotluste ja -registreeringute ülemaailmne loetelu; (6) vaidlustaja poolt koostatud dokument reklaamikulude (A&P Spend) osas koos eestikeelse tõlkega.

6) 08.09.2010 esitas taotleja teate taotleja isikut puudutava muutuse kohta ja täiendavad seisukohad. Seoses pankrotiga on kaubamärgi endine taotleja OÜ Cityclub oma õigused kaubamärgitaotlusele üle andnud Best4U OÜ-le. Vastavalt 02.07.2010 kirjas nr M10-KM-026 Patendiametile esitatud omandiõiguse loovutamise aktile ja volikirjale on Patendiamet oma kirjas 05.07.2010 nr 7/M200700381 teatanud taotleja nime ja aadressi muutusest (lisatud, uus volikiri samuti).

Vaidlustaja viitab oma viiele varasemale kaubamärgile, mis kas koosnevad või sisaldavad sõna BAILEYS ja vaidlustab kombineeritud kaubamärgi „BALLY'S + disain“ registreerimise otsuse. Kaks esimest vaidlustaja märki (nr 005289129 ja 003910619) on omavahel identsed sõnamärgid, kolmas ja neljas (nr 003920345 ja 003656444) on omavahel identsed kombineeritud kaubamärgid, kus sõna BAILEYS on kujundatud kaardus ja ümbritsetud rõnga osaga. Viies, kombineeritud kaubamärk „BAILEYS THE ORIGINAL IRISH CREAM“ (nr 005716907) omab originaalset disaini. On selge, et need kaubamärgid ei ole identsed vaidlustatud kaubamärgiga. Ka vaidlustaja pole pidanud neid identseteks, vaid sarnasteks. KaMS § 10 lg 1 p 2 normikoosseis näeb õiguskaitset välistava asjaoluna ette üksnes sarnasust, mis võib tõenäoliselt põhjustada kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt.

Kaubamärgid „BAILEYS“ ja „BALLY'S + kuju“ ei ole sarnased viisil, mis võiks põhjustada vaadeldavate kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt. Tarbijapoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamine sõltub paljudest teguritest ning antud hinnangut tuleb vaadelda tervikuna, võttes arvesse kõiki antud asjasse puutuvaid tegureid. Taoline terviklik hindamine peab tuginema kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse hindamisele, arvestades eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente ning nende mõju kaubamärkide terviklikule üldmuljele.

Võrreldes sõnalisi kaubamärke nr 005289129 ja 003910619 vaidlustatud kombineeritud kaubamärgiga, võib leida, et sõnalised kaubamärgid ei ole sarnased ega assotsieeru kombineeritud kaubamärgiga. Tavaliselt keskmine tarbija tajub märke tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid osi. Taotleja kaubamärgi näol on tegemist kombineeritud märgiga, mis koosneb nii sõnalisest osast, kujundatud sõnast BALLY'S, kui ka täiendavatest kujundelementidest, seega taotleb taotleja õiguskaitset mitte ainult sõnaosale, vaid kogu eristusvõimelisele kaubamärgile kui tervikule. Vaidlustatud kaubamärk koosneb kujunduslikust ja sõnalisest osast, kus kaubamärgi kujunduslik ja sõnaline osa täiendavad teineteist. Kui võrrelda visuaalselt ainult sõnu BAILEYS ja BALLY'S, siis sõnades on teatud sarnasusi. Mõlemad võib pidada ingliskeelseteks sõnadeks, mille kaks esimest tähte ja lõpp on samasugused. BAILEYS koosneb 7 tähest ja BALLY'S kuuest. Kaubamärgi kujunduslik element ja sõnaline osa on tähises suhteliselt võrdse suurusega. Arvestades kujundusliku ja sõnalise osa suurust ja asetust ning asjaolu, et elemendid on üksteist täiendavad, on selge, et kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega kokkupuutumisel tajub tarbija tähise mõlemad elemente ning need ei jää tähelepanuta. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline ja kujunduslik osa on võrdselt domineerivad elemendid märgi olemuse määramisel. Kujundusliku elemendi esinemine muudab registreerimiseks esitatud kaubamärki vaidlustaja sõnalistest kaubamärkidest selgelt eristatavaks. Seetõttu ei ole tegemist visuaalselt sarnaste kaubamärkidega. Vaidlustaja ei ole kaubamärkide sarnasuse ja assotsieerumise tõenäosuse hindamisel võrrelnud kaubamärke tervikuna ega võtnud arvesse kõiki asjakohaseid faktoreid, pidades kaubamärgi sõnalist osa eristusvõimelisemaks kui kujunduslikku osa. Teatud kaubamärkide puhul on see õige lähenemine, kuid mitte antud juhtumil.

