

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 671-o

Tallinnas, 30. jaanuaril 2007.a.

Apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Atria Yhtymä Oyj (endine nimi: Atria Oyj), aadress: PL 900, 60060 ATRIA, FI, (endine aadress: Vaasantie 1, Senäjoki, FI) poolt esitatud vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **DÜŠESS** (kaubamärgitaotlus nr M200200312) klassis 30 AS Severi Kaubandus nimele.

vaidlustusavaldus esitati 02.04.2003. a ja registreeriti nr 671 all ning anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele R. Laaneotsale.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Villu Pavelts, OÜ LASVET, Pk3136, 10505 Tallinn.

Asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustusavalduse sisu

Patendiamet on otsustanud registreerida kaubamärgi **DÜŠESS** AS Severi Kaubandus nimele klassis 30 kaupadele: *kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis, mesi; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää* (vt lisa 1). Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et ülalnimetatud Patendiameti otsus on vastuolus vana kaubamärgiseaduse (vana KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele) § 7 lg 1 p 3 ja 6.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et sõna **DÜŠESS** tähistab teatavate (dessert-)pirnide sorti (lisa 2). Samasisulise tähenduse annab sellele sõnale ka Vene-Inglise sõnaraamat (lisa 3). Eeltoodust tulenevalt on pirnisordi nimetuse *düšess* näol tegemist klassi 30 kuuluvate kaupade, mis on toodetud *düšess* sorti pirnide baasil või sisaldavad *düšess* sorti pirne või on *düšess* sorti pirnide maitselised (nt leib, sai, kondiitritooted, maiustused, jäätis) suhtes omadusi (eelkõige koostist, maitset) kirjeldava tähisega. Järelikult ei ole sõna **DÜŠESS** klassis 30 kaubamärgina registreeritav tähis ning Patendiameti otsus on vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 3.

Vastavalt Patendiameti väljakujunenud registreerimispraktikale, kui leitakse, et mõni tähis on kaupade loetelus toodud osade kaupade osas kirjeldav, siis üldreeglina loetakse see tähis eksitavaks ülejäänud kaupade suhtes, mida ta ei kirjelda. Et sõna **DÜŠESS** on pirnisordi nimetusena osade kaubamärgitaotluses loetletud kaupade omadusi näitav tähis, siis ülejäänud taotluses nimetatud kaupade osas, mille valmistamisel ei ole kasutatud seda sorti pirne või mis ei ole *düšess* liiki pirnide maitselised, on kõnealune tähis eksitav. Sellest tulenevalt ei ole Patendiameti registreerimisotsus kooskõlas ka vana KaMS § 7 lg 1 p-ga 6. Vaidlustaja Atria Yhtymä Oyj on toiduainete ja valmistoitude tootja, kelle nimele on Eestis klassis 30 registreeritud kuus kaubamärki ning seitsmes on hetkel menetluses. Atria Yhtymä Oyj'l kaob vaidlustatava Patendiameti otsuse jõusse jäämisel võimalus kasutada kirjeldavat sõna **DÜŠESS** oma toidukaupade markeerimisel ja iseloomustamisel ning see

võib takistada Atria Oyj äritegevust Eestis. Seega on Atria Yhtymä Oyj asjast huvitatud isik vana KaMS § 12 lg 2 tähenduses vaidlustamaks Patendiameti registreerimisotsust. Tuginedes vana KaMS § 7 lg 1 p-dele 3 ja 6 ning juhindudes vana KaMS § 13 lg-st 2 palub vaidlustusavalduse esitaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **DÜŠESS** klassis 30 AS Severi Kaubandus nimele ning teha Patendiametile ettepanek võtta vastu uus otsus.

Vaidlustusavalduse juurde kuuluvad lisad:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2003.
2. Väljavõte Vene-Eesti sõnaraamatust.
3. Väljavõte Vene-Inglise sõnaraamatust.

Kaubamärgitaotleja vastulause vaidlustusavaldusele

Vastuseks apellatsioonikomisjoni (edaspidi TOAK) teatele esitas kaubamärgi **DÜŠESS** taotleja Severi Kaubandus AS (Maris Gilden) 28.12.2004. a Artjom Ananjev'i poolt allkirjastatud kirjaliku seisukoha vaidlustusavalduse nr 671 kohta, mille sisu on järgmine.

