JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1618-o

Tallinnas 30. novembril 2018. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses OÜ Estover Piimatööstus (esindaja volikirja alusel patendivolinik Raivo Koitel) vaidlustusavalduse kaubamärgi „VENE JUUST Epiim + kuju**"** (taotlus nr M201401240) registreerimise vastu klassis 29 Piimandusühistu E-Piim nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 31.07.2015 esitas OÜ Estover Piimatööstus (edaspidi ka vaidlustaja), Kaarlijärve küla, Kaarlijärve küla, Rannu vald, Tartu maakond, tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „VENE JUUST Epiim + kuju" (taotlus nr M201401240) registreerimine klassis 29 Piimandusühistu E-Piim (edaspidi ka taotleja), Pikk 16, Järva-Jaani, Järva maakond, nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 04.08.2015.

2) Vaidlustaja seisukohad

Piimandusühistu E-Piim on 20.11.2014 esitanud Eesti Patendiametile kaubamärgitaotluse nr M201401240 klassi 29 kaupade „juust" osas. Kaubamärgi reproduktsioon on alljärgnev:

Kaubamärgitaotlus avaldati 01.05.2015 Kaubamärgilehes nr. 6/2015.

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamärk „VENE JUUST" on üldtuntud ja palub komisjonil tunnistada selle üldtuntust KaMS § 7 lg-te 2-4 kohaselt.

Vaidlustaja on arvamusel, et kaubamärgitaotluse M201401240 registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 6 ja lg-ga 2 ning § 9 lg 1 p-dega 7 ja 10. *KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema*

kaubamärgiga. KaMS § 10 lg 1 p 6 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.

Autoriõiguse seaduse § 13 lg 1 sätestab, et autorile kuulub ainuõigus igal moel ise oma teost kasutada, lubada ja keelata oma teose samaviisilist kasutamist teiste isikute poolt ja saada tulu oma teose sellisest kasutamisest.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

KaMS § 9 lg 1 p 7 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on vastuolus heade tavadega.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Varasema kaubamärgi definitsioon vastavalt KaMS § 11 lg-le 1 on muuhulgas:
1) kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem;
2) registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Lisaks KaMS § 11 lg 2 kohaselt arvestatakse muu varasema õiguse määramisel vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva.

Vaidlustaja tugineb alljärgnevatele varasematele õigustele:

- Kaubamärk nr. 26801

(taotluse esitamise kuupäev 27.05.1996) ning registreeriti 30.09.1998 klassis 29;

- Vaidlustaja kaubamärk, mis on tegelikkuses kasutusel värvilisena

, on KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses varasem üldtuntud kaubamärk klassis 29 kaupade „juust“ osas. Vastavalt KaMS § 5 lg 1 p-le 1 *saab õiguskaitse kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses* (edaspidi üldtuntud kaubamärk);

- Vaidlustaja värvilise kaubamärgi kujundus on samuti autoriõiguse objektiks, mille varasema õiguse määramisel tuleb vastavalt KaMS § 11 lg 2 arvestada vastava õiguse Eestis omandamise kuupäeva, milleks on 1996. aasta, millal töötati välja vastav kujundus ja ka vastava kujundusega kaubamärk kasutusele võeti;

- Kaubamärk nr 52097

(taotluse esitamise kuupäev 19.06.2013) ning registreeriti 15.10.2014 klassis 29;

- Kaubamärk nr 53165 (taotluse nr M201401133)

(taotluse esitamise kuupäev 27.10.2014) ning registreeriti 04.05.2015 (vaidlustusavalduse esitamise ajal oli kaubamärk veel registreerimata);

- Kaubamärgitaotlus nr M201401161 „VENE JUUST“ (taotluse esitamise kuupäev 02.11.2014) klassis 29. Vaidlustusavalduse esitamise hetkel oli taotlus Patendiametis veel menetluses, praeguseks on taotluse menetlus lõpetatud.

Edaspidi viitab vaidlustaja oma kaubamärkidele ühisnimetajaga „VENE JUUST“.

Vaidlustaja ei ole andud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 kaubamärgitaotlejale luba kaubamärgi M201401240 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 lahendamisega.*

KaMS § 7 lg 3 kohaselt *arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi:*
1) 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;
2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
4) hinnangulist väärtust.

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

Lisaks sätestab KaMS § 12 lg 1 p 1*, et kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks üldtuntud kaubamärgi puhul on kaubamärk kujul, millisena ta üldtuntuse omandas.*

Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamärk „VENE JUUST“ on järjekindla, eduka ja sihipärase tegutsemise tulemusena muutunud üldtuntuks, mis suurendab selle eristusvõimet.

Kaubamärkide üldtuntuse tunnistamine on vajalik, sest kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas siis iseenesest või turul saavutatud tuntusest, on ka laiem õiguskaitse 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.

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis lg 1 sätestab, et liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud, kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast

niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga (vt ka Riigikohtu lahend 23. 02. 2005 nr 3-2-1-168-04, p 9). Käesoleval juhul on nendeks olulisteks osadeks, mida kaubamärgitaotlus M201401240 taasesitab ja jäljendab, identne sõnakombinatsioon „VENE JUUST“ ja eksitavalt sarnane kaubamärgi kujunduslik lahendus, sh värvilahendus (kontseptuaalne lahendus).

Vaidlustaja tõendab oma varasema „VENE JUUST“ kaubamärgi üldtuntust alljärgnevalt.

Vaidlustaja on varasema 30.09.1998 registreeritud kaubamärgi nr 26801

omanik.

Kaubamärgi nr 26801 registreerimise ajal kehtinud KaMS § 6 lg 2 nägi ette, et mustvalgena registreeritud kaubamärk on õiguslikult kaitstud mis tahes värvikombinatsioonis, värvilisena registreeritud kaubamärk aga ainult taotletud värvikombinatsioonis (vt kaubamärgiseadus RT 1992, 35, 459, kehtivusega kuni 01.05.2004, redaktsioon RT I 2002, 63, 387).

Kaubamärgi nr 26801 registreerimisel lähtuti taotluse esitamisel kaubamärgi reproduktsiooni valikul sel ajal kehtinud seaduse sätetest ning registreerimistaotlus esitati mustvalges värvitoonis. Selliselt registreerimistaotluse esitamise kriteeriumiks oli seadusega määratud eelis, mis andis must-valgele kaubamärgile laiema õiguskaitse ulatuse võrreldes värvilise kaubamärgi reproduktsiooniga. Kaubamärgiomanikul oli tekkinud õigustatud ootus, et tema õiguspäraselt registreeritud kaubamärgile laieneb ka edaspidi selle registreerimise ajal kehtinud õiguskaitse kõikide värvide osas.

Arvestades kaubamärgi kaitstust kõikides värvitoonides, tuleb hinnata selle must-valge kaubamärgi üldtuntust ka selles värvitoonis, millisena seda on reaalselt registreerimisest alates järjepidevalt kasutatud.

Ka antud vaidluses lähtub vaidlustaja asjaolust, et tema must-valgelt registreeritud kaubamärgil on õiguskaitse tagatud mistahes värvikombinatsioonis, kuid eelkõige punane-valges värvikombinatsioonis, millises värvikombinatsioonis seda kaubamärki on reaalselt registreerimisest alates järjepidevalt kasutatud ja millises värvitoonis on see ennekõike muutunud üldtuntud kaubamärgiks.

Vaidlustaja kaubamärki on alates selle kasutuselevõtmisest 1996. aastal (vastav kaubamärgi logo ja pakend töötati välja disainer Tõnu Sikk poolt 01.02.1996) järjepidevalt ja väga laialdaselt igapäevases majandustegevuses kasutatud puna-valge kujundusega.

Vaidlustaja on arvamusel, et käesolevas asjas saab rakendada ka Euroopa Kohtu 18.07.2013. aasta kohtuasjast C-252/12 (Specsavers International Healthcare Ltd vs Asda Stores Ltd.) tulenevaid Euroopa Kohtu tõlgendusi seoses must-valge kaubamärgi kasutamisega.

Euroopa Kohus kinnitas viidatud lahendis must-valge kaubamärgi kaitseulatuse põhimõtteid ja selgitas, et Euroopa Kaubamärgimääruse nr 207/2009 artikli 9(1)(b) tähenduses tuleb segiajamise tõenäosust avalikkuse jaoks hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki asjast tähtsust omavaid asjaolusid (lahendi p 34, viidates siinkohal varasematele lahenditele C251/95 SABEL [1997] ECR I-6191, p 22; C-120/04 Medion, [2005] ECR I-8551, p 27; ja C-334/05 OHIM v Shaker, [2007] ECR I-4529, p 34).

Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine peab (kõnealuste) kaubamärkide visuaalse, kõlalise või kontseptuaalse sarnasuse osas põhinema kaubamärkidest jääval tervikmuljel, arvestades eelkõige nende eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav tähendus sellel, kuidas seda liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Selles osas tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki kui tervikut ega lasku selle erinevate

üksikasjade uurimisse (lahendi p 35 ja varasemad SABEL, p 23; Medion, p 28; ja OHIM v Shaker, p 35).

Vähemalt olukorras, kus kaubamärk ei ole registreeritud konkreetses värvis või värvikombinatsioonis, vaid must-valgena, siis värvide või värvikombinatsioonide hilisem kasutamine mõjutab keskmise tarbija taju konkreetsest kaubamärgist ja on seetõttu võimalik suurendama segiajamise tõenäosust või seostumist varasema kaubamärgi ning rikkuva kaubamärgi vahel (lahendi p 37). See tähendab, et Euroopa kohtu hinnangul peavad kaitstud olema olukorrad, kus must-valgena registreeritud kaubamärki kasutatakse ennekõike värvilisena.

