JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1667-o

Tallinnas, 3. oktoobril 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Evelyn Hallika, Rein Laaneots vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku OÜ Polven Foods vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse vastu registreerida kaubamärk „EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju“ nr M201500953, reg kuupäev 04.01.2016) Tarplani Kaubanduse OÜ nimele klassis 30 märgitud kaupade tähistamiseks.

Asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustusavalduse esitas 04.03.2016 tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) OÜ Polven Foods (edaspidi vaidlustaja, esindaja patendivolinik Raivo Koitel) Patendiameti otsuse vastu registreerida kombineeritud kaubamärk nr M201500953 „EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju“ (edaspidi ka taotleja või vaidlustatud kaubamärk) kaubamärgitaotleja, Tarplani Kaubanduse OÜ (edaspidi taotleja, keda esindab juhatuse esimees Asko Pohla ja alates 15.08.2016 patendivolinik Urmas Kauler) nimele klassis 30 märgitud kaupade tähistamiseks: – kastmed; majonees.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuse teade avaldati 04.01.2016 Patendiameti ametlikus väljaandes „EESTI KAUBAMÄRGILEHT“ nr 1/2016 lk-l 34. Vaidlustaja on arvamusel, et kaubamärgitaotluse M201500953 „EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju“ registreerimine klassis 30 taotleja nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-dega 2, 3 ja 4 ja taotleb registreerimise otsuse tühistamist ning Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, *millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.*
KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud*.
KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.
Vaidlustusavaldus võeti komisjoni menetlusse nr 1667 all ning eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Vaidlustaja leiab, et ta on asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 mõttes, kuna vaidlustatud kaubamärgitaotluse registreerimisel eksisteerib võimalus, et see kaubamärk piirab teiste turuosaliste, s.h vaidlustaja tegevusvabadust vabaks kasutamiseks mõeldud sõnaliste elementide "EESTI TOODE“, „MAJONEES“, „PROVONSAAL" ning kollase värvi ja lihtsate geomeetriliste kujundite eraldi või kombinatsioonis kasutamisel oma toodetel. Vaidlustaja märgib, et ta on turuosaline, kes juba 1998. aastast alates tegeleb majoneeside ja kastmete tootjana ning ka tema sortimenti kuulub muuhulgas majonees provansaal (vt lisa 2.1-2.4).

Aadress: Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
Telefonid: 6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee
Faks: 6208109

Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk Reg nr 53890	Taotleja vaidlustatud kombineeritud kaubamärgitaotlus M201500953
Taotluse nr M201500850 kuupäev 28.08.2015	Taotluse kuupäev 23.09.2015
Kaupade klass 30	Kaupade klass 30
Kaubad: majonees, kastmed	Kaubad: majonees, kastmed

Vaidlustaja märgib, et KaMS §-st 3 tulenevale definitsioonile on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest ja leiab, et vaidlustatud kaubamärgitaotlus ei saa täita seda kaubamärgi definitsiooni, kuna see koosneb eranditult elementidest, mis üksikuna on kaitsevõimetud ja ka tervikuna ei moodustu nendest eristusvõimeline ja seega õiguskaitsevõimeline tähis ja lisab järgmist.

Vaidlustaja viitab samas Euroopa Kohtu otsusele C-342/97 (22. 06. 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH), mille puhul kohus leidis oma lõppjärelduses (p 28), et kaubamärgi eristusvõime kindlakstegemisel tuleb hinnata tähist tervikuna ja hinnata kas see võimaldab suuremal või vähemal määral eristada sellega tähistatavate kaupade päritolu ja selliselt eristada ühe isiku kaupa teise isiku samaliigilisest kaubast.

Vaidlustaja leiab, et tervikuna on võrreldavad kaubamärgid kombineeritud kaubamärgid, mis koosnevad sõnalistest ja kujunduslikest osadest.
Vaidlustaja kaubamärk sisaldab sõnu „LEMMIK“, „ANNO 1998“, „KLASSIKALINE PROVANSAAL MAJONEES“, „HEA EESTI KAUP KVALITEETSEST TOORAINEST“. Taotleja kaubamärgitaotluses sisalduvad sõnad „MAJONEES PROVANSAAL“, „ EESTI TOODE“. Võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad on osaliselt sarnased sõnade „MAJONEES“ ja „PROVANSAAL“ poolest, kuid erinevad nimetatud sõnade omavahelise asetuse poolest.
Sõna „MAJONEES“ võrreldavates kaubamärkides informeerib tarbijat toiduaine liigist ja sõna „PROVANSAAL“ informeerib tarbijat majoneesist.

Kuna tulenevalt ülalmärgitust on need sõnalised kui ka kujunduslikud osad (s.h värv) siiski kaubamärgitaotluse mittekaistavad osad, siis omakorda tulenevalt KaMS § 38 lg-st 3 järeldab vaidlustaja, et Patendiameti hinnangul on iseenesest mõistetavaks peetud asjaolu, et nende elementide olemasolu ei põhjusta kahtlusi kaubamärgi kui terviku ainuõiguse ulatuse suhtes. Ometigi on aga nendest ainuüksi mittekaitstavatest osadest koosnev kaubamärk otsustatud registreerida, mis vaidlustaja hinnangul on vastuolus kaubamärgiseaduses toodud kaubamärgi definitsiooniga ja kaubamärgi eesmärgiga. Kaubamärgireproduktsioonil muid eristusvõimelisi sõnalisi või kujunduslikke elemente, mis selle tervikuna õiguskaitse annaksid aga pole.
Vaidlustaja arvates on tegemist n.ö defektse kaubamärgiga, mis tekitab kaubamärgiomanikule pettekujutelma, et tal on sellest registreeringust tulenevalt mingeid ainuõiguslikke õigusi sellel toodud elementidele kas üksikuna või tervikuna. See omakorda võib tekitada olukorra, kus kaubamärgitaotleja hakkab esitama teistele turuosalistele põhjendamatuid pretensioone nende vabaks kasutamiseks mõeldud eristusvõimetute, kirjeldavate ja tavapäraste sõnaliste ja kujunduslike elementide kasutamisel oma toodete tähistamisel (nende kirjeldamisel). Sellise kaubamärgi registreerimine tekitab turul olulist õiguskindlusetust.

Domineerival asukohal olevad sõnalised elemendid „EESTI TOODE“, „MAJONEES“ „PROVANSAAL“ kui eristusvõimetud, on kaupasid kirjeldavad ja nende liiki näitavad tähised ning need on tähised, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas (KaMS § 9 lg 1 p-d 2-4).
Euroopa Kohtu otsuses C-342/97 (22. 06. 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH) leidis kohus oma lõppjärelduses (p 28), et kaubamärgi eristusvõime kindlakstegemisel tuleb hinnata tähist tervikuna ja hinnata kas see võimaldab suuremal või vähemal määral eristada sellega tähistatavate kaupade päritolu ja selliselt eristada ühe isiku kaupa teise isiku samaliigilisest kaubast.
Sellise hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta kõik asjaolud ja eriti tähise loomupäraseid tunnuseid ning sealhulgas seda, kas see sisaldab või ei sisalda elementi, mis kirjeldab kaitstavaid kaupasid.
Esmalt soovib vaidlustaja märkida, et taotleja kaubamärk on niivõrd vähesel määral kujundatud, et on ilmne, et tarbijate tähelepanu koondub eelkõige selle sõnalistele osadele „EESTI TOODE“, „MAJONEES“, „PROVANSAAL“, st põhimõtteliselt on tegemist sõnamärgiga. Nimelt, sõnaliste osade taga asetsevad ovaalsed kujutised jäävad tulenevalt nende heledast värvusest ning lihtsakoelisusest kaubamärgi üldmuljes niivõrd tagaplaanile, et domineerivaks ja enimtajutavaks saab pidada selle tähise punakaspruuni värvusega tähistatud sõnalisi osi.
Taotleja kaubamärgi nii üksikelementidest kui ka tervikuna moodustuv sõnaline osa EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL on kaupade liiki, kvaliteeti, otstarvet, päritolu näitav ja on seetõttu eristusvõimetu. Lisaks on tegemist tavapärases keelekasutuses ja heauskses äripraktikas kasutusel olevate sõnadega.
Need sõnad näitavad, et tegemist on Eestis valmistatud majoneesiga, täpsemalt provansaal tüüpi majoneesiga. Järelikult on tegemist kõnealuseid kaupu otseselt kirjeldavate ja eristusvõimetute sõnadega, mis ei võimalda eristada ühe isiku kaupa (antud juhul majoneesid ja kastmed) teise isiku samaliigilisest kaubast.
Sellest on teadlik ka taotleja ise, kuna varasemalt on taotleja registreerinud kaubamärgi nr 37927

(vt vaidlustusavalduse lisa 4). Varasema kaubamärgi registreerimisel kehtis kaubamärgiseaduses nõue, et Patendiamet pidi sellel eraldi välja tooma kõik selle mittekaitsavad osad. Kaubamärgi 37927 mittekaitstavaks osaks on registreeringul märgitud: kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust pudeli väliskuju, sõnade MAJONEES ja LAUA, samuti sõnade kombinatsiooni EESTI TOODE ning ülejäänud kirjeldava ja selgitava teksti, v.a sõnade TARPLANI ja LAHE kasutamiseks.
Järelikult saab sellest varasemast registreeringust üle kanda kaubamärgi mittekaitstavad osad ka kaubamärgitaotlusele M201500953 - kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade „MAJONEES“ ja „PROVANSAAL“ ning sõnade kombinatsiooni „EESTI TOODE“ kasutamiseks.

Vaidlustaja on lisanud eeltoodud väite ilmestamiseks Pirita Selveri poeriiulist 03.03.2016 tehtud foto, millelt nähtub selgelt, et hinnasiltidel märgitakse erinevate ettevõtjate toodangut kui majonees provansaal ja suurenduse ka hinnasiltidest.

Nendelt nähtub, et tegemist on kolme erineva majonees provansaal tootega, kusjuures hinna kohal ka eraldi vastavat toodet identifitseeriv tähis/kaubamärk – vastavalt Tarplan, Jaani, Lemmik. On ilmne, et kõik Eesti majoneesivalmistajad võivad oma toodete kirjeldamisel/tähistamisel neid sõnu kasutada! Käesoleval juhul tajuvad tarbijad provansaali kui majoneesi liiki, aga mitte kui taotlejale kuuluvat kaubamärki. Samuti näitab tähis „Eesti toode“ kaupade geograafilist päritolu. Samuti mõjutab tähise eristusvõimet ka avalikkuse taju, mida võivad mõjutada nii konkreetse kaubamärgi kasutusviis kui ka teised tegurid. Näiteks võib avalikkuse taju muuta see, kui kaubamärgina kasutatavat tähist või mõnda selle osa on vahepeal sarnasel moel kasutanud asjaomase turusegmendi teised ettevõtted või kauplejad. Näitena märgib vaidlustaja, et Eestis on mitmeid ettevõtteid, kelle toodangu hulka kuulub samuti „MAJONEES PROVANSAAL“ (vt lisad 3.1-3.3). See näitab ilmekalt, et sõnaline osa „MAJONEES PROVANSAAL“ on tavapärane keelekasutuses või heauskses äripraktikas.

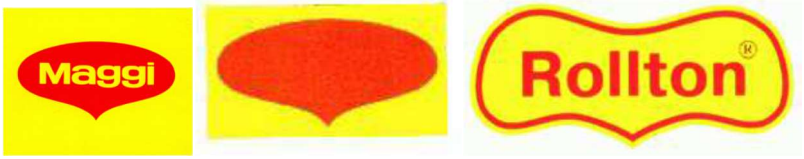
Samuti pole siinjuures oluline millises paigutuses või tähekõrguses need eristusvõimetud sõnad tootel asetsevad. See ei anna neile täiendavat eristusvõimet kaubamärgiõiguse mõttes. Kokkuvõttes on ilmselge, et kaubamärgiseaduses toodud absoluutsete keeldumisaluste põhjal puudub igasugune õiguslik alus registreerida vaidlustatud kaubamärk „EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju“.

