

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 765-o**

Tallinnas, 29. septembril 2006. a.

Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Kerli Tults vaatas kirjalikus menetluses läbi Piimandusühistu E-Piim (esindaja volikirja alusel patendivolinik Jüri Käosaar) vaidlustusavalduse kaubamärgi "Põltsamaa kuldne kera + kuju" (taotlus nr M200200573; taotlus esitatud 23.04.2002) registreerimise vastu klassides 16 ja 29 Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 02.03.2004 esitas Piimandusühistu E-Piim (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse (tulenevalt 01.05.2004 jõustunud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusest edaspidi vaidlustusavaldus) kombineeritud kaubamärgi "Põltsamaa kuldne kera + kuju" registreerimisele Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassides 16 ja 29 (juust), mille kohta oli avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 01/2004. Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiri ja põhjendus tõenditega.

Vaidlustatud kaubamärk (mittekaitstava osa formuleering: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna PÕLTSAMAA ja tähise KAUBANDUSE AS kasutamiseks ning sõna KERA ja ülejäänud kirjeldava teksti, v.a sõna ESTOVER, kasutamiseks klassis 29):



Varasemalt on vaidlustaja taotlusel Eestis registreeritud geograafiline tähis nr 00004 "Põltsamaa juust" (lisa 2). Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi "Põltsamaa kuldne kera + kuju" registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS, kuni 30.04.2004 kehtinud redaktsioon) ja geograafilise tähise kaitse seadusega (GTS). KaMS § 7 lg 1 p 6<sup>1</sup> kohaselt ei registreerita kaubamärki, mis sisaldab registreeritud geograafilist tähist, kui see võib kaasa tuua geograafilise tähise õigusvastase kasutamise GTS § 11 või 18 sätetatu järgi. Käesoleval juhul sisaldab vaidlustatud kaubamärk registreeritud geograafilise tähise nr 00004 sõna Põltsamaa ning tervikuna on kaubamärk vastandatud geograafilise tähisega eksitavalt sarnane. Vaidlustatud kaubamärgi olulisemaks ning pilkupüüdvaimaks elemendiks ongi just tähistus

---

Address:  
Harju 11  
15072

Telefon:  
6 256 490  
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:  
6 313 660

'Põltsamaa', mida on muu tekstiga võrreldes kasutatud suuremas kirjas ja rõhutatult kaubamärgi ülaosas, mistõttu on ilmne, et vaatlusaluse kaubamärgi puhul märkab tarbija esimesena just seda sõna. Seega on sõna 'Põltsamaa' näol tegemist sõnaga, mille kaudu tarbija identifitseerib kaubamärgi ning millega ta kaubamärki mõttes või verbaalselt nimetab. Kaubamärgi kujunduslikud elemendid on vähem märgatavad, rääkimata kaubamärgi muudest sõnalistest elementidest, mis on reproduktsioonil küll aimatavad, kuid välja loetavad üksnes suure pingutusega, kui üldse. Seega on vaidlustatud kaubamärk tervikuna vastandatud geograafilise tähisega eksitavalt sarnane.

GTS §-s 11 on sätestatud teod, mida loetakse geograafilise tähise õigusvastaseks kasutamiseks. GTS § 11 lg 1 p 1 keelab geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamise isikul, kes ei tegutse registreeringus märgitud kauba tootja, töötleva või müügiks ettevalmistajana registreeringus märgitud geograafilisel alal. GTS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on keelatud geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine kauba tähistamiseks, kui kaubal puudub kas või üks registreeringus märgitud omadus, maine või muu iseloomulik tunnus. Keelatud on eksitava teabe kasutamine kauba päritolu, olemuse või põhiomaduste kohta kauba pakendil, reklaammaterjalis või sellega seotud dokumentides (samas p 5)???, samuti sellise tähise kasutamine, mis vaatamata kauba tegeliku geograafilise päritolu tõepärasele kajastamisele, võib tekitada avalikkuses vale arusaama, et kaup pärineb teiselt alalt, isegi juhul, kui tegelik päritolu on näidatud (p 6).