Taotleja täiendab oma seisukohti, lisades et elgelt määratletud ja konkreetsed kujundid, mis on toodud vaidlustatud kaubamärgil, on läbipaistvad ja õhulised, mis tagab turuosalistele vajaliku õiguskindluse. Vaidlustatud kaubamärgis on kasutusel ülakoma, mis kirjapildiliselt jääb Eesti tarbijale kergesti meelde ja omab eristusvõimet.

Võrreldes kombineeritud kaubamärki nr 005716907 vaidlustatud kombineeritud kaubamärgiga võib näha, et vaidlustaja kaubamärk omab originaalset disaini ja siin on eelmises kahes kaubamärgis esinev etikett asetatud vapile nagu mütsiks. Mõlemal kaubamärgil suure eristusvõimega kujundusliku elemendi esinemine muudab registreerimiseks esitatud kaubamärki vaidlustaja varasematest kaubamärkidest selgelt eristatavaks. Seetõttu ei ole tegemist visuaalselt täiesti sarnaste kaubamärkidega.

Kõikide nende erinevuste kokkuvõtteks võib öelda, et võrreldavate kaubamärkide visuaalne üldmulje on erinev ja kaubamärgid ei ole sarnased viisil, mis võiks põhjustada vaadeldavate kaubamärkide tõenäosuslikku äravahetamist tarbijate poolt.

Foneetilisest aspektist ja lähtudes eesti keele grammatikast ei ole sõnad häälduselt identsed ega sarnased.

Foneetiliselt hääldab eesti tarbija tähist BAILEYS kui 'beileis' või 'beilis' ja tähist BALLY'S kui 'ballis' või 'bällis'. Kirjapildi hääldamisel on tähtis kaubamärgi keeleline tajumine ja kõne tuvastamine. Sõna puhul on oluline kõlavus ja hääldatavus erinevates keeltes, teiste sõnadega kuuldeline eristus. Seda arvestades jõuame järeldusele, et sõnaline hääldus pole identne ega sarnane.

Semantiliselt tajuvad Eesti tarbijad tähiseid võõrkeelsete sõnadena. Taotleja on palunud äri meestel öelda, milliseid assotsiatsioone need sõnad neis tekitavad. Vastanud olid üksmeelsed: kõik leidsid, et sõna BAILEYS seondub likööriga ja sõna BALLY'S kasiinoga. Omavahelisi seoseid nende sõnade vahel ei leitud. Vaidlustaja viitab oma laiaulatuslikule tegevusele Euroopas ja ülemaailmselt ning paljudes riikides registreeritud kaubamärkidele. Aga enamik neist on registreeritud klassis 33 (alkoholjoogid), alles hiljem on siirdunud toiduainete turule. Kuigi vaidlustaja esindaja on esitanud arvukalt tõendeid ja argumente oma kaubamärkide kõrge maine kohta, seostab Eesti tarbija seda sõna ikkagi iiri kuulsal likööriga.

