

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1192-o

Tallinnas 29. märtsil 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith Sassian ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi Ago Teder'i vaidlustusavalduse kujutusliku kaubamärgi **Vene juust + kuju** (reg taotlus nr M200701733) registreerimise kohta klassis 29 piimandusühistu E-Piim nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 30.04.2009. a vaidlustusavaldus Ago Teder'ilt (edaspidi vaidlustaja). Vaidlustusavaldus võeti menetluse nr 1192 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots. Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on kujutuslik kaubamärk sõnadega **Vene juust**, (reg taotlus nr M200701733), mille Patendiamet on otsustanud registreerida klassis 29 (juust) piimandusühistu E-Piim (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Vaidlustajale kuulub kombineeritud kaubamärk **VENE JUUST + kuju**, registreeringu nr 26801 (kaitstav osa sõna VENE; edaspidi ka vastandatud kaubamärk ja vaidlustaja kaubamärk), kasutamiseks kaubaklassi 29 kaupade juust osas. See kaubamärk on Eestis juustutoodete tähistamisel olnud pidevas ja laialdases kasutuses, mistõttu kaubamärk on teada ja üldtuntud nii kaubandus- kui tarbimissektoris. Selle kohta on vaidlustaja lisanud 2 esitanud vastavad dokumendid temale kuuluva kaubamärgiga tähistatud juustutoodete läbimüügi kohta. Vaidlustaja leiab, et esitatud dokumentide põhjal oli vaidlustaja kaubamärk üldtuntud juba taotleja poolt esitatud tähise esitamise ajal.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus kaubamärgile sõnadega **Vene juust** (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk), kuna nimetatud kujutusliku tähise osas esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 14 lg 1 p-des 1, 2 ja 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud.

KaMS § 14 lg 1 sätestab, et kaubamärgiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses:

- 1) õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud,
- 2) õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga,
- 3) registreeritud kaubamärgiga või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid, millega tähistatakse teist liiki kaupu või teenuseid, kui tähisega võib ebaausalt ära kasutada või kahjustada kaubamärgi omandatud mainet või eristusvõimet.

Taotleja taotleb pahauskselt õiguseid kujutuslikule kaubamärgile sõnadega **Vene juust**, mille taotlemine ja võimaldamine on lubamatu. Sõnaühendi Vene juust lubamatu kasutamise tagajärjel võib üldsus saadud olla eksitatud, nagu oleks taotleja ja vaidlustaja vahel mingi seos. Tarbija nähes taotleja tähist, tuletab meelde varem registreeritud ja kasutusele võetud kaubamärki **VENE JUUST + kuju** ja vahetab need omavahel ära (ajab segi). See toob kaasa registreeritud kaubamärgi tuntuse, maine ja eristatavuse kahjustamise.

Kaubad, mille osas on registreeritud vaidlustaja kaubamärk ja mille osas tahab taotleja oma tähist registreerida on identsed, kusjuures vaidlustaja kaubamärk on varasem.

Mitteväheoluline ei ole ka taotletava märgi värvikombinatsioon, sest vaidlustaja kaubamärgi kasutus läbi aastate on toimunud samu värve kasutades, mille tõestuseks on lisas 4 esitatud fotod vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupade näidistest.

Ülalesitatud asjaolud näitavad, et taotleja tegutses registreerimistaotluse esitamisel pahauskselt ning vastuolus heade äritavadega. Ka pole vaidlustaja andnud nõusolekut tähise sõnadega **Vene juust** registreerimiseks kaubamärgina.

Vaidlustaja leiab, et taotleja õigus oma tähise registreerimiseks kaubamärgina on välistatud ning Patendiamet on teinud ebaõige otsuse, jättes kohaldamata KaMS § 9 lg 1 p 10, § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 2 ning § 12 lg 5.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

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

KaMS § 10 lg 2 kohaselt KaMS § 10 lg 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

KaMS § 12 lg 5 kohaselt kaubamärk võib sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi

Esitatud viimase sätte osas rikub taotletav tähis vaidlustaja õigusi mittekaitstava sõnalise osa **Vene juust** osas. Selle sõnaosa kasutamine olenemata asjaolust, et on märgitud mittekaitstavaks, kahjustab vaidlustaja registreeritud kaubamärgi eristusvõimet.

Kuivõrd tarbija ei pöördu kaubamärgiregistri poole ega erista automaatselt kaubamärgi sõnalise osa õiguskaitse ulatust mittekaitstava osa seisukohalt, siis on väga tõenäoline, et mittekaitstava osa määramine identsetes sõnalises osas ei suurenda tähise eristusvõimet ning tarbija saab eksitatud identsete sõnaliste osadega tähistatud natuke erineva kujundusega teostatud tähistate vahel, st vahetab tähised ära või on need temale assotsieeruvad, kuivõrd kaitstavad kaubad on veel ka identsed.

Ülalesitatust tulenevalt palub vaidlustaja tunnustada tema kaubamärgi üldtuntust ja tühistada Patendiameti otsus nr M200701733 kujutusliku kaubamärgi sõnadega **Vene juust** registreerimise kohta klassis 29 kauba *juust* osas taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgitunnistuse nr 26801 koopia, dokumendid kaubamärgiga **VENE JUUST + kuju** tähistatud toodangu läbimüügi kohta, väljavõtte registreerimistaotlusest M200701733 kujutusliku kaubamärgi sõnadega **Vene juust** kohta, fotod kaubamärgiga tähistatud toodetest ja riigilõivu maksekorralduse väljatrükk.

Taotleja seisukohad vaidlustusavalduse kohta

Taotleja (keda esindab patendivolnik Kalev Käosaar) vaidleb vastu ja leiab, et kujutuslikule kaubamärgile sõnadega **Vene juust** õiguskaitse andmine ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, § 10 lg 1 p-ga 2, § 12 lg 5 ja seda alljärgnevatel põhjustel ning asjaoludel.

Vaidlustaja seisukoht, et varasem kaubamärk **VENE JUUST + kuju** (reg nr 26801) annab ainuõiguse sõna **VENE** kasutamiseks kaubaklassis 29 kauba *juust* tähistamiseks on ekslik. Taotleja juhib tähelepanu asjaolule, et kaubamärgi koosseisus sõnaühend **VENE JUUST** on taotletava kauba *juust* liiki, omadusi näitav, samuti tavapäraseks muutunud tähis ja peab seetõttu jääma vabaks kasutamiseks kõigile antud valdkonnas tegutsevatele või tulevikus juustutoodetega tegelevatele ettevõtjatele. Selliseid tähiseid ei saa monopoliseerida ja registreerida ühe isiku nimele. Seda arvestavalt tegi ka Patendiamet asjas otsuse registreerida taotletav kaubamärk taotleja nimele märkides mittekaitstava osa järgmiselt: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnaühendi **VENE JUUST** kasutamiseks.

Toote liikide nimetus peab jääma vabalt kasutatavaks kõigile potentsiaalsetele turul osalejatele. Selle kinnituseks, et kaubamärgi koosseisus olev sõnakombinatsioon **Vene juust** näitab otseselt

kauba liiki ja omadusi ning on sellel läbi muutunud tavapäraseks keelekasutuses, esitas taotleja tõendid lisades 1-9.

Nimetatud materjalidest nähtub üheselt, et nn Vene juustul on kindlad valmistamismeetodid ja Vene juustule tüüpilised maitseomadused. Tegemist on juustu liiki näitava tähisega.

Seega, kuna tähis VENE JUUST kirjeldab kaupade liiki, omadusi ning juustusorti nimega VENE JUUST on tootnud ja võivad toota tulevikus Eestis ka teised ettevõtted, ei ole tähis VENE JUUST võimeline eristama vaidlustaja kaupu teiste ettevõtete samaliigilistest kaupadest ning ei oma kaubamärgina eristusvõimet. Kui mittekaitstavad tähised eksisteerivad kaubamärgi koosseisus nagu antud juhul, ei laiene õiguskaitse nendele tähistele. Õiguskaitse puudumine tähendab ühtlasi seda, et ainult mittekaitstavatele tähistele ei saa rajaneda kaubamärgiomaniku kaitse ainuõiguse rikkuga ega hilisema kaubamärgi registreerimise vastu. Kuna antud juhul on tegemist konfliktiga peamiselt mittekaitstavate elementide vahel, mis ei ole ei vaidlustaja ega ka taotleja ainuõiguse esemeks, siis vaidlustusavaldus on vähemalt selles osas alusetu, kus rõhutatakse kaubamärgi koosseisus sõnade kombinatsioonile VENE JUUST. Vaidlustusavaldus on esitatud alustel, millised õigusi vaidlustusavalduse esitajale ei kuulu ja tuleb selles osas jätta tähelepanuta.