Geograafilise tähise nr 00004 registreeringus on geograafiliseks alaks märgitud Põltsamaa. Vaidlustatava kaubamärgi taotleja aadressiks on taotluses märgitud Paneeli 2a, Tallinn, s.o mitte mõni Põltsamaa piirkond. Ka ei ole taotlejal tootmis-, töötlemis- või müügiks ettevalmistamise üksust Põltsamaal (lisa 3) ja puudub nõutav side Põltsamaaga. Ka Estover Kaubanduse AS-l ei ole seost Põltsamaaga (lisad 3 ja 4). Ka äriregistri andmeil registreeritud äriühingul Estover OÜ-l, kelle aadress kattub taotleja ja Estover Kaubanduse AS omaga, puudub seos Põltsamaaga (lisad 3 ja 5). Seega esineb vastuolu GTS § 11 lg 1 p 1.

Geograafilise tähise registreeringus toodud omaduste kohaselt on "Põltsamaa juust" teatud omadustega, mida vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaubal ei ole juba seepärast, et see ei ole valmistatud Põltsamaal. Taotleja kauba mittepärinemine Põltsamaalt välistab kooskõla GTS § 11 lg 1 p 2. Samadel põhjustel oleks vaidlustatud kaubamärgi kasutamine vastuolus GTS § 11 lg 1 p 5, kuna kaubamärgil paiknev kohanimetus Põltsamaa ei vasta juustude tegeliku pärinemise kohale ja tegemist on eksitava teabega kauba päritolu kohta. Isegi kui taotleja kusagil oma tootepakendil märgiks oma toodete õige päritolukoha, esineks siiski vastuolu GTS § 11 lg 1 p 6, kuna vaidlustatud kaubamärgist võib ikkagi avalikkuses tekkida vale arusaam, et kaup pärineb Põltsamaalt. Seega võib vaidlustatud kaubamärgi registreerimine kaasa tuua vastandatud geograafilise tähise õigusvastase kasutamise GTS § 11 sätestatud järgi.

Seoses asjaoluga, et kaubamärgitaotluses on klassis 29 lisaks juustule märgitud ka piimatooted, märgib vaidlustaja, et piimatooted on vaieldamatult samaliigilised juustuga. GTS § 11 lg 1 p 3 keelab geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamise kauba tähistamiseks, mida geograafilise tähise registreering sõnaselgelt ei hõlma, kuid mis on registreeringus märgitud kaubaga samaliigiline. Seega oleks vaidlustatud kaubamärgi kasutamine õigusvastane ka piimatoodete tähistamisel. Vaidlustaja vaidleb vastu kaubamärgi registreerimisele ka klassi 16 kaupade suhtes, kuna GTS § 11 lg 1 p 4 kohaselt on keelatud geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine muu kauba või teenuse tähistamiseks, kui see võib kaasa tuua geograafilise tähise maine pahauskse ärakasutamise. Vastandatud geograafilisel tähisel on hea maine, mida tõendavad geograafilise tähise tunnistuse andmed ja lisatud materjalid (lisa 6). Taotleja tegevusvaldkondade hulka ei kuulu klassi 16 kaupade tootmine (lisa 7), arvestades nende kaupade iseloomu, on tõenäoline, et taotleja kavatseb kasutada nimetatud klassi 16 kaupu ainult seoses juustu ja piimatoodetega

kui pakendit, suveniire, reklaammaterjale jne. Seega võib vaidlustatava kaubamärgi registreerimine klassis 16 tuua kaasa vastandatud geograafilise tähise maine pahauskse ärakasutamise.

