

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1508-o

Tallinnas 28. detsembril 2017. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Patrón Spirits International AG (Quaistr. 11, CH-8200 Schaffhausen, Šveits) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 1159274) registreerimise vastu klassis 33 „LATVIJAS BALZAMS“, A/S (A. Caka iela 160, LV-1012 Riia, Läti) nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

02.02.2014 esitas Patrón Spirits International AG (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Kaie Puur) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 1159274) registreerimine „LATVIJAS BALZAMS“, A/S nimele kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 ning § 41 lg 2 alusel klassi 33 kaupade tähistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti 18.02.2014 komisjonis menetlusse numbri 1508 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Patrón Spirits International AG (edaspidi ka vaidlustaja) märgib vaidlustusavalduses, et „LATVIJAS BALZAMS“, A/S (edaspidi nimetatud ka „taotleja“) on 25.03.2013 (prioriteediga 01.03.2013) esitanud Eesti Patendiametile registreerimiseks rahvusvahelise kaubamärgi nr 1159274 „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ järgmiste kaupade tähistamiseks: klass 33 – *alkoholjoogid, nimelt rumm*.

Vaidlustaja on Euroopa Ühenduse kaubamärgi „PYRAT“ (reg nr 002388700) omanik, millel on õiguskaitse alates 21.09.2001 ja mis on registreeritud järgmiste kaupade osas: klass 33 – *alkoholjoogid; destilleeritud piiritusjoogid; rumm*.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatuga, sest vaidlustajale kuulub varasem õigus sarnasele tähisele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ klassis 33 taotleja nimele võidakse kahjustada vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuivõrd tegemist on sarnaste tähistega identsete kaupade tähistamisel, mis ilmselgelt võib tarbijaid eksitada. Vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omanik kirjalikku luba taotleja kaubamärgi registreerimiseks andnud ei ole.

Vaidlustaja põhjendab taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide sarnasust järgmiselt. Äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse kindlakstegemiseks tuleb kaubamärke võrrelda andes üldise hinnangu nende visuaalsele, foneetilisele ja kontseptuaalsele sarnasusele. Võrdlus peab tuginema kaubamärkide üldmuljel. Vaidlustaja varasem kaubamärk on sõnamärk, mida vaidlustaja saab realselt kasutada oma toodetel igasuguses kujunduses. Taotleja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, millel domineerivaks ja tugeva erisusvõimega sõnaliseks osaks on sõna „Pirate“. Vaidlustaja hinnangul taandub seega vaadeldavate kaubamärkide võrdlus suures osas sõnade „PYRAT“ ja „PIRATE“ võrdlusele. Foneetiliselt on tegemist väga sarnaste tähistega, sest tõenäoliselt hääldab keskmine Eesti tarbija mõlemat tähist kas „pirat“ või „pairat“. Vaidlustaja kaubamärgil ei ole otseselt tähendust ei

Aadress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

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

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

eesti ega inglise keeles. Tegemist on tehissõnaga, kuid selle sõna kuju ja hääldus on väga sarnased taotleja märgi domineeriva osaga „PIRATE“, mis inglise keelest tõlgituna tähendab „piraati, mereröövel“. Seetõttu peab vaidlustaja ülimalt tõenäoliseks, et keskmine Eesti tarbija seostab võõrkeelseid sõnu „PYRAT“ ja „PIRATE“ tähendusega „piraati“. Seega on märkidel kontseptuaalne sarnasus.

Vaidlustaja märgib, et taotleja kaubamärgi klassi 33 kuuluvad kaubad on täielikult hõlmatud vaidlustaja varasema kaubamärgiregistreeringu kaupadega ning seega on vaadeldavad kaubamärgid registreeritud identsete kaupade osas. Seejuures rõhutab vaidlustaja eraldi, et realselt kasutavad nii taotleja kui vaidlustaja oma kaubamärki rummi tähistamiseks. Euroopa Kohus on korduvalt kinnitanud, et keskmisel tarbijal on harva võimalust erinevaid kaubamärke otseselt realses turusituatsioonis võrrelda ning seetõttu võrreldakse reeglina kaubamärkidest meeldejäädud umbmäärast kujutist. Vaidlustaja hinnangul on käesoleval juhul reaalne võimalus, et tarbijale meenuv umbmäärane mälestus kaubamärkidest, mis tal seostuvad tähendusega „piraati“, võib põhjustada kaubamärkide äravahetamise ning assotsieeruvuse. Seejuures leiab vaidlustaja, et klassi 33 kuuluvaid alkoholjooke, sh rummi ostes ei ole tarbijate tähelepanelikkuse aste tavapärasest suurem ning seda suurem on tõenäosus, et kui tarbija on varem ostnud kaubamärgiga „PYRAT“ tähistatud rummi, siis hiljem „Pirate“ kaubamärki kandev analoogne alkoholne jook seostub tarbijale sama tootjaga ja assotsieerub varasema tootega. Arvestades võrreldavate tähistuste suurt semantilist ja foneetilist sarnasust ning kaupade identsust, peab vaidlustaja võimalikuks võrreldavate kaubamärkide tarbijatepoolset äravahetamist, sh kaubamärkide assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Osutades KaMS § 10 lg 1 p-le 3, peab vaidlustaja käesoleval juhul reaalseks ka ohtu, et taotleja hilisem sarnane kaubamärk kasutab otseselt ära ja kahjustab vaidlustaja varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Vaidlustaja kaubamärgil on Euroopas õiguskaitse alates 21.09.2001 ja sellest alates on seda kaubamärki kandvat rummi turustatud. Sellenimeline rumm on müügil ka Eestis – eestikeelses internetikeskonnas tuleb tähisele „PYRAT“ tehtud otsingu vasteks vaidlustaja kaubamärki kandev rumm kümnekonna erineva kohaliku alkoholimüüja veebilehtedelt. Tegemist on väga maineka ja tuntud tootega, mille täpsem tutvustus on veebilehel www.pyratrum.com. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk „PYRAT“ on alkoholjookide osas tugeva eristusvõimega tähis, mis on toote stabiilselt kõrge kvaliteedi tõttu saavutanud väga hea maine. Google pildiotsing sõnale „PYRAT“ annab vastuseks mitmeid lehekülgi erinevaid viiteid vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud toodetele. Seetõttu on vaidlustaja seisukohal, et hilisema kaubamärgi „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ registreerimine taotleja nimele kahjustaks otseselt vaidlustaja huve ning annaks taotlejale võimaluse ebaausalt ära kasutada „PYRAT“ kaubamärgiga tähistatud rummi head mainet ning kahjustada selle kaubamärgi tugevat eristusvõimet.

Vaidlustaja palub rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada täielikult Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele klassis 33 ning kohustada Patendiametit tegema rahvusvahelise kaubamärgi nr 1159274 kohta uus otsus komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisaks volikirjale ja riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud:

1. Väljavõte EUIPO andmebaasist vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi nr 002388700 „PYRAT“ kohta;
2. Väljavõte vaidlustaja veebilehelt www.pyratrum.com;
3. Väljavõte tulemustest Google'i pildiotsingule sõna PYRAT järgi;
4. Väljavõte Kaubamärgilehest nr 12/2013, lk 47 taotleja kaubamärgi „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 1159274) kohta.

18.02.2014 edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 19.05.2014.

14.04.2014 teavitas patendivolinik Almar Sehver komisjoni, et rahvusvahelise registreeringu nr 1159274 omanik soovib kaitsta oma kaubamärgiregistreeringut esitatud vaidlustusavalduse vastu ning palus komisjonil väljastada koopia esitatud vaidlustusavaldusest ning anda tähtaeg sisulise vastuse esitamiseks. Patendivoliniku kirjale oli lisatud taotleja „LATVIJAS BALZAMS“, A/S volikiri.

14.04.2014 saatis komisjon taotleja esindajale vaidlustusavalduse materjalid ja tegi taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikud seisukohad kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 14.07.2014.

27.06.2014 esitas taotleja vaidlustusavalduse kohta oma kirjalikud seisukohad.

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ja leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata. Taotleja täpsustab, et tema kaubamärgi „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ kaupade loetelu on: klass 33 – *Alcoholic beverages, namely rum from Caribbean sea countries (alkoholjoogid, nimelt rumm Kariibi mere riikidest)*.

Taotleja märgib, et Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Kaubamärkide registreeritavust hinnates tuleb lähtuda keskmise tarbija vaatepunktist. Keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Taotleja leiab, et rumm kui suhkruroost valmistatud kange alkoholne jook ei ole Eestis traditsiooniliselt tarbitav ja laialt levinud kaup. Tegemist on spetsiifilise maitsega ning üldiselt kallimasse hinnaklassi kuuluva joogiga, mille sihtgrupp tarbib seda teadliku valikuna. Seega ei osta mõistlik ja arukas keskmine tarbija rummi hooletult, vaid on oma maitse-eelistustes teadlik ja omab toote kohta ostuotsuse tegemiseks piisavalt informatsiooni. Samuti leiab taotleja, et keskmine tarbija on kallimaid alkohole soetades teadlik kaubamärkidest ning peab neid oluliseks, sest sellest võib sõltuda kauba kvaliteet ja maitse, mis mõlemad on ostjale oluliseks ostuotsust mõjutavaks faktoriks.

