

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 541-o**

Tallinnas, 01. detsembril 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Kerli Tuults, vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus (Paneeli 2a 11415 Tallinn) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Saaremaa + kuju” (taotlus nr M200100163; taotlus esitatud 24.01.2001) registreerimise vastu klassis 29 (juust) AS-i Saaremaa Liha- ja Piimatööstus nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 01.02.2002 laekus Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus (edaspidi vaidlustaja) kaebus.

Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamärk „Saaremaa + kuju“ AS-i Saaremaa Liha- ja Piimatööstus (edaspidi taotleja) nimele klassides 29 (liha, kala, linnuliha ja ulukiliha ning nendest valmistatud tooted; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ning köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; juust; toiduõlid ja toidurasvad) ja 30 (kohv, tee, kakao, suhkur, riis, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; jäätis, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; maitseained; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid) oli avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes 03.12.2001 (väljavõte lisas 1), kusjuures märgitakse, et „kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna SAAREMAA kasutamiseks“.



Tulenevalt 01.05.2004 jõustunud kaubamärgiseaduse (edaspidi uus KaMS) § 72 lg-st 5 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusest (edaspidi TÕAS) käsitletakse kaebust vaidlustusavaldusena ning sellele kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (kuni 30.04.2004 kehtinud ehk vana KaMS) ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Vaidlustaja märgib vaidlustusavalduses, et ta ei nõustu Patendiameti otsusega antud kaubamärgi registreerimise kohta klassis 29 kauba juust osas. Vaidlustaja on esitanud 07.12.2000 kaubamärgi „Saaremaa juust + kuju“ registreerimise taotluse nr

M200001860 (lisa 2) mh klassis 29 (juust); nimetatud taotlus on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlus.

Viimatinimetatud kaubamärk on pärast vaidlustusavalduse esitamist registrisse kantud (nr 43193) klassi 29 (juust) kohta 13.10.2006 märkega, et „kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade kombinatsiooni SAAREMAA JUUST ning ülejäänud kirjeldava teksti kasutamiseks“.



Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk assotsieerub vaidlustaja kaubamärgiga kauba juust osas ning vaidlustatud märgi antud osas registreerimiseks oleks Patendiamet pidanud taotlejalt nõudma vaidlustaja kirjalikku nõusolekut.

Vaidlustaja esitab järgmised põhjendused:

Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Vaidlustaja leiab, et kauba „juust“ tähistamisel taotleja (vaidlustusavalduses: kaebaja) kaubamärgiga „Saaremaa“ on sel viisil tähistatud kaubamärk assotsieeruv vaidlustaja poolt taotletava kaubamärgiga „Saaremaa juust“. Juustu tähistamisel vaidlustatud kaubamärgiga moodustab kauba liiginimetuse ja kaubamärgi „Saaremaa“ liitmisel uus kategooria – kaup „Saaremaa juust“. Kuna taotleja ei ole vaidlustajalt oma märgi registreerimiseks klassis 29 kauba juust osas kirjalikku luba saanud ega ka taotlenud, oleks Patendiamet vana KaMS § 8 lg 1 p-st 2 tulenevalt vastava loa olemasoluta pidanud keelduma vaidlustatud kaubamärgi registreerimisest klassis 29 juustu osas vana KaMS § 12 lg 6<sup>2</sup> alusel.

Juhindudes vana KaMS § 8 lg 1 p 2, § 13 lg 2 ja § 35 lg 3<sup>1</sup>, palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti poolne taotleja kaubamärgi „Saaremaa“ registreerimine klassis 29 kauba „juust“ osas ning teha Patendiametile ettepanek asja uuesti läbivaatamiseks ja uue otsuse tegemiseks.

Vaidlustusavaldusele on lisatud lisaks eelnimetatule Tallinna Linnakohtu registriosakonna registriandmete väljatrükk seisuga 31.01.2002, millest nähtub, et vaidlustusavalduse allkirjastanud Ago Teder on vaidlustaja juhatuse liige, ning riigilõivu 2500.- kr tasumist tõendav maksekorraldus.

Vaidlustusavaldus võeti komisjoni menetlusse nr 541 all ja selle eelmenetlejaks määrati 14.05.2004 komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) 21.01.2005 esitas komisjonile seisukoha vaidlustusavalduse kohta taotleja patendivolinik Jüri Käosaare vahendusel (volikiri lisatud).