Vaidlustaja on ekslikult järeldanud, nagu esineks taotletava kujutusliku tähise sõnadega **Vene juust** registreerimisel taotleja nimele vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Käsitledes vaidlustusavalduse esitajale kuuluva varasema tähise väidetavat üldtuntust, rõhutab taotleja, et heauskses äripraktikas ei saa pidada õiguspäraseks mingi toote liigi monopoliseerimist ühe tootja nimele, kuigi see tootja võib mingil vahepealsel perioodil olla olnud ainuke vastavat liiki toote tootja mingil territooriumil. Toote liikide nimetus peab jääma vabalt kasutatavaks kõigile potentsiaalsetele turul osalejatele. Seega, ei saa pidada õigeks väidet, nagu kuuluks vaidlustajale ainuõigus tähisele VENE JUUST, seda ka juhul, kui tähis on muutunud kasutamise läbi üldtuntuks. Vaidlustaja viide tähise VENE JUUST üldtuntusele on seega sügavalt ekslik ja tuleb jätta tähelepanuta. Nimetatut ei saa kohe kindlasti mitte olla aluseks Patendiameti vaidlustatud otsuse tühistamisel.

Taotleja märgib ka, et vaidlustaja ei ole esitanud ühtegi arvestatavat tõendit tähise üldtuntuse kohta. On küll esitatud kokkuvõtte temale kuuluva kaubamärgiga tähistatud juustutoodete läbimüügist koos geograafilise ulatusega viimase kolme aasta lõikes, kuid see kinnitab vaid tähise kasutust, kuid mitte selle märgi üldtuntust. Seda arvestavalt jääb taotleja seisukohale, et vaidlustusavalduse esitaja ei ole esitanud tõendeid, mis kinnitaksid tähise **VENE JUUST + kuju** üldtuntust. Eeltoodu aga välistab omakorda KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise.

Taotleja ei ole tegutsenud ka pahauskselt. Süüdistust pahausksusest viitega KaMS § 9 lg 1 p 10 saab tõstatada vaid eeldusel, et vaidlustajale kuuluv tähis oli ka tegelikult turul üldtuntud kaubamärk ja mitte toote liiki näitav tähis. Kuna aga kuni käesoleva ajani ei ole vaidlustaja esitanud veenvaid tõendeid sellest, et kaubamärk oleks üldtuntud ja mitte toote liiki näitav tähis, ei ole süüdistus pahausksusest põhjendatud.

Taotleja rõhutab, et tulenevalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon, st et kombineeritud kujutuslik kaubamärk omandab õiguskaitse just sellistes värvitoonides ja kujunduses, millisenä see registreeriti.

Vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärk on kaitstud must-valge kaubamärgina. Eeltoodut arvestades ei saa kaubamärgi registreerimise üle otsustamisel arvesse võtta, kuidas varasema kaubamärgi omanik kaubamärki tegelikult kasutab (antud juhul väidetavalt peamiselt punastes kollastes toonides) või seda, kuidas kaubamärgi omanik kaubamärki tulevikus kavatseb kasutada.

Arvesse võttes selgitusi, on taotleja hinnangul võrreldavad kaubamärgid erinevad. Varasem kaitstud kaubamärk on must-valge, samas kui taotletav kaubamärk on värviline. Samas peab taotleja vajalikuks esitada alljärgnevalt veel täiendavaid põhjendusi, miks ta leiab, et võrreldavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased, sealhulgas assotsieeruvad.

Võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad. Võrreldes kaubamärgi reproduktsioone võib näha, et märkide ainsaks ühiseks elemendiks on mittekaitstav sõnaline osa VENE JUUST. Vaid ühe identse mittekaitstava elemendi esinemine võrreldavate kaubamärkide koosseisus ei muuda aga antud juhul kaubamärke teineteisega sedavõrd ka visuaalselt mitte sedavõrd sarnaseks, et see tooks kaasa nende märkide segiajamise.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:



Lisad:

- 1 - ENSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeeriumi poolt välja antud "Kõvade laabijuustude üldtehnoloogia tooraine ja toodangu kontrolli meetod. Tehnoloogiline juhend"
- 2 - З. Х. Диланян "Молочное дело"
- 3 - Государственный стандарт союза ССР "Сыр Российские условия"
- 4 - Сыры основные виды, разрабатываемые в СССР. Каталог.
- 5 - ENSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium "Konstrueerimise ja Tehnoloogia Büroo. Eesti NSV juustutööstuse ja spetsialiseerimise ja tootmismahutude suurendamise võimaluste uurimine"
- 6 - NSVL Põllumajanduse Ministeerium. Põllumajandusliku kõrgema ja keskhariduse peavalitsus. Eesti Põllumajanduse Akadeemia "Vene juustu kvaliteedi parandamine Võru PTK tingimustes"
- 7 - ENSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeeriumi Konstrueerimise ja Tehnoloogia Büroo "Vene juustu tehnoloogilise protsessi täiustamine valmimisprotsessi kiirendamiseks. Vene ja Võru juustule sobiva katmisviisi ja kilestamise võimaluste uurimine"
- 8 - ENSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeeriumi Konstrueerimise ja Tehnoloogia Büroo "Vene juustu tehnoloogilise protsessi täiustamine valmimisprotsessi kiirendamiseks"
- 9 - Viljandi piimatoodete kombinaadi tarvastu tsehhi juustutööstuse arengust
- 10 - Volikiri

Vaidlustaja täiendavad tõendid

Vaidlustaja saatis 16.10.2009. a komisjonile kirja, milles palus vaidlustusavalduse juurde võtta täiendavate tõenditena: väljavõtte „Naistelehest“ 16.03.2007. a, millest nähtuvad „naistelehe“ zürri poolt järjestatud viiljuustude pingerida, kus Vene Juust saavutas suurepärase teise koha, saades hinnangu Parim juust ja EMORI uuringu „Juustu tarbijaskond ja juustu markide tuntus“, millest nähtub Vene Juustu tuntus 2007, 2008 ja 2009 (vastavalt 58, 63 ja 65 % vastanutest). Esitatud tõenditega soovib vaidlustaja tõendada Vene Juustu üldtuntust.

Edasi märgib vaidlustaja, et täiendavate tõendite kogumisel on astunud veel järgmisi samme:

1. Ostetud EMOR turu-uuringu firmast uuring „Juustu tarbijaskond ja juustu markide tuntus 2009“, mis tõendab üheselt, et kaubamärgiregistreeringuga nr 26801 õiguskaitset omav kaubamärk **VENE JUUST + kuju** on tarbijate hulgas üldtuntud. Kuid vajalik on lisaeg selle analüüsiks ning selle põhjal täiendavate seisukohtade esitamiseks.
2. Koostatud ja esitatud Eesti suuremate toidukauplustekettide esindajatele järelepärimine **VENE JUUST + kuju** kaubamärgi võimaliku üldtuntuse osas lisaks tarbijatele ka kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas äri sektoris. Mõningatelt adressaatidelt on vastused saadud (Prisma, Stockmann), enamus adressaate pole aga veel oma vastust esitanud, mistõttu pole olnud ka võimalik selles punktis lõplikke järeldusi formuleerida.
3. Kogutud täiendavaid tõendeid **VENE JUUST + kuju** müügimahtude ning geograafilise leviku kohta, mida samuti soovitakse esitada.

Lisad:

- 1 - Väljavõte „Naistelehest“ 16.03.2007.
- 2 - EMOR-i uuring.
- 3 - Prisma Peremarketi ja AS Stockmann tagasiside Vene Juustu kaubamärgi tuntuse kohta.

Vaidlustaja täiendava seisukoha esitamine

13.11.2009. a esitas vaidlustaja (keda esindab patendivolinik Raivo Koitel) täiendavad seisukohad vastuseks taotleja seisukohtadele. Nendes juhib vaidlustaja komisjoni tähelepanu sellele, et taotleja ei ole kõiki dokumente varustanud eestikeelse tõlkega.

Kaubamärk **VENE JUUST + kuju** on registreeritud must-valgena, mis omab õiguslikku kaitset mistahes värvitoonis. Seega nimetatud kaubamärk on kaitstud ka punase, valge ja musta värvitoonides. Samuti omab kaubamärk mittekaitstavat osa **JUUST**, kuid see ei vähenda kaubamärgi eristavust.

