

OTSUS nr 808-o

Tallinnas, 28. aprillil 2006. a.

Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu OÜ Acerra, reg nr 10175999, Suur-Sõjamäe 25a, Tallinn (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgi "Tarhun Тархун + kuju" (taotlus nr M200301169; taotlus esitatud 01.08.2003) registreerimise vastu klassis 32 (limonaad) AS Tallinna Karastusjoogid (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon:

**TARHUN
TAPXYH**

Asjaolud ja menetluse käik

1) 31.08.2004 esitas vaidlustaja komisjonile kaebuse Patendiameti otsusele kaubamärgi "Tarhun" registreerimise kohta. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti eksperdid tutvusid taotlusega pinnapealselt ja registreerisid kaubamärgi ekslikult. Kaubamärgi registreerimisest oleks pidanud keelduma. Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3 ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb mh üksnes kaupade liiki või kaupade muid omadusi näitavatest tähistest või andmetest, või nimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. Vaidlusalune kaubamärk koosneb poolenisti märkidest, mis kujutavad endast kirillitsa tähti, mis ei tähista vaid võrtsi nimetust, vaid ka laialttuntud rohelist värvi jooki. Sellisel moel kaubamärk viitab kauba liigile ja omadustele ning on tavaliseks tähenduseks nende kaupade markeerimisel. Seda tõendavad kaebuse lisad 1 ja 2 (www.gramota.ru/dic otsingu väljavõte osalise tõlkega, mille kohaselt "tarhun" tähendab taime ja jooki; jolyk.ru/book.htm vene-vene sõnaraamatu väljavõte tõlkega, mille kohaselt "tarhun" on laialttuntud jook, mida valmistatakse tarhuuniõli baasil. Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 4 õiguskaitset ei saa tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Vaidlustaja on teinud internetis otsingu süsteemis Yandex ja saanud üle 1200 saidi, milles on viidatud Tarhun limonaadile (kirillitsas; lisa 3). Seega vaidlustatud kaubamärk on üldkasutatav keeles, milles palutakse kaitset, ja ei saa olla registreeritud 32 klassis limonaadi suhtes, sh Eestis.

Vaidlustaja palub tunnistada Patendiameti otsus kaubamärgi "Tarhun Tarhun" registreerimise kohta klassis 32 ebaseaduslikuks KaMS § 9 lg 1 p-de 3 ja 4 alusel ja tühistada. Kui komisjon tunnistab, et tühistamine täielikult ei ole võimalik, palutakse tunnistada Patendiameti otsus seadusevastaseks osaliselt ja näidata, et kirillitsa tähti kujutava kaubamärgi osa peab olema kaubamärgi mittekaitstavaks osaks KaMS § 38 lg 4 alusel. Kaebusele on lisatud lisad ja riigilõivu 2500 kr tasumise kviitung (internetiväljatrükk).

2) Kaebus registreeriti komisjonis nr 808 all. Komisjon palus 09.09.2004 vaidlustajal kõrvaldada vaidlustusavalduses esinevad puudused, eeskätt vormistada kaebusena esitatud dokument vaidlustusavaldusena ja selgitada, milles seisneb vaidlustaja õigustatud huvi.

23.09.2004 esitas vaidlustaja lisa vaidlustusavalduse juurde, milles palutakse hinnata 31.08.2004 esitatud kaebust vaidlustusavaldusena ning selgitatakse huvi osas, et 2003. a märtsis kirjutas vaidlustaja alla lepingu Lagidze limonaadi ostuks, sh limonaadi "Tarhun", mida vaidlustaja on korduvalt Eestisse importinud, kus seda on hästi ostetud, kuna see on ammu ja laialdaselt tuntud. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele asetab nimetatud lepingu täitmise lõõgi alla, millega seoses vaidlustaja kannab soliidset kahju. Lisatud (kõik kirillitsas): limonaadietikettide "Lagidze Tarhun" jt koopia; 14.03.2004 lepingule viitav päritolutõendi nr 4067011989/4014164 ja

Ru Ee 3067011367 koopiad 2 lehel, milles loetletud eri mahus limonaadi "Tarhun" koguses üle 50000 pudeli; faktuurarve koopia 23.09.2003, milles arvestatud mh limonaad "Tarhun" koguväärtuses 12000 ja 15060 määratlemata valuutaühikut.