Sõna *düşess* on pirnisordi nimetus, mitte tõlge sõnast pirn ning samuti mitte pirniliik. Sordinimetuseks ei panda kunagi liiginimetust ennast. Käesoleval juhul on tegemist Prantsusmaalt pärit sordinimetusega *duchesse* – mis tähendab tõlkes hertsoginna. Kaubamärk **DÜŠESS** on esitatud registreerimiseks mitte puuviljade klassis 31, vaid klassis 30, kus on sellised kaubad nagu kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis, mesi; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää. Sõna *düşess* ei viita käesolevas vaidluses konkreetsele puuviljale (klass 31) ja seega ei saa ta ka olla klassi 30 kaupade liiki näitav tähis. Tähis *düşess* ei ole kujunenud teatud pirnisordist valmistatud või sellele pirnisordile omaseid aroomi jm omadusi sisaldava nt küpsise, kompveki, kondiitritoote jms kaubaliigiks. Tõenduseks viitab kaubamärgitaotleja TOAK-i otsusele nr 506-o, milles TOAK tuvastas, et viinamarjasordi nimetus „Isabella” ei ole aluseks tunnistamiseks tähist „Isabella” kui kauba liiki veinide puhul. Tõendusnäidetena toob kaubamärgitaotleja samuti näited Patendiameti praktikast, nt kaubamärgid „Punane moon” ja „Rukkilill”, mis ei ole kaitstavad lillede (klass 31), küll aga ülekantud tähenduses kompvekkide ja maiustuste valdkonnas (reg nr 37550 ja 35098 klassis 30).

Samuti juhib kaubamärgitaotleja tähelepanu asjaolule, kaubamärgi **DÜŠESS** (reg nr M200200312) registreerimise seaduspärasusele võib tuua analoogia Patendiameti registreerimisotsusest kaubamärgi **DÜŠESS** (reg nr M200301170, reg otsus on avaldatud Kaubamärgilehes nr 7/2004 lk 27 ja selle registreerimisotsus ei ole vaidlustatud) registreerimise kohta klassis 32 limonaadi valdkonnas.

Kuna kaubamärk **DÜŠESS** ei ole kirjeldav klassi 30 kaupade osas, on välistatud ka seega asjaolu, et ta oleks eksitav klassi 30 kaupade osas. Seega kaubamärgitaotleja leiab, et kaubamärgi **DÜŠESS** registreerimine ei ole vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 6.

Kaubamärgitaotleja juhib samuti tähelepanu asjaolule, et vana KaMS § 7 on seadusandja silmas pidanud avalikke õigusi ja huve, st kõigi isikute seaduslike õiguste ja huvide kaitset. Vana KaMS § 8 puhul peetakse silmas isikute subjektiivsete õiguste kaitset. Seega tuleb vaidlustusavalduses, mis antud juhul toetub vana KaMS § 7-le, tõestada, et taolise kaubamärgi registreerimine kaubamärgina on vastuolus avalike õiguste ja huvidega. Antud juhul ei ole vaidlustusavalduse esitaja tõendanud, et avalikkuse õigused ja huvid saavad kaubamärgi **DÜŠESS** registreerimisega rikutud.

Ülaltoodut silmas pidades ei ole vaidlustusavaldus kaubamärgitaotleja arvates põhjendatud ja kaubamärgitaotleja palub jätta see rahuldamata.

Vaidlustusavalduse esitaja kirjalik seisukoht taotleja vastusele

Vastuseks TOAK-i 29.12.2004. a teatele ja AS Severi Kaubandus vastusele esitas vaidlustusavalduse esitaja 31.03.2005. a oma kirjalikud seisukohad koos täiendavate lisadega asja nr 671 kohta, mille sisu on järgmine.

1. Taotleja AS Severi Kaubandus on jätnud kirjaliku seisukoha kaebusele sisuliselt esitamata. Kooskõlas kehtiva KaMS § 72 lg 5 sätestatuga kohaldatakse enne 01.05.2004. a Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Vastavalt kehtivale KaMS § 13 lg 1 teeb kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja tööstusomandi apellatsioonikomisjonis asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolinik. Käesolevas asjas on 28.12.2004. a esitanud vastuse kaebusele Artjom Ananjev. Patendiameti patendivolinike kutse saanud patendivolinike nimekirjas Artjom Ananjev'i nime ei sisaldu, ka ei ole Artjom Ananjev AS Severi Kaubandusse seaduslik esindaja (lisatud väljatrükk AS Severi Kaubandus B-kaardi andmetest). Nimetatust tulenevalt ei saa käesolevas asjas 28.12.2004. a esitatud vastust pidada taotleja AS Severi Kaubandus seisukohaks, kuna AS Severi Kaubandus on jätnud teostamata oma õiguse esitada vastamiseks antud kolme kuulise tähtaja jooksul seisukoht kaebusele. Kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduste aluse seaduse § 51 lg 4 sätestatuga, ei takista nimetatud asjaolu otsuse tegemist. Kuna 28.12.2004. a vastus ei ole esitatud käesoleva asja menetlusosaliste poolt, on kaebaja seisukohal, et nimetatud vastus tuleb jätta käesolevas asjas otsuse tegemisel tähelepanuta.

