



PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APPELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 1576-o

Tallinnas 30.05.2019

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots, vaatas läbi OÜ ESTOVER PIIMATÖÖSTUS vaidlustusavalduse kaubamärgi PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju (taotlus nr M201400234, esitamise kuupäev 14.02.2014) registreerimise kohta Tere AS nimele klassis 29.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 05.01.2015 OÜ ESTOVER PIIMATÖÖSTUS (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju (taotlus nr M201400234), registreerimise kohta Tere AS- i (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 29. Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Raivo Koitel.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1576.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Taotleja on 14.02.2014 esitanud Eesti Patendiametile kaubamärgitaotluse nr M201400234



klassi 29 kaupade „kohupiim ja kohupiimatooted, sealhulgas kohupiimakreemid, -pastad ja -vahud“ osas. Kaubamärk avaldati 03.11.2014 Kaubamärgilehes nr 11/2014 (vt lisa 1).

Vaidlustaja on arvamisel, et vaidlustatav kaubamärk oma „vabalt kulgevate lehmade“ pakendikujundusega rikub vaidlustaja varasemaid õigusi.

Vaidlustaja on arvamisel, et kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 koosmõjus KaMS § 5 lg 1 p-ga 1 ja § 11 lg 1 p-ga 1.

Vaidlustaja palub komisjonil tunnistada „vabalt kulgevate lehmade“ pakendikontseptsioon kui kaubamärgi üldtuntud klassi 29 kaupade osas KaMS § 7 lg-te 2-4 kohaselt.

Vaidlustaja leiab, et erinevate piimatoodete (s.h juustude ja kohupiimade) pakenditel kasutatav spetsiifiline „vabalt kulgevate lehmade“ kontseptsioon, mis on kasutusel erinevates värvikombinatsioonides on tema poolt varasemalt kasutusele võetuna saavutanud turul üldtuntuse ja suurenenud eristusvõime. „Vabalt kulgevate lehmade“ kontseptsioon on kasutusel järgmisel kujul:



Vaidlustaja tõi näited konkreetsetest turul eksisteerivatest toodetest (vt www.estover.ee/et/tooted/). Samuti on kaubamärgitaotluse M201400234 registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 6, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujule, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust. Vaidlustaja viitab siinjuures ka autoriõiguse seaduse § 13 lg-le 1.

Lisaks on kaubamärgitaotluse M201400234 registreerimine vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-dega 7 ja 10.

Vaidlustaja leiab, et tal on varasem õigus. Vaidlustaja on erinevate piimatoodete tähistamiseks ja teistest turul olevate tähistest/pakenditest eristamiseks kasutusele võtnud spetsiifilise „vabalt kulgevate lehmade“ kontseptsiooni. Vastavad turul täiesti uue kontseptsiooniga pakendid on kasutusele võetud juba alates 2010-ndast aastast. Kontseptsiooni väljatöötamisega tegeleti 2010. a esimeses pooles, uued pakendid telliti 2010. a teises pooles. Esmalt kasutati uudse kontseptsiooniga pakendeid juustutoodete osas ning 2011. a olid iga kaubaketi sortimendis üle Eesti olemas vaidlustaja „vabalt kulgevate lehmadega“ juustutooted. Kohupiimade osas toimusid vastava uudse pakendikontseptsiooniga toodete esmamüügid 2012. a oktoobris-novembris.

Vaidlustaja vastavad pakendiga juustutooted on nt Edam juust (vt lisa 2), Gouda juust (vt lisa 3), Maasdam juust (vt lisa 4), kodujuust (vt lisa 5), Mozarella (vt lisa 6), juustkuubikud (vt lisa 7) jt juustutooted (vt <http://www.estover.ee/et/tooted/>).

Vaidlustaja vastavad pakendiga kohupiimad on nt Ricotta kohupiim (vt lisa 8), Ricotta kohupiimapasta (vt lisa 9), Ricotta erimaitseelised kohupiimastad, nt banaani (vt lisa 10) jt kohupiimatooted (vt <http://www.estover.ee/et/tooted/>).

Näited uudse pakendiga tähistatud kohupiimastade varasemast müügist kaubanduses on alljärgnevad (pistelised näited erinevate kaupluste kettide kliendilehtedest):

- Säätumarket kliendileht periood (10.12.-16.12.2012), vt lisa 11
<http://nupi.ee/sooduspakkumised/306/saastumarketi-pakkumised-1012---16122012&pg=2>
- Maxima kliendileht periood (18.12.-26.12.2012), vt lisa 12
<http://nupi.ee/sooduspakkumised/310/maxima-sooduspakkumised-1812---26122012&pg=2>
- Maxima kliendileht periood (22.01.-28.01.2013), vt lisa 13
<http://nupi.ee/sooduspakkumised/326/maxima-sooduspakkumised-2201---28012013&pg=2>
- Maxima kliendileht periood 26.02.-04.03.2013), vt lisa 14
<http://nupi.ee/sooduspakkumised/343/maxima-sooduspakkumised-2602---04032013&pg=4>
- Maxima kliendileht periood (26.03.-01.04.2013), vt lisa 15
<http://nupi.ee/sooduspakkumised/359/maxima-sooduspakkumised-2603---01042013&pg=2>
- Selveri kliendileht periood (07.03.-20.03.2013), vt lisa 16
<http://nupi.ee/sooduspakkumised/349/selveri-laadapaevad-0703---20032013&pg=4>
- Rimi kliendileht periood (20.02.-26.02.2013), vt lisa 17
<http://nupi.ee/sooduspakkumised/341/rimi-kliendileht-2002---26022013&pg=7>
-

Samuti on vaidlustaja teinud oma uudse pakendikontseptsiooniga toodetele reklaami üleriigilises televisioonis, nt telereklaam jaanuarist 2013 (pakendid eriti hästi näha). Lisatud ekraanitõmmised (vt lisa 18) ja otselingid reklaamidele Youtube-s.

- <https://www.youtube.com/watch?v=pL4IBhDSbvU>
- <https://www.youtube.com/watch?v=MBCKw2bA2tk>

Vaidlustaja „vabalt kulgevate lehmade“ kontseptsiooni kujundus on samuti ka autoriõiguse objektiks, mille varasema õiguse määramisel tuleb vastavalt KaMS § 11 lg 2 arvestada vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva, milleks on 2010. a, mil koostöös reklaamibürooga AS Division töötati välja vastav kontseptsioon ja kujundus ning ka vastava kujundusega pakend/kaubamärk kasutusele võeti.


Vaidlustaja esitas vahetult pärast taotleja kaubamärgitaotlusest M201400234 teada saamist varasemate õiguste kaitseks eraldi ka värvilised kaubamärgitaotlused „vabalt kulgevate lehmade“ kujunduste osas (vt lisad 19-24):




- M201400440, taotlus esitati 08.04.2014 klassi 29 kaupade osas;

- M201400441  , taotlus esitati 08.04.2014 klasside 29 ja 30 kaupade osas;

- M201400442  , taotlus esitati 08.04.2014 klassi 29 kaupade osas;

- M201400443  taotlus esitati 08.04.2014 klassi 29 kaupade osas;

- M201400444  , taotlus esitati 08.04.2014 klassi 29 kaupade osas;

- M201400445  , taotlus esitati 08.04.2014 klassi 29 kaupade osas.

Vaidlustaja ei ole andud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 taotlejale luba kaubamärgi M201400234



registreerimiseks Eestis klassis 29.

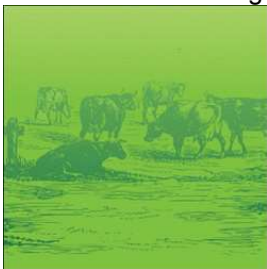
KaMS § 7 lg 2 kohaselt loeb tööstusomandi apellatsioonikomisjon kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamiselega.

Vaidlustaja on arvamisel, et tema „vabalt kulgevate lehmade“ pakendikontseptsioon on järjekindla, eduka ja sihipärase kasutamise tulemusena muutunud turul üldtuntuks ja suurenenud eristusvõimega tähiseks/kaubamärgiks, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samalligilisest kaubast või teenusest.

