

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1550-o

Tallinnas 30. märtsil 2016.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi Nordic Beef OÜ / MTÜ Liivimaa Lihaveis (edaspidi taotleja; esindaja volikirja alusel patendivolinik Raivo Koitel) kaebuse Patendiameti 07.07.2014 otsuse peale, millega keelduti (osaliselt) kombineeritud kaubamärgi „Liivimaa Lihaveis + kuju“ (taotlus nr M201300167, esitamise kuupäev 11.02.2013) registreerimisest klassis 29 kaupade „liha ja lihatooted, vorstid“ osas.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 08.09.2014 esitati apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebus Patendiameti 07.07.2014 otsuse peale, millega keelduti (osaliselt) kaubamärgi „Liivimaa Lihaveis + kuju“ (edaspidi taotletud kaubamärk) registreerimisest klassis 29 kaupade „liha ja lihatooted, vorstid“ osas, viitega kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-le 2 (lisa 1). Kaebus võeti komisjoni menetluse 10.09.2014 nr 1550 all ning määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Taotletud kaubamärgi reproduktsioon



Patendiamet keeldus taotletud kaubamärgile õiguskaitset andmast KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt, mille järgi 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. Patendiameti seisukoht on, et taotletud kaubamärk tekitab sarnaseid assotsiatsioone varasema (taotluse esitamise kuupäev 22.07.2011) sõnalise kaubamärgiga nr 50324 „LIIVIMAA MAITSE“, mis on 28.02.2013 registreeritud klassis 29 AB Krekenavos agrofirma, LT, nimele kaupade „liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivilid; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad“ suhtes (lisa 2; edaspidi varasem kaubamärk). Patendiamet leiab, et kolm tingimust, mis takistavad kaubamärgi registreerimist KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes, on täidetud – nimelt võrreldavad tähised on sarnased, varasem kaubamärk on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade suhtes ning on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Taotleja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et esineb tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbijate poolt ning, et selle registreerimiseks klassis 29 on vaja esitada varasema kaubamärgi omaniku kirjalik nõusolek. Taotleja on esitanud kaubamärgiekspertiisi käigus omapoolsed vastavasisulised

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

seisukohad 19.07.2014 ja 21.05.2014 kirjadega (vt lisad 3 ja 4 koos lisadega). Vaidlus käib sisuliselt selle üle, kas võrreldavate kaubamärkide sõnalisel osal „Liivimaa“ on õiguskaitse või mitte või kui selline õiguskaitse on olemas, siis kas see on vähenenud (vähenenud eristusvõime).

Taotleja arvates näitab „Liivimaa“ kaupade geograafilist päritolu või on muud moodi kaupa või tema asukohta kirjeldav tähis (KaMS § 9 lg 1 p 3). „Liivimaa“ on ajalooline geograafiline nimetus, mis viitab tänastele Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti aladele, kusjuures Läti põhjaosa nimetatakse siiaamaani Läti-Liivimaaks (Vidzeme, lisa 3, väljavõte Vikipeediast, mis on lisatud kaubamärgitaotleja 19.02.2014 kirjale). Ajalooliselt võib väita, et tinglikult kuulusid Vana-Liivimaa koosseisu ka tänase Leedu alad (varasema kaubamärgi omanik on Leedu firma). Tarbijatele on ajaloost hästi teada nimetused Liivi sõda, Liivimaa kubermang. Samuti on Liivimaa nimetust ja sellega seonduvad assotsiatsioonid meile kõigile teada (kooli)ajaloost seoses Henriku „Liivimaa kroonikaga“. Eksisteerib liivi keel ja rahvus liivlased. Samuti on ametliku veekogu nimetusena kasutusel nimetus Liivi laht. Liivimaa nimetust kasutatakse aktiivselt ka tänapäeval. Selle tõenduseks esitame väljavõtteid Internetist, kus mitmeid kaasaegseid üritusi seostatakse Liivimaaga (vt lisa 4, taotleja 21.05.14 kirjale lisatud lisad). Samuti on ametlikult kasutusel veekogu nimetus Liivi laht (Läänemere osa), mis on ka täna kasutuses konkreetse geograafilise piirkonnana, s.h ka seda lahte ümbritsev maismaa osa e Läti ja Lõuna-Eesti piirkond – Liivi lahte piiritlevad Muhu ja Saaremaa ning manner Kuramaast Virtsuni (vt lisa 5).

Patendiamet on otsuse p-s 2.1 nõustunud, et keskmine tarbija teab, et Liivimaa on ajalooline piirkond. Samas märgib Patendiamet, et tänapäeval puudub aga konkreetne piirkond, mida saaks nimetada Liivimaaks ning seega ei kirjelda Liivimaa ka konkreetset geograafilist kohta. Taotleja arvates pole oluline, et Liivimaa peaks viitama konkreetsele tänapäevasele piiritletud geograafilisele piirkonnale. Nagu ka Patendiamet nõustub, teab keskmine tarbija, et Liivimaa on ajalooline piirkond. Järelikult tarbijad on teadlikud Liivimaa olemasolust ja selle ligikaudsest asupaigast (Lõuna-Eesti, Põhja-Läti, hiilgeaegadel ka tänase Leedu alad). Oluline on tarbija teadlikkus Liivimaast, mille üle pole vaidlust. Taotleja on pärit Lõuna Eestist ja varasema kaubamärgi omanik Leedust. Järelikult on asjassepuutuvad isikud otseselt seotud Liivimaa aladega ja seostavad oma kaupsid selle piirkonnaga. Vastava kaubamärgi valik ei saa olla nende isikute poolt juhuslik, vaid nende sooviks on seostada kaupu geograafilise päritolu või muud moodi kaupade ja nende asukohta kirjeldavate omadustega.

Patendiamet on otsuses käsitlenud kaubamärgi domineeriva sõnalise osa, mis Patendiameti nägemuses on „Liivimaa“, tähendust ja identiteeti, mis see annab tervik- tähisele. Taotleja leiab, et see identiteet saab olla ainult seoses kaupade geograafilise päritolu või kaupade ja nende asukoha muud moodi kirjeldava mõistega. Sõna „Liivimaa“ on kaubamärkide koosseisus selgelt ja hästi välja loetav ning on sõna, mis tarbijatele ka meelde jääb. Oluline on aga see üldine assotsiatsioon, mis sõna „Liivimaa“ tarbijatele tekitab. See assotsiatsioon on seotud geograafilise päritolu ja ajaloolise tähendusega, mis sõnaga „Liivimaa“ tähistatud kaupadele annab, mitte aga assotsiatsioon mõne varasema kaubamärgiga, mis sisaldab tähist „Liivimaa“, millel saab samuti olla ainult ühene assotsiatsioon geograafilise päritolu ja ajaloolise tähendusega. See assotsiatsioon kandub üle kaupade kui nende asukohta kirjeldavale omadusele. Ka taotleja positsioneerib end kui endistel Liivimaa aladel asuvatel karjamaadel kasvatatavate veiste liha tootja/müüjana (lisa 3, väljavõte taotleja kodulehelt, mis on lisatud taotleja 19.02.14 kirjale). Samas ei saa taotleja kõrvale jätta teisi kaubamärkide selgelt ja kergesti välja loetavaid sõnu „Lihaveis“ ja „Maitse“, mis samuti tarbijatele meelde jäävad (vt all).

Taotleja on viidanud mitmetele Patendiameti varasematele otsustele, kus kaubamärgi mittekaitstavaks osaks on märgitud „Liivimaa“ (lisa 6, kaubamärgid 15904 „Liivimaa kuller“, 15470 „Liivimaa kroonika“, mõlemad registreeritud 1995). Patendiamet vastas sellele oma otsuse p-s 2.5, et nende praktika on aja jooksul muutunud ning hiljem on nad korduvalt registreerinud ajaloolisi kohanimetusi. Vaidlust ei ole selles, et Patendiameti praktika võib aja jooksul muutuda, kuid küsimus on selles, kas see praktika muutumine peaks olema õiguspärane, järjepidev ja kaubamärgiomanikele õiguskindlust tagav. Vastasel juhul ei saa kaubamärgiomanikud uute kaubamärkide kasutuselevõtmisel olla kindlad, millisel juhul ootavad neid ees juriidilised vaidlused kas Patendiameti või siis mõne kolmanda isikuga. Samuti ei saa