2. Sõna DÜSESS kirjeldab taotletavate kaupade olulisi omadusi. Kaebusele lisatud erinevate sõnaraamatute väljavõtetest nähtub üheselt, et sõna DÜŠESS ning selle transliteratsioon kirillitsasse on väga hästi tuntud pirnisordi nimi. Erinevalt näiteks kartulisortide nimetustest 'Ants' ja 'Ando' on just nimetatud pirnisordi nime kasutatud Eestis juba aastakümneid toodetava ning turustatava populaarse pirnimaitse limonaadi- ning pirnimaitseliste maiustuste tähistamisel (näiteks AS Kalev poolt toodetud karamellikompvekid 'Düşess'). Lisaks nimetatule nähtub kaebuse esitaja poolt käesolevas asjas 28.11.2003. a TOAK-le esitatud lisamaterjalidest, et juba 1970-ndatel aastatel kasutati sõna DÜŠESS tööstuses pirniessentsi sünonüümuna. Sõna DÜSESS ei ole kunagi olnud kasutuses isikunimena ega oma teisi tähendusi. Läbi laialdase kasutamise on sõna 'düşess' muutunud tarbijate jaoks toidukauba teatud maitseomadust näitavaks tähiseks. Arvestades sõna DÜŠESS üldist tuntuust Eesti tarbijate hulgas ning seda, et nimetatud sõna omab klassi 30 kuuluvate kaupade osas kindlat tähendust, on kahtlusteta selge, et keskmine tarbija mõistab sõna DÜSESS klassi 30 kuuluvate kaupade tähistustel viitena just kaupade maitseomadustele. Nähes toidukaubal sõna DÜŠESS, usub tarbija koheselt, et tähistatud tooted kas sisaldavad pirne või on pirnimaitseelised. Klassi 30 kuuluvate kaupade osas ei asu tarbijad ostusituatsioonis vaagima kaubamärgi DÜŠESS võimalikke ülekantud tähendusi. Juhul, kui taotletava tähisega DÜŠESS tähistatud kaubad tõepoolest sisaldavad pirne või on pirnimaitseelised, esineb nimetatud märgi osas vana KaMS § 7 lg 1 p 3 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus. Nimelt, kuna teraviljasaaduste, kondiitritoodete, maiustuste, jäätise jne muude toidukaupade olulisteks iseloomulikeks tunnuseks on nii nende toodete koostis kui ka nende maitseomadused, kirjeldab sõna DÜŠESS nimetatud toodete olulisi iseloomulikke tunnuseid. Kuna taotletav tähis sisuliselt eristusvõimelist kujunduslikku elementi ei oma, ei võimalda nimetatud tähis tarbijatel ka eristada taotleja tooteid teiste tootjate samaliigilistest toodetest, so tähis DÜŠESS ei täida kaubamärgifunktsiooni. Juhul, kui taotletava tähisega DÜŠESS tähistatud kaubad ei sisalda pirne ega ole pirnimaitseelised, esineb nimetatud märgi osas vana KaMS § 7 lg 1 p 6 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus. Tarbijad teavad, et sõna

DÜŠESS tähistab kas pirni sorti või viitab kaupade vastavale maitseomadusele. Võttes arvesse, et klassi 30 kuuluvad kaubad võivad olla väga erinevate koostiste ja maitsetega, esineb taotletava kaubamärgi puhul suur tõenäosus, et tarbijad eeldavad ekslikult, et nimetatud tähisega tähistatud tooted kas sisaldavad pirne või on pirnimaitiselised. Seega eksitaks tähis **DÜŠESS** tarbijaid tähistatavate toodete oluliste omaduste, nagu koostise ja maitseomaduste osas.

3. Käesolevas asjas esineb avalik huvi mitte tagada taotletavale tähisele õiguskaitset. Nii varasema kohtupraktika kui ka Patendiameti senise praktika kohaselt on vana KaMS § 7 lg 1 p 3 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluse eesmärgiks kaitsta avalikku huvi tagada kõikidele turuosalistele võimalus viidata oma kaupade olulistele omadustele. Kuna sõnaga **DÜŠESS** on võimalik viidata klassi 30 kuuluvate kaupade olulistele omadustele: koostisele ning maitsele, eksisteerib käesolevas asjas realselt avalik huvi mitte anda ühele turuosalisele monopoolset õigust sõna **DÜŠESS** kasutamiseks nimetatud kaupade osas. Teistele turuosalistele tuleb jätta võimalus viidata oma kaupade olulistele omadustele. Pirnide sisaldust klassi 30 kuuluvates kaupades või nimetatud kaupade pirnimaitselisust saavad teised turuosalistes näidata just sõna **DÜŠESS** lisamisega toodete etiketile. Avalik huvi mitte tagada taotletavale tähisele **DÜŠESS** õiguskaitset väljendub ka vajaduses kaitsta tarbijaid. Pirne mitte sisaldavate, klassi 30 kuuluvate kaupade puhul on taotletav tähis tarbijatele eksitav. Nimetatu toob suure tõenäosusega kaasa tarbijate valed ostuotsused, so tarbijad ostavad kaupu, mille tähistus lubab ostetavatele kaupadele teatud omadusi, mida nendel kaupadel tegelikult ei ole. Tarbijakaitseaduse § 3 p 2 kohaselt kuulub tarbijate põhiõiguste ringi õigus saada valiku tegemiseks pakutavate kaupade kohta vajalikku ja tõest teavet. Tarbijakaitseaduse § 4 lg 5 sätestab, et tarbijale kauba kohta edastatava teabega ei tohi kaubale omistada omadusi, mis sellel puuduvad. Ei ole kahtlust selles, et kogu kaubal esitatud informatsioon, sealhulgas ka kaubamärgid, edastab tarbijatele teavet. Taotletav tähis **DÜŠESS** ei funktsioneeriks kaubamärgina, so see ei edasta tarbijatele teavet kaupade tootja identifitseerimiseks. Taotletava tähise poolt tarbijatele edastatav teave piirdub klassi 30 kuuluvate kaupade osas viitega kaupade pirnimaitselisusele. Kaupade osas, mis ei ole pirnimaitiselised, annaks nimetatud tähis tarbijatele seega valet informatsiooni kaupade oluliste omaduste kohta ning oleks vastuolus tarbijakaitse nõuetega.

