

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 853-o**

Tallinnas, 28. oktoobril 2005. a.

Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ning Kerli Tults vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus vaidlustusavalduse kaubamärgi "hea + kuju" (taotlus nr M200400084; taotlus esitatud 20.01.2004) registreerimise vastu klassis 29 (piimatooted).

**Asjaolud ja menetluse käik**

**01.02.2005 esitas OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus** (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kombineeritud kaubamärgi "hea + kuju" registreerimisele Svensky Kaubanduse AS (edaspidi vastustaja) nimele klassis 29, mille kohta oli 01.12.2004 avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2002.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi "hea +kuju" registreerimiseks klassis 29 piimatoodete osas peab olema vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omaniku luba, mida antud ei ole. Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk nr 40049 "Hea Juust + kuju", mis on registreeritud muuhulgas klassis 29 juustu ja piimatoodete osas. 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 tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Sama sätte lg 2 kohaselt lõike 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba.

Vaidlustaja märgib, et vaidlustatud tähis koosneb üksnes disainitud sõnast "hea", mis on kaubamärgi domineeriv element; selle kaudu identifitseerib tarbija kaubamärki ja jätab selle meelde. KaMS § 3 kohaselt on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Üksnes sõna "hea" disainimine ei muuda vastustaja märki vaidlustaja kaubamärgist selgelt eristatavaks. Tarbija, nähes tähisega "hea" tähistatud juustu, võib arvata, et tegemist on vaidlustaja tootega "Hea Juust". Jaekaubanduses pakutakse samaliigilisi kaupu tavaliselt kõrvuti ning seetõttu tuleb assotsieerumise tõenäosuse hindamist teostada vaadates hilisemat tähist ja hinnata, kas see võib tarbijale meelde tuua varasema kaubamärgi. Kuna igapäevases turusituatsioonis ei näe tarbija kaubamärke tavaliselt üheaegselt ja ühes kohas, siis suureneb nii kaubamärkide kui ka nendega markeeritud toodete ja toodete päritolu samastamise tõenäosus ning oht. Vastustaja märgiga kauba, antud juhul piimatoodete, sealhulgas juustu tähistamisel tekib kooslus "hea juust" (kaubamärk "hea" + kaup juust), mis on segiaetavalt sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Seejuures esineb segiaetavalt sarnasus foneetilisel tasandil (juustu tähistamisel tähisega "hea" hääldub see "hea juust") ning assotsieerumine visuaalsel tasandil ("hea" + kaup juust = "hea juust"). Seega on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassis 29 piimatoodete osas vastuolus KAMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lisaks osundatakse KaMS § 9 lg 3 [p.o lg 1 p 3], mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste ... kvaliteeti ... väärtust kirjeldavatest tähistest või

---

Address:  
Harju 11  
15072

Telefon:  
6 256 490  
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:  
6 313 660

andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. Vaidlustatud tähis koosneb üksnes disainitud sõnast "hea", mis näitab asja positiivset väärtust ja/või kvaliteeti ning millel puuduvad muud eeltoodud tähenduslikkusega võrreldes erinevad vasted. Sõna disainimine ei anna sõnale lisaks uusi tähendusi ega muuda seda muulaadseks (mittekirjeldavaks) tähiseks. Seega ei ole kaubamärk registreeritav.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "hea" registreerimise kohta klassis 29 piimatoodete osas ja saata taotlus antud osas täiendavaks menetlemiseks arvestades komisjoni poolt tehtavas otsuses tuvastatavate seisukohtadega. Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Patendiameti internetilehekülje andmetest kaubamärkide "hea + kuju" ja "Hea Juust + kuju" kohta, dokument riigilõivu tasumise kohta ja kaebuse eksemplariid.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 07.02.2005.a., eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

**Vastustaja 09.05.2005 vastuses** vaieldakse vaidlustusavaldusele vastu. Seejuures juhitakse tähelepanu asjaolule, et vastavalt kaubamärgi registreeringu andmetele on kaubamärgi koosseisus sõnadekombinatsioon "hea juust" määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. See tähendab muuhulgas ka seda, et omanikul puuduvad ainuõigused klassis 29 üksikutele sõnadele "hea" ja "juust". Vaidlustajale kuuluvad klassis 29 üksnes õigused kaubamärgi kujundusele ja märgi sõnaline osa on kaitse alt väljas. Samas kõik vaidlustaja väited vastustaja kaubamärgi vastu puudutavad ainult selle sõnalist osa. Kuna kaubamärgi nr 40049 omanikule ei kuulu õigusi sõnale "hea" klassis 29, on alusetud ka tema väited vaadeldavate kaubamärkide assotsieerumise kohta. Kaubamärkide kujunduste võrdlemisel on ilmne, et need ei ole sarnased.