Taotleja märgib, et vaidlustaja kaubamärgi eristavaks ja domineerivaks osaks sõna „PYRAT“. Taotleja kaubamärk koosneb sõnalisest osast „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM 37,5% VOL. FINE QUALITY“ ja värvilistest kujundelementidest. Kujundelemendiks on värviline etikett, millel on kujutatud rullikeerduvat paberürikut, mille ette on asetatud uhke puust varandusekirst, mille veidi avatud kaane vahelt paistavad kuldmündid ja ehted. Rullikeerduva paberüriku ülaosas asub ümmargune vappi meenutav element, üle parema nurga on kinnitatud nõörid, allosas on punane pitser. Paberüriku keskele on paralleelsete joontega eraldatuna ja suures gooti kirjas kirjutatud Pirate Gold, selle alla väiksemalt CARIBBEAN DARK RUM. Etiketi allservas on must ja kollane riba, musta riba peale on valges kirjas märgitud 37,5% VOL. FINE QUALITY. Kujundusest lähtuvalt on taotleja hinnangul selge, et taotleja kaubamärgi eristavaks sõnaliselt osaks on etiketti kujutava kombineeritud kaubamärgi keskele selgelt eristatavalt paigutatud sõnad „Pirate Gold“ ja oluline eristav roll on ka kujundusel.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga selles, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased, sest tõenäoliselt hääldab keskmine Eesti tarbija mõlemat tähist kas „pirat“ või „pairat“. Taotleja kaubamärgi eristav foneetiline osa ei koosne mitte sõnast „Pirate“, vaid sõnadest „Pirate Gold“, mis asuvad kaubamärgis kesksel kohal. Eeldatavalt hääldab keskmine inglise keelt mõistev tarbija seda \pī-rät 'göld\, inglise keelt mitteoskav tarbija aga vastavalt eesti keele reeglitele \pirate gold\. Kuivõrd vaidlustaja kaubamärgil ei ole üheski keeles tähendust, leiab taotleja, et kaubamärgi „PYRAT“ piisava visuaalse erinevuse tõttu nii ingliskeelsest sõnast *pirate* kui eestikeelsest sõnast *piraati* ei ole tõenäoline, et keskmine Eesti tarbija hakkaks PYRAT hääldamisel lähtuma nendest sõnadest. Taotleja hinnangul võib pigem eeldada, et Eesti tarbija hääldab tähte Y kui \ü\ või \i\ (arvestades, et eesti keeles on mõnikord kombeks Aaviku keeleuuenduse mõjul kirjutada tähe ü asemel y). Seega on vaidlustaja kaubamärgi tõenäoline hääldus \pūrat\ või \pirat\.

Samuti ei nõustu taotleja, et võrreldavad kaubamärgid on kontseptuaalselt sarnased, kuivõrd vaidlustaja kaubamärgi „PYRAT“ sidumine tähendusega „piraati“ on meelevaldne. Taotleja osutab, et

vaidlustaja ise möönab, et tema kaubamärgil ei ole otsest tähendust. Kaubamärk „PYRAT“ erineb nii visuaalselt kui häälduselt sõnast „piraati“ olulisel määral. Kaubamärk „PYRAT“ sisaldab ka võõrtähte Y, mis omakorda viitab võõrapärasusele ning suunab tarbijad eemale eesti keelega seoste loomiselt. Taotleja märgib ka, et vaidlustaja on vaidlustusavalduses välja toonud oma kaubamärgi tegeliku kujunduse ja ning oma viidatud kodulehel ka loo, millel puudub igasugune side piraatidega. Nimelt on vaidlustaja kaup kaunistatud paksu munka meenutava kujukesega, kes on vaidlustaja kodulehe andmetel Hoti, ennustajate ja baarimeeste kaitsepühak. Kodulehel olev video aga kujutab endast kõrgel mäestikus järsul mäenõlval asuvat majakest, mille riiulil on vaidlustaja rumm. Seejuures taotleja kaubamärgi eristusvõimeline sõnaline osa ei ole mitte „PIRATE“, nagu märgib vaidlustaja, vaid „Pirate Gold“. Võib eeldada, et Eesti tarbija saab kaubamärgi tähendusest aru kui „piraadi kuld“, sest ingliskeelne *pirate* sarnaneb eestikeelse sõnaga *piraati* ning *gold* on laialt levinud baassõnavarasest kuuluv sõna ja kaubamärgi kujundus toetab seda tähendust. Arvestades eelkirjeldatud kontseptuaalseid erinevusi (või vaidlustaja sõnamärgi kontseptuaalse aspekti puudumist) ei ole taotleja hinnangul tõenäoline, et Eesti tarbija neid kaubamärke kontseptuaalsel pinnal seostab.

Taotleja märgib, et vaidlustaja on täielikult jätnud tähelepanu pööramata kaubamärkide olulisele visuaalsele erinevusele. Vaidlustaja kaubamärgi „PYRAT“ ja taotleja kaubamärgi eritava sõnalise osa „Pirate Gold“ pikkus erineb poole võrra ja see pikkuste erinevus on visuaalsel võrdlemisel selgelt tajutav. Vaidlustaja kaubamärgis on Eesti tarbija jaoks visuaalselt silmatorkav võõrtäht Y. Kaubamärkide kujundusstiil on täiesti erinev – vaidlustaja kaubamärk on tavapärase trükitähtedega kirjutatud sõnamärk, samas kui taotleja kombineeritud kaubamärk sisaldab eespool kirjeldatud värvilist kujundust.

Taotleja leiab seega, et arvestades võrreldavate kaubamärkide olulisi erinevusi foneetilistes, kontseptuaalsetes ja visuaalsetes aspektides, siis vaatamata sellele, et käesoleval juhul on tegemist identsete kaupadega, ei ole tõenäoline, et tarbija vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ära vahetaks. Taotleja on seetõttu seisukohal, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldused ei ole täidetud.

Seoses vaidlustaja esitatud nõudega KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel märgib taotleja, et vaidlustaja ei ole tõendanud oma kaubamärgi mainet ja juba selle kriteeriumi täitmata jätmine välistab vaidlustusavalduse rahuldamise KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel. Asjaolust, et vaidlustaja kaubamärgil on õiguskaitse Euroopas alates 21.09.2001, ei tulene, et sel kaubamärgil on tarbijate silmis maine ega isegi see, et tarbijad üldse sellest kaubamärgist midagi teavad. Vaidlustaja väited tema kaubamärgiga kaupade müügist Eestis on tõendamata. Ka juhul, kui see oleks tõendatud, ei tulene asjaolust, et kaup on müügil, et kaubamärgil on tarbijate silmis maine. Taotleja osutab, et ainuüksi rummi kehtivaid registreeringuid on 26.06.2014 seisuga Eesti alkoholiregistris 479, rääkimata tuhandetest muudest alkoholsetest jookidest. Alkoholiregister kajastab Eestis müügilolevaid alkoholseid jooke, sest ilma registrikandeta ei ole lubatud neid müüa. Seega on müügilolevate alkoholsete jookide hulk väga suur ning ühe konkreetse joogi maine tõendamiseks on vaja enam kui vaid müügilolemise fakti. Taotleja leiab, et vaidlustaja väited oma toote stabiilselt kõrge kvaliteedi ja hea maine kohta on paljasõnalised.

Lisaks märgib taotleja, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei piisaks ka ainult kaubamärkide sarnasusest – vaidlustaja peaks veel tõendama, et tema kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud või et esineb tõsine oht, et kaubamärgile tulevikus sellist kahju tekitatakse (Euroopa Kohtu 27.11.2008 otsus C-252/07, p 71). Selline oht peab olema tõsine, mitte üksnes teoreetiliselt mitte välistatav. Välja tuleb tuua asjaolud, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (Euroopa Kohtu 12.12.2008 määrus C-197/07, p 22). 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 leiab, et tema kaubamärk ei ole sarnane vaidlustaja kaubamärgiga ning ei kasuta ära ega kahjusta vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Seetõttu leiab taotleja, et ka KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeldused ei ole käesoleval juhul täidetud.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja seisukohtadele on lisatud väljavõtte vaidlustaja kodulehelt www.pyratrum.com ning kirjete arvu kajastav vastus alkoholiregistris tehtud päringule „rumm“.