4. Patendiameti senine praktika. Ka Patendiamet on oma senises praktikas järginud ülalkirjeldatud põhimõtteid. Näitena tuuakse järgmised, klassi 30 kuuluvad kaubamärgid:

- APPLE MINIS (reg.nr 28877) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust sõna 'apple' (*ingl.- 'õun'*) kasutamiseks;
- 'Orange Sun Sun' (reg.nr 757041) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust sõna 'orange' (*ingl.- 'apelsin'*) kasutamiseks;
- ORBIT LEMON FRESH (reg.nr 33594) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust sõna 'lemon' (*ingl.- 'sidrun'*) kasutamiseks;
- 'Lemon Sun' (reg.nr 757219) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust sõna 'lemon' (*ingl.- 'sidrun'*) kasutamiseks;
- 'TOMATO Bolognese + kuju' (reg.nr 627623) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust sõnaühendi 'tomato bolognese' (*ingl.- 'tomatikaste'*) kasutamiseks;
- 'BANAANI VAHVLIKOMPVEK SOKOLAADIS + kuju' (reg.nr 38617) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust muuhulgas sõna 'banaani' kasutamiseks;
- 'BANANU KONFEKTE + kuju' (reg.nr 25227) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust sõnaühendi 'bananu konfekte' kasutamiseks.

Patendiameti praktika illustreerimiseks on vaidlustaja lisanud käesolevale vastusele ka ära kirja Patendiameti 23.04.1998. a teatest nr 7/9700288, kus Patendiamet selgitab vana

KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 6 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste kohaldamist analoogsetes juhtumites. Nimetatud teates asub Patendiamet seisukohale, et klassis 30 taotletud kaubamärk ANANASAS ei ole kaubamärgina registreeritav, kuna see on eksitav koigi nende kaupade suhtes, mis ei ole ananassi baasil valmistatud ning kaupade koostislikke omadusi näitav kõikide ülejäänud kaupade osas. Toodust nähtuvalt ei ole sõnad 'apple'; 'orange'; 'lemon'; 'tomato'; 'banaani' jne mitteregistreeritavad mitte ainult klassi 31 kuuluvate kaupade (nt värske puu- ja köögivilja) tähistamiseks, vaid need ei täida kaubamärgifunktsiooni ka klassi 30 kuuluvate kaupade osas. Kui klassis 31 tähistavad nimetatud sõnad konkreetseid tooteid, siis klassis 31 näitavad need toodete omadusi. Nimetatud nimistusse kuulub oma olemuselt ka sõna DÜŠESS ('pirnimaitseline').

5. Taotleja AS Severi Kaubandus on korduvalt tabatud kaubamärgiõiguste rikkumiselt. AS Severi Kaubandus on nii Maksu- ja Tolliameti kui ka Eesti Päevalehe veebilehekülgedel avaldatud andmetel korduvalt üritanud Eestisse tuua võltsitud kaubamärkidega tähistatud tooteid, sealhulgas ka klassi 30 kuuluvaid maiustusi. Seoses sellega on taotlejale korduvalt määratud rahatrahve kõrgeimas maksimaalses määras.

Nagu eelpool kirjeldatud, oleks ka tähisele DÜŠESS õiguskaitse andmine vastuolus nii Eesti turuosaliste- kui ka tavatarbijate avaliku huviga.

Eeltoodut arvestades ning tuginedes muuhulgas kehtinud KMS § 7 lg 1 p-le 3 ja 6 ning tarbijakaitseseaduse §-dele 3 ja 4, jääb vaidlustusavalduse esitaja oma nõude juurde.

Täiendavad lisad:

1. vastuse ära kirjad protsessiosalistele;
2. ära kiri AS Severi Kaubandus B-kaardi andmetest;
3. väljatrükk Tolliameti pressiteatest;
4. väljatrükk Eesti Päevalehe artiklist;
5. ära kiri Patendiameti 23.04.1998 teatest nr 7/ 9700288;
6. väljavõtted Patendiameti kauba- ja teenindusmärkide andmebaasist (registreeringud nr 28877; 757041; 33594; 757219; 627623; 38617; 25227 ja registreerimistaotlus nr 9700288).