Taotleja taotles ühtlasi vastavalt komisjoni põhimääruse § 18 lõikele 1 menetluse peatamist järgmise põhjendusega. Taotleja oli vaidlustanud vaidlustusavalduse nr 541 aluseks oleva kaubamärgi „Saaremaa juust + kuju“ (M200001860) registreerimise

vaidlustaja nimele. Taotleja vaidlustusavalduse nr 696 rahuldamise puhul langenuks vaidlustusavalduse nr 541 alus ära, mistõttu paluti menetluse peatamist asjas nr 541 kuni vaidlustusavalduse nr 696 lahendamiseni. Komisjon rahuldab taotluse ja peatas asja nr 541 menetluse kuni lahenduseni asjas 696. Komisjon tegi otsuse asjas nr 696 02.05.2006, jättes taotleja vaidlustusavalduse rahuldamata.

Vaidlustusavalduse osas märgib taotleja 21.01.2005 antud seisukohas, et vaidlustusavaldus on alusetu. Vaidlustaja on oma seisukohta põhjendanud vaid sõna „Saaremaa“ kasutamisega, vastavalt vana KaMS § 5 lg 8 võetakse aga kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon. Vaidlustaja ei saa tugineda KaMS § 8 lg 1 p-le 2 pelgalt üksikutele sarnastele elementidele viidates. Seega on vaidlustaja järeldused kaubamärkide kui tervikute assotsieeruvuse kohta väärad.

Kaubamärk „Saaremaa juust + kuju“ koosneb ovaali paigutatud isikupärasest šriftis sõnaühendist „Saaremaa Juust“, sõnade kirjutamisel on kasutatud nii suur-, kui väiketähti. Kaubamärgil on tagaplaanil kujutatud mereranda tuulikute ja esiplaanil õllekappa; kaubamärk on kaitstud must-valgena.

Vaidlustatud kaubamärk „Saaremaa + kuju“ koosneb punast värvi ringist, mille sisse on paigutatud stiliseeritud kollast värvi viikingilaeva kujutis. Laeva purjel asub punast värvi päikese kujutis ning laeva alla on isikupärasest šriftis kirjutatud sõna „SAAREMAA“ läbivates suurtähtedes.

Nagu näha, erinevad kaubamärgid üksteisest kuju ja kujunduslike elementide poolest, mis ei assotsieeru vähemalgi määral üksteisega. Lisaks on ilmselged erinevused võrreldavate kaubamärkide sõnaliste osade kujunduses (värv, tähesuurus, kuju).

Kogu vaidlustaja argumentatsioon põhineb sõnal „Saaremaa“, mida mõlemad märgid sisaldavad, kuid mis on mõlema märgi puhul määratud märgi mittekaitstavaks osaks. Vastavalt vana KaMS § 5 lg 5 p-le 4 ei ole kaubamärgiomanikul õigus keelata kolmandatel isikutel kasutada majandus- ja äritegevuses kaubamärgi mittekaitstavaid osi. Sellest tulenevalt on vaidlustusavaldus alusetu.

Eeltoodust tulevalt palub taotleja jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

3) Taastanud vaidlustusavalduse nr 541 menetluse, tegi komisjon 03.04.2008 ettepaneku vaidlustajale esitada oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja lõplikke seisukohti ei esitanud. 12.05.2008 tegi komisjon ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks taotlejale, kes samuti lõplikke seisukohti ei esitanud. 13.11.2008 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 541 lõppmenetlust.

Äriregistri andmetel kannab taotleja alates 27.03.2007 ärinime AS Saaremaa Piimatööstus. Sellekohast teadet komisjonile esitatud ei ole.

### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtade ja esitatud materjalidega nende kogumis, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele järgimistel põhjustel.

1) Kaubamärgiomaniku ainuõigus sisaldab õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses 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 (uus KaMS § 14 lg 1 p 2). Vanas KaMS-s oli analoogiline õigus väljendatud keeluna § 5 lõikes 3, mille kohaselt füüsiline ja juriidiline isik ei tohi kaubamärgiomaniku loata kasutada õiguskaitse saanud kaubamärgiga identset või äravahetamiseni sarnast kaubamärki samade või sarnaste kaupade ning teenuste tähistamiseks majandus- ja äritegevuses.