KaMS § 7 lg 1 p 6<sup>1</sup> nähtuvalt ei ole tingimuseks see, et geograafiline tähis oleks registreeritud enne vastanduva kaubamärgitaotluse esitamist; antud juhul on geograafiline tähis nr 00004 registrisse kantud hiljem (01.09.2003), kui kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev (23.04.2002), kuid see ei tee iseenesest vaidlustatud kaubamärgi registreerimist õiguspäraseks. GTS § 12 lg 1 kohaselt ei saa keelduda sellise heauskselt esitatud kaubamärgi registreerimisest, mille registreerimise taotlus on esitatud enne, kui geograafiline tähis on oma päritoluriigis kaitse saanud. Seega on võtmeküsimuseks, kas geograafilist tähist sisaldav (geograafilise tähisega eksitavalt sarnane) kaubamärk on registreerimiseks esitatud heauskselt. Selle mõiste avab GTS § 12 lg 2, seades heausksuse tingimuseks selle, et taotleja ei teadnud ega pidanudki teadma, et tegemist on tähisega, mis näitab kauba pärinemist teatud geograafiliselt alalt ning kauba konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus on olulisel määral seostatav kauba geograafilise päritoluga. Käesoleval juhul on geograafilise tähise tunnistuse andmetega ja lisatud Põllumajandusministeeriumi tõendiga tõendatud, et juustu, mille tähistamiseks taotleti vastandatud geograafilise tähise registreerimist, maine ja konkreetsed kvaliteedi ja maitseomadused on seostatavad Põltsamaaga, kus juustu toodetakse, töödeldakse ja müügiks ette valmistatakse. Samuti ei ole võimalik, et taotleja Eesti ettevõtjana ei olnud teadlik kaubamärgitaotluse esitamisel sellest, et nimetuse 'Põltsamaa' näol on tegemist kindlale Eesti geograafilisele alale viitava nimetusega. Ka taotleja enda tegevus (taotluse esitamine) kinnitab, et ta oli teadlik vähemalt tähise 'Põltsamaa' heast mainest juustutoodete päritolutähisena – konkreetsel geograafilisel alal mittetegutseva ettevõtja soovil kasutada selle ala nimetust oma toodetel ei saa olla muid adekvaatseid põhjusi kui üksnes soov lõigata kasu selle ala mainest. Vastasel juhul ei püüaks juustutootja kasutada "võõrast" geograafilise ala viidet oma toodangul, vaid kasutaks korrektset tegelikkusele vastavat viidet (nt 'Tallinna kuldne kera').

Tulenevalt KaMS § 24<sup>1</sup> lg 2 ei ole oluline, et kaubamärgi registreerimist peab olema taotletud (või kaubamärk registreeritud) pärast geograafilise tähise õiguskaitse saamist juhul, kui tegemist on Eesti geograafilise ala nimega. Vaidlustaja on seisukohal, et kuigi see säte käsitleb kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamist, tuleb siiski protsessi ökonoomsuse printsiibist lähtudes analoogia korras nimetatud sättega arvestada ka KaMS § 13 alusel esitatud kaebuse (vaidlustusavalduse) puhul; seadusandja ei ole tahtlikult soovinud anda asjast huvitatud isikule laiemaid õigusi alles staadiumis, mis järgneb kaubamärgi registrisse kandmisele ja aluste erinevus KaMS § 13 lg 2 ja § 24<sup>1</sup> on analoogia korras kõrvaldatav lünk KaMS-s.

Ka on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 6, kuna võib tarbijat eksitada kaupade geograafilise päritolu suhtes. Nähes kaubal geograafilise ala nimetust, eeldab tarbija seost selle geograafilise piirkonnaga. Taotlejal ja tema toodetel puudub igasugune side Põltsamaaga.

Vaidlustaja toodab, töötleb ja valmistab müügiks ette juustu Põltsamaal (lisa 8 jm), ega ole huvitatud olukorrast, kus kaubamärgi registreerimise õigust mitteomava isiku nimele registreeritakse kaubamärk, mida kasutatakse Eestis kauba tähistamiseks, mis ei pärine Põltsamaalt, ei vasta vastandatud geograafilise tähise registreeritud tunnustele, eksitab tarbijaid ja millega võidakse ära kasutada ja kahjustada vastandatud geograafilise tähise mainet. Seega on vaidlustaja näol tegemist asjast huvitatud isikuga KaMS § 13 lg 2 mõttes.