Vaidlustaja on arvamusel, et punakaspruun ning kollane värv on majoneesi ja kastmete osas eristusvõimetud, kaupade liiki näitavad ja need on muutunud heauskses äripraktikas toiduainete tähistamisel KaMS § 9 lg 1p-de 2-4 tähenduses tavapäraseks.

Nimelt, andmaks tarbijale üheselt teada, mis tootega on tegemist, kasutab enamik turuosalisi oma pakendite kujunduses värvilahendusi, mis viitavad majoneesile kui sellisele (majonees on oma olemuselt kollaka tooniga) või ka tootele, milles seda kasutatakse e. salatile (kollane värvus, ovaalne etiketi kujund, muna kujundi (ovaalne kujund) või pildi kasutamine, salatilehtede või tomativiilude kasutamine, salatiroheline värvus, punane ja selle erinevad varjundid kui pilku püüdev värv jms).

Seetõttu on nimetatud värvide ja värvikombinatsioonide kasutamine nii majoneesi ja kastmete kui ka üldse klassi 30 kaupade osas üldkasutatavad (tavapärased) ja eristusvõimetud elemendid, mistõttu taotleja kaubamärki ei muuda eristusvõimeliseks ka see asjaolu, et selle sõnaline osa on kirjutatud paksude punakaspruunide tähtedega või, et selle tähise sõnalise osa taustal paiknevad kaks kollases toonis kaubamärgi üldmuljes vähemärgatavat ovaalset kujundit.
Vaidlustaja on lisanud oma väite illustreerimiseks Pirita Selveris 03.03. 2016 tehtud foto kaubariiulist, millest nähtub, et ka teised turuosalised kasutavad oma majoneesitoodete tähistamisel kollast, punast, punakaspruuni värvi.
Rõhutame ka seda asjaolu, et erinevate tootjate majoneesikaubad asuvad kauplustes samal kaubaletil/-riiulil (vt ülal pildid) ning seetõttu tarbija poolt ostu tegemisel sulanduvad need värvid ühtseks sarnaseid kaupasid tähistavaks värvitooniks, mis kokkuvõttes samuti vähendab nende värvide eristusvõimelisust vastavatel toodetel.
Analoogia korras viitab vaidlustaja varasemale TOAK-i otsusele nr 1000-o, mis käsitles tähiste „Rollton“ ja „Maggi“ vahelist vaidlust toiduainete valdkonnas, milles komisjon leidis, et vaadeldavate kaubamärkide sarnane värvilahendus üksi ei ole piisav argument väitmaks kaubamärkide sarnasust tervikuna.

Vaidlustaja kaubamärgid Taotleja kaubamärk



Vaidlustaja arvates saab ka käesolevas asjas tõmmata otseseid paralleele viidatud TOAK otsusele 1000-o. Taotleja kaubamärk koosneb ainuüksi kirjeldavatest, eristusvõimetutest ja vastavas valdkonnas tavapärastest elementidest (värvid, kujunduslikud elemendid, kirjeldavad sõnad), mis on teiste turuosaliste poolt samuti laialdaselt kasutusel. Sarnaste värvitoonide kasutamine erinevate tootjate poolt toob välja vajaduse tarbijatel eristada võrreldavaid tooteid teiste eristavate ja domineerivate elementide järgi, näiteks tootel asetseva ettevõtte põhikaubamärgi järgi (näiteks „TARPLANI“, „LEMMIK“, „SALVEST“, „FELIX“ jm).
Kuigi üksiku värvi kui sellise registreerimine kaubamärgina on põhimõtteliselt võimalik, siis ei ole vaidlustajale teadaolevalt kollane või ka punakaspruun värv taotleja ainuõiguslikku kaitset omav kaubamärk klassi 30 kaupade osas.
Seega, tulenevalt eeltoodust ei saa vaidlusesemeks olevas tähises kasutusel olevad värvid kanda endas kaubamärgi põhifunktsiooni, milleks on ühe isiku kauba eristamine teise isiku samaliigilisest kaubast, mistõttu ka eeltoodud värvide lisamine kaubamärgile ei muuda seda eristusvõimeliseks.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgis sisalduvad ovaalseid kujutisi ei saa lugeda taotleja kaubamärgi eristusvõimeliseks osaks, sest, esiteks, taotleja kaubamärgis sisalduvad ovaalsed kujutised on niivõrd triviaalselt kujundatud (s.h ka vähemärgatav helekollane värv ja asjaolu, et need ovaalid on varjutatud domineerivalt kujundatud sõnaliste osade poolt), et võib eeldada, et tarbijad ei märka üldse nende olemasolu taotleja kaubamärgis.

Teiseks. Euroopa Üldkohtu 12.09.2007 otsusest kohtuasjas T-304/05 tuleneb, et: "*Üldkohtu otsuse kohaselt ei saa äärmiselt lihtne tähis, mis koosneb põhilistest geomeetrilistest kujunditest, nagu ring, joon, nelinurk või viisnurk, iseenesest edastada sõnumit, mis jääks tarbijatele meelde, ja selle tulemusel ei pea nad seda kaubamärgiks*". Vaidlustaja leiab, toetudes Euroopa Kohtu väljakujunenud õiguspraktikale, et sellised kujunduselemendid on lihtsad geomeetrilised kujundid (nt raamid, sildid) või kindlas turusegmendis tihti kasutatavad värvused (nt tulekustutite punane või asjaomasest liikmesriigist olenevalt postiteenistuse kollane, punane või oranž). Nimetatud põhjusel loetakse taolisi tavapäraseid elemente eristamatuiks. Vt siinjuures ka Euroopa Üldkohtu lahendid T-5/08 kuni T-7/08.
Seetõttu ei ole vaidlustatud kaubamärgitaotlusel olevad vaevutajutavad ovaalsed kujutised eristusvõimelised ka taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärgi koosseisus, mistõttu ei ole need

võimelised eristama registreerimiseks esitatud kaubamärgiga hõlmatud kaupasid teiste turuosaliste samaliigilistest kaupadest.

Vaidlustaja on kokkuvõtte**s** arvamusel, et vaidlusesemeks oleva kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-dega 2, 3 ja 4. Käesoleval juhul ei täida vaidlustatud kaubamärgitaotlus kaubamärgi definitsiooni (KaMS § 3), kuna see koosneb eranditult elementidest, mis üksikuna on mittekaitstavad ja ka tervikuna ei moodustu nendest eristusvõimeline ja seega ka õiguskaitsevõimelist tähis.
Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p-dest 2, 3 ja 4 ja KaMS § 41 lg-st 2 ja 3 ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätestatust, palub vaidlustaja tuvastada vaidlustatud kaubamärgi kui terviku suhtes absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu ja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis kaubamärgitaotlus M201500953 ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

Lisa 1 - väljavõte kaubamärgilehest;

Lisad 2.1-2.4 - vaidlustaja majonees provansaal tooted;

Lisad 3.1-3.3 - näited teiste ettevõtjate toodangust, mille hulka kuulub samuti majonees provansaal; volikiri; tõendid 15 lk-l; 03.03.2016 maksekorralduse nr 114 koopia.

Taotleja 14.06.2016. a seisukoht vaidlustusavalduse kohta

Taotleja on seisukohal, et vaidlustusavaldus on alusetu ning palub jätta see rahuldamata järgmistel põhjustel.

Esiteks. Ekslik on vaidlustaja väide nagu tajuksid tarbijad kaubamärgitaotluses M201500953 toodud vaidlustatud kaubamärki ja selles sisalduvat sõnaühendit MAJONEES PROVANSAAL kui majoneesi liiki, mitte kui taotlejale kuuluvat kaubamärki. Taotleja esitab tõendina tunnustatud globaalse turu-uuringute kontserni Nielsen Eesti tütarettevõtte ACNielsen Eesti OÜ poolt avaldatud Eesti jaekettides 2015. a müüdud majoneeside, mille nimetus sisaldab sõna *provansaal*, mahuliste turosade jaotuse (Lisa 1), millest nähtub, et taotleja MAJONEES PROVANSAAL mahuline turosa Eestis oli kokku 85 %, mis on seitse või rohkem korda suurem kui ükskõik millisel teisel turosalisel.

Taotleja hinnagul on vaidlustatud kaubamärk omandanud eristusvõime pikaajalise kasutamise tulemusel. Taotleja nimele on kaubamärkidena M201500954 ja M201500956 registreeritud aastakümneid taotleja poolt toodetud ja Eesti turul müüdud pakendikujundused, millised mõlemad kaubamärgid sisaldavad täpselt samas järjekorras ja asetuses täpselt samas värvikombinatsioonis täpselt sama kujundusega täpselt samu sõnu EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL nagu vaidlustatud kaubamärgiski. Nimetatud kaubamärgid on pika-ajalise tarbimise tulemusel kinnistunud tarbijates kui just taotleja tooted, millest annab tunnistust nii taotleja turuosa Eesti majoneesiturul üldiselt kui taotleja toote „MAJONEES PROVANSAAL“ veel suurem turuosa Eesti majoneesitoodete hulgas, mis kasutavad tootepakendil sõna „provansaal“.

Teiseks. Ekslik on vaidlustaja väide nagu meenuks turusituatsioonis tarbijale vaidlustatud kaubamärgitaotluse domineeriv sõnaline osa ning nähes, et ka teised turuosalised kasutavad samu kirjeldavaid tähiseid oma toodete tähistamisel, eksitab taotleja sellega tarbijaid.

Taotlejale teadaolevalt on kõik teised majoneesituru osalised (sh vaidlustaja ise ja vaidlustusavalduse lisades 3.1-3.3. näidatud tootepakendite tootjatest turuosalised) hakanud tootma ja Eestis müüma

majoneesitooteid nimekasutusega *majonees provansaal* või *provansaal majonees* taotlejast märkimisväärselt hiljem. Ning pigem võib siin rääkida vaidlustaja poolt viidatule vastupidisest tarbija eksitamisest. Nii on vaidlustaja kasutanud ja ka püüdnud registreerida kaubamärkidena taotleja üle 20 aasta kasutuses olnud pakendikujundustega äravahetamiseni sarnaseid pakendikujundusi (vt M201300367 ja M201500959 versus M201401007; M201500955 versus M201401091; M201500957 versus M201401092) ning ka kasutanud oma toodete pakenditel neid samu kujundusi. Vaidlustaja lõpetas nimetatud kujunduste kasutamise toodetel ja loobus viidatud kaubamärkide registreerimistaotlustest üksnes taotleja poolt alustatud kohtumenetluse ja hiljem saavutatud kohtuliku kompromissi tulemusel.

Kolmandaks. Vaidlustusavalduse lisadest 3.1-3.3 nähtuvalt, on fotodel kujutatud erinevate turuosaliste Eesti jaotusvõrgus müügilolevad majoonesitooted, mille pakenditel on kasutatud sõnu *majonees* ja *provansaal*. Nimetatu tõendab, et turuosalised, sh vaidlustaja ise on saanud kasutada sõnu *majonees* ja *provansaal* oma toodetel vabalt ning mingit vaidlustaja poolt viidatud turumoonutust või õiguskindlusetust ei eksisteeri.

Kirjaliku vastuse esitamise päeva seisuga ei ole Patendiametile esitatud kaubamärgi registreerimise taotlusi ja/või registreeritud kaubamärki, mis sisaldaks muuhulgas sõnaühendit „MAJONEES PROVANSAAL“, välja arvatud taotleja kaubamärgid, taotluste numbritega M201300367, M201400162, M201400899, M201500556, M201500557, M201500558, M201500559, M201500560, M201500560, M201500560, M201500954, M201500954, M201500956, M201500957, M201500958 ja M201500959.

Kirjaliku vastuse esitamise päeva seisuga ei ole Patendiametile esitatud kaubamärgi registreerimise taotlusi ja/või registreeritud kaubamärki, mis sisaldaks muuhulgas ka kasvõi sõna „PROVANSAAL“, välja arvatud eelmises lõigus nimetatud taotleja kaubamärgid ja vaidlustaja kaubamärgid M201500302 ja M201500850.