Samas on nii vana kui uus KaMS ühel meelel selles, et ainuõigus ei laiene kaubamärgi mittekaitstavatele osadele (vana KaMS § 5 lg 5 p 4, vrd uus KaMS § 16 lg 1 p 5).

2) Suhtelised õiguskaitse alused, mis on sätestatud vana KaMS § 8 lõike 1 punktis 2, on proportsionaalsed kaubamärgiomaniku ainuõigusega ja selle piiranguga kaubamärgi mittekaitstavate osade suhtes.

Arvestades vana KaMS § 13 lõikes 2 (vrd uus KaMS § 41 lg 2) ette nähtud õigust ja vaidlustusavalduse menetlust, ei ole varasema õiguse omanikul asjast huvitatud isikuna õigust keelata taotleja kaubamärgi registreerimist, kui konflikt eksisteerib ainult varasema kaubamärgi mittekaitstava osa, antud juhul kaubamärgi nr 43193 registreeringus klassis 29 mittekaitstavaks tunnistatud sõnakombinatsiooni "Saaremaa juust", ja vaidlustatava kaubamärgi mittekaitstava osa vahel, milleks on kaubamärgitaotluses nr M200100163 määratud sõna „Saaremaa“.

3) Tähised, mis viitavad kauba päritolule, liigile või muule omadusele nagu „Saaremaa“ või „Saaremaa juust“ (klassis 29) ei saa olla kaitstavad, kuna kauba liiki ja kvaliteeti näitavaid tähiseid peab olema võimalik kasutada kõigil turuosalistel; selliseid tähiseid ei saa monopoliseerida (vt vana KaMS § 7 lg 1 p 3). Juhul, kui oma kirjeldava iseloomu tõttu mittekaitstavad tähised eksisteerivad kaubamärgi koosseisus (vana KaMS § 7 lg 3), siis ei laiene õiguskaitse nendele tähistele. Õiguskaitse puudumine tähendab ühtlasi seda, et ainult mittekaitstavale tähisele ei saa rajaneda kaubamärgiomaniku kaitse ainuõiguse rikkujaga ega hilisema kaubamärgi registreerimise vastu.

Antud juhul on tegemist konfliktiga üksnes kaubamärkide mittekaitstavate osade vahel, mis ei ole ei vaidlustaja ega saa olla ka taotleja ainuõiguse esemeks. Vaidlustusavaldus on esitatud õiguse alusel, mida vaidlustajale ei kuulu. Vaidlustajal puudub õigus keelata sõnalise elemendi „Saaremaa (juust)“ kasutamist, järelikult ei ole tal ka õigust anda luba taotlejale selle tähise kasutamiseks taotleja kaubamärgi koosseisus. Asjaolu, et Patendiamet ei küsinud taotlejalt vaidlustaja nõusolekut kaubamärgi registreerimiseks, on õiguspärane ja järelikult puudub alus Patendiameti otsuse tühistamiseks.

4) Registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon (vana KaMS § 5 lg 8). Seega tuleb kaubamärkide konflikti korral analüüsida, kas kaubamärgid oma terviklikul kujul on identsed, äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad § 8 lg 1 p 2 mõttes. Taotleja on põhjalikult näidanud, et vastandatud kaubamärkide kujundused äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad ei ole. Antud juhul on mõlemas kaubamärgis kujunduslik osa ainsana eristusvõimeline, seega saab järeldada, et ka kaubamärgid tervikuna ei ole äravahetamiseni sarnased ega loo ka assotsiatsioone (seoseid), mis põhineks muul kui mittekaitstaval sõnalisel osal. Kaubamärkide sarnasuse ja assotsieeruvuse (kaubamärk "Saaremaa" + kauba nimetus "juust") väitega nihkutakse kaubamärgi kaitseulatusest nii mittekaitstavale komponendile "Saaremaa", kui ka väljapoole kaubamärgi reproduktsiooni.

Asjaolu, et kaubamärke Patendiameti andmebaasis või mujal nimetatakse nende sõnalise (antud juhul mittekaitstava) osa järgi, ei oma juriidilist tähendust ega omista kaubamärkide mittekaitstavatele sõnalistele komponentidele õiguslikku tähendust.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS §-st 61, komisjon

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

**jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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

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

Allkirjad:

T. Kalmet

P. Lello

K. Tults