Vaidlustaja kaubamärk nr 26801 **VENE JUUST + kuju** on olnud turul järjepidevalt alates registreerimisest ning on ulatusliku, eduka ning geograafiliselt laia kasutamise tulemusena omandanud Eestis suurenenud eristusvõime ja üldtuntuse. Samuti on vaidlustaja oma tegevusega suurendanud temale registreeritud kaubamärgi eristusvõimet ja õiguskaitse ulatust.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotluse nr M200701733 registreerimisel on Patendiamet eksinud ning eiranud KaMS § 12 lg 5 sätet, mille kohaselt kaubamärk võib sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei riku teiste isikute õigusi. Ka taotluse nr M200701733 registreerimistoimikus on kaubamärgi ekspertiisi käigus olemas daatumiga 17.11.2008. a väljatrükk Patendiameti sisesest andmebaasist varasema kaubamärgi nr 26801 kohta, kuhu on kaubamärgiekspert käsitsi juurde kirjutanud, et kuigi esialgselt keelduti selle kaubamärgi registreerimisest, on peale lisatõendite esitamist kaubamärk registreeritud. Järelikult oli Patendiamet teadlik varasema kaubamärgi nr 26801 mittekaitstavast osast ning sellele tähisele tagatud ainuõiguse ulatusest.

Samuti on vaidlustaja arvamusel, et taotluse nr M200701733 registreerimisotsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja KaMS § 10 lg 2. Asjassepuutumatud ning alusetud on taotleja seisukohad, et varasema kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST + kuju** koosseisus olev sõnühend Vene juust on kauba liiki ja omadusi näitav tähis ning samuti tavapäraseks muutunud tähis ja peab seetõttu jääma vabaks kasutamiseks kõigile antud valdkonnas tegutsevatele või tulevikus juustutoodetega tegelevatele ettevõtjatele.

Sellisele seisukohale ei saa asuda ainuüksi varasema kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST + kuju** õiguskaitse ulatuse valguses ning teiseks ei ole kehtiva seadusandluse raames komisjoni pädevuses käesoleva vaidlustusavalduses ega ka üldiselt hinnata varasema ja kehtiva kaubamärgi õiguskaitse ulatust. See õigus on reserveeritud ainult kohtule.

Ka ei ole taotleja seisukohad ka sisuliselt õiged. Taotleja on esitanud oma 26.06.2009. a kirjaga mitmeid tõendeid, mis justkui näitavad, et tähis „vene juust“ on liiki näitav tähis. Eranditult pärinevad kõik nimetatud tõendid nõukogude ajast, kusjuures need tõendid olid kõik olemas ja vajadusel Patendiameti poolt ülesleitavad, kuid ometi ei vastandatud kaubamärgi registreerimismenetluse käigus neid kaubamärgi nr 26801 registreerimisel.

Seetõttu on vaidlustaja arvamusel, et taotleja poolt esitatud tõendid ei ole tänasel päeval asjakohased.

Ka on vaidlustaja arvates asjasse puutumatu taotleja viide komisjoni otsusele 855-o Suomen juusto Soome juust + kujutis, 30.06.2006. a. Mainitud otsuse p 2 on komisjon märkinud, et iga kaubamärgi tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooniga ja asjaoludega, mis võivad olla määravad.

Taotleja on esitanud väite, et kui juustu nimega Vene juust on tootnud ja võivad toota tulevikus Eestis ka teised ettevõtted, ei ole tähis Vene juust võimeline eristama vaidlustaja kaupu teiste ettevõtete samaliigilistest kaupadest ning ei oma kaubamärgina eristusvõimet. Taotleja pole oma väidet millegagi tõendanud. Vaidlustaja juhib veelkord tähelepanu lisale 2, mis on väljavõtena esitatud kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST + kuju** registreerimistoimikust, millega RAS Võru Juustutööstus ja algne kaubamärgi taotleja Estover-Kaubanduse AS sõlmisid 02.01.1995. a koostöö, mille kohaselt RAS Võru Juustutööstus kohustus tootma Estover-Kaubanduse AS tellimusel juustu nimega Vene juust, kusjuures selle tähisele õiguskaitse tagamine jäi Estover-Kaubanduse AS hooleks. Samuti andis AS Võru juust, kes ilmselt on RAS Võru Juustutööstus õigusjärglane 18.02.1998. a kirjaliku nõusoleku kaubamärgi **VENE JUUST + kuju** registreerimiseks Estover-Kaubanduse AS nimele. Ka taotleja poolt esitatud materjalidest võib välja lugeda, et nõukogude perioodil valmistati vene juustu Võru juustutööstuses, kes oli siis mainitud Võru juustutööstuste otsene eelkäija. Seetõttu ei saa väita, et seda juustu on varasemalt tootnud teised ettevõtted.

Kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST** + **kuju** omanik on seda kaubamärki alates registreerimisest reaalselt järjepidevalt, ulatuslikult ning edukalt kasutanud. Seetõttu on vale ka taotleja väide, et vaidlustaja võib olla ettevõtte, kes ainult teatud perioodil on tähistanud juustu sõnakombinatsiooniga Vene juust (kaubamärgi omanikuks on eraisik, mitte ettevõtte).

KaMS § 10 lg 1 p 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest. Kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 Sabel (11.11.1997, *SABEL vs Puma*) ja C-39/97 Canon (29.09.1998, *Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc*). Euroopa Kohus on sätestanud järgmist: *Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest.*

Õigesti on taotleja ka viidanud Euroopa kohtu otsusele C-39/97 Canon p. 17, et äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning tähistatud kaupade või teenuste samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi. Vale on aga taotleja järeldus, et arvestades võrreldavate kaubamärkide väidetavaid erinevusi, ei ole tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada ning uskuda, et vaadeldavad kaubad on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised.

Vaidlustatud kombineeritud kaubamärk sisaldab domineerivat sõnalist elementi **Vene juust**, mis on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt identne varasema kaubamärgi domineeriva ja ainsa sõnalise osaga. Tarbija jätab kaubamärgis meelde just peamiselt eristuva domineeriva elemendi abil. Kui kaubamärkide domineeriv element on identne, on samaliigiliste kaupade korral väga suur oht, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Vaidlustatud kaubamärgi muud osad, nimelt tähis Epiim, võilille kujutis ja värvilahendus ei muuda sõnade **Vene juust** domineerivat osa ning selle identsust varasema kaubamärgi vastava osaga ega juhi tarbija tähelepanu pigem nendele täiendavatele elementidele. Vaidlustaja on arvamusel, et käesoleval juhul ei ole asjaolu, et vaidlustatud taotlus on esitatud registreerimiseks värvilisena oluline. Pigem on taotluses kasutatud värvilahendus täiendavaks võrreldavaid kaubamärke sarnaseks ja omavahel assotsieeruvaks muutvaks asjaoluks.

Asjaolu, et vaidlustatud taotluse nr M200701733 domineerivaimaks värviks on valitud punane, ei saa olla juhuslik. Samuti on kaubamärgi reproduktsioonil kasutatud ka kollast, valget ja musta värvi, kuid need on vähemärgatavad ja nt taustavärvina osaliselt kasutatud kollane värv sulandub punasega kokku.

Varasemat kaubamärki nr 26801 on alates registreerimisest muutmatul kujul kasutatud puna-valge-mustas värvikombinatsioonis. Tarbijad on aastatepikkuse laiaulatusliku, eduka ja geograafiliselt laiahaardelise kasutamise tulemusena harjunud, et on olemas vaidlustaja puna-valge-must kaubamärk nr 26801 **VENE JUUST** + **kuju**. Samuti on kaubanduses selle kaubamärgi etiketi/pakendi põhitooniks ka kollane, mis veelgi tarbija seisukohalt muudab võrreldavad kaubamärgid sarnasteks ja omavahel assotsieeruvateks. Selgitamaks võrreldavate kaubamärkide kontseptuaalselt sarnast värvilahendust, on vaidlustaja esitanud taotluse reproduktsiooni ning varasema kaubamärgi nr 26801 reaalselt turul kasutatava reproduktsiooni, samuti fotod kaubamärgi nr 26801 tähistatud pakenditest.

Taotlus M200701733



Kaubamärk nr 26801



Kaubamärgi nr 26801 pakendinäidised



Vaidlustaja leiab, et taotleja on esitanud kujutusliku kaubamärgi nr M200701733 sõnauhendiga **Vene juust** registreerimistaotluse pahauskselt. Pahauskne on niisugune registreerimistaotlus, mille esitaja teadis teisele isikule kuuluvast ning kasutusel olevast kaubamärgist ning taotlus on esitatud eesmärgiga saada enda omandusse teise isiku poolt välja töötatud ja kasutusel olev kaubamärk.