Vastustaja vaidleb vastu ka vaidlustaja väitele, nagu oleks kaubamärgi "hea + kuju" registreerimisotsus vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 3 ja lõikega 3; KaMS § 38 lg 3 kohaselt, kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis KaMS § 9 lg 3 alusel loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, ei märgita mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse. Sõna "hea" kirjeldavas iseloomus ei ole kahtlust, seega ei ole ka vastavat mittekaitstavat osa märgitud. Seega kaubamärgi "hea+ kuju" registreerimine on kooskõlas KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning § 9 lõikega 3. Kaebus palutakse jätta rahuldamata.

**Vaidlustaja 24.08.2005 lõplikus seisukohas** väidetakse, et vastustaja ei ole ühegi argumendiga ümber lükanud seisukohta, et vaidlustatud tähis koosneb üksnes disainitud sõnast "hea", mis on kaubamärgi domineeriv element. On tõenäoline, et selle sõna kaudu identifitseerib tarbija kaubamärki ja jätab selle meelde. Vastustaja ei vaidlusta ka vaidlustaja seisukohta selle kohta, et tarbija, nähes tähise "hea" tähistatud juustu, võib arvata, et tegemist on vaidlustaja tootega "hea juust". Samuti ei ole vastustaja vaidlustanud asjaolu, et vastustaja kaubamärgiga kauba tähistamisel tekib kooslus "hea juust", mis on segiaetavalt sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja väitel ei diferentseeri ega erista tarbija kaubamärke lähtuvalt sellest, missugune võib olla KaMS järgi ühe või teise kaubamärgi mittekaitstav osa kaubamärgi koosseisus; ta tajub kaubamärke tervikuna ning kui kaubamärk sisaldab mingit domineerivat osa, keskendub tähelepanu eelkõige sellele. Vaidlustaja kaubamärgi mittekaitstavaks osaks on tõepoolest "hea juust"; vastustaja väidab oma vastuses, et kuna sõna "hea" kirjeldavas iseloomus ei ole kahtlust, siis saab see sõna olla mittekaitstav ka tema tähises. Vaidlustaja möönab selle väite tõenäosust, kuid lisab, et vastustaja kaubamärgi õiguskaitse on vaidlustatud lähtuvalt teistest aspektidest. Vaidlustaja ei ole väitnud, et vastandatud kaubamärkide kujundused (disain) on sarnased. Kaubamärke tuleb nende segiaetavalt sarnasuse ja/või assotsieerumise kindlakstegemiseks võrrelda tervikuna, lähtumata üksnes kujunduslikust poolest. Kaubamärkidel võivad olla domineerivad osad, millele tõenäoliselt keskendub tarbija tähelepanu.

Vaidlustaja osundab, et on viidanud kaubamärkide segiaetavalt sarnasusele foneetilisel tasandil ja assotsieerumisele visuaalsel tasandil. Kaubamärkide olulise osa moodustavad just nenede sõnalised osad, olgugi et KaMS mõttes mittekaitstava osana. Nii vaidlustaja kui vastustaja on identifitseerinud oma märke just nende märkide sõnalise osa kaudu. Nii on vastustaja märk määratletud Patendiameti andmebaasis just sõnaga "hea", mitte aga pelgalt selle disaini kirjeldusega. Fakt, et sõnaline osa on mittekaitstav, ei välista seda kaubamärgi kui terviku ja nii ka hindamisobjektide koosseisust. Ka kaubamärgi mittekaitstav osa mõjutab tarbijat viisil, et ta just seetõttu võib segi ajada mittekaitstavat sõnalist osa sisaldavad kaubamärgid, või siis eksisteerib tõenäosus, et samal põhimõttel varasem kaubamärk meenutab tähist, kuigi neid segi ei aeta. KaMS § 10 lg 1 p 2 näeb ette sätte rakendumise juba siis, kui kaubamärkide äravahetamine või kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga on tõenäoline. Vaidlustaja on püüdnud osundada, et seesugune tõenäolisus on objektiivselt olemas.