Vaidlustaja on arvamusel, et järelikult vaatamata asjaolule, et vaidlustaja kõige varasem kaubamärk on registreeritud must-valgena, tuleb käesolevas vaidluses arvesse võtta ka seda, kuidas vaidlustaja oma kaubamärki tegelikkuses laialdaselt kasutanud on. Juhul kui vaidlustaja on oma registreeritud must-valget kaubamärki laialdaselt kasutanud puna-valge kujunduses, siis tuleb seda asjaolu ka kaubamärgi üldtuntuse ja äravahetamiseni sarnasuse hindamisel arvesse võtta.

Vaidlustaja kaubamärgi puna-valge kujundus on toodud ka vaidlustaja poolt täiendavalt registreeritud kaubamärkides nr 52097 VENE JUUST ja nr 53165 VENE JUUST.

Tõendamaks kaubamärgi üldtuntust, näitavad seda kõige paremini sõltumatu turu-uuringufirma poolt läbi viidud tarbijauuringud. Ka Eesti väljakujunenud kohtupraktika on tunnustanud selliste uuringute kasutatavust ning tähtsust kaubamärgialastes küsimustes (vt. nt. Harju maakohtu otsus nr 2-06-8127, 23.10.2006 Orlando ja Tallinna Ringkonnakohtu otsus nr 3-04-345, 08.12.2006 Tyrkish Pepper, aga ka TOAK otsus 262-o, 09.12.1999).

Uuringufirma EMOR viis sõltumatult veebruaris-mais 2009 läbi uuringu „Juustu tarbijaskond ja juustu markide tuntus 2009". Tegemist ei ole avaliku uuringuga, vaid uuringu tulemused müüakse hiljem turuosalistele ja teistele huvitatud isikutele.

Vaidlustaja ostis temaga seotud ettevõtte kaudu nimetatud uuringu. Selle uuringu põhjal saab teha järgmised olulised järeldused:

- juustu tarbib igapäevaselt 26% eestimaalastest vanuses 15-74 eluaastat, juust on selle näitajaga toiduainete tarbimissageduse pingereas 5. kohal, lisaks tarbib juustu 29% elanikkonnast 4-6 korda nädalas ja 28% 1-3 korda nädalas;

- vaidlustaja Estoveri kaubamärki „VENE JUUST + kuju" teab 2009. a. nimetada 65% Eesti elanikest ning sellega sai kaubamärk 17-ne kaubamärgi tuntuse pingereas tubli 6. koha, 2008. a oli vastav näitaja 63% ja 2007. a. 58% (arvamuse lk 5 ja 11);

- eestlastest teab vaidlustaja kaubamärki „VENE JUUST + kuju" 62%, mitte-eestlastest 70% (arvamuse lk 12);

- Tallinnas on vaidlustaja kaubamärgi „VENE JUUST + kuju" tuntus 75% (arvamuse lk 13).

Uuringust võib järeldada, et vaidlustaja kaubamärk „VENE JUUST" on kõrge tuntuse astmega KaMS § 7 lg 3 p-s 1 märgitud isikute hulgas ning seda kaubamärki tunneb valdav enamus kõikidest § 7 lg 3 p-s 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest, mis on vastavalt KaMS § 7 lg-le 4 piisav üldtuntuse tunnistamiseks

Vaidlustaja on palunud Eesti suurematelt toidukaupluste kettidelt teavet tema kaubamärgi tuntuse kohta. Saadud vastused on järgmised:

- Maxima Eesti OÜ (VP Market, http://www.maxima.ee/meist/millega-metegeleme/) esindaja ostujuht Olga Galanova kinnitus, et vaidlustaja kaubamärk „VENE JUUST + kujutis“ on Maximale tuntud ning nad on oma kauplusteketis müünud seda alates 2007. aastast;

- Selver AS-i (http://www.selver.eu/kauplused/) esindaja ostujuht Jana Vilbo kinnitus, et kaubamärk „VENE JUUST + kujutis“ on Selverile tuntud ning nad on oma kaupluste ketis müünud seda alates 2004. aastast;

- Stockmann AS-i (http://www.stockmann.ee/portal/2310) esindaja sisseostja Riina Renniku kinnitus, et vaidlustaja kaubamärk „VENE JUUST + kujutis“ on Stockmannile tuntud ning nad on oma kaupluses müünud seda alates Stockmanni tegevuse alustamisest Eestis;

- Prisma Peremarket AS-i (https://www.prismamarket.ee/et/ettevottest) esindaja ostukoordinaator Liana Lepiku kinnitus, et vaidlustaja kaubamärk „VENE JUUST + kujutis“ on Prismale tuntud ning nad on oma kaupluste ketis müünud seda alates 2005. aastast;

- ABC Supermarket AS (http://www.comarket.ee/est/ettevottest/ajalugu) turundusjuhi Marge Kikase kinnitus, et vaidlustaja kaubamärk „VENE JUUST + kujutis“ on ABC Supermarketile tuntud ning nad on oma kaupluste ketis müünud seda alates 2006. aasta veebruarikuust;

- Rimi Eesti Food AS (hõlmab ka Säästumarketi kaupluste ketti, http://www.rimi.ee/kauplused) kategooriajuhi Liina Veberi kinnitus, et vaidlustaja kaubamärk „VENE JUUST + kujutis“ on Rimi Eesti Food AS tuntud ning nad on oma kaupluste ketis müünud seda alates 2006. aasta jaanuarikuust.

Tegelikkuses võeti vaidlustaja kaubamärk „VENE JUUST“ kasutusele juba 1996. aastal, mil töötati välja ka selle kujundus.

Arvestades vastatud küsitlustulemuste ühest määratlust, saab sellest teha järelduse, et valdav enamus kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupadega tegelevas ärisektoris tunnevad vaidlustaja kaubamärgiga „VENE JUUST“ tähistatud kaupu, mis on vastavalt KaMS § 7 lg-le 4 piisav üldtuntuse tunnistamiseks. Olgu siinjuures märgitud, et enamik küsitlusele vastanud kaupluste kettidest on üle-eestilise levikuga ja suure tarbijaskonnaga. Samuti on Stockmanni kaubamaja asukohaga Tallinnas, kus vastavalt EMOR-i 2009 a. uuringule oli vaidlustaja kaubamärgi „VENE JUUST“ aidatud tuntus suurim e. 75%. Ka see tõendab, et juba küsitlusele vastanuid võib käsitleda kui valdava enamusena vastavas sektoris tegutsevatest isikutest.

Kombineerides uuringutes/küsitluses saadud tulemusi, saab asuda seisukohale, et vaidlustaja kaubamärk „VENE JUUST + kujutis“ on kõrge tuntuse astmega KaMS § 7 lg 3 p-s 1 märgitud isikute hulgas ning seda kaubamärki tunneb valdav enamus kõikidest § 7 lg 3 p-s 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Vaidlustaja kaubamärgi „VENE JUUST“ kasutamise kestuse ja ulatuse osas esitab vaidlustaja väljavõtted oma finantsandmetest kaubamärgiga „VENE JUUST + kuju“ tähistatud kaupade müügi kohta aastatelt 2004-2014. Andmetest nähtub, et kaubamärgiga tähistatud tooteid on toodetud ja müüdud olenevalt aastast 275 000 (alates 2006) kuni 604 000 kg aastas (2013), mis rahalises väärtuses oli olenevalt aastast vahemikus 1-2,95 miljonit eurot aastas (2006 vs 2013). Märkimisväärne on, et müüdud kauba kogus ja rahaline käive on olnud stabiilses tõusutrendis, tehes märkimisväärse tõusu aastatel 2011-2013 ja eriti aastal 2013. Tunnustatud rahvusvahelise turu-uuringute tegija AC Nielseni andmetel oli vaidlustaja kaubamärgi „VENE JUUST“ tähistusega toodete turuosa viimastel aastatel (2012-2013) kogu Eesti juusturust üle 6%, mis arvestades meie kaubaküllust (juustude osas) on kindlasti väga arvestatav turuosa.

Vaidlustaja on arvamusel, et taoline juustukogus kui ka müüdud kauba rahaline käive on Eesti juustuturgu arvestades läbi aegade olnud märkimisväärne, mis tõendab selgelt kaubamärgi „VENE JUUST“ üldtuntust Eestis ja tema tuntuse suurenemist, kuivõrd müüdud kauba kogus on viimastel aastatel eriti kiiresti kasvama hakanud.

Kuivõrd kaubamärgiga „VENE JUUST“ tähistatud tooteid müüakse kõikides üleriigilise levikuga suuremates kaupluste kettides, siis viitab see selgelt asjaolule, et vaidlustaja kaubamärk „VENE JUUST“ on üldtuntud kogu Eestis.

Arvestades eelpool toodud selgitusi ja neis viidatud tõendeid, asub vaidlustaja seisukohale, et tema kaubamärki „VENE JUUST“ on pikaajaliselt ja järjepidevalt ulatuslikult kasutatud ning tutvustatud ning sellel on üle-eestiline laiaulatuslik geograafiline levik.