KaMS § 7 lg 1 p 6, 6<sup>1</sup>, § 13 lg 2, § 35 lg 3<sup>1</sup> ja GTS § 11 ja 12 juhindudes palub vaidlustaja tunnistada Patendiameti otsus kaubamärgi "Põltsamaa kuldne kera + kuju" registreerimise

kohta klassides 16 ja 29 seadusvastaseks ja tühistada ning teha Patendiametile ettepanek taotlus uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele lisatud on Lisa 1: väljavõte kaubamärgilehest 1/2004; Lisa 2: geograafilise tähise nr 00004 (taotlus esitatud 30.05.2003 vaidlustaja poolt, registreering 01.09.2003) registreerimise tunnistus koos andmelehega; Lisa 3: Vaidlustaja esindaja kiri Põltsamaa Linnavalitsusele 17.02.2004 ja Põltsamaa Linnavalitsuse vastus 23.02.2004 (Põltsamaal tegutseb juustutootjana vaid vaidlustaja; originaal esitatud komisjonile 31.03.2004); Lisa 4 ja 5: Väljavõtted Krediidinfo andmebaasist Estover Kaubanduse AS ja Estover OÜ kohta; Lisa 6: Põllumajandusministeeriumi tõend kauba iseloomuliku tunnuse seose kohta tema geograafilise päritoluga 29.04.2003 nr 11.2-3/526-3; Lisa 7: Väljavõte Krediidinfo andmebaasist taotleja kohta; Lisa 8: Põllumajandusministeeriumi tõend taotleja õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist 29.04.2003 nr 11.2-3/526-4; Lisa 9: volikiri; Lisa 10: maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta.

Vaidlustusavaldus võeti 14.05.2004 komisjoni menetlusse nr 765 all; eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) Taotleja 04.02.2005 saabunud seisukohas vaidlustusavalduse kohta vaieldakse vaidlustusavalduses toodud seisukohtade vastu ning leitakse, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on kooskõlas GTS § 12 sätestatud geograafilist tähist sisaldava kaubamärgi varemkasutusõigusega. Kuna vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise taotlus esitati 23.04.2002, vastandatud geograafilise tähise registreerimise taotlus aga alles 30.05.2003, on kaubamärgitaotlus tunduvalt varasem. GTS § 12 lg 1 on erisäte GTS § 11 suhtes ja välistab KaMS § 7 lg 1 p 6<sup>1</sup> kohaldamise. Taotleja on teadlik Põltsamaa kui kohanime tuntusest seoses kodumaise toiduainetööstusega, seda siiski pigem konservidehoidiste ja marjaveini osas. Tuntus seoses juustutoodetega, mis võiks pärineda varasemast kui viimasest viie aastasest perioodist, võis olemas olla, kuid vaid lokaalselt. Juustu osas on Põltsamaa kui kohanime tuntust taotlenud eelkõige taotleja, tootes juustu samanimelisel kinnisasjal ning kelle nimele on registreeritud ka mitmed muud Põltsamaaga seonduvad kaubamärgid. Kui Põltsamaa, kui kohanimi, on leidnud seose juustuga ja selles osas tuntust saavutanud, siis on see suuresti taotleja ja tema edasimüüja OÜ Estover teene. Kuivõrd vaidlustaja tootmisüksus asub Põltsamaa linnas, võimaldas vaid ja üksnes see asjaolu saada enese nimele vastandatud geograafiline tähis, rakendamata pingutusi sellenimelisele juustule maine loomiseks. Taotlejal puudusid igasugused andmed sellest, et Põltsamaa linnas toodetud juustul oleks hea maine kaubamärgitaotluse esitamise ajal, samuti polnud teada ka muud asjaolud, mis oleksid võinud olla aluseks seesuguse juustu geograafilise tähisena registreerimiseks. Geograafilise tähise registreerimisel pelgalt väidetava maine alusel ei kontrolli Patendiamet ja Põllumajandusministeerium, kas maine on loonud geograafilise tähise taotleja või kolmas isik. Tuleb vaid tõdeda, et Põllumajandusministeerium luges 29.04.2003 tõendi väljaandmisel teadmata põhjusel tõendatuks, et Põltsamaa Juustu maine võimaldab selle registreerimist geograafilise tähisena; see on nimetatud registratsiooni ainus alus, kuna ei saa pidada tõepäraseks kvaliteedi ja maitseomaduste seost Põltsamaa kui geograafilise alaga situatsioonis, kuis vaidlustaja varub tema poolt toodetava juustu toorainet üle kogu Eesti ning kvaliteet kui kategooria saab tootega olla seotud eelkõige kasutatava tooraine kaudu.