Patendiameti praktika iseenesest muutuda rangemaks, kui see on varasemalt olnud ning kui selleks pole andnud põhjust turul toimunud muutused. Peame silmas siin varasemaid „Liivimaa“ kaubamärgiregistreeringuid 15904 ja 15470, kus „Liivimaa“ oli märgitud mittekaitstavaks tähiseks. Ka nende registreerimisotsuste tegemise ajal oli „Liivimaa“ ajalooline geograafilisele päritolule viitav tähis ning vahepealsete aastate jooksul pole see asjaolu kuidagi muutunud. Mõistetav oleks senise praktika muutumine, kui kaubamärk kaotaks oma eristuvõime kaubamärgitaotlejast sõltuvalt (nt KaMS § 16 lg 2) ja vastav tähis oleks aastate jooksul kasutusel paljude erinevate isikute poolt (õpikunäide selliste kaubamärkide puhul on „Linoleum“ põrandakatete puhul, vt siinjuures ka WIPO trükis „Introduction to trademark law & Practice. The basic concepts. A WIPO Training Manual“ p 5.4, lk 47). Selliselt on mõeldav, et kunagi õiguskaitset omanud tähis muutuks vabaks kasutamiseks kõigi poolt. Mõeldamatu on aga vastupidine praktika muutus, kus sama olukorra säilides ja samade kaubamärgiõiguskaitse põhimõtete ja -sätete alusel on kunagi määratud tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks ja nüüd hiljem on see järsku iseenesest muutunud õiguskaitsevõimeliseks. See on vastuolus õiguskindluse põhimõttega. Asjaolu, et Patendiameti praktika ei ole õiguspärane, järjekindel ja õiguskindlust tagav, on taotleja arvates selgesti nähtav ka hilisematest kaubamärgi- registreeringutest nr 48027 „Sakala eragümnaasium“ ja nr 48369 „Sakala keskus“ (registreeritud 2011; lisa 7), kus hilisema kaubamärgi nr 48027 registreerimiseks ei ole Patendiameti poolt vajalikuks peetud klassis 41 nõusoleku küsimist varasema kaubamärgi omanikult. Oluline on siinjuures see, et ka siin on nende kaubamärkide domineerivaks ja Patendiameti käesolevas kaebuses kajastavas käsitluses eristuvõimeliseks sõnaks ajalooline geograafilist päritolu näitav tähis „Sakala“ ning kaubamärgi muud sõnalised osad on mittekaitstavad tähised. Ometi on peetud võimalikuks mõlema kaubamärgi registreerimine klassis 41 identsete teenuste osas. Siinjuures tsiteerib taotleja komisjoni otsust 1192-o („Vene juust“) lk 14 (taotleja rõhuasetus on järgnevalt allajoonitud): „See, et Patendiamet otsustas kaubamärgi tervikuna registreerida, ei tähenda automaatselt iga selle elemendi kaitstavust eraldi võttes. Ka varem (vastandatud kaubamärgi registreerimise ajal) kehtinud KaMS nägi ette, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada majandus- ja äritegevuses kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, kogust, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kauba valmistamise või teenuse täitmise aega, samuti muid kauba omadusi või teenust iseloomustavaid tähistusi (§ 5 lg 5). Seega ei tähenda kaubamärgi mingi osa mittekaitstavaks osaks märkimata jätmine automaatselt ainuõigust selle osa suhtes.“

Tulenevalt ülalmärgitust (eriti komisjoni otsusest 1192-o), leiab taotleja, et põhjendatud on nende varasem 21.02.2014 kirjas toodud seisukoht, et Patendiameti poolt vastandatud varasemal kaubamärgil on taotleja arvates tervikuna õiguskaitse, kusjuures sellel puudub ainuõigus tähise „Liivimaa“ kasutamiseks. KaMS kohaselt ei pea kaubamärgi mittekaitstavat osa registreeringule märkima, kui see ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes (KaMS § 38 lg 3). See on kooskõlas varasemalt väljakujunenud Patendiameti (vt „Sakala“ kaubamärgid nr 48027 ja 48369, aga ka varasemad „Liivimaa“ kaubamärgid nr 15904 ja 15470) ja komisjoni õiguspraktikaga (otsus 1192-o), mille tendentslik muutmine rikub õiguskindluse printsiipi kontseptuaalselt sarnaste kaubamärkide registreerimisel. Taotleja märgib ka, et komisjoni otsused ja õiguslikud järeldused on Patendiametile siduvad (KaMS § 41 lg 3).

Taotleja viitab ka komisjoni otsusele nr 944-o („Reval Cafe“). Patendiamet on käsitlenud seda lahendit oma otsuses. Selles lahendis käis vaidlus kaubamärkide „Reval Cafe“ ja „Reval Hotels“ kasutamise osas toidlustusteenuste valdkonnas. Patendiameti tsitaat komisjoni otsusest nr 944-o on kontekstist välja rebitud ja välja on jäetud komisjoni üldine järeldus selles asjas. Nimelt komisjon märkis otsuses, et keskmine tarbija tajub tähist tavaliselt kogumis ning ei asu analüüsima selle erinevaid detaile. Komisjon järeldas, et antud juhul ei ole võimalik kaubamärkide otsene assotsieerumine (tarbija vahetab omavahel vaidlustaja kaubamärgid ning taotleja kaubamärgi ära) või ka kaudne assotsieerumine (tarbija peab taotleja kaubamärki vaidlustajale kuuluvaks tähiseks): „Vastandatud kaubamärgid erinevad kontseptuaalselt. Reval on Tallinna ajalooline nimi ja seega viitab antud teenuste puhul teenuste osutamise asukohale või päritolule. Seega leiab komisjon, et keskmisel tarbijal on põhjust arvata, et sõna „Reval“ sisaldava kaubamärgi all osutatavad teenused on pärit Tallinnast või neid osutatakse Tallinnas. Nt tegemist on Tallinna hotellidega (nagu vaidlustaja kaubamärkide puhul) või Tallinnas asuvate kohvikutega

(nagu taotleja kaubamärgi puhul).“ Järelikult on komisjon varasemalt juba andnud õigusliku hinnangu ajalooliste nimede õiguskaitse ulatusele ja märkinud, et nende kasutamine viitab kaupade/teenuste asukohale või päritolule. Sellest tulenevalt on ilmselt ka lisaks komisjoni lahendis 944-o toodud kaubamärkidele nr 22509, 40773 ja 48716 registreeritud ka hiljem toitlustusteenuste valdkonnas „Reval“-nimelisi kaubamärke, vt nr 44895 ja 50091 (lisa 8). Komisjoni ja Patendiameti varasema praktika käsitus ühtib taotleja omaga ja järgib õiguskindluse printsiipi ka kaubamärgitaotluse M201300167 registreerimisel takistuste mittetegemisel tulenevalt varasemast kaubamärgist nr 50324.

Komisjon on lahendis nr 944-o märkinud, et kaubamärke tuleb vaadelda kui tervikuid. Ka Patendiamet on otsuses seda märkinud. Komisjon leidis lahendis nr 944-o, et taotleja kaubamärgi sõnaline osa „Reval Café“ on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt erinev kaubamärkide „Reval Hotell Grupp“, „Reval Hotel Group“ ja „Reval Hotel(s)“ sõnalistest osadest, samuti on erinevad kaubamärkide kujunduslikud osad. Käesoleval juhul on tegemist kujundusliku osaga kaubamärgitaotlusega ja sellele vastandatud sõnamärgiga „LIIVIMAA MAITSE“. Patendiamet leidis, et sõnaline osa on kujunduslikust olulisem. Kuigi kõrvale ei saa heita kujundusliku osa olemasolu ja võrreldavate tähiste täielikku kujunduslikku erinevust, siis kaebuse rõhuasetus on siiski sõnalistel osadel. Sõnalisi osi saab analüüsida nii visuaalsest kui ka foneetilisest ja semantilisest aspektist lähtuvalt. Võrreldavad sõnalised osad on vastavalt „Liivimaa lihaveis“ ja „Liivimaa maitse“. Komisjon leidis lahendis nr 944-o: „Foneetiliselt on taotleja kaubamärk ning vaidlustaja märgid piisavalt erinevad. Taotleja kaubamärgi „Reval Café“ ja vaidlustaja kaubamärkide „Reval Hotell Grupp“, „Reval Hotel Group“ ja „Reval Hotels“ sõnalised osad ei ole tervikuna foneetiliselt sarnased või identsed, seega pole tõenäoline ka kaubamärkide äravahetamine.“ Ka käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt oluliselt erinevad. Tegemist on eestikeelsete sõnadega, mis omavad eesti tarbija jaoks otsest tähendust. Tarbija seostab mõlemat kaubamärki ennekõike Liivimaaga, mitte aga konkreetsete kaubamärgiomanikega. Tarbija saab üheselt aru, et taotleja toodete näol on tegemist Liivimaa päritolu lihaveiste lihaga ning vastandatud kaubamärgi näol Liivimaa päritolu lihatoodetega.

Erinevalt Patendiameti käsitlusest on taotleja arvates oluline ka kirjeldavate sõnade „Lihaveis“ ja „Maitse“ olemasolu kaubamärkide koosseisus. Nende kasutamine annab kaubamärkidele tervikliku semantilise tähenduse ja täiendava eristusvõime, mis on oluline nii kõnealuste kaubamärkide kui ka võimalike täiendavate „Liivimaa“ kaubamärkide teineteisest eristamisel. Sõnad „Maitse“ ja „Lihaveis“ on eraldivõetuna eristusvõimetud, kuid arvestada tuleb siinjuures ka teisese tähendusega, mille nad annavad kaubamärkidele tervikuna. Patendiamet on otsuses märkinud, et sõnad „Lihaveis“ ja „Maitse“ on eristusvõimetud ja kirjeldavad, kusjuures sõna „Maitse“ on isegi vähetähtis. Taotleja on arvamusel, et sõna „Maitse“ eristusvõimetus sõltub antud juhul kontekstist. Kuidas on tarbijale arusaadav terviktähis „LIIVIMAA MAITSE“ Patendiameti seisukohast, et „Maitse“ on vähetähtis ja eristusvõimetu? Kas maal saab olla maitse, nt Liivimaal, Virumaal? Kuidas saab see maitse olla seostatav mingilt maalt pärit klassi 29 kaupadega, nt kas Liivimaalt pärit lihatoodetel on oma spetsiifiline maitse, mis ei ole nt Virumaalt pärit lihatoodetel? Varasemal kaubamärgil on tervikuna n.ö emotsionaalne assotsiatsioon Liivimaaga kui kaupade päritoluga sellest geograafilisest piirkonnast.