Vaidlustaja on arvamisel, et näinud, kui hästi läheb turul nende tootel **VENE JUUST + kuju** ning kuivõrd hästi on tarbijad selle vastu võtnud, otsustas taotleja leida võimaluse tuua turule sarnase kaubamärgiga toote, et lõigata kasu juba turule toodud ning tarbija poolt hästi vastu võetud kaubamärgi arvelt. Selle tegevuse eesmärgiks on konkurendi kahjustamine ebaausa konkurentsi läbi, et kasutada ära vaidlustusavalduse kulutusi reklaamile ning toote väljatöötamisele. Esimese sammuna otsustas taotleja registreerida vaidlustaja kaubamärgiga väga sarnase tähise.

Ei saa olla kahtlust selles, et taotleja oli teadlik varasema kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST + kuju** olemasolust. Ilmselt ei olnud juhuslik ka taotluse nr M200701733 värvivalik.

Samuti ei ole väheoluline asjaolu, et mõlemad vaidluse pooled (või varasema kaubamärgi omanikuga seotud ettevõtted) on Eesti juusturutul n.ö suured tegijad.

Vaidlustusavalduses palus vaidlustaja komisjonil vastavalt tunnistada tema kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST + kuju** üldtuntust ja üldtuntus saab olla üheks eelduseks, et tõendada pahausksest KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel.

Kaubamärgi **VENE JUUST + kuju** üldtuntust näitavad kõige paremini sõltumatu uuringufirma poolt läbi viidud tarbijauuringud.

Uuringufirma EMOR viis iseseisvalt veebruaris-mais 2009. a (s.t uuringuga alustati juba enne käesoleva vaidlustusavalduse esitamist) läbi uuringu "Juustu tarbijaskond ja juustu markide tuntus 2009", mille aruanne müüakse hiljem turuosalistele ja teistele huvitatud isikutele. Nimetatud uuring on esitatud lisana (vt lisa 13). Selle uuringu põhjal saab teha järgmise järelduse, et kaubamärgiga nr 26801 **VENE JUUST + kuju** tähistatud kaupu tunneb valdav enamus kaupade analoogiliste kaupade või tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, mis on vastavalt KaMS § 7 lg-le 4 piisav üldtuntuse tunnistamiseks.

Tõendamaks üldtuntust, esitas vaidlustaja temaga seotud ettevõtte Estover OÜ kaudu Eesti suuremate toidukauplustekettide esindajatele küsitluse kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST + kuju** tuntuse ja müügiperioodi ajalise kestvuse kohta koos kahe fotoga kaubamärgiga nr 26801 tähistatud kaupadest, mis on toodud lisas (vt lisa 15).

Arvestades aga juba vastatud küsitlustulemusi, saab sellest teha järelduse, et valdav enamus kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupadega tegelevas ärisektoris tunnevad kaubamärgiga nr 26801 **VENE JUUST + kuju** tähistatud kaupu.

Kaubamärgi omanik on Ago Teder, kes on andnud kaubamärgi kasutamise õiguse Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ-le ja Estover OÜ-le (vt lisad 17). Mõlemad ettevõtted on Ago Tederiga seotud ettevõtted.

Kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST + kuju** kasutamise kestuse ja ulatuse ning geograafilise leviku kohta esitab Estover OÜ lisas 18 osundatud andmed. Andmed kajastavad aastaid 2005-2009, mis on piisavad tõendamaks kaubamärgi ulatuslikku ja edukat kasutamist ja laia geograafilist levikut.

Kaubamärgil nr 26801 **VENE JUUST + kuju** on ka suur hinnanguline väärtus, mis on samuti KaMS § 7 lg 3 p 4 kohaselt on üheks kaubamärgi üldtuntuse hindamise kriteeriumiks.

Kõike eeltoodut arvestades jääb vaidlustaja 30.04.2009. a esitatud vaidlustusavalduses ja käesolevaga esitatud täiendavates seisukohtades toodud seisukohtade ja nõuete juurde.

Lisad:

- 1 – volikiri;
 - 2 – väljavõtted kaubamärgi nr 26801 registreerimistoimikust;
 - 3 – väljavõte E-Piim ajaloo kohta aadressilt www.epiim.ee (12.11.2009);
 - 4 – väljavõtted taotluse nr M200701733 registreerimistoimikust;
 - 5 – väljavõte Eesti Maaülikooli veebilehelt www.emu.ee (12.11.2009);
 - 6 – väljavõtted raamatust „Pilguheit Juustumaailma“ (Tartu 2007);
 - 7 – väljavõte Patendiameti kaubamärgiandmebaasist kaubamärgiregistreeringute nr 25513, 40484, 40505, 41663 kohta (11.11.2009);
 - 8 – väljavõte Patendiameti kaubamärgiandmebaasist taotluste 9802647 ja 9801016 kohta (11.11.2009);
 - 9 – väljavõte Patendiameti kaubamärgiandmebaasist kaubamärgiregistreeringute nr 38463 ja 39772 kohta (13.11.2009);
 - 10 – „Naistelehe“ artikkel 16.03.2007;
 - 11 – tõend selle kohta, et taotluse M200701733 esindaja on tutvunud kaubamärgi nr 26801 registritoimikuga;
 - 12 – väljavõte portaalist E24.ee – Estover müüs septembris rekordkoguse juustu, postitatud 08.10.2008 (13.11.2009);
 - 13 – EMOR-i uuring ”Juustu tarbijaskond ja juustu markide tuntus 2009”;
 - 14 – Internetikeskonna www.neti.ee otsing sõnaühendile „vene juust“ (13.11.2009);
 - 15 – Estover OÜ pöördumine/küsitlus kauplustekettide poole koos fotodega **VENE JUUST + kuju** tähistatud kaubanäidistest;
 - 16 – Estover OÜ pöördumisele/küsitlusele saadud vastused;
 - 17 – Ago Teder kiri, Estover OÜ kiri nr 984 ja Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ kiri nr 248 kaubamärgi **VENE JUUST + kuju** kasutusõiguse kohta;
 - 18 – Estover OÜ kiri nr 989 kaubamärgi **VENE JUUST + kuju** läbimüügi ja geograafilise leviku kohta;
 - 19 – kauplustekettide Selver, Säästumarket, Rimi, Comarket, ETK (Maksimarket, Konsum, A & O) kohta väljavõtted vastavate kaupluste kodulehekülgedelt Internetis (05.11.2009 ja 13.11.2009).
- Lisaks esitas vaidlustaja 17.11.2009. a Estover OÜ pöördumisele saadud ABC Supermarket AS vastuse.

Taotleja vastus vaidlustaja vastusele ja lisadokumentidele

Taotleja kinnitab jätkuvalt, et jääb täielikult oma 29.06.2009. a vastuses esitatu juurde ning vastusena vaidlustusavalduse esitaja täiendavatele seisukohtadele soovib märkida alljärgnevat:

1. Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et tema nimele aastal 1998 registreeritud must-valge kaubamärk **VENE JUUST + kuju** omab õiguskaitset ükskõik millises värvilahenduses. Kehtiva KaMS rakendussäte § 72 lg-1 näeb ette, et seadust kohaldatakse varasematele kaubamärkidega seonduvatele õigustele ja kohustustele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Taotleja rõhutab, et käesoleval juhul ei ole sätestatud seaduses erandit, vaid vastupidi, KaMS § 12 lg 1 p 2 on kehtestatud üldreegel, mille kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse kantud reproduktsioon. Eeltoodu tähendab omakorda, et kaubamärk omandab õiguskaitse just sellistes värvitoonides ja kujunduses, millisena see registreeriti. Ka vaidlustusavalduse esitaja nimele aastal 1998 registreeritud must-valge kaubamärk omab seega kaitset just nimetatud värvilahenduses.

2. Õige ei ole ka vaidlustaja väide, nagu oleks Patendiamet jätnud taotletava kaubamärgi registreerimisel arvestamata varasema registreeritud kaubamärgiga **VENE JUUST + kuju**. Patendiamet, registreerides taotletava tähise, on arvestanud varasema registreeringuga nr 26801. Taotleja selgitab, et Patendiamet teostab ekspertiisi konkreetsest turusituatsioonist lähtuvalt ning ta ei ole seotud oma varasemate otsustega. Patendiameti varasemad otsused üksahaaval ei moodusta pretsedente, millest tuleneks Patendiametile juriidilist siduv kohustus neid järgida. Registreerides taotletava kaubamärgi asus Patendiamet seisukohale, et kauba liiki ja omadusi näitav tähis peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile. Ekspertiis kinnitas, et sõnaühend **Vene juust** näitab konkreetset juustu liiki ja omadusi ning peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile

antud valdkonnas tegutsevatele või tulevikus juustutoodetega tegutsevatele ettevõtetele ja ei saa olla registreeritud ühe ettevõtja nimele.