28.07.2014 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavad seisukohad ja tõendid. Vaidlustaja märgib, et asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelu on taotleja poolt täpsustatud, käesoleva vaidluse sisu ei muuda, sest vaidlustatud kaubamärgi loetelu hõlmab ikkagi identseid või väga sarnaseid kaupu vaidlustaja varasema kaubamärgi „PYRAT“ kaupadega. Vaidlustaja palub komisjonil jätta arvestamata algses vaidlustusavalduses ekslikult esitatud väide, et sõna *pyrat* on tehissõna, millel puudub tähendus inglise keeles. Tegelikult on sõnal *pyrat* inglise keeles tähendus – see on vanem sõnavorm sõnast *pirate* ning tähendab vanemas inglise keeles *piraati*, *mereröövlit*. Seega on kaubamärkide kontseptuaalne sarnasus vaidlustaja hinnangul veel suurem. Vaidlustaja jääb endiselt seisukohale, et kaubamärgi „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ tugevalt eristusvõimeliseks osaks on sõna „Pirate“ ning kogu ülejäänud sõnaline osa on klassi 33 kaupade osas eristusvõimetu või otseselt kirjeldav. Nii Eesti kui Euroopa Liidu kaubamärgiregistris on klassis 33 väga arvukalt erinevaid kaubamärke, mis sisaldavad sõna *gold* (nt VERGI RUMM GOLD, THATCHERS GOLD, JAMESON GOLD IRISH WHISKEY jpt). Seega ei ole sõna *gold* rummi või teiste kangete alkoholsete jookide tähistamisel tarbija jaoks tugeva eristusvõimega osa ning sel ei ole kaubamärkide võrdlemisel olulist tähtsust. Vaidlustaja peab vaidlusaluste kaubamärkide eristusvõimelisteks osadeks ikkagi sõnu PYRAT ja PIRATE, mis on nii visuaalselt, häälduselt kui ka tähenduselt väga sarnased.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja eeldusega, et Eesti tarbija hääldab tähte y kui \ü\. Aaviku keeleuuendusena välja pakutud ettepanekust kirjutada tähe ü asemel y ei ole kunagi saanud eesti kirjakeele normi. Eesti Keele Instituudi juhiste kohaselt tuleks nii tähte i kui ka tähte y, kui see esineb ingliskeelses nimes lahtises silbis, hääldada ühtemoodi \ai\ (vt www.eki.ee/dict/qs/haaldusjuhised.pdf, lk 1202 - 1203). Seega Eesti Keele Instituudi juhiste kohaselt häälduvad nii PYRAT kui ka PIRATE ühtemoodi \pairat\. Samas on võimalik, et osa Eesti tarbijaid võib hääldada neid sõnu ka \pirat\, kuid ka sel juhul hääldab see osa tarbijaid mõlemat sõna ühtemoodi.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada lisaks kaubamärkide sarnasusele ka kaupade sarnasust. Komisjon on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubad/teenused, seda erinevamad peavad olema kaubamärgid ning vastupidi, sama põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/37, *Canon v MGM* (1998). Seega arvestades käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaupade identsust, on kaubamärkide „PYRAT“ ja „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ äravahetamine ülimalt tõenäoline. Peale selle on kaubamärkide segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk ja käesoleval juhul kaubamärk „PYRAT“ on tugeva eristusvõimega kaubamärk.

Vaidlustaja varasem kaubamärk on sõnamärk, mida võib soovi korral kasutada mistahes kujunduses. Taotleja kaubamärk „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ on kujundmärk, milles kujundus toetab kaubamärgi tähendusest tulenevat kontseptsiooni ja viitab otseselt piraaditemaatikale. Arvestades, et kaubamärk PYRAT seostub Eesti tarbijatele tähenduselt samuti eelkõige piraadiga, suurendab vaidlustaja hinnangul vaidlustatud kaubamärgi kujundus võrreldavate kaubamärkide segiajamise võimalust. Seetõttu peab vaidlustaja väga tõenäoliseks, et tarbijale, kes on varem näinud ja/või ostnud „PYRAT“ kaubamärgiga tähistatud rummi, assotsieerub hilisem „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ otseselt varasema kaubamärgiga.

Oma kaubamärgi „PYRAT“ väga hea maine, eristusvõime ning kasutamise kohta on vaidlustaja oma seisukohtadele lisanud järgmised tõendid (kokku 100 lk):

- Valik väljavõtteid erinevate Eesti alkoholimüüjate kodulehtedelt „PYRAT“ kaubamärgi kandvate toodete reklaamidega: Alcostore Vineyard, Alkopörssi, Kaubamaja 2010. a Hooaeg, Kriisis.ee, Vironkauppa.eu, Winestore;

- Valik väljavõtteid erinevate Eesti restoranide joogikaartidest, kus pakutakse „PYRAT“ kaubamärki kandvaid tooteid: Jõesuu SPA & Sanatoorium, Restoran MIX Fusion, Restoran Polpo, Restoran Rumours;
- Kommentaarid Eesti sotsiaalmeediast „PYRAT“ rummi kohta – rummisõprade kogukonna Facebook'i lehel Rummipäevik on 2012. a lisatud fotod „PYRAT“ rummist ja antud sellele tootele kiitvaid hinnanguid;
- Valik „PYRAT“ kaubamärgiga tähistatud toodete reklaame ja toote ülevaateid Saksa, Soome ja Läti alkoholimüüjate kodulehtedelt: rumundwhisky.de, viinikauppa.com, Rommia.omablogi.fi, Gaita.Zenith.lv, spiritsandwine.lv;
- Valik Läti ja Leedu restoranide joogikaarte, kus pakutakse „PYRAT“ kaubamärki kandvaid tooteid: Läti restoran MAJA, Leedu restoran Blue Orange, Leedu restoran Brodvejus;
- Tarbijahinnangute põhjal ShareRanks.com poolt koostatud maailma parimate rummide edetabel, kus 70 parima rummi seas on „PYRAT“ rumm 15. kohal;
- TheFlatinRumShack.com poolt avaldatud ülevaade 28.08.2012 toimunud maailma parimate rummide degusteerimisest, kus osales ja sai väga kiitvaid hinnanguid „PYRAT“ rumm;
- Väljavõte vaidlustaja kodulehelt kaubamärgiga „PYRAT“ tähistatud rummi tutvustusest, kus muuhulgas selgitatakse ka sõna *pyrat* tähendust;
- Väljavõte The Rum Howler Blog'ist, kus tunnustatakse „PYRAT“ rummi autasuga „The 2013 Rum Howler Award for Amber or Dark Mixing Rum“;
- Ülevaade „PYRAT“ rummist thepirateking.com poolt koos väga kiitva hinnanguga tootele;
- Ülevaade „PYRAT“ rummist Scottes Rum pages poolt koos väga kiitva hinnanguga tootele;
- 2012. a avaldatud edetabel „Top 10 Rum brands for Drinking Straight or Mixing in Coctails“, kus „PYRAT“ rumm on auväärseel 9. kohal;
- Wall Street Oasis poolt avaldatud 10 parima rummi edetabel (Uncle Eddie's Guide to Rum top 10), kus „PYRAT“ rumm on 6. kohal;
- Väljavõte „PYRAT“ rummi Facebook'i lehelt;
- Väljavõte „PYRAT“ rummi Twitteri kontolt.

Vaidlustaja leiab, et osutatud materjalid tõendavad kaubamärgi „PYRAT“ väga head mainet ja kasutamist nii Eestis kui ka teistes riikides. Muu hulgas nähtub neist tõenditest, et „PYRAT“ rumm on saavutanud väga auväärseid kohti mitmetes rummide kohta koostatud edetabelites. Seejuures peab vaidlustaja tähelepanuväärseks, et nii neis edetabelites kui ka mitmetes teistes rummide kohta koostatud edetabelites (nt Fifty Best Rum või Top 10 Rums of www.gayot.com) on „PYRAT“ rumm ainus, mille kaubamärk tähendab piraati, mereröövlit või sisaldab otsest viidet piraatidele, mereröövlitele. Seega on kaubamärgil „PYRAT“ rummi tähistamisel väga tugev eristusvõime. Vaidlustaja leiab ka, et arvestades asjaoluga, et ei vaidlustatud kaubamärk „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ ega ka mingi muu piraadi-nimeline rumm neis edetabelites esindatud ei ole, on väga tõenäoline, et vaidlustatud kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada ning kahjustada varasema kaubamärgi „PYRAT“ mainet ja eristusvõimet.

Vaidlustaja märgib ka, et kaubamärk „PYRAT“ on vaidlustaja või temaga seotud ettevõtete nimel klassi 33 kuuluvate alkoholsete jookide, s.h. rummi osas registreeritud rohkem kui 100 erinevas riigis, lisades oma seisukohtadele valiku riikidest, kus kaubamärk „PYRAT“ on registreeritud, koos vastavate registreerimistunnistustega (139 lk).

Lisaks märgib vaidlustaja, et Eestis on „PYRAT“ kaubamärgiga tähistatud toodete importijaks Läti ettevõtte SPI Group, lisades vastava väljavõtte vaidlustaja kodulehelt „PYRAT“ kaubamärgi toodete

turustaja kohta Eestis. Vaidlustaja on oma seisukohtadele lisanud ka väljavõtte ettevõtte SPI Group kodulehelt, mis näitab, et vaidlustatud kaubamärgi „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ taotleja on SPI Group'i tütarettevõtte. Samal lehel esitatud informatsiooni kohaselt on ettevõttel Leedus tegutsev tütarettevõtte Bennet Distributors, kes samuti reklaamib ja müüb muu hulgas vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud tooteid. See kinnitab vaidlustaja hinnangul muu hulgas, et taotleja on enne kaubamärgitaotluse esitamist olnud täiesti teadlik varasemast „PYRAT“ kaubamärgist, selle heast mainest ja sellega tähistatud kaupade müügist Eestis, Lätis ja Leedus. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ kasutuselevõtu ja registreerimisega on taotleja teadlikult ja tahtlikult soovinud ära kasutada varasema kaubamärgi „PYRAT“ väga head mainet.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud eelviidatud materjalid vaidlustaja kaubamärgi „PYRAT“ maine/kasutamise kohta, vaidlustaja „PYRAT“ kaubamärkide registreeringud maailmas, väljavõtted vaidlustatud kaubamärgi taotleja ja temaga seotud ettevõtete kodulehtedelt ning vaidlustaja kodulehelt „PYRAT“ kaupade turustaja kohta, „PYRAT“ rummi iseloomustus edetabelis Top 10 Rums (www.gayot.com).