Vähetähtis ei ole ka sõna „Lihaveis“ olemasolu kaubamärgitaotluse koosseisus. Sõna „Lihaveis“ olemasolu näitab tarbijale üheselt, et tegemist on lihaveistega ja nende lihast valmistatud toiduga (liha). Lihaveise rõhutamine kaubamärgi koosseisus on äärmiselt oluline, et tarbijal tekiks assotsiatsioon pakutava kauba olemusega, sest küllaltki tavapärane on, et tarbijad ei tea täpset veiseliha päritolu, kuna aastakümneid on veiselihana kaubanduses müüdnud n.ö teisejärgulist lehmaliha. Lehmaliha on aga n.ö kõrvalprodukt, sest piimalehma kasvatamise eesmärk on toota maksimaalselt piima ja toiduks valmistatav liha on n.ö karjast väljapraagitud piimalehma liha, mis on madalama kvaliteediga. Piimalehma liha kasutatakse vorsti ja singi valmistamiseks. Lihaveise liha on piimalehma lihast kvaliteetsem, kuna lihaveise kasvatamise eesmärgiks ongi anda ainult kvaliteetset liha. Seetõttu on äärmiselt oluline rõhutada, et kaubamärgitaotluse näol on tegemist ainult lihaveise lihaga. Lihaveise liha on tervislikum, kuna selle küllastunud rasvade osakaal on väike ja omega-3 rasvhapete osakaal on suur. Lisatud on selgituseks taotleja poolt 2013. a oktoobris 50-

le Eesti parimale restoranile tehtud ettekanne (lisa 9). Järelikult kaubamärgist „Liivimaa Lihaveis“ saavad tarbijad lisaks sellega tähistatavate kaupade geograafilisele päritolule teada ka seda, et tegemist on ainuüksi lihaveistest valmistatud toodanguga. See eristab oluliselt seda kaubamärgi vastandatud kaubamärgist ja ka teistest võimalikest „Liivimaa“ sõna sisaldavatest kaubamärkidest, kuna ta näitab otseselt ära, mis kaubaga on tegemist. Järelikult ei saa taotletud kaubamärk assotsieeruda teiste „Liivimaa“ sõna sisaldavate kaubamärkidega, mis sellist otsest assotsiatsiooni ei oma.

Taotleja viitab komisjoni lahendile 1474-o (12.08.2014 „Captain Hook“), milles komisjon leidis, et eristusvõimetutest sõnadest koosnevate kaubamärkide eristusvõime saab avalduda üksnes vastava(te) sõna(de) kasutamises/kujutamises koos sellele lisatud muude sõnade/elementidega, mis peavad teineteisest ilmselt erinema nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt. Komisjon märkis selles lahendis, et isegi kui selliste lisatud muude eristusvõimetutele sõnadele (käesolevas kaebuses „lihaveis“ ja „maitse“) eraldi tõepoolest ei saaks ainuühist taotleda, ei tähenda see iseenesest, et nende sõnade kombineerimisega loodud nn tervikpilt kaitstav ei võiks olla. Komisjon leidis, et võrreldavates kaubamärkides teisel kohal asuvate sõnade (käesolevas kaebuses „lihaveis“ ja „maitse“) ilmest erinevusest tulenevalt on käesoleval juhul selgelt erinevad ja eristatavad ka terviklikud kaubamärgid. Seega vaatamata kaubamärkidega hõlmatud kaupade identsusele leidis komisjon, et käesoleval juhul ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja kaubamärgiga. Taotleja kaubamärgi registreerimine ei ole seega vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Taotleja leiab, et lahendis 1474-o toodud komisjoni seisukoht on üheselt rakendatav ka käesolevas asjas.

Järelikult, sarnaselt ka komisjoni lahendis nr 944-o toodud järeldustega, on ka käesolevas asjas kaubamärkide võrdlemisel ja nende segiajamise tõenäosusele hinnangu andmisel oluline tähendus neis sisalduvate täiendavate kujutiselementide ja ka sõnade olemasolu. Antud juhul ei ole võimalik kaubamärkide otsene assotsieerumine (tarbija vahetab omavahel vaidlustaja kaubamärgid ning taotleja kaubamärgi ära) või ka kaudne assotsieerumine (tarbija peab taotleja kaubamärki vaidlustajale/varasema kaubamärgi omanikule kuuluvaks tähiseks). Eelnevalt tulenevalt ei ole kaubamärgitaotluse ja vastandatud kaubamärgi üldmuljed sarnased. Kaubamärk ei ole identne ega sarnane vastandatud kaubamärgiga, pole tõenäoline antud kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning seega pole kaubamärgi M201300167 registreerimine taotleja nimele klassis 29 vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Ilmselt sel samal täiendava kirjeldava sõna esinemisel kaubamärkide koosseisus, mis annab kaubamärkidele tervikuna õiguskaitse ja eristusvõime, on ka Patendiamet registreerinud varasemalt sõnamärgid nr 48027 „Sakala eragümnaasium“ ja nr 48369 „Sakala keskus“.

Varasem Patendiameti hea halduse tava on ette näinud, et kaubamärgitaotlejale antakse piisavalt võimalusi Patendiameti järelepärimistele oma seisukohtade esitamiseks ja vajadusel Patendiameti põhjendatud nõuete täitmiseks (nt nõusoleku esitamiseks). Käesoleval juhul on Patendiamet väljastanud sisuliselt ühe argumenteeritud teate (14. 03. 2014 teade), millele järgnes koheselt ilma etteteatamiseta kaubamärgi osaline registreerimisest keelduv otsus. Üldjuhul teavitab Patendiamet taotlejat, nähes, et poolte seisukohad ei võimalda kompromissi saavutada, et tegemist on Patendiameti lõpliku seisukohaga ja taotlejale antakse täiendav võimalus, kas Patendiameti seisukohaga nõustumiseks (käesoleval juhul varasema kaubamärgiomaniku nõusoleku esitamine) või siis uute/täiendavate argumentidega vastulause koostamiseks. Selliselt välditakse olukorda, mis võib taotlejale põhjendamatult kaasa tuua liiga rängad õiguslikud tagajärjed. Käesoleval juhul on taotleja arvates põhjendamatult enneaegselt selliste tagajärgedeni jõutud, mis seavad taotleja õigustamatult keerulisse ja selgusetusse juriidilisse olukorda, mille tagajärgede likvideerimine nõuab täiendavalt olulist aja- ja rahakulu. Hea halduse tava järgides oleks Patendiamet pidanud teavitama taotlejat oma lõplikust seisukohast enne keelduva otsuse tegemist.

Arvestades kõike eeltoodut, leiab taotleja, et Patendiameti osalises keeldumise otsuses ei ole täidetud KaMS § 10 lg 1 p 2 samaaegselt nõutavad tingimused. Võrreldavad tähised ei ole äravahetamiseni sarnased ning puudub tõenäosus nende äravahetamiseks tarbija poolt. Lähtudes eeltoodust, palub taotleja tühistada Patendiameti otsus mitte registreerida kaubamärk M201300167 klassis 29 nimele ning

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

Kaebusele on lisatud (1) Patendiameti otsus 07.07.2014; (2) väljavõte varasema kaubamärgi 50324 „Liivimaa maitse“ kohta; (3) Patendiameti 17.12.2013 kiri ja taotleja vastus 19.02.2014 lisadega; (4) Patendiameti 14.03.2014 kiri ja taotleja vastus 21.05.2014 lisadega; (5) väljavõte Vikipeediast Liivi lahe kohta; (6) väljavõtted kaubamärkide 15904 ja 15470 kohta; (7) väljavõtted kaubamärkide 48027 ja 48369 kohta; (8) väljavõtted kaubamärkide 22509, 40773, 48716, 44895, 50091 kohta; (9) „Lihaveise“ olemust tutvustav ettekanne restoranidele; volikiri ja riigilõivu tasumise andmed.

2) 08.12.2014 esitas Patendiamet oma seisukohad kaebuse kohta.

Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et taotletud kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet on kaubamärgi registreerimisest osaliselt keeldunud järgnevatel põhjustel.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata KaMS § 10 lg 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba. Patendiametis on registreeritud varasem kaubamärk, mille vanemuse osas vaidlust ei esine. Taotletud kaubamärk tekitab sarnaseid assotsiatsioone varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade osas klassis 29 ning seega on võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Kaubamärkide võrdlemisel lähtus Patendiamet Euroopa Kohtu otsuses nr C-251/95 väljendatust, et hinnang kaubamärkide visuaalsele, foneetilisele ja semantilisele sarnasusele peab tuginema märkide üleüldisele muljele, eelkõige arvestades nende eristusvõimelisi ning domineerivaid osi. Patendiamet on hinnanud kaubamärke kui tervikuid, st nii kaubamärkide üldmuljet tervikuna kui ka antud kaubamärkide all pakutavate kaupade samaliigilisust.