Veelgi enam, kirjaliku vastuse esitamise päeva seisuga ei ole Patendiametile esitatud kaubamärgi registreerimise taotlusi ja/või registreeritud kaubamärki, mis sisaldaks muuhulgas ka kasvõi sõna „MAJONEES“, välja arvatud taotleja kaubamärgid ja vaidlustaja kaubamärgid.

Neljandaks. Taotleja taotleb pikaajalise kasutamise tulemusel eritusvõime omandanud vaidlustatud kaubamärgi komisjoni poolt üldtuntuks tunnistamist, seda järgnevatel asjaoludel.

Vaidlustaja palus vaidlustusavalduses tuvastada KaMS § 9 lg 1 p-dest 2, 3 ja 4 tulenevalt kaubamärgi M201500953 kui terviku suhtes absoluutset õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu ja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis kaubamärgitaotlus M201500953.

Taotleja on seisukohal, et tema kaubamärgid „EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju“, sealhulgas vaidlustatud kaubamärk, on omandanud Eesti turul kasutamise tulemusel eristusvõime ja üldtuntuse, mistõttu KaMS § 9 lg 1 p 2, 3 ja 4 ei kuulu kohaldamisele tulenevalt KaMS § 9 lg 2.

KaMS § 9 lg 2 kohaselt *taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–4 sätestatut*.

KaMS § 7 lg 2 kohaselt *Tööstusomandi apellatsioonikomisjon loeb kaubamärgi üldtuntuks ainult seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamisega*.

KaMS § 7 lg 3 p 1 kohaselt *Üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris.*

KaMS § 7 lg 4 kohaselt *Üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.*

Taotleja esitab tõendina tunnustatud globaalse turu-uuringute kontserni Eesti tütarettevõtte ACNielsen Eesti OÜ 13. juuni 2016. a. kinnituskirja (taotleja vastuse Lisa 2).

Kinnituskirja kohaselt oli 2015. aasta kokkuvõttes taotleja majoneeside ja majoneesipõhiste kastmete jaeläbimüügi mahuline turuosa Eesti jaekaubanduskettides ~50 % ning ühegi teise tootja jaeläbimüügi turuosa kokku eelnimetatud kauplustekettides ei olnud 2015. a. kokkuvõttes suurem kui 12 %.

Kinnituskirja kohaselt moodustasid eelnimetatud kauplustekettides 2015. a. kokkuvõttes enimmüüdud kaheksast majoneesipakendist viis (vastavalt mahulisele läbimüügile 1, 2, 6, 7 ja 8 koht) taotleja majoneesi kaubamärgiga „MAJONEES PROVANSAAL“ erinevad pakendid ning kolmandal, neljandal ja viiendal kohal ei olnud ühtegi majoneesipakendit, mille nimes (kaubamärgis) oleks kasutatud sõna *provansaal*.

Taotleja vastulause Lisas 1 toodud turuülevaatest nähtub, et taotleja toodetav „MAJONEES PROVANSAAL“ mahuline turosa Eestis oli kokku 85 % võrrelduna kõikide teiste majoneesitootjate toodetega, mille pakendil oli kasutatud sõna *provansaal*, kusjuures taotleja vastav turuosa oli rohkem kui seitse korda suurem kui mahult järgmise tootja turuosa.

Lisas 2 toodud kinnituskirjas toodust nähtub, et taotleja kaubamärgiga MAJONEES PROVANSAAL oli 2015. a. Eesti jaekaubanduses tarbijate poolt konkurensitult enimostetud majonees ~48 % turuosaga (mis ületab müügimahult neli või rohkem korda misathes teise turuosalise majoneesitoote müügimahtu), kusjuures 8-st enimmüüdud majoneesipakendist oli 5 taotleja majoneesi „MAJONEES PROVANSAAL“ pakendid ning esikaheksas ei olnud ühegi teise tootja majoneesipakendit, milles oleks kasutatud sõna *„provansaal“*. Seega on vaidlustatud kaubamärk üldtuntud Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupadega analoogiliste kaupade tegelike tarbijate sektoris KaMS § 7 lg 3 p 1 ja KaMS § 7 lg 4 mõttes.

Eesti toiduainete jaekaubanduskettide operaatorid on: Coop Eesti Keskühistu, Rimi Eesti Food AS, RRLektus AS, Maxima Eesti OÜ, AS OG Elektra, AS Selver, ABC Supermarkets AS, Keila Tarbijate Ühistu, AS Prisma Peremarket ning AS Kaupmees & Ko.

Taotleja esitab tõenditena RRLektus AS-i 14.06.2016. a kinnituskirja (Lisa 3), Maxima Eesti OÜ 14.06.2016. a kinnituskirja (Lisa 4), AS-i OG Elektra 10.06.2016. a kinnituskirja (Lisa 5), AS-i Selver 13.06.2016. a kinnituskirja (Lisa 6), ABC Supermarkets AS-i 10.06.2016. a kinnituskirja (Lisa 7), AS-i Prisma Peremarket 07.06.2016. a kinnituskirja (Lisa 8), AS Kaupmees & Ko 13.06.2016. a kinnituskirja (Lisa 9).

Eelnimetatud kinnituskirjadest nähtub, et taotleja majoneesitooted vaidlustatud kaubamärgi sõnalise elemendiga „MAJONEES PROVANSAAL“ on olnud pikaajaliselt jaotusvõrgus müügil ning on tuntud valdavale enamusele jaotusvõrgus tegutsevatest isikutest – kaubamärgi tuntust on kinnitanud kümnest jaekaubandusketi operaatorist seitse, kusjuures taotleja märgib, et vastavad tooted on müügil kõigis 10 jaekaubandusketis, aga kõikidelt ei õnnestunud saada kinnituskirju seoses puhkustega. Seega on vaidlustatud kaubamärk üldtuntud Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris KaMS § 7 lg 3 p 1 ja KaMS § 7 lg 4 mõttes.

KaMS § 7 lg 3 p 2 kohaselt *Üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut*.

Taotleja on kasutanud oma toodetel vaidlustatud kaubamärgi sõnalisi elemente „EESTI TOODE“ „MAJONEES PROVANSAAL“ arvates 1994. aastast, seega ~22 aastat.

Taotleja majoneese, mis sisaldavad vaidlustatud kaubamärgi sõnalisi elemente „EESTI TOODE“ „MAJONEES PROVANSAAL“ on müüdud ja müüakse üle Eesti kõikides kohaliku omavalitsuse üksustes, kus eksisteerivad toidukauplused.

Tulenevalt eeltoodust ja juhindudes KaMS § 7 lg 2, § 7 lg 3 p 1, § 7 lg 3 p 2, § 7 lg 4, § 9 lg 2, TÕAS § 61 lg 1, palub taotleja komisjonil lugeda taotleja kaubamärgitaotluses M201500953 toodud kaubamärk „EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL + kuju“ klassis 30 üldtuntuks ja jätta 04.03.2016 vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Taotleja on oma seisukohale on lisanud:

Lisa 1 – ACNielsen Eesti OÜ poolt avaldatud turosade jaotuse;
Lisa 2 – ACNielsen Eesti OÜ 14.06.2016. a kinnituskirja koopia;
Lisa 3 – Maxima Eesti OÜ 14.06.2016. a kinnituskirja;
Lisa 4 – RRLektus AS-i 14.06.2016. a kinnituskirja;
Lisa 5 – AS OG Elektra 10.06.2016. a kinnituskirja;
Lisa 6 – AS Selver 13.06.2016. a kinnituskirja;
Lisa 7 – ABC Supermarkets AS 10.06.2016. a kinnituskirja;
Lisa 8 – AS Prisma Peremarket 07.06.2016. a kinnituskirja;
Lisa 9 – AS Kaupmees & Ko 13.06.2016. a kinnituskirja.

Vaidlustaja esitas 05.08.2016. a vaidlustusavalduse kohta täiendava seisukoha ja täiendas seda

Vaidlustaja ei nõustu taotleja 14.06.2016 poolt esitatud seisukohtade ja sellele lisatud tõenditega ning esitab käesolevaga neile vastulause.

Vaidlustatud kaubamärgitaotlus koosneb sõnalistest ja kujunduslikest elementidest. Vaidlustaja on arvamusel, et need sõnalised ja kujunduslikud elemendid eraldivõetuna on eristusvõimetud ja kaupade liiki näitavad tähised ja ka tervikuna ei moodustu sellist eristusvõimelist kooslust, millele saaks anda ainuõigusliku kaitse kaubamärgina.
Kaubamärgitaotleja leiab oma seisukohas, et tema vaidlustatud kaubamärk on pika-ajalise kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime, kusjuures kaubamärgitaotleja viitab kujundustele, mis on toodud tema kaubamärkides M201500954 ja M201500956 ja milliseid ta on väidetavalt aastakümneid tootnud.
Nimetatud kujundused erinevad oluliselt vaidlusaluse kaubamärgitaotluse M201500953 kujundusest, s.t need sisaldavad täiendavaid kujunduslikke elemente, mis täiendavalt eristavad konkreetseid tähiseid (ja tegelikkuses annavad neile ka õiguskaitseks tegeliku eristusvõime, mida ei saa aga täheldada vaidlusaluse kaubamärgitaotluse puhul). Samuti juhime tähelepanu asjaolule, et KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuseks (registrisse kantud) kaubamärgi reproduktsioon, kusjuures KaMS § 31 lg 1 kohaselt peab kaubamärgi reproduktsioon andma kaubamärgist täieliku ja täpse ettekujutuse.
Lisaks näitab kaubamärgiandmebaas, et kaubamärgitaotlejal puudub selline ühtlane pakend või kujundus, mida järjepidevalt on kasutatud (vt lisa 1). Samuti nagu nähtub kaubamärgitaotleja kodulehelt, on kõnealuste „Provansaal majonees“ toodete osas kasutusel hoopis teistsugused pakendikujundused (vt lisa 2), mis vastavad kaubamärkidele taotluste nr M201500556-561. Järelikult pole kaubamärgitaotlejal sellist järjepidevat ühesugust pakendikujundust, millele tuginedes saaks väita, et tegemist on aastakümneid toodetud pakendiga, millele võiks olla tekkinud üldtuntus.
Käesoleval juhul püütakse tõendada vaidlustatud kaubamärgitaotluse üldtuntust argumentide ja tõenditega, mis ei käsitle kaubamärgireproduktsioonil toodud kujundust. Samuti püütakse kleepida kaubamärgitaotluse eristusvõimetutele ja kirjeldavatele sõnadele, mis peavad jääma vabaks kasutamiseks, külge omandatud eristusvõime alusel ainuõiguslikku kaitset väitega, et kaubamärgitaotleja omab vastavate toodete osas suurt turuosa ja on pikalt oma toodete kirjeldamisel neid sõnu kasutanud.