Vaidlustaja „vabalt kulgevate lehmade“ kontseptsiooniga tähise/kaubamärkide üldtuntuse tunnistamine on vajalik, sest kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas siis iseenesest või turul saavutatud tuntusest, on ka laiem õiguskaits kaitse kui kaubamärkidel, millel vastav tugev eristusvõimeline element puudub (vt Euroopa kohtu lahend C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p 18). Nendel kaubamärkidel, millel on tugevam eristusvõime tulenevalt nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Riigikohtu lahend 29. 09. 2010 nr 3-2-1-77-10, p 13, Euroopa Kohtu otsus Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH vs Keijsen Handel BV, C-342/97).

Samuti saab üldtuntus olla üheks eelduseks, et tõendada taotleja pahausksust KaMS § 9 lg 1 p 10 alusel ning taotleja käitumist vastuolus heade tavadega tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p-st 7.

Käesoleval juhul on nendeks olulisteks osadeks, mida kaubamärgitaotlus M201400234 taasesitab ja jälgendab kaubamärgitaotluse kujunduslik lahendus, mis on eksitavalt sarnane vaidlustaja „vabalt kulgevate lehmade“ kujutise ja samuti üldise roheline värvi tonaalsusega e. kogu kontseptsiooniga, mis tuleneb nt vaidlustaja ühest



tähise/pakendi variatsioonist

Vaidlustaja on erinevate piimatoodete tähistamiseks ja teistest turul olevate tähistest/pakenditest eristamiseks kasutusele võtnud spetsiifilise „vabalt kulgevate lehmade“ kontseptsiooni. Vastavad turul täiesti uue kontseptsiooniga pakendid on kasutusele võetud juba alates 2010-ndast aastast. Kontseptsiooni väljatöötamisega tegeleti 2010. a esimeses pooles, uued pakendid telliti 2010. a teises pooles. Esmalt kasutati uudse kontseptsiooniga pakendeid juustutoodete osas ning 2011 aastal olid iga kaubaketi sortimendis üle Eesti olemas vaidlustaja „vabalt kulgevate lehmadega“ juustutooted. Kohupiimade osas toimusid vastava uudse pakendikontseptsiooniga toodete esmamüügid 2012. a oktoobris-novembris.

Samuti on vaidlustaja teinud oma uudse pakendikontseptsiooniga toodetele reklaami üleriigilises televisioonis, nt telereklaam jaanuarist 2013 (pakendid eriti hästi näha). Lisame ekraanitõmmised (vt lisa 18) ja otselingid reklaamidele Youtube-s.

Tulenevalt eeltoodust saab asuda seisukohale, et vaidlustaja „vabalt kulgevate lehmade“ kujutis on kõrge tuntuse astmega KaMS § 7 lg 3 p-s 1 märgitud isikute hulgas ning seda tähist/kaubamärki tunneb valdav enamusest kõikidest § 7 lg 3 p-s 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Vaidlustaja võttis „vabalt kulgevate lehmade“ kontseptsiooniga pakendid kasutusele 2010. a. Kontseptsiooni väljatöötamisega tegeleti 2010. a esimeses pooles, uued pakendid telliti 2010. a teises pooles. Esmalt kasutati uudse kontseptsiooniga pakendeid juustutoodete osas ning 2011. a olid iga kaubaketi sortimendis üle Eesti olemas vaidlustaja „vabalt kulgevate lehmadega“ juustutooted. Kohupiimade osas toimusid vastava uudse pakendikontseptsiooniga toodete esmamüügid 2012. a oktoobris-novembris (vt siinjuures ka p 3.1.3 ülal pakendinäidiste osas) ja televisiooni reklaami jaanuari 2013. Vaidlustaja leiab, et tema „vabalt kulgevate lehmade“ tähis on võetud kasutusele varem ja on muutunud üldtuntuks.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi registreerimine on ka vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärki, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Nagu on märgitud Euroopa Kohtu lahendis C-251/95 *Sabel*, tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki tervikuna ega asu selle erinevaid üksikasju uurima.

Vaidlustaja võrdleb asjaomaseid tähised eelkõige kontseptuaalsest sarnasusest lähtuvalt.

Võrreldavad tähised on järgmised:

Vaidlustatav kaubamärgitaotlus

Vaidlustaja varasem roheline tähis



Turusituatsioonis kasutatavad vastavad tähised (isikute kodulehtede põhjal):

Kaubamärgitaotleja toode (vt lisa 25)

Vaidlustaja toode (vt lisa 10)



Turusituatsioonis kasutatavad vastavad tähised (poes müüdavatest toodetest tehtud fotode põhjal):



Vaidlustatav kaubamärgitaotlus M201400234 on esitatud värvilisena, kusjuures vastava tähise põhitonaalsus on roheline. Vaidlustaja kasutusel olev tähis ja kaubamärgitaotlus M201400441 on realselt samuti kasutusel rohelistes toonides.

Vaidlustaja on arvamusel, et käesoleval juhul ei oma tähtsust asjaolu, et taotleja kaubamärk sisaldab lisaks rohelistele „vabalt kulgevatele lehmadele“ ka muid elemente, nagu nt banaani kohupiimapasta puhul banaani kujutised ja sõnalisi osasid „BANAANI KOHUPIIMAPASTA“ jm, kuna need on tooteid kirjeldavad ja eristusvõimetud elemendid.

Oluline pole ka vaidlustataval kaubamärgil sõna „PERE“ kasutamine, sest tegemist on äärmiselt nõrga (olematu) eristusvõimega sõnaga, mis viitab toote liigile, otstarbele vm omadustele. Nimelt taotleja kodulehe andmetel (vt lisa 25) on tegemist soodsama hinnaklassiga tootega, mis eelduslikult on mõeldud n.ö peretooteks e. hinnatundlikumale kliendile. Seda kinnitab ka asjaolu, et taotlejal on paralleelselt kasutusel ka Tere-tooteseerias olev banaani kohupiimapasta (vt lisa 26), mille osas ei ole taotleja kodulehel kirjas, et tegemist oleks soodsama hinnaklassiga tootega. Samuti on kaubamärgiregistris klassis 29 mitmeid Pere-nimelisi kaubamärke, mis samuti vähendab selle sõna eristusvõimet (vt lisa 27).

Võrreldavate tähiste värvilahendus on identne – rohelse värvi erinevad toonid.

Lisaks värvilahendusele on vaidlustaja varasemad kaubamärgid ja taotleja kaubamärgitaotlus eksitavalt sarnased ka kujundusliku lahenduse poolest. Võrreldavad tähised kasutavad „vabalt kulgevate lehmade“ kontseptsiooni, kusjuures:

- tegemist on mitme lehmaga;
- lehmad ei ole animeeritud;
- lehmad on rohelised (või muud neile mitteomast värvi);
- lehmad on samades positsioonides – istuv, seisev, sööv – lehmad on kujutatud nende loomulikus keskkonnas ja olekus.

Vaidlustaja märgib, et üldjuhul pole lehmade kasutamisel piimatoodete tähistamisel midagi erilist. Kaubamärgiregistris on klassis 29 mitmeid kaubamärke, mis sisaldavad endas lehma kujutist (vt lisad 28a-c). Oluline on aga, et üldjuhul on kaubamärkidel kujutatavad lehmad animeeritud/stiliseeritud (naerunäoga, kahe jala peal seisvad jms) ja nad on kujutatud üksikuna. Samuti pole tavaline, et lehmad on rohelist või muud neile mitteomast värvi.

Samuti pole rohelse värvi ja mitme „vabalt kulgeva lehma“ kontseptsiooni kasutamine turul nt kohupiimatoodete osas tavapärane, mis muudab sellise kontseptsiooni turusituatsioonis äärmiselt eristusvõimeliseks. Selle kinnituseks lisas vaidlustaja foto Tallinna Järve Selveri (foto tehtud 02.01.2015) vastavate toodete letist – rohelisega on vaidlustaja tooted, vasakul sinise-valgega on Valio Alma tooted, paremal punase-valgega kaubamärgitaotleja Tere tooted.