Kaubamärgil endal on olemas autonoomne väärtus, kuna mainekad kaubamärgid on reeglina selle omaniku jõupingutuste ja investeeringute tulemus (Euroopa Kohtu otsus, Sigla SA vs OHIM, T-215/03, Harju Maakohtu 28. 01. 2011 otsus 2-10-16422 p 50). Vaidlustaja on arvamusel, et tema „VENE JUUST + kuju“ kaubamärk on kõrge eristatavuse ja rahalise väärtusega nimelt seetõttu, et see on vaidlustaja ja tema poolt õigustatud isikute sihipäraste jõupingutuste ja investeeringute tulemusena Eestis üldtuntuks muutnud.

Kaubamärgi „VENE JUUST“ suur rahaline väärtus on samuti KaMS § 7 lg 3 p 4 kohaselt üheks kaubamärgi üldtuntuse hindamise kriteeriumiks.

Võttes aluseks vaidlustaja esitatud andmed tema kaubamärgi poolt aastas keskmiselt tekitatud rahalise käibe kohta, võib järeldada, et sellel kaubamärgil oli varem ja on ka praegu oluline ning kasvav rahaline väärtus. Vaidlustaja juhib tähelepanu sellele, et tegemist ei ole kogu ettevõtte aastakäibega, vaid ainult ühe kaubamärgiga tähistatud kauba (konkreetse juustu) aastakäibega. Tunnustatud rahvusvahelise turu-uuringute tegija AC Nielseni andmetel oli vaidlustaja kaubamärgi „VENE JUUST“ tähistusega toodete turuosa kolmandal järjekohal 2005.a., neljandal järjekohal 2006.a., 2011.a. ja 2012.a. ja teisel järjekohal 2013.a., kusjuures võrreldes aastaid 2005 ja 2013 on vaidlustaja „VENE JUUST“ läbimüük kilogrammides suurenenud kolmekordselt.

Järelikult on kaubamärgil „VENE JUUST + kuju“ oluline rahaline väärtus, s.t ta tekitab tema omanikule aastas olulise (kasvava) läbimüügi ja võimaldab teenida vastavalt tulu.

Ilmselt eeltoodust on ka kaubamärgitaotleja motiiv sarnase kaubamärgi registreerimiseks ja kasutuselevõtuks (sõita tuntud kaubamärgi kiiluvees) ja vaidlustaja kaubamärgi tuntuse arvelt teenida ebaseadusliku tulu.

Vaidlustaja on valmis menetluse käigus vajaduse tekkimisel esitama täiendavaid tõendeid kaubamärgi „VENE JUUST“ üldtuntuse kohta.

Kaubamärkide äravahetamise sarnasuse, sh. assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline, kas mingi elemendi olemasolu võib tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaubamärkide ja/või kaupadega.

KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, s.t see ei pea olema reaalselt toimunud (vt. ka Riigikohtu 30. 03. 2006 lahend nr 3-2-1-4-06 punkt 32).

Kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest *C-251/95* Sabel *(11/11/1997, SABEL vs Puma)* ja C-39/97 *Canon* (*29/ 09/1998*, *Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc*). Euroopa Kohus on sätestanud järgmist:

„Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest“.

Vastavalt Euroopa kohtu otsusele C-39/97 Canon p. 17 arvestatakse kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust

kaubamärkide sarnasuse ning tähistatud kaupade või teenuste samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi. Käesoleval juhul on tegemist identsete kaupadega.

Peale selle on segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk. Kaubamärgid, mis on väga eristuvad kas iseenesest või maine tõttu, on ka laialdasemalt kaitstud kui vähem eristuvad kaubamärgid (vt TOAK otsus 1176-o, p 62).

Vaidlustaja hinnangul on võrreldavad kaubamärgid piisavalt sarnased, et võiks esineda oluline tõenäosus nende äravahetamiseks tarbija poolt, s.h hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Võrreldavad kaubamärgid on nii sõnaline kui ka kombineeritud tähised (vt allpool), s.t nad koosnevad nii sõnalistest kui ka kujunduslikest elementidest.

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

Võrreldavate tähiste identseks sõnaliseks elemendiks on sõnakombinatsioon „VENE JUUST“.

Vaidlustaja kaubamärgil nr 26801 on klassi 29 „juust“ osas õiguskaitse (ainuõigus) sõnakombinatsioonile „VENE JUUST“. Vaidlustaja lähtub siin arusaamast, et kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse õigusnormid kohustasid Patendiametit märkima kaubamärgi registreerimise otsusesse kõik registreerimiseks esitatud kaubamärgi koosseisus sisalduvad mittekaitstavad elemendid. Seega, kui registreerimiseks esitatud kaubamärk sisaldas mittekaitstavat osa, märgiti registreerimise otsusesse ära eranditult kõik registreeringu tegemise hetkel kaubamärgis sisaldunud mittekaitstavad elemendid – sellega oli ühtlasi määratletud ka üheselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus ja kaubamärgi kaitstav osa. Kaubamärgi nr. 26801 registreerimise ajal kehtinud KaMS redaktsioon erineb praegu kehtivast KaMS mittekaitstava osa kohustusliku määramise osas. Registreerimise ajal kehtinud KaMS § 12 lg 63 sätestas, et kaubamärk registreeritakse piiranguga juhul, kui Patendiamet määrab kaubamärgi mõne osa kaubamärgi mittekaitstavaks osaks sama seaduse § 7 lg 3 alusel. Registreerimise ajal kehtinud KaMS § 12 lg 8 esimene lause sätestas, et kaubamärgi registreerimise otsuses märgib Patendiamet ära kaubamärgi mittekaitstava osa. Vaidlustaja nimele varasemalt 30.09.1998 registreeritud kaubamärgi nr. 26801 mittekaitstavaks osaks on selle registreerimise ajal kehtinud KaMS redaktsiooni kohaselt kohustuslikus korras Patendiameti poolt märgitud ainult sõna „JUUST“. See on kehtiv kaubamärgi registreering ja ei anna alust selle registreeringu mitmeti tõlgendusteks – kaubamärgil on klassi 29 kauba „juust“ osas õiguskaitse sõnakombinatsioonil „VENE JUUST“. Hilisema KaMS redaktsioon, mis Patendiametile vastavat kohustust määrata alati kaubamärgi mittekaitstav osa ette ei näinud, ei saa revideerida varem registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatust. Kaubamärgiomanikul on õigustatud ootus, et tema õiguspäraselt registreeritud kaubamärgile laieneb ka edaspidi selle registreerimise ajal kehtinud õiguskaitse.

Kehtiv õigus ei näe ette kaubamärgi tühistamist või kehtetuks tunnistamist, sellest tulenevalt ka märgi õiguskaitse ulatuse piiramist ilma eraldi menetluseta. Keegi ei ole kaubamärki nr 26801 ega selle õiguskaitse ulatust vaidlustanud. Sealhulgas rõhutab vaidlustaja põhimõtet, et pelgalt kellegi menetlusosalise hinnangu või väite alusel ei saa muuta seaduse alusel tehtud registreeringuga kindlaks määratud kaubamärgi õiguskaitse ulatust.

Vaidlustaja on arvamusel, et käesoleval juhul ei oma tähtsust asjaolu, et taotleja kaubamärk sisaldab lisaks muudele elementidele taotleja teist kaubamärki „E-Piim + kuju“ ja keelpilli kujutist. Kaubamärgi peamine ülesanne on, et kaubamärgiga tähistatud kaubal või teenusel on teatud päritolu, mis võimaldab võimaliku segiajamiseta eristada seda kaupa või teenust teist päritolu kaubast või teenusest (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-39/97 p 28 ja 29).

Tallinna Ringkonnakohus on oma 7.05.2013. a. otsuses tsiviilasjas 2-12-32225 tõdenud, et Euroopa Kohus on varasemalt sedastanud, et kui kaubad või teenused on identsed, võib avalikkus need omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud kolmanda isiku ettevõtte nimi ja registreeritud kaubamärk, mille eristusvõime on tavaline ja mis mitmeosalisest tähisest üksinda tervikmuljet tekitamata säilitab selles iseseisva eristava tähtsuse (6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04: Medion, EKL 2005, lk I-8551, p 37). Seega taotlejapoolne tähiste „E-Piim“ ja keelpilli kujutise lisamine vaidlusalusele kaubamärgile ei muuda seda eristavaks vaidlustaja varasemast üldtuntud „VENE JUUST“ kaubamärgist.

Võttes arvesse eeltoodut, võrdleb vaidlustaja asjaomaseid kaubamärke eelkõige kontseptuaalsest sarnasusest tulenevalt.

Võrreldavad tähised on järgmised:

vs

VENE JUUST

Vaidlustatav kaubamärgitaotlus on esitatud värvilisena – punane, valge, kollane ja must. Domineerivateks värvideks on aga selgelt valge ja punane. Vaidlustaja kasutusel olev üldtuntud kaubamärk (registreeritud kaubamärk on registreeritud must-valgena) on reaalselt samuti kasutusel sarnastes värvitoonides – punane ja valge.

Vaidlustaja varasem kaubamärk nr 26801 on aga registreeritud must-valgena, mis tähendab, et õiguskaitse on kaubamärgile tagatud kõikides värvitoonides. Vaidlustaja viitab siinjuures ka vaidlustaja varasemale autoriõiguse objektile puna-valges värvilahenduses.

Seega võib vaidlustaja ka käesoleva vaidlustuse raames lähtuda seisukohast, et tema varasemal kaubamärgil on õiguskaitse tagatud mistahes värvikombinatsioonis, s.h ka punase-valge värvikombinatsioonis, millisena seda kaubamärki on ka reaalselt registreerimisest alates järjepidevalt müügil kasutatud.