Vabaks kasutamiseks mõeldud tähiste osas (millel puudub ainuõiguslik kaitse) pole oluline, millal keegi seda oma toodete kirjeldamisel kasutama on hakanud või kas üldse keegi seda peale kaubamärgitaotleja kasutab. Oluline on, et vastavad tähised peavad olema vabaks kasutamiseks (ka tulevikus) kõikidele asjast huvitatud isikutele.
Vale on ka kaubamärgitaotleja seisukoht, et varasemalt pole keegi teine peale kaubamärgitaotleja ja vaidlustaja registreerinud või kasutanud oma kaupade tähistamisel sõna „provansaal“. Selle väite ümberlükkamiseks esitame väljavõtte kaubamärgiandmebaasist kaubamärgi nr 27914 kohta (vt lisa 3), milles on kesksel kohal sõna „provansaal“ ja mis on ka registreeringus märgitud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Vastava tootja (Lehtsala) kodulehelt nähtub, et majonees provansaal on endiselt ka nende tootesortimendis (vt lisa 4). Asjaolu, et kaubamärgiandmebaasis pole rohkem kaubamärke, mis sisaldavad sõnu „majonees“ või „provansaal“ ei ole oluline, sest kaubamärgi definitsioonist ja kaubamärgiseaduse mõttest lähtuvalt polegi mõtet esitada registreerimiseks tähiseid, millel puudub eristusvõime ja mis on kaupu kirjeldavad.
Juhul kui jääb jõusse Patendiameti otsus kaubamärgitaotluse M201500953 osas, toimub sellega tarbijate eksitamine selles mõttes, et tarbijad ei oska eristada ühe isiku liigitähisega „majonees provansaal“ toodet teise isiku samanimelise liigitähisega tootest. Samuti annab see kaubamärgitaotlejale alusetult võimaluse hakata tulevikus teistel turuosalistel keelama liigitähise „majonees provansaal“ kasutamist vastavatel toodetel. Nagu ka kaubamärgitaotleja oma seisukohas märkis, toimus osapoolte vahel varasemalt 2015. a I-s pooles pakendikujunduste osas kohtuvaidlus, mis lõppes poolte vahel kompromissiga. Siinjuures täpsustame, et tegemist ei olnud kohtuliku kompromissiga selles mõttes, et kohus oleks pooltele tingimused ette andnud, vaid pooled olid oma tingimuste kokkuleppimisel vabad ja kohus lõpetas kohtuasjas menetluse poolte kompromisskokkuleppe alusel. Lisaks nagu ka kaubamärgitaotleja märkis, olid selles kohtuvaidluses vaidlusesemeks (terviklikud) pakendikujundused, kusjuures kaubamärgitaotleja poolt viidatud kaubamärgitaotlused M201500955, 957 ja 959 on Patendiametile registreerimiseks esitatud alles peale nimetatud kohtuasja poolte kokkuleppe lõpetamist. Käesolev vaidlus seevastu ei käsitle pakendikujundust kui sellist, vaid absoluutseid keeldumisaluseid ja puudutab kirjeldavate ja eristusvõimetute sõnade „Eesti toode“, „majonees“ ja „provansaal“, millele on lisatud eristusvõimetu minimaalne kujundus, ebaõiget kaubamärgina registreerimist. Vaidlustaja tugineb siinjuures avalikele huvidele, et vastavad sõnad jääksid vabaks kasutamiseks kõikidele asjast huvitatud isikutele.
Kokkuvõttes kaubamärgitaotleja 14.06.2016 seisukohas toodud väited on ekslikud ja esitatud tõendid ei näita kuidagi kaubamärgitaotluse M201500953 omandatud eristusvõimet ja üldtuntust nii registreerimiseks esitatud reproduktsiooniga tervikuna kui ka eraldi sellel sisalduvate sõnade „Eesti toode“, „majonees“ ja „provansaal“ osas.
Sellega seoses vidlustaja viitab komisjoni otsusele 1550-o (30.03.2016), mille p-s 3 on märgitud järgmist (vaidlustaja rõhuasetus on allajoonitud):
Kaubamärk võib teatavasti koosneda nii sõnalistest kui kujundlikest elementidest. On tuntud asjaolu, et tarbija mällu talletub eelkõige just sõnaline osa, mille järgi ta ka järgnevatel kordadel, teises turusituatsioonis oma valikuid teeb. Seetõttu on järeldatud, et kaubamärgi sõnaline osa on eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa, sest tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele, lihtsam öelda nende kaupade nime, kui kirjeldada kaubamärgi koosseisus olevat kujunduslikku elementi. Samas juhib komisjon tähelepanu sellele, et sõnalisel elemendil on suurem kaal siiski ainult juhul, kui tegu on kas loomupäraselt eristusvõimelise või kasutamise tulemusena eristusvõimeliseks saanud elemendiga, mis võimaldab täita kaubamärgi funktsiooni – eristada ühe isiku kaupu teise isiku samaliigilistest kaupadest. Eristusvõimetu element, kuigi see on sõnaline ja kergesti hääldatav ja meelde jäetav, ei suuda täita kaubamärgi funktsiooni. Seetõttu tuleb eeltoodud järeldusse suhtuda ettevaatlikult tähiste puhul, mis ei sisalda eristusvõimelisi sõnalisi elemente. Sõnalise elemendi eelistamise näol ei ole tegemist seaduses sätestatud reegli ega isegi mitte põhimõttega, vaid praktilise, tavatajul põhineva üldistusega, mida tuleb rakendada kõiki olulisi asjaolusid arvesse võttes.
Kaubamärk võib koosneda kaitstavatest ja mittekaitstavatest elementidest. Kaubamärgi funktsiooni täidavad ja ainuõiguse esemeks on (KaMS § 16 lg 1 p 5) üksnes kaitstavad tähised; eristusvõimetud elemendid võivad kaubamärgi koosseisus esineda, kuid need loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks

osaks (KaMS § 9 lg 3). Protseduurilisest ja praktilisest aspektist lähtuvalt tuleb arvestada, et alates 01.05.2004 kehtib KaMS § 38 lg 3: Kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis KaMS § 9 lõike 3 kohaselt loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, ei märgi Patendiamet mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse. Seega tuleb pärast seda kuupäeva registreeritud kaubamärkide osas kaubamärgi kaitstavuse hindamisel lähtuda faktilistest asjaoludest, mitte registrikande formaalsusest – see, et mingit kaubamärgi elementi ei ole märgitud mittekaitstavaks, võib tähendada seda, et tegu on vaieldamatult kaitstava või hoopis vaieldamatult mittekaitstava elemendiga.
… Tõik, et neid nimesid ei ole märgitud mittekaitstavaks, võib tähendada ka seda, et nende nimede mittekaitstav ja eristusvõimetu iseloom on väljaspool vaidlust. Muuseas märgitagu, et ka (enne või pärast 01.05.2004 registreeritud) kaubamärkide puhul, mille kirjeldav või tavapärane element on registreeringust tulenevalt kaitstav, ei laiene kaubamärgiomaniku ainuõigus sellisele kirjeldavale või tavapärasele elemendile KaMS § 16 lg 1 p-dest 2 ja 3 tulenevalt. Kaubamärk võib koosneda domineerivatest ja mittedomineerivatest elementidest. Nagu eespool viidatud, nähakse reeglina sõnalist elementi domineerivana, kuid see on nii üksnes juhul, kui tegu on kaitstava elemendiga. Mittekaitstava elemendi korral – olgu see registreeringus mittekaitstava osana märgitud või mitte, või ainuõigusega mitte kaetud kirjeldav või tavapärane element, tuleb domineerivat elementi otsida mujalt, teinekord ka mittesõnaliste tähiste hulgast. Samuti on võimalik, et kaubamärgis kaitstavat, st kaubamärgi funktsiooni kandvat, domineerivat elementi ei olegi, kuigi kaubamärgile tervikuna on registreeringuga formaalne kaitse tagatud. Kaubamärgi domineeriva elemendi kontseptsioon omab tähendust mitte tarbija tähelepanelikkuse hindamiseks, vaid selleks, et võrrelda kaubamärke ja nende osi, mis täidavad kaubamärgi funktsiooni. Ühtlasi tuleb meeles pidada, et ka kaubamärgi domineeriva elemendi väljatoomise näol ei ole tegemist seaduses sätestatud reegli ega isegi mitte põhimõttega, vaid praktilise, tavatajul põhineva praktilise võttena, mida tuleb rakendada kõiki olulisi asjaolusid arvesse võttes.
Kombineeritud kaubamärgi koosseisus olevate sõnade kirjeldavust on komisjon käsitlenud muuhulgas ka otsuses nr 1553-o (16.12.2015). Komisjon leidis selles otsuses, et *tähenduslikult ei oma taotleja kaubamärgi sõnalised elemendid eristusvõimet, kuna element „parim valik igaks päevaks“ on üldiselt eristusvõimetu ja kirjeldav, st et nimetatu viitab sellele, et pakutavad kaubad sobivad igapäevaseks kasutamiseks ning element „Värske ja hea“ on samuti eristusvõimetu ja kirjeldav, viidates, et pakutavad kaubad on värsked ning hea maitse või kvaliteediga …*.
Kuivõrd käesoleval juhul on olemas reaalne oht, et taotleja tõlgendab kaubamärgitaotluse M201500953 õiguskaitse ulatust sõnaliste osade „Eesti toode“, „majonees“, „provansaal“ (s.h nende kombinatsiooni) osas õiguslikult valesti (kuid talle kasulikult), esitab vaidlustaja käesolevaga vaidluse lahendamisele alternatiivse nõude. Alternatiivne nõue tuleb käsitlusele üksnes siis kui komisjon ei pea võimalikus kaubamärgitaotlust M201500953 tervikuna tühistada.
Alternatiivse nõude kohaselt palub vaidlustaja komisjonil oma otsuses kaubamärgitaotluse registreeringu jõussejätmisel selgesõnaliselt anda õiguslik hinnang sõnalise osa „Eesti toode“, „majonees“ ja „provansaal“ (s.h nende kombinatsiooni) õiguskaitse ulatusele (s.t selle puudumisele) kaubamärgi koosseisus või tulenevalt KaMS § 38 lg-st 4 kohustada Patendiametit määrama kaubamärgitaotluse registreeringu jõussejätmisel selle mittekaitstavaks osaks sõnad „Eesti toode“, „majonees“ ja „provansaal“ (s.h nende kombinatsioon). Viitame siinjuures komisjoni otsusele 1550-o, milles kohustati Patendiametil märkida kaubamärgi registreerimisel selle mittekaitstav osa. Vaidlustaja hinnangul ei ole alternatiivse nõude lisamine vastuolus TÕAS § 46 lg-ga 1, kuna nõude alus (§ 9 lg 1 p-d 2, 3, 4) ja sisu (õiguskaitse ulatusele hinnangu andmine ehk sisuliselt kaubamärgi mittekaitstavate osade määramine) ei muutu. Vaidlustusavaldusega kaitstakse avalikku hüve, mis on kõikide turuosaliste huvides. Seoses kaubamärgitaotleja poolt esitatud tõenditega märgime alljärgnevat.
Nielseni turuosa käsitlus ja kinnituskiri ei näita vaidlusaluse kaubamärgi üldtuntust. Esiteks nähtub kinnituskirjast, et võrreldud on kõikide majoneeside ja majoneesipõhiste kastmete jaeläbimüügi mahulist turuosa 2015. aastal. Samuti nagu nähtub Nielseni graafikul toodud selgitusest, võrreldi majoneese, mille nimetuses esineb sõna „provansaal“. Nielseni lisast 2 tehtud järeldustes märgitakse veel, et kaubamärgitaotleja majoneesi turuosa võrreldi kõikide teiste müüdud majoneesidega (s.h nii