Lisaks viitas vaidlustaja ka Eesti kohupiimavalmistajate kodulehtedele, milledest on selgesti näha teiste konkureerivate toodete pakendite kujundus ja värvilahendused:

- Valio Alma kohupiimakreemid torus (vt lisa 29);
- Farmi kohupiim (vt lisa 30);
- Tere kohupiimad (v.a kolm viimast toodet, mis on käesoleva vaidluse sisuks) (vt lisa 31);
- Nopri kohupiimad (vt lisa 32).
-

Lisaks üldisele rohelisele tonaalsusele ja „vabalt kulgevate lehmade“ kontseptsioonile, on vaidlustatava kaubamärgitaotlusega tähistatud toode vaidlustaja tootega ka muus osas äravahetamiseni sarnaselt kujundatud.

Nimelt mõlemad tooted on nn torupakendid (pikliku kujuga pakendid). Pakendite keskel on kollase valge põhjaga ovaali sisse kirjutatud suurelt „BANAANI KOHUPIIMAPASTA“ jm tooteid kirjeldav tekst. Ovaali äärtes on banaanikobarad, milles on kolm banaani (ainus erinevus on selles, et vaidlustataval tähisel on üks kobar ja et vaidlustaja kobaras on üks banaan lahti kooritud). Ovaali keskel ülaosas on kasutusel lisatähis/kaubamärk – PERE vs Piimameister OTTO.



Lisaks on ka Patendiamet vaidlustaja kaubamärgitaotluse nr M201400444 osas leidnud, et see on äravahetamiseni sarnane vaidlustatava kaubamärgitaotlusega nr M201400234 ja selle menetlus on peatatud kuni on tehtud lõplik otsus kaubamärgitaotluse M201400234 osas (vt lisa 34). Ka see asjaolu näitab ilmekalt vaidlustaja seisukohta, et tegemist on äravahetamiseni sarnaste, omavahel assotsieeruvate tähistega.

Lisaks rohelisele tähisele on vaidlustajal sama kontseptsiooniga kasutusel ka teiste värvidega tähiseid:

Konkreetsete vaidlustaja toodete näidised vt kaubamärgitaotlused. Tarbijad nähes turul sarnase kujunduse ja elementidega, kuid erivärvilisi (s.h ka erinevat tooni rohelisega) tähiseid võivad ekslikult arvata, et tegemist on sama isiku või siis temaga majanduslikult seotud isikute toodetega – selliselt toimub aga tarbijate eksitamine.

Võrreldavate tähiste kaubad on identsed. Tegemist on klassi 29 kaupadega, täpsemalt piimatoodetega. Vaidlustatava kaubamärgitaotluse M201400234 kaupadeks on „kohupiim ja kohupiimatooted, sealhulgas kohupiimakreemid, -pastad ja -vahud“. Vaidlustaja varasema tähise kaupadeks on muuhulgas üldise määratlusega piim ja piimatooted, mille hulka kuulub kahtlemata ka kohupiim.

KaMS § 10 lg 1 p 6 välistab õiguskaitsse kaubamärgile, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust autoriõiguse esemele, kusjuures vastavalt KaMS §-le 11 lg 2 arvestatakse muu varasema õiguse määramisel vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva.

Vaidlustaja „vabalt kulgevate lehmade“ kontseptsiooni kujundus on samuti ka autoriõiguse objektiks, mille varasema õiguse määramisel tuleb vastavalt KaMS § 11 lg 2 arvestada vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva, milleks on 2010. a, mil koostöös reklaambürooga AS Division töötati välja vastav kontseptsioon ja kujundus ning ka vastava kujundusega pakend/kaubamärk kasutusele võeti.

Vastavalt autoriõiguse seaduse § 13 lg-le 1 kuulub autorile ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest. Käesoleval juhul rikub kaubamärgitaotleja vaidlustaja varalist autoriõigust tema „vabalt kulgevate lehmade“ kunstilisele/graafilisele kujundusele kui teosele kasutades seda äravahetamiseni sarnasel kujul oma toodete tähistamiseks ja sellega oma äritegevuse edendamiseks. Selline kaubamärgitaotleja tegevus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 6 ning autoriõiguse seadusega.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis, mille taotluse on registreerimist taotlev isik esitanud pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Pahausksus on käsitletav ka kui heade tavade vastuolus olev tegevusviis (KaMS § 9 lg 1 p 7).

Pahausksus on subjektiivne seisund – aususe ja heade kommete üldiste standarditega sobimatu kavatsus – mida saab kindlaks määrata objektiivse tõendusmaterjali pinnalt ning mida tuleb hinnata juhtumipõhiselt. Pahausksust võib määratleda kui kellegi seisundit, kes saavutab ebaõiglase eelise või põhjustab teistele ebaõiglast kahju, tehes midagi teadlikult üldtunnustatud heade kommete või ausate kaubandus- ja äritavade vastast.

Riigikohus on leidnud, et heade kommete vastane võib olla tehing, ka toiming, mille sisu on suunatud üldiselt hukkamõistetud tegevusele või mille üks pool on sõlminud (*ehk teinud*) oma positsiooni ebaausalt ära kasutades. Heade kommete vastane käitumine võib väljenduda ka teise lepingupoole (*ehk isiku*) vastases

käitumises (Riigikohtu lahend nr 3-2-1-158-05. Sarnased põhimõtted ka Riigikohtu lahendis nr 3-2-1-140-07) . Vaideldamatult on kaubamärgitaotluse esitamine isiku poolt teadlik ja tahtlik tegevus.

Antud juhul ei ole piirdunud taotleja kaubamärgi registreerimisega, vaid on hakanud seda ka kasutama. Kasutamisele asumise näol on tegemist tahtliku eesmärgiga tingida segiajamist olemasoleva kasutusel oleva tähise/kaubamärgi/pakendiga.

Taotleja kui aktiivne turuosaline on teadlik konkurentide tegevusest ning nende poolt kasutusele võetud tähistest/kaubamärkidest/pakenditest. Samuti on käesolevas asjas tõendatud, et vaidlustaja on „vabalt kulgevate lehmade“ kontseptsiooni varem kasutusele võtnud ja neile aktiivselt reklaami teinud (vt nt reklaamid kauplusekettide kliendilehtedes, lisad 11-17, reklaam televisioonis, lisa 18).

Pahauskse ja heade kommetega vastuolus olevaks tegevuseks saab klassifitseerida seda, et taotleja, olles vaidlustajaga ja temaga seotud ettevõtetega otseses konkurentsivõttes olev turuosaline, kes on väga hästi teadlik kaubamärkide olemusest ja nende õiguskaitselise tähendusest (s.h pakendite kujunduse kaubamärkidena registreerimisest), olles ka teadlik vaidlustajale kuuluvast tähisest/kaubamärgist/pakendist, esitas kaubamärgitaotluse nr M201400234 Patendiametile, kujundades selle selliselt, et see on nii visuaalselt kui kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnane vaidlustaja poolt turusituatsioonis varem kasutusele võetud tähise//kaubamärgi/pakendiga.

Paratamatult mõjutab sarnase tähise/kaubamärgi/kujundusega toote ilmumine turule varasema suure eristusvõime ja tuntusega tähise majanduslikku käekäiku, sest selle hilisema kaubamärgiga tõmmatakse endale tarbijate tähelepanu, kes varem olid lojaalsed vaidlustaja kaubamärgile, ning mõjutatakse nende ostuotsuseid. Vaidlustaja varasema tähise/kaubamärgi eksitava sarnane tähis/kaubamärk võib tarbijates tekitada mulje, et vaidlustaja ja taotleja vahel on olemas äriiline seos.