Ühtlasi juhib taotleja tähelepanu asjaolule, et kaubamärk **VENE JUUST + kuju** registreeriti juba omal ajal vaidlustaja nimele valedel alustel. Nimelt esitas vaidlustaja Patendiametile AS Võru Juust (kes väidetavalt on RAS Võru Juustutööstuse õigusjärglane) nõusoleku ning RAS Võru Juustutööstuse koopia koostööprotokollist ja **VENE JUUST + kuju** tootespetsifikatsioonist (vt vaidlustaja 13.11.2009. a seisukoht lisa 2). Nimetatud dokumentidega jäeti ekslikult mulje, nagu oleks **VENE JUUST + kuju** välja töötatud vaidlustaja tellimusel RAS Võru Juustutööstus poolt ning nimetatud tootja olevat justkui olnud ainus vene juustu tootja Eestis. Tegelikult tegi Patendiamet aga juba aastal 1997. a kindlaks, et tähise **vene juust** näol on tegemist toote liiki ja omadusi näitava tähisega. Patendiamet rõhutas oma 13.11.1997. a kirjas, et vene juustu toodavad Eestis mitmed ettevõtted, sealhulgas näiteks AS Võru Juust (vt vaidlustaja 13.11.2009. a seisukoht lisa 2). Seega registreeriti kaubamärk vaidlustaja nimele valedel alustel ja vaidlustajale ei kuulu tegelikult ainuõigust tähisele **VENE JUUST** .

3. Vaidlustaja on seadnud kahtluse alla taotleja poolt esitatud tõendid tähise **VENE JUUST** kasutamise kohta erinevate ettevõtete poolt. Nimelt leiab vaidlustaja, et kõik tõendid pärinevad eranditult Nõukogude ajast ja pole seetõttu arvestatavad. Sellega seoses soovib taotleja märkida, et toote nimetus **VENE JUUST** tähistas toote retseptuuri ning siit tulenevalt liiki, maitseomadusi juba Nõukogude ajal. Seetõttu on kõik taotleja poolt esitatud tõendid asjakohased, sest nimetus **VENE JUUST** oli keskmise tarbija jaoks viidatud perioodil juustu liiki ja omadusi näitav tähis ja järjepideva kasutamise läbi seostub tarbija alateadvuses sellega ka tänapäeval.

Taotleja ei sea ka kahtluse alla asjaolu, et RAS Võru Juustutööstus (kes andis väidetavalt algsele taotlejale Estover-Kaubanduse AS õiguse taotleda kaubamärki **VENE JUUST + kuju** , oli juustutootjana üks vene juustu tootja Eesti NSV-s, mida väidab vaidlustusavalduse esitaja 13.11.2009. a seisukohtades. Nimetatu ei tähenda aga, et Eesti teised piimakombinaadid ei tootnud juustu, sealhulgas vene juustu, kuna toiduainetega elanikkonna varustamine oli nimetatud perioodil ülesehitatud põhimõttel, et toiduained pidid olema toodetud kõige lähemates vastavates vabrikutes. See tähendab, et ka Nõukogude ajal toodeti juustu mitmetes erinevates kombinaatides.

Seega tähis **VENE JUUST** on kujunenud juustu liiki ja teatud omadusi näitavaks tähiseks aastakümnete pikkuse tarbimise tulemusena alates juba Nõukogude Liidu ajast kuni tänase päevani välja ning seostub seetõttu tarbija teadvuses konkreetse juustu liigi ja omadustega. Vaidlustaja ei ole tõendanud ka vastupidist.

Vaidlustajale ei kuulu seega varasema kaubamärgi koosseisus ainuõigust tähisele **VENE JUUST** .

4. Vaidlustaja seisukoht, et Eesti tarbijale on kaubamärk **VENE JUUST + kuju** üldtuntud läbi vaidlustaja-poolse kaubamärgi kasutamise, on taotleja hinnangul sügavalt ekslik. Tähise **VENE JUUST** üldtuntus tarbijate hulgas on kujunenud aastakümnete pikkuse tarbimise tulemusena alates juba Nõukogude Liidu ajast kuni tänase päevani välja, mil nimetatud toode kui juustu liiki ja omadusi näitav tähis omandas tarbijate hulgas tunnustuse. Seda arvetavalt on vaidlustusavalduse esitaja väide, nagu oleks talle kuuluv kaubamärk alates selle registreerimisest viimase kümne aasta jooksul omandanud üldtuntuse, väheveenev.

Asjaolu, kas kaubamärk on hetkel üldtuntud või mitte kui vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk, ei ole tegelikult antud vaidluse lahendamisel oluline. Nagu varasemalt rõhutatud, siis toote liiki näitav tähis ei saa olla registreeritud ühe ettevõtte nimele, vaid see peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile.

Taotleja leiab, et vaidlustaja poolt viidatud EMOR-i uuring ei ole antud vaidluse lahendamisel arvestatav ega oluline tõend, kuna vaidluse lahendamisel on oluline üksnes enne registreerimistaotluse esitamist toimunud asjaolud, sest kaubamärgi registreerimisel käsitletakse suhtelise keeldumise alusena üksnes varasemaid, see on taotluse esitamisele eelnevaid või varasema prioriteedikoopäevaga õigusi, mitte hiljem tekkinud õigusi. Seetõttu tuleb tähelepanuta jätta kõik vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud tõendid, mis fikseerivad asjaolusid, mis leidsid aset pärast 08.11.2007. a, mil esitati registreerimiseks taotlus **VENE JUUST + kuju** taotleja poolt, sealhulgas aastal 2009 EMOR poolt läbiviidud uuring.

Vaidlustaja poolt viidatud ja "Naistelehes" ilmunud artikkel "Milline on parim Eestimaine viilujuust", samuti esitatud otsingutulemused sõnaühendile **Vene juust** internetiaadressil neti.ee kinnitavad küll tähise VENE JUUST kasutamist vaidlustaja poolt, kuid mitte vaidlustajale kuuluva kaubamärgi üldtuntust tarbijate hulgas.

Vaidlustaja poolt esitatud tõendid müüdü juustu kohta erinevates kauplustes üle Eesti on üksnes formaalse iseloomuga. Tõendid kinnitavad kaubamärgi kasutamist ja teatud turusuhete olemasolu ettevõtetega, kuid ei kinnita tähisega VENE JUUST tähistatud konkreetse toote, see on juustu turustuse mahtu (mis taotleja hinnangul on olnud väike) ega märgi üldtuntust.

Vaidlustusavalduse esitaja poolt teised kirjeldatud asjaolud ja esitatud tõendid kinnitavad taas kord üksnes vaid kaubamärgi kasutamist, kuid mitte selle üldtuntust.

Taotleja on võrreldavate kaubamärkide sarnasust põhjalikult käsitlenud oma vastuses vaidlustusavaldusele, ei pea vajalikuks siinkohal kõike korrata ja märgib, et jääb varasemalt komisjonile esitatud seisukohtade juurde.

5. Vaidlustaja leiab, et taotleja on esitanud kaubamärgi registreerimiseks pahauskselt viitega KaMS § 9 lg 1 p 10. Kuni käesoleva ajani ei ole vaidlustaja suutnud esitada vastavaid tõendeid, ei ole süüdistus pahausksusest ka põhjendatud. Vaidlustaja väidab seega ilma igasuguste tõenditeta, et taotlus on esitatud registreerimiseks pahauskselt ja taotleja soovib lõigata kasu vaidlustusavalduse esitajale kuuluvast üldtuntud kaubamärgist.

6. KaMS § 12 lg 5 kohaselt võib kaubamärk sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei riku teiste isiku õigusi. Vaidlustaja seisukoht on, et käesoleval juhul registreerides taotletava kaubamärgi taotleja nimele, rikutakse vaidlustaja kui kaubamärgiomaniku varasemaid õigusi. Samas ei ole vaidlustaja oma seisukohas esitanud uusi olulisi asjaolusid ning on üksnes korranud rõhutatult juba varasemalt vaidlustusavalduses öeldut. Küll aga arvestades, et antud juhul on sõnaline osa vene juust *expressis verbis* mittekaittavaks märkimine tõstnud taotletava kaubamärgi koosseisus ainuõiguse ulatuse määratluse täpsust ja selgust, on üheselt selge, et vaidlustaja nõue on alusetu. Lähtudes eeltoodust leiab taotleja, et sõnaühendiga **Vene juust** kujutusliku kaubamärgi (taotlus nr M200701733) registreerimisel ei esine õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid. Nõnda on ka käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus alusetu ning põhjendamata, mistõttu tuleb see jätta täies ulatuses rahuldamata.