28.07.2014 eraldi teise kirjaga esitas vaidlustaja komisjonile veel ühe täiendava tõendi – vaidlustaja töötaja Lyn MacEachern'i kirjaliku tunnistuse – paludes see komisjonil vaidlustusavalduse menetluses kaubamärgi „PYRAT“ eristusvõime ja maine üle otsustamisel arvesse võtta. Vaidlustaja selgitab juurde, et pr MacEachern on töötanud vaidlustaja juures alates 1999. a juulist ning on seega igati piisavalt informeeritud ja pädev seda tunnistust andma. Tunnistuses esitatud teave põhineb kas tema enda teadmistel, vaidlustaja andmetel või internetis saadaoleval infol. Tunnistaja kinnitab, et vaidlustaja on tuntud alkoholsete jookide tootja, kellele kuuluvad muuhulgas järgmised kaubamärgid: PYRAT, PATRON, GRAN PATRON, GRAN PATRON BURDEOS, GRAN PATRON PLATINUM, CITRONGE, PATRON CITRONGE, GRAN PATRON PIEDRA, XO CAFE, XO CAFE DARK ja ROCA PATRON. Vaidlustajale kuuluv kaubamärk „PYRAT“ on erinevates variatsioonides registreeritud vähemalt 100 riigis ning selle kaubamärgiga tähistatud rumm on müügil vähemalt 70 riigis üle maailma. Vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärki „PYRAT“ (reg nr 2388700) kasutatakse rummi tähistamiseks järgmistes EL liikmesriikides: Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Malta, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik. Aastatel 2007 kuni 2013 turustas vaidlustaja Euroopa Liidus rohkem kui 30 000 kasti (igas kastis 6 pudelit) „PYRAT“ rummi. Vaidlustaja toodete maaletoojaks Eestis, Leedus ja Lätis on SPI Group, aadressiga Sporta tn 18a, Riia 01013, Läti. Nimetatud ettevõtte on olnud vaidlustaja toodete maaletoojaks Balti riikides alates vähemalt 2010. aastast. Aastatel 2010 kuni 2014 on vaidlustaja turustanud nimetatud edasimüüjale Balti riikides müümiseks rohkem kui 300 kasti (igas kastis 6 pudelit) PYRAT rummi. Olemasoleva informatsiooni põhjal usub tunnistaja, et vaidlustatud kaubamärgi omanik AS Latvijas Balzams ja Bennet Distributors on SPI Group'i tütarettevõtted.

Tunnistaja on lisanud oma sõnade kinnituseks tõendid, mis olid lisatud vaidlustaja eelmise 28.07.2014 komisjonile esitatud seisukohtade lisadena.

Tunnistaja on veendunud, et kaubamärk „PYRAT“ eristab vaidlustaja kaupu teiste tootjate kaupadest.

22.09.2014 esitas taotleja komisjonile täiendavad seisukohad. Taotleja jääb oma varasemates kirjalikes seisukohtades esitatu juurde ning soovib vaidlustaja esitatud täiendavate tõendite kohta lisada järgmist. Vaidlustaja 28.07.2014 seisukohtadele lisatud lisa 1 sisaldab 100 lk dokumente, millest Eestit puudutavad vaid lk 2-39. Leheküljed 40-100 on võõrkeelsed väljavõtted teistes riikides avaldatud materjalidest, mis taotleja hinnangul ei tõenda vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet Eestis. Vaidlustaja esitatud reklaamide ja menüüde kohta märgib taotleja, et on loomulik ja tavapärane, et tootjad ja edasimüüjad kaupu reklaamivad, internetikaupluste kaudu turustavad ja et pakutavate alkoholsete jookide kaubamärgid on toidukohtade menüüdes ära märgitud. Taotleja leiab aga, et

kaubamärgiga tähistatud toote turustamise fakt kui niisugune ei näita, et kaubamärgil oleks selle tulemusena tekkinud selline maine või eristusvõime, mis on kaitstav kaubamärgiseadusega. Taotleja osutab, et vaidlustaja on esitanud oma kaubamärgiga toote kohta väljavõtteid kuue kaupluse (Alcostore, Alkopörssi, Kaubamaja, Maxima, Vironkauppa, Wine Store) kohta ja nelja restorani (Narva Jõesuu SPA ja Sanatoorium restoran Kuurort, Tallinna restoran MIX, Tartu restoran Polpo, Tallinna restoran Rumours) kohta, ning ühe tarbija kommentaari.

Lisaks osutab taotleja, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisel saab arvesse võtta ainult seda varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis on omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks. Taotleja kaubamärgi prioriteedikuupäev on 01.03.2013. Vaidlustaja lisas 1 esitatud 100 lk materjalidest on vaid kolm (Kaubamaja reklaam, Maxima kampaaniapakumine ja väljavõte Rummipäevik Facebook'i kontolt) sellised, mis on asjakohased KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduste kontrollimisel. Kaks müügipakkumist ja üks äramainimine Facebook'is ei ole taotleja hinnangul kindlasti piisavad selleks, et tõendada kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Taotleja märgib, et vaidlustaja esitatud lisa 1 lehekülgedel 58-100 on esitatud Internetist tehtud väljavõtteid, mis sisaldavad hinnanguid erinevatele rummidele, sh „PYRAT“ rummile. Arusaamatuks jääb, kes on hinnangute andjad ja milline on nende pädevus, kus need hinnangud on avaldatud, kui paljusid jooke on võrreldud jne. Taotleja hinnangul on tegemist kas üksikisikute või väikese grupi isikute arvamustega ning on ebatõenäoline, et need hinnangud Eesti tarbijani oleks jõudnud või Eesti tarbija teadmisi ja taju oleks mõjutanud.

Lisaks märgib taotleja, et vaidlustaja 28.07.2014 esitatud lisa 2 sisaldab 139 lk võõrkeelseid dokumentide koopiaid, väidetavalt välisriikide kaubamärgitunnistusi, millel puudub seos asjaoludega, mida tuleb hinnata ja tõendada KaMS § 10 lg 1 p 2 või KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks. Vaidlustaja kaubamärgi registreerimine teistes riikides ei näita kaubamärkide sarnasust, äravahetamise tõenäosust, mainet, eristatavust, maine või eristatavuse kahjustamist või ärakasutamist Eestis.

Ka vaidlustaja 28.07.2014 esitatud lisa 3 sisaldab 33 lk võõrkeelseid väljavõtteid eri äriühingute kodulehekülgedelt, millel puudub seos vaidlustaja kaubamärgi „PYRAT“ maine ja eristusvõimega Eestis. Kõik lisas 3 toodud materjalid on võõrkeelsed ja ei ole suunatud Eesti turule. Vaidlustaja väide, et taotleja emaettevõtte müüb edasi vaidlustaja kaubamärgiga tooteid, ei tõenda vaidlustaja kaubamärgi mainet ega eristusvõimet Eestis. Samuti ei tõenda seda taotleja äriühingute struktuur või vaidlustaja toote pakumine Leedu turul. Taotleja osutab, et juhul, kui vaidlustaja soovis väita, et taotleja on käitunud pahauskselt, oleks ta pidanud esitama vaidlustusavalduse KaMS § 9 lg 1 p 10 või § 10 lg 1 p 7 alusel ja taotleja oleks sellele esitanud asjakohase vastuväite.

Vaidlustaja poolt 28.07.2014 esitanud Lyn MacEachern'i (vaidlustaja töötaja) kirjalik tunnistus käsitleb eelviidatud materjale ja vaidlustaja kaubamärgi Euroopa Liidu müüki puudutavaid andmeid. Eesti kohta andmeid esitatud ei ole. Taotleja märgib, et kaubamärgil peab aga olema maine ja eristusvõime Eesti vastava tarbijaskonna silmis ning Šveitsis asuval vaidlustaja töötajal ei ole pädevust anda hinnanguid kaubamärgi maine ja eristusvõime kohta Eestis.

Taotleja leiab, et vaidlustaja on esitanud suurel hulgal võõrkeelseid dokumente, millel puudub seos tõendamisesemega – kaubamärgi maine ja eristusvõime Eestis. Nimetatud dokumentide esitamine ei ole taotleja hinnangul asjakohane, kuid selles veendumiseks tuleb komisjonil ja taotlejal kulutada olulisel määral aega, et dokumendid läbi töötada ja neid hinnata. Taotleja on seisukohal, et juhul, kui vaidlustaja siiski leiab, et nimetatud dokumendid tuleb vaidlustusavalduse lahendamisel arvesse võtta, peab ta põhjendama nende seost tõendamisesemega ja vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) §-le 41 esitama nende dokumentide tõlke.

Lisaks märgib taotleja, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt on vaja selle tõendamiseks, et hilisema kaubamärgi kasutamine kahjustab või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet, vaja tõendada, et hilisema kaubamärgi kasutamise tagajärjel on muutunud nende kaupade keskmise tarbija majanduslik käitumine, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud, või et esineb tõsine oht, et

selline muutus tulevikus toimub (Euroopa Kohtu 27.11.2008 otsus C-252/07, p 77, 81). Selline oht peab olema tõsine, mitte üksnes teoreetiliselt mitteväljastatav. Kohtupraktikast tuleneb, et kui ei ole tõendatud, et kõnealune tingimus on täidetud, ei saa tuvastada varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamist või kahjustamise ohtu (Euroopa Kohtu 14.11.2013 otsus C-383/12 P, p 36). Taotleja märgib, et mõiste „keskmise tarbija majandusliku käitumise muutumine“ määratleb objektiivse tingimuse. Selle muutuse esinemist ei saa järeldada ainult subjektiivsete asjaolude ehk näiteks ainuüksi tarbijate taju põhjal. Pelgast asjaolust, et tarbijad märkavad varasema tähisega sarnast uut tähist, iseenesest ei piisa, et tuvastada varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamine või kahjustamise oht (Euroopa Kohtu 14.11.2013 otsus C-383/12 P, p 37).