Vaidlustaja lisab, et taotleja eesmärk vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisel on vabaneda konkurentsist. Kaubamärgi registreerimise peamise ülesande – eristada isiku kaupa analoogsetest – on saavutatud juba viis aastat tagasi kaubamärgi "Tarhun limonaad + kuju" reg nr 32942 registreerimisega (taotlus number 9900297 esitatud 18.02.1999, registreeritud 14.12.2000).

Komisjon luges puudused kõrvaldatuks ja võttis vaidlustusavalduse 27.09.2004 menetlusse, määraes eelmenetlejaks komisjoni esimehe Tanel Kalmeti.

3) Taotleja patendivolnik Ott Moorlati (volikiri registris) vahendusel esitatud seisukohas 27.12.2004 väidetakse järgmist. Taotleja on omandanud ainuõiguse kaubamärgile "Tarhun" klassis 32 juba 14.12.2000, reg nr 32942. Vaidlustaja teadis taotleja õigusest toota ja turustada jooki "Tarhun" ja ometi sõlmis lepingu ja tõi Eestisse mitu korda suured partiid seda limonaadi. Taotleja väidab, et vaidlustaja väide "ausameelses äripraktikas selle kaubaliigi tähistusel ja ei saa olla registreeritud 32 klassi- limonaad kaubamärgina, sealhulgas ka Eestis", on väär. Näiteks on Leedus registreeritud kaubamärgina nr 40043 sõna "Tarhuns" klassis 32 ja ka kombineeritud kaubamärk "Tarhuns Little Dragon" klassis 32 (lisad 1 ja 2). Seega taotleja hinnangul ei ole kohaldatav KaMS § 9 lg 1 p 3. Taotleja on ainus tootja Eestis, kes on aastaid tootnud jooki "Tarhun", mis on pälvinud rohkearvulise eesti- ja venekeelse tarbijaskonna poolehoiu. Vaidlustaja tunnistab, et limonaad Tarhun on Eestis tuntud. Sellest edust tiivustatuna on ka teised karastusjookide tootjad püüdnud Tarhuni toota. Taotleja on andnud suure panuse nimetatud joogi populariseerimisse ja tarbimisharjumuse säilitamisse, pannes suurt rõhku joogi degusteerimisele laatadel, messidel ja näitustel (lisad 7 ja 8). Toodet on reklaamitud ajakirjanduses (lisa 4). Reklaamile on tehtud märkimisväärseid kulutusi. On tegeletud joogi maitseomaduste parandamise ja retseptuuriga, täiustatud tehnoloogiat ja tehtud selleks kulutusi. Taotleja on registreerinud kasuliku mudeli nr 00275, milles on toodud uuendused gaseeritud mittealkohoolsete jookide tootmistehnoloogias (lisa 3). Kasulikus mudelis on näitena toodud ka limonaadi "Tarhun" retseptuuri põhilised komponendid laias vahemikus, millest loetletud on nt estragoni leotis, sidrunhape jne. Taotleja ainuõigust kaubamärgile "Tarhun" klassis 32 on tunnustanud karastusjooke tootev firma "Kaverigrupp", lõpetades taotleja nõudel limonaadi "Tarhun" tootmise (lisad 5 ja 6). Eesti keele sõnaraamatus, EÕS 1999, Võõrsõnade leksikonis, Valgus 2000, Eesti Entsüklopeedias, 1996, ei leia sõnale "Tarhun" vastet või selgitust. Internetis kasutatakse seda sõna väga erinevates varjundites. Seega see sõna ei ole Eestis muutunud tavapäraseks keelekasutuses või äripraktikas ja viide KaMS § 9 lg 1 p 4 ei ole asjakohane.

