

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 801-o**

Tallinnas, 01. augustil 2006.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kirli Ausmees ning Kerli Tuuls, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS Rakvere Piim vaidlustusavalduse kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” (taotlus nr M200300186) registreerimise vastu klassis 16.

**Asjaolud ja menetluse käik**

30.07.2004 esitas AS Rakvere Piim (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kauler) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” (taotlus nr M200300186) registreerimine klassis 16 Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ nimele. Vaidlustusavaldus võeti apellatsioonikomisjonis menetluse numbri 801 all.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et AS Rakvere Piim (edaspidi “vaidlustaja”) on Eesti üks juhtivaid piimatööstusi, ettevõtte käive 2003. aastal oli ligi 250 miljonit krooni. Ettevõtte sortimendis on ligi 100 tootenimetust, mida müüakse üle Eesti kaubamärgi “Farmi” all. Kaubamärk “Farmi” võeti vaidlustaja poolt kasutusele 1999. aasta veebruaris ning sellest ajast kasutatakse sõnalist ja kombineeritud kaubamärki “Farmi” kõikidel AS Rakvere Piim toodetel. Vaidlustaja nimele on 05.10.2000 registreeritud sõnaline kaubamärk “FARMI” (reg nr 32482) ja 20.03.2002 kombineeritud kaubamärk “Farmi + kuju” (reg nr 35940). Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” registreerimine klassis 16 Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ (edaspidi “vastustaja”) nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 8 lg 1 p-dega 3 ja 4 (siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) ning Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) artikli 16 lõikega 3.

Viidates KaMS § 8 lg 1 p-le 3, märgib vaidlustaja, et nii vaidlustaja kui vastustaja on mõlemad Eesti äriühingud, kelle registreeritud tegevusalaks on piimatoodete tootmine ja müük. Vastustaja tegevusalad ei hõlma klassi 16 kaupade tootmist. Vastustaja kaubamärk “Eestimaa Farmeri + kuju” on assotsieeruv ja segiaetavalt sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega “FARMI” ja “Farmi + kuju”. Vastustaja kaubamärgi peamine ja eristatavaim osa on sõna “Farmeri”, kuivõrd selle sõna kaudu kaubamärki identifitseeritakse ning jäetakse meelde. Sõna “Eestimaa” lisamine sõnale “Farmeri” ei muuda kaubamärki vaidlustaja kaubamärkidest “FARMI” ja “Farmi + kuju” selgelt eristatavaks. Patendiamet on tunnistanud sõna “Eestimaa” kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kuna see kirjeldab kaupade ja kaubamärgitaotleja geograafilist päritolu. Sõna “farmeri” on otsene tuletis sõnast “farmi”, tähendades “farmi omanikku” või “farmipidajat”. Sõnade “farmeri” ja “farmi” tähendusliku liigendatuse tõttu võib tarbija väärtalt arvata, et vastustaja valdab teatud määral vaidlustaja kaubamärke. Vastustaja kaubamärk ei satu vaidlustaja varasemate kaubamärkidega konflikti mitte üksnes sõnade “Farmi” ja “Farmeri” ilmse tähendusliku, foneetilise ja visuaalse sarnasuse tõttu, vaid kasutatud tervikliku kujunduse ning üksikute kujunduselementide tõttu. Vastustaja kaubamärgi koosseisus on kasutatud päikest meenutavat lilleõit, kusjuures peamised kasutatavad värvid on sinine, valge ja kollane. Sinine, valge ja kollane on peamised

kasutatavad värvid ka vaidlustaja firmagraafikas. Seega, kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” motiiv pärineb otseselt vaidlustaja kaubamärgilt “Farmi + kuju”. Vastustaja on ainult nihutanud päikest meenutava lilleõie kujundi keskele, jättes selle samas sõnas “Farmeri” sisalduva tähe M lähedale ning lisanud sõna “Eestimaa” ja ümbritsenud päikest meenutava lilleõie kaarega. Ülejäänud kujundus on sisuliselt sama. Tarbija jaoks tuleb kaubamärk “Eestimaa Farmeri + kuju” meelde varasemalt registreeritud ja kasutusele võetud “Farmi”-kaubamärke. Sõnu “Farmeri” ja “Farmi” võib turusituatsioonis omavahel ära vahetada, sest tarbijad ei jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente ning eriti komplekskaubanduse tingimustes pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, mis neile silma jäävad. Järelikult on ka Patendiamet oma 14.04.2004 otsuses nr 7/ M200300186 põhjendatult asunud seisukohale, et kaubamärk “Eestimaa Farmeri + kuju” on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasema kaubamärgiga “Farmi + kuju”.