Lisaks värvilahendusele on vaidlustaja varasemad kaubamärgid ja taotleja kaubamärgitaotlus eksitavalt sarnased ka kujundusliku lahenduse poolest:

- mõlemad kujunduslikud tähised kasutavad läbivalt trükitähti;

- võrreldavate tähiste sõnad „vene“ ja „juust“ on eraldi kujundatud nii, et sõna „vene“ asub sõna „juust“ kohal;

- võrreldavate tähiste sõnade „vene“ ja „juust“ värvilahendus on sarnane (valgepunane);

- võrreldavate tähiste üldtaust on punane.

Vaidlustaja on arvamusel, et erinevused võrreldavate kaubamärkide kujundustes on ebaolulised, kuna tarbija peamine tähelepanu keskendub siiski nende identsetele osadele, mistõttu esineb suur tõenäosus, et tarbijad võivad vaidlusalused tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärgitaotlus vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja kaubamärgi pikaajalise, mahuka ja eduka kasutamise ning reklaamimise tulemusena ning lähtudes selle tähise tuntusest üldsuse ja tarbijate seas, võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks. Euroopa Kohus on arvamusel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Segiajamisohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (vt Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2005. a otsus kohtuasjas C-120/04; *Medion AG vs. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*). Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Vaidlustaja viitab siinjuures ka komisjoni otsusele 1441-o (30.06.2014).

Lisaks tuleb arvesse võtta nn. „ebatäpset meenutust” kaubamärkidest – tarbijatel on reaalses turusituatsioonis harva võimalus kaubamärke vahetult võrrelda. Kaubamärkide võrdlemisel tuginevad tarbijad paratamatult ebatäpsele meenutusele neist (vt Euroopa Kohtu otsus asjas C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH vs. Klijsen Händel BV, punkt 26). Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Võrreldavate tähiste kaubad on identsed – klass 29 juust.

KaMS § 10 lg 1 p 6 välistab õiguskaitse 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 võttis oma puna-valge kujundusega kaubamärgi kasutusele 1996 aastal. Vastav kujundus telliti 1996. aasta veebruaris disainerilt T. Sikk. See kujundus kui kunstiline/graafiline teos/disain on kaitstav autoriõigusena, mille varalised õigused on omandanud vaidlustaja vastava kujunduse disainerilt tellides.

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 „VENE JUUST + kuju“ 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 õiguskaitset tähis, mille taotluse on registreerimist taotlev isik esitanud pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Pahausksus on käsitletav ka kui heade tavadega vastuolus olev tegevusviis (KaMS § 9 lg 1 p 7).

Pahausksus on subjektiivne seisund – ususe 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 (*seega 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) . Vaieldamatult on kaubamärgitaotluse esitamine isiku poolt teadlik ja tahtlik tegevus.

Antud juhul ei ole piirdunud taotleja kaubamärgi registreerimise taotlemisega, vaid on hakanud seda ka kasutama. Kasutamisele asumise näol on tegemist tahtliku eesmärgiga tingida segiajamist olemasoleva kasutusel oleva kaubamärgiga.

Olemasolevatel asjaoludel on Patendiameti tegevus kaubamärgitaotluse M201401240 registreerimisel vaidlustaja arvates vastuolus KaMS § 38, mille kohaselt Patendiamet on kohustatud ekspertiisi käigus kontrollima tähise registreeritavust KaMS § 9 lg 1 ja 10 sätestatu suhtes. KaMS § 39 lg 1 kohaselt tehakse kaubamärgi registreerimise otsus vaid ja ainult siis, kui ekspertiisi käigus ei ilmne ühtki § 9 lg 1 ja § 10 nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu või kui taotleja on ekspertiisi käigus ilmnenud õiguskaitset välistavad asjaolud kõrvaldanud.

Kuna pahausksuse kriteerium on kaubamärgi registreerimist absoluutse õiguskaitset välistava asjaoluna kaubamärgiseadusesse sätestatud, siis tuleb eeldada, et Patendiamet peab olema võimeline ja kohustatud seda ka tuvastama. Vaidlustaja on seisukohal, et esitatud materjalide põhjal oli Patendiametil võimalik veenduda, et tegemist on olukorraga, mida oleks tulnud käsitada KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses kaubamärgi registreerimistaotluse pahauskse esitamisena.

Sealhulgas ainuüksi internetipõhise otsinguga (millele osundati ka Patendiametile kaubamärgitaotleja varasema kaubamärgitaotlusega nr M201300574 seoses saadetud märgukirjas) on leitav vaidlustaja kaubamärgi „VENE JUUST“ laialdane kasutamine vaidlustaja poolt tema toodete tähistamiseks puna-valgetes värvitoonides, ja seda enne kaubamärgitaotleja poolt registreerimistaotluse nr M201401240 esitamist. Näitena ainuüksi perioodil august 2011 kuni august 2012 on vaidlustaja kaubamärgiga „VENE JUUST“ tooteid reklaamitud tarbijatele praktiliselt igakuiselt ja süsteemselt üle-eestilise levikuga suurte jaekaubanduskettide kliendilehtedes vastavalt selle kaubamärgi tegelikule kasutamisele just nimelt puna-valges kujunduses. Taotleja kui aktiivne turuosaline pidi sellega kursis olema.

Näited esitatud internetiotsingutest:

(a) Säästumarketi müügikampaaniast augustis 2011: http://www.kriisis.ee/testing/files/14-08-2011/15466.jpg;

(b) Selveri laadapäevade pakkumine 29.09-12.10.2011: http://www.nupi.ee/sooduspakkumised/63/selveri-laadapaevad-2909-12102011&pg=3;

(c) Säästumarketi pakkumised 02.01-08.01.2012: http://www.nupi.ee/sooduspakkumised/104/saastumarketi-pakkumised-0201---08012012&pg=3;

(d) Maxima sooduspakkumised 27.03-02.04.2012: http://www.nupi.ee/sooduspakkumised/158/maxima-sooduspakkumised-2703---02042012&pg=1;

(e) Maxima sooduspakkumised 10.04-16.04.2012: http://www.nupi.ee/sooduspakkumised/167/maxima-sooduspakkumised-1004---16042012&pg=2;

(f) Rimi kliendileht 25.04 - 01.05.2012: http://www.nupi.ee/sooduspakkumised/179/rimi-kliendileht-2504---01052012&pg=1;

(g) Säästumarketi pakkumised 14.05 - 20.05.2012: http://www.nupi.ee/sooduspakkumised/188/saastumarketi-pakkumised-1405---20052012&pg=2;

(h) Maxima sooduspakkumised 29.05 - 04.06.2012: http://www.nupi.ee/sooduspakkumised/199/maxima-sooduspakkumised-2905---04062012&pg=2;

(i) Maxima sooduspakkumised 19.06 - 25.06.2012: http://www.nupi.ee/sooduspakkumised/212/maxima-sooduspakkumised-1906---25062012&pg=2;

(j) Säästumarketi pakkumised 16.07 - 22.07.2012: http://www.nupi.ee/sooduspakkumised/226/saastumarketi-pakkumised-1607---22072012&pg=1;

(k) Maxima sooduspakkumised 14.08 - 20.08.2012: http://www.nupi.ee/sooduspakkumised/240/maxima-sooduspakkumised-1408---20082012&pg=1;

(l) Maxima sooduspakkumised 28.08 - 03.09.2012: http://www.nupi.ee/sooduspakkumised/249/maxima-sooduspakkumised-2808---03092012&pg=2.

Analoogset materjali leiab ka varasemast perioodist.

Arvestades esitatuga, asub vaidlustaja seisukohale, et Patendiameti poolne menetlus ja ekspertiis taotleja kaubamärgi registreerimisel oli puudulik.

Selguse huvides märgib vaidlustaja, et kaubamärgitaotleja tegevuse vastuolu heade tavadega ja pahausksus on nähtav ka varasemast kaubamärgitaotlusest M201300574, mille taotleja peale vaidlustaja poolt TOAK-i vaidlustusavalduse 1536 esitamist ise Patendiametist tagasi võttis ja mille tõttu lõpetati ka TOAK-i poolt 13/10/2014 selle vaidlustusavalduse menetlus.

Samas sai taotleja – kuigi evis vastavat informatsiooni juba varasemast – ka varasema kaubamärgitaotluse M201300574 ja TOAK vaidlustusavalduse nr 1536 põhjal teavet vaidlustaja varasema õiguse olemasolu kohta kaubamärgile „VENE JUUST“ ning tema poolt taotletava õiguse vastuoludest sellise õigusega.

Pahauskse ja heade kommetega vastuolus olevaks tegevuseks saab klassifitseerida seda, et taotleja, olles vaidlustajaga ja temaga seotud ettevõtetega otseses konkurentsis olev turuosaline, kes on väga hästi teadlik kaubamärkide olemusest ja nende õiguskaitse tähendusest, olles ka teadlik vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist ja selle õiguskaitse ulatusest, esitas kõne all oleva kaubamärgitaotluse Patendiametile, kujundades selle selliselt, et see on kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnane vaidlustaja poolt turusituatsioonis alates 1996. aastast kasutatava varasema kaubamärgi ja autoriõiguse objektiga.