Taotleja pahauskse käitumisega tekitatakse olukord, kus ostja (tarbija) tavalise tähelepanelikkuse juures võib neile (tarbijatele) tekkida pakkumisest/kaubast ekslik mulje. Sellega omakorda kahjustatakse või võidakse kahjustada teise ettevõtja mainet või tema majandustegevust. Vaidlustaja varasem kaubamärk on majanduslikult edukas, sellel on arvestatav turupositsioon ja rahaline väärtus, mis tekitab kolmandates isikutes – antud juhul taotleja näitel – soovi ära kasutada sellest kaubamärgist tulenevat rahalist edu, et soodustada kas enda kauba majanduslikku edu või siis saavutada vaidlustaja tähise/kaubamärgi eristusvõime kahjustamine, et selle arvelt suurendada oma turuosa ja vähendada vaidlustaja turuosa. Sellised tegevused on vastuolus heade kommetega ja ausate/heade tavadega.

Vaidlustaja viitab lisaks Euroopa Kohtu otsustele kohtuasjades C-408/01 ja C-252/07, kus on märgitud vastavalt, et „piisab vaid sarnasusest, et tarbijad loovad seose maineka märgi ja tähise vahel“ ja et „mida vahetumalt ja tugevamalt meenutab tähis kaubamärki, seda tõenäolisem on oht, et tähise kasutamine hetkel või tulevikus kasutab ebaõiglaselt ära või kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet“.

Arvestades kõiki ülaltoodud asjaolusid ning ka võrreldavate tähiste äärmiselt suurt sarnasust, ei saa taotleja



kaubamärgitaotluse M201400234 kasutusele võttu vaidlustaja varasema sarnast toodet kontseptuaalselt sarnase kujunduse tähistava tähise/kaubamärgi/pakendiga



pidada juhuslikuks.

Vaidlustaja kaubamärkidega äravahetamiseni sarnaste märkide kasutamine teise isiku kaupade tähistamiseks võib antud juhul tuua kaasa varasemate kaubamärkide identiteedi ja mõjuvõime hajutamise tarbija silmis ning vähendada kaubamärkide võimet kõita tarbijate tähelepanu ja seostada kaubamärki M201400234 vaidlustajaga (nn lahjenemine). Selliselt kasutab kaubamärgitaotleja oma toodete atraktiivsemaks muutmise ja müügi suurendamise huvides ebaausalt ära varasemate vaidlustaja kaubamärgi suurt eristusvõimet ja tuntust (kiiluvees sõitmine).

Vaidlustaja juhhib tähelepanu ka asjaolule, et taotleja kasutab kohupiimatoodete tähistamiseks ka vaidlusalusest kaubamärgitaotlusest täiesti erinevat kujundust, mis vastab tema üldisele korporatiivkujundusele (taotleja kasutab enda identifitseerimiseks peamiselt punaste või siniste pallikeste või pilvedega kujundatud valgeid



pakendeid) – vt www.tere.eu/et/tooted. Vt nt taotleja banaani kohupiimapasta (vt lisa 26) Samuti vaadates taotleja teisi n.ö „pere“-tooteseeria kaubamärke (Perejogurt ja Perepiim, vt lisa 33),



erineb kaubamärgitaotluse M201400234 kujundus täielikult ülejäänud taotleja korporatiivkujundusest. Tegemist on justkui võõrkehaga, mis samuti seab kahtluse alla vastava kujunduse/kaubamärgi heauskse kasutuselevõtmise motivatsiooni.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus lisaks sellele, et rikub tema õigusi ja seaduslikke huve, on vastuolus ka avalike huvidega, kuivõrd avalikkusel on õigus olla veendunud, et isik omandas kaubamärgi ainuõiguse ausalt. Patendiameti otsus vaidlustatud märgi registreerimisel toetab mitte ainult taotleja ebaõiget ja ebaausat talitusviisi ning ebaausaid konkurentsivõtteid, vaid võib soodustada ka teiste isikute ebaõiget ja ebaausat käitumist tööstusomandi ainuõiguste omandamisel kui jätkata sellise käitumisviisi talumist kus muidu kas eristusvõimetud või kolmanda isiku ainuõigust ilmselt riivavad tähised saavad õiguskaitse kas pelgalt või olulise argumendina seetõttu, et nende koosseisus on täiendav eristusvõimeline tähis (käesoleval juhul sõna „PERE“). Õigustrikkuvat käitumist või seisundit ei saa parandada, heastada, korrigeerida või kompenseerida kaubamärgiõiguses viisil, kus ilmselt õigustrikkuva tähise kõrval/koosseisus eksponeeritakse legitiimset tähist.

Vaidlustaja palub

- tunnistada tema „vabalt kulgevate lehmade“ kontseptsiooni üldtuntust ja laienenud õiguskaitset erinevate piimatoodete kaubamärgina;
- tühistada Patendiameti otsus registreerida Eesti kaubamärk M201400234 + kuju klassis 29 Tere AS nimele ning kohustada Patendiametit kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama apellatsioonikomisjoni seisukohtadega.

Lisad:

- 1 Kaubamärgitaotleja kaubamärgitaotluse M201400234 avaldamine 03.11.2014 Kaubamärgilehes nr 11/2014
- 2 Vaidlustaja Edam juust
- 3 Vaidlustaja Gouda juust
- 4 Vaidlustaja Maasdam juust
- 5 Vaidlustaja kodujuust
- 6 Vaidlustaja Mozarella
- 7 Vaidlustaja juustkuubikud
- 8 Vaidlustaja Ricotta kohupiim
- 9 Vaidlustaja Ricotta kohupiimapasta
- 10 Vaidlustaja Ricotta banaani kohupiimasta
- 11 Säästumarket kliendileht periood (10.12.-16.12.2012)
- 12 Maxima kliendileht periood (18.12.-26.12.2012)
- 13 Maxima kliendileht periood (22.01.-28.01.2013)
- 14 Maxima kliendileht periood 26.02.-04.03.2013)
- 15 Maxima kliendileht periood (26.03.-01.04.2013)
- 16 Selveri kliendileht periood (07.03.-20.03.2013)
- 17 Rimi kliendileht periood (20.02.-26.02.2013)
- 18 Ekraanitõmmised telereklaamidest jaanuarist 2013
- 19 Vaidlustaja kaubamärgitaotlus M201400440
- 20 Vaidlustaja kaubamärgitaotlus M201400441
- 21 Vaidlustaja kaubamärgitaotlus M201400442
- 22 Vaidlustaja kaubamärgitaotlus M201400443
- 23 Vaidlustaja kaubamärgitaotlus M201400444
- 24 Vaidlustaja kaubamärgitaotlus M201400445
- 25 Kaubamärgitaotleja „Pere“ banaani kohupiimpasta
- 26 Kaubamärgitaotleja „Tere“ banaani kohupiimpasta

- 27 „Pere“-nimelised kaubamärgid Patendiameti on-lain andmebaasist
- 28 a-c Lehma kujutisega kaubamärgid klassis 29 – väljavõte Patendiameti on-lain andmebaasist
- 29 Valio Alma kohupiimakreemid torus, <http://www.alma.ee/tooted/kohupiimad/kohupiimakreemid-torus>
- 30 Farmi kohupiim, <http://www.farmi.ee/tooted/kohupiim>
- 31 Tere kohupiimad, <http://www.tere.eu/et/tooted>
- 32 Nopri kohupiimad, <http://nopri.eu/tooted/kohupiim/>
- 33 Kaubamärgitaotleja „Pere“-nimelised kaubamärgid Patendiameti on-lain andmebaasist
- 34 Patendiameti teade seoses vaidlustaja kaubamärgitaotlusega M201400444.
- 35 Maksekorraldus nr 2
- 36 Volikiri

08.04.2015 esitas taotleja oma kirjalikud seisukohad (kokkuvõtlikult):

Taotleja vaidlustusavaldusega ei nõustunud. Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" reproduktsioon on alljärgnev:



Tere AS-ile kuuluvad autori varalised õigused alljärgnevate tootepakendite kujundustele "aasal vabalt rohtu söövad lehmad" alates 2002. aastast (Lisa 1):

02.12.2002:



2003. aastal täiendati tootepakendit alljärgnevalt:

28.05.2003:



Vaidlustustaja väidab, et tema "vabalt kulgevate lehmade" kontseptsioon on välja töötatud 2010. aastal.