Vastustaja kaubamärgitaotluse klassi 16 kaubad *paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); paberist, papist, puust ja plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitüübid; klišeed* on teist liiki, kui kaubamärgiregistreeringus nr 35940 nimetatud klassi 29 kaubad. Samas on teada, et pappi ja nendest valmistatud tooteid, trükiseid, fotosid, kirja- ja kantseleitarbeid, samuti õppe- ja näitvahendeid, mängukaarte jms esemeid kasutatakse traditsiooniliselt oma toodete reklaamimiseks. Paberist, papist, puust ja plastist pakkematerjal on vajalik oma toodangu pakendamiseks. Järelikult, kuigi klassi 16 kaubad ja klassi 29 kaubad on eriliigilised, on turundus- ja kommunikatsiooniprogrammide teostamisel nende kaupade vahel kindel seos. Sellest tulenevalt võib keskmine tarbija ka klassi 16 kaupade puhul väga kergesti kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” segi ajada kaubamärgiga “Farmi + kuju” ning kaasa tuua vaidlustaja kaubamärkide maine ärakasutamise ja eristatavuse kahjustamise. Kaubamärkide “FARMI” ja “Farmi + kuju” maine tuleneb selle aastatepikkusest tuntuusest ja toodete heast kvaliteedist ning vaidlustaja poolt tehtud kulutustest reklaamile ja tootearendusele, mis on maine kujundamise aluseks. Kombineeritud kaubamärk “Eestimaa Farmeri + kuju” meenutab antud juhul varasemaid “Farmi”-kaubamärke sedavõrd lähedaselt, et tarbija võib teha väära järelduse, et vastavalt tähistatud kaupade vahel on mingi seos. Tavatarbija üldjuhul ei tea, kas vastustaja kuulub vaidlustajaga ühte kontserni või mitte või kas nende vahel on muu seos. Vaidlustaja “Farmi”-kaubamärkidega assotsieeruva ja segiaetavalt sarnase kaubamärgi turuletulek nõrgendab vaidlustaja kaubamärkide eristatavust. Vastustaja omakorda parandab oma ettevõtte konkurentsivõimet vaidlustaja toodete tuntuuse ja investeeringute najal. Arvestades eeltooduga ja asjaoluga, et vaidlustaja ei ole andnud kirjalikku luba kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” registreerimiseks, on nimetatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3.

Viidates KaMS § 8 lg 1 p-le 4 ja TRIPS artikli 16 lõikele 3, on vaidlustaja seisukohal, et tema kaubamärgid “FARMI” ja “Farmi + kuju” on Eestis üldtuntud. Seejuures viitab vaidlustaja ka WIPO Peaassamblee ja Pariisi Liidu Assamblee üldtuntud kaubamärkide kaitset puudutavale ühisresolutsioonile, mille kohaselt tuleks kaubamärgi üldtuntuse hindamisel arvesse võtta mistahes asjaolu, millest võib järeldada kaubamärgi üldtuntust. Kaubamärk ei pea olema tuntud laiale üldsusele, piisab kaubamärgi hästi tuntuusest vastavate kaupade/ teenustega seostavas tarbimis-, vahendus- või äri sektoris. Vaidlustaja kaubamärkide “FARMI” ja “Farmi + kuju” üldtuntus nähtub Eesti Konjunktuuriinstituudi 2002-2003 uuringutest toidukaupade ostueelistuste kohta, Eesti juustuturu olukorra ja arenguperspektiivide ning piimaturu ülevaate kohta Eestis 2002. aastal. Uuringud kinnitavad, et toodanguseeria “Farmi” on väga hästi tuntud pea igas piima ja piimatoodete sektoris. Eriti tuntud on “Farmi” juustud, kus tarbija teadlikkus ulatub kuni 90,2 %-ni vastanutest. Ka 2003. aastal oli kaubamärgi “Farmi” ostueelistus igas piima ja piimatoodete sektoris ühtlaselt tugev. Üldteada on, et ostueelistus ja

kaubamärgi üldtuntus on omavahel tihedalt seotud ning et kaubamärgi üldtuntus ei saa olla proportsionaalselt väiksem ostueelistusest. Ettevõtjad üritavad tihti oma kaubamärgi väljatöötamisel leida võimalusi tuntud kaubamärgi jäljendamiseks, et mõjutada tarbija valikuid. Kannatajaks jääb tuntud kaubamärgi omanik, kes on märgi ülestöötamise investeerinud suuri summasid, samuti tarbija, kes toodete valikul võib olla eksitunud sarnastest märkidest. Kaubamärk "Farmi" on iseseisev *brand* ning selle otsene seos vaidlustajaga ilmneb alles tooteid lähemalt uurides. Vaidlustaja kaubamärkide tuntuks arvestades, on oht nende kaubamärkide maine ärakasutamiseks eriti suur. Seepärast on alust omistada kaubamärgile "Farmi" laiemat õiguskaitset nagu on kohane üldtuntud kaubamärkidele ning mitte lubada kaubamärgi "Eestimaa Farmeri + kuju" registreerimist klassis 16 ilma vaidlustaja nõusolekuta. Eesti elanikkonna teadvuses on kaubamärk "Farmi" konkreetse päritolu ja kvaliteediga seotud kaubamärk. Vaidlustaja soov on tarbijate arusaamu kaubamärgist "Farmi" säilitada ja mitte põhjustada olukorda, kus tarbijad seostaksid vaidlustajat ja vastustajat või nende poolt kasutatavaid tähiseid. Kaubamärgi "Eestimaa Farmeri + kuju" registreerimisel vastustaja nimele satub vaidlustaja ja tema tuntud kaubamärgi "Farmi" reputatsioon vastustaja kätte, mis võimaldab viimasel saada tulu vaidlustaja kaubamärgi reputatsiooni, reklaami ja sponsorluse arvel.