Paratamatult mõjutab sarnase kaubamärgiga toote ilmumine turule varasema majanduslikult eduka ja üldtuntud kaubamärgi majanduslikku käekäiku, sest selle hilisema kaubamärgiga tõmmetakse endale tarbijate tähelepanu, kes varem olid lojaalsed vaidlustaja kaubamärgile, ning mõjutatakse nende ostuotsuseid. Vaidlustaja varasema kaubamärgiga eksitavalt sarnane kaubamärk võib tarbijates tekitada mulje, et vaidlustaja ja taotleja vahel on olemas äriline seos. Isiku tegevus ei ole kooskõlas ausate tavadega, kui võib tekkida mulje, et kolmanda isiku ja kaubamärgiomaniku vahel on ärisuhe (Euroopa Kohtu otsus the Gillette Company, Gillette Group Finland Oy vs La-Laboratories Ltd Oy, C-228/03). Kaubamärgiõigused on oluline osa rikkumata konkurentsist (Euroopa Kohtu otsus Arsenal Fl vs Reed, C-206/01).

Euroopa Kohus on lahendis C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, para 40-41 leidnud, et:

„Mis puutub kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasse ärakasutamisse", siis see mõiste on seotud mitte kaubamärgi kahjustamise, vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See hõlmab muu hulgas juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamärki ilmselgelt ära."

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 kaubamärgi eristusvõime kahjustamine, et selle arvelt suurendada oma turuosa ja vähendada vaidlustaja turuosa. Sellised tegevused on vastuolus heade kommetega ja ausate/heade tavadega.

Siin tuleb arvestada, et taotleja on saanud enne oma taotluse esitamist kuni üksikasjadeni teadlikuks vaidlustaja kaubamärgiga seonduvate kaupade käibest, kaubamärgiga tähistatud toodangu turustamise ulatusest ning positsioonist ja tema kaubamärgi hinnangulisest väärtusest, missugusele informatsioonile puuduks kõrvalisel isikul ärisaladuse tõttu tavaolukorras juurdepääs. Vastav informatsioon sai taotlejale avalikuks TAOK varasema menetluse 1192-o ning sellele järgnenud kohtumenetluse käigus (tsiviilasi 2-11-30329), milles esitatud tõenditest nähtus kaubamärgiga tähistatud kaupade käive ja geograafiline levik ning hinnanguline väärtus. Kuigi sellised tõendid jäeti vaidlustaja käsitlusel formaalsetel alustel ja põhjendamatult varasemas menetluses arvestamata, andsid need materjalid taotlejale (või siis pidid mõistlikult andma) hulgaliselt äriliselt tundlikku informatsiooni, mida taotleja on otsustanud pahauskselt enese kasuks pöörata.

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 kaubamärgitaotleja kaubamärgi „VENE JUUST" kontseptuaalselt sarnase kujunduse kasutusele võttu pidada juhuslikuks. Vaidlustaja kaubamärkidega äravahetamiseni sarnaste märkide kasutamine teise isiku kaupade tähistamiseks võib antud juhul tuua kaasa varasemate kaubamärkide identiteedi ja mõjuvõimu hajutamise tarbija silmis ning vähendada kaubamärkide võimet köita tarbijate tähelepanu ja seostada kaubamärki „VENE JUUST" 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).

Näitena analoogses olukorras õiguse kohaldamise võimalusest leidis Harju Maakohus jõustunud tsiviilasjas nr 2-10-16422 p-s 50, et kaubamärgil endal on olemas autonoomne väärtus, kuna mainekad kaubamärgid on reeglina selle omaniku jõupingutuste ja investeeringute tulemus (Euroopa Kohtu otsus, Sigla SA vs OHIM, T-215/03). Kohus leidis selles asjas, et kuna kostja kaubamärk „XXX + kuju" on üldtuntud, laieneb sellest üldtuntusest tulenev kaitse igal juhul ka kostja kaubamärgile „XXX XXX + kuju". Kostja kaubamärgid on kõrge eristuvusega nimelt seetõttu, et on nad oma sihipäraste jõupingutuste ja investeeringute tulemusena Eestis üldtuntuks muutnud.

Ka käesoleval juhul on tõendatud, et vaidlustaja kaubamärk „VENE JUUST“ on vaidlustaja ja temaga seotud ettevõtete sihipäraste jõupingutuste ja investeeringute tulemusena Eestis üldtuntuks muutnud. Ometigi püüab kaubamärgitaotleja taaskord kujundada oma „VENE JUUST + kuju“ kaubamärgi kontseptuaalselt vaidlustaja varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnaseks. Sedaviisi esitatud tähisel ei saa olla mõistlikult muud eesmärki kui vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime kahjustamise pahausklik huvi eesmärgiga saavutada nii õigustamatuid konkurentsieeliseid ja selle tegevuse arvelt tulu teenida.

Vaidlustaja juhib tähelepanu ka asjaolule, et Piimandusühistu E-Piim kasutab enese identifitseerimiseks võilillekujutist (mis on kollane, ja lisanduvat teksti „Epiim“ või „Epiim tegija“ – näitena kaubamärgid nr 39772 ja 38463), missuguseid ta on ebaolulisel määral muutes kasutanud oma muude kaubamärkide koosseisus – nagu näiteks nr 47190.

Võilillekujutisega tähis on kaubamärgitaotleja E-Piima kontserni eraldiseisev kaubamärk, mis omab eraldi objektina õiguskaitset – ning selle lisamine muudele taotletavatele kaubamärkidele, antud juhul vaidlustatud taotlusele – kannab endas taotluse esitamisel vaid Patendiameti ja üldsuse eksitamise eesmärki, luues sellise märgi lisamisega taotluslikult tehisliku mulje, et taotletavale märgile juba registreeritud märgi lisamisest tulenevalt võiks taotletav märk olla seetõttu eristusvõimelisem. Sama kehtib ka kaubamärgitaotlusele lisatud keelpilli kujutisega.

Tegelikkuses puudub selliste lisatähiste lisamisel muu väljund kui vaidlusaluse märgi tehisliku pseudo-eristusvõimelisuse lisamine, kuivõrd taotleja (või tema tütar- ja/või sidusettevõte) juba registreeritud kaubamärgid ning veel vähem tema ärinimi tegelikult üle- või korduvat registreerimist muude kaubamärkide koosseisus ei vaja, sest need omavad õiguskaitset sellisest üleregistreerimisest hoolimata, eraldiseisvatena. Vaidlustaja leiab, et selliselt esitatud märgi eristusvõimelisuse ja õiguskaitse andmise hindamisele on Patendiamet lähenenud formaalselt ning lihtsustatult. Tallinna Ringkonnakohus on oma 07.05.2013.a. otsuses tsiviilasjas 2-12-32225 tõdenud, et Euroopa Kohus on varasemalt sedastanud, et kui kaubad või teenused on identsed, võib avalikkus need omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud kolmanda isiku ettevõtte nimi ja registreeritud kaubamärk, mille eristusvõime on tavaline ja mis mitmeosalisest tähisest üksinda tervikmuljet tekitamata säilitab selles iseseisva eristava tähtsuse (vt 6. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas C-120/04: Medion, EKL 2005, lk I-8551, p 37).

Seega nii Eesti kui EK kohtupraktikas väljendatud põhimõtete kohaselt ei tohiks taotlejapoolne tähise E-Piim ja keelpilli kujutise lisamine vaidlusalusele kaubamärgile muuta seda eristavaks vaidlustaja varasemast üldtuntud kaubamärgist.

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 „väga eristumisvõimeline tähis" – sama isiku ehk taotleja varasem registreeritud kaubamärk. Õigustrikkuvat käitumist või seisundit ei saa parandada, heastada, korrigeerida või kompenseerida kaubamärgiõiguses viisil, kus ilmselt õigustrikkuva tähise kõrval eksponeeritakse legitiimset tähist.

Patendiameti antud ebaseaduslik ja tööstusomandi õiguskaitse aluspõhimõtetega ilmselgelt vastuolus olev otsus võtab kaubamärgiomanikult ning üldse heausksetelt taotlejatelt ning kaubamärgiomanikelt usu Patendiameti võimekusest rakendada kaubamärgiseadust lähtuvalt selle eesmärgist ning seega on vaidlustatud otsus vastuolus avalikkuse põhjendatud huvidega.

Seoses osapoolte varasema vaidlusega (komisjoni 1192-o) ja vajadusega tagada käesolevas asjas komisjoni erapoolikus, palume käesoleva asja menetlemiseks mitte määrata komisjoni liikmeid, kes olid seotud varasema menetlusega nr 1192-o.

Arvestades kõike eeltoodut, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse kaubamärgitaotleja kaubamärgitaotlusele M201401240 klassis 29 on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad mitmed kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused.

Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab vaidlustaja varasemaid kaubamärgi- ja autoriõigust ning rikub vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi eristusvõimet.