**Vastustaja jääb oma 26.08.2005 lõplikus seisukohas** varem esitatud seisukohtade juurde, kusjuures lisatakse järgmist. Vaidlustaja on oma kaubamärgi domineerivaks osaks pidanud just selle sõnalist osa, kuid jätnud tähelepanuta selle, et domineerivaks elemendiks ei saa olla kaubamärgi mittekaitstav osa. Juba termin "mittekaitstav osa" viitab üheselt sellele, et sellisel tähisel puudub kaitse KaMS alusel – seetõttu, et mittekaitstav osa (antud juhul sõna "hea") ei toimi kaubamärgina, kuna on tegemist kauba omadusi kirjeldava ning üldkasutatava tähisega. Kaubamärgi mittekaitstav osa ei täida KaMS § 3 sätestatud kaubamärgi funktsiooni. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse. Antud juhul on kaubamärgi 40049 mittekaitstavaks osaks klassis 29 "hea juust", millest tulenevalt pole nimetatud sõnadel õiguskaitset klassi 29 kaupade osas. Samamoodi ei saa olla vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks elemendiks sõna "hea", kuna nimetatud tähisel puudub õiguskaitse. Tähis "hea" tekitab tarbijas üksnes ühesuguse assotsiatsiooni: tegemist on hea tootega ning see tähis ei seostu ühegi turuosalisega konkreetset. Kaubamärgiõiguseid sellisele mittekaitstavale tähisele on võimalik omandada üksnes läbi kaubamärgi üldtuntuse, vaidlustaja kaubamärgi üldtuntuse kohta puuduvad andmed. Kaubamärkide kujundused ei ole sarnased: vaidlustatav kaubamärk koosneb stiliseeritud sõnast "hea", kusjuures sõna on esitatud läbivates väiketähtedes. Vastandatav kaubamärk koosneb kahest sõnast ning kujundelementidest; sealjuures on sõna "hea" kirjutatud suure algustähega, erineb šrift ning kaubamärgi kujutisel on lisaks esitatud raam ning tähtede kujutised. Lisaks iseloomustavad nimetatud kaubamärki ka kindlad värvitoonid (punane, valge, sinine). Eeltoodut arvestades palub vastustaja jätta avaldus rahuldamata.

### **Komisjoni seisukohad**

Kaubamärgiomaniku ainuõigus sisaldab õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada äritegevuses õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid või sarnaseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga (KaMS § 14 lg 1 p 2). Samas ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi (§ 16 lg 1 p 5).

Suhtelised õiguskaitse alused, mis on sätestatud KaMS § 10 lõike 1 punktis 2, on proportsionaalsed nimetatud kaubamärgiomaniku õigusega ja selle piiranguga kaubamärgi mittekaitstavate osade suhtes. Arvestades KaMS § 41 lõikes 2 ette nähtud õigust ja vaidlustusavalduse menetlust, ei ole varasema õiguse omanikul siiski õigust keelata taotleja kaubamärgi registreerimist, kui konflikt eksisteerib ainult varasema kaubamärgi mittekaitstava osa, antud juhul kaubamärgi nr 40049 registreeringus klassis 29 mittekaitstavaks tunnistatud sõnakombinatsiooni "hea juust", ja vaidlustatava kaubamärgi mittekaitstava osa vahel, milleks

on kaubamärgitaotluses nr M200400084 sisalduva kaubamärgi mittekaitstav, KaMs § 38 lg 3 kohaselt registreerimise otsusesse märkimist mitte vajav komponent „hea“.

Vaidlustajal on õigus väites, et sõna „hea“ näitab asja või teenuse positiivset väärtust või kvaliteeti. Samuti tähistavad sõnad „hea juust“ juustu ja juustutoodete osas klassis 29 nii kauba liiki kui ka seda, et sellele on omane positiivne väärtus või kvaliteet. Tähistes nagu „hea“ või „hea juust“ (klassis 29) ei saa olla kaitstavad, kuna kauba liiki ja kvaliteeti näitavaid tähiseid peab olema võimalik kasutada kõigil turuosalistel; selliseid tähiseid ei saa monopoliseerida. Kui kirjeldavad tähistes eksisteerivad kaubamärgi koosseisus, ei laiene õiguskaitse nendele tähistele (KaMS § 9 lg 3, 38 lg 3). Õiguskaitse puudumine tähendab ühtlasi seda, et ainult mittekaitstavatele tähistele ei saa rajaneda kaubamärgiomaniku kaitse ainuõiguse rikkujaga ega hilisema kaubamärgi registreerimise vastu. Küsimus selles, milline kaubamärgi element on domineeriv, ei ole otsustavam, kui see, millistele kaubamärgi elementidele kaubamärgiomanikul ainuõigus laieneb. Antud juhul on tegemist konfliktiga üksnes mittekaitstavate elementide vahel, mis ei ole ei vaidlustaja ega ka vastustaja ainuõiguse esemeks. Nagu õigesti on märkinud vastustaja, on vaidlustusavaldus (vähemalt selles osas, kus rõhutakse sõnale „hea“ kaubamärgi nr 40049 koosseisus) esitatud alustel, milliseid õigusi vaidlustusavalduse esitajale ei kuulu.