Vaidlustaja palub lugeda tema nimele registreeritud kaubamärgid nr 32482 ja 35940 üldtuntuks ning tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "Eestimaa Farmeri + kuju" registreerimise kohta klassi 16 kaupade suhtes.

Vaidlustusavaldusele on lisatud tõenditena:

- koopia Patendiameti 14.04.2004 otsusest nr 7/ M200300186;
- väljavõte Kaubamärgilehest 6/2004 kaubamärgi "Eestimaa Farmeri + kuju" avaldamise kohta;
- väljatrükk Äripäeva 18.06.2004 artiklist "Rakvere Piim tugevdab juhtkonda";
- väljatrukid veebilehelt [www.farmi.ee](http://www.farmi.ee);
- väljatrükk Postimehe 15.02.1999 artiklist "Jogurtisõber saab peagi maitsta teraviljajogurtit";
- väljatrukid Patendiameti andmebaasist kaubamärkide nr 32482 ja 35940 kohta;
- väljatrükk Põltsamaa meierei Juustutööstus OÜ registriandmete kohta;
- väljavõte võõrsõnade leksikonist sõna "farmer" kohta;
- väljatrükk veebilehelt [www.promosoft.ee](http://www.promosoft.ee);
- väljavõte WIPO Peaassamblee ja Pariisi Liidu Assamblee üldtuntud kaubamärkide kaitset puudutavast ühisresolutsioonist;
- väljavõte Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu "Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused sõltuvalt kaupade päritolust" aruandest, 2003;
- väljavõte Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu "Eesti juustuturu olukord ja arenguperspektiivid" aruandest, 2002;
- väljavõte Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu "Eesti 2002. aasta piimaturu ülevaade" aruandest, 2003;
- väljavõte Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringu "Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused" aruandest, 2004;
- väljatrükk Äripäeva 14.05.2004 artiklist "Konfliktse juustukuninga kibedad ajad".

Nähtuvalt OÜ-le Eestimaa Farmerid saadetud Patendiameti kaubamärgiosakonna 13.07.2004 teatest nr 7/M200300186A on pärast vaidlustatud kaubamärgi registreerimisotsuse Kaubamärgilehes avaldamist kaubamärgitaotlus nr M200300186 jagatud kaheks. Sealjuures klassi 16 kaupade osas on taotlus loovutatud OÜ-le Eestimaa Farmerid ning taotluse uus number nimetatud kaupade osas on M200300186A. Seega vastustajana käesolevas menetluses tuleb käsitleda OÜ-d Eestimaa Farmerid.

09.11.2004 esitas vastustaja apellatsioonikomisjonile oma seisukohad seoses vaidlustusavaldusega nr 801. Vastustaja ei nõustu vaidlustusavalduse argumentidega ning vaidleb nendele vastu.