provansaal kui mitteprovansaal majoneesid). Sellest saab üheselt järeldada, et Nielseni käsitluses ei ole võrreldud kaubamärke, vaid majoneesitoodete kui selliste (s.h nii provansaal kui mitteprovansaal majoneesid) turuosasid. Ka turuuuringufirma käsitleb nimetust „provansaal“ kui kauba liiginimetust. Samuti ei nähtu Nielseni kinnituskirjast milliseid kaubamärgitaotleja majoneesipakendeid uuring käsitleb. Märgitakse, et tegemist oli erinevate pakenditega, kuid teada pole kas nende hulgas oli ka kaubamärgitaotlusele vastav reproduktsioon (nagu nähtub ka lisast 2, siis kaubamärgitaotlejal pole ka kasutusel vaidlusalusele kaubamärgitaotlusele vastav pakend). Asjaolu, et nendel erinevatel pakenditel (Nielseni kinnituskirjas toodud pakendid nr 1, 2, 6, 7, 8) võis olla kasutusel liiginimetus „majonees provansaal“, ei tähenda, et tegemist on õiguslikus tähenduses kaubamärgiga „majonees provansaal“. Leiame, et Nielseni vastavasisuline väide on tehtud teadmatusest (teadmata, mis on õiguslikult kaubamärk) või siis on vastav info Nielsenile ebaõigesti kaubamärgitaotleja poolt ette antud. Teiseks on 2015 aasta majoneesi turuosa andmed moonutatud (mis puudutab ennekõike vaidlustaja turuosa andmeid). Nimelt ülalviidatud kohtuasjast lähtuvalt keelas kohus eelkaitse korras hagi tagamise nõudega kohtumenetluse ajaks vaidlustajal „provansaal“-nimeliste toodete müümise. See puudutas perioodi 2014. a detsember kuni 2015. a september. Peale kohtumenetluse lõpetamist kompromissiga sai vaidlustaja oma toodetega uuesti turule tulla, kuid väga oluline osa 2015. a aastakäibest oli kohtupoolse müügikeeluga vähenenud.
Mis puudutab taotleja poolt esitatud teiste turuosaliste kinnitusi, siis ka nendes toodud viide kaubamärgile „majonees provansaal“ ei oma siin õiguslikku tähendust. Esiteks puudub selline taotleja kaubamärgiregistreering. Teiseks on kahtlus, et nende kinnituskirjade sisu on taotleja poolt ette valmistatud ja kauplustekettidele valmiskujul allkirjastamiseks esitatud (nende kinnitus väljendav sõnakasutus on identne, samuti on identne kinnitus nendepoolsete garantiide ja kohustuste puudumise kohta). Järelikult tegemist ei ole kauplusekettide esindajate õiguslikult läbimõeldud kinnitusega, vaid neid kaubamärgi osas desinformeerivalt eksi-tusse viidud kirjaga, millele nad ilmselt teadmata, mis on õiguslikult kaubamärk, alla kirjutasid.
Kuivõrd kaubamärgiseaduse tähenduses pole olemas kaubamärki „majonees provansaal“, ei saa ka asjakohaste tõenditena võtta kaubamärgitaotleja poolt tema 14.06.2016. a seisukohas esitatud lisasid 1-9.
Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p-dest 2, 3 ja 4 ja KaMS § 41 lg-st 2 ja 3 ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätestatust, palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi M201500953 "EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju" kui terviku suhtes absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu ja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis kaubamärgitaotlus M201500953;

või alternatiivselt
- tulenevalt KaMS § 9 lg-st 3 anda kaubamärgitaotluse M201500953 registreeringu jõussejätmisel otsusega õiguslik hinnang selle koosseisus sõnaliste osade „Eesti toode“, „majonees“, „provansaal“ (s.h nende kombinatsiooni) õiguskaitse puudumise osas osas;

või
- tulenevalt KaMS § 9 lg-st 3 ja KaMS § 38 lg-st 4 kohustada Patendiametit määrama kaubamärgitaotluse M201500953 registreeringu jõussejätmisel selle mittekaitstavaks osaks sõnad „Eesti toode“, „majonees“ ja „provansaal“ (s.h nende kombinatsioon);

ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama Apellatsioonikomisjoni seisukohtadega.

<u>Taotleja esitas 05.09.2016. a oma vastuse vaidlustaja 10.08.2016, a täiendavate seisukohtade ja vaidlustusavalduse täiendamise kohta</u>

10.08.2016. a. esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad ning taotluse vaidlustusavalduse täiendamiseks. Viimase osas esitas vaidlustaja alternatiivse nõude, taotledes komisjonilt hinnangut sõnalise osa mittekaitstavusele või Patendiameti kohustamist määrama mittekaitstav osa.

Esiteks leiab taotleja, et vaidlustaja ei ole KaMS § 41 lg 2 tähenduses huvitatud isikuks kellel oleks vaidlustusavalduse esitamise õigus ning kelle õigusi või huve võiks kaubamärgi registreerimine ja kasutamine mõjutada, ning ainuüksi seetõttu tuleb vaidlustusavaldus jätta rahuldamata (vt TOAK 28.01.2015. a otsus nr. 1480-o).

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib üksnes asjast huvitatud isik komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Mainitud huvitatus esineb juhul kui hilisema kaubamärgi registreerimisega rikutakse varasema õiguse omaniku õigusi või huve.

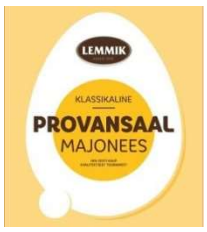
Antud kaasuses ei ole vaidlustaja tõendanud ega selgitanud, millised varasemad õigused temale kuuluvad ja/või milliseid tema seaduslikke õigusi ja/või huve taotleja poolt välja töötatud ja aastaid kasutusel olnud kaubamärgi taotleja nimele registreerimine mõjutab. Nii tsiviilkohtumenetluses (tulenevalt TsMS § 230 lg 1), kui ka komisjoni menetluses peab vaidlustusavalduse esitaja tõendama neid asjaolusid ja väiteid millistele tuginedes ta kaubamärgi registreerimisotsuse tühistamist nõuab. Sama on sedastatud ka näiteks komisjoni 26.05.2014. a otsuses nr 1365. Antud juhul vaidlustaja ei ole seda teinud.

Taotleja leiab, et vaidlustaja juba omab ainuõigust kombineeritud kaubamärkidele, mis muuhulgas sisaldavad sõnu „PROVANSAAL“, „MAJONEES“ ja HEA EESTI KAUP“.

Ainsa põhjendusena huvitatuse kontekstis, on vaidlustaja märkinud, et: *kaubamärgi registreerimisel eksisteerib võimalus, et see kaubamärk piirab teiste turuosaliste, sh. vaidlustaja tegevusvabadust vabaks kasutamiseks mõeldud sõnaliste elementide ning kollase värvi ja lihtsate geomeetriliste kujundite eraldi ja kombinatsioonis kasutamisel oma toodetel*.

Taotlejale jääb arusaamatuks, miks peaksid teised anonüümsed turuosalised ja vaidlustaja soovima kasutada taotleja poolt välja töötatud ning aastaid kasutusel olnud kaubamärki. Seda eriti kontekstis, kus vaidlustajale juba kuuluvad registreeritud kaubamärgid nr 53890 "LEMMIK ANNO 1998 KLASSIKALINE PROVANSAAL MAJONEES HEA EESTI KAUP KVALITEETSEST TOORAINEST + kuju" ja 53779 "LEMMIK ANNO 1998 KLASSIKALINE PROVANSAAL MAJONEES HEA EESTI KAUP KVALITEETSEST TOORAINEST + kuju" (lisad 1 ja 2). Lisame siinkohal mõlema kaubamärgi reproduktsioonid:

reg nr 53890



reg nr 53779

Osundatud registreeringute alusel vaidlustaja juba omab ainuõigust kombineeritud kaubamärkidele, mis muuhulgas sisaldavad sõnu „PROVANSAAL“, „MAJONEES“ ja „HEA EESTI KAUP“, mis on varasemad kui antud vaidlustusavalduse objektiks olev kaubamärgitaotlus nr M201500953. Siinjuures on kohane rõhutada, et taotleja ei ole vaidlustaja õigust ülalviidatud märkide registreerimiseks vaidlustanud.

Ainuüksi juba antud asjaolu silmas pidades puudub võimalus, et vaidlustaja kaubamärk saaks piirata vaidlustaja tegevusvabadust sõnade „PROVANSAAL“, „MAJONEES“, „HEA EESTI KAUP“ ja teatud geomeetriliste kujundite kasutamist oma toodetel.

Taotleja märgib, et vaidlustaja ei ole vaidlustatud kaubamärgiga teisi taotleja sarnaseid kaubamärke vaidlustanud. Vaidlustaja esitatud lisade, selgituste ning seisukohtade vähesele tõsiseltvõetavusele viitavad ka alljärgnevate, taotlusega nr M201500953 samal päeval esitatud kaubamärkide registreerimised, milledele õiguskaitse andmist vaidlustaja ei ole vaidlustanud (vt ka vaidlustaja 04.03.2016. a vaidlustusavalduse lisa 1):

reg nr 53931

reg nr 53932

reg nr 53933

reg nr 53934

Taotleja kaitset kõigile ülalloetletud kaubamärkidele ning seda klassis 30 identsete kaupade tähistamiseks võrreldes käesolevas vaidlustusavalduses vaidlustatud märgiga. Oluline on siinkohal märkida, et registreerimistaotluses nr M201500953 toodud põhimotiiv, sh. värv, kujundus ning sõnaline osa, on läbiv kõigi taotleja kaubamärkide, sealhulgas kaubamärkidele nr 53931, 53932, 53933 ja 53934 puhul. Registreerimistaotluses nr M201500953 toodud kaubamärgi puhul taotletakse kaitset märgile ja motiivile, milline on juba kaitstud kaubamärkide nr 53931, 53932, 53933 ja 53934 koosseisus.

Taotleja leiab, et registreerimistaotluses nr M201500953 toodud kaubamärgile kaitse võimaldamine ei too kaasa olukorda, kus just see kaubamärk ning selle osad saaks piirata teiste turuosaliste tegevusvabadust või vaidlustaja tegevusvabadust oma registreeringutes nr 53890 ja nr 53779 toodud kaubamärkide kasutamisel.

Kõiki loetletud asjaolusid aluseks võttes ei ole vaidlustaja näol tegemist KaMS § 41 lg 2 tähenduses asjast huvitatud isikuga, kelle õigusi või huve võiks registreerimistaotluses nr M201500953 toodud kaubamärgile kaitse võimaldamine mõjutada.

Taotleja leiab, et vaidlustusavalduse esitamine on pigem kantud menetlusõiguste pahatahtliku kasutamise eesmärgist ning on komisjoni ressursse asjatult raiskav.

Arvestades taotleja suurt turuosa (vt. taotleja 14.06.2016. a seisukohtade lisad 1-5) on taotleja kaubamärgid, sh nende silmatorkav kujundus, vaidlustajale eeskujuks, mida järgida. Viitega osundatud uuringule ning selle tulemuse aluseks olevale pikaajalisele kaubamärgi kasutamisele peab taotleja vajalikuks rõhutada, et ka senine vaidlustatud kaubamärgi kasutamise praktika on kinnitanud, et tarbijates ei teki segadust ega eksitust kaubamärgi õiguskaitse ulatuse üle. Samuti ei ole taotleja oma seniste kaubamärgiõiguste alusel piiranud teiste turuosaliste tegevusvabadust.

Kuna eelnevalt loetletud asjaolud ning varasemad registreeringud kinnitavad üheselt vaidlustusavalduse punktis 3.3. ("vaidlustaja asjast huvitatus") toodud väidete ekslikkust ning vaidlustaja tegelikku huvitatuse puudust, on taotleja arvates vaidlustaja eesmärk saavutada komisjonilt seisukoht, et registreerimistaotluses nr M201500953 toodud kaubamärk ei ole eristusvõimeline ja peab jääma vabalt kasutada kõigile. Seejärel aga tekib vaidlustajal võimalus võtta ise kasutusele kaubamärk kujul, millise taotleja on välja töötanud, aastaid kasutanud ning kasutamise tulemusena nii üldtuntuse kui ka suure turuosa saavutanud.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 138 lg 1 kohaselt *tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus.* Eelkirjeldatud põhjustel vaidlustusavalduse esitamine aga seda kindlasti ei ole. Nimetatu annab alust vaidlustusavalduse rahuldamata jätmiseks.

Kuigi eeltoodu annab alust vaidlustusavalduse rahuldamata jätmiseks, peatub taotleja järgnevalt ka vaidlustusavalduses toodud õiguskaitset välistavate asjaolude analüüsil ning esitab siinkohal omapoolsed täiendavad seisukohad. Taotleja palub viimastega vaidlustusavalduses nr 1667 otsuse tegemisel arvestada juhul kui komisjon peaks asuma seisukohale, et vaidlustaja huvitatus on antud juhul põhjendatud ning tõendatud.

Esmalt soovib taotleja märkida, et vaidlustaja argumentides ning nõuetes puudub järjepidevus. Nii näiteks on vaidlustaja oma nõuet muutnud vastavalt taotleja poolt esitatud argumentidele. Ka nimetatut ei saa käsitleda menetlusõiguste heauskse kasutamisena. Pealegi, 10.08.2016. a esitatud nõuded väljuvad TÕAS § 46 lg 1 lubatavuse piiridest.