Kaubamärgitaotleja seisukoht

Vaidlustusavalduse esitaja 31.03.2005. a vastusele kaubamärgitaotleja ei reageerinud.

Vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad

Vastuseks TOAK-i teatele 17.11.2006. a esitas vaidlustusavalduse esitaja 20.12.2006. a kirjalikult oma lõplikud seisukohad, milles ta teatab, et vaidlustusavalduse esitaja jääb oma 02.04.2003. a vaidlustusavalduses ning 31.03.2005. a kirjalikes seisukohtades esitatute juurde, rõhutades eriti alljärgnevat.

1. Tähise DÜŠESS registreerimise otsus on vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 3. Taotletav kaubamärk DÜŠESS on sisuliselt sõnaline tähis, millel eristusvõimelised kujunduslikud elemendid puuduvad. 02.04.2003. a vaidlustusavaldusele lisatud sõnaraamatute väljavõtetest nähtuvalt on DÜŠESS pirnisordi nimi. Erinevalt taotleja poolt viidatud kartulisortide nimetustest "Ants" ja "Ando", on just pirnisordi DÜŠESS nime kasutatud Eestis juba aastakümneid pirnimaitseliste limonaadide ning pirnimaitseliste maiustuste turustamisel. Lisaks sellele nähtub vaidlustusavalduse esitaja poolt 28.11.2003. a esitatud lisamaterjalidest, et juba 1970-ndatel aastatel kasutati sõna DÜŠESS tööstuses pirniessentsi sünonüümuna. Vaidlustatava tähise DÜŠESS registreerimist taotletakse klassi 30 kuuluvate toidukaupade osas. Kuna sõna DÜŠESS ei ole kunagi omanud muid, eelkirjeldatust erinevaid tähendusi ning kuna taotletavat sõna on kasutatud laialdaselt just

toidukaupade pirni maitset tähistava sõnana, ei ole kahtlust selles, et Eesti keskmine tarbija mõistab sõna DÜŠESS koheselt viitena tähistatavate kaupade maitseomadustele ja/või koostisele. Nõnda, nähes toidukaubal sõna DÜŠESS, usub tarbija, et tähistatud toidukaubad kas sisaldavad pirne või on pirnide maitsega. Kuna klassi 30 kuuluvad kaubad on igapäevased tarbekaubad, ei asu ostjad sõnale DÜŠESS ka teisi tähendusi otsima. Toidukaupade koostis ja maitseomadused on kaheldamatult olulised, tarbijate vastavate kaupade ostuotsustusi mõjutavad faktorid. Kuna vaidlustatav kaubamärk DÜŠESS muid kaubamärgielemente peale kirjeldava sõna DÜŠESS ei sisalda, on nimetatud tähise registreerimise otsus selges vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 3 sätestatuga. Tegemist on tähisega, mis koosneb üksnes kaupade olulisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest ega ole seetõttu kaubamärgina registreeritav.

2. Tähise DÜŠESS registreerimise otsus on vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p-ga 6. Nagu juba eelpool kirjeldatud, on vaidlustatava tähise DÜŠESS näol tegemist sõnaga, mis on Eesti keskmisele tarbijale mõistetav taotletavate toidukaupade pinnimaitseelise tähistusena. Vaidlustatava kaubamärgi kaupade loetelu ei ole piiratud pinnimaitseeliste toidukaupadega. Seega on tõenäoline, et tarbijad, nähes toidukaubal sõna DÜŠESS, usuvad koheselt, et tähistatud toidukaubad kas sisaldavad pirne või on pirnide maitsega. Toidukaupade koostise ja maitseomaduste puhul on tegemist oluliste, tarbijate ostuotsustusi otseselt mõjutavate faktoritega. Juhul, kui sõnaga DÜŠESS tähistatud toidukaubad ei sisalda pirne ega ole pinnimaitseelised, eksisteerib suur tõenäosus, et tarbijad teevad vastava toidukauba ostuotsuse ekslikult, eeldades pinnimaitseelisust. Toodust nähtuvalt on vaidlustatud tähise DÜŠESS registreerimise otsus vastuolus ka vana KaMS § 7 lg 1 p 6. Nimetatud sõna näol on tegemist tähisega, mis võib oma olemuselt tarbijat eksitada kaupade oluliste omaduste suhtes ega ole seetõttu kaubamärgina registreeritav.