Taotleja leiab jätkuvalt, et vaidlustaja ei ole tõendanud, et tema kaubamärgil on maine või eristusvõime, millele on kahju tekitatud või mida on 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.

Seoses vaidlustaja nõudega KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel märgib taotleja, et õige ei ole vaidlustaja väide, et tema kaubamärk on sõnamärk, mida selle omanik võib soovi korral kasutada mistahes kujunduses. Taotleja leiab, et vaidlustajal on kaitse vaid sõnamärgile ja kui ta soovib seda kasutada mingis kujunduses, tuleb tal võtta arvesse teistele isikutele kuuluvaid kaubamärgiõigusi ja hoiduda nende rikkumisest. Juhul, kui vaidlustaja kasutaks oma kaubamärki teisele isikule kuuluva kaubamärgiga samas või sarnases kujunduses, oleks ilmselt tegemist kaubamärgiõiguste rikkumisega.

Vaidlustaja püüab oma argumentatsioonis järjekindlalt seostada oma kaubamärki piraaditemaatikaga, ehkki on ise eelnevalt öelnud, et tema kaubamärgil ei ole otsest tähendust. Taotleja leiab, et vaidlustaja väide, et „pyrat“ on vanem sõna vorm sõnast „pirate“, on tõendamata. Ka juhul, kui see tõepoolest peaks nii olema, on ebatõenäoline, et Eesti tarbija, kelle vaatepunktist kaubamärkide sarnasust tuleb hinnata, omab teadmisi vanemast inglise keelest ja tajub kaubamärki vastavalt vanema inglise keele tähendusele. Taotleja lisab, et on kontrollinud sõna „pyrat“ võimalikku tähendust ingliskeelseid sõnastikke koondavast otsinguportaalist www.onelook.com ning ükski seal sisalduvast 67 sõnastikust (sh Cambridge Advanced Learner's Dictionary) sellist sõna ei sisalda.

Taotleja leiab, et vaidlustaja on asunud oma kaubamärki piraadi-temaatikaga seostama vaid seetõttu, et luua muljet võimalikust konfliktist taotleja kaubamärgiga. Taotleja ei ole valinud oma kaubamärki ja sellega seotud tähenduslikku kontseptsiooni vaidlustaja kaubamärgist lähtuvalt. Taotleja hinnangul sisaldab tema kaubamärk võrreldes vaidlustaja kaubamärgiga piisavalt eristavaid tunnuseid ja on üldmuljelt erinev.

Taotleja märgib, et kui vaidlustaja väitel on kaubamärkide segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk ja et kaubamärk „PYRAT“ on tugeva eristusvõimega kaubamärk, siis nagu näha taotleja tehtud vaidlustaja tõendite analüüsist, ei ole see asjaolu tõendatud ja vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime on seega tavapärane. Seejuures, kui vaidlustaja võrdleb oma kaubamärki „PYRAT“ taotleja kaubamärgi ühe elemendiga – sõnaga Pirate –, siis taotleja hinnangul ei tohi kaubamärkide sarnasuse analüüs seisneda pelgalt selles, et võetakse mitmest elemendist koosneva kaubamärgi üks element ja võrreldakse seda teise kaubamärgiga (Euroopa Kohtu 15.01.2010 otsus C-579/08, p 71). Analüüsida tuleb märke kui tervikuid. Ainult juhul, kui kõik ülejäänud elemendid on täiesti ebaolulised, võib sarnasust hinnata ainult ühe domineeriva elemendi alusel, kuid selliseid erandlikke olukordi ei saa üldistada (Euroopa Kohtu 15.01.2010 otsus C-579/08, p 72). Taotleja osutab, et tema kaubamärk koosneb sõnalisest osast „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM 37,5% VOL. FINE QUALITY“ ja värvilistest kujundelementidest, mis kujutavad piraatide varandusekirstu temaatikat. Seejuures kaubamärgi sõnaline osa „Pirate Gold“ kujutab taotleja hinnangul endast kujunduslikult terviklikku fraasi ja on tervikliku fraasina tajutav ka tänu kujundusele (varandusekirst = piraadi kuld). Arvestades vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide erinevat üldmuljet, mis tuleneb visuaalsetest, foneetilistest ja kontseptuaalsetest erinevustest, samuti erinevusi kaubamärkide tajumisel ning tarbija

tähelepanelikkust märkidega tähistatavate kaupade valikul ei pea taotleja tõenäoliseks, et tarbija vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid ära vahetaks.

Taotleja palub jätkuvalt jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

08.12.2014 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavad seisukohad ja tõendid. Vaidlustaja ei ole nõus taotlejaga, et vaidlustaja poolt esitatud võõrkeelseid tõendeid ei saa ilma tõlgeteta vaidlustusavalduse lahendamisel arvesse võtta. Vaidlustaja leiab, et käesoleva vaidluse lahendamiseks ei ole hädavajalik kõikide esitatud dokumentide tõlkimine eesti keelde, sest menetlusökonomiliselt ei oleks see otstarbekas. Vaidlustaja esitatud tõendite sisu on vaidlustusavalduses ja vaidlustaja täiendavates seisukohtades piisavalt selgitatud ning valdvalt ingliskeelsed dokumendid peaksid olema arusaadavad kõigile menetlusosalistele. Pealegi on suur osa esitatud materjalidest erinevad reklaamid, pingeread või loetelud, mille sisu on mõistetav ka ilma tõlketa.

Vaidlustaja leiab, et tema poolt 28.07.2014 lisas 1 esitatud erinevaid väljavõtteid internetist, kaupluste reklaamidest, edetabelitest jm täiendavad kõik kaubamärgi „PYRAT“ laialdast kasutamist ning selle kasutamise põhjal tekkinud väga head mainet. Lisas 1 ligi 40 lehekülge on tõendid, mis vaidlustaja hinnangul on otseselt seotud kaubamärgi kasutamise ja mainega Eestis. Edasi umbes 15 lehekülge käsitlevad kaubamärgi kasutamist ja mainet Eesti lähiriikides Lätis, Leedus ja Soomes ning ülejäänud materjalid käsitlevad kaubamärgi PYRAT kasutamist ja mainet mujal maailmas. Vaidlustaja leiab, et 28.07.2014 lisana 1 esitatud tõendusmaterjal kogumina kinnitab veenvalt, et vaidlustaja kaubamärgiga „PYRAT“ tähistatud rummi müüakse laialdaselt nii Eestis kui teistes riikides ning tarbijad hindavad seda kõrgelt.

Vaidlustaja peab eksitavaks taotleja väide selle kohta, et kaubamärgiga tähistatud toote turustamise fakt ei näita kaubamärgi mainet. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi hea maine saab üldjuhul tekkida eelkõige läbi kasutamise ja tarbijate positiivsete hinnangute tulemusena kaubamärgiga tähistatud toodetele, nende kõrgele kvaliteedile. Asjaolu, et kaubamärgiga tähistatud toodet on laialdaselt reklaamitud, et see on märgitud erinevate restoranide menüüdes ja internetikauplustes, vaidlustaja hinnangul vaid kinnitab kaubamärgi head mainet. Ehkki mõningatel vaidlustaja poolt esitatud internetiväljavõtetel ei ole konkreetset kuupäeva või on kuupäevana ainult lehekülje uuendamise kuupäev, leiab vaidlustaja, et kogumina need materjalid ikkagi kinnitavad „PYRAT“ rummi laialdast müüki, reklaamimist ja sellest tulenevat tuntust ja head mainet. Vaidlustaja peab seejuures ilmseks, et veebilehe uuendamise kuupäev on reeglina oluliselt hilisem, kui reklaami tegelik alguskuupäev. Ka restoranide menüüdel ei ole reeglina kuupäeva, kuid sellegipoolest täiendavad need kaubamärgi kasutamist ning asjaolu, et kaubamärgiga tähistatud toode on heade restoranide menüüs, täiendab toote ja kaubamärgi head mainet. Vaidlustaja leiab, et tema esitatud tõendid näitavad kaubamärgi „PYRAT“ kasutamist ja head mainet mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvaheliselt. Ainuüksi erinevad rummide edetabelid ja pingeread täiendavad veenvalt kaubamärgi „PYRAT“ rahvusvaheliselt omandatud head mainet. Neil asjaoludel palub vaidlustaja kõik esitatud lisad vaidlustusavalduse materjalide juurde võtta ning neid otsuse tegemisel ka arvestada.

Vaidlustaja peab eksitavaks ja meelevaldseks taotleja väiteid selle kohta, et vaidlustaja on asunud oma kaubamärgi piraaditemaatikaga seostama vaid seetõttu, et luua muljet võimalikust konfliktist kaubamärkide vahel. Vaidlustaja märgib, et asjaolule, et sõna „pyrat“ tähendab vanemas inglise keeles „piraati“, on viidatud muuhulgas vaidlustaja poolt 28.07.2014 lisana 4 esitatud „PYRAT“ rummi iseloomustuses edetabelis Top 10 Rums ja lisa 1 lk 76-77, kus on vastav väljavõte vaidlustaja kodulehelt sõna „pyrat“ tähenduse kohta. Seejuures leiab vaidlustaja, et Eesti tarbija jaoks on sõna „pyrat“ tähenduse teadmisest kindlasti olulisem selle sõna üldmuljest tekkiv assotsiatsioon nn piraaditemaatikaga. Nii vaidlustaja kaubamärk „PYRAT“ kui ka vaidlustatud kaubamärk „Pirate Gold Caribbean Dark Rum“ seostuvad eestikeelsel tarbijal võõrkeelse sõna või sõnadena piraadi-temaatikaga, mis teeb võimalikuks kaubamärkide äravahetamise, assotsieerumise ning varasema kaubamärgi maine ja eristusvõime kahjustamise.