Vastustaja leiab, et kaubamärgist “Eestimaa Farmeri + kuju” ei nähtu mitte kuidagi, et see oleks assotsieeruv ja segiaetavalt sarnane varasemate kaubamärkidega “FARMI” ja “Farmi + kuju”. Vaidlustaja väide, et vastustaja kaubamärgi peamine ja eristatavaim osa on sõna “Farmeri” ning et selle sõna kaudu identifitseeritakse kaubamärki ja jäetakse kaubamärk meelde, ei ole põhjendatud ega tõendatud. Sõnadel “Farmi” ja “Farmeri” ei ole tähenduslikku liigendatust, kuna ei ole tõendatud, et sõna “farmeri” on otsene tuletis sõnast “farmi”. Vaidlustaja väide, et sõna “farmeri” tähenduse tõttu arvab tarbija, et vastustaja valdab vaidlustaja kaubamärke, kuulub fantaasia valdkonda. Vaidlustaja mõttekäigu kohaselt võib jõuda järeldusele, et iga farmer (taluperemees) on vaidlustaja kaubamärgi valdajaks. Põhjendamatud ja tõendamata on vaidlustaja väited, nagu oleks sõnad “farmi” ja “farmeri” ilmse tähendusliku, foneetilise ja visuaalse sarnasusega. Sõnad ei ole ei foneetiliselt ega visuaalselt sarnased. Tähenduslikult on sõna “farmi” täiesti erinev sõnaga “farmeri” võrreldes – üks on objekt, teine aga subjekt. Ei ole usutav, et mõistlik isik vahetaks ära objekti ja subjekti (“meri” vs “meremees”, “lüps” vs “lüpsja” jne). Seisukoht, et kaubamärgid on sarnased tervikliku kujunduse kriteeriumi alusel, on nii tõendamata kui ka põhjendamata. Lilleõie ja päikese sarnasuse kinnitamiseks ei ole esitatud ühtegi tõendit. Seesugust võrdlust peab vastustaja meelevaldseks. Sellistel üldistuskriteeriumitel on võimalik iga ümara kujuga objekti sarnasus päikesega (nt kastrulikaas, rehv või saeketas). Küsimus seisneb selles, kas selliseid assotsiatsioone saab pidada tavatarbija puhul tõenäoliseks ning vastustaja arvab, et ei saa. Kaubamärkide kujundus ei ole sarnane. Kaubamärgi kasutuse värvikombinatsioonidele osundamine on põhjendamatu, kuivõrd kaubamärgid, mille eristusvõimet oletab vaidlustaja vastustaja kaubamärgiga rikutavat, on registreeritud must-valgelt. Oletuslik on väide, et kaubamärk “Eestimaa Farmeri + kuju” tuletab tarbijale meelde vaidlustaja varasemalt registreeritud ja kasutusele võetud kaubamärke. Arvamus, et tarbija ajab kaubamärgid omavahel segamini, on samuti pelgalt oletuslik. Vaidlustaja ei ole tarbijate esindusorganisatsiooniks, samuti puudub adekvaatne tarbijauuring. Vastustaja märgib, et ta on vaidlustanud Patendiameti 14.04.2004 otsuse osas, mis puudutab kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” mitteregistreerimist klassis 29. Seega on ennatlik tugineda Patendiameti nimetatud otsuse tekstile. Vastustaja osundab siiski, et vaidlustatud otsuses ei leidnud Patendiamet ühtegi kokkupuutepunkti vastustaja kaubamärgi ja vaidlustaja sõnalise kaubamärgi vahel. Lähtuda tuleb põhimõttest, mille kohaselt tuleb registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks võtta kaubamärgi reproduktsioon. Võrrelda ja hinnata tuleb vastustaja ja vaidlustaja kaubamärke kui tervikuid, mitte üksikuid koostisosi. Vaidlustaja hindamise metoodika on vale, mistõttu ei saa ka järeldused olla tõesed. Reproduktsioone vaadates ei saa öelda, et kaubamärgid oleksid segiaetavalt sarnased või assotsieeruvad. Vastavad vaidlustusavalduses toodud põhjused on otsitud. Vastustaja ei nõustu väitega, et tema kaubamärgi eristatavaim osa on sõna “farmeri”. Kaubamärk sisaldab nii sõnalisi kui kujunduslikke osi, mis koos moodustavad eristuva terviku. Kaubamärgi sõnaline osa on “Eestimaa Farmeri”, mitte aga “farmeri” või veel vähem “farmi”. Kaubamärgi kujunduslik osa ei ole vaid karikakra õis – kujunduse moodustavad nii lilleõis, kui ka sõnalise osa kujundus nii stiilis kui vormis, samuti kaubamärgi komponentide omavaheline paiknemine ja värvid. Vastustaja osundab ka Patendiameti varasemale praktikale, märkides, et kui riigi otsustuspädevale isikule on antud diskretsiooniõigus, tuleb seda sarnastes situatsioonides kasutada ühetaoliselt. Kaubamärgitaotlejaid tuleb sarnastel asjaoludel kohelda võrdselt ning varasema praktika põhjal kujuneb isikuil õiguslik ootus, millest tulenevalt isik saab mõistlikkuse põhimõttest tulenevalt planeerida oma kulutusi ja käitumist. Vastustaja osundab Patendiameti varasemale praktikale sõnaosa “farm” sisaldavate kaubamärkide registreerimisel klassis 29 – “Farmland”, “Farm Fresh”, “Proud To Be Farmer Owned”,

“Morning Farms”, “Farm Frites”. Neist esimesed kaubamärgid ei ole olnud takistuseks vaidlustaja kaubamärgi nr 35940 registreerimisel ning viimase kaubamärgi puhul ei ole registreerimisel olnud takistuseks vaidlustaja kaubamärk. Kuna vastustaja kaubamärk ei ole olemuslikult erinev eeltoodud näidetes toodud tähistega võrreldes, tuleb vastustaja kaubamärk lugeda registreeritavaks nii klassis 29 kui 16.

Seoses vaidlustaja viitega KaMS § 8 lg 1 p-le 4 märgib vastustaja, et kuivõrd vaidlustaja ei ole esitanud Patendiametile taotlust oma kaubamärkide üldtuntuse tunnustamiseks, ning kuivõrd Patendiamet ei saa kaubamärgi üldtuntuse küsimusi otsustada omaalgatuslikult, ei ole ka apellatsioonikomisjoni poolt võimalik vaadelda Patendiameti otsuse väidetavat ebaõigsust üldtuntuse motiivil.

Vastustaja märgib ka seda, et klassi 29 kaubad, mille osas on registreeritud vaidlustaja kaubamärgid ning klassi 16 kaubad on täiesti erinevad. Vaidlustaja kaubamärke klassis 16 registreeritud ei ole, mistõttu vastustaja ja vaidlustaja kaubamärkide segiajamine oleks välistatud isegi juhul, kui kaubamärgid oleksid sarnased.

Vastustaja palub jätta vaidlustusavaldus selle tõendamatus ja põhjendamatus tõttu rahuldamata.

Oma seisukohtade juurde on vastustaja tõenditena esitanud:

- AS Division McCann-Erickson arvamus seoses kaubamärkidega “Farmi + kuju” ja “Eestimaa Farmeri + kuju”;
- OÜ Tiigerhay arvamus seoses kaubamärkidega “Farmi + kuju” ja “Eestimaa Farmeri + kuju”;
- filoloogiakandidaadi hr Jüri Valge arvamus seoses sõnadega “farmi” ja “farmeri”.