3. Käesolevas asjas eksisteerib avalik huvi mitte monopoliseerida sõna DÜŠESS kasutamist toidukaupade osas. Vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 6 sätestatud registreerimisest keeldumise aluste kehtestamise eesmärgiks on olnud kaitsta avalikku huvi. Lõige 3 puhul on avalikuks huviks turuosaliste võimalus kirjeldada oma toodete omadusi ning lõike 6 puhul on avalikuks huviks tarbijate kaitse eksitamise eest. Vaidlustaja viitab TOAK-i 28.04.2006. a otsusele 808-o, kus TOAK pidi hindama kaubamärgi 'TARHUN TAPXYH' registreerimisotsuse õiguspärasust. Oma otsusega tühistas TOAK Patendiameti registreerimisotsuse, märkides: *"TOAK peab siiski vajalikuks tunnistada, et sõna "Tarhun" on tavapärane nimetus seda liiki joogi tähistamiseks ja heauskses äripraktikas ei saa pidada õiguspäraseks mingi toote liigi tähise 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."* Olukord käesolevas asjas on nimetatule väga sarnane. Vaidlustatav tähis DÜŠESS viitab ka toidukaupade koostisele ja/või maitseomadustele ning seda on selles funktsioonis ka reaalses tegelikkuses ulatuslikult kasutatud. Kaheldamatult peab ka toidukaupade koostist ja maitseomadusi tähistav sõna DÜŠESS jääma turul vabalt kasutatavaks kõikide potentsiaalsetele turuosalistele. Seega eksisteerib käesolevas asjas otsene avalik huvi mitte anda ühele ettevõttele ainuõigust sõna DÜŠESS kasutamiseks ja selle kasutamise keelamiseks. Nimetatud sõna võimaldab toidukaupade tootjatel anda tarbijatele informatsiooni, et tegemist on pirne sisaldavate või pinnimaitseeliste toodetega. Avalik huvi mitte tagada taotletavale sõnale DÜŠESS monopolset kasutusõigust väljendub ka vajaduses kaitsta tarbijaid eksitamise eest. Nagu juba eelpool kirjeldatud, tajuvad Eesti tarbijad sõna DÜŠESS just toodete kindlaid maitseomadusi ja koostist näitava tähisena. Juhul kui nimetatud sõna kasutatakse toodetel, mille maitseomadused ja/või koostis ei vasta tarbijate poolt eeldatavale, eksitab nimetatud

tähis tarbijaid ning põhjustab valesid ostuotsuseid. Ka tarbijakaitse seaduse § 4 lg 5 sätestatakse, et tarbijale kauba kohta edastatava teabega ei tohi kaubale omistada omadusi, mis sellel puuduvad. Sõna DÜŠESS ei funktsioneeriks klassis 30 kaubamärgina. See ei võimalda tarbijatel eristada ühe tootja toidukaupu teiste tootjate samaliigilistest kaupadest. Vaidlustatud tähisega klassi 30 kuuluvate kaupade osas tarbijatel edastatav teave piirdub informatsiooniga nende kaupade koostise ja/või maitseomaduste kohta.

4. Senine kaubamärkide registreerimispraktika. Vaidlustaja viitab ka Patendiameti senisele kaubamärkide registreerimispraktikale klassis 30 aga samuti ka Patendiameti selgitustele kaubamärgi ANANASAS registreerimata jätmise kohta. Nimetatust nähtuvalt ei ole sõnad 'apple'; 'orange'; 'lemon'; 'tomato'; 'banaani' jne mitteregistreeritavad mitte ainult klassi 31 kuuluvate põllumajandus-, aia- ja metsasaaduste osas vaid ka klassi 30 kuuluvate toidukaupade osas. Kui klassis 31 tähistavad viidatud sõnad konkreetseid tooteid, siis klassis 30 näitavad need toidukaupade olulisi omadusi (koostis ja maitseomadused). Lisaks viitab vaidlustaja ka TOAK-i otsusele nr 808-o, kus TOAK leidis, et ka sõna 'Tarhun' ei ole kaubamärgina registreeritav, kuna nimetatud sõna kirjeldab asjaomaste kaupade olulisi omadusi. Toidukaupade osas kuulub toodud nimistus kaheldamatult ka käesolevas asjas vaidlustatud tähis DÜŠESS ('pirnimaitseline').

5. Taotlejat AS Severi Kaubandus on korduvalt tabatud kaubamärgiõiguste rikkumiselt. AS Severi Kaubandus on nii Maksu- ja Tolliameti kui ka Eesti Päevalehe andmetel korduvalt üritanud Eestisse tuua võltsitud kaubamärkidega tähistatud tooteid, sealhulgas ka klassi 30 kuuluvaid maiustusi. Seoses sellega on taotlejale korduvalt määratud trahve ka kõrgeimas maksimaalses määras. Nimetatud näitab otseselt taotleja ärikultuuri ning valmiduse astet järgida kehtestatud reegleid. Vaidlustusavalduse esitaja arvates takistaks toidukaupade olulisi omadusi kirjeldava sõna DÜŠESS kasutamise ainuõiguse andmine taotlejale oluliselt vaba konkurentsi asjaomases turusektoris ning oleks otseses vastuolus avaliku huviga. Kõigele käesolevas asjas esitatule tuginedes jääb vaidlustusavalduse esitaja oma vaidlustusavalduse juurde ning palub Tööstusomandi apellatsioonikomisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk DÜŠESS (taotluse nr M200200312) AS Severi Kaubandus nimele.