Taotleja juhib tähelepanu sellele, et on sõnalise kaubamärgi „BALLY'S CASINO“ (reg nr 46856) omanik klassidesse 41 ja 42 kuuluvate teenuste osas ja kombineeritud kaubamärgi „CASINO + disain“ (reg nr 45343) omanikuks klassidesse 9, 28, 35, 39, 41, 42 ja 43 kuuluvate kaupade ja teenuste (muuhulgas restoranid, toitlustusteenused jms) osas. Vaidlustatud kaubamärgis sisalduv kujunduselement on kaitstud kaubamärgiga nr 45343, sest mõlemad viimati viidatud kaubamärgid sisaldavad identset kujunduselementi, erinedes ainult sõnalise osa poolest.

Eelpoolöeldu põhjal võib kindlalt väita, et vaidlustatud kaubamärki turusituatsioonis vaidlustaja kaubamärkidega ära ei vahetata. Reproduktioonid ei ole sarnased sellisel määral, et nende omanikke võiks seostada või arvata, et kaubad ja teenused pärineksid ühelt ja samalt ettevõtelt. Pole informatsiooni kaubamärkide assotsieerumise kohta.

Samas võib märkida, et sõnu BAILEYS ja BALLY võib pidada inimese nimeks nii Suurbritannias kui vaidlustaja kodumaal - Iirimaal. Need ei ole ebatavalised nimed ega oma suurt eristusvõimet.

Taotleja andmetel sõnamärk ja kombineeritud kaubamärgil olev sõna BAILEYS ei ole suure eristusvõimega. Otsides vaidlustaja kohtulahendeid Inglismaal, leidis taotleja näiteks ühe 2010. aasta kohtulahendi. Selles on öeldud, et antud sõnamärk ei oma suurt eristusvõimet. Nimi BAILEYS on laialdaselt levinud nii Suurbritannias kui Iirimaal. Antud nime põhjal püütakse Eestis sõnale BAILEYS ja samuti kombineeritud kaubamärkide sõnalisele osale saada laiem õiguskaitse. Kui konstrueerida mõtteeksperiment ja oletada, et isikule perekonnanimega KASK on registreeritud ettevõtte ja sõna KASK kantud tema kaubamärkidele nii sõnamärgina kui kombineeritud kaubamärkide sõnalise osana, siis sõnal KASK pole ka suurt eristusvõimet, kuigi härra KASK võib olla tuntud miljardär ja ta võib teha ülemaailmselt tuntud kasemahla ja erilist likööri värskendava kasemahla lõhnakompositsiooniga. See näitab, et sõnale KASK ei saa taotleda laiemat õiguskaitset. Vaidlustaja on 27.03.2009 vaidlustusavalduse täienduses punktis 3 viidanud kohalduvale laiemale õiguskaitsele tulenevalt vaidlustaja kaubamärkide kõrgest eristusvõimest.

Vaidlustaja arvukaid materjale analüüses võib teha mõningaid järeldusi. 08.10.2009 vaidlustusavalduse täienduses märgitud kaubamärkide JOKK vs JOKK ja BOOST vs BOOSTER JUICE kohta saab küsida, kas kaubamärgid on sarnased, lähtudes sõnamärgi tüvest? Kui vaidlustaja märk on JOKK ja samuti vaidlustatud märk, siis komisjoni otsuses nr 1133, 31.08.2009, on rakendatud KaMS § 10 lg1 p 2. Kui vaidlustaja märk on BOOST ja vaidlustatud märk BOOSTER JUICE, siis OHIM'i

21.10.2008 otsuses nr B981 896 on rakendatud KaMS § 10 lg 1 p 2 analoogilist sätet. Kui aga vaidlustaja märk on BAILEYS ja vaidlustatud märk BALLY'S, siis KaMS § 10 lg 1 p 2 ei ole rakendatav. Esimeses kahes vaidlustaja poolt toodud näites on KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamine õigustatud. Kaubamärgis BOOSTER JUICE sisaldub vaidlustaja kaubamärk BOOST täies ulatuses. Vaidlustatavas kaubamärgis langeb tüves kokku ainult 2 esimest tähte. Seega ei ole antud juhul kaubamärgid sarnased viisil, mis võiksid põhjustada vaadeldavate kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt. Kasiinos kasutatakse oma turukanalit ja ei ole võimalik, et kasiino küllastajad saaksid neid kaubamärke ara vahetada.