Taotleja leiab, et Tere AS-ile kuuluvad õigused "aasal vabalt rohtu söövate lehmade" kujundusele on varasemad kui vaidlustusavalduse esitajale väidetavalt kuuluvad õigused "vabalt kulgevate lehmade" kujundusele. Taotleja siiski leiab, et kontseptsioon, kui idee, ei saa olla intellektuaalomandi õiguste objektiks, seda enam, et lehmakujutiste esitamine piimatoodete pakenditel on tavapärane ja viitab otseselt asjaomaste toodete liigile/päritolule. Käesolevas asjas vastandatavad kujundused on teineteisest ka selgelt erinevad.

Kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p-is 7 sätestatud õiguskaitsset välistavat asjaolu.

KaMS § 9 lg 1 p-i 7 kohaselt *ei saa õiguskaitsset tähis, mis on vastuolus avaliku korra või heade tavadega.*

Kehtivas KaMS § 9 lg 1 p-s 7 sisalduvat mõistet "head tavad" on intellektuaalse omandi valdkonnas kasutatud eelkõige mõistes "head [moraalsed] tavad" ehk "üldtunnustatud moraalinormid". Õigusteooria kohaselt on moraalinormid eriliselt stabiilsed kõlbluspõhimõtted. Lähtuvalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 2 lg-s 2 toodud definitsioonist, tekib tava käitumisviisi pikemaajalisest rakendamisest, kui käibes osalevad isikud peavad seda õiguslikult siduvaks. Nii võib asuda seisukohale, et ka "üldtunnustatud moraalinormid" avalduvad eelkõige ühiskonnaliikmete pikemaajalises käitumises.

Euroopa Kohtu kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs leiab kohtuasjas nr C-377/98 antud arvamuse p-s 101: *liikmesriikidel ei ole avaliku korra ja morali kontseptsioonide rakendamisel piiramatut diskretsiooniõigust. Rahvusliku institutsiooni poolt avaliku huvi [avaliku korra või morali] kaitse kontseptsioonile tuginemise eeltingimuseks on igal juhul lisaks mistahes õigusrikkumisega kaasnevale sotsiaalsest korrast kõrvalekaldumisele ka tõeliselt eksisteeriv ja piisavalt tõsine oht mõnele ühiskonna fundamentaalsele huvile.* Eesti Riigikohtu halduskollegium on 06.11.2002 haldusasjas nr 3-3-1-62-02 tehtud otsuse p-s 12 asunud aga seisukohale: *Kaalutusotsustuse [...] põhjendamisel, eriti aga juhtudel, kui tuginetakse määratlemata õigusmõistetele (nagu näiteks heade kommete ja tavade vastasus), peab haldusorgan esitama tavapärasest põhjalikuma (sisulise) motivatsiooni, mis võimaldaks haldusakti adressaadil mõista akti sisu.*

Vaidlustaja väidab, et oli oma "vabalt kulgevate lehmade" kontseptsiooni võtnud kasutusele varem kui taotleja ning kuna taotleja on esitanud oma kaubamärgitaotluse teadlikult ja tahtlikult, on ta sellega käitunud heade tavade vastaselt. Käesolevas vastuses esitatust nähtuvalt on taotleja õigused varasemad kui vaidlustusavalduse esitaja väidetavad õigused. Samuti ei nähtu vaidlustusavaldusest seda, millist ohtu, millistele ühiskonna fundamentaalsetele huvidele kujutab endast käesolevas asjas esitatud, taotleja varasematele õigustele tuginev kaubamärgitaotlus. Seega on vaidlustusavalduse esitaja väited taotletava kaubamärgi vastuolu kohta avaliku korra või heade tavadega paljasõnalised ja põhjendamata, mistõttu tuleb need jätta tähelepanuta.

Taotleja ei ole rikkunud kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" taotluse esitamisega mitte ühtegi Eesti ühiskonna fundamentaalset avalikku huvi, mille kaitseks absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud on ellu kutsutud. Kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p-s 7 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p-is 10 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-i 10 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.* TsÜS § 139 kohaselt *juhul, kui seadus seob õiguslikud tagajärjed heausksusega, tuleb selle olemasolu eeldada, kui seadusest ei tulene teisiti.*

Pahauskse tõendamisel väidab vaidlustusavalduse esitaja, et oli "vabalt kulgevate lehmade" kontseptsiooni võtnud kasutusele varem kui taotleja ning "taotleja kui aktiivne turuosaline pidi olema teadlik konkurentide tegevusest ning nende poolt kasutusele võetud tähistest/kaubamärkidest/pakenditest".

Taotleja ei ole pahauskselt käitunud - taotleja ei olnud 14.02.2014 teadlik sellest, et vaidlustusavalduse esitaja arvab enesele kuuluvat kaubamärgiõigust kontseptsioonile/ideele "vabalt kulgevatest lehmadest".

Taotleja märgib, et KaMS § 6 lg 1 kohaselt peab kaitstav kaubamärk olema graafiliselt kujutatav. Kontseptsioon kui idee nimetatud imperatiivsele nõudele ei vasta - Euroopa Kohus on selgitanud, et kaubamärgi graafilise kujutatavuse nõude peamiseks eesmärgiks see, et kaubamärgiõigus ei annaks kaubamärgiomanikule alusetut konkurentsieelist, so kui õiguslikult kaitstud kaubamärk annab selle omanikule ainuõiguse, siis peab kaubamärgi reproduktsioonist nähtuma täpselt ja täielikult see objekt, mille osas ainuõigus kehtib. Nii on Euroopa Kohus leidnud, et näiteks *tolmuimeja välispinna osa moodustava läbipaistva mahuti või tolmuvaagi mis tahes mõeldavad kujud /idee/, ei ole „tähis” direktiivi tähenduses, mistõttu see ei saa moodustada kaubamärki.* Samamoodi ei ole kaubamärgina kaitstavaks "tähiseks" idee "vabalt kulgevatest lehmadest", mistõttu ei saa ka selline kontseptsioon moodustada kaubamärki kaubamärgiseaduse tähenduses.

Taotleja märgib, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt ei piisa kaubamärgitaotleja pahausksuse tõendamiseks asjaolust, et taotleja teadis või pidi teadma, et mõni kolmas isik kasutab identsete või sarnaste kaupade jaoks identset või sarnast tähist. Pahausksust hinnatakse kõiki taotluse esitamist puudutavaid asjaolusid, sealhulgas taotleja tahet ja varasemate õiguste kaitse ulatust. Euroopa Üldkohus on samuti leidnud, et muu asjakohase tõendusmaterjali puudumisel ei tõenda kaubamärgitaotleja pahausksust isegi vastandatavate tähiste identsus.

Tähised, millele vaidlustaja "vabalt kulgevate lehmade" kontseptsiooni kirjelduses viitab, ei ole ei identsed ega äravahetamiseni sarnased taotleja käesolevas asjas taotletava kaubamärgiga. Taotleja kaubamärgi taustal kasutatav lehamotiiv on piimatoodete osas tavapärane ja autori varalised õigused kaubamärgis kasutatavale "vabalt aasa rohtu söövate lehmade" kujutistele kuuluvad taotlejale. Taotleja nimetatud õigused on varasemad kui vaidlustusavalduse esitaja väidetavad õigused. Pakendi roheline tonaalsus on taotleja seniste punaste tootepakendite suhtes vastandvärvuseks, sümboliseerides taotleja uut, teisele tarbijate sihtgrupile mõeldud tooteperekonda (hinnalt soodsamad tooted). Nii on mõistetamatu ja asjakohatu ka vaidlustusavalduse esitaja väide nagu oleks taotleja uus kujundus *justkui võörkeha, mis seab kahtluse alla vastava kujunduse/kaubamärgi heauskse kasutuselevõtmise motivatsiooni.* Tootjal on vabadus kujundada oma tooteid/tooteperekondi, kasutades selleks üldiselt mistahes värvitoone. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et talle kuuluks ainuõigus rohelise või mõne muu värvitooni kasutamiseks oma tootepakendite kaunistamisel.