Hinnates varasemat kaubamärki semantilise aspektist, leiab Patendiamet, et antud kaubamärk koosneb sõnadest „Liivimaa“ ning „Maitse“ ning domineerivaks osaks tuleb pidada sõna „Liivimaa“, sest sõna „Maitse“ on kaupu kirjeldav ning eristusvõimetu. Hinnates taotleja tähist semantilise aspektist, leiab Patendiamet, et tähis koosneb sõnadest „Liivimaa“ ja „Lihaveis“ ning südamekujulisest rohelistest viljapeast, mis ümbritseb tähise sõnalist osa. Sõna „Lihaveis“ on antud märgiga tähistatavaid kaupu silmas pidades kirjeldav ning kaubamärgi koosseisus seega eristusvõimetu. Seega on võrreldavate tähiste puhul domineerivaks ning meeldejäävaks osaks mõlemal juhul sõna „Liivimaa“, mistõttu on tähised tervikuna semantiliselt sarnased.

Hinnates kõnealuseid kaubamärke visuaalsest küljest, leiab Patendiamet, et kahel tähisel on erinevusi (varasemal märgil sõnaline osa, taotleja märgil sõnaline osa ja kujutis), ent arvesse võttes, et domineerivaks elemendiks on mõlemal juhul sõna „Liivimaa“, tuleb tähiseid üldmuljelt pidada visuaalselt sarnasteks.

Hinnates kõnealuseid kaubamärke foneetilisest aspektist, leiab Patendiamet, et kuigi häälduse poolest on kahel märgil erinevusi, sest sõnalise osa puhul on teisel kohal asuvad sõnad erinevad, tuleb tähiseid nende domineeriva osa ehk sõna „Liivimaa“ tõttu üldmuljelt pidada häälduse poolest sarnasteks.

Kuna võrreldavatel kaubamärkidel on domineerivad sõnad identsed ja neid kaubamärke kasutatakse või kavatsetakse kasutada identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, pole välistatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasemaga. Võttes arvesse eeltoodut ning seda, et sarnasuse hindamisel on määrava tähtsusega domineerivad ja eristusvõimelised komponendid, jõudis Patendiamet seisukohale, et võrreldavad tähised on tervikuna sarnased.

Varasem kaubamärk on õiguskaitse saanud kaupadele klassis 29. Taotletava kaubamärgi loetelus on liha ja lihatooted, vorstid klassis 29. Patendiamet leidis, et taotluses nimetatud klassi 29 kaubad liha, lihatooted, vorstid on identsed või samaliigilised varasema kaubamärgi loetelus nimetatud kaupadega 29

– liha, linnuliha, ulukiliha, lihaekstraktid. Taotleja taotluse loetelus nimetatud kaup liha on identne vastandatud märgi loetelus nimetatud kaupadega liha, linnuliha ja ulukiliha ning taotleja loetelus nimetatud kaubad lihatooted ja vorstid on samaliigilised vastandatud kaubamärgi loetelus nimetatud kaubaga lihaekstraktid. Kuna lihaekstrakt on lihast välja keedetud ja kontsentreeritud leem, mida võib kasutada toiduainetele lihamaitses andmiseks või mida saab kasutada lihatoodete valmistamisel ja maitsestamisel, on tegu konkureerivate ning teineteist täiendavate toodetega, mida võib pakkuda sama ettevõtte. Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahendi nr C- 39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi. Taotletud kaubamärgi sõna „Lihaveis“ on antud kaubamärgiga tähistatavaid kaupu silmas pidades eristusvõimetu, sest tegemist on kaupu (antud juhul liha ja lihatooted, vorstid) kirjeldava sõnaga. Varasemal kaubamärgil tuleb eristusvõimetuks pidada sõna „Maitse“, sest antud sõna kirjeldab samuti pakutavaid kaupu (liha, linnuliha, ulukiliha, lihaekstraktid). Kaupa kirjeldavad ja eristusvõimetud elemendid kaubamärkide koosseisus ei võimalda tarbijal ühe ettevõtja tähist eristada teiste omadest, mistõttu käesoleval juhul saab öelda, et tarbija eristab taotleja tähist konkurentide omast peamiselt sõna „Liivimaa“ järgi. Patendiameti hinnangul on võrreldavad kaubamärgid tervikuna sarnased ning taotleja kaubamärgil olevad kujunduslikud elemendid ei ole piisavalt silmatorkava tähtsusega, et välistada kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ja assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Võrreldavatel kaubamärkidel on sõna „Liivimaa“ domineeriv ning kõnealuseid kaupu silmas pidades ainuke eristusvõimeline sõna.

Tuginedes KaMS §-le 10 lg 1 p 2 ning §-le 10 lg 2, esitas Patendiamet taotleja kaubamärgi registreerimiseks klassi 29 kaupade osas nõude esitada kirjalik nõusolek varasema märgi omanikult. Varasema kaubamärgi omanikult nõutud luba esitatud pole. Seega pole tähis vastavalt kaubamärgiseaduse §-le 10 lg 1 p 2 ning §-le 10 lg 2 kaubamärgina registreeritav.

Taotleja leiab, et sõna „Liivimaa“ näitab kaupade geograafilist päritolu või on muud moodi kaupa või tema asukohta kirjeldav tähis KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt. Taotleja on selgitanud, et sõna „Liivimaa“ on ajalooline geograafiline nimetus, mis viitab tänastele Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti aladele, kusjuures Läti põhjaosa nimetatakse siiaamaani Läti-Liivimaaks. Ajaloost on tuntud mitmed nimetused, mis seostuvad Liivimaa, L(I)iivi või liivlastega ning et ka tänapäeval kasutatakse antud nimetust aktiivselt, sest mitmeid kaasaegseid üritusi seostatakse Liivimaaga. Taotleja arvates pole oluline, et Liivimaa peaks viitama konkreetsele tänapäevasele piiritletud geograafilisele piirkonnale, vaid oluline on tarbija teadlikkus Liivimaast.

Patendiamet taotlejaga ei nõustu ning leiab, et sõna „Liivimaa“ ei näita kaupade geograafilist päritolu, mistõttu on eristusvõimeline. Keskmise tarbija teab, et Liivimaa on ajalooline piirkond ning tänapäeval ei kutsuta Liivimaa ajaloolisi alasid enam Liivimaaks. Patendiamet on oma kirjas taotlejale andnud teada, et piirkond, mis kunagi kandis nimetust Liivimaa, on aja jooksul olnud pidevas muutumises. Keskmise tarbija ei saa seega olla teadlik ajaloolise piirkonna täpsest asukohast ning sõna „Liivimaa“ ei saa ka olla geograafiliselt kauba päritolu kirjeldav. Ei saa nõustuda taotleja väitega, et Läti põhjaosa nimetatakse siiaamaani Läti-Liivimaaks. 14.03.2014 kirjas taotlejale on Patendiamet toonud välja, et tänapäeval kannavad Läti territooriumile jäävad ajaloolised Liivimaa alad nime Vidzeme, mis on kultuurajalooline piirkond ning tähendab tõlkes „keskmaad“ (allikas: Internet, Vikipeedia). Taotleja tõi kaebuses küll välja, et tänapäeval seostatakse mitmeid üritusi Liivimaaga, kuid siinkohal tuleb märkida, et toodud üritused leiavad aset erinevates geograafilistes piirkondades, mida tänapäeval ei kutsuta enam Liivimaaks. Seega ei saa ka sõna „Liivimaa“ kirjeldada kauba päritolu ja viidata geograafilisele päritolule. Patendiameti arvates on oluline, et tähise kirjeldatavuse aspektist vaadatuna näitaks tähis konkreetset kaupade geograafilist päritolu vastavalt KaMS §-le 9 lg 1 p 3. Selleks, et tähis oleks kirjeldav ning näitaks kaupade või teenuste geograafilist päritolu, peab see päritolu olema ka konkreetset teada. Kuna Liivimaa geograafiline piirkond oli pidevas muutumises ning selle alad hõlmasid ajalooliselt nii Eestit kui ka Lätit (tinglikult ka tänase Leedu alasid), pole tarbijale teada, millisest riigist ja kust täpsemalt võiks kaup

pärineda. Patendiamet leiab, et pelgalt tarbija võimalik teadlikkus Liivimaast kui ajaloolisest piirkonnast pole piisav, et vastav tähis oleks kirjeldav ja näitaks kauba geograafilist päritolu. Eeltoodud kinnitab ka komisjoni otsus 797-o, kus leiti, et kaubamärgi puhul tuleb kauba geograafilist päritolu kirjeldava tähise määratlemisel lähtuda sellest, kas on mõistlik eeldada, et tarbijate jaoks võib mingi tähis näidata nende toodete päritolu, seejuures arvestades koha tuntust ja omadusi. Seega tuleb geograafilist päritolu kirjeldavate tähiste määramisel kindlasti arvestada ka koha tuntuse ja muude asjakohaste omadustega, mida Patendiamet on ka käesoleval juhul teinud.