Vaidlustaja osutab, et Riigikohus on lahendis 3-2-1-4-06 kinnitanud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, see ei pea olema reaalselt toimunud. Vaidlustaja peab siinkohal tähelepanuväärseks, et Google pildiotsing sõnaühendile „Pirate Gold Caribbean Dark Rum“ annab esimese vastena hoopis pildi vaidlustaja kaubamärki „PYRAT“ kandvast tootest. Vaidlustaja peab seega kaubamärkide äravahetamise tõenäosust täiesti realseks.

Vaidlustaja märgib ka, et Riigikohus on kinnitanud Euroopa kohtupraktika seisukohta, et kaubamärkide segiajamise tõenäosus on seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime (Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29.09.2010 kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 13). Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime tulenevalt kas nende põhiomadustest või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse, kui nendel, mille esitusvõime on nõrk. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk „PYRAT“ on olemuselt tugeva eristusvõimega kaubamärk ning selle katkematu edukas kasutamine juba alates aastast 1995 kvaliteetse ja hinnatud rummi tähistamisel on kaubamärgi eristusvõimet vaid suurendanud. Pealegi, kuivõrd käesoleval juhul on kaubamärkidega tähistatud kaubad klassis 33 identsed ja samaliigilised, on seega on tõenäosus, et tarbija võib neid kaubamärke omavahel ära vahetada, oluliselt suurem.

Vaidlustaja lisab, et ka komisjon on varasemas praktikas leidnud, et mida tugevamad on varasema märgi maine ning eristusvõime, seda ilmsem on ka kahjulik mõju antud märgi mainele ja eristusvõimele (23.11.2010 komisjoni otsus nr 1025-o). Kaubamärgi „PYRAT“ aktiivne kasutamine algas juba 1995. a, kui selle kaubamärgi all alustati rummi tootmist ja turustamist. Eestis on „PYRAT“ rumm olnud müügil alates 2010. aastast ja see müük jätkub edukalt tänaseni. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärgi „PYRAT“ laialdast ning edukat kasutamist ja head mainet tõendavad 28.07.2014 vaidlustaja poolt esitatud tõendid kogumina.

Vaidlustaja peab ilmekaks ka internetiotsingute tulemusi, kui võrrelda kaubamärke „PYRAT“ ja „Pirate Gold Caribbean Dark Rum“. Eestikeelses internetikeskkonnas tehtud otsing sõnale „PYRAT“ annab 35 vastet, mis eranditult kõik viitavad vaidlustaja kaubamärgile ning Google otsing sõnale „PYRAT“ annab üle 400 000 vaste, mis samuti valdavas osas (vähemalt esimestel lehekülgedel) viitavad vaidlustaja kaubamärgile. Samas otsing vaidlustaja kaubamärgile „Pirate Gold Caribbean Dark Rum“ ei anna eestikeelses internetikeskkonnas üldse ühtegi vastet ja Google otsingus annab küll rea vasteid, kuid enamus neist ei viita sugugi vaidlustatud kaubamärgile. Seega on vaidlustaja hinnangul ilmne, et nende kahe kaubamärgi võrdluses on vaidlustaja kaubamärk „PYRAT“ tuntud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt ning hilisema sarnase ja assotsieeruva kaubamärgi turuletulek kahjustaks otseselt vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

Vaidlustaja osutab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 ei näe seejuures ette, et kaubamärkide sarnasus peaks esinema määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse. Oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus ja piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija jaoks tekib seos antud kaubamärkide vahel. Vaidlustaja leiab, et käesoleval juhul tekitab selle seose ühine nn piraaditemaatika ning sõnade „PYRAT“ ja „PIRATE“ sarnasus. Vaidlustaja märgib ka, et varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamise oht väljendub selles, et sarnase ja assotsieeruva uue kaubamärgi turuletulekuga väheneb varasema kaubamärgi eristusvõime (Euroopa Kohtu lahend asjas C-408/01, p 31). Lisaks on hilisemal kaubamärgil võimalik ebaausalt ära kasutada varasema kaubamärgi head mainet. Vaidlustaja leiab, et tarbijad, märgates kaubamärki „Pirate Gold Caribbean Dark Rum“ kandvat rummi, võivad seostada seda varasema „PYRAT“ kaubamärgiga ning eeldada kaupadelt sama päritolu või kõrget kvaliteeti. Seega rikuks kaubamärgi „Pirate Gold Caribbean Dark Rum“ registreerimine klassis 33 vaidlustaja kaubamärgist „PYRAT“ tulenevaid õigusi. Vaidlustaja palub jätkuvalt komisjonil vaidlustusavaldus nr 1508 rahuldada.

Vaidlustaja täiendavatele seisukohtadele on lisatud Google pildiotsingu tulemused sõnaühendile „Pirate Gold Caribbean Dark Rum“, NETI internetiotsingu tulemused sõnale „PYRAT“ ja NETI internetiotsingu tulemused sõnaühendile „Pirate Gold Caribbean Dark Rum“.

15.04.2015 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 12.05.2015, milles jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde.

12.05.2015 tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada komisjonile ühe kuu jooksul oma lõplikud seisukohad.

11.06.2015 teatas taotleja komisjonile, et jääb oma senise seisukoha juurde, et tema kaubamärgi suhtes ei esine õiguskaitsset välistavaid asjaolusid. Ühtlasi teatas taotleja, et analoogsed vaidlustusavaldused on jäänud rahuldamata Lätis ja Leedus ning et pooled on käesolevaks hetkeks alustanud läbirääkimisi kõnealuse konflikti rahumeelseks lahendamiseks. Sellest tulenevalt palus taotleja peatada käesoleva vaidlustuse menetlus kuni läbirääkimiste lõpuni.

Taotleja lisas, et juhul, kui komisjon ei peata käesoleva vaidlustuse menetlust, palub vaidlustaja pikendada lõplike seisukohtade esitamise tähtaega 2 nädala võrra alates otsuse tegemisest menetluse peatamata jätmise kohta.

12.06.2015 edastas komisjon taotleja poolse menetluse peatamise taotluse vaidlustajale ja palus komisjoni teavitada, kas vaidlustaja on menetluse peatamisega nõus.

2016. aasta oktoobri seisuga ei olnud komisjonile laekunud vaidlustaja poolset kinnitust menetlusosaliste vaheliste läbirääkimiste toimumise ja vaidlustusavalduse menetluse peatamise nõusoleku kohta. Sellest tulenevalt järeltas komisjon, et menetluse peatamiseks pooltevaheliste väidetavate läbirääkimiste tõttu puudub alus või see on ära langenud ning komisjon tegi **26.10.2016** taotlejale uue ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 28.11.2016.

28.11.2016 esitas taotleja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Taotleja jäi kõigi oma seniste seisukohtade juurde. Muu hulgas toonitas taotleja, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt võib üksnes siis, kui kaubamärgi kõik teised koostisosad on tähtsusetud, hinnata sarnasust ainult domineeriva osa põhjal ning et kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine segiajamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel ei tähenda seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga (Euroopa Kohtu 14.06.2007 otsus C-334/05 P, p-d 41-42). Vaidlustaja on seega oma analüüsis lähtunud vales vaatenurgast, jättes arvesse võtmata omaniku kaubamärgi kui terviku, sh eristava sõnalise osa „Pirate Gold“ ja kujunduse.

Taotleja hinnangul puudub vaidlustaja kaubamärgil seos piraaditemaatikaga ja seeläbi kontseptuaalne seos taotleja kaubamärgiga. Sõnal „PYRAT“ ei ole tähendust kaasaegses inglise keeles, seda ei sisaldu sõnaraamatutes ja Eesti keskmine tarbija ilmselgelt ei tunne vanaaegset inglise keelt. Ka on vaidlustaja ise välja toonud oma kaubamärgi tegeliku kujunduse ja ning ise viidanud kodulehele, kus on jutustatud lugu, millel puudub igasugune side piraatidega.

Vaidlustaja tõendid ei näita taotleja hinnangul vaidlustaja kaubamärgi kõrgenenud eristusvõime olemasolu. Taotleja leiab, et kõrgenenud eristusvõime saab Eesti tarbijale kaubamärkide tajumisel mõju avaldada vaid juhul, kui kaubamärk on Eesti tarbija jaoks tuntud ja mainekas. Vaidlustaja esitatud Eestiga seotud materjalid viitavad, et kaubamärgiga „PYRAT“ tähistatud tooted on mingil tuvastamata ajahetkel olnud 10 kaupluses ja restoranis müügil, kuid ainuüksi see ei tõenda, et kaubamärgil on tarbijate silmis maine, mis oleks omandatud omaniku kaubamärgi registreerimise taotluse prioriteedikuupäevaks, mis on 01.03.2013.