Vaidlustaja väitel on Patendiameti otsus nr 7/M201500953 vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 2-4 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaoludega.

KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv;*

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud;*

KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaselt *ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas;*

Vaidlustusavalduse põhjendavas osas keskendub vaidlustaja üksnes eeltoodud p-i 4 põhjendamisele ning tõendamisele, s.o sellele, et registreerimiseks esitatud tähis koosneb elementidest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.

KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 3 sätestatud õiguskaitset välistavate asjaolude põhjendus puudub praktiliselt täielikult. Sellekohased väited on jäänud paljasõnalisteks ning väheveenvateks. Igale vaidlustusavalduse aluseks toodud õiguskaitset välistavale asjaolule peab järgnema põhjendus ning väiteid toetavad tõendid, millised antud juhul puuduvad. Vaidlustaja on pigem segamini ajanud komisjoni ja kohtu pädevused, s.o komisjoni pädevus ei ole kaubamärgi kasutamisalaste küsimuste lahendamine. Vaidlustusavaldus aga baseerubki suuresti kasutamisel. Komisjon saab üksnes hinnata Patendiameti otsuse õiguspärasust ning kas märgi registreerimise osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud või mitte.

Samuti on vaidlustaja tähelepanuta jätnud asjaolu, et taotleja ei taotle kaitset sõnalisele osale ega ka üksnes kujundusele. Kaitset taotletakse kaubamärgile kui tervikule. KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Seetõttu peab komisjon antud vaidluses lähtuma kaubamärgist kui tervikust. Registreerimistaotluses nr M201500953 toodud kaubamärgi kui terviku osas väidetavalt esinevate õiguskaitset välistavate asjaolude esinemise aspekt on aga vaidlustajal tahtlikult tähelepanuta jäänud.

Isegi kui hüpoteetiliselt antud kaubamärgi puhul esineksid õiguskaitset välistavad asjaolud, ei kohaldataks KaMS § 9 lg 1 p 2-4 toodut tulenevalt kaubamärgi omandatud üldtuntusest. Viimasega seonduvalt ning vastuseks vaidlustaja 05.08.2016. a seisukohtades toodule, märgime, et taotleja

kaubamärgi motiiv on aastate jooksul sama, milline väljendub nii registreerimistaotluses nr M201500953 kui ka sellele järgnevates registreerimistaotluses. Osundatud motiivi kasutatakse muuhulgas kauba pakendi tähistamisel (lisa 3).

Vaidlustaja täiendavate seisukohtade teisel lehel heidab vaidlustaja taotlejale ette, et vale on taotleja väide, et varasemalt pole keegi teine peale taotleja ja vaidlustaja registreerinud või kasutanud oma kaupade tähistamisel sõna „PROVANSAAL“, lisades väljatrüki kaubamärgi reg nr 27914 kohta. Taotleja peab vaidlustaja mainitud väiteid selgelt eksitavateks ning pahatahtlikeks. Taotleja on oma täiendava vastuse teise lehe teises ja viiendas lõigus välja toonud, et "*Tarplanile teadaolevalt on kõik teised turuosalised hakanud tootma ja Eestis müüma majoneesitooteid nimekasutusega majonees provansaal või provansaal majonees Tarplanist märkimisväärselt hiljem*" (2. lõik); "*Kirjaliku vastuse esitamise päeva seisuga ei ole Patendiametile esitatud kaubamärgi registreerimise taotlusi ja/või registreeritud kaubamärki, mis sisaldaks muuhulgas ka kasvõi sõna „PROVANSAAL“, välja arvatud eelmises lõigus nimetatud taotleja kaubamärgid ja vaidlustaja kaubamärgid M201500958 ja M201500959.*" 14.06.2016.a. seisuga ei olnud tõepoolest esitatud ega registreeritud ühtegi märki, mis ei kuulunuks pooltele. Vaidlustaja poolt osundatud registreering nr. 27914 on registrist kustutatud. Samuti ei saa kuigivõrd asjakohasteks pidada 1997. aastal esitatud taotlusega seotud asjaolusid.

Taotleja märgib, käesolevas vastuses toodud argumente arvestades, puuduvad alused vaidlustusavalduse rahuldamiseks ja Patendiameti otsuse tühistamiseks. Kaubamärgitaotluses nr M201500953 esitatud kombineeritud tähise "EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL + kuju" registreerimisel puudub vastuolu KaMS § 9 lg 1 p 2-4. Samuti on vaidlustaja käitumine vaidlustusavaldust esitades pahatahtlik. Vaidlustusavaldus ei ole esitatud mistahes vaidlustaja õiguste kaitseks või huvides ning avalduse esitamisega ei ole vaidlustaja poolt väljendatud eesmärk saavutatav. Analoogia korras viitab taotleja TsMS § 423 lg 2 p 2, mis sätestab, et kohus võib jätta hagi läbi vaatamata ka juhul, kui ilmneb, et hagi ei ole esitatud hageja seadusega kaitstud õiguse ega huvi kaitseks või eesmärgil, millele riik peaks andma õiguskaitset või kui hagiga ei ole hageja taotletavat eesmärki võimalik saavutada.

Lisaks on taotleja seisukohal, et vaidlustaja poolt 10.08.2016. a esitatud menetlusdokument muudab ja laiendab vaidlustusavalduse esitamise kuupäeval selles esitatud nõude aluseid ja sisu, mis väljub TÕAS § 46 lg 1 lubatavuse piiridest.

Taotleja palub, juhindudes tööstusomandi õiguskorralduste seaduse § 61 lg 1, jätta vaidlustusavaldus nr 1667 rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgitaotluse nr M201500953 registreerimise kohta muutmata.

Taotleja on vastusele lisanud:
Lisa 1 - väljatrükk Patendiameti andmebaasist registreeritud kaubamärgi nr 53890 kohta; Lisa 2 - väljatrükk Patendiameti andmebaasist registreeritud kaubamärgi nr 53779 kohta;
Lisa 3 - fotod taotleja kaubapakenditel kasutatavast tähistusest; Lisa 4 - volikiri.

<u>Vaidlustaja esitas 09.02.2017 oma lõplikud seisukohad</u>

Vaidlustaja jääb oma lõplikes seisukohtades täielikult 04.03.2016. a esitatud vaidlustusavalduse ning 09.08.2016. a esitatud täiendavate seisukohtade juurde ning menetlusökonoomika printsiibist lähtuvalt ei hakka taotleja lõplikes seisukohtades juba varasemalt esitatud seisukohti kogu mahus üle kordama.

Küll aga soovib vaidlustaja seoses taotleja 05.09.2016. a seisukohtadega lükata ümber selles toodud seisukohad viidates asjaoludele, mis vaidlustaja varasemates kirjalikes seisukohtades on ka juba esile toodud.
Vaidlustaja ei saa nõustuda taotleja väitega, et vaidlusataja ei saa olla käesolevas asjas asjast huvitatud isikuks. KaMS § 41 lg 2 võimaldab asjast huvitatud isikul vaidlustada TOAK-s taotleja õiguse kaubamärgile muuhulgas ka KaMS § 9 lg 1 sätestatud absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolul. Taotleja on oma 05.09.2016. a seisukohas tõlgendanud asjast huvitatust kitsendavalt lähtudes üksnes KaMS §-s 10 sätestatust suhtelistest alustest (kui hilisema kaubamärgi registreerimisega rikutakse varasema õiguse omaniku õigusi või huve). Samuti ei ole siinjuures asjakohane viide TOAK lahendile 1480-o, kuna ka selles käsitletakse üksnes KaMS § 10 keeldumisaluseid.
Käesoleval juhul on vaidlustaja kaubamärgitaotlejaga samas ärivaldkonnas tegutsev isik e. turuosaline, kes tegutseb vastavas valdkonnas juba alates 1998. aastast ja kelle tootesortimenti kuulub muuhulgas ka „Majonees Provansaal“. Vaidlustaja asjast huvitatus tulenebki sellest, et ta tegutseb taotlejaga samas valdkonnas (on tema otsene konkurent), mistõttu on tema otseseks (äri)huviks ka jälgida, et konkurent ei omandaks kaubamärgiõigust tähisele, mis on vastuolus kaubamärgiseaduse mõttega. KaMS § 9 lg 1 keeldumisalused ei eelda varasema õiguse olemasolu ja seda varasemat õigust ei saa ka kellelgi olla, kuna see ei ole kooskõlas KaMS § 9 lg 1 keeldumisalustega. Järelikult on siin tegemist vastavas ärivaldkonnas vaidlustaja otseseid ärihuvisid käsitleva huviga, et taotleja nimele ei registreeritaks kaubamärki, mille osas ei ole õiguskaitse saamine seadusega kooskõlas. Vaidlustaja leiab, et taotluse registreerimine annab taotlejale ebaseadusliku võimaluse ja sellega ka ebaseadusliku konkurentsieelise piirata (tõrjumaks) teiste turuosaliste, s.h vaidlustaja tegevusvabadust eristusvõimetute, kaupade liiki ja omadusi ning heauskses äripraktikas kasutusel olevate e. üldiseks vabaks kasutamiseks mõeldud sõnade ja kujutiselementide kasutamist oma toodetele viitamisel – täpsemalt sõnaliste elementide "EESTI TOODE“, „MAJONEES“, „PROVONSAAL" ning kollase värvi ja lihtsate geomeetriliste kujundite eraldi või kombinatsioonis kasutamist. Selliselt saaksid mõjutatud ja kahjustatud vaidlustaja otsesed ärihuvid, mistõttu on ta käesolevas asjas asjast huvitatud isikuks. Vaidlustaja kahtlustusteks annab alust osapoolte vahel juba 2015 a. toimunud kohtuvaidlus sarnases küsimuses, mille osas taotleja esitas oma seisukohas lk 5 otseselt valeväiteid (et pole piiranud teiste turuosaliste tegevusvabadust). Kokkuvõttes on vaidlustaja ammendavalt põhistanud asjaolusid, mis annavad talle käesolevas asjas asjast huvitatu isiku staatuse.
Samuti näitab taotleja kaudset soovi vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel seda teiste turuosaliste vastu ära kasutada väide, et see juba on tema poolt välja töötatud ja kasutusele võetud kaubamärk. Vaidlustaja on arvamusel, et vaidlusalune tähis ei vasta kaubamärgi õiguskaitse nõuetele ja järelikult ei saa siin ka rääkida kaubamärgi väljatöötamisest ja selle pikaajalisest kasutamisest. Õiguskaitse ei saa tekkida nt sõnadele „Majonees“ ja „Provansaal“ nende kujutamisel rasvases kirjas või teineteise alla paigutatuna või tehes neile kollase tausta. Samuti ei ole asjakohane kaubamärgitaotluse M201500953

väljatöötamisel või kasutamisel viidata taotleja registreeritud kaubamärkidele nr 53931-53934, kuivõrd need sisaldavad kõik lisaelemente, mis tervikuna annavad neile piisava eristusvõime ja õiguskaitse, kuid mis ei tõenda vaidlusaluse kaubamärgi kui sellise olemasolu. Samuti ei saa kaubamärkides nr 53931-53934 sisalduvate oluliste lisakujunduselementide,