Taotleja märgib, et on pärit Lõuna-Eestist ja vastandatud kaubamärgiomanik Leedust ning seega on asjassepuutuvad isikud otseselt seotud Liivimaa aladega ja seostavad oma kaupsid selle piirkonnaga. Patendiamet leiab, et antud juhul ei oma tähtsust, kust kaubamärgiomanikud pärit on, sest see ei muuda sõna „Liivimaa“ kirjeldavaks ja geograafilist päritolu näitavaks.

Taotleja arvates on oluline üldine assotsiatsioon, mis sõna „Liivimaa“ tarbijatele tekitab ning nad leiavad, et see assotsiatsioon on seotud geograafilise päritolu ja ajaloolise tähendusega, mis Liivimaa sellega tähistatud kaupadele annab, mitte aga assotsiatsioon mõne varasema kaubamärgiga, mis sisaldab tähist „Liivimaa“. Patendiamet on seisukohal, et keskmine tarbija teab, et Liivimaa on ajalooline piirkond ning ajaloolise tähendusega, kuid see ei näita tarbijale piisavalt konkreetselt kaupade või teenuste geograafilist päritolu, mistõttu pole tegemist kirjeldava tähisega. Patendiamet leiab, et sõna „Liivimaa“ puhul tekib assotsiatsioon varasema kaubamärgiga „LIIVIMAA MAITSE“ ja seda eelkõige põhjusel, et mõlemas märgis on domineerivaks sõnaliseks osaks „Liivimaa“ ning kaubamärk „LIIVIMAA MAITSE“ on saanud õiguskaitses identsete ja samaliigiliste kaupade osas klassis 29. Seega on tõenäoline kaupade äravahetamine tarbija poolt.

Taotleja hinnangul pole Patendiameti praktika õiguspärane, järjekindel ja õiguskindlust tagav. Taotleja viitab asjaolule, et Patendiameti varasemates otsustes on „Liivimaa“ märgitud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks (kaubamärgid 15904, 15470). Hilisemates kaubamärgiregistreeringutes nagu „Sakala eragümnaasium“ ja „Sakala keskus“ on eristusvõimeliseks sõnaks märgitud ajalooline geograafilist päritolu näitav tähis „Sakala“ ning muudeks sõnalisteks osadeks mittekaitstavad tähised. Patendiameti praktika on 19 aasta jooksul muutunud ning selles osas, et praktika võib muutuda, taotleja kinnitusel vaidlust pole. Hilisem praktika näitab, et Patendiamet on korduvalt registreerinud ajaloolisi kohanimetusi, näiteks „Dorpat“ (reg. 49087), „Fellin“ (reg. 49086), „Reval“ (reg. 42328) ning „Arensburg“ (reg. 38018). Samuti on Patendiamet registreerinud ajaloolisi kohanimetusi järgnevate kaubamärkide koosseisus: „Liivimaa Palsam“ (reg. 36030), „Liivimaa Antiik“ (reg. 46951), „Reval Kondiiter“ (reg. 49748), „Sakala Keskus“ (reg. 48369) jpt. Seega toetab Patendiameti pikaajaline praktika ajalooliste kohanimede kaitstavust. Märkide „Sakala eragümnaasium“ ning „Sakala keskus“ osas märgib Patendiamet, et igat märki analüüsitakse ekspertiisis iseseisvalt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Patendiametil pole kohustust analüüsida varasemaid märke ning seda, miks nad on õiguskaitses saanud.

Taotleja viitab komisjoni otsusele nr 1192-o ning leiab, et Patendiameti poolt vastandatud kaubamärgil on tervikuna õiguskaitses, kusjuures sellel puudub ainuõigus tähise „Liivimaa“ kasutamiseks. Patendiamet taotlejaga ei nõustu. Eeltoodu on taotleja oletus, kuid Patendiamet kinnitab, et sõna „Liivimaa“ on kaubamärgi osana kaitse all ning seda toetab ka Patendiameti pikaajaline praktika seoses ajalooliste kohanimede kaitstavusega. Patendiamet rõhutab veelkord, et kaubamärgil „LIIVIMAA MAITSE“ on domineerivaks ja ainsaks eristusvõimeliseks sõnaks „Liivimaa“. Kuna kaubamärki kasutatakse toiduainete tähistamiseks, tuleb sõna „Maitse“ pidada eristusvõimetuks ning kirjeldavaks.

Taotleja viitab komisjoni otsusele nr 944-o ning toovad sealt paralleele käesoleva vaidluse lahendamiseks. Patendiamet leiab, et antud asjas pole viidatud lahend asjakohane. Toodud lahendis käis vaidlus märkide „Reval Cafe“ ja „Reval Hotels“ kasutamise kohta toitlustusteenuste valdkonnas. Kuigi komisjoni lahendis leiti, et märkide otsene või kaudne assotsieerumine pole võimalik, ei tähenda see kindlasti seda, et ka antud juhul pole vastandatud märkide assotsieerumine võimalik. Patendiamet on ekspertiisi käigus

põhjalikult märke analüüsinud, oma seisukohad välja toonud ja leidnud, et käesolevas asjas on võimalik hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasemaga.

Taotleja märgib, et komisjoni otsuses nr 994-o on antud õigusliku hinnangu ajalooliste nimede õiguskaitse ulatusele ja märkinud, et nende kasutamine viitab kaupade/teenuste asukohale või päritolule. Patendiamet leiab, et eeltoodu ei rakendu käesoleval juhul, sest otsuses nr 994-o oli ajalooliseks kohanimeks REVAL, mis on Tallinna ajalooline nimi, st tegemist on konkreetse piiritletud geograafilise kohaga, mis on kõigile teada. Liivimaa kui ajalooline koht on geograafiliselt pidevalt muutunud ning hõlmanud nii Eesti kui Läti alasid, mistõttu ei saa sõna „Liivimaa“ viidata konkreetsele geograafilisele piirkonnale.

Taotleja leiab, et kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt pole tõenäoline, sest kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt oluliselt erinevad ning viitavad seejuures ka komisjoni lahendile nr 944-o. Taotleja leiab, et tarbija seostab mõlemat kaubamärki ennekõike Liivimaaga, mitte aga konkreetsete kaubamärgiomanikega. Patendiamet leiab, et komisjoni otsusele 944-o viitamine pole asjakohane, sest kaubamärgid ja asjaolud toodud lahendis erinevad käesoleva vaidluse omadest, mistõttu Patendiamet sellel ka rohkem ei peatu. Euroopa Kohtu otsuses kohtuasjas nr C-251/95 on märgitud, et Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sh visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Sarnaselt on öeldud ka komisjoni 25.04.2014 otsuses nr 1470-o, kus seisab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Tulenevalt eeltoodust on Patendiamet põhjalikult analüüsinud kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja semantilist sarnasust, samuti eristusvõimelisi ning domineerivaid osi ning nende tähtsust kaubamärkide koosseisus. Patendiamet on hinnanud kaubamärke kui tervikuid, st nii kaubamärkide üldmuljet tervikuna kui ka antud kaubamärkide all pakutavate kaupade samaliigilisust. Visuaalsest küljest on võrreldavatel kaubamärkidel sõna LIIVIMAA domineeriv, selle tähendus on sama ning kõnealuseid kaupu silmas pidades on tegemist ainukese eristusvõimelise sõnaga. See muudab märgid ka semantiliselt ja foneetiliselt sarnasteks.

Patendiameti arvates pole oluline taotleja väide, et tarbija seostab mõlemat kaubamärki ennekõike Liivimaaga, mitte aga konkreetsete kaubamärgiomanikega. Oluline on silmas pidada, et tarbijaile talletub mällu just eelkõige kaubamärgi eristusvõimeline sõnaline osa ehk antud juhul sõna „Liivimaa“ ning selle järgi teeb tarbija ka järgnevatel kordadel, teises turusituatsioonis, oma valikuid. Sõna „Liivimaa“ on mõlemal märgil selgelt ja hästi välja loetav ning on sõna, mis tarbijale ka meelde jääb. Euroopa Kohus on kohtuasjas C-432/97 tõdenud, et kaubamärkide äravahetamine on tõenäoline, kui tarbijad võivad arvata, et asjaomased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Seega on tegemist sarnaste märkidega, mistõttu on KaMS § 10 lg 1 p 2 järgi tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Taotleja arvates on oluline ka kirjeldavate sõnade „Lihaveis“ ja „Maitse“ olemasolu kaubamärkide koosseisus. Taotleja nõustub, et sõnad „Maitse“ ja „Lihaveis“ on eraldivõetuna eristusvõimetud, kuid leiab, et arvestada tuleb ka teisese tähendusega, mille nad kaubamärkidele tervikuna annavad. Nende kasutamine annab kaubamärkidele tervikliku semantilise tähenduse ja täiendava eristusvõime, mis on oluline nii kõnealuste kaubamärkide kui ka võimalike täiendavate „Liivimaa“ kaubamärkide teineteisest eristamisel. Patendiamet taotlejaga ei nõustu. Patendiamet on oma kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuses taotlejale selgitanud, et sõnad „Lihaveis“ ning „Maitse“ on kaubamärkidega tähistatavaid kaupu silmas pidades kirjeldavad ning seega eristusvõimetud. Sõna „Maitse“ on kaupade tähistamisel tihti kasutusel olev tähis ning korduvalt kaubamärkide koosseisus mittekaitstavaks märgitud ja loetud. Sõna „Lihaveis“ kirjeldab aga samuti selgelt just lihatooteid. Kaubamärgi koosseisus on need sõnad eristusvõimetud ning ei võimalda tarbijal ühe ettevõtja kaubamärki eristada teiste omadest. Komisjon on lahendis 944-o selgitanud, et kaubamärkide sarnasuse

hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures ei ole olulised mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikult ka valikut. Eeltoodu kinnitab, et tarbija eristab taotleja tähist konkurentide omast peamiselt sõna „Liivimaa“ järgi. Sõnad „Lihaveis“ ja „Maitse“ on tarbija jaoks tooteid kirjeldavad ning ei anna kaubamärkidele täiendavat eristusvõimet ja semantilist tähendust kaubamärkide teineteisest eristamisel.