Vaidlustaja lisas 5 on toodud BAILEYS taotlused ja registreeringud erinevates riikides üle maailma. Taotleja toob lehekülje ulatuses näite riikide loetelust tähestiku algusest, kus on kaitstud ainult alkoholi klass 33. On näha, et paljudes riikides on kaitstud ainult klass 33. Kuid enamuses Euroopa riikides on kaitse laiem, hõlmates ka klassi 30.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade identsus ja/või samaliigilisus. Kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi käsutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Vaidlustaja on leidnud, et märgid on sarnased ja hilisem märk assotsieerub varasemate märkidega ning neid märke kasutatakse klassides 16, 30 ja 32 samaliigilistel kaupadel. Taotleja ei saa sellega nõustuda. Kaubamärkide sarnasus ei ole niivõrd suur, et esineks nende assotsieerumise võimalus. Seega ei ole KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldatav. Analüüsinud eeltoodud sarnasusi ja erinevusi märkide domineerivates ja eristavates elementides ning hinnates märke tervikuna leiab taotleja, et ei esine märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t ei esine tõenäosus, et tarbija ajaks segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostaks vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). „Üldreeglina on kaubad sarnased juhul, kui neid identsete märkide all müügis pakudes, tarbijaskond tõenäoliselt arvaks, et nad pärinevad samast allikast. Arvesse tuleb võtta kõiki asjaolusid, sealhulgas kaupade olemust, kasutamiseesmärki ja turustuskanaleid, kuid eriti selliste kaupade tavapärasest päritolu, ning tavapärasest müügikohta“ (WIPO, *Introduction to Trademark Law & Practice*, punkt 6.2.1.). Seega on kaupade (eeldatav sama) päritolu just erilise tähendusega.

Seetõttu tuleb tugineda kohalikule olustikule ja praktikale. Vaidlustajal ja kaubamärgitaotlejal on erinevad müügikanalid. Antud kaubamärkidega toodete ja teenuste turustamisel ei ole võimalik nende segiajamine, kuna kasutatakse erinevaid müügikanaleid. Euroopa riikides ja ka Eestis on levinud, et hotelli või kasiino omanik pakub oma kaubamärgi all kindlaid jooke, sööke, toitlustusteenuseid ja ka klassis 16 loetletud tooteid oma maja tarbeks, et reklaamida oma firmat. Sellisel lähenemisel ei tohiks olla midagi taunitavat.

WIPO juhendis lk 124, mis puudutab vastust küsimusele 'õlu vs. vein', kus õlu kuulub klassi 32, ei ole küsimuse vastuses mainitud, et õlu ja vein oleksid sarnased kaubad, vaid neid kasutatakse sarnastel eesmärkidel. Aga kui märgid on identsed, võivad nad väga hästi põhjustada äravahetamist. Küsimus on asjakohane, kui vaidlustatavad kaubamärgid oleksid identsed. Seda aga parimagi tahtmise korral väita ei saa. Seda pole ka vastustaja leidnud, pidades märke sarnasteks. Taotleja leiab, et kuna märgid pole äravahetamiseni sarnased, pole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine varasemate Ühenduse kaubamärkidega. Reaalses majanduslikus

situatsioonis konflikte ettevõtete vahel klassides 32 ja 33 ei esine, samuti viidatud teenuste osas klassis 43.

Kokkuvõttes jääb taotleja oma seisukohtade juurde ja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

7) 17.06.2011 kirjaga tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 20.07.2011. 01.07.2011 esitatud lõplikes seisukohtades viitab vaidlustaja oma vareasematele avaldustele ja jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, esitatud tõendite ning nõude juurde.