10.02.2005 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile vastuse seoses vastustaja seisukohtadega.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide assotsieeruvuse hindamisel ei ole oluline, kas kaubamärgid on ka väliselt sarnased või mitte, vaid see, kas ühe kaubamärgi nägemisel tekivad seosed teise kaubamärgiga. Assotsieeruvust saab hinnata ka kaubamärkide peamiste (domineerivate) elementide põhjal, kuna just sellised elemendid jäävad tarbijale meelde ja tekitavad assotsiatsioone. See tuleb kõne alla eelkõige kaudse assotsieerumise tuvastamise korral, s.o assotsieerumise korral, kus üldsus (tarbija) seostab võrreldavate tähiste omanike ja vahetab need ära. Kaudse assotsieerumise tuvastamisel tuleb seega leida, kas ostjal võiks tekkida mulje, et võrreldavad tähised kuuluvad ühele omanikule (tootjale). Kaubamärke nr 32482 ja 35940 nimetab tarbija sõnalise osa – FARMI – järgi. Vastustaja kaubamärgis esinevad sõnad “Farmeri” ja “Eestimaa”. Viimase kasutamine kaupade tähistamisel on üsna tavapärane, mistõttu sel sõnal puudub kaubamärgis kandev roll. Seega on tõenäoline, et tarbija nimetab vaidlustaja kaubamärki üksnes sõna FARMERI järgi. Nagu vastustaja ka ise õigesti leiab, on sõnadel FARMI ja FARMERI ühine tüvi. Selle ühisosa kaudu keskmine tarbija seostabki kaubamärgid “Eestimaa Farmeri + kuju” ja “Farmi + kuju”/“FARMI” ning nende omanikud omavahel. Sealjuures toonitab vaidlustaja, et kuna kaubamärk “FARMI” koosneb üksnes sõnalisest osast, ei ole võimalik rääkida kaubamärkide “Eestimaa Farmeri + kuju” ja “FARMI” kujunduslikust erinevusest. Tarbija võib kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” kujundust kohates kergesti ekslikult arvata, et sellist kujundust kasutab kaubamärgi “FARMI” omanik oma sõnalise tähise taustaks. Jüri Valge, Rain Pikandi ja Marko Palmipuu arvamus ei tõenda mingil moel kaubamärkide eristuvust ega vasta ühelegi tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 90 sätestatud tõendi kriteeriumile. Kolme isiku arvamus ei ole käsitletav faktidena, samuti ei ole õiguslikes küsimustes antud arvamus apellatsioonikomisjonile kohustuslikud (Riigikohtu 10.09.2003 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-93-03). Asjaolu, kas üks kaubamärk on segadusttekitav või assotsieerub teisega või mitte, kindlakstegemisel ei tule

lähtuda reklaamiagentuuri töötaja või filoloogikandidaadi arvamusest, vaid selle hindajaks peab olema keskmine tarbija, kellele kaubamärk on suunatud. Tuleb arvestada, et tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud umbmäärast kujutust.

Seoses kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamisega märgib vaidlustaja, et seadus ei sätesta sellist tingimust absoluutsena, s.o piisab ka tõenäosusest, põhjendatud kahtlusest, et teise isiku kaubamärgi mainet kasutatakse ära või eristatavus kahjustub. Käesoleval juhul eksisteerib põhjendatud kahtlus ning ilmne tõenäosus, et kaubamärk "Eestimaa Farmeri + kuju" võib tarbijat eksitada ning kaasa tuua kaubamärgi "Farmi + kuju"/"FARMI" maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise.

Vaidlustaja on seisukohal, et apellatsioonikomisjon on pädev vaidlustaja kaubamärgi üldtuntuse tunnistamiseks, sest üldtuntusele hinnangut andmata ei saakski apellatsioonikomisjon KaMS § 8 lg 1 p 4 alusel esitatud vaidlustusavaldusi lahendada. Käesoleval juhul nähtub vaidlustaja kaubamärgi üldtuntus enne 07.02.2003 (s.o kaubamärgi "Eestimaa Farmeri + kuju" registreerimistaotluse esitamise kuupäev) apellatsioonikomisjonile esitatud tõenditest (Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringud ja Eesti meedias avaldatud artiklid).

Kuigi klassi 16 kaubad on eriliigilised klassi 29 kaupadega võrreldes, on turundus- ja kommunikatsiooniprogrammide teostamisel nende kaupade vahel kindel seos. Nähes kaubamärki "Eestimaa Farmeri + kuju" klassi 16 kaupadel, võib tarbija väärtalt arvata, et vaidlustaja vastutab selliste kaupade kvaliteedi eest või kiidab heaks kaubamärgi kasutamist vastustaja poolt.

17.03.2005 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad.