Taotleja viitab ka komisjoni lahendile 1474-o ning leiab, et seal toodud komisjoni seisukoht on üheselt rakendatav ka käesolevas asjas. Käesolevas asjas on kaubamärkide võrdlemisel ja nende segiajamise tõenäosusele hinnangu andmisel oluline tähendus neis sisalduvatel täiendavatel kujutiselementidel ja ka sõnadel ning seega pole kaubamärgitaotluse ja vastandatud kaubamärgi üldmuljed sarnased. Patendiamet taotleja hinnanguga ei nõustu. Komisjon leidis lahendis 1474-o, et võrreldavates kaubamärkides („Captain Hook“ vs. „Captain Grand“) teisel kohal asuvate sõnade ilmest erinevusest tulenevalt on kaubamärgid selgelt erinevad ja eristatavad vaatamata kaupade identsusele. Patendiameti hinnangul ei saa komisjoni lahendis 1474 toodud seisukohti antud vaidluse puhul rakendada, sest lahendis 1474-o olevad asjaolud erinevad olulisel määral käesoleva vaidluse asjaoludest. Lahendis 1474-o oli kaubamärkide sarnasuse vaidluse puhul identne esimene sõna „Captain“, kuid oli teada, et sõnaga „Captain“ algavaid kahe sõnalisi samasse klassi kuuluvaid kaubamärke on arvukalt, mistõttu leidis komisjon, et tegemist on sõnaga, mis on muutunud alkoholitoodetel tavapäraseks ja mida kasutavad erinevad ettevõtjad. Antud asjas pole kaubamärgi esimene sõna ehk „LIIVIMAA“ arvukalt kasutuses, see pole tavapärane ning seda ei kasuta erinevad ettevõtjad klassis 29 olevate kaupade tähistamiseks (klassis 29 on registreeritud tänaseks vaid sõnamärk „LIIVIMAA MAITSE“). Arvestades seda, et sõna „Liivimaa“ pole klassis 29 arvukalt kasutuses, see on eristusvõimeline ning vaidluseluste märkide puhul domineeriv osa, on ka tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt. Lisaks eeltoodule on antud asjas kaubamärkide teisel kohal asuvad mõlemad sõnad („Maitse“; „Lihaveis“) kirjeldavad ning kaubamärgi koosseisus eristusvõimetud, mida ei saa öelda lahendis nr 1474-o käsitlevate teisel kohal asuvate sõnade „Grand“ ja „Hook“ kohta. Sõna „Hook“ ehk „konks“ pole nimelt kirjeldav. Eeltoodu näitab, et lahendis nr 1474-o toodud seisukohti ei saa üheselt rakendada käesoleva vaidluse puhul.

Mis puudutab kujutiselemendi olulisust kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hinnangu andmisel, siis komisjon on otsustes nr 1339-o ning 1077-o tõdenud, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa. Otsuses 889-o on komisjon lisaks leidnud, et tarbija mällu talletub eelkõige just sõnaline osa, mille järgi ta ka järgnevatel kordadel, teises turusituatsioonis oma valikuid teeb. Komisjon on ka otsuses 972-o märkinud, 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. Eeltoodut arvesse võttes ei saa kujutiselementidele kaubamärkide segiajamise tõenäosusele hinnangu andmisel omistada olulist tähendust. Taotletud tähise eristusvõimeliseks ja domineerivaks elemendiks tuleb siiski pidada sõna „Liivimaa“, mis on domineeriv osa ka kaubamärgi „LIIVIMAA MAITSE“ puhul. Seega on kaubamärkide üldmuljed sarnased.

Patendiamet ei nõustu süüdistustega, et Patendiamet pole vastamisel järginud hea halduse tava ning et taotleja on seatud õigustamatult keerulisse ja selgusetusse juriidilisse olukorda, kui väljastati kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsus taotlejat sellest teavitamata. Patendiamet märgib, et kuigi üldjuhul teavitatakse taotlejat oma lõplikust seisukohast enne keelduva otsuse tegemist, ei ole see Patendiameti kohustus. Taotlejat teavitatakse kirjavahetuse käigus kõikidest keeldumise asjaoludest ja võimalustest takistused ületada. Patendiamet hindab, kas taotleja on esitanud uusi argumente ning kas kõik vajalikud argumendid on vahetatud. Kui leitakse, et sisuliselt uusi argumente taotleja poolt pole esitatud, teeb Patendiamet otsuse. Antud juhul võis taotleja seisukohtadest järeldada, et argumendid on mõlemalt poolt esitatud ning ammendatud. Seega ei saanud tulla otsuse tegemine taotleja jaoks üllatusena ega seadnud neid õigustamatult keerulisse ja selgusetusse juriidilisse olukorda.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 ning § 10 lg 2 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

3) 14.05.2015 esitas taotleja täiendava seisukoha vastuseks Patendiameti 08.12.2014 seisukohale.

Taotleja arvates näitab „Liivimaa“ kaupade geograafilist päritolu või on muud moodi kaupa või tema asukohta kirjeldav tähis (KaMS § 9 lg 1 p 3) ja järelikult on sellel sõnal kaubamärgiõiguse seisukohalt nõrk eristusvõime või puudub see üldse.

Taotleja võtab alljärgneva käsitluse aluseks OHIM-i „Praeguse kaubamärkide tava“ ja täpsemalt OHIM-i toimuvad kaubamärkide kontrolli suunised B osa 4. jaotise Abslouutsed keeldumispõhjused, mille põhimõtteid Patendiamet, osaledes mitmetes OHIM-i koostöö ja lähendamisprojektides, rakendab igapäevatoos kaubamärgikekspertiisi tehes. Kuivõrd lähendamisprogrammi eesmärk on luua rahvusvaheliselt võimalikult ühtne kaubamärkide registreerimise praktika, siis tuleks ka käesolevas asjas rakendada OHIM-i kaubamärkide tava. Kontrolli suuniste p 2.3.2.6 (lk 42-44) käsitleb täpsemalt geograafilisi nimetusi, millele taotleja ka alljärgnevas analüüsis tugineb (kaldkirjas toodud tekst): „Geograafiline nimetus on koht, näiteks riigi, piirkonna, linna, järve või jõe mis tahes olemasolev nimi. See loetelu ei ole ammendav. Lisaks kuuluvad sellesse valdkonda vananenud nimetused, nagu „Tseilon“, „Bombay“ ja „Birma“, kui need on endiselt üldkasutatavad või kui tarbijad neid üldiselt mõistavad päritolunimetusena. Siin jaotises tähendab mõiste „geograafiline nimetus“ mis tahes geograafilist tähist ühenduse kaubamärgi taotluses, eristades seda mõistetest „geograafiline tähis“, „päritolunimetus“ ja „päritolutähis“, mida kasutatakse ainult neid kaitsvate konkreetsete õigusaktide kontekstis.“

Ülalmärgitust saab järelda, et geograafilise nimetusena saab käsitleda ka vananenud nimetusi, mis ehk ei viita enam konkreetsele geograafilisele piirkonnale (riigile, piirkonnale, maakonnale, kubermangule vms), kuid mis on endiselt tarbijate poolt üldiselt kasutusel, nende teadvuses ja kui tarbijad neid üldiselt mõistavad päritolunimetusena. Patendiamet on oma seisukohas nõustunud, et keskmine tarbija teab, et Liivimaa on ajalooline piirkond, mistõttu tekib eesti tarbijal selle nimetusega konkreetne assotsiatsioon (ajaloolise) piirkonnaga. Asjaolu, et geograafiline nimetus „Liivimaa“ on turul endiselt üldiselt kasutusel on tuvastatav näiteks Äriregistri väljavõttega, mis näitab paljude „Liivimaa“ laiendiga äri- ühingute jm nimeõiguste olemasolu (täiendava seisukoha lisad 1a-1c). Samuti esitame erinevad pistelised väljavõtted tähise „Liivimaa“ aktiivse kasutamise kohta igapäevaelus (nii majanduslikus, hariduslikus kui ka kultuurilises, lisa 2a-2l). Asjaolu, et kaubamärgiregistrist pole rohkem näiteid tuua, pole siinjuures oluline, sest kaubamärgi registreerimine on isiku õigus, mitte kohustus. Samuti võib kaubamärgiregistreeringute arvu pärssida ka tähise „Liivimaa“ nõrk eristusvõime või selle puudumine. Järelikult on tarbijad teadlikud, et erinevad isikud ja turuosalised kasutavad aktiivselt oma ürituste/kaupade/teenuste päritolule viitava tähisena nimetust „Liivimaa“, mistõttu on sellel ka tänapäeval geograafilisele päritolule viitavad omadused ja on seetõttu nõrga eristusvõimega või puudub sellel üldse eristusvõime.