Kaubamärgitaotlus on esitatud ja seda kaubamärki on hakatud kasutama pahauskselt ja vastuolus heade tavadega.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 7 lg-dest 2-4, § 10 lg 1 p-dest 2 ja 6 ning lg-st 2, KaMS § 9 lg 1 p-dest 7 ja 10, AutÕS § 13 lg 1 sätestatust palub OÜ Estover Piimatööstus

- tunnistada tema kaubamärkide

,

,

ja **“VENE JUUST“** üldtuntust ja laienenud õiguskaitset;

- tühistada Patendiameti otsus registreerida Eesti kaubamärk M201401240

klassis 29 Piimandusühistu E-Piim nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgitaotluse M2014001240 avaldamine 01.06.2015 Kaubamärgilehes nr. 6/2015, vaidlustaja kaubamärk nr. 26801, viide vaidlustaja kodulehele www.estover.ee, millest nähtub vaidlustaja tegelikult värvilisena kasutusel oleva kaubamärk, Disaineri T. Sikk kinnitus vaidlustaja kaubamärgi kujunduse loomise kohta, vaidlustaja kaubamärk 52097, vaidlustaja kaubamärgitaotlus M201401133, vaidlustaja kaubamärgitaotlus M201401161, EMOR-i 2009.a. uuring, toidukaupluste kettide esindajatele küsimustikuga saadetud fotod vaidlustaja kaubamärgiga „VENE JUUST + kujutis“ tähistatud kaupadest, toidukaupluste kettide esindajatele vastused vaidlustaja küsitlusele, vaidlustaja finantsandmed kaubamärgiga „VENE JUUST + kuju“ tähistatud kaupade müügi kohta aastatel 2004-2014 (koguseline müük), vaidlustaja finantsandmed kaubamärgiga „VENE JUUST + kuju“ tähistatud kaupade müügi kohta aastatel 2004-2014 (rahaline müük), Nielseni uuring, foto kauplusest kaubamärgitaotleja kaubamärgitaotluse M2014001240 müümise kohta, vaidlustaja poolt Patendiametile 11.02.2014 saadetud märgukiri, Säästumarketi müügikampaaniast augustis 2011, Selveri laadapäevade pakkumine 29.09.–12.10.2011, Säästumarketi pakkumised 02.01 - 08.01.2012, Maxima sooduspakkumised 27.03.–02.04.2012, Maxima sooduspakkumised 10.04–16.04.2012, Rimi kliendileht 25.04.–01.05.2012, Säästumarketi pakkumised 14.05.–20.05.2012, Maxima sooduspakkumised 29.05.–04.06.2012, Maxima sooduspakkumised 19.06.–25.06.2012, Säästumarketi pakkumised 16.07.–22.07.2012, Maxima sooduspakkumised 14.08 - 20.08.2012, Maxima sooduspakkumised 28.08. –03.09.2012, kaubamärgitaotleja kaubamärgitaotlus nr M201300574, TOAK otsus 1536-o, kaubamärgitaotleja kaubamärk nr 39772, kaubamärgitaotleja kaubamärk nr 38463, kaubamärgitaotleja kaubamärk nr 47190, maksekorraldus nr 397, volikiri.

3) Taotleja seisukohad. 04.11.2015 esitas taotleja, keda esindab patendivolinik Kalev Käosaar, oma seisukoha.

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele täies ulatuses vastu.

Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „VENE JUUST Epiim + kuju“ on õige ning vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata. Taotleja põhjendab oma seisukohta alljärgnevaga.

VENE JUUST on juustu suhtes eristusvõimetu, kirjeldav ja tavapärane tähis. Tegemist on juustu liiki ja omadusi näitava tähisega. Seda on kinnitanud nii komisjon otsuses 1192-o kui Harju Maakohus ja Tallinna Ringkonnakohus kaubamärgiga „Vene juust“ (M200701733, reg nr 49747) seotud varasemas vaidluses, mille poolteks olid taotleja ja vaidlustajaga seotud Ago Teder. Käesolev vaidlus ei erine oluliselt millegi poolest varasemast vaidlusest. Vaidlustaja esitab valdavalt samu argumente ja tõendeid, mida temaga seotud Ago Teder esitas varasemas vaidluses.

Kuna vaidlustaja esitab valdavas enamuses uuesti juba varasemas vaidluses ebapiisavaks loetud ja ümberlükatud väiteid ja tõendeid, siis esitab taotleja oma seisukohtade juurde varasemas vaidluses tehtud otsused. Sel põhjusel puudub käesolevas vastuses vajadus uuesti põhjalikult käsitleda juba varasemas vaidluses ümberlükatud argumente ja tõendeid. Kõik varasemat vaidlust lahendanud organid komisjonist kuni Riigikohtuni (Riigikohus otsustas 05.09.2012 määrusega Ago Tederi kassatsioonkaebust mitte menetleda) tuvastasid, et tähis VENE JUUST näitab juustu liiki ja omadusi, on muutunud tavapäraseks keelekasutuses ning tegemist ei ole üldtuntud kaubamärgiga. Riigikohtu 05.09.2012 määrusega jõustunud Tallinna Ringkonnakohtu 25.04.2012 otsuses tsiviilasjas 2-11-30329 leiti üheselt, et tähist „Vene juust“ ei saa monopoliseerida ja registreerida ühe isiku nimele (Tallinna Ringkonnakohtu otsuse p 36).

Tähise VENE JUUST kirjeldavuse ja tavapärasuse asjaolud ei ole muutunud tsiviilasjas 2-11-30329 tehtud lahendi jõustumisest arvates. Mitte miski vaidlustusavalduses ei lükka ümber juba varasemalt komisjoni ja kohtute poolt tuvastatut. Vastupidi, tänaseks on turul müügil mitme erineva tootja „Vene juustu“: Rimi Basic Vene juust (tootjaks AS Saaremaa Piimatööstus), E-Piim Vene juust ja Estoveri Vene juust. Nimetatutele lisaks valmistab Valio Russkij (tõlkes "Vene") juustu, mida tootja kirjeldab „klassikalise vene tüüpi juustuna“. Eeltoodu kinnitab, et tähis „Vene juust“ on turuosaliste (tootjad, jaemüüjad ja tarbijad) seas kinnistunud eristusvõimetu, kirjeldava ja tavapärase tähisena. Kirjeldava ja tavapärase tähise monopoliseerimine ühele tootjale kahjustaks vaba konkurentsi turul, st kõik eelnimetatud tootjad ei saaks enam tähist VENE JUUST kasutada enda toodetud juustu tähistamiseks. Lisaks kahjustaks vaidlustusavalduse rahuldamine õiguskindluse põhimõtet. Pärast otsuse jõustumist tsiviilasjas 2-11-30329 alustasid taotleja ja teised juustutootjad tähise VENE JUUST aktiivset kasutamist oma toodetel juustu liiki näitava tähisena, kuna leidis kinnitust, et seda tähist ei saa keegi monopoliseerida. Seega on erinevatel juustutootjatel nii antud hetkel kui ka tulevikus konkreetne vajadus ja huvi kasutada kirjeldavat tähist „VENE JUUST“ oma toodete tähistamiseks. Avalik huvi nõuab, et kirjeldav ja tavapärane tähis „VENE JUUST“ jääks vabaks kasutamiseks kõigile isikutele.

Varasemas vaidluses tuvastatud asjaolud tõendavad, et sõnaline tähis VENE JUUST on eristusvõimetu, kirjeldav ning tavapärane. Vaidlustaja esitatud tõendid ei tõenda tähise VENE JUUST üldtuntust. Komisjon ja kohtud on valdavas enamuses vaidlustusavaldusele lisatud tõendeid juba hinnanud ja leidnud, et need ei tõenda, et tähis „VENE JUUST“ oleks üldtuntud kaubamärk. Nimelt:

- Emori 2009. a uuring ei tõenda, et tarbija eristab juustu liiki ja kaubamärki. Uuringus on vaidlustaja toodet tähistatud „Estoveri Vene juust“. Eristav tähis on siin “Estover“ mitte „Vene juust“. Ka varasemas vaidluses ei loetud sama Emori uuringut piisavaks tõendiks.

- Toidukaupluste esindajate kirjad ei näita üldtuntust. On loomulik, et iga müüja tunneb oma kaupluse sortimenti. Lisaks ei ole kohtud varasemas vaidluses pidanud neid standardseid kirju usaldusväärseteks tõenditeks.

Müügimahtude tabelid ja Nielseni raport ei tõenda tähise VENE JUUST üldtuntust. Neist ei järeldu mingil moel, et tarbija seostaks seda tähist vaidlustajaga.

Ülejäänud vaidlustaja esitatud tõendid (vaidlustusavalduse lisad 12–25) näitavad üksnes kaubamärgi kasutamist, millest ei järeldu kaubamärgi üldtuntus. Vastupidi, materjalidest nähtub a) kasutamine koos muude eristusvõimeliste tähistega (nt „Estoveri Vene juust“ lisades 15, 16, 19, 20, 23 või b) kasutamine kirjeldaval viisil juustu liigile viitavana (nt on loetletud juustu liigid Eesti, Vene või Hollandi lisades 17, 18, 21, 24, 25).

Taotleja märgib seoses tõenditega, mis seonduvad vaidlustaja kujundusliku kaubamärgi kasutamisega, et tsiviilasjas 2-11-30329 tuvastati, et sõnaühend „Vene juust“ on vaidlustaja kujunduslikus kaubamärgis reg nr 26801 mittekaitstav osa. Tallinna Ringkonnakohus selgitas oma otsuse p-s 35: *Hageja on ekslikult määratlenud oma kaubamärgi kaitstava ja mittekaitstava osa. Tegelikkuses omab kaitset vaid hageja kaubamärgi kujutis, mitte aga sõnaühend „Vene juust“. Sisuliselt põhineb hageja vaidlustus kaubamärgi osal, mille suhtes hagejal puuduvad ainuõigused.* Sama kehtib vaidlustaja värvilistele kaubamärkidele nr 52097 ja M201401133.