Vaidlustaja kinnitab, et jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade ja nõuete juurde. Vaidlustaja esitas apellatsioonikomisjonile täiendavalt väljatrüki veebilehelt [www.eestimaafarmerid.ee](http://www.eestimaafarmerid.ee) näitamaks, et vastustaja on võtnud peale vaidlustusavalduse esitamist vaidlustatud kaubamärgi asemel kasutusele kaubamärgi "Eestimaa- farmerid + kuju". Vaidlustaja palub lugeda kaubamärgid nr 32482 ja 35940 üldtuntuks, tunnistada kaubamärgi "Eestimaa Farmeri + kuju" registreerimine seadusevastaseks, tühistada Patendiameti 14.04.2004 otsus nimetatud kaubamärgi registreerimise kohta klassis 16 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust klassi 16 kaupade suhtes apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

17.03.2005 esitas vastustaja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad.

Vastustaja kinnitab, et jääb oma varasemate seisukohtade juurde. Vastustaja leiab, et vaidlustaja on üksnes korranud oma vaidlustusavalduse argumente ega ole tegelikult vastustaja seisukohtadele vastanud. Vaidlustaja seisukohtadest jääb mulje, et vaidlustaja peab vastustaja kaubamärki oma kaubamärkidega üheaegselt nii äravahetamiseni sarnaseks, segiaetavalt sarnaseks, segadusttekitavaks, assotsieeruvaks ja kaudselt assotsieeruvaks. Seega tuleb tõdeda, et vaidlustaja ei ole selgelt määratlenud, milles tema kaubamärgiõiguste rikkumine sisuliselt seisneb. Ühtlasi märgib vastustaja, et kaubamärgiseadus ei näe ette kaubamärgi registreerimisest keeldumist nn kaudse assotsieerumise motiivil. Vastustaja leiab, et isik, kes ei ole tarbija, ei saa olla tarbija assotsiatsioonide ja muude tajumiste kandjaks. Vaidlustaja ei ole tarbija nagu ei ole tarbijad ka Patendiamet ja apellatsioonikomisjon. Enda esitatud tõendite kohta märgib vastustaja, et tegemist on asjatundjate kirjalike arvamustega, mis on tsiviilkohtumenetluses määratletavad dokumentaalsete tõenditena. Samuti on ilmne, et esitatud arvamused ei ole antud õiguslikes küsimustes.

Vaidlustaja poolt esitatud uuringute osas leiab vastustaja, et uuringud ei kinnita vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust.

Samuti leiab vastustaja, et sõna "Farmi" ei oleks tohtinud üldse klassis 29 kaupade piim ja piimatooted (sh juust) osas kaitset saada. Igauhel on õigus kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, otstarvet, väärtust näitavatele või kaupade ja teenuste muudele omadustele osundavate, neid kirjeldavate tähiste kasutamiseks. On üldteada, et piim ja piimatooted pärinevad talumajapidamisest. Seega vaidlustajal puudub alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 16 lg 1 p-st 2 tulenevalt õigus keelata kolmandatel isikutel igapäevases käibes sõna "Farmi" kasutamist. Nimetatud põhjusel on vaidlustusavaldus ainetu.

Vastustaja palub jätkuvalt jätta vaidlustusavaldus selle tõendamatus ja põhjendamatus tõttu rahuldamata.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja tuleb rahuldada.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk, mille registreerimise otsuse tegi Patendiamet 14.04.2004. Alates 01.05.2004 kehtiva kaubamärgiseaduse § 72 lg 5 kohaselt kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid tehtud Patendiameti otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Vastavalt KaMS § 8 lg 1 p-le 3 ei registreerita kaubamärgina kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Käesolevas asjas puudub vaidlus selles, et kaubamärgid "Farmi + kuju" (reg nr 35940) ja "FARMI" (reg nr 32482) on kaubamärgist "Eestimaa Farmeri + kuju" varasemad ning et vaatlusalused kaubad ei ole samaliigilised. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgid "Farmi + kuju" ja "Eestimaa Farmeri + kuju" on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.

Nagu ka vastustaja on oma seisukohtades õigesti märkinud, võetakse registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon ning oluline on kaubamärkide võrdlemine tervikuna. Vaidlustaja ongi vaidlustusavalduses põhjendanud terviklike kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust ja assotsieerumist ega ole leidnud, et sarnased on üksnes sõnad "farmi" ja "farmeri" või muud elemendid eraldivõetuna. Seetõttu on põhjendamatu vastustaja kriitika, et hinnatud ja võrreldud on vaid märkide üksikuid koostisosi. Pigem võiks öelda, vastustaja ise on oma seisukohtades keskendunud üksnes üksikutele koostisosadele, jättes märkide terviklikud kompositsioonilahendused tahaplaanile.

Käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid on järgmised:



Apellatsioonikomisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide sarnastest ning sarnaselt paigutatud elementidest tulenevalt on kaubamärgid tervikuna (kaubamärkide reproduktsioonid) äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad. Varasem kaubamärk sisaldab sõnalist osa “farmi”, millega nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt sarnast sõna “farmeri” sisaldab hilisem kaubamärk. Visuaalsest ja foneetilisest aspektist vaadatuna on sõnade “farmi” ja “farmeri” ainus erinevus tähtede “er” paiknemine sõna “farmeri” lõpuosas, mida ei saa pidada tähiste võrdlemisel oluliseks erinevuseks. Sõnade “farmi” ja “farmeri” vaatlemisel ei jää tähekombinatsioon “er” domineerima erinevalt sõnade algusosast “farm”. Ka sõnade väljahäaldamisel ei jää sõnaosa “er” domineerima, kuivõrd mõlema sõna rõhk paikneb esimesel silbil. Visuaalselt suurendab sõnade “farmi” ja “farmeri” sarnasust antud juhul asjaolu, et mõlemas kaubamärgis algavad sõnad esisuurtähega “F”, millele järgnevad väiketähed. Kuigi kaubamärkides sõnade kujutamisel kasutatud kirjastiil ei ole identne, on see apellatsioonikomisjoni hinnangul siiski samuti väga sarnane.