Komisjon peab siiski vajalikuks hinnata kaubamärkide sarnasust. Registreeritud kaubamärkide puhul on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon (KaMS § 12 lg 1 p 2). Seega tuleb kaubamärkide konflikti korral analüüsida, kas kaubamärgid oma terviklikul kujul on sarnased § 10 lg 1 p 2 mõttes. Vaidlustaja ja vastustaja on ühel meelel, et vastandatud kaubamärkide kujundused sarnased ei ole. Komisjon ei saa aga nõustuda vaidlustaja seisukohaga, et kaubamärkide võrdlemisel ei tuleks lähtuda ainult kujunduslikust osast, kuna antud juhul on mõlemas kaubamärgis kujunduslik osa ainsana eristusvõimeline.

Asjaolu, et kaubamärke Patendiameti andmebaasis või mujal nimetatakse nende sõnalise (antud juhul mittekaitstava) osa järgi, ei oma juriidilist tähendust ega muuda nende kaubamärkide mittekaitstavaid sõnalisi komponente domineerivaks õiguslikke tagajärgi omavas mõttes.

Vaidlustatud kaubamärk, nagu vaidlustaja märgib, koosneb üksnes disainitud sõnast „hea“; kuna sõna „hea“ on iseenesest kirjeldav, eristusvõimetu ja seega mittekaitstav, moodustab vaidlustatava kaubamärgi eristusvõime üksnes minimaalne disain. Vastandatud varasem kaubamärk kujutab ümardatud nurkadega nelinurka, milles on valgel taustal sinised erikujulised tärnid ja disainitud punases kirjas tekst „Hea juust“, mis aga on iseenesest klassis 29 mittekaitstav. Visuaalselt on vastandatud kaubamärgid erinevad, vaidlustaja hinnang nende visuaalsele sarnasusele ja assotsieeruvusele (kaubamärk „hea“ + kaup juust vaidlustatud kaubamärgi puhul) on spekulatiivne ja konstrueeritud. Ka kaubamärkide foneetilise sarnasuse ja assotsieeruvuse (kaubamärk „hea“ + kauba nimetus „juust“) väitega nihkutakse kaubamärgi kaitseulatuses üksnes mittekaitstavale komponendile „hea“, kui ka väljapoole kaubamärgi reproduktsiooni. Selleks, et hilisem kaubamärk mitte ainult kujunduslikult, vaid ka sõnalises osas ei tooks tarbijale meelde varasemat kaubamärki ega looks assotsiatsioonid ning ei tekiks kaubamärkidega markeeritud toodete ja nende päritolu samastamise ohtu, peaks kaubamärgi sõnalises osas olema vähemalt üks eristusvõimeline element.

Puuduvad ka andmed varasema vastandatud kaubamärgi maine või laialdase tuntuse kohta, mis võiksid toetada vaidlustaja muidu üsna nõrga kaitsevõimega kaubamärgi omaniku õigusi vaidlustatud kaubamärgi vastu, nagu ka tõendid selle kohta, kuidas vaidlustatud kaubamärgi kasutamine klassis 29 võiks olla vastuolus heade äritavadega või muudmoodi kahjulik vaidlustajale.

Kuigi vaidlustaja on tõstatanud küsimuse selles, et vaidlustatud kaubamärk ei ole üldse registreeritav, ei ole vaidlustaja nõue seotud sellekohase väitega ja komisjon ei pea otstarbekaks selle küsimuse osas seisukohta avaldada.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 punktist 3 ja lõikest 3, § 10 lg 1 punktist 2, § 12 lg 1 punktist 2, § 38 lõikest 3, komisjon

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

**vaidlustusavaldust mitte rahuldada.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

T. Kalmet

K. Ausmees

K. Tults