Vaidlustaja täiendava seisukoha esitamine

Kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST + kuju** registreerimise ajal kehtinud KaMS § 6 lg 2 nägi ette, et must-valgena registreeritud kaubamärk on õiguslikult kaitstud mis tahes värvikombinatsioonis, värvilisena registreeritud kaubamärk aga ainult taotletud värvikombinatsioonis.

Kehtiva KaMS redaktsiooni kohaselt tuleb kaubamärgi värvid märkida ainult siis, kui kaubamärgireproduktioon on värviline. Vastava KaMS piirangu puudumisel must-valge kaubamärgi reproduktiooni korral saab lähtuda kehtivast õiguspraktikast, et sellisel kaubamärgil on õiguskaitse kõikides värvitoonides.

Seega võib vaidlustaja ka käesoleva vaidlustuse raames lähtuda seisukohast, et tema varasemal kaubamärgil on õiguskaitse tagatud mis tahes värvikombinatsioonis, s.h ka punane-valge-mustas värvikombinatsioonis, millisena seda kaubamärki on ka realselt registreerimisest alates järjepidevalt turul kasutatud või ka värvitoonis, millisena on kujutatud vaidlustatud taotlus.

Vaidlustajale kuulub ainuõigus seaduslikult registreeritud ja kehtivale kaubamärgile nr 26801 **VENE JUUST + kuju**, millel on õiguskaitse sõnale *vene* ja sõnakombinatsioonile *vene juust* ning millega teised turuosalisel, samuti ka Patendiamet uute taotluste registreerimisel, peavad seadusest tulenevalt arvestama.

Põhjendamatu ja eksitav on taotleja seisukoht, et tähis *Vene juust* on juustu liiki, omadusi näitav tähis ning, et tarbijad on harjunud tähise *Vene juust* kasutamisega ka teiste ettevõtjate poolt.

Vaidlustaja on registreeritud kaubamärgi nr 26801 omanik ja vastavalt KaMS kuulub kaubamärgiomanikule kaubamärgi kasutamise ainuõigus.

Vaidlustusavalduse esitajal on küll andmeid, et sellenimelist juustu on 2003. aastal püütud AS Kesko Food (Säästumarket ja Citymarket (nüüdseks Rimi) kauplusteketid) tellimisel Eestisse

importida Lätist, kuid kaubamärgiomaniku sekkumise tulemusena on sellenimelise toote valmistamisest ja importimisest loobutud.

Taotleja leiab, et vaidlustajal ei ole õigust keelata taotlejal mittekaitstavate osade kasutamist. Taotlejal on aga jäänud tähelepanuta, et varasemal kaubamärgil nr 26801 on õiguskaitses sõnale **vene** ja sõnakombinatsioonile **vene juust**. Vaidlustajale kuulub ainuõigus seaduslikult registreeritud ja kehtivale kaubamärgile nr 26801 **VENE JUUST + kuju** ning millega teised turuosalisel, samuti ka Patendiamet uute taotluste registreerimisel, peavad paratamatult arvestama. Vaidlustaja on ainus isik, kes on alates kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST + kuju** kujunduse väljatöötamisest 1995. a ja registreerimisavalduse esitamisest Patendiametile 27.05.1996. a seda kaubamärki ka kasutanud.

Taotleja vaidleb EMOR-i uuringule vastu väitega, et see pole enne vaidlustatud taotluse esitamist tehtud uuring. Esitatud uuringu küsitlustöö tehti veebruaris-mais 2009, kuid uuringus on kajastatud andmeid aastate 2007-2009 kohta. Järelikult käsitlevad EMOR-i uuringu andmed ka 2007 aastat, mis on vaidlustatud taotluse esitamise aastaks.

Samuti tuleb EMOR-i uuringut käsitleda ühe tõendina esitatud tõendite kogumikus. Kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST + kuju** tuntust ja EMOR-i uuringu paikapidavust kinnitab ka veel varasem tõend – Naistelehe 16.03.2007 artikkel „Milline on parim eestimaine viiljuust?“. Vaidlust pole selles, kas kaubamärk **VENE JUUST + kuju** on kasutatud kaubamärgiomaniku või temaga seotud ettevõtjate poolt, vaid, et see on kasutamise tulemusena muutunud üldtuntud kaubamärgiks.

Taotleja on paljasõnaliselt märkinud, et süüdistuse pahausksusest viitega KaMS § 9 lg 1 p 10 saaks tõstatada vaid eeldusel, et vaidlustusavalduse esitajale kuuluv tähis oli ka tegelikult turul kui temale kuuluv üldtuntud kaubamärk ja mitte toote liiki ja omadusi näitav tähis.

Vaidlustaja on nimetatud asjaolusid korduvalt tõendanud.

Samuti ei ole väheoluline asjaolu, et mõlemad vaidluse pooled on Eesti juusturutul n.ö suured tegijad. Järelikult on neil olemas ka ettekujutus turumahtudest ning tarbijate käitumisest, millest võib järeldada, et nad on kursis ka konkurentide edukamate toodete ja nende ligikaudsete majanduslike näitajatega.

Järelikult ei saa olla kahtlust selles, et taotleja oli teadlik varasema kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST + kuju** olemasolust.

Käesolev vaidlustusavaldus näitab aga üheselt, et tegemist ei ole erinevate kaubamärkidega, vaid omavahel sarnaste, tarbijates äravahetamist ja kaubamärkide omavahelisi assotsiatsioone tekitavates kaubamärkides.

Vaidlustaja on aktiivselt seisnud oma kaubamärgiõiguste kaitsmisel ja võtnud tarvitusele seadusega ette nähtud meetmeid oma kaubamärgi ainuõiguse rikkumise takistamiseks. Selle fakti tõenduseks on esitatud avaldus Tolliametile, millega juhitakse tähelepanu registreeritud kaubamärgile nr 26801 ning palutakse Tolliametil sekkuda AS Kesko Foods Lätist imporditava registreeritud kaubamärgist tulenevat ainuõigust rikkuva **Vene juust** nimelise kauba Eesti Vabariiki importimise tõkestamiseks (vt lisa 2).

Kõike eeltoodut arvestades jääb vaidlustaja 30.04.2009. a esitatud vaidlustusavalduses ja 13.11.2009. a esitatud täiendavate seisukohtade juurde.

Lisad:

1 – tunnistus disainerilt Tõnu Sikk;

2 – Tolliametile esitatud taotlus koos Tolliameti kirjaga.

Taotleja vastus vaidlustaja 30.06.2010. a täiendavatele seisukohtadele

Taotleja leiab, et vaidlustaja ei ole oma 30.06.2010. a seisukohas esitanud uusi olulisi asjaolusid ning on peamiselt rõhutatult korranud juba varasemalt öeldut. Seda arvestavalt ei pea ka taotleja vajalikuks korrata kõike, vaid kinnitab, et jääb täielikult varasemates seisukohtades esitatu juurde, soovides vastusena vaidlustusavalduse esitaja 30.06.2010. a täiendavatele seisukohtadele märkida alljärgnevat.

Oluline on asjaolu, et vaidlustaja ise on korduvalt omaks võtnud tõsiasja, et ka teised ettevõtted on üritatud Eestisse importida toodet **Vene juust**. Nimetatut kinnitab, et tähis on olnud kasutusel mitmete ettevõtete poolt ja et tarbija teadvuses on tegemist toote liiki ja omadusi näitava tähisega, mitte konkreetse kaubamärgiga, mis formaalselt kuulub vaidlustusavalduse esitajale.

Taotleja ei saa nõustuda ka vaidlustaja poolt esitatud andmetega, mis tõendavat kaubamärgi **Vene juust** all müüdnud toodete olulist turuosa, s.o kaubamärgi üldtuntust. Esitatud andmed rahalises väärtuses – ca 30 miljonit krooni – ei ole olulised eelkõige, kuna käsitlevad 2008. a läbimüüki. Seega ei ole viidatud andmed antud vaidluse lahendamisel arvestatavad, kuna vaidluse lahendamisel on oluline üksnes enne taotluse esitamist toimunud asjaolud.

Pahauskusel on taotleja aga juba põhjalikult peatunud oma vastuses vaidlustusavaldusele. Soovimata korrata oma seisukohtades toodut kinnitame, et jääb taotleja seal esitatud seisukohtade juurde.

Vaidlustaja poolt vastuvõetud meetmeid, nt nagu kasutanud kaubamärgi koosseisus erinevaid hoiatustähiseid või siis pöördumine Tolliameti poole, takistamaks tähisega **Vene juust** markeeritud toodete importi Eesti Vabariiki, saab taotleja hinnangul käsitleda vaid ühepoolsete põhjendamatute piirangutena kujundamaks kunstlikult valitsevat seisundit turul. Veelgi enam, sellise käitumisega on vaidlustaja ka kunstlikult püüdnud kujundada temale kuuluva kaubamärgi eristusvõimet, mainet ja tuntust.