8) 16.01.2012, vastusena komisjoni 14.12.2011 kirjale, esitas oma lõpliku seisukoha taotleja. Taotleja vaidleb jätkuvalt vaidlustusavalduses toodud seisukohtade vastu. Jäädes oma varasemates vastustes esitatud seisukohtade juurde, rõhutab taotleja muuhulgas järgmist. Vaidlustaja on esitanud mahukaid asjasse mittepuutuvaid materjale ja välja toonud seisukohti, mida võib pidada paljasõnalisteks ning tõendamata väideteks ning ei ole küllaldased, et tõendada vastandatud kaubamärkide sarnasust. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärkide visuaalsel võrdlemisel vaidlustatud kaubamärgiga on näha, et taotleja kaubamärgi kujunduslik ja sõnaline osa täiendavad teineteist ja on võrdselt domineerivad elemendid märgi olemuse määramisel. Kaks kombineeritud kaubamärki erinevad kaubamärgist „BALLY’S + disain“ selle poolest, et kumerale joonele on paigutatud valged tähed BAILEYS ja ümbritsetud rõnga osaga, ühel kaubamärgil on tume taustapind, tähed on kujundatud varjuga, sõnalise osa kohal puudub meeldejääv ornament. Vaidlustatud kaubamärgi, kus punaste tähtedega sõnaline osa on kahe sirgjoone vahel, üldmulje näitab, et tegu on neorenessansi stiilis lahendusega. Disaineri poolt kasutatud stiil on ilutsev ja staatust tähistav. Kummagi ettevõtte disaini autor pole kasutanud teise kujundust idee platvormina, kuna lähtepunktid on äärmiselt erinevad. Eelneva põhjal võib kindlalt väita, et võrreldavate disainilahenduste puhul pole tegemist teise kaubamärgi variandi või edasiarendusega – nii kompositsiooniliselt kui ka ideoloogiliselt. Disainerite poolt on taotletud täiesti erinevaid eesmärke ja kaubamärgi üldmulje on tarbija poolt tajutav. Vaidlustatud kaubamärk on erepunast värvi ja ostja seisukohast silmatorkav. Eriti torkab silma taimedest koostatud ornament, mida Euroopas kujundatud kaubamärkidel vähe kasutatakse. Kunstnik Knut-Joosep Palmi värviline pisigraafika on originaalne ja seda kaitseb ka autoriõigus. Erkpunane värv nanomeetri skaalal asub hoopis teises tsoonis kui vaidlustaja kaubamärkide purpurpunased toonid ja tarbijale on see otseselt tajutav. Vaidlustatud kaubamärgil on toodud selgelt määratletud ja konkreetseid kujundid, lisaks sellele kasutatakse sõnaliselt osas ülakoma, mis kirjpildis jääb inimestele kergesti meelde.

Sõnad BAILEYS ja BALLY on perekonnanimeks nii Suurbritannias kui vaidlustaja kodumaal- Iirimaa, ja nii mõistetakse neid ka Eestis. Need ei ole ebatavalised nimed ega oma suurt eristusvõimet, seega kujundelement on kaubamärgi juures tunduvalt tähtsam kui vaidlustaja on püüdnud näidata.

02.03.2012 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1158 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja materjale, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste

tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused ning et puudub vaidlustaja kui varasemate õiguste omaniku luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnast BALLY'S õhukeste horisontaalsete triipude vahel, selle all olevast laiast triibust ja sõna kohal olevast ornamendist. Kaubamärgi elemendid on kujutatud punasena valgel taustal. Kaubamärgi registreerimist on taotletud klassides 16, 30, 32, 36, 38, 42 ja 43. Vaidlustusavaldus puudutab klasse 16, 30 ja 32 tervikuna ning klassi 43 osade teenuste, nimelt 'toitlustusteenused; kohvikud, selvekohvikud, restoranid, baariteenused' osas.