mis muudavad need n.ö silmatorkavaks nagu taotleja oma seisukoha lk 5 väidab, tõttu samastada neid vaidlustatud tähisega, millel need silmatorkavad kujunduselemendid puuduvad. Seega on põhjendamatu taotleja väide, et kaubamärgitaotluse M201500953 kujundus oleks vaidlustajale eeskujuks, mida järgida.
Samuti ilmestab samaaegselt mitme sarnase kaubamärgi nr 53931-53934 esitamine kaubamärgitaotleja poolt tema kahtlusi, et mõnda nendest ei pruugita registreerida.
Ühtlasi on alusetu taotleja väide, et juhul kui taotleja kaubamärki ei registreerita, tekib vaidlustajal võimalus võtta ise kasutusele kaubamärk kujul, millise taotleja on välja töötanud, aastaid kasutanud ning kasutamise tulemusena nii üldtuntuse kui ka suure turuosa saavutanud. Nimelt, taotleja on siin talle sobivalt jätnud tähelepanuta KaMS § 12 lg 1 p-st 1 tuleneva, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on üldtuntud kaubamärk kujul, millisena ta üldtuntuse omandas. Vaidlustajale teadaolevalt ei ole käesolev vaidlusesemeks olev tähis taotleja poolt eraldi kasutusel olnud tähis. Teadaolevalt on taotleja varasemalt kasutanud oma toodete markeerimisel tähiseid ja on ilmne, et need kujundused erinevad oluliselt vaidlusaluse kaubamärgitaotluse M201500953 kujundusest, s.t need sisaldavad täiendavaid kujunduslikke elemente, mis täiendavalt eristavad konkreetseid tähiseid (ja tegelikkuses annavad neile ka õiguskaitseks vajaliku eristusvõime tervikuna, mida ei saa aga võrdsustada vaidlusaluse kaubamärgitaotlusega). Samuti osundas vaidlustaja oma 05.08.2016. a menetlusdokumendi lisas 2, et taotleja ei kasuta oma toodete tähistamisel mitte ühtegi kaubamärkide nr 53931-53934 kujundust. Järelikult pole kaubamärgitaotlejal sellist järjepidevat ühesugust pakendikujundust või ka kaubamärki, millele tuginedes saaks väita, et tegemist on pikalt kasutusel oleva tähisega, millele võiks olla tekkinud üldtuntus.
Lisaks näitab taotleja kaubamärkide nr 53931-53934 mittevaidlustamine vaidlustaja poolt seda, et vaidlustusavalduse esitamisel ainult ühe konkreetse tähise nr M201500953 osas, mis peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile asjast huvitatud isikutele, käitub vaidlustaja kooskõlas heade tavadega (s.t vaidlustamine ei ole ajendatud pahatahtlikust tegevusest).
Mis puutub väitesse, et vaidlustaja juba omab kaubamärke nr 53890 ja 53779, mis sisaldavad endast sõnu „PROVANSAAL“, „MAJONEES“, „HEA EESTI KAUP“, siis juhime tähelepanu asjaolule, et need kaubamärgid sisaldavad lisaks hulgaliselt teisi eristavaid elemente, mis annavad nendele kaubamärkidele tervikuna eristusvõime ja õiguskaitse. Käesoleva vaidlustuse motivatsiooniks on tagada õiguskindlus, et vaidlustaja või ka mõni teine turuosaline saaks ka tulevikus kasutada sõnu „PROVANSAAL“, „MAJONEES“, „EESTI TOODE“ mõnes muus kujunduses (nt tehes oma toodete kujundustele n.ö värskenduse) ja seda mitte ainult registreeritud kaubamärgi koosseisus, vaid ka lihtsalt igapäevases majandustegevuses, nagu see ka turul praegu toimub (vt vaidlustusavalduse lk 4 Pirita Selveris tehtud pilt). Leiame, et kaubamärgitaotluse M201500953 registreerimisel puudub tulevikus selline õiguskindlus. Küsimus on siin selles, et üks turuosaline võib teadlikult hakata seda näilist õiguskaitset teise turuosalise vastu konkurentsi piiravana ära kasutama. Seega on käesolev vaidlustusavaldus esitatud sooviga reguleerida turul säilivat õiguskindlust ka tulevikus.
Põhjendamatu on ka taotleja 05.09.2016. a menetlusdokumendis toodud väited, et vaidlustaja ei ole piisavalt analüüsinud (või puudub vastav põhjendus praktiliselt täielikult) KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 keeldumisaluseid. Vaidlustaja sellega ei nõustu. Vastavasisuline ammendav analüüs on toodud vaidlustuse p-s 3.4, samuti vaidlustaja 05.08.2016. a menetlusdokumendis lk 2-4. Analoogia korras viitame siinjuures ka TsMS § 231 lg-le 1, mille kohaselt ei ole vaja tõendada asjaolu, mida saab lugeda üldtuntuks ja mille kohta saab usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Vaidlustaja leiab, et lisaks juba esitatud põhjendustele pole vaja täiendavalt tõendada sõnade „MAJONEES“, „PROVANSAAL“ ja „EESTI KAUP“ eristusvõime puudumist, kirjeldavust ja tavapärast kasutamist heauskses äripraktikas asjassepuutuvas valdkonnas. Sama kehtib ka tavapäraste geomeetriliste kujunduste ning kollase värvitooni kui sellise osas asjassepuutuvas valdkonnas. Vaidlustaja on viidanud ka mitmetele TOAK ja Euroopa kohtu lahenditele, mis sarnaste elementide õiguskaitse ulatust käsitlevad.
Vaidlustaja juhib tähelepanu ka asjaolule, et taotleja hilisema sõnalise kaubamärgitaotluse M201501304 “Provansaal Premium” klassis 30 (majonees) osas on Patendiamet keeldunud selle

registreerimisest. See kinnitab vaidlustaja seisukohti, et ka kaubamärgitaotluse M201500953 registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-dega 2, 3 ja 4.
Tulenevalt taotleja väitest, et KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon ning, et see aspekt on vaidlustajal tahtlikult jäänud tähelepanuta, siis selle osas esitaski vaidlustaja 05.08.2016. a menetlusdokumendis alternatiivse nõude kaubamärgitaotluse õiguskaitse ulatuse selgesõnaliseks kindlakstegemiseks (piiramiseks) TOAK-i poolt või kohustada Patendiametit määrama kaubamärgile mittekaitstavad osad. See on vajalik välistamaks õiguslikku arusaamatust tulevikus.
Lähtudes vaidlustusavaldusest, vaidlustaja 05.08.2016. a menetlusdokumendist ja ülaltoodust ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p-dest 2, 3 ja 4 ja KaMS § 41 lg-st 2 ja 3 ning TÕAS § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätestatust,
palub vaidlustaja:
- tuvastada taotleja kaubamärgi M201500953 "EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju" kui terviku suhtes absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu ja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis kaubamärgitaotlus M201500953;
- või alternatiivselt tulenevalt KaMS § 9 lg-st 3 anda kaubamärgitaotluse M201500953 registreeringu jõusse jätmisel TOAK-i otsusega õiguslik hinnang selle koosseisus olevate sõnaliste osade „Eesti toode“, „majonees“, „provansaal“ (s.h nende kombinatsiooni) õiguskaitse puudumise kohta;
- või tulenevalt KaMS § 9 lg-st 3 ja KaMS § 38 lg-st 4 kohustada Patendiametit määrama kaubamärgitaotluse M201500953 registreeringu jõusse jätmisel selle mittekaitstavaks osaks sõnad „Eesti toode“, „majonees“ ja „provansaal“ (s.h nende kombinatsioon) ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

<u>Taotleja esitas 09.03.2017. a lõplikud seisukohad</u>

Taotleja ei pea lõplikes seisukohtades otstarbekaks hakata kõiki vaidlustusavalduse vastu esitatud asjaolusid ja tõendeid üle kordama. Taotleja kinnitab, et jääb oma varasemates menetlusdokumentides esitatud seisukohtade ja põhjenduste juurde. Patendiameti otsus kaubamärgile "EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju" (taotlus nr M201500953) õiguskaitse andmise kohta on õiguspärane, kuivõrd taotletud kaubamärgi osas ei esine kaubamärgiseaduses sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Vaidlustusavaldus on alusetu ning põhjendamatu ega kuulu rahuldamisele. Väited, et taotleja märgi osas esinevad KaMS § 9 lg 1 p 2-4 tähenduses õiguskaitset välistavad asjaolud on paljasõnalised ning otsitud.
Kokkuvõtvalt leiab taotleja, et:
1. Antud kaasuses ei ole vaidlustaja tõendanud ega selgitanud, millised varasemad õigused temale kuuluvad ja/või milliseid tema seaduslikke õigusi ja/või huve taotleja poolt välja töötatud ja aastaid kasutusel olnud kaubamärgi taotleja nimele registreerimine mõjutab. Nii tsiviilkohtumenetluses (tulenevalt TsMS § 230 lg 1), kui ka komisjoni menetluses peab vaidlustusavalduse esitaja tõendama neid asjaolusid ja väiteid, millistele tuginedes ta kaubamärgi registreerimisotsuse tühistamist nõuab. Sama on sedastatud ka näiteks komisjoni 26.05.2014. a otsuses nr 1365. Antud juhul vaidlustaja ei ole seda teinud.

2. Puudub võimalus, et vaidlustaja kaubamärk saaks piirata vaidlustaja tegevusvabadust sõnade „PROVANSAAL“, „MAJONEES“, „HEA EESTI KAUP“ ja teatud geomeetriliste kujundite kasutamist oma toodetel. Vaidlustaja juba omab ainuõigust kombineeritud märkidele, mis muuhulgas sisaldavad sõnu „PROVANSAAL“, „MAJONEES“, „HEA EESTI KAUP“, mis on varasemad kui antud vaidlustusavalduse objektiks olev kaubamärgitaotlus nr M201500953.
Taotleja ei ole vaidlustaja õigust ülalviidatud märkide registreerimiseks vaidlustanud.

3. Registreerimistaotluses nr M201500953 toodud kaubamärgi puhul taotletakse kaitset märgile ja motiivile, milline on juba kaitstud kaubamärkide nr 53931, 53932, 53933 ja 53934 koosseisus, mistõttu registreerimistaotluses nr M201500953 toodud kaubamärgile kaitse võimaldamine ei too kaasa

olukorda, kus just see kaubamärk ning selle osad saaks piirata teiste turuosaliste tegevusvabadust või vaidlustaja tegevusvabadust oma registreeringutes nr 53890 ja nr 53779 toodud kaubamärkide kasutamisel.

4. Vaidlustatud kaubamärk on reaalselt kasutuses ning selle senine kasutamine pole tekitanud tarbijates segadust ega eksitust kaubamärgi õiguskaitse ulatuse üle. Samuti ei ole taotleja oma seniste kaubamärgiõiguste alusel piiranud teiste turuosaliste tegevusvabadust.

5. Vaidlustaja vaidlustusavalduse esitamine on kantud menetlusõiguste pahatahtliku kasutamise eesmärgist ning on komisjoni ressursse asjatult raiskav. Vaidlustaja argumentides ning nõuetes puudub järjepidevus. Vaidlustaja on oma nõuet muutnud vastavalt taotleja poolt esitatud argumentidele. Vaidlustaja poolt 10.08.2016. a esitatud menetlusdokument muudab ja laiendab vaidlustusavalduse esitamise kuupäeval selles esitatud nõude aluseid ja sisu, mis väljub TÕAS § 46 lg 1 lubatavuse piiridest.

6. Vaidlustaja käitumine vaidlustusavaldust esitades on pahatahtlik. Vaidlustusavaldus ei ole esitatud mistahes vaidlustaja õiguste kaitseks või huvides ning avalduse esitamisega ei ole vaidlustaja poolt väljendatud eesmärk saavutatav. TsMS § 423 lg 2 p 2 sätestab samuti, et hagi jäetakse läbi vaatamata ka juhul, kui ilmneb, et hagi ei ole esitatud hageja seadusega kaitstud õiguse ega huvi kaitseks või eesmärgil, millele riik peaks andma õiguskaitset või kui hagiga ei ole hageja taotletavat eesmärki võimalik saavutada.

7. Komisjoni pädevusse ei kuulu kaubamärgi kasutamisalaste küsimuste lahendamine. Vaidlustusavaldus baseerub kaubamärgi kasutamisel. Komisjon saab üksnes hinnata Patendiameti otsuse õiguspärasust ning kas märgi registreerimise osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud või mitte.