Taotleja leiab, et nimetatud kaubamärgi all jookide turustamine teiste ettevõtete poolt Eesti territooriumil on otsene taotleja majandustegevusse sekkumine ja nende poolt joogile "Tarhun" loodud kohaliku hea maine ärakasutamine teiste tootjate ja maaletoojate poolt. Vaidlustaja püüab kaubamärgi "Tarhun" omaniku õiguste ulatust põhjendamatult piirata. Vaidlustusavaldus on alusetu ja Patendiameti otsus vaidlusaluse kombineeritud kaubamärgi registreerimise kohta seaduslik ja põhjendatud. Vaidlustusavaldust palutakse mitte rahuldada.

Seisukohale on lisatud:

- 1- Leedu sõnamärk "Tarhuns" nr 40043 bibliograafilised andmed tõlkega;
- 2- Leedu kombineeritud kaubamärk "Tarhuns Little Dragon" nr 40044 bibliograafilised andmed tõlkega;
- 3- kasuliku mudeli tunnistus nr EE2001 00275 U1 tiitel ja bibliograafilised andmed;
- 4- reklaam ajalehest Molodezh Estonii 09.08.2003 väljavõte;
- 5- taotleja kiri 07.08.2002 nr 29 Ida-Viru Politseiprefektuuri seoses kaubamärkide Düşess ja Tarhun kasutamise, lühendatult;
- 6- Kohtla-Järve politseijaoskonna kiri taotlejale 14.08.2002 nr IV 7.4-20.5/1031 koos Kaverigrupp direktori isikliku tõestuskirjaga lõpetada Tarhun tootmine;
- 7- PROFEXPO kiri 24.04.2002 näitusest FoodEst 19-21.09.2002;
- 8- X Rahvusvahelisel Tallinna Toidumessil osalemise dokumendid: PROFEXPO OÜ kiri 11.04.2003 ja arve 005054 19.05.2003.

4) Vaidlustaja vastuses 31.03.2005 asutakse seisukohale, et taotleja räägib oma seisukohas asjadest, mis kuidagi ei pea kajastuma vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise otsusel. Märk 32942 ei oma mõju märgi "Тархун" registreerimisele, kuna see on uus ja muu kaubamärk. Seepärast pole ka vaidlustaja suhtes esitatud pretensioone kaubamärgi õiguse rikkumise kohta, kui vaidlustaja importis kaupa markeeringuga "Тархун". Registreering Lätis [p.o Leedus] ei ole asjakohane; lisatud Molodezh Estonii reklaamis kajastub kaubamärk 32942, mitte vaidlusalune kaubamärk; kasuliku mudeli registreeringus kaubamärki "Тархун" ega "Тархун" ei sisaldu; näituse- ja messidokumentides vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatud joogi degusteerimisest ei räägita. Lisatakse, et Delfi otsinguportaalil on viited 20 sõnale Тархун (otsingu väljatrükk lisatud). Jäädakse esialgsete nõuete juurde.

5) Vaidlustaja lõplikus seisukohas 23.08.2005 jäädakse esialgsete nõuete juurde.

Taotleja lõplikus seisukohtades 22.09.2005 märgitakse, et puudub vastuolu KaMS § 9 lg 1 p 3, sest Eesti tarbija tunneb maitsetaime estragon, mitte maitsetaime või vürtsi tarhun. Eestis tarvitatakse sõna Tarhun eelkõige taotleja poolt toodetud limonaadi tähenduses, mille lõhna- ja maitseomadused on taotleja poolt välja töötatud ja retseptuuri näited on kasuliku mudeli EE200100275 U1 kirjelduses. Taotleja väidab, et kui vaidlustaja arvates ei saa sõna Tarhun registreerida kaubamärgina, siis sama loogika järgi ei tohiks registreerida ka Coca Cola seeriasse kuuluvaid kaubamärke, sest need näitavad kokapõõsa lehtede kasutamist jookide valmistamisel. Taotleja jääb KaMS § 9 lg 1 p 3 ja samuti 4 osas varasema seisukoha juurde.