Sõna “farm” all mõistetakse eesti keeles talu(majandit), sõna “farmer” all aga talupidajat, mistõttu on nimetatud sõnad seotud ka semantiliselt. Sõna “farmer” on sõna “farm” tuletis, sõnadel on ühine tüvi. Vastustaja mõttekäik, et “üks on objekt, teine aga subjekt”, ei kahanda seoseid vaatlusaluste sõnade vahel. Ilmselt on vastustaja segi ajanud tähendusliku sarnasuse kontseptsiooni samatähenduslikkuse kontseptsiooniga. Kuigi on selge, et keegi ei ajaks üldjuhul segamini farmerit (inimest) farmiga (taluga), on samavõrd selge, et sõnad kui sellised viitavad mõlemad talupidamisega seonduvale.

Samuti on kaubamärgid sarnased kasutatud kujunduselementide poolest. Varasemas kaubamärgis on selliseks kujunduselemendiks päikest meenutav kujutis sõna “farmi” kohal, hilisemas kaubamärgis lilleõie kujutis sõna “farmeri” kohal. Apellatsioonikomisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide puhul on varasema kaubamärgi “päike” sarnane hilisema kaubamärgi “lilleõiega” – mõlemal juhul on kujutised moodustatud keskel paiknevast ringist, millest kulgevad väljapoole “triibud”, s.o vastavalt päikesekiired ja õielehed. Tuleb nõustuda vaidlustajaga, et kaubamärke vaadeldes ning teades, et kaubamärk “Farmi + kuju” on varasem, jääb mulje, et kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” motiiv pärineb kaubamärgilt “Farmi + kuju”.

Asjaolu, et vastustaja kaubamärk sisaldab lilleõie kujutise kohal sõna “Eestimaa”, omab kaubamärkide sarnasuse hindamisel vähest kaalu. Tegemist on eesti keeles tavalise sõnaga, mis vastustaja kaubamärgis on määratletud ka mittekaitstava osana. Silmatorkavam ja domineerivam sõnaline osa vastustaja kaubamärgis on “Farmeri”. Samuti ei muuda kaubamärke tervikuna vähem sarnaseks asjaolu, et vastustaja kaubamärgi registreerimist taotletakse värviliselt, samas kui varasem kaubamärk on registreeritud must-valgena. Üldmuljelt on kaubamärgid sarnased vaatamata värvitoonide erinevusele.

Vastustaja viited Patendiameti varasemale praktikale on asjakohatud. Iga kaubamärgi tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades iga olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Samuti on ilmne, et vastustaja poolt viidatud teised sõna(osa) “farm” sisaldavate kaubamärkide registreeringud on oma muude tunnuste ja elementide poolest erinevad käesolevas asjas võrreldavatest kaubamärkidest. Ainuüksi mitmed varasemad sõna “farm” sisaldavad kaubamärgiregistreeringud ei saa tekitada vastustajas õiguspärast ja põhjendatud ootust, et iga sõna(osa) “farm” sisaldav kaubamärk – mistahes kujunduses ja kompositsioonelemente kasutades – on registreeritav ega riku kellegi õigusi.

Vastustaja poolt esitatud Jüri Valge, AS Division McCann-Erickson ja OÜ Tiigerhay arvamused ei võimalda teha järeldust, et kaubamärgid “Eestimaa Farmeri + kuju” ja “Farmi + kuju” ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Esitatud arvamusi ei saa käsitleda kui kindlaks tehtud üldist arvamust käsitlevaid fakte – tegemist on kolme isiku subjektiivse arvamusega. Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieeruvuse hindamisel tuleb lähtuda keskmise tarbija kontseptsioonist. Keskmise tarbija ei teosta üldjuhul kaubamärkide



vahetut ja põhjalikku võrdlemist (selleks puudub tihtipeale isegi võimalus, kuivõrd kaubamärkide all pakutavad kaubad ei pruugi olla ostukohas kõrvuti), samuti ei analüüsi tarbija kaubamärkide erinevust või sarnasust detailides, üksikute elementide kaupa. Keskmise tarbija ei ole ka filoloogia- või reklaami- ja meediaasjatundja nagu seda on osundatud kolme arvamuse andjad.