Taotleja peab eksitavaks vaidlustaja 08.12.2014 täiendavates seisukohtades toodud väidet, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemist tõendab Google pildiotsing sõnaühendile „Pirate Gold Caribbean Dark Rum“, mis annab esimese vastena hoopis pildi vaidlustaja kaubamärgi „PYRAT“ kandvast tootest. Taotleja juhib tähelepanu, et vaidlustaja otsing on tehtud sõnaühendile, mida ei ole jutumärkidesse paigutatud. See tähendab, et Google otsing toimub ka igale üksikule sõnale ning on arusaadav, et vaidlustaja kaubamärkide kuvamine on tingitud üksnes sõna „Rum“ sisaldumisest päringus. Kui teha otsing sõnaühendile „Pirate Gold Caribbean Dark Rum“ jutumärkides, siis tulemuseks ei tule vaidlustaja kaubamärke.

Seoses vaidlustaja väitega, et menetlusökonomiliselt ei oleks otstarbekas kõikide esitatud dokumentide tõlkimine eesti keelde, leiab taotleja, et tema on tõlke nõude esitanud ning TÕAS § 9 lg 3 teine lause ütleb üheselt, et tõlke esitamata jätmise korral loetakse dokument mitteesitatuks.

Seoses vaidlustaja 08.12.2014 täiendavate seisukohtadega esitatud kolme uue lisaga märgib taotleja, et lisa 1 (otsing sõnaühendile „Pirate Gold Caribbean Dark Rum“ ilma jutumärkideta) eksitavust on ta juba kommenteerinud ülalpool, lisa 2 (NETI internetiotsingu tulemused sõnale „PYRAT“) sisaldab vaidlustaja poolt varem esitatud tõenditega vähemalt osaliselt kattuvaid viiteid, mis ei ole dateeritud ja otsing ise on tehtud 08.12.2014 (s.t pärast taotleja kaubamärgi prioriteedikuupäeva 01.03.2013), ning lisa 3 (NETI internetiotsingu tulemused sõnaühendile „Pirate Gold Caribbean Dark Rum“) on asjassepuutumatu, sest vaidlustatud kaubamärgi tunnus ja kasutus ei ole asjaolud, mida oleks vaja hinnata KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisel.

Kokkuvõtlikult on taotleja seisukohal, et käesolevas asjas ei ole täidetud ei KaMS § 10 lg 1 p 2 ega 3 kohaldamise eeldused ning taotleja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

05.12.2017 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1508 lõppmenetlust, teavitades sellest menetlusosalisi.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärgile „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ (rahvusvaheline reg nr 1159274) Eestis õiguskaitse andmine on 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.

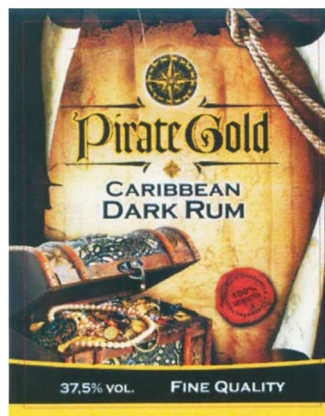
Käesolevas asjas vaidlustatud taotleja kaubamärgi „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ prioriteedikuupäev on 01.03.2013. Nimetatud kaubamärgile vastandatud vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi „PYRAT“ (EUTM nr 002388700) taotluse esitamise kuupäev on 21.09.2001. Seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 6.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid (koos kaubamärkidega tähistatavate kaupadega) on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk

PYRAT



EUTM nr 002388700

rahvusvaheline reg nr 1159274

Klass 33: *Alcoholic beverages; distilled spirits; rum*
(eesti k *alkoholjoogid; destilleeritud piiritusjoogid; rumm*)

Klass 33: *Alcoholic beverages, namely rum from caribbean sea countries*
(eesti k *alkoholjoogid, nimelt rumm Kariibi mere riikidest*)

Komisjon ei nõustu vaidlustaja seisukohtadega käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide sarnasuse kohta. Kuigi komisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärkide võrdlus peab tuginema kaubamärkidest jääval üldmuljel (vt ka Euroopa Kohtu otsus C-251/95, p-d 22, 23), leiab komisjon, et käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide puhul ongi nimelt märkidest jääv üldmulje erinev. Vaidlustaja kaubamärgi ainsaks ja domineerivaks osaks sõna „PYRAT“. Taotleja kaubamärgi kogu sõnaline osa koosneb sõnadest „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM 37,5% VOL. FINE QUALITY“. Lisaks sisalduvad taotleja kaubamärgis kujundelemendid: pudeli etiketina tajutav riskülik, millel paikneb servadest rulluv paberürik, all vasakul servas pooleldi avatud kaanega puust varandusekirst, millest paistavad mündid ja ehted. Paberüriku ülaosas asub kompassi meenutav element, üle üriku parema nurga on tõmmatud nõõrid, alaosas kirstust paremal paikneb punast värvi pitser. Paberüriku keskele on muust tekstist suuremas gooti kirjas horisontaalsete joonte vahele kirjutatud „Pirate Gold“, selle alla väiksemates trükitähtedes „CARIBBEAN DARK RUM“. Etiketi alaosas on must ja kollane riba, kusjuures musta riba peale on kogu muust tekstist veel väiksemas valges kirjas kirjutatud „37,5% VOL. FINE QUALITY“. Hinnates kaubamärgist jäävat üldmuljet, nõustub komisjon taotlejaga, et tema kaubamärgi domineerivaks ja eristavaks sõnaliseks osaks on kaubamärgi keskele selgelt eristuvalt paigutatud sõnad „Pirate Gold“, seejuures on oluline silmajääv roll ka kaubamärgi kujundusel.

Komisjon peab põhjendamatuks ja meelevaldseks vaidlustaja seisukohta nagu võiksid tarbijad tajuda ja identifitseerida taotleja kaubamärki üksnes sõna „Pirate“ kaudu. Arvestades kõigi sõnaliste osade paigutust taotleja kaubamärgis ja kaubamärgi terviklikku ülesehitust, leiab komisjon samamoodi taotlejaga, et tarbija identifitseerib taotleja kaubamärki eelkõige sõnapaari „Pirate Gold“ kaudu. Nimetatud sõnapaar on taotleja kaubamärgis esitatud muust tekstist selgelt eristuv kujul, kusjuures need kaks sõna on esitatud järjest ning ühesuguses ja ülejäänud tekstist erinevas ja suuremas kirjastiilis. Sõnapaar moodustab ka loogiliselt ühtse terviku/ fraasi – *pirate gold = piraadi kuld*. Sellist ühtse tervikuna tajumist toetab lisaks ka taotleja kaubamärgi üheks kujunduselemendiks olev varandusekirst (n-ö kulda täis kirst). Puudub igasugune alus arvata, et tarbija, kes sooviks reaalses elus taotleja kaubamärki kuidagi nimetada, nimetaks seda kui lihtsalt „Pirate“, jättes ütlemata sõna „Gold“. Sellest tulenevalt peab komisjon käesolevas asjas vastandatud kaubamärkide võrdlemisel ebaõigeks vaidlustaja poolset keskendumist üksnes vastavalt sõnadele „PYRAT“ ja „Pirate“.

Komisjon nõustub taotleja põhjendustega kaubamärkide „PYRAT“ ja „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse erinevuse kohta. Visuaalsel vaatlusel on võrreldavad kaubamärgid olulisel määral erinevad. Võrreldavate kaubamärkide domineerivad sõnalised osad „PYRAT“ ja „Pirate Gold“ on erineva pikkusega ning see erinevus on ka selgelt tajutav. Vaidlustaja kaubamärk sisaldab Eesti tarbija jaoks visuaalselt silmatorkavat võõrtähte Y, samuti on kaubamärgid erinevad domineerivate sõnaliste osade kirjastiili poolest. Oluliseks erinevuseks on ka

see, et taotleja kaubamärk sisaldab lisaks sõnalisele osale ka silmatorkavaid värvilisi kujunduselemente (nt ülalpool käsitletud varandusekirst, rulluvate servadega paberürrik), millised vaidlustaja kaubamärgis puuduvad. Komisjon peab siinkohal vajalikuks märkida, et mõneti eksitav ja ebatäpne on vaidlustaja väide, et tema varasem kaubamärk on sõnamärk, mida võib soovi korral kasutada mistahes kujunduses. Kuigi iseenesest on õige, et kehtivad õigusaktid ei keela kaubamärgiomanikul kombineerida oma registrisse kantud kaubamärki muude, n-õ registriväliste elementidega, ei anna ei kaubamärgiseadus ega Euroopa Liidu kaubamärkide korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/1001 sõnamärkidele laiemaid õigusi kui mis tahes teist tüüpi kaubamärkidele. Nagu ka taotleja õigesti on välja toonud, on vaidlustaja saanud õiguskaitse vaid sõnamärgile ja kui vaidlustaja soovib seda kasutada mingis kujunduses, tuleb tal võtta arvesse juba teistele isikutele kuuluvaid kaubamärgiõigusi ja hoiduda nende rikkumisest. Asjaolu, et vaidlustaja on valinud registreerimiseks sõnalise kaubamärgi, ei anna iseenesest alust tema kaubamärgile kujundust n-õ juurde mõelda, sealhulgas kujundust, mis võiks teoreetiliselt olla samasugune või sarnane taotleja kaubamärgiga.