Taotleja tahteks käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamisel oli võtta taotletav kaubamärk "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" kasutusse oma uut tootesarja teistest toodetest, aga ka teiste turuosaliste toodetest, eristava tähisena, kasutades selles talle kuuluvat "aabalt vabalt rohtu söövate lehmade" kujundust. Taotleja ei ole mingil viisil püüdnud takistada ei vaidlustaja ega teiste konkureerivate ettevõtete piimatoodete turustamist ega ole esitanud kaubamärgitaotlust eesmärgil taotletavat kaubamärki tegelikult mitte kasutusse võtta. Vastupidi, ka vaidlustaja ise tunnistab, et taotleja ka juba kasutab käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärki oma uuel PERE nimelisel tootesarjal.

Väidetavate varasemate õiguste /vabalt kulgevate lehmade kontseptsiooni/ õiguskaitsese ulatuse osas jääb taotleja eespool esitatu juurde - kontseptsioon ei ole tähis, mis võiks saada õiguskaitsese kaubamärgina. Samuti puudub taotlejal info selle kohta, et tähised, millele vaidlustusavalduse esitaja "vabalt kulgevate lehmade" kontseptsiooni kirjelduses viitab ja/või vaidlustusavalduses viidatud pakendid, oleksid saavutanud Eesti tarbijate hulgas 14.02.2014 seisuga üldtuntuse või maine, mistõttu taotleja vaidleb ka sellele vastu. Nõnda on sisutu ka vaidlustusavalduses esitatud arutlus tähiste maine ja/või eristusvõime ära kasutamise ja kahjustamise kohta.

Taotleja kinnitab, et kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" taotlus ei ole esitatud pahauskselt ja kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p-s 10 sätestatud õiguskaitsset välistavat asjaolu.

Kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitsset välistavat asjaolu

KaMS § 10 lg 1 p-i 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Taotleja jääb ka siin selle juurde, et vaidlustusavalduse esitaja poolt viidatud "vabalt kulgevate lehmade" kontseptsioon, kui idee vabalt kulgevate lehmade kasutamisest kaubamärgis, ei ole "tähis" kaubamärgiseaduse mõistes, see ei saa saada õiguskaitsset kaubamärgina. Samuti ei nähtu käesolevas asjas esitatust, et tähised, millele vaidlustusavalduse esitaja "vabalt kulgevate lehmade" kontseptsiooni kirjelduses viitab ja/või vaidlustusavalduses viidatud pakendid, oleksid saavutanud kuupäeva 14.02.2014 seisuga üldtuntuse või maine Eesti tarbijate hulgas.

Kuna vaidlustusavalduse esitajal puuduvad käesolevas asjas varasemad õigused, ei saa taotletava kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" osas esineda ka KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitsset välistavat asjaolu.

Juhuks, kui Tööstusomandi apellatsioonikomisjon peaks siiski võimalikuks tunnistada "vabalt kulgevate lehmade" kontseptsioon üldtuntuks kuupäeva 14.02.2014 seisuga, esitab taotleja asjaomaste tähiste äravahetamise tõenäosuse analüüsi.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], p 23). Nimetatut on tõdenud oma vaidlustusavalduses ka vaidlustaja ise.

Käesolevas asjas vastandatavad tähised on alljärgnevad:

Vaidlustaja viidatud tähised:


















Taotletav kaubamärk:



Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupärase omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest. Samuti on Euroopa Üldkohus märkinud, et üldjuhul ei käsitle avalikkus kaubamärgi kirjeldavat osa selle kaubamärgiga edasi antud üldmuljes eristava ja domineerivama elemendina.

Käesolevas asjas vastandatavad tähised sisaldavad kujutist aasal rohtu söövatest lehmadest. Erinevalt vaidlustusavalduse esitaja tähistest, sisaldab vaidlustatud kaubamärk ka sõnalisi osi. Lehamotiivi loomupärase eristusvõime hindamise osas tuleb märkida, et seda sõna kasutatakse erinevate omanike nimele klassis 29 registreeritud, ka Eestis õiguskaitsset omavates kaubamärkides laialdaselt:

Kaubamärk	Nr.	Omanik	Klass	Staat
	010115641	Aldi GmbH & Co. KG	29, 30	Registreeritud
	004030664	Arla Foods Ltd	29	Registreeritud
	002928943	Monaco Foods S.A.M.	29	Registreeritud
	012450615	ARRE-BEEF, S.A.	29	Registreeritud
	010157899	M.J. DAIRIES EOOD	29,30, 35	Registreeritud
	009324922	Kri Kri Biomichania Alaktos Abee	29	Registreeritud
	35596	Unilever N.V.	29,30	Registreeritud

	004641197	HAYEL SAEED ANAM & CO.	29,32	Registreeritud
	008374589	HUMANA MILCHINDUSTRIE GMBH	29, 30, 35	Registreeritud
	001217017	Wiesbauer, Österreichische Wurstspezialitäten GmbH	29	Registreeritud
	1161474	SÜTAS SÜT ÜRÜNLERİ ANONİM SİRKETİ	29	Registreeritud
	15028	Arla Foods amba	29	Registreeritud
	46332	OÜ Estover Piimatööstus	16, 29	Registreeritud
	31529	TERE AS	29	Registreeritud
	35263	TERE AS	29	Registreeritud
	34446	Petrosjuz TM Co.	5,29, 42	Registreeritud

	40637	Aleksandr Gretshihhin	29	Registreeritud
	1104359	Zott SE & Co. KG	29, 30	Registreeritud
	012634614	Società Agricola LEVANTE di Romani F.Ili S.S.	29	Registreeritud

Lisaks sellele kasutatakse lehmamotiivi piimatoodete osas ka Eesti kaubanduses ja piimatooteid tutvustavas meedias laialdaselt (Lisa 2):

Ka OHIM-i apellatsioonikomisjon on 22.08.2014 otsuses nr R 2392/2013-4 leidnud, et "lehmade kujutised on piimatoodete pakendite harilik osa, millega tarbijad puutuvad supermarketites igapäevaselt kokku. Seega informeerib lehmakujutis piima ja piimaga seotud toodetel tarbijat eelkõige piima päritolust. Enamgi veel, [asjaomases tähises] ei ole lehmakujutis stiliseeritud, see vastab karjatatava lehma elutruule esitlusele. On asjakohatu, et konkurendid saavad lehma esitada ka muul viisil. Ei ole olemas tüüpilist või standardset lehma."

OHIM-i vastulausete osakond on andnud hinnangu lehmakujutise eristusvõimele klassi 30 kuuluva šokolaadi osas ka 12.02.1999 otsuses nr B 1 381 351, leides, et lehma kujutis on vastulause esitaja toodete osas (šokolaad) vihjav, kuna piim on üks nende põhilisi koostisosasid, mistõttu on vastulause esitaja kaubamärgi nimetatud element harilikust madalama eristusvõimega ega too kaasa asjaomaste kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Toodust nähtuvalt kasutatakse lehmamotiivi piima ja piimatoodete osas laialdaselt. Stiliseerimata kujul on lehmakujutise puhul tegemist kaubamärgielemendiga, mis on tarbijatele mõistetav piima päritolule viitava, tavapärase tähisena. Vaidlustaja tõdeb vaidlustusavalduses korrektselt, et tema "vabalt kulgevate lehmade" kontseptsioon sisaldab stiliseerimata kujutisi lehmadest. Eelnevast tulenevalt ei saa nimetatud lehmakujutisi pidada piima ja piimatoodete osas tugevaks kaubamärgielemendiks.

Käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi taust "aasal vabalt rohtu söövate lehmadega" on samuti piima- ja piimatoodete osas pigem tagasihoidliku eristusvõimega, mistõttu domineerivad vaidlustatud kaubamärgis muud, suuremat eristusvõimet omavad kaubamärgielemendid, eeskätt stiliseeritud sõna PERE.

Vaidlustaja tähised, kui vaadata igat vaidlustaja poolt viidatud ruutu eraldi kaubamärgina, on visuaalselt ruudukujulised, nad on ühevärvilise taustaga (kas roheline, punane, sinine või kollakas) ja kaubamärkide keskosas või ülaosas on kujutatud motiivi lehmadest. Muud elemendid kaubamärkidel puuduvad.