Vaidlustaja varasemad Ühenduse kaubamärgid on sõnalised kaubamärgid „BAILEYS“, mis on registreeritud muuhulgas klasside 16 ja 30 kaupade suhtes, valgete tähtedega sõnast BAILEYS punasel põhjal kaare sees kombineeritud kaubamärgid, mis on registreeritud muuhulgas klassides 30 ja 33 ning kombineeritud ruudukujuline kaubamärk, mis sisaldab sõna BAILEYS punasel põhjal kaare sees musta kilbikujulise elemendi (kilbil olevad kirjad on teisejärgulise ja valdavalt eristusvõimetu tähendusega) kohal mitmevärvilisel taustal, mis on kaitstud klassi 30 kaupade suhtes.

Vaidlustaja väidab, et tema kaubamärgid ja eriti sõnaline element BAILEYS on omandanud kõrge eristusvõime ja maine alkoholose joogi tähistamisel nii Eestis kui ka laiemalt, nii geograafilises tähenduses, aga ka muude kaupade suhtes, mille valmistamisel märgiga BAILEYS märgiga tähistatud alkoholset jooki kasutatakse. Väite tõendamisel on kasutatud viiteid kaubamärgikaitsele muudes riikides peamiselt klassis 33, aga ka muudes klassides, samuti kaubamärgi reklaamimise kuludele ja müügimahtudele ning maine tunnustamisele. Esitatud materjal võimaldab komisjonil järeldada, et vaidlustaja kaubamärgid, eriti aga nende sõnaline element BAILEYS on mainekas tähis ning omandanud kõrge eristusvõime kindlale vaidlustajalt pärinevale tootele viitamisel isegi juhul, kui selle tähise eristusvõime võib olla olnud algselt nõrgem. Taotleja on nimelt viidanud, et kuna tegemist on ingliskeelses keskkonnas kasutusel oleva perekonnanimega, siis ei ole selle sõnalise elemendi eristusvõime kuigi tugev; seejuures on viidatud nii identifitseerimata inglise lahendile, mida komisjon ei ole saanud kontrollida ja mis ei saagi olla antud menetluses otsustavama tähendusega, aga ka mõttekonstruktsioonile tähisega KASK seoses, mille osas komisjon juhib tähelepanu sellele, et põhiline tähisega BAILEYS tähistatav kaup ei seostu antud sõna algse tähendusega nagu kasemahl tähisega KASK, samuti ei ole teadaolevalt BAILEYS sama levinud nimi ega ka sama sagedasti kasutatav sõna, kui KASK eesti kontekstis. Samuti ei nõustu komisjon taotleja väitega, et sõnaga BAILEYS seostub Eesti elanikkonnale Inglise või Iirimaa kodanike perekonnanimi. Seega on taotleja seisukohad, millega ta on soovinud kahtluse alla seada tähise BAILEYS eristusvõime tugevust ja mainet, vähe veenvad ning komisjon nõustub vaidlustaja poolt põhjendatud väidetega tähise eristusvõime ja mainekuse osas.

Vaidlustaja väidab, et nii vaidlustatud kaubamärgis kui ka vastandatud varasemates kaubamärkides on domineeriv sõnaline element, vastavalt BALLY'S või BAILEYS. Vaidlustaja tugineb põhimõttele, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Sõnalise osa kaudu jääb kaubamärk tarbijale meelde ja selle kaudu saab tarbija tähisega tähistatud kaupa nimetada, tellida, iseloomustada jne. Taotleja seevastu väidab, et