Nagu ülal viidatud, kasutavad tähist VENE JUUST erinevad ettevõtjad juustu liigile viitamiseks. Kirjeldava ja tavapärase tähise üldtuntuse tuvastamiseks peab olema tõendatud, et seda tähist seostatakse ühe ja konkreetse ettevõtjaga, mitte teiste ettevõtjatega (Euroopa Kohtu otsus C-299/99, p 65). Vaidlustaja esitatud tõenditest ei tulene, et tähist VENE JUUST seostatakse vaidlustajaga. Taotleja poolt seisukohtadele lisatud näited erinevate tootjate Vene juustudest tõendavad, et tähist VENE JUUST kasutavad erinevad tootjad. Seega ei ole praeguses turusituatsioonis üldse võimalik, et tarbijad seostaks tähist „VENE JUUST“ ainult vaidlustajaga. Järelikult ei ole tegemist vaidlustaja üldtuntud kaubamärgiga.

Vaidlustusavaldus tugineb neljal varasemal kaubamärgil, millest kolm on kujunduslikud ja üks sõnaline tähis. KaMS § 11 lg 1 p 3 järgi on registreerimiseks esitatud kaubamärk varasem kaubamärk ainult juhul, kui see registreeritakse. Taotluse staadiumis oleva sõnalise tähise VENE JUUST (M201401161) kaitse on varasemas komisjoni ja kohtumenetluses tuvastatut arvestades igal juhul välistatud. Järelikult ei saa vaidlustaja taotlust VENE JUUST (M201401161) lugeda varasemaks kaubamärgiks.

Eeltoodud põhjusel käsitleb taotleja käesolevas alapunktis „vaidlustaja kaubamärkidena“ üksnes kaubamärke reg nr 26801, 52097 ja M201401133.

Taotleja kaubamärk on keskmisele tarbijale selgelt erinev vaidlustaja kaubamärkidest. Nagu nähtub vaidlustusavalduses toodud võrdlusest, on märkide ainus kokkulangev element juustu liiki näitav tähis VENE JUUST. Kuna tegemist on kirjeldava ja tavapärase tähisega, siis teeb tarbija võrreldavatel kaubamärkidel lihtsalt vahet taotleja kaubamärgis sisalduva kaubamärgi Epiim ja muude kujunduselementide abil, nimelt:

- Taotleja kaubamärgi suurtes tähtedes teksti kujundus on erinev;

- Silmatorkavalt suurelt on taotleja kaubamärgis balalaika kujutis;

- Erinevalt vaidlustaja kaubamärkidest on taotleja kaubamärgis VENE JUUST kirjutatud läbivalt valge tekstiga;

- Kaubamärkide värvilahendused on erinevad.

Vaidlustajale ei kuulu ainuõigust punase ja valge värvi kasutamiseks juustudel. Ka on taotletavas kaubamärgis olulisel määral kasutatud kollast värvi, mida vaidlustaja kaubamärkides ei ole. Värvide punane-valge-kollane kooslus on kasutusel praktiliselt iga Eesti juustutootja valikus. Näiteks on taotleja tootnud ja turustanud Edam juustu ja Eesti juustu, mille puhul on sarnaselt kasutatud punase-valge-kollase värvikombinatsiooni:

Näited muude tootjate nagu Valio Eesti ja Saaremaa Piimatööstus valikust:

Eeltoodust tulenevalt on punase, valge ja kollase värvilahenduse kasutamine Eestis juustutoodetel tavapärane. Seega ei ole värvilahendused antud juhul kaubamärkide domineerivateks elementideks.

Vaidlustaja kujunduslikud kaubamärgid on madala eristusvõimega. Nii must-valgena (reg nr 26801) kui punasena-valgena (nr 52097, M201401133) on need märgid oma olemuselt väga nõrga eristusvõimega, kuna need koosnevad kirjeldavatest (toote liiki näitavatest) sõnadest kombinatsioonis tavapärase värvilahendusega. Ei ole tõendatud, et tarbija seostaks punasevalge värvikombinatsiooni üksnes vaidlustaja toodetega.

Euroopa Kohtu praktikast järeldub üheselt, et mida väiksema eristusvõimega on märk, seda piiratum on tema õiguskaitse hilisemate märkide vastu. Vaidlustaja kaubamärkide õiguskaitse on kirjeldavate ja tavapäraste sõnaliste elementide ning värvide kasutamise tõttu piiratud. See tähendab, et reaalselt on vaidlustaja võimalused sarnaste pakendite kasutamise keelamisel piiratud. Üksnes tavapärastes värvitoonides kujutatud kirjeldavatest sõnadest koosneva kaubamärgi õiguskaitse maht võimaldaks edukas olla eelkõige identsete pakendite kasutamise keelamisel.

Kokkuvõttes, olukorras, kus a) turul reaalses olukorras on nii taotleja kui vaidlustaja pakenditel silmatorkavalt kasutusel tootjate nimed (vastavalt Epiim taotleja ja Estover vaidlustaja toodetel); b) vaidlustaja kaubamärkidel on väike eristusvõime ning c) märkide sarnasused on kirjeldavates ja tavapärastes elementides, siis puudub vaidlustaja kaubamärgi ja taotleja poolt kasutatud märgi vahel segiajamise tõenäosus. Patendiameti otsus ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja tugineb KaMS § 9 lg 1 p-le 7, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis mis on vastuolus avaliku korra või heade tavadega. Kaubamärk „VENE JUUST Epiim + kuju“ ei ole vastuolus avaliku korra või heade tavadega. Vaidlustaja poolt väidetav taotleja pahausksus (millega taotleja ei nõustu) ei muuda tähist oma olemuselt avaliku korra või heade tavadega vastuolus olevaks. Seega ei ole Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 7.

Vaidlustusavaldusest ei selgu, milles konkreetselt seisneb vaidlustaja arvates taotleja pahausksus. Vaidlustaja kõik väited on paljasõnalised. Pigem on vaidlustaja esitanud vaidlustusavalduse pahauskselt, ilmse eesmärgiga venitada taotleja kaubamärgi registreerimismenetlust.

Taotleja pahausksust ei tõenda teadmine vaidlustaja kaubamärgist. Tsiviilasjas 2-11-30329 jõustunud lahendiga tuvastati, et tähis VENE JUUST on vaba kasutamiseks kõigile juustutootjatele. Seega võib ka taotleja vabalt kasutada tähist VENE JUUST. Taotleja kaubamärk ei ole sarnane vaidlustaja kaubamärkidega ning vaidlustaja kaubamärgi üldtuntus ei ole tõendatud. Asjaolu, et

taotleja kasutab vaidlustatud kaubamärgis oma põhikaubamärki „Epiim + võilille kujutis“, ei muuda taotlejat mingil moel pahauskseks.

Vaidlustaja viited taotleja varasemale kaubamärgitaotlusele M201300574 on käesolevas menetluses asjakohatud. Taotleja võttis selle tähise tagasi, kuna oli otsustanud oma varasema Vene juustu pakendi kujundust muuta ja seetõttu ei pidanud enam vajalikuks selle registreerimist ja tolle vaidluse jätkamist. See ei tõenda samuti taotleja pahausksust. Eeltoodust tulenevalt ei ole Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10.

Autoriõigus kaitseb teost kopeerimise vastu. Ainus kokkulangev element vaidlustaja teose ja taotleja kaubamärgi vahel on sõnade kombinatsioon VENE JUUST. Kujundused on täielikult erinevad. Seega ei ole taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 6.

Kõike eeltoodut kokkuvõttes palub taotleja jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

Seisukohtadele on lisatud TOAK otsus 1192-o, Harju Maakohus ja Tallinna Ringkonnakohtu otsused tsiviilasjas 2-11-30329, Riigikohtu 05.09.2012 määrus, näited erinevate tootjate Vene juustudest, erinevate punase-valge-kollase värvikombinatsioonis juustupakendite pildid, volikiri.

4) Vaidlustaja lõplikud seisukohad. 14.11.2016 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jääb varesemalt esitatu juurde ja palub tunnistada tema VENE JUUST kaubamärkide üldtuntust ja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk VENE JUUST + kuju (M201401240) klassi 29 taotleja nimele.

5) Taotleja lõplikud seisukohad. 15.11.2016 edastas komisjon taotlejale vaidlustaja lõplikud seisukohad ja palus omapoolsed lõplikud seisukohad esitada hiljemalt 15.12.2016. Taotleja ei ole lõplikke seisukohti esitanud.

6) 15.10.2018 alustas komisjon asjas 1618 lõppmenetlust.

<u>Komisjoni seisukohad</u>

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab järgmist.

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54^1 lõike 5 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja erinevad kaubamärgid VENE JUUST + kuju (reg nr 26801, 52097 ja 53165) on varasemad kaubamärgitaotluse nr M201401240 VENE JUUST Epiim+ kuju suhtes. Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja ei ole andnud KaMS õ 10 lg 2 kohast luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgi „VENE JUUST Epiim + kuju“ registreerimine vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-dega 7 ja 10, § 10 lg 1 p-dega 2 ja 6. Lisaks palub vaidlustaja komisjonil tunnistada üldtuntuks tema kaubamärgid VENE JUUST.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt *ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga*.ˇ

Kaubamärkide äravahetamise sarnasuse hindamisel tuleb arvestada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist juhul, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele avalikkusel tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Peale selle on segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk.

Vaidlust ei ole selles, et vastandatud kaubamärkidega kaitstavad kaubad on identsed klassi 29 kaupade juust osas, mistõttu tuleb kindlaks teha, kas vastandatud kaubamärgid on sarnased.

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid

,

ja

. Vaidlustaja pool lisaks esitatud sõnalise kaubamärgi VENE JUUST (taotl nr M201401161) osas on Patendiamet menetluse lõpetanud, mistõttu seda ei saa käsitleda varasema õigusena. Taotleja soovib registreerida kaubamärki

.