Suuniste kohaselt: „Esimene samm geograafilise nimetuse hindamisel on tuvastada, kas asjaomane sihtrühm mõistab seda sellisena. See mõistmine tuleb kindlaks teha normatiivselt, võttes aluseks piisavate üldteadmistega mõistlikult teadliku tarbija, kes ei ole geograafiaspetsialist.“

Oluline on siinjuures, et arvestada tuleb n.ö keskmise tarbijaga, mitte geograafiaspetsialistiga. Patendiamet on leidnud, et kuna Liivimaa on aja jooksul olnud pidevas muutumises, siis keskmine tarbija ei saa seega olla teadlik ajaloolise piirkonna täpsest asukohast ja järelikult sõna „Liivimaa“ ei saa olla geograafiliselt kauba päritolu kirjeldav. Tulenevalt viidatud OHIM-i kaubamärkide tavale, pole taotleja arvates siinjuures üldse oluline, kas keskmine tarbija teab kus ja milliseid tänapäevaseid piirkondasid Liivimaa hõlmas. Keskmine tarbija ei pea olema geograafiaspetsialist, piisab kui tarbija suudab seda seostada mingisuguse piirkonnaga (millega Patendiamet on ka nõustunud), mis tänapäeval võib moodustada osa Eestist või Lätist või Leedust. Sellega on täidetud Patendiameti poolt toodud kriteerium, mille kohaselt kirjeldavust ja kaupade geograafilist päritolu näitav päritolukriteerium on täidetud, kui see

päritolu on konkreetsetelt teada. Liivimaa puhul on siiski tegemist meie mõistes geograafiliselt väga suure alaga, mis lisaks on keskmisele tarbijale teada lisaks geograafia ka ajaloost.

Samuti on Patendiamet argumenteerinud oma seisukohas, et ka „Reval“ on Tallinna ajalooline nimi, mis on konkreetseks piiritletud alaks. Ka „Reval“ piirkond on ajas olnud kogu aeg muutumises ja tänane Tallinn ei vasta sellele, mis kunagi oli Reval – ka siin on tegemist geograafiliselt pidevalt muutuva kohaga. Järelikult argumentatsioon, et Liivimaa on geograafiliselt pidevalt muutunud, siis ei saa see tänase tarbija jaoks viidata konkreetsele geograafilisele piirkonnale, ei ole taotleja arvates asjakohane.

Tuues näite Patendiameti varasemast praktikast kaubamärgitaotluse registreerimisest keeldumise osas KaMS § 9 lg 1 p 3 alusel seoses tähise geograafilise päritoluga ja selle sidumisel mitte konkreetse geograafilise alaga ja riigiga, kust kaup võiks pärineda, on tähis „PEIPSIVEERE“. Patendiamet keeldus 2010 selle tähise registreerimisest, märkides, et antud tähisega markeeritud kaubad (mis on ka vaidlusaluse klassi 29 kaupadeks) pärinevad Peipsiäärsest piirkonnast ja Peipsi järve vahetusse lähedusse jäävate valdade ettevõtjatelt (lisa 3a, 3b). Esiteks on Peipsiäärne piirkond ka Venemaa koosseisus, mistõttu pole ka siin tarbijale täpselt teada, mis riigist ja kust täpsemalt vastavad kaubad võivad pärineda, ning teiseks pärinevad ka „Liivimaa Lihaveis“ kaubamärgiga kaubad Liivi lahe vahetusse lähedusse jäävate piirkondade ettevõtjatelt. Nimetatud näide ei saa ka minna Patendiameti põhjenduse alla, et nende praktika on 19 aasta jooksul muutunud, kuna tegemist on näitega n.ö kaasaegsest praktikast.

Suuniste kohaselt: „Teine samm geograafilise nimetuse hindamisel on määrata, kas taotletav geograafiline nimetus osutab kohale, mida asjaomane sihtrühm seostab praegu või hakkab edaspidi põhjendatult seostama taotletavate kaupade või teenustega (4.5.1999 otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Chiemsee, punkt 31). Teisisõnu ei tohi geograafilist nimetust mõista üksnes sugestiivse või fantaasiasõnana – näiteks teatakse põhjapoolust ja Mont Blanci üldiselt küll geograafiliste nimetustena, kuid jäätise või sportautode kontekstis ei mõistetak neid võimaliku tootmiskohana, vaid üksnes sugestiivse ja fantaasiasõnana. Seoses edaspidise põhjendatud seostamisega tuleb hinnata, kui suurel määral tunneb asjaomane sihtrühm geograafilist nimetust. Hinnang, kas geograafilist nimetust – mida küll toote geograafilise päritolu viitamiseks tegelikult ei kasutata – võidakse sel viisil kasutada edaspidi, tuleb anda nii praeguse tarbijapoolse tajumise põhjal kui ka objektiivsete kriteeriumide alusel. Eelkõige tuleb seejuures arvestada geograafilise päritolu olulisust asjaomaste kaupade jaoks ning kaubandustavasid näidata geograafiliste nimetuste abil kaupade päritolu või osutada nende teatud kvalitatiivsetele ja objektiivsetele kriteeriumidele. Põllumajandustoodete või jookide (mineraalvesi, õlu) korral on geograafiliste nimetuste eesmärk tavaliselt osutada tootmiskohale.“

Taotleja on kaebuses esile tõstnud, et tema asukoht on Lõuna-Eestis (Võru maakonnas) ja vastandatud kaubamärgiomaniku asukoht Leedus, mis mõlemad on ajaloolised Liivimaa alad. Samuti on nende tähistega tähistatud kaupade sihtgrupiks käesoleval juhul Eesti (tegemist on eestikeelsete kaubamärkidega), mis samuti osaliselt on ajalooline Liivimaa. Kaubamärgi „Liivimaa Lihaveis“ puhul on tegemist Eesti suuremate anguse ja herefordi tõugu lihaveisekasvatajate lihatoodanguga eesmärgiga propageerida ja turustada rohumaadel kasvatatud veiste liha. Nagu ka kaubamärk ise ütleb, siis MTÜ Liivimaa Lihaveis liikmete karjad asuvad ajaloolistel Liivimaa aladel, mistõttu on neil otsene seos geograafilise asukohaga ja tegemist pole n.ö fantaasiasõnaga – tegemist on geograafilise päritolu olulisust näitav asjaolu asjaomaste kaupade jaoks. Lisaks viitab kaubamärgi „Liivimaa Lihaveis“ päritolule ka selle kujunduses kasutatud timutituti kujutis (Patendiamet on ekslikult märkinud, et tegemist on viljapeaga), mis on vana Liivimaa rohumaade sümboliks (lisa 4). „Liivimaa Lihaveis“ on kaubamärk, mis propageerib ja turustab ainult rohumaadel kasvanud lihaveiste liha, omades selleks ka riigi poolt tunnustatud kvaliteedikava „Kasvanud rohumaal“. Kokkuvõttes leiab taotleja, et tähis „Liivimaa“ näitab tähistatavate kaupade geograafilist päritolu ja seetõttu on sellel nõrgenenud õiguskaitse või puudub see üldse. Järelikult tuleb sama elementi sisaldavate tähistete võrdlemisel nende eristamisel hinnata tähistete teiste elementide olemasolu ja seoseid, mis nad koos sõnaga „Lihaveis“ tekitavad.

Ka OHIM-s toimuva kaubamärkide kontrolli suuniste analüüsi osast C, Vastulausemenetlus, 2. jaotis Segiajamise tõenäosus, 8. Peatükk Igakülgne hindamine tuleb segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames arvestada kattuvate/ühiste osade eristusvõimet, mis on tähiste sarnasuse üldisel hindamisel määrava tähtsusega. Järelikult saab segi ajada tähiseid/kaubamärke ainult nende eristusvõimeliste (ainulaadsete) osade põhjal, sest ainult nendele on kaubamärgiomanikul ainuõiguslik kaitse.