Komisjon ei nõustu vaidlustaja väidetega selle kohta, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased, kuna tõenäoliselt keskmine Eesti tarbija hääldab mõlemat tähist kas „pirat“ või „pairat“. Esiteks märgib komisjon, et taotleja kaubamärgi eristav foneetiline osa ei koosne mitte üksnes sõnast „Pirate“, vaid kaubamärgi domineeriva ja loogiliselt ühtse terviku moodustab sõnapaar „Pirate Gold“. Nimetatud sõnapaar on võrrelduna sõnaga „Pyrat“ väljahääldamisel märkimisväärselt erinev, muu hulgas sõnade/fraaside pikkuse osas. Komisjon nõustub taotlejaga, et eeldatavalt hääldab keskmine inglise keelt mõistev tarbija taotleja kaubamärki \paī-ræt göld\, inglise keelt mitteoskav tarbija aga eesti keele reeglite järgi \pirate gold\. Sarnaselt taotlejaga leiab ka komisjon, et kuivõrd kaubamärk „PYRAT“ on nii ingliskeelsest sõnast *pirate* kui eestikeelsest sõnast *piraati* visuaalselt piisavalt erinev, ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija hakkaks neist sõnadest lähtuma sõna PYRAT hääldamisel. Pigem võib Eesti tarbija vaidlustaja kaubamärgis sisalduvat tähte Y hääldada kui \i\ või (näiteks soome keele mõjul) kui \ü\, millest tulenevalt on vaidlustaja kaubamärgi tõenäoline hääldus kas \pirat\ või \pürat\, olles nii ühel kui teisel juhul erinev ka ainuüksi sõna *pirate* hääldusest.

Komisjon ei nõustu ka vaidlustaja seisukohtadega võrreldavate kaubamärkide kontseptuaalse sarnasuse kohta, nõustudes taotlejaga, et vaidlustaja kaubamärgi „PYRAT“ sidumine tähendusega „piraati“ on meelevaldne. Käesolevas asjas komisjonile esitatud tõendid sellise seose tõenäolist tekkimist Eesti tarbijate seas ei kinnita. Vaidlustaja kaubamärk „PYRAT“ erineb nii visuaalselt kui häälduselt sõnast „piraati“ piisavalt palju, seejuures võõrtäht Y viitab sõna võõrapärasusele ning pigem ei tekita tarbijais seoseid eesti keelega. Vaidlustaja on oma hilisemates seisukohtades muutnud algses vaidlustusavalduses väidetut, et sõna *pyrat* on tehissõna, millel puudub tähendus üheski keeles, väites hiljem, et tegelikult on sõna *pyrat* vanem ingliskeelne sõnavorm sõnast *pirate*, tähendades seega vanemas inglise keeles *piraati*, *mereröövliit*. Komisjon leiab, et vaidlustaja esitatud tõendid sellist väidet ei kinnita. Ainus koht, kus on sõna *pyrat* selgitatud kui vanemat sõnavormi ingliskeelsest sõnast *pirate*, on vaidlustaja enda koduleht, mida komisjon ei pea piisavaks tõendiks. Tegemist võib olla pelgalt vaidlustaja sooviga seesugust seost tekitada või promoda, mitte aga faktipõhise teabega. Nagu taotleja välja on toonud, siis arvukad ingliskeelsed online-sõnastikud sõna „pyrat“ ei sisalda. Lisaks leiab komisjon sarnaselt taotlejaga, et isegi juhul, kui *pyrat* peaks siiski tõepoolest vanas inglise keeles tähendama *piraati*, on väga ebatõenäoline, et keskmisel Eesti tarbijal on teadmised vanemast inglise keelest ja ta tajub kaubamärki vastavalt vana inglise keele tähendusele. Tähelepanuväärne on ka taotleja poolt välja toodu, et vaidlustaja kodulehel, kus räägitakse kaubamärki „PYRAT“ kandva etiketiga tähistatud toote juures tootega seotud lugu, puudub igasugune seos piraadi-temaatikaga. Vaidlustaja kõnealune kaup on kaunistatud paksu munka meenutava kujukesega, kes toote kõrvale lisatud loo kohaselt on ennustajate ja baarimeeste kaitsepühak. Need asjaolud toetavad veelgi kontseptuaalset käsitlust, et vaidlustaja kaubamärgil „PYRAT“ puudub semantiline seos piraatidega või piraatide kulla/ varandusega, mistõttu ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija kaubamärke „PYRAT“ ja „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ kontseptuaalsel pinnal seostab.

Võttes arvesse vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide nii visuaalseid, foneetilisi kui kontseptuaalseid erinevusi, peab komisjon võrreldavaid kaubamärke tervikuna piisavalt erinevateks. Seega vaatamata vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud klassi 33 kaupade samaliigilisusele ja identsusele ei pea komisjon tõenäoliseks käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide äravahetamist või assotsieerumist ning taotleja kaubamärgi „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja poolt väidetava taotleja kaubamärgi registreerimisest keeldumise teise aluse, 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.

Komisjon on ülalpool juba põhjendanud vaidlustaja ja taotleja võrreldavate kaubamärkide erinevusi ega pea vajalikuks neid siinkohal korrata. Komisjon leiab, et samadel põhjendustel ei ole vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid käsitletavad sarnastena ka KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses. Komisjoni hinnangul on seega ainuüksi nimetatud asjaolust tulenevalt välistatud taotleja kaubamärgi registreerimisest keeldumine KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel, olenemata sellest, milline hinnang anda vaidlustaja esitatud tõenditele tema kaubamärgi tuntuse, maine ja eristusvõime kohta.

Komisjon soovib vaidlustaja kaubamärgi tuntuse, maine ja eristusvõimega seoses siiski märkida järgmist. Komisjoni hinnangul ei ole vaidlustaja väited oma kaubamärgi tuntuse ning omandatud kõrge maine ja eristusvõime kohta tõendatud, ammugi ei ole tõendatud, et taotleja hilisema kaubamärgiga võidakse vaidlustaja varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet ebaausalt ära kasutada või kahjustada.

Komisjon nõustub taotlejaga, et vaidlustaja seisukohtadele lisatud tõenditest puudutavad vaid väike osa Eestit ning need ei tõenda vaidlustaja kaubamärgi mainet, eristusvõimet ega nende ärakasutamist. Väga suur osa vaidlustaja esitatud dokumentidest kujutavad endast väljavõtteid teistes riikides avaldatud materjalidest, millel puudub Eestiga igasugune seos ja mis ammugi ei tõenda vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet Eestis. Juba ainuüksi asjaolu, et valdav enamus vaidlustaja esitatud materjalidest on võõrkeelsed, kinnitab, et need materjalid ei ole suunatud Eesti turule ja need ei ole Eestiga seotud. Seejuures on loomulik ja tavapärane, et tootjad ja edasimüüjad oma kaupu reklaamivad ja turustavad või et alkoholi kaupade kaubamärgid on märgitud toidukohtade menüüdes jne. Need asjaolud ei näita iseenesest, et kaubamärgil oleks selle tulemusena tekkinud eriline maine või eristusvõime.

Niisamuti ei näita vaidlustaja kaubamärgi mainet, eristatavust, nende Eestis ärakasutamist või kahjustamist ega tõenda vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide sarnasust fakt, et vaidlustaja kaubamärk on registreeritud arvukates teistes riikides.

Komisjonile jääb arusaamatuks, mida täpselt soovib vaidlustaja öelda väites, et taotleja emattevõtte on muu hulgas vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavate toodete edasimüüja. Komisjoni hinnangul ei kinnita see asjaolu kuidagi, et taotleja oli enne oma kaubamärgitaotluse esitamist olnud teadlik varasema „PYRAT“ kaubamärgi heast mainest ja sellega tähistatud kaupade müügist Eestis, Lätis ja Leedus või et kaubamärgi „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ kasutuselevõtu ja registreerimisega on taotleja teadlikult ja tahtlikult soovinud ära kasutada varasema kaubamärgi „PYRAT“ väga head mainet. Komisjon märgib, et isegi kui taotleja tunnistaks vaidlustaja kaubamärgi head mainet, on taotleja seisukohtadest nähtuvalt selge, et taotleja peab vaidlustaja ja taotleja kaubamärke piisavalt erinevaks ja seega peab järelikult võimalikuks ka konkureerivate kaubamärkide koeksisteerimist, ilma et kumbki kaubamärk saaks kahjustatud. Lisaks nõustub komisjon taotlejaga, et juhul, kui vaidlustaja soovis väita, et taotleja on tegutsenud pahauskselt, oleks vaidlustajal tulnud

esitada vaidlustusavaldus ka KaMS § 9 lg 1 p 10 või § 10 lg 1 p 7 alusel, millisel juhul oleks taotleja saanud sellele esitanud asjakohased vastuväited.

Mis puudutab vaidlustaja poolt esitanud Lyn MacEachern'i kirjalikku tunnistust, leiab komisjon, et kuivõrd tegemist on vaidlustaja enda töötaja poolt antud tunnistusega, on see sisuliselt samaväärne vaidlustaja enda esitatud seisukohtade ja väidetega. Tegemist ei ole sõltumatu kolmanda isiku tunnistusega või ekspertarvamusega. Nii või teisiti puudub ka L. MacEachern'i tunnistusel otsene seos Eestiga ning tunnistuses viidatakse samadele tõenditele, mis vaidlustaja esitas komisjonile ning mille osas komisjon juba leidis, et need ei tõenda vaidlustaja väiteid tema kaubamärgi maine või eristusvõime kohta.

Komisjon leiab seega, et taotleja kaubamärgi „Pirate Gold CARIBBEAN DARK RUM + kuju“ registreerimine ei ole vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61 ning KaMS § 10 lg 1 p-dest 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 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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

R. Laaneots