Kaubamärgitaotleja lõplikud seisukohad

Vastusena TOAK-i 20.12.2006. a teatele ja vaidlustusavalduse esitaja lõplikele seisukohtadele esitas kaubamärgitaotleja AS Severi Kaubandus juhatuse liikme Sergei Jetskalo poolt allkirjastatuna 22.01.2007. a oma lõplikud seisukohad, milles kaubamärgitaotleja jääb vaidlustusavaldusele 28.12.2004. a esitatud vastuses märgitud seisukohtade juurde.

Lõplikes seisukohtades rõhutab taotleja alljärgnevat:

1. Sõna „düšess“ ei ole sõna „pirn“ sünonüüm, vaid see on välja mõeldud kauba (sordi)nimetus, nagu näiteks „Ants“ ja „Ando“ kartulite puhul jne. Seega sõna „düšess“ on pirnisordi nimetus, mitte tõlge sõnast pirn ning samuti mitte pirniliik. Sordinimetuseks, sh pirnisordinimetuseks ei panda kunagi liiginimetust ennast. Käesoleval juhul on tegemist Prantsusmaalt pärit sordinimetusega *duchesse*, mis tähendab tõlkes hertsoginna. Seega erinevalt vaidlustusavalduse esitaja arvamusel on sõnal „düšess“ olemas algupärane tähendus *duchesse* kujul ja seega ei ole kaubamärgi registreerimine vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 3 sätetega.

2. Kaubamärk DÜŠESS on esitatud registreerimiseks mitte puuviljade klassis 31, vaid klassis 30 ning sõna „düšess“ ei viita käesolevas vaidluses konkreetsele puuviljale (pirnile, klass 31) ja seega ei saa ta ka olla klassi 30 kaupade liiki näitav tähis. Tähis „düšess“ ei ole

kujunenud teatud pirnisordist valmistatud või sellele pirnisordile omaseid aroomi jm. omadusi sisaldava nt küpsise, kompveki, kondiitritoote jms kaubaliigiks. Kaubamärgitaotleja viitab ka TOAK-i otsusele nr 506-o, milles TOAK on kirjutanud, et viinamarjasordi nimetus "Isabella" ei ole aluseks tunnistamiseks tähist "Isabella" (kaubamärk nr 38684 „ISABELLA“ kui kauba liiki (antud juhul veini liiki) tähistavaks nimetuseks. Klassis 30 kasutatakse sõna "düşess" (nt maiustuste osas) mitte otseses, vaid ülekantud tähenduses ja seega ei ole nimetatud tähis vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 3. Selliseid näiteid võib tuua Patendiameti praktikast veelgi, kus nt kaubamärgid „Punane moon“ või "Rukkilill" ei ole kaitstavad lillede (klass 31), küll aga ülekantud tähenduses kompvekkide ja maiustuste valdkonnas (reg nr 35098 klassis 30).

3. Vaidlustusavalduse esitaja ei ole õigesti tõlgendanud vana KaMS § 7 lg 1 p 3 mõtet. Nimetatud sätte järgi ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mis koosnevad üksnes kaupade liiki või liiki näitavatest tähistest, mida pole oluliselt muudetud. Nimetatud sättes ei ole juttu keeldumisalusest, mille kohaselt tuleb kaubamärgi õiguskaitse andmisest keelduda selle tõttu, et kaubamärk koosneb üksnes kaupade olulisi omadusi näitavatest tähistest. Keeldumisaluseks saab olla ikkagi liiki näitava tähise või nimetatud tähise mitteoluliselt muudetud vormi olemasolu.

4. Kaubamärgi **DÜŞESS** registreerimise seaduspärasusele võib tuua analoogia Patendiameti varasematest registreerimisotsustest kaubamärgi "Düşess" registreerimise kohta klassis 32 limonaadi valdkonnas (reg nr 32578 "Düşess + kuju" ja nr "Düşess (ladina k. ja kirillitsas)"). Kui ka siin oleks tegemist olnud avaliku huvi rikkumisega ehk mitte võimaldada turuosalistel kirjeldada oma toodete omadusi ning mitte kaitsta tarbijaid eksitamise eest, nagu vaidlustusavalduse esitaja väidab, siis tuleks tühistada ka nimetatud registreeringud. Kaubamärgitaotleja jääb kindlaks oma seisukohale, et käesoleval juhul saab tegemist olla üksnes osapooltevahelise vana KaMS §-st 8 subjektiivsete kaubamärgi registreerimisest keeldumisalustel põhineva vaidlusega ning vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja p 6 sätteid ei kuulu kohaldamisele.

5. Kuna vastavalt ülalmärgitule ei ole kaubamärk **DÜŞESS** kirjeldav klassi 32 kaupade osas, on välistatud ka asjaolu, et ta oleks eksitav klassi 30 kaupade osas. Seega ei ole kaubamärgi **DÜŞESS** registreerimine vastuolus ka vana KaMS § 7 lg 1 p 6.