vaidlustatud kaubamärgis on sõnalise elemendiga võrdselt domineeriv sõna BALLY'S kohal paiknev väidetavalt originaalne ornament. Komisjon leiab, et taotleja väide ornamenti eristusvõime osas on teatud määral põhjendatud. Näiteks on taotlejale kuuluvas kaubamärgis nr 45343 kasutatud väga väikese eristusvõimega sõnalist elementi CASINO koos samasuguse kujundusega, nagu vaidlustatud kaubamärgis; võib arvata, et kaubamärgi nr 45343 eristusvõime tugineb sel juhul nimelt kaubamärgi kui terviku, sealjuures eriti ornamenti eristatavusele ja sõltub selle olemasolust ja tugevusest. See ei võimalda siiski järeldada, et ka vaidlustatud kaubamärgis omaks ornament samasugust kaalu nagu kaubamärgis nr 45343, või et ornamendil oleks sama domineeriv tähendus kaubamärgi kombinatsioonis, kui sõnalisel eristusvõimelisel elemendil BALLY'S. Selle eristusvõime olemasolu vähemalt klassides 41 ja 42 kinnitab ka teine taotlejale kuuluv kaubamärk nr 46856 „BALLY'S CASINO“, milles element CASINO on mittekaitstav. Kokkuvõttes on komisjon seda meelt, et vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks elemendiks on siiski sõnaline element BALLY'S, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Kuigi vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik element – väidetavalt originaalne ornament – on tõenäoliselt eristatavam, kui vaidlustaja poolt vastandatud kombineeritud kaubamärkide kujunduslikud elemendid (eeskätt etikettidel tavapärane kaare element, mille tavapärasuse kohta on vaidlustaja ise esitanud tõendeid, aga ka samuti etikettidel tavapärase kilbi kasutamine), siis komisjon peab seda tüüpi filigraanse või -taimornamendi kasutamist siiski üsna üldiseks ning sõnalise elemendi kõrval mittedomineerivaks.

Andmaks hinnangut vastandatud ja vaidlustatud kaubamärkide sarnasusele KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses ning nende äravahetamise tõenäosusele, tuleb võrrelda kaubamärke üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid. Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem ja domineerivam kui selle kujunduslik osa. Seega tuleb lisaks sellele, et foneetilisel ja üldjuhul ka semantilisel võrdlemisel saab tugineda üksnes sõnalisele elemendile, ka visuaalsel võrdlemisel arvestada sõnalise elemendi kaalukusega. Komisjon leiab, et võrreldavate kombineeritud kaubamärkide mittesõnalised elemendid ei ole sarnased. Kaubamärkide sõnalised elemendid BAYLEYS ja BALLY'S on visuaalselt sarnased nii suurtähtede kasutamise, sarnase sõnaalguse ja -lõpu kui ka sõnade pikkuse osas. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgil on sõnaline osa kujutatud punasena valgel taustal ja vastandatud kombineeritud märkidel vastupidi, ei muuda tähiseid erinevaks; samuti puudub igasugune eristav või oluline tähendus ülakommal, kuigi taotleja sellele eristavat iseloomu rõhutab. Arvestada saab ka vaidlustaja esitatud viiteid tema maineka tähise kohatisele kasutamisele ülakomaga, st kujul BAYLEY'S. Tarbija ei saa võrrelda kaubamärke üldjuhul kõrvuti, vaid peab usaldama oma mälu; tähised ei jää meelde täpselt, vaid üldistatult ja lihtsustatult. Seega puna-valge kombinatsioon ja domineerivate sõnaliste elementide sarnasus on küllaldased, et komisjon saaks lugeda kaubamärke visuaalselt sarnaseks. Foneetilise võrdluse aspektist on olulised kaubamärgi hääldatavad elemendid 'beilis' ja 'bällis' (vms), mis samuti on komisjoni hinnangul pigem sarnased kui distantseerunud võrdleja jaoks üheselt eristatavad. Kuna kaubamärkidel, eeskätt nende sõnalistel elementidel, puudub eesti tarbija jaoks üheselt mõistetav tähendus, ei ole võimalik kaubamärke semantilisel võrrelda.