Kokkuvõttes leiab taotleja, et taotletava kujundusliku kaubamärgi sõnauhendiga **Vene juust** (taotlus nr M200701733) registreerimisel ei esine õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid. Seega on ka käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus alusetu ning põhjendamata, mistõttu tuleb see jätta täies ulatuses rahuldamata.

Vaidlustaja täiendava seisukoha esitamine

Vaidlustaja märgib, et taotleja ei ole esitanud sisult uusi ja põhjendatud seisukohti ning seetõttu ei pea vaidlustusavalduse esitaja vajalikuks kõiki neid seisukohti kommenteerida, kuivõrd nendel on juba varasemas kirjavahetuses detailselt peatunud. Seisukoht on esitatud ainult neile taotleja 30.06.2010. a kirjas toodud seisukohtadele, mis vajavad täiendavat vaidlustajapoolset selgitamist.

Absoluutselt väär ja eksitav on taotleja seisukoht, justkui vaidlustaja on seaduslike vahendeid ja võimalusi kasutades takistatud kolmandatel isikutel kasutada turul oma kaubamärgiga **VENE JUUST + kuju** äravahetamiseni sarnaseid tähiseid, siis selle tegevusega on ta omaks võtnud, et ka teised isikud võiksid omada õigust seda tähist oma toodetel kasutada. Selliste jäljendamistega eksitatakse tarbijaid kauba päritolu suhtes, mitte aga ei anta tarbijale signaal, et tegemist on vabaks kasutamiseks mõeldud tähisega.

Sisult eksitav ning demagoogiline on taotleja seisukoht kaubamärgiga nr 26801 **VENE JUUST + kuju** tähistatud kaupade rahalise käibe kohta. Ei teki igapäevasele kaubale tüki hinnaga mõnikümmend krooni käive 30 miljonit lihtsalt aastaga. Selle taga on aastatepikkune järjepidev töö. Taotleja märgib täiendavalt, et tema taotluse värvivalik ei olnud tuletatud varasema kaubamärgi nr 26801 reaalselt majandustegevuses kasutatavatest värvidest. Lisaks märgib taotleja, et punane on oluline osa taotletavast kaubamärgi kujundusest, kuid võrdväärselt punasega on kujunduses kasutatud ka kollast värvi. Kollase värvi kasutamine taotluse kujunduses muudab aga võrreldavad tähised reaalses turusituatsioonis veelgi sarnasemaks ning suurendab oluliselt tarbijate eksitamise tõenäosust. Nimelt on kollane värv väga oluline kaubamärgi nr 26801 pakendi osa, mis on selgelt tarbijatele tajutav igapäevaostude tegemisel. Selleks on vaidlustaja esitanud järgmised fotod oma kaubamärgiga kaitstud juustutoodete pakenditest, pannes kõrvale foto taotletavast kaubamärgist.



Võrreldavatel tähistel on identsed värvid – punane, kollane, valge, must, mis muudab need tähised tarbija seisukohast igapäevases kaubanduses kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnaseks, mis samuti viitab otseselt taotleja pahausksele tegevusele nimetatud sarnasuse jäljendamisel.

Kaubamärgi nr 26801 **VENE JUUST** + **kuju** omaniku meetmed tähistamaks kaubamärki hoiatustähistega ning võtmaks tarvitusele teisi õiguskaitsemeetmeid on seaduses ette nähtud kaubamärgiomanikule omistatavad õigused ja iga kaubamärgiomaniku vaba tahe on neid õigusi enda huvides kasutada.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jääb 30.04.2009. a esitatud vaidlustusavalduses ning täiendavates 13.11.2009. a, 17.11.2009. a, 30.06.2010. a ja 27.10.2010. a seisukohtades toodud asjaolude juurde ja lõplikes seisukohtades sisuliselt kordab neid.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja jääb lõplikes seisukohtades vaidlustaja poolt tõstatatud seisukohtadele tehtud vastuste, aga ka omalt poolt lisatud täiendavates seisukohtades toodud põhjenduste juurde ja lõplikes seisukohtades rõhutab veelkord eelnevaid seisukohti ja kordab neid.

Komisjon alustas antud asjas lõppmenetlust 27.02.2011. a.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 14 lg 1 p 1, 2 ja 3, KaMS § 9 lg 1 p 10, KaMS § 10 lg 1 p 2, KaMS § 10 lg 2 ja KaMS § 12 lg 5. Ühtlasi palub vaidlustaja komisjonil tõendada oma kaubamärgi **VENE JUUST** + **kuju** üldtuntust.

1. KaMS § 14 lg-ga 1 on reguleeritud kaubamärgiomaniku ainuõigus. Ei ole esitatud tõendeid, et taotleja oleks oma kaupa või pakendit tähistanud taotletava kaubamärgiga, sellega tähistanud kaupu pakkunud müügiks, tähist kandnud äridokumentidele, reklaammaterjalidele jne. Kuna nimetatud sätte rikkumise menetlus toimub kohtumenetluse kaudu, siis komisjon nimetatud seadussättele vastavust ja mittevastavust ei käsitlenud. Komisjoni pädevuses on hinnata vaidlustusavalduses väidetud vastuolusid KaMS §-dega 9 ja 10, võttes aluseks kaubamärgi õiguskaitse ja ainuõiguse ulatuse.

2. KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Komisjon leiab, et vaidlustaja poolt taotleja pahausksuse demonstreerimiseks esitatud seisukoht (et tuginedes vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud toote edule otsustas taotleja tuua turule sarnase kaubamärgiga toote, lõigates sellega kasu tarbija poolt hästi vastu võetud kaubamärgi arvelt ja kahjustades konkurenti ebaausalt) ning selle tõenduseks esitatud materjal ei ole piisavad selleks, et tuvastada taotleja pahausksust. Komisjoni hinnangul on taotleja lähtunud tähise **vene juust** eristusvõimetusest (vt allpool), mitte vaidlustaja kahjustamise või tema arvel rikastumise motiivist; oma kaubamärgi värvide valikul aga valinud need võimalikult erinevad vastandatud kaubamärgi reproduktsiooni omadest. Seega puudub komisjonil alus tuvastada KaMS § 9 lg 1 p 10 rikkumist.

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.

Varasem kaubamärk võib olla nii registreeritud kui ka üldtuntud kaubamärk. Vaidlustaja poolt vastandatud registreeritud kaubamärk nr 26801 on varasem vaidlustatud kaubamärgist. Siiski on vaidlustaja palunud ka kaubamärgi **VENE JUUST** + **kuju** üldtuntuks lugemist. Komisjon leiab, et kaubamärgi üldtuntuks lugemise taotlust on otstarbekas kaaluda pärast seda, kui on analüüsitud KaMS § 10 lg 1 p 2 rikkumise väidet vastandatud registreeritud kaubamärgist lähtuvalt.

3.1. Komisjon hindab vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust ja assotsieeruvust varasema kaubamärgiga võrreldes globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende

eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Globaalse hindamise põhimõttest lähtudes ei pea komisjon määravaks teatud värvide kasutamist kaubamärgi reproduksioonil, vaid lähtub kaubamärgireproduksioonide kui tervikute võrdlemisest.

3.2. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks puudub vaidlustaja luba (KaMS § 10 lg 2). See asjaolu on oluline juhul, kui leiavad tuvastamist KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud asjaolud. Mõlemad võrreldavad kujutuslikud kaubamärgid hõlmavad samaliigilist kaupa juustu. Kaubamärgid ei ole identsed. Seega on oluline kindlaks teha, kas kaubamärgid on sarnased. Komisjon, võrreldes vastandatud vaidlustaja kaubamärki ja vaidlustatud taotleja kaubamärki, tuvastas järgmist:

3.3. Mõlemate kujunduslike kaubamärkide reproduksioonidel on ühine foneetiliselt ja kontseptuaalselt identne sõnaline osa **Vene juust**. Vaidlustatud kaubamärgis on seejuures mõlemad sõnad märgitud mittekaitstavaks, vastandatud kaubamärgis on mittekaitstavaks tunnistatud sõna **juust**.