8. Taotleja taotleb kaitset kaubamärgile kui tervikule, mitte selle üksikutele osadele. Registreerimistaotluses nr M201500953 toodud kaubamärgi kui terviku osas väidetavalt esinevate õiguskaitset välistavate asjaolude esinemise aspekt on aga vaidlustajal tahtlikult tähelepanuta jäänud. Vastavalt TÕAS § 541 lg-le 4 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepanekut komisjonile esitatud. Uute seisukohtade esitamine vaidlustaja poolt pärast lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist vaidlustajale ei ole lubatud. Kuna vaidlustaja on oma 09.02.2017. a lõplikes seisukohtade esitanud uusi seisukohti, siis tuleb need tähelepanuta jätta.

Kaubamärgitaotluses nr M201500953 esitatud kombineeritud tähise "EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju" registreerimisel puudub vastuolu KaMS § 9 lg 1 p 2-4.

Taotleja palub, ülaltoodust lähtuvalt, jätta vaidlustaja vaidlustusavaldus nr 1667 rahuldamata.

10.07.2017. a alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1667 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud menetluses esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikuses seoses, leiab järgmist.

Taotleja esitas 23.09.2015. a Patendiametile taotluse registreerida kaubamärgina tähis "EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju" klassis 30 loetletud kaupade (kastmed; majonees) tähistamiseks, mille registreerimise otsuse Patendiameti teade avaldati 04.01.2016. a ametlikus väljaandes „EESTI KAUBAMÄRGILEHT“ nr 1/2016 lk-l 34.

Vaidlustaja esitas 04.03.2016. a komisjonile vaidlustusavalduse Patendiameti 04.01.2016. a otsuse kaubamärgi "EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju" (taotlus nr M201500953) registreerimise kohta taotleja nimele klassis 30 loetletud kaupade (kastmed; majonees) osas, leides, et see on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-dega 2, 3 ja 4 ja taotleb kaubamärgitaotluses nr M201500953 esitatud tähise kaubamärgina registreerimise 04.01.2016. a otsuse tühistamist ning Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, *millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv*.
KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis*, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud*.
KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis*, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.*

Vaidlustaja lisab, et ta on turuosaline, kes juba 1998. aastast alates tegeleb majoneeside ja kastmete tootjana ning ka tema sortimenti kuulub muuhulgas majonees provansaal (vt lisa 2.1-2.4) ning on asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 mõttes, kuna vaidlustatud kaubamärgitaotluse registreerimisel eksisteerib võimalus, et see kaubamärk piirab teiste turuosaliste, s.h vaidlustaja tegevusvabadust vabaks kasutamiseks mõeldud sõnaliste elementide "EESTI TOODE“, „MAJONEES“, „PROVONSAAL" ning kollase värvi ja lihtsate geomeetriliste kujundite eraldi või kombinatsioonis kasutamisel oma toodetel.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, kuna vaidlustaja vastandatud ja registreeritud kaubamärk taotluses nr M201500850 sisaldab samuti sõnu „PROVANSAAL“, „MAJONEES“ ja lisaks veel sõnu ning sõnapaare, mis iseloomustavad toodet ja tootjat nagu „LEMMIK“, „ANNO 1998“, „KLASSIKALINE“, „HEA EESTI KAUP“ ja „KVALITEETSEST TOORAINEST“. Sõnad „HEA EESTI KAUP“ on semantiliselt samaväärne vaidlustatud kaubamärgis olevate sõnadega „EESTI TOODE“, mis informeerib tarbijat toote geograafilisest päritolust. Sõnad „LEMMIK“, „ANNO 1998“, „KLASSIKALINE“ ja „KVALITEETSEST TOORAINEST“ vaidlustaja kaubamärgis informeerivad tarbijat KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes tooraine sh. toote kvaliteedist, tootja pikaajalistest kogemustest, usaldusväärsusest vms, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.

Vaidlustaja vastandas taotleja kaubamärgile oma nimele registreeritud kaubamärgi (28.08.2015. a taotlus nr M201500850) „LEMMIK KLASSIKALINE PROVANSAAL MAJONEES+kuju“:

Vaidlustaja kaubamärk reg. nr. M201500850	Taotleja vaidlustatud kaubamärk M201500953
Taotluse kuupäev 28.08.2015	Taotluse kuupäev 23.09.2015

Komisjon peab asjakohaseks vaidlustaja viidet Euroopa Kohtu otsusele C-342/97 (22. 06. 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH), mille lõppjärelduses on kohus leidnud (p 28), et: *„kaubamärgi eristusvõime kindlakstegemisel tuleb hinnata tähist tervikuna ja hinnata kas see võimaldab suuremal või vähemal määral eristada sellega tähistatavate kaupade päritolu ja selliselt eristada ühe isiku kaupa teise isiku samaliigilisest kaubast.*

Sellise hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid ja eriti tähise loomupäraseid tunnuseid ning sealhulgas seda, kas see sisaldab või ei sisalda elementi, mis kirjeldab kaitstavaid kaupasid.
Lisaks tuleb arvesse võtta nn. „ebatäpset meenutust" kaubamärkidest (vt Euroopa Kohtu otsus asjas C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH vs. Klijsen Händel BV, punkt 26)".

Taotleja taotleb kaitset kaubamärgile kui tervikule KaMS § 12 lg 1 p 2 tähenduses, mitte selle üksikutele osadele KaMS § 9 lg 1 p 2 mõttes. Registreerimistaotluses nr M201500953 toodud kaubamärgi kui terviku osas väidetavalt esinevate õiguskaitset välistavate asjaolude esinemise aspekt on vaidlustajal tähelepanuta jäänud.

Komisjon leiab, et sõnad „MAJONEES" ja „PROVANSAAL" taotleja ja vaidlustaja kaubamärkides informeerivad tarbijat provansaal-tüüpi majoneesist, mida kaubamärgiga tähistatud pakendid sisaldavad, kuid ei informeeri tarbijat KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses kauba liigist, omadustest (nt maitseomadustest, konsistentsist, kaloorsusest, komponentidest, happesusest vms), kvaliteedist, hulgast, otstarbest, väärtusest, geograafilisest päritolust, majoneesi tootmise ajast või teisi omadusi näitavatest või muul viisil majoneesi kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.
Tegemist on eristusvõimeliste kombineeritud kaubamärkidega, mis ei koosne KaMS § 9 lg 1 p 4 tähenduses üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas.

Vaidlustaja seisukoht, et vaidlustatud kaubamärk ei saa täita kaubamärgi funktsiooni KaMS § 3 mõttes, kuna see koosneb eranditult elementidest, mis üksikuna on kaitsevõimetud ning ka tervikuna ei moodustu nendest eristusvõimeline ja seega õiguskaitsevõimeline tähis, on üldsõnaline ning põhjendamata subjektiivne hinnang.
Komisjon nõustub taotlejaga ja leiab vastupidiselt vaidlustajale, et eristusvõimetud elemendid, mis on KaMS § 9 lg 1 p 4 tähenduses muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas koos kujunduslike elementide kogu kooslusega (tervikuna), annab taotleja kaubamärgile eristusvõime.
Komisjon nõustub taotlejaga ka selles, et vaidlustaja ei ole vaidlustusavalduses ja selle menetluse jooksul tõendanud ega selgitanud, millised varasemad õigused temale kuuluvad ja/või milliseid tema seaduslikke õigusi ja/või huve taotleja poolt välja töötatud ja aastaid kasutusel olnud kaubamärgi taotleja nimele registreerimine mõjutab. Nii tsiviilkohtumenetluses (tulenevalt TsMS § 230 lg 1), kui ka komisjoni menetluses peab vaidlustaja tõendama neid asjaolusid ja väiteid, millistele tuginedes ta kaubamärgi registreerimisotsuse tühistamist nõuab. Antud juhul vaidlustaja ei ole seda teinud.

Komisjon nõustub taotlejaga ja leiab samuti, et puudub võimalus, et vaidlustaja kaubamärk saaks piirata vaidlustaja tegevusvabadust sõnade „PROVANSAAL", „MAJONEES", „HEA EESTI KAUP" ja teatud geomeetriliste kujundite kasutamist oma toodetel. Vaidlustusavalduse menetlusdokumentidest ilmneb, et vaidlustaja juba omab ainuõigust kombineeritud märkidele, mis muuhulgas sisaldavad sõnu „PROVANSAAL", „MAJONEES", „HEA EESTI KAUP", mis on varasemad kui antud vaidlustusavalduse objektiks olev kaubamärgitaotlus nr M201500953.
Taotleja ei ole ka vaidlustaja õigust ülalviidatud märkide registreerimiseks vaidlustanud.

Komisjon rõhutab, et taotleja kaubamärgiga taotletakse kaitset kaubamärgile ja motiivile, milline on juba kaitstud kaubamärkide nr 53931, 53932, 53933 ja 53934 koosseisus, mistõttu registreerimistaotluses nr M201500953 toodud kaubamärgile kaitse võimaldamine ei too kaasa olukorda, kus just see kaubamärk ning selle osad saaksid piirata teiste turuosaliste tegevusvabadust või vaidlustaja tegevusvabadust oma registreeringutes nr 53890 ja nr 53779 toodud kaubamärkide kasutamisel.

Taotleja rõhutab, et tema vaidlustatud registreerimistaotluses nr M201500953 toodud kaubamärk on reaalselt kasutuses ning selle senine kasutamine pole tekitanud tarbijates segadust ega eksitust

kaubamärgi õiguskaitse ulatuse üle. Samuti ei ole taotleja oma seniste kaubamärgiõiguste alusel piiranud teiste turuosaliste tegevusvabadust.

Komisjon nõustub taotlejaga, et vaidlustaja argumentides ning nõuetes puudub järjepidevus. Vaidlustaja on oma nõuet muutnud vastavalt taotleja poolt esitatud argumentidele. Vaidlustaja poolt 10.08.2016. a esitatud menetlusdokument muudab ja laiendab vaidlustusavalduse esitamise kuupäeval selles esitatud nõude aluseid ja sisu, mis väljub TÕAS § 46 lg 1 lubatavuse piiridest.

Komisjon leiab sarnaselt taotlejaga, et vaidlustaja käitumine vaidlustusavaldust esitades on pahatahtlik. Vaidlustusavaldus ei ole esitatud mistahes vaidlustaja õiguste kaitseks või huvides ning vaidlustusavalduse esitamisega ei ole vaidlustaja poolt väljendatud eesmärk saavutatav. Ka TsMS § 423 lg 2 p 2 sätestab, et hagi jäetakse läbi vaatamata ka juhul, kui ilmneb, et hagi ei ole esitatud hageja seadusega kaitstud õiguse ega huvi kaitseks või eesmärgil, millele riik peaks andma õiguskaitset või kui hagiga ei ole hageja taotletavat eesmärki võimalik saavutada. Komisjoni pädevusse ei kuulu kaubamärgi kasutamisalaste küsimuste lahendamine. Vaidlustusavaldus baseerub kaubamärgi kasutamisel. Komisjon saab üksnes hinnata Patendiameti otsuse õiguspärasust ning kas märgi registreerimise osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud või mitte.

Vastavalt TÕAS § 54^1 lg-le 4 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepanekut komisjonile esitatud. Uute seisukohtade esitamine vaidlustaja poolt pärast lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist vaidlustajale ei ole lubatud. Kuna vaidlustaja on oma 09.02.2017. a lõplikes seisukohtade esitanud uusi seisukohti, siis tuleb need tähelepanuta jätta.

Komisjon ei loe taotleja kaubamärgitaotluses toodud kaubamärki M201500953 "EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju" klassis 30 üldtuntuks, kuna taotleja poolt komisjonile esitatud menetlusdokumentidest ei selgu KaMS § 7 lg 3 p 2 tähenduses üheselt, et ka vaidlustatud kaubamärk M201500953 on omandanud Eesti turul kasutamise ja tutvustamise ning leviku tulemusena üldtuntuse.

Kokkuvõtteks leiab komisjon, et kaubamärgitaotluses nr M201500953 esitatud kombineeritud tähis "EESTI TOODE MAJONEES PROVANSAAL+kuju" registreerimine kaubamärgina ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktidega 2-4.

Tulenevalt eeltoodust ja juhindudes TÕAS § 61 lg 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 teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme 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:

H.-K. Lahek E. Hallika R. Laaneots