Taotleja märgib veel, et kaubamärgi kujunduslik ja sõnaline osa ei sisalda vastandatud geograafilist tähist. Vaidlustaja ei ole ka tõendanud ega põhjendanud, et kaubamärgi registreerimine tooks kaasa geograafilise tähise õigusvastase kasutamise. Ei saa eeldada, et taotlejal oleks kavatsusi kasutada temale kuuluvaid kaubamärke õigusvastaselt. Vaidlustusavaldusest nähtub, et see on üles ehitatud teesidele, millest tulenevalt näib, nagu oleks tegemist sõnalise märgi vaidlustamisega; vaidlustaja ei ole lähtunud kaubamärgi reproduktsioonist, vaid on eraldanud sellest mõne üksiku sõna, rajades sellele oma

vaidlustuse; millest seesugune valik tuleneb või missugune seadus seesugusel alusel vaidlustust toetab, vaidlustusavaldusest ei selgu.

Patendiamet ei ole varasemalt, üldjuhul kombineeritud kaubamärkide puhul, seostanud kohanimega seonduvaid kaubamärke vastuoludega KaMS § 7 lg 1 p 6 suhtes ja neid on hulgaliselt registreeritud. Näited on lisas toodud vaid klassi 29 osas. Kohanimesid sisaldavate kaubamärkide registreerimine on igapäevane praktika ja üldsus on selliste märkidega harjunud, mistõttu tarbija eksitamine ei ole eeldatav; samuti ei ole eksitamist tõendatud. Vaidlustaja ei ole tarbija ega tarbijate esindaja; eeldatakse, et tarbija on teadlik ja informeeritud, orienteerub kaupade ja teenuste turul, tehes ratsionaalseid ning majanduslikult põhjendatud tarbimisotsuseid. Vaidlusalune kaubamärk ei ole olemuslikult erinev kaubamärkidest nagu "Narva juust" või "Vene juust". Kuna sõna "Põltsamaa" on tunnustatud kaubamärgi registreerimise otsuses mittekaitstavaks osaks, ei too see kaasa ainuõigust sellele sõnale. Palutakse vaidlustusavaldus rahuldamata jätta.

3) 16.05.2005 saabus komisjoni vaidlustaja vastulause. Nimetatud seisukohas juhitakse tähelepanu sellele, et vastandatud geograafiline tähis registreeriti 01.09.2003, seega enne vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise otsust. KaMS § 7 lg 1 p 6<sup>1</sup> ei sea tingimuseks varasema registreeritud geograafilise tähise olemasolu, vaid lihtsalt registreeritud geograafilise tähise olemasolu. GTS alusel on võtmeküsimus, kas kaubamärk on esitatud registreerimiseks heauskselt. GTS § 12 lg 2 kohaselt on tegu heausksusega juhul, kui taotleja ei teadnud ega pidanudki teadma, et tegemist on tähisega, mis näitab, et kaup või teenus on pärit kindlalt geograafiliselt alalt, kui kauba või teenuse konkreetne omadus vm tunnus on olulisel määral seostatav kauba või teenuse geograafilise päritoluga. Käesoleval juhul on tõendatud geograafilise tähise registreeringu andmete, Põllumajandusministeeriumi tõendi jm lisatud materjalidega, mis tõendavad vastandatud geograafilise tähise head mainet, et juustu, mille tähistamiseks taotleti geograafilise tähise "Põltsamaa juust" registreerimist, maine ja konkreetset kvaliteedi ja maitse omadused on seostatavad geograafilise alaga, kus juustu toodetakse, töödeldakse ja müügiks ette valmistatakse. Seega on objektiivselt võimatu, et taotleja kui juustutootja ei olnud kaubamärgitaotluse esitamise ajal teadlik Põltsamaa kui juustutootmise koha mainest. Põltsamaale ei viita ainult kaubamärgi sõnaline osa, vaid ka kujunduses ära toodud Põltsamaa lossimüüride ja kiriku kujutis. Seega ei ole kaubamärgitaotlus esitatud heauskselt ja puudub viidatud "varemkasutamisoigus".