Vaidlustaja tähised koosnevad kujundatud sõnaühendist VENE JUUST. Taotleja kaubamärk sisaldab samuti sõnaühendit VENE JUUST, millele lisaks on kaubamärgil kujutatud balalaika ning võilille kujutis ja sõna Epiim. Nii taotleja kui vaidlustaja kaubamärkides kasutatakse punast ja valget värvi, taotleja kaubamärgis lisaks ka kollast.

Foneetilisest aspektist lähtudes on võrreldavad tähised väga sarnased ehk peaaegu identsed, sisaldades igale tarbijale arusaadavat sõnaühendit VENE JUUST, erinedes vaid taotleja märgis lisatud sõna Epiim osas. Siinjuures on vaidlus selles, kas sõnaühend VENE JUUST on eristusvõimeline ja eraldi kaitstav. Vaidlustaja hinnangul on tema varasem kaubamärk nr 26801 saanud kaitse muuhulgas ka sõnaühendile VENE JUUST tervikuna, kuna selle juures on märgitud, et see ei anna ainuõigust sõna JUUST kasutamiseks, millest võib järeldada, et muus osas on ainuõigus täielik. Tegemist on kaubamärgiga, mille registreerimise ajal kehtinud (kuni 30.04.2004) KaMS § 12 lg 6^3 kohaselt registreeriti kaubamärk piiranguga juhul, kui Patendiamet määras kaubamärgi mõne osa kaubamärgi mittekaitstavaks osaks käesoleva seaduse paragrahv 7 lõike 3 alusel. Praegu kehtiv KaMS § 38 lg 3 sätestab, et 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. Vaidlustaja teistes VENE JUUST + kuju kaubamärkides ei ole mittekaitstavaid osi märgitud.

Taotleja omakorda on seisukohal, et vaidlustaja ei saa omada ainuõigust sõnaühendile VENE JUUST, kuna selle puhul on tegemist kirjeldava ja tavapärase tähisega, mida ei saa monopoliseerida ja registreerida ainult ühe isiku nimele.

Komisjon nõustub siinkohal taotleja seisukohaga, et sõnaühend VENE JUUST on kirjeldav juustu liiki näitav tähis, mis ei saa iseseisvalt olla ainuõiguse objekt. Siinkohal arvestab komisjon kehtivat Tallinna Ringkonnakohtu 25.04.2012 otsust asjas nr 2-11-30329, milles kohus oma otsuse punktis 36 kinnitas, et sõnaühend „Vene juust“ näitab juustu liiki ja omadusi ning on muutunud tavapäraseks keelekasutuses. Selliseid tähiseid ei saa monopoliseerida ja registreerida ühe isiku nimele. Vastavalt KaMS § 16 lg 1 p-le 5 ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel

kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi. Nagu viidatud kohtuotsusest nähtub, ei piira varasema märgi õiguskaitse ulatust mitte komisjon vaid kohus. Võimalik, et eelviidatud kohtuostust arvestades on lõpetatud ka vaidlustaja sõnalise kaubamärgi VENE JUUST menetlus Patendiametis.

Kontseptuaalselt tähiseid hinnates ilmneb, et vaidlustaja tähised kujutavad endast suurtähtedes stiliseeritud sõnaühendit VENE JUUST, mille sõnad on kujutatud teineteisega kontrastses värvitoonis (vastavalt must ja valge või punane ja valge). Taotleja kaubamärgil on punasel taustal kujutatud valgete suurtähtedega sõnaühend VENE JUUST, lisaks on sellel silmatorkav kollane balalaika kujutis, koos võilille kujutisega viide tootjale ehk sõna Epiim ning täiendavalt kollane muster tähise üla- ja allääres. Vaidlustaja tähise domineerivaks elemendiks on sõnaühend VENE JUUST, taotleja tähise puhul toetab domineerivat elementi VENE JUUST esilekerkivalt kujutatud balalaika kujutis. Vastandatud kaubamärkides domineerib punane värv, mis aga on erinevate juustutoodete juures lisaks kollasele värvile tavapärane kujunduse osa nagu taotleja on ka tõestanud.

Kuna kontseptuaalne sarnasus piirneb suurimal määral võrreldavate tähiste ühise elemendiga VENE JUUST, mille puhul leidis eelnevalt kinnitust, et see on mittekaitstav element ehk sellele ei saa keegi omada ainuõigust, siis ei saa sellele sarnasusele rajaneda ka äravahetamist või assotsieerumist. Taotleja kaubamärgi täiendavad elemendid on piisavad vastandatud kaubamärkide teineteisest eristamiseks ja äravahetamise tõenäosuse vältimiseks. Lisaks sisaldab taotleja tähis eristusvõimelist osa Epiim, mis viitab üheselt taotlejale, ning täiendavat silmatorkavat kujunduslikku elementi balalaika kujutuse näol.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et nii foneetilisest, semantilisest kui kontseptuaalsest aspektist lähtudes ei ole vastandatud märkide äravahetamine tarbijate poolt tõenäoline, sealhulgas taotleja märgi assotsieerumine varasemate märkidega.

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

Vaidlustaja on sisustanud KaMS § 9 lg 1 p 7 kohase vastuolu läbi väidetava pahausksuse. Komisoni hinnangul on selline üldistus kohatu ja vastuolus seaduse mõttega. Taotleja pahauskne käitumine kaubamärgi registreerimisel ei tee registreerimiseks esitatud tähist ennast avaliku korra või heade tavadega vastuolus olevaks. Komisjoni rõhutab, et KaMS § 9 lg 1 p 7 kohane vastuolu peab tulema registreerimiseks esitatud tähisest enesest ehk tähisel kujutatu peab olema vastuolus avaliku korra või heade tavadega. Seega ei ole komisjoni hinnangul alust KaMS § 9 lg 1 p 7 kohaldamiseks.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt ei saa *ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt*.

Vaidlustaja väitel on taotleja käitunud kaubamärgitaotluse esitamisel pahauskselt, kuna on teadlik tema VENE JUUST kaubamärgi all müüdavatest toodetest ja selle müügiga seotud andmetes, mille kohta on ta täpsemat teavet saanud varasemates kohtu- ja kaubamärgivaidlustest.

Kuna on leidnud kinnitust nii komisjoni menetluses ja kohtumenetluses, et sõnaühend VENE JUUST on kirjeldav ja juustu sorti näitav tähis, siis ei saa taotleja, olles teadlik, et vaidlustaja toodab teatud sorti juustu, olla pahatahtlik, kui ta samamoodi seda sorti juustu toodab ja oma toodangu eristamiseks vastava kaubamärgi registreerida soovib. Komisjoni hinnangul on taotleja vastavalt eelviidatud Ringkonnakohtu otsusele tuginedes toiminud pigem heas usus ning töötanud välja kaubamärgi, millega on võimalik eristada tema toodetud juustusorti teiste tootjate sama sorti tootest. Vaidlustaja viited taotleja varasematele registreerimiseni mittejõudnud taotlustele ei ole asjakohased ja komisjon jätab need tähelepanuta. Komisjon leiab, et taotleja väidetav pahausksus ei ole tõendatud.

Täiendavalt soovib vaidlustaja oma kaubamärkide VENE JUUST + kuju üldtuntuks tunnistamist ja on selle tõenduseks lisanud 2009. a. EMORi uuringu, edasimüüjate kinnitused, müügiandmed ja väljavõtted erinevate jaemüüjate reklaamlehtedest.

Esmalt märgib komisjon, et vaidlustaja tähiste üldtuntus peaks olema tõendatud taotleja kaubamärgitaotluse esitamise seisuga ehk 20.11.2014. EMORi uuring on valminud 5 aastat varem. Lisaks käsitleb EMORi uuring juustu „Estover Vene Juust" ehk eristamisel mängib rolli ka täiend „Estover". Lisaks käsitleb uuring aidatud tuntust ehk küsitletavaid on nimetuste osas abistatud/suunatud. Toidukaupluste ostuinimeste kinnituskirjad ei näita mingil viisil kaubamärgi üldtuntust, kuna selle konkreetse töötaja töö ongi teada, mida tema kauplustes müüakse. Vaidlustaja esitatud müügiandmed ei tõenda asjaolu, kas tarbija seostab VENE JUUSTu ainult vaidlustajaga. Tõenditena lisatud reklaamid näitavad vaidlustaja kaubamärgi kastutamist, kuid mitte üldtuntust. Lisaks pärinevad enamus (välja arvatud müüginumbrid, mis käsitlevad ka 2014 aastat) vaidlustaja esitatud tõendeid varasmast ajast (kuni 2012) ega anna teavet väidetava üldtuntuse kohta taotleja kaubamärgitaotluse esitamise ajal. Seega leiab komisjon, et vaidlustaja kaubamärkide VENE JUUST + kuju üldtuntus ei ole piisavalt tõendatud.

Lisaks on vaidlustaja viidanud ka vastuolule 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 kujutisele, autoriõiguse või tööstusomandi esemele või muud varasemat õigust*. Nimelt on vaidlustaja siin silmas pidanud varasema autoriõiguse eseme kahjustamist. Komisjoni hinnangul on võrreldavad märgid visuaalselt niivõrd erinevad, nagu ka eelpoolt tuvastatud, et disaineri poolt välja töötatud kaubamärgikontseptsioon ei ole kahjustatud ega ka sarnane määral, mis annaks alust kahtlustata autoriõiguste rikkumist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 41 lg 3, 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:

M. Tähepõld E. Hallika R. Laaneots