Komisjon juhib siiski tähelepanu taotleja toodud väidetele eksperimendi kohta, milles olid küsitletavad seostanud vaidlustaja märke alkoholose joogiga ja vaidlustatud märki kasiinoga. Kui vaidlustatud märk (ja eeskätt selle sõnaline domineeriv osa) on tarbija teadvuses seostatav kasiinoga,

siis selle märgi kasutamine muudel vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavatel kaupadel, eriti aga nende kaupade ja teenuste osas, mis on vaidlustatud, võib esile kutsuda sellise vaheteo ähmastumist, mille ärahoidmine varasema õiguse omaja huvides ongi antud vaidlustuse eesmärk.

Kokkuvõttes komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärk on põhiliselt oma domineeriva elemendi tõttu sarnane vastandatud varasemate kaubamärkidega. Vaidlustatud kaubamärgi ornament ega ka varasema kaubamärgi nr 005716907 kujunduslik raamistus ei suuda oma üldisuse tõttu konkureerida kaubamärkide domineerivate sõnaliste osadega, mis on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Vastandatud sõnalised kaubamärgid on kaitstud igasuguses kujunduslikus kontekstis, sealhulgas ka sellises, mis on sarnane vaidlustatud kaubamärgile.

Mida sarnasemad on eri isikutele kuuluvad kaubamärgid, seda erinevamad peaks olema nendega tähistatavad kaubad ja teenused. Võrreldes kaubamärkidega tähistatavaid kaupu ja teenuseid (vaidlustusavalduse ulatuses), võib leida, et kaubad klassis 16 on vähemalt sarnased vaidlustatud kaubamärgi ja varasema sõnalise kaubamärgi nr 005289129 osas. Kaubad klassis 30 on vähemalt sarnased vaidlustatud kaubamärgi ja varasemate kaubamärkide 003910619, 003920345, 003656444 ja 005716907 osas.

Klassis 32 on vaidlustatud kaubamärgiga kaetud õlu; mineraal- ja gaseerveresi ning muud alkoholivabad joogid, energiajoogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained. Vastandatud kaubamärke kasutatakse eeskätt likööri tähistamiseks ja varasem kaubamärk nr 003656444 „BAILEYS + kuju“ on kaitstud alkoholjooke hõlmava klassi 33 suhtes. Kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid, sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et alkoholsete ja mittealkohoolsete jookide tootjad on sageli samad ettevõtjad, jaekanalid ja ka tarbijaskond üldjuhul on samad ning tuginedes märkide sarnasusele ja vaidlustaja märkide mainekusele on tõenäoline see, et tarbijad võivad kõnealused märgid ära vahetada ja neid omavahel ebaõigelt seostada. See, et taotleja väitel kaubamärgid seostuvad üks – joogi ja teine – kasiinoga, ei ole püsiv, kui vaidlustatud kaubamärgi hakatakse kasutama jookide, sh õlle (samuti maiustuste, reklaammaterjalide jne) tähistamisel, ning seda stsenaariumi saabki tähistada äravahetamise, sealhulgas assotsieerimise tõenäosuse mõistega. Varasema kaubamärgi omanik on kaitstud kaubamärgi eristusvõimet vähendada võiva äravahetamise tõenäosuse vastu KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Klassis 43 on vaidlustusavaldus esitatud järgmiste teenuste osas: 'toitlustusteenused; kohvikud, selvekohvikud, restoranid, baariteenused'. Toitlustusteenused jne on tihedalt seotud teenuste esemeks olevate kaupadega, seetõttu on tõenäoline, et võib aset leida kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine, nimelt tarbijad võivad uskuda, et vaadeldavaid kaupu ja teenuseid pakub ja müüb üks ja sama majandusüksus, ning seeläbi võidakse kahjustada varasemaid õigusi kaubamärkidele.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klasside 16, 30, 32 ja klassi 43 loetletud teenuste osas on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada täies ulatuses, s.t klassidesse 16, 30, 32 ja klassi 43 teenustesse 'toitlustusteenused; kohvikud, selvekohvikud, restoranid, baariteenused' puutuvas osas, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „BALLY's + kuju“ (taotlus nr M200700381) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

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

Allkirjad:

T. Kalmet

R. Laaneots

M. Tähepõld