Geograafilist tähist sisaldava kaubamärgi registreerimine eeldab, et taotleja on isik, kellel on vastavalt GTS-le õigus seda tähist kasutada juba taotluse esitamise ajal. KaMS ja GTS teistsugune tõlgendamine võimaldaks registreerida geograafilist tähist sisaldava kaubamärgi mistahes isikul, kellel ei ole ega saagi olema seost geograafilise piirkonnaga. Selline tõlgendus oleks otseselt vastuolus GTS eesmärgi ja sisuga. Eeltoodust tulenevalt peaks taotleja näitama, et tal oli juba taotluse esitamise ajal õigus geograafilist tähist "Põltsamaa juust" kasutada ja sellest tulenevalt ei tooks kaubamärgi registreerimine kaasa geograafilise tähise õigusvastast kasutamist. Taotleja seda asjaolu tõendanud ei ole.

Seisukohale on lisatud: Lisa 1: Eesti Rahva Muuseumi (Vilja Roots) koostatud "Eduard Sild ja piimatööstuse areng Põltsamaal" (Põltsamaa 2000, 24 lk); Lisa 2: Jaak Valdre artikkel "90 aastat piima töötlemist Põltsamaal" (tundmatu allikas, 2000 [kõikidele lisadele on kirjutatud käsitsi väidetav ilmumisaasta]); Lisa 3: artikkel "E-PIIM Põltsamaa meiereis avati uus juustutootmisliin" (tundmatu allikas, 2000); Lisa 4: Toomas Reinpõldi artikkel "Kas Põltsamaale juustuturism?" (tundmatu allikas, 1999); Lisa 5: artikkel "Veinipealinnast juustupealinnaks" [?]; Lisa 6: Toomas Reinpõldi artikkel "Põltsamaa juustutööstus uueneb" (tundmatu allikas, 1999); Lisa 7: Jaan Lukase artikkel "Mis näitab Põltsamaa piimaühistu põllumehesõbralikkust?" (tundmatu allikas, 1996); Lisa 8: Tiit Laane artikkel "Põltsamaa piimaühistu on valud ära kannatanud" (tundmatu allikas, 1996); Lisa 9: Ellen Lukki artikkel "Põltsamaa piimandus 90" (tundmatu artikkel, 1990); Lisa 10: H. Järveti artikkel "Sedakorda

piimakombinaadist” (tundmatu allikas, ilmumisaeg trükitud 25.05.1971); Lisa 11: artikkel ”Põltsamaa piimaühistu edusamme tootmistegevuses ja loomakasvatuse arendamisel” (väidetavalt Piimasaaduste Kontroll- ja uurimisjaama Teated 1949); Lisa 12: Põltsamaa lossimüüride foto; Lisa 13: Põltsamaa Niguliste kiriku foto.

4) Vaidlustaja lõplikes seisukohtades, mis saabusid komisjonile 26.08.2005, jäädakse varem esitatud seisukohtade ja nõuete juurde. Taotleja lõplikke seisukohti ei ole esitanud. 22.06.2006 alustas komisjon asjas nr 765 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste seisukohti ja esitatud tõendeid, asub järgnevatele seisukohtadele.

1) KaMS § 7 lg 1 p 6<sup>1</sup> kohaselt ei registreerita kaubamärki, mis sisaldab registreeritud geograafilist tähist, kui see võib kaasa tuua geograafilise tähise õigusvastase kasutamise GTS § 11 sätestatu järgi. GTS § 11 lg 1 keelab 1) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamise kauba või teenuse tähistamiseks isikul, kes ei tegutse registreeringus märgitud kauba tootja, töotleja või müügiks ettevalmistajana ega teenuse osutajana registreeringus märgitud geograafilisel alal; 2) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamise kauba või teenuse tähistamiseks, kui kaubal või teenusel puudub kas või üks registreeringus märgitud omadus, maine või muu iseloomulik tunnus; 3) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamise kauba või teenuse tähistamiseks, mida registreering ei hõlma, kuid mis on registreeringuga hõlmatud kauba või teenusega samaliigiline; 4) geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamise muu kauba või teenuse tähistamiseks, kui see võib kaasa tuua kaitstud geograafilise tähise maine pahauskse ärakasutamise; 5) eksitava teabe kasutamise kauba või teenuse päritolu, olemuse või põhiomaduste kohta kauba või teenuse sise- või välispakendil, reklaammaterjalil või sellega seotud dokumentides; 6) sellise tähise kasutamise, mis, vaatamata kauba või teenuse tegeliku geograafilise päritolu tõepärasele kajastamisele, võib tekitada avalikkuses vale arusaama, et kaup või teenus pärineb teiselt alalt, isegi juhul, kui tegelik päritolu on näidatud; 7) teised toimingud, mis võivad avalikkust kauba või teenuse tegeliku päritolu suhtes eksitada.