Kaubamärgi mittekaitstavaks osaks märgitakse muuhulgas kaupade liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldav tähisvõi tavapärane tähis, kui see on tervikuna kaitstava kaubamärgi koosseisus, tingimusel, et see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi (KaMS § 9 lg 1 p 3 ja 4, § 9 lg 3, § 12 lg 5). Ei ole vaidlust, et sõna **juust** kujutab endast kauba liiki näitavat tähist. Kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi (KaMS § 16 lg 1 p 5). Seega kaubamärgi koosseisus olev mittekaitstav ei kujuta endast kaubamärgi ainuõiguse objekti – olles küll füüsiliselt osa kaubamärgist, ei ole mittekaitstav osa seda juriidiliselt. Seega ei saa mittekaitstavat osa lugeda kaubamärgi domineerivaks osaks õiguslikku tagajärge omaval viisil.

3.4. Patendiamet on vaidlustatud kaubamärgis lugenud mittekaitstavaks osaks ka sõna **Vene**, kuna tegemist on juustu liiki või sorti näitava ja tavapärase tähisega. Taotleja on sellega nõustunud, esitades ka ise tõendeid selle kohta, et tähis **vene juust** on kauba juust liiki, omadusi näitav, samuti tavapäraseks muutunud tähis ja peab seetõttu jääma vabaks kasutamiseks kõigile antud valdkonnas tegutsevatele või tulevikus juustutoodetega tegelevatele ettevõtjatele. Selliseid tähiseid ei saa monopoliseerida ja registreerida ühe isiku nimele. Taotleja märgib, et esitatud materjalidest nähtub üheselt, et nn **Vene juustul** on kindlad valmistamismeetodid ja tüüpilised maitseomadused. Tegemist on juustu liiki näitava tähisega. Juustusorti **vene juust** on tootnud ja võivad toota tulevikus Eestis ka teised ettevõtted, see tähis ei ole võimeline eristama vaidlustaja kaupu teiste ettevõtete samaliigilistest kaupadest ning ei oma kaubamärgina eristusvõimet. Komisjon nõustub taotleja järeldustega, leides, et tähis **vene juust** ei võimalda oma kirjeldavuse ja tavapärasuse tõttu juustu ajaloolise liigi või sordi tähisena täita kaubamärgi funktsiooni eristada ühe isiku kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest.

Nagu menetluses on tuvastatud, oli ka vaidlustaja kaubamärgi registreerimisel kaalutud sõna **Vene** kaitstavust. See, et Patendiamet otsustas kaubamärgi tervikuna registreerida, ei tähenda automaatselt iga selle elemendi kaitstavust eraldi võttes. Ka varem (vastandatud kaubamärgi registreerimise ajal) kehtinud KaMS nägi ette, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada majandus- ja äritegevuses kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, kogust, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kauba valmistamise või teenuse täitmise aega, samuti muid kauba omadusi või teenust iseloomustavaid tähistusi (§ 5 lg 5). Seega ei tähenda kaubamärgi mingi osa mittekaitstavaks osaks märkimata jätmise automaatselt ainuõigust selle osa suhtes.

Õiguskaitse puudumine tähendab ühtlasi seda, et ainult mittekaitstavatele tähistele ei saa rajaneda kaubamärgiomaniku kaitse ainuõiguse rikkujaga ega hilisema kaubamärgi registreerimise vastu. Kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides ka kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või

andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevat tähistusi või tähiseid või andmeid, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas (KaMS § 16 lg 1 p 2 ja 3), isegi kui need ei ole määratud mittekaitstavaks.

Kuna antud juhul on tegemist konfliktiga mittekaitstavate elementide vahel, mis ei ole ei vaidlustaja ega ka taotleja ainuõiguse esemeks, siis vaidlustusavaldus on vähemalt selles osas alusetu, kus rõhutatakse kaubamärgi koosseisus sõnade kombinatsioonile **vene juust**. Vaidlustusavaldus on esitatud alustel, millised õigusi vaidlustusavalduse esitajale ei kuulu.

Seega komisjon leiab, et sõnaühendi **VE NE JUUST** identsus ei ole nimetatud kujunduslike tähiste assotsieerumiseks piisav.

3.5. Tulenevalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon, st et kombineeritud kujunduslik kaubamärk omandab õiguskaitse just sellises kujunduses, millisenä see registreeriti. Kaubamärgi registreerimise üle otsustamisel ei saa arvesse võtta, kuidas varasema kaubamärgi omanik kaubamärki tegelikult kasutab (antud juhul väidetavalt peamiselt punastes-kollastes toonides, osana etiketist jne) või seda, kuidas kaubamärgi omanik kaubamärki tulevikus kavatseb kasutada.

Varasem vaidlustaja reproduktsioonil kujutatud kaubamärk on must-valget polaarselt vastandav, samas kui taotletav kaubamärk on värviline, kaubamärkide kujud on erinevad.

Tähelepanu alt ei saa välja jätta ka asjaolu, et vaidlustatud kaubamärgi koosseisus on lisaks mittekaitstavale sõnaühendile **Vene juust** ka eristusvõimeline sõnaline osa **Epiim** ning päevalille kujutis, mis muudab kujunduslikud märgid võrdlemisel üksteisest veelgi erinevamaks. Komisjon ei saa hinnata antud juhul kaubamärkide foneetilist ja semantilist sarnasust sõnaühendi **VE NE JUUST** osas, kuna see on küll kaubamärkides foneetiliselt ja semantiliselt identne, kuid tegemist on kaubamärgi koosseisus mittekaitstava osaga. Eristusvõimelise sõnalise osa **Epiim** poolt on kaubamärgid foneetiliselt, kontseptuaalselt ja visuaalselt erinevad.

3.6. Võrreldes kaubamärgi reproduktsioone leiab komisjon, et märkide ainsaks ühiseks elemendiks on ainult mittekaitstav sõnaühend **VE NE JUUST**. Vaid ühe identse mittekaitstava elemendi esinemine võrreldavate kaubamärkide koosseisus ei muuda aga antud juhul kaubamärke teineteisega visuaalselt ega ka foneetiliselt sedavõrd sarnaseks, et see tooks kaasa nende märkide segiajamise.

Kontseptuaalsest aspektist lähtudes on vastandatud kaubamärgi **VE NE JUUST + kuju** ja kujutusliku kaubamärgi **Vene juust** sõnaühendid tähendusega sõnad, mis viitavad konkreetse koostisega juustusordile. Sõnaline eristusvõimeline ning foneetiliselt eristuv element **Epiim** viitab üheselt taotlejale.

3.7. Komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektidest lähtudes ei ole tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotletava kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

4. Vaidlustaja palub komisjonilt ka kaubamärgi **VE NE JUUST + kuju** üldtuntuks lugemist. Üldtuntuse hindamine saab olla oluline eeskätt seetõttu, et taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata paragrahvi lõike 1 punktides 2 – 4 sätestatud (KaMS § 9 lg 2). Teisisõnu, kui taotluse esitamise kuupäevaks üldtuntuse omandanud kaubamärk sisaldab kirjeldavaid või tavapäraseid osi, ei tule neid lugeda mittekaitstavaks. Vaidlustaja esitatud tõendid aastatest 2007-2009 ei võimalda lugeda vastandatud kaubamärki üldtuntuks vastandatud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise ajal.

Üldtuntus võib olla ka hilisema sarnase ja identse kauba tähistamiseks mõeldud kaubamärgi registreerimise vaidlustamise aluseks. Komisjon leiab, et vaidlustaja poolt esitatud tõenditega aastate 2007-2009 kohta, nagu EMOR-i uuring, väljavõte „Naistelehest“, järelepäringud suurematest toidukaupluskettidest jt, ei tõenda kaubamärgi **VE NE JUUST + kuju** üldtuntust. Esitatud materjalid ei võimalda nimelt järeldada, kas kaubamärgi tunnus on seotud kaubamärgi endise omaniku Estover Kaubanduse AS-i või praeguse omaniku hr Ago Teder'i tegevusega, st et nimelt nemad on selle kaubamärgi üldtuntuks teinud, või kinnitavad üksnes tähise **vene juust** tuntuks teatud omadustega juustuliigi või -sordi tähistusena. Pealegi ei anna need tõendid midagi teada väidetavalt üldtuntud märgi tuntuks kohta vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal.

5. Komisjon lisab, et puudub vastuolu ka KaMS § 12 lõikega 5, st et vaidlustatud tähis sisaldab mittekaitstavat sõnaühendit **vene juust** nagu vastandatud kaubamärkki ning see ei riku teiste ja kolmandate isikute õigusi, sealhulgas õigust tähistada oma toodet juust juustu liiki või sorti näitava sõnaühendiga **vene juust** nende isikute kaubamärgi koosseisus või eraldi.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 9 lg 1 ja 3, § 10 lg 1 p 2ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s :

jätta Ago Teder'i vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul 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:

R. Laaneots

E. Sassian

T. Kalmet