Vaidlustatud kaubamärk on üldkujult riskülik, mille rohelisel taustal on kujutatud "aasal vabalt rohtu söövad lehmad". Erinevalt vaidlustusavalduse esitaja tähistest, paiknevad vaidlustatud tähisel kujutatud lehmad ühtlaselt kogu taustal. Kaubamärgi keskosas paikneb tavapärane, kollase ääre ja valge põhjaga ovaalne siilt, mille ülaosas asetseb stiliseeritud sõna PERE ja keskosas kirjeldav sõnaline osa BANAANI KOHUPIIMAPASTA. Sõna PERE kõik tähed on kirjutatud erinevale geomeetrilisele kujundile, mis on kõik ka üksteisest erinevat värvi: punane, roheline, sinine ja kollane. Sõnast PERE vasakul ja paremal on kujutatud kollaseid banaanikobaraid.

Toodust nähtuvalt seisneb vastandatavad kaubamärkide sarnasus selles, et mõlemas tähises kasutatakse stiliseerimata lehmade motiivi. Siiski on konkreetset lehmakujutised üksteisest erinevad - kui taotleja kaubamärgi lehmad on selgelt tajutavad musta-valge kirjadena, siis vaidlustusavalduse esitaja lehmad on ühevärvilised. Samuti on vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgil kujutatud lehmad oluliselt jässakamad taotleja kaubamärgil kujutatust ning nende paiknemine on erinev. Varasemates kaubamärkides puuduvad täielikult olulised, vaidlustatud kaubamärgi üldmuljet otseselt kujundavad, eristusvõimelised elemendid.

Foneetilisest aspektist saab võrrelda üksnes kaubamärkide foneetiliselt väljendatavaid, so sõnalisi elemente. Varasemates tähistes puuduvad mistahes sõnaline osa, mistõttu ei ole neid võimalik foneetiliselt väljendada. Vaidlustatud kaubamärgis sisaldub seevastu sõnaline osa PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA, millest sõna

PERE on kõige eristusvõimelisemaks sõnaks. Seega, kuna varasemates tähistes sõnaline osa puudub, siis ei ole asjaomased kaubamärgid foneetiliselt sarnased.

Kontseptuaalsest aspektist võrreldakse kaubamärkide tähenduslikke üldmuljeid. Varasematel kaubamärkidel on kujutatud "aasal rohtu söövaid lehmi". Tarbijad tajuvad seda tavapärase, piimatoodete päritolule viitava kujundusena, millel puudub kaubamärgi eristusvõime. Vaidlustatud kaubamärk sisaldab samuti "aasal rohtu söövate lehmade" motiivi, kuid sisaldab täiendavalt ka ovaalset sildi kujutist, banaanikobarate kujutisi ja sõnu PERE ning BANAANI KOHUPIIMAPASTA. Tarbijad tajuvad vaidlustatud kaubamärgi banaani kohupiimapasta tähisena, mida pakutakse müügiks kaubamärgi PERE all. Seega on vaidlustatud kaubamärgi kontseptuaalne tähendus selgelt erinev vaidlustusavalduse esitaja tähistes tähendusest, mistõttu on asjaomased kaubamärgid oma eristusvõimeliste elementide poolest kontseptuaalselt erinevad.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt. Hinnang kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kohta peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.

Käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on sarnased üksnes selle poolest, et neis kasutatakse "lehmade motiivi või kontseptsiooni". Tegemist on kontseptsiooniga, mis on piima ja piimatoodete osas eristusvõimetu - ka OHIM-i apellatsioonikoda on viidanud, et see viitab piimatoodete päritolule, mida tarbijad on harjunud piimatoodetel nägema. Analooget motiivi kasutatakse paljudes Eestis õiguskaitset omavates, piimatoodete osas erinevate turuosaliste nimele registreeritud kaubamärkides aga ka tegelikult Eestis turustatavate toodete pakenditel ning piimatootedid propageerivatel materjalidel. Seetõttu ei taju tarbijad käesolevas asjas vaidlustatud kaubamärgi taustal esitatud motiivi "aasal vabalt rohtu söövatest lehmadest" mitte kaubamärgi eristusvõimelise elemendina vaid piimatoodete osas üsna tavapärase kujunduselemendina. Eelpool esitatud kaubamärgivõrdlusest nähtuvalt on käesolevas asjas vastandatavate tähistes üldmuljed nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalsest üksteisest erinevad.

Seega, isegi kui apellatsioonikomisjon peab võimalikuks käsitleda vaidlustusavalduse esitaja poolt viidatud "vabalt kulgevate lehmade" kontseptsiooni "tähisena" kaubamärgiseaduse tähenduses ning hinnata see üldtuntuks kuupäeva 14.02.2014 seisuga (taotleja hinnangul ei ole käesolevas asjas esitatud andmeid, mis annaksid alust seda arvata), ei esine käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide vahel siiski kaubamärkide äravahetamise tõenäosust KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes, kuna tähised on üldmuljelt erinevad.

Kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-is 6 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-i 6 kohaselt *ei saa õiguskaitset kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust.*

Taotleja ei nõustu vaidlustusavalduse esitajaga selles, et kaubamärk "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" rikub vaidlustusavalduse esitaja õigust autoriõiguse esemele.

Esiteks on taotleja väited tema vastavate õiguste olemasolu kohta paljasõnalised ja teiseks nähtub käesoleva vastuses esitatust, et taotleja kasutab oma kaubamärgis kohandatud kujutisi "aasalt vabalt rohtu söövate lehmadest" nagu need töötati taotleja õiguseellase Tallinna Piimatööstuse tellimusel välja juba 2002. aastal. Seega on taotleja õigused tema "aasal vabalt rohtu söövate lehmade" kujutisele varasemad kui vaidlustusavalduse esitaja väidetavad autoriõigused "vabalt kulgevate lehmade" kontseptsioonile. Lisaks sellele on asjaomased kujundused teineteisest selgelt erinevad, so tegemist on erinevate teostega autoriõiguse seaduse mõistes.

Toodust nähtuvalt ei esine käesolevas asjas taotletava kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" osas KaMS § 10 lg 1 p-s 6 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Kuna taotletav kaubamärk ei riku vaidlustusavalduse esitaja õigusi, on esitatud vaidlustusavaldus on põhjendamatu ja sisuliselt suunatud piimatoodete osas tavapärase ja kirjeldava "lehmade kontseptsiooni" osas ainuõiguse teostamisele, milleks vaidlustajal õigus puudub.

Taotleja palub vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Lisad: 1. Näidised pakendikujundustest
2. Näited lehmamotiivi kasutamisest Eesti kaubanduses ja piimatootedid tutvustavas meedias

31.08.2015 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele. Ta jäi varasem esitatud väidete juurde. Ta lisas Margit Kotkase 28.04.2010 e-kirja Ago Tederile pakendi muudatustest ja Põltsamaa Meierei Juustutööstuse Edami juustu ning Tilsiter juustu pakendite kujundused.

14.06.2016 esitas taotleja täiendava vastuse. Ta jäi varasem esitatud väidete juurde.

18.06.2016 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, ta jäi varem esitatu juurde ja esitas täiendavaid tõendeid.

19.10.2016 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, ta jäi varem esitatu juurde. Vaidlustaja on lisanud oma lõplikele seisukohtadele uusi materjale, milliseid taotleja palub TÕAS § 54¹ lg-le 4 tuginedes jätta vaidluse lahendamisel tähelepanuta.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas **01.02.2018**.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Kuni 01.04.2019 kehtinud TÕAS § 54¹ lg-le 4 lõplikes seisukohtades võib viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist apellatsioonikomisjonile esitatud. Komisjon jätab lõplikes seisukohtades toodud uusi seisukohti ja esitatud tõendeid tähelepanuta.

Taotleja esitas vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks taotluse (M201400234) 14.02.2014.

Vaidlustaja esitas käesolevaks ajaks registreeritud kaubamärkide nr 52659, nr 52660, nr 52661, nr 52662 taotlused 08.04.2014. Vaidlustaja taotlused on taotleja taotlusest hilisemad. Taotleja ei ole vaidlustaja kaubamärke nr 52659, nr 52660, nr 52661 ja nr 52662 vaidlustanud.