Geograafilise tähise kaitse seisukohast ei oma nimetatud lõike punktide kontekstis tähendust asjaolu, kas geograafilist tähist või sellega eksitavalt sarnast tähist kasutatakse kaubamärgi koosseisus kaitstava või mittekaitstava osana, s.t kas sellele laieneb kaubamärgiomaniku ainuõigus või mitte.

Vaidlustaja on veenvalt tõendanud, et taotleja juriidiline asukoht ei paikne Põltsamaal, s.o vastandatud geograafilise tähise nr 00004 registreeringus märgitud geograafilisel alal ja tal puuduvad seal ka tootmisüksused.

Arvestades taotleja tegevuspaika ja muid vaidlustaja poolt esile toodud asjaolusid võib pidada tõenäoliseks, et taotleja kasutab oma vaidlustatud kaubamärgi koosseisus registreeritud geograafilist tähist nr 00004 vastuolus GTS § 11 punktidega, millele vaidlustaja tähelepanu pöörab. Ometi on seejuures oluline arvestada järgmist.

2) Nimelt näeb GTS § 12 lg 1 ette, et kaubamärki, mis on heauskselt registreerimiseks esitatud või heauskselt registreeritud kas enne GTS jõustumise kuupäeva 10.01.2000 või enne, kui geograafiline tähis on oma päritoluriigis kaitse saanud, ei saa kehtetuks tunnistada, selle registreerimisest ei saa keelduda või selle kasutamist keelata põhjusel, et kaubamärk sisaldab registreeritud geograafilist tähist või on sellega eksitavalt sarnane, kui GTS ei sätesta teisiti. GTS § 12 lg 1 on erisäte GTS § 11 suhtes ja välistab KaMS § 7 lg 1 p 6<sup>1</sup> kohaldamise.

Vaidlustatud kaubamärk on registreerimiseks esitatud 23.04.2002, s.t enne vastandatud geograafilise tähise päritoluriigis – Eesti Vabariigis – kaitse saamist 01.09.2003. Kuigi

vaidlustatud kaubamärgi registreerimine toimus pärast viimatinimetatud kuupäeva, tuleb komisjoni hinnangul lähtuda GTS § 12 lg 1 alternatiivsest sõnastusest (registreerimiseks esitatud või registreeritud) ning senioriteedi ja õiguspärase ootuse põhimõtetest. Asjaolu, et KaMS § 7 lg 1 p 6<sup>1</sup> ei sea tingimuseks *varasema registreeritud* geograafilise tähise olemasolu, vaid lihtsalt *registreeritud* geograafilise tähise olemasolu, ei ole määrav, kuna sama KaMS säte viitab GTS §-le 11, mille kohaldamise välistab GTS § 12.

3) GTS § 12 lg 1 sisalduv erisäte GTS § 11 suhtes kohaldub tingimusel, et kaubamärk on heauskselt registreerimiseks esitatud või heauskselt registreeritud. Vastavalt GTS § 12 lõikes 2 antud määratlusele on kaubamärgi registreerimiseks esitamine heauskne, kui taotleja ei teadnud ega pidanudki teadma, et tegemist on tähisega, mis näitab, et kaup või teenus on pärit kindlalt geograafiliselt alalt, kui kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus on olulisel määral seostatav kauba või teenuse geograafilise päritoluga.

Taotleja heausksuse vastu on vaidlustaja esitatud argumendid: vaidlustaja hinnangul on objektiivselt võimatu, et taotleja kui juustutootmises tegutsev ettevõtja ei olnud vaidlusaluse kaubamärgi taotluse esitamisel teadlik Põltsamaa kui juustutootmise koha mainest. Ainult sellise maine olemasolu lubaks nõuda taotlejalt mingi õiguse olemasolu vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise taotlemiseks.