Võttes arvesse kaubamärkide sõnaliste osade ning kujunduslike elementide sarnasust, samuti nende paiknemist teineteise suhtes, asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et võrreldavad kaubamärgid tervikuna on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad. Vastustaja ei ole pidanud usutavaks, et kaubamärgid võiksid olla samaaegselt äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad. Apellatsioonikomisjon selgitab, et kuigi tõepoolest on vähetõenäoline, et üks ja sama tarbija nii vahetab kaubamärgid ära kui ka seostab neid, tuleb sellegipoolest arvestada võimalusega, et osad tarbijad vahetavad märgid ära, osad aga seostavad märke. Käesolevas asjas apellatsioonikomisjon leiabki, et tulenevalt kaubamärkide sarnastest kompositsioonilahendustest ning sarnasest üldmuljest on kaubamärgid sõltuvalt tarbijast nii äravahetamiseni sarnased kui assotsieeruvad.

Apellatsioonikomisjon leiab ka seda, et vaidlustaja kaubamärk “Farmi + kuju” on Eestis üldtuntud ja mainekas. Vastustaja on väljendanud seisukohta, et apellatsioonikomisjonil ei ole pädevust käesolevas asjas hinnata vaidlustaja kaubamärkide üldtuntust. Apellatsioonikomisjon märgib, et vastav pädevus tuleneb alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 7 lg-st 2, mille kohaselt apellatsioonikomisjon saab lugeda kaubamärgi üldtuntuks muuhulgas seoses kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamisega.

Apellatsioonikomisjonile on esitatud Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringud aastatest 2002-2003 elanike toitumisharjumuste/toidukaupade ostueelistuste kohta, Eesti juustuturu olukorra ja arenguperspektiivide ning Eesti piimaturu ülevaate kohta. Uuringutest nähtub, et vaidlustaja “Farmi”-seeria tooted on Eesti piimatoodete turul hästi tuntud ning mainekad. November 2002 - veebruar 2003 läbi viidud uuringu kohaselt pidas vaidlustaja tooteid oma kindlateks lemmikuteks jogurtitoodete seas 24% vastanutest (esikohal “Alma”-seeria 36%-ga), kohupiimatoodete seas 25% vastanutest (esikohal “Meieri”-seeria 30%-ga), juustutoodete seas 20% vastanutest (esikohal AS Saaremaa Liha- ja Piimatööstus 32%-ga). Mai - september 2002 läbi viidud uuringust, mille käigus uuriti muuhulgas juustu- ja kodujuustutootjate tuntust, nähtub, et selles sektoris on tuntuim just vaidlustaja – vaidlustajat kui juustutootjat teadis 90,2% vastajatest ning vaidlustajat kui kodujuustutootjat teadis 91,8% vastajatest. Sellest järeldub, et vaidlustaja toodang on Eestis väga hästi tuntud ka nende tarbijate seas, kes vaidlustaja tooteid oma lemmikuteks ei pea või neid üldse ei tarbi. Kuigi uuringutes ei ole eraldi ära toodud erinevate tootjate kaubamärkide reproduktsioone (see ei ole ka tavapärane seda tüüpi uuringute puhul), on enamike tootjate kaubamärgid, sh “Farmi”, siiski nimetatud. Vaidlustaja poolt esitatud muude materjalidega (väljavõtted vaidlustaja veebilehelt [www.farmi.ee](http://www.farmi.ee)) on ka tõendatud, et vaidlustaja tooted tõepoolest kannavad kaubamärgi nr 35940 reproduktsiooniga identset kaubamärki. Neist asjaoludest tulenevalt on apellatsioonikomisjon seisukohal, et kaubamärki “Farmi + kuju” saab ja tuleb pidada Eestis üldtuntud ja mainekaks kaubamärgiks seoses klassi 29 kuuluvate toodetega ning seda enne kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” registreerimistaotluse esitamise kuupäeva. Vaidlustaja kaubamärgiga niivõrd sarnase kaubamärgi nagu seda on “Eestimaa Farmeri + kuju” kasutamise eriliigilistel klassi 16 kaupadel võidakse tarbija eksitamise tagajärjel ära kasutada kaubamärgi “Farmi + kuju” mainet või kahjustada selle eristatavust. Kuna vastustajal ei ole varasema kaubamärgi omaniku kirjalikku luba kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” registreerimiseks, on kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3.

Apellatsioonikomisjonil puudub vajadus hinnata, kas kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” registreerimine on vastuolus ka KaMS § 8 lg 1 p-ga 4 ja TRIPS artikli 16 lõikega 3, samuti seda, kas nimetatud kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevad ka vaidlustaja sõnalisest kaubamärgist “FARMI”, kuivõrd nende asjaolude hindamine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Apellatsioonikomisjon jätab tähelepanuta vastustaja lõplikes seisukohtades esitatud väited, et sõna “farmi” ei tohiks üldse olla kaitstav, kuna tegemist on kaupade omadusi näitava, kirjeldava tähisega. Käesoleva vaidluse esemeks ei ole kaubamärkide “Farmi + kuju” või “FARMI” registreerimise õiguspärasus. Samuti on vastustaja osundatud seisukoha esimest korda esitanud alles lõplikes seisukohtades, seega vastuolus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 54<sup>1</sup> lg-ga 4.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, alates 01.05.2004 kehtiva kaubamärgiseaduse § 41 lg-st 3, kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p-st 3, apellatsioonikomisjon

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

**rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “Eestimaa Farmeri + kuju” (taotlus nr M200300186A) registreerimise kohta klassis 16 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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.

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:

S. Sulsenberg

K. Ausmees

K. Tults