Vaidlustaja taotluse M201400444 (esitatud 08.04.2014) menetlus on Patendiameti poolt peatatud kuni taotleja kaubamärgi kohta tehtava lõpliku otsuse jõustumiseni.

Nii taotleja kaubamärgil, kui vaidlustaja kaubamärkidel on kujutatud lehmad. Taotleja nimetab sellist kujundust „aasal vabalt rohtu söövad lehmad“, vaidlustaja - „vabalt kulgevad lehmad“.

Tähist „vabalt kulgevad lehmad“ on registreeritud kaubamärkide nr 52659, nr 52660, nr 52661 ja nr 52662 koosseisus. Komisjon nõustub taotleja väidetega, et kontseptsiooni ei ole võimalik kaubamärgina registreerida.

Vaidlustaja väited, et tähise „vabalt kulgevad lehmad“ (vaidlustaja nimetab tähist kontseptsiooniks), on ta hakanud oma toodangu pakenditel kasutama alates 2010. aastast. See ei ole komisjoni menetluses leidnud tõendamist. Vaidlustusavaldusele lisatud väljavõtted vaidlustaja kodulehelt, Margit Kotkase 28.04.2010 e-kiri Ago Tederile pakendi muudatustest, Põltsamaa Meierei Juustutööstuse Edami juustu ning Tilsiter juustu pakendite kujundused, ei näita, et tegemist oleks 2010. aastal turule tulnud toodetega.

Vaidlustaja väidab, et tema tähis „vabalt kulgevad lehmad“, on vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamise kuupäevaks 14.02.2014 on muutunud üldtuntuks.

Üldtuntuse tõendamiseks on vaidlustaja esitanud väljatrükiid Maxima, Säätumarketi, Rimi ja Selveri kliendilehtedest veebilehelt nupi.ee. Kliendilehtedel avaldatud fotodel on vaidlustaja maasika-, ja banaanimaitseline kohupiimapasta, pakenditel on tähis „vabalt kulgevad lehmad“.

Säätumarketi kliendileht näitab, et sooduspakkumised kehtisid 10.12.-16.12.2012;

Selveri kliendileht näitab, et sooduspakkumised kehtisid 07.03.-20.03.2013;

Rimi kliendileht näitab, et sooduspakkumised kehtisid 20.02.-26.02.2013.

Maxima kliendilehtedel kuupäevad puuduvad, kuupäevad on trükitud väljaspool kliendilehti. Veebilehte nupi.ee enam ei eksisteeri, komisjonil puudub võimalus kontrollida Maxima kliendilehtede tõesust.

Vaidlustaja on esitanud kaks printscreen' i YouTube' ist, väites, et tegemist on televisioonis rosina- ja banaani kohupiimapasta tehtud reklaamiga. Esitatud printscreen' ist on näha, et reklaamid on avaldatud YouTube' ist 14. jaanuaril 2014, ühte klippi on kuvatud 269, teist 130 korda. Jääb selgusetuks, mis päeva seisuga on need kuvamised tehtud, ei ole välistatud, et printscreen-id on tehtud vaidlustusavalduse koostamise ajal. Vaidlustusavaldus on esitatud 05.01.2015. Samuti ei ole arusaadav, kui palju ja kus on reklaami avaldatud televisioonis.

Kontseptsiooni üldtuntuks tunnistamist KaMS ei võimalda. Esitatud tõendid ei võimalda vaidlustaja tähist „vabalt kulgevad lehmad“ tunnustada üldtuntuks. Kolm reklaamilehte ja kaks reklaami YouTube' ist ei ole piisavad vaidlustaja tähise üldtuntuks tunnistamiseks. Esitatud tõendid üksnes kinnitavad, et vaidlustaja on Ricotta kohupiimapasta turustamisel alates detsember 2012 kasutanud pakendi, millel on „vabalt kulgevad

lehmad". On eeldada, et tähist „vabalt kulgevad lehmad“ on kasutatud mingist ajast vaidlustaja juustude pakenditel.

Kuna komisjon ei tunnista vaidlustaja tähist üldtuntuks, siis ei kuulu kohaldamisele KaMS § 10 lg 1 p 2. Taotleja kaubamärk on varasem, kui vaidlustaja kaubamärgid.

Vaidlustatud kaubamärgi osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p-s 7 sätestatud õiguskaitsset välistavat asjaolu.

KaMS § 9 lg 1 p-i 7 kohaselt *ei saa õiguskaitsset tähis, mis on vastuolus avaliku korra või heade tavadega*. Komisjon nõustub taotleja väidetega, et KaMS § 9 lg 1 p-s 7 sisalduvat mõistet “head tavad” on intellektuaalse omandi valdkonnas kasutatud eelkõige mõistes “head [moraalsed] tavad” ehk “üldtunnustatud moraalnormid”. Vaidlustaja väidab, et oli oma "vabalt kulgevate lehmade" kontseptsiooni võtnud kasutusele varem kui taotleja ning kuna taotleja on esitanud oma kaubamärgitaotluse teadlikult ja tahtlikult, on ta sellega käitunud heade tavade vastaselt. Vaidlustaja väide on paljasõnaline ja ei ole leidnud menetluses kinnitust. Taotleja ei ole rikkunud kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" taotluse esitamisega mitte ühtegi Eesti ühiskonna fundamentaalset avalikku huvi, mille kaitseks absoluutsed õiguskaitsset välistavad asjaolud on ellu kutsutud.

Kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p-is 10 sätestatud õiguskaitsset välistavat asjaolu.

KaMS § 9 lg 1 p-i 10 kohaselt *ei saa õiguskaitsset tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt*. TsÜS § 139 kohaselt *juhul, kui seadus seob õiguslikud tagajärjed heausksusega, tuleb selle olemasolu eeldada, kui seadusest ei tulene teisiti*. Pahauskse tõendamisel väidab vaidlustusavalduse esitaja, et oli oma "vabalt kulgevate lehmade" tähise (kontseptsiooni) võtnud kasutusele varem kui taotleja ning "taotleja kui aktiivne turuosaline pidi olema teadlik konkurentide tegevusest ning nende poolt kasutusele võetud tähistest/kaubamäkidest/pakenditest". See väide on paljasõnaline ja ei ole leidnud menetluses kinnitust.

Kaubamärgi "PERE BANAANI KOHUPIIMAPASTA + kuju" osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-is 6 sätestatud õiguskaitsset välistavat asjaolu.

KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaselt *ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mille kasutamine kahjustab varasemat õigust nimele, isikuportreele, kinnistu nimetusele, arhitektuuriobjekti nimetusele või kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust*.

Taotlejale kuuluvad autori varalised õigused 2002. aasta kujundatud pakenditest, kus on kujutatud „aasal vabalt rohtu söövad lehmad“.

Kuni 01.04.2019 kehtinud KaMS § 6 lg 1 kohaselt kaitstav kaubamärk peab olema graafiliselt kujutatav, kontseptsioon ei olnud kaubamärgina käsitletav ja ei olnud kaitstav. Ei ole kontseptsioon kaitstav ka autoriõiguse seadusega.

Vaidlustaja võrreldavana tähisena võib vaadelda vaidlustaja erinevatel kaupade erinevatel pakenditel kujutatavat tausta, nagu vaidlustaja nimetab – „vabalt kulgevaid lehmi“. Lehmade kujutamine erinevate piima- ja juustutööstuse kaupadel ja nende kaupade reklaamimisel on kujunenud tavapäraseks.

KaMS § 10 lg 1 p 6 kohaldamiseks peab vaidlustaja tõendama oma autorsust konkreetsele autoriõiguse objektile. Seda vaidlustaja ei ole tõendanud. Jääb selgusetuks, mida konkreetset on vaidlustaja pidanud oma teoseks.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1 komisjon,

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi Harju Maakohtusse kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

/allkirjastatud digitaalselt/
E. Sassian

/allkirjastatud digitaalselt/
E. Hallika

/allkirjastatud digitaalselt/
R. Laaneots