Komisjoni hinnangul on taotleja pahausksuse argumendi tõendid ja asjaolud ebapiisavad. Kuigi on tõendatud pikaajalised teatud tuntuse ja kvaliteediga juustu tootmise traditsioonid Põltsamaal, ei saa nende teadmise korral järeldada mingi omadusliku seose olemasolu Põltsamaa ja seal toodetud juustu vahel, kui puudub sellekohane sisuline analüüs, mille tegemata jätmist ei saa taotlejale ette heita. Komisjonile esitatud materjalide kohaselt on juustu ja muid piimatooteid Põltsamaal toodetud küll pikaajaliselt, kuid puuduvad tõendid mingist erilisest asjaolust, mis lubaksid väita eriliste juustutootmistraditsioonide, kvaliteedi, meetodi või maine või muu iseloomuliku tunnuse olemasolu võrreldes muude meiereide, piimaühistute või juustutootmisettevõtete toodanguga. Esitatud materjalides ei mainita *põltsamaa juustu* kui spetsiifilist toodet, mis põhjendaks Põltsamaal kui geograafilisel alal valmistatud toote sellist mainet, mis oleks eeldatav ilma vastava geograafilise tähise registreeringuta ja mis välistaks heauskse kaubamärgitaotluse esitamise taotleja poolt. Põltsamaal on toodetud *eesti juustu*, mitte *põltsamaa juustu*.

Kokkuvõttes ei ole taotleja pahausksus tuvastatud ja tuleb seega lähtuda eeldusest, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud heas usus. Seega rakendub GTS § 12 sätestatud varasema kaubamärgi senioriteet hilisema geograafilise tähise suhtes ilma KaMS § 24<sup>1</sup> analoogia alusel rakendamise võimaluseta. Ei ole õiguspärane eeldada hilisema geograafilise tähise alusel, et varasem vastava geograafilise ala nime sisaldav kaubamärk oleks registreerimiseks esitatud pahauskselt või et selle registreerimine eeldaks mingi erioõiguse olemasolu.

Vastuolu KaMS § 7 lg 1 p 6<sup>1</sup> puudub nii klassi 16 kaupade osas, kus analoogilisi tähiseid on registreeritud mitmeid, kui klassis 29 nii juustu kui ka laiemalt piimatoodete osas. Tarbija on piisavalt informeeritud ja teadlik, et eristada juustu muudest piimatoodetest või klassi 16 kaupadest.

4) Vaidlustaja väitel on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 6, kuna võib tarbijat eksitada kaupade geograafilise päritolu suhtes. Nähes kaubal geograafilise ala nimetust, eeldab tarbija seost selle geograafilise piirkonnaga, samas kui taotlejal puudub igasugune side Põltsamaaga.

Komisjon nõustub siin seisukohaga, et üldjuhul kombineeritud kaubamärkide puhul ei seostata kohanimega seonduvaid kaubamärke vastuoludega KaMS § 7 lg 1 p 6 ja neid on hulgaliselt registreeritud. Üldsus on selliste märkidega harjunud, mistõttu tarbija eksitamine ei

ole eeldatav. Juustutoodete tähistamiseks kasutatavates kaubamärkides on viide mingile geograafilisele paigale tavapärase, omades toote liigi või tüübi, mitte geograafilise päritolu indikaatori iseloomu. Liigi või tüübi indikaatorina on kaubamärgi vastavad osad eraldi mittekaitstavad (nt *vene, hollandi, pandivere, läti, emmentali, gouda, edami, chesteri, kostroma, suzdali, šveitsi, võru juust*). Erandi moodustavad juustud, mille puhul on tegemist geograafilise tähisega; nagu eespool selgunud, on vaidlusaluse kaubamärgi puhul hilisem geograafiline tähis nr 00004 kohaldamatu.

Seega puudub vastuolu KaMS § 7 lg 1 p 6.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kaubamärgiseaduse § 7 lg 1 p 6 ja 6<sup>1</sup>, geograafilise tähise kaitse seaduse § 11 ja 12, komisjon

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

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

Allkirjad:

T. Kalmet

H.-K. Lahek

K. Tults