Märgitakse veel, et vaidlustaja esitatud internetiväljatrükkid ei ole asjakohased, kui need on tehtud pärast vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist või veelgi täpsemalt, pärast registreeritud kaubamärgi prioriteeti 18.02.1999. Õigus vaidlusaluse kaubamärgi registreerimiseks tuleneb taotlejale tema varasemast kaubamärgist 32942, mille domineeriv osa on "Тархун", mida kasutatakse limonaadi nimena. Kaubamärgiomanikul on õigus registreerida oma kaubamärgi osi eraldi mitmes keeles. Sõnad "Тархун" ja "Тархун" on visuaalselt, semantilistelt ja foneetilistelt äravahetamiseni sarnased. Tegemist on brändi arendusega, mis on äritegevuses tavaline; kuna sõna "Тархун" on saanud ainuõiguse Eestis juba alates 14.12.2000, siis on ettevõtte esitanud kakskeelse taotluse, et kaitsta oma turusegmenti. Tulenevalt tarbijakaitseaduse regulatsioonist peab venekeelse etiketiga kaubal "Тархун" olema ka otsene tõlge eesti keelde, seega müüakse limonaadi "Тархун". Üldtuntud teatmeteosed ei kinnita vaidlustaja väiteid; vaidlustaja seisukohad sisaldavad vastuolusid. Taotleja rõhutab veel, et joogi "Тархун" kauaaegsete ja ainukeste tootjatena Eestis kaitsevad nad oma joogi head mainet ega luba selle maine ärakasutamist ega rikkumist. Vahet ei ole, kas märgi tähis on ladina või vene tähestikus, sest nimetus ja sisu on üheselt mõistetavad ja Eestis tuntud kui taotleja poolt toodetud limonaadi mark. Vaidlustusavaldust palutakse mitte rahuldada.

26.04.2006 alustas komisjon asjas 808 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

1) Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 3 ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb mh üksnes kaupade liiki või kaupade muid omadusi näitavatest tähistest või andmetest, või nimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. Vaidlusalune kaubamärk koosneb kahest samakõlalisesest, kirjapildilt sarnasest ja osalt samatähenduslikust sõnast, millest esimene on ladina tähestikus ja teine kirillitsas. Sõnad on kirjutatud suurtähtedes mustas kirjas valgelt taustal. Kaubamärgi kujunduslik aspekt seisneb veel nende sõnade paigutuses kahe reana. Kuna selline kujunduslik osa on kaubamärgi puhul minimaalne, on kaubamärk praktiliselt käsitletav kakskeelse sõnalise märgina. Kujundusel eraldi puudub eristusvõime.

Nagu komisjon on välja selgitanud, tähistab sõna "tarhun" mitmes keeles (araabia, türki, vene, või sellele kõlalt sarnased kaukaasia ja balkani keeltes; keskajal ka Euroopas *tarchon*) primaarselt maitsetaime *Artemisia dracunculus L.*, mis on tuntud enam prantsuspärase nimetuse "estragon" nime all (www.uni-graz.at/~katzer/engl/Arte_dra.html, eesti vastena estragonpuju). Eesti keeles ei ole sõna primaarne tähendus arvestatavalt tuntud, küll aga vene keeles, nagu tõendavad vaidlustaja esitatud

väljavõtteid vene keele sõnastikest. Komisjonile jääb arusaamatuks taotleja väide, et üldtunnustatud sõnaraamatud vaidlustaja väiteid ei kinnita.

Taotleja on kinnitanud, et joogi "Tarhun" valmistamiseks kasutatakse estragoni leotist. Seega on sõnal "tarhun" kirillitsas sellega tähistatava joogi omadusi kirjeldav iseloom, mis välistab sõna "Тархун" registreerimise estragoni baasil valmistatava limonaadi tähistamiseks. Ladinatähestikuline "Tarhun" on ka taotleja hinnangul visuaalselt, semantiliselt ja foneetiliselt äravahetamiseni sarnane sõnaga "Тархун". Komisjon jagab seda seisukohta, lisades, et ka muudes keeltes, mis kasutavad ladina tähestikku, tähistab see sõna estragoni. Seega on ka sõnal "Tarhun" sellega tähistatava joogi omadusi kirjeldav iseloom, mis välistab selle sõna registreerimise estragoni baasil valmistatava karastusjoogi tähistamiseks KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel.