6. Vaidlustusavalduse esitaja on lõplikes seisukohtades viidanud TOAK-i 28.04.2006. a otsusele nr 808-o. Vastavalt Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 54¹ lg 4 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud. Käesoleval juhul ei ole nimetatud otsusele varasemas vaidlustusavalduse menetluse käigus viidatud ning seetõttu tuleb see tähelepanuta jätta. Sarnaselt tuleb jätta tähelepanuta ka viide tarbijakaitse seaduse § 4 lg 5. Kaubamärgitaotleja peab vajalikuks märkida, et viidatud otsusest tulenevat analoogiat ei saa üle kanda käesolevale vaidlustusavaldusele, sest tähise „Tarhun“ puhul on tegemist limonaadi tähendust omava nimetusega ehk tavapärase nimetusega seda liiki joogi tähistamiseks. Kaubamärgitaotleja viitab siinjuures veelkord TOAK-i otsusele nr 506-o. Samuti tõendab kaubamärkide „Düşess“ olemasolu klassis 32, et nimetatud tähise puhul ei ole tegemist ei klassi 32 ega ka klassi 30 kuuluvate kaupade tähendust omava nimetusega. Kaubamärgitaotluse esitaja jääb kindlaks oma seisukohale, et kaubamärgitaotluse M200200312 **DÜŞESS** registreerimisotsuse vaidlustamine ei ole põhjendatud ning palub TOAK-il jätta Patendiameti registreerimisotsus jõusse.

TOAK alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 23.01.2007. a.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile **DÜŠESS** õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja p 6.

Vana KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaselt *ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.*

Vana KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt *ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.*

Antud asjas on AS Severi Kaubandus on jätnud osaliselt teostamata oma õigused esitada vastamiseks oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta. AS Severi Kaubandus poolt 28.12.2004. a esitatud vastus ei ole allkirjastatud käesoleva asja menetlusosalise poolt, mille tõttu TOAK saab seda otsuse tegemisel kindlalt arvestada üksnes seetõttu, et need on tunnistatud kaubamärgi registreerimise taotleja seisukohtadeks AS Severi Kaubandus poolt 22.01.2007. a esitatud lõplikes seisukohtades.

TOAK leidis, et laialdase kasutamise tõttu on sõna **DÜŠESS** muutunud tarbijate jaoks kindlat toidukauba maitseomadust näitavaks tähiseks ja arvestades sõna **DÜŠESS** üldist tuntust Eesti tarbijate hulgas ning seda, et nimetatud sõna omab klassi 30 kuuluvate kaupade osas kindlat tähendust, mõistab keskmine tarbija sõna **DÜŠESS** klassi 30 kuuluvate kaupade tähistustel viitena kaupade maitseomadustele. Nähes toidukaubal sõna **DÜŠESS** usub tarbija koheselt, et tähistatud tooted kas sisaldavad pirne või on pirnide maitsega. Kuna sõna **DÜŠESS** näitab kaupade koostislikke omadusi, siis seega on see sõna kaubamärgi **DÜŠESS** kaupade loetelus toodud osa kaupade osas kaubamärgina mitteregistreeritavaks tähiseks. Kuna KaMS § 7 lg 1 p 3 on mõeldud esmajoones teiste ettevõtjate huvide kaitseks, siis kaupade omadustele osutav tähis on oma kaupade kirjeldamiseks ning nende kohta info edastamiseks vajalik teistele ettevõtjatele. Seega ei oleks õiglane olukord, kus selle sõna **DÜŠESS** kasutamiseks ainuõiguse andmine ühele ettevõtjale saaks oma tegevuse laiendamisel ja kaubale omaduste märkimisel takistuseks mõnele teisele ettevõtjale.

Kuivõrd kaubamärk **DÜŠESS** koosneb üksnes sõnalisest elemendist, on registreerimiseks esitatud tähis eksitav kõigi nende kaupade suhtes, mis ei ole **DÜŠESS**-i baasil valmistatud või mille domineerivaks koostiselemendiks pole **DÜŠESS**. Seega kaubamärgi registreerimise otsus on vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 6.

Ka on TOAK seisukohal, et vaidlustusavalduse esitaja kaupade maitseomadustele toetuvad kirjalikud selgitused ja väited vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja § 7 lg 1 p 6 osas on antud asjas tõendatud.

Mis puutub vaidlustusavalduse esitaja ja kaubamärgitaotleja poolt hulgi toodud viiteid Patendiameti ja TOAK-i praktika kohta analoogsete asjade arutamisel, siis TOAK on seisukohal, et nimetatud viited ei ole TOAK-ile järgimiseks ega legaalseks aluseks oma

otsuste tegemisel. TOAK-i otsuse tegemine toimub konkreetse õigusruumis ning konkreetseid asjaolusid arvestades.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 59 ja § 61 ja vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 6, apellatsioonikomisjon (TOAK)

o t s u s t a s:

rahuldada välismaise juriidilise isiku Atria Yhtymä Oyj, aadress: PL 900, 60060 ATRIA, FI vaidlustusavaldus Patendiameti 11.12.2002. a otsuse nr 7/M200200312 kaubamärgi DÜŠESS registreerimise tühistamist nõudes ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

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

Allkirjad:

R. Laaneots

T. Kalmet

P. Lello