2) Sekundaarselt on sõna "tarhun" omandanud estragoni baasil valmistatava limonaadi tähenduse, mis kuulub avalikult kättesaadava teabe kohaselt vene kööki (en.wikipedia.org/wiki/Category:Russian_cuisine) ja on ka laiemalt, sh Eestis aastakümneid tuntud kui rohelist värvi estragoni baasil valmistatud joogi tähenduses. Seega nii eesti kui vene keeles, kuid ka teistes keeltes tähistab "Tarhun" rohelist värvi estragoni baasil valmistatud joogi (limonaadi) liiki ja nii ei ole võimalik selle sõna registreerimine kaubamärgina KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt.

3) Komisjon, tunnistades vaidlustatud kaubamärgi kirjeldavat iseloomu nii kauba liigi kui omaduste osas, ei pea vajalikuks hinnata kaubamärgi registreerimise vastavust KaMS § 9 lg 1 p 4; vaidlustaja väited ja tõendid selle sätte osas on eristamatud KaMS § 9 lg 1 p 3 kohta esitatutest. Komisjon 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. Nagu tõendab vaidlustaja, on tema huvi seotud seda liiki toote impordiga, milleks talle peavad jääma kõik legaalsed võimalused.

4) Taotleja esitatud väidete ja tõendite osas märgib komisjon esiteks, et Leedu kaubamärgipraktikal, nagu ka Ida-Viru politsei praktikal ei ole mingisugust pretsedendilaadset ega muud tähendust antud asjas. Kaubamärgiõiguses kehtib territoriaalsuse printsiip, mille kohaselt mingi kujundusega või sõnamärgi registreerimine ühes riigis ühe isiku nimele ei saa omada mingisugust otsest tagajärge sarnase kaubamärgi registreerimisele teise isiku nimele teises riigis. Kaverigrupi tegevuse legaalsuse (juditsiaalselt lahendamata) küsimus ja selle reguleerimise asjaolud kaubamärgi 32942 alusel ei saa omada samuti tähendust vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise legaalsuse otsustamisel.

Komisjonile jääb ebaselgeks ka see, kuidas on vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise seaduspärasusega seotud kasulik mudel nr 00275. Komisjon märgib, et leiutiste õiguskaitsese ning kaubamärkide õiguskaitsese on teineteisest sõltumatud õigusinstituudid ning leiutise kaitsmine kasuliku mudeliga ei saa olla kaupa kirjeldavate tähiste kaubamärgina registreerimise õigustuseks. Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et taotleja seisukohale lisatud Molodezh Estonii reklaamis kajastub kaubamärk 32942, mitte vaidlusalune kaubamärk; kasuliku mudeli registreeringus kaubamärki "Tarhun" ega "Тархун" ei sisaldu; näituse- ja messidokumentides vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatud joogi degusteerimisest ei räägita. Tunnustades taotleja tegevust oma toodangu reklaamimisel, brändi arendamisel jne, ei näe komisjon mingit otsustavat seost selle tegevuse ja konkreetse vaidlusaluse kaubamärgi õiguskaitsese seaduspärasuse üle otsustamise vahel. Ka ei saa erinev kaubamärk (etikett-märk 32942) luua prioriteeti vaidlusalusele praktiliselt sõnamärgile, nagu taotleja näib väitvat.

Komisjon juhib eeskätt taotleja tähelepanu ka sellele, et kuigi Coca Cola kaubamärkide kaitseväärsuses ei ole küsimust, on karastusjookide turul levinud eri tootjate kõikvõimalikud koolajoogid, mis viitavad koolapähkli kasutamisele ning mida ometi ei peeta Coca Cola õigusi rikkuvaks. Kui Coca Cola bränd ja jook on tõepoolest välja arenenud universaalselt ühest allikast, siis tõendamata on väide, nagu oleks limonaadi "Tarhun" lõhna- ja maitseomadused originaalselt taotleja poolt välja töötatud.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 3 ja 4, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsus nr 7/M200301169 ja 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. 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

S. Sulsenberg