Kuivõrd varasem kaubamärk on sõnamärk, mille sõnalised elemendid on nõrga eristusvõimega või puudub see neil üldse ja on kirjeldavad (Patendiamet leiab, et selleks on sõna „Maitse“, taotleja, et selleks on sõna „Liivimaa“), siis tekib küsimus, kuidas on see kaubamärk üldse õiguskaitse saanud. Selleks annab võimaluse asjaolu, kui tähisel on teisene tähendus või kui kahe kirjeldava osa kombineerimisviis sisaldab fantaasiat (vt ka suunise p 2.3.2.2, lk 38). Käesoleval juhul räägime tähise „LIIVIMAA MAITSE“ kui terviku kahest sõnast moodustunud kombinatsiooni teisest tähendusest või ka siis selle võimalikust tähendusest arusaamisel rakendatava fantaasia vajaduse olemasolu. Sõnade „Liivimaa“ ja „Maitse“ ühendamisel tekib uue tähendusega tervik, mis on enam kui osade summa, sest maal ei saa olla maitset (Liivimaal, Virumaal, Eestimaal). Lisades kirjeldavale sõnale „MAITSE“ teise geograafilisele päritolule viitava tähise „Liivimaa“, täiendavad nad teineteist selliselt, et nende n.ö summa tähendus muutub tervikuna eristusvõimeliseks. Samuti ei saa jätta tähelepanu ka asjaolu, et tegemist on eestikeelsete tähistega ning olenemata nende täiendavatest sõnalistest elementidest („Lihaveis“ ja „Maitse“), moodustavad need siiski koos sõnaga „Liivimaa“ terviklikud tähised, millel on erinev häälde, kirjapilt, terviktähendus.

Patendiamet viitas oma seisukohas komisjoni lahendile 1470-o („Tigu + kuju“ vs „Tigutoit“), tuues esile seisukoha, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub muuhulgas nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest ja nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Taotleja nõustub sellise komisjoni seisukohaga ja leiab, et seda saab üheselt kasutada ka käesoleval juhul taotleja seisukohtade toetamiseks. Nimelt leidis komisjon selles lahendis veel järgmist: „Komisjoni hinnangul ei ole Patendiamet veenvalt tõendanud, et taotleja sõnamärgi koosseisu kuuluv sõna „Toit“ ei oma olulist kaalu kaebaja kaubamärgi varasemast kaubamärgist erinevaks muutmisel. Komisjon ei pea võrreldavaid kaubamärke visuaalselt niivõrd sarnasteks, et tarbijad tellides toitlustusteenust ja nähes kumbagi kaubamärki võivad sattuda eksitusse kaubamärkide päritolu osas. /../ Komisjon nõustub kaebajaga, et tähise „Tigutoit“ puhul ei jää rõhutatult kõlama „Tigu“, kuivõrd sõnapaar „Tigutoit“ on tarbija jaoks ka sõnal „Toit“ ilmne kõla olemas ning selle sõna kõrvalejätmine antud kontekstis ei ole põhjendatud.“ Kokkuvõttes leidis komisjon selles lahendis, et Patendiameti poolt esitatud tõendid ja argumendid ei ole küllaldaselt piisavad tegemaks järeldust, et tarbijaskond klassi 43 toitlustusteenuste osas võib kaubamärgid „Tigu“ ja „Tigutoit“ omavahel ära vahetada või uskuda, et vaadeldavad teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. Ka käesoleval juhul leiab taotleja, et võrreldavate tähiste teineteisest eristamisel omab olulist kaalu sõnade „Lihaveis“ ja „Maitse“ olemasolu, millel on ilmne kõla olemas ja mis ei jäta nende tähiste koosseisus rõhutatult kõlama ainult sõna „Liivimaa“. Eesti tarbija teab ja saab aru sõnade „Lihaveis“ ja „Maitse“ erinevast tähendusest ning nähes neid terviktähiseid „Liivimaa Lihaveis“ ja „LIIVIMAA MAITSE“ koosseisus ei aja ta võrreldavaid terviktähiseid omavahel segi.

Kaebuses on käsitletud ka kaubamärgitaotluse kujunduslikku poolt, mida Patendiamet ei pidanud piisavaks võrreldavate tähiste eristamisel. Taotleja sellega ei nõustu ja rõhutab, et kaubamärgitaotluse kujunduslik osa on tähise koosseisus selgelt tajutav ja oluline eristav element. Tegemist on lisaks sõnalisele osale ka kaubamärgitaotluse eraldi domineeriva elemendiga, mis on rõhutatult esile toodud. Esiteks on kujunduslik osa visuaalselt pilkupüüdev moodustades sõnalise osa ümber südamekujulise kujundi. Teiseks on kujunduslikul osal ka oma sügavam tähendus. Nimelt tegemist on timutituti kujutisega, mis on Eestis ja Lätis laialtlevinud niidutaim ja sellisena vana Liivimaa rohumaade sümboliks (lisa 4). Teatavasti „Liivimaa Lihaveis“ on kaubamärk, mis propageerib ja turustab ainult rohumaadel kasvanud lihaste liha, omades selleks ka riigi poolt tunnustatud kvaliteedikava „Kasvanud rohumaal“, mistõttu on sellel kujunduslikul

elemendil oluline seos kaubamärgi ja sellega tähistatavate toodetega. Kuivõrd kaubamärgitaotluse sõnalise osa tervikuna on nõrga eristusvõimega tähis, siis on kaubamärgitaotluse oluliseks eristusvõimeliseks ja ka domineerivaks elemendiks seda sõnalist osa ümbritsev timutitutist moodustatud südamekujuline kujund. Taotleja arvates ei saa tähiste terviklikul vaatlemisel tähiste võrdlemisel vähendada selle kujunduselemendi olemasolu ja selle eristusvõime tähtsust. Patendiamet on tähiste sarnasuse võrdlemisel taotletava kaubamärgi tähise kujundust sisuliselt ignoreerinud, mis ei ole eelnimetatud põhjustel õige.

Üheks taotlejaks on MTÜ Liivimaa Lihaveis, mis on asutatud 08.02.2010 (lisa 5). Vastandatud kaubamärgitaotlus 50324 on Patendiametile registreerimiseks esitatud hiljem, s.o 22.07.2011. Järelikult on taotlejal juba enne vastandatud kaubamärgitaotluse esitamist õigus vastavale nimele. Kuigi tegemist ei ole Äriseadustiku kohase äriregistrisse kantud ärinimega (KaMS § 10 lg 1 p 4), saab taotleja tugineda KaMS § 10 lg 1 p-le 6, mille kohaselt on tal varasem õigus nimele. Sellest järeldub, et taotlejal on ka õigus vastav nimi kaubamärgina kasutusele võtta ja registreerida ilma, et ta peaks kartma takistusi kaubamärgiomanike poolt, kes on saanud õiguse sarnasele nimetusele alles peale taotlejat. Taotleja viitab Euroopa Kohtu otsusele C-65/12, mille kohaselt varasema (kaasuses oli selleks maineka) kaubamärgi omanikku võib „õigustava põhjuse“ esinemise korral kohustada taluma seda, et kolmas isik kasutab sarnast tähist niisuguse kaubaga identse kauba jaoks, mille jaoks kaubamärk registreeriti, juhul kui teadaolevalt kasutati nimetatud tähist enne kaubamärgi taotluse esitamist ja tähise kasutamine identse kauba jaoks toimub heauskselt (otsuse p 60).

Seisukohtadele on lisatud (1a-1e) väljavõtte Äriregistrist tähise „Liivimaa“ kasutamise kohta; (2a-2k) väljavõtted Internetist tähise „Liivimaa“ kasutamise kohta; (3a-3b) tähise „Peipsiveere“ registreerimisest keeldumine; (4) selgitus „timut“ osas; (5) väljavõtte Äriregistrist MTÜ „Liivimaa Lihaveis“ kohta.

4) 28.09.2015 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad.

Taotleja jääb täielikult oma esitatud kaebuse ja täiendava seisukoha juurde.

5) 26.10.2015 esitas Patendiamet oma lõplikud seisukohad.

Jäädes varasemate seisukohtade juurde, lisab Patendiamet, et ei juhindu oma igapäevatöös OHIM-i poolt välja antud kaubamärkide kontrolli suunistest. Tegemist pole suunistega, mida liikmesriigid kaubamärgiekspertiisi tehes on kohustatud järgima. Patendiamet võtab küll osa erinevatest OHIM-i koostöö ja lähendamisprojektidest, kuid selle põhjal ei saa järeldada, et OHIM-i poolt rakendatav kaubamärkide tava ongi koostööst osavõtivatele ametitele siduv ning kohustuslik järgida. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 kohaselt määratakse kaubamärkide registreerimise tingimused kindlaks liidu iga liikmesriigi õigusaktidega. Seega iga riik lähtub kaubamärke registreerides oma kaubamärgiseadusest, turusituatsioonist ja tarbijaskonna teadmistest. Kuigi lähendamisprogrammi eesmärk on luua rahvusvaheliselt võimalikult ühtne kaubamärkide registreerimise praktika, on meelevaldne väide, et seetõttu tuleks ka käesolevas asjas rakendada OHIMi kaubamärkide tava. Tegemist on programmiga, millest võtavad osa nii OHIM kui ka erinevad riigisisised ametid, seega tehakse koostööd praktika ühtlustamiseks. OHIMi suunised pole programmi osas ülimuslikud. Hetkel ei eksisteeri veel ühist registreerimise praktikat, mida oleks võimalik ekspertiisi tehes järgida. Patendiamet juhindub käesoleval ajal ekspertiisi tehes Eestis kehtivast kaubamärgiseadusest ning asjakohasest kohtupraktikast.

Taotleja, viidates OHIM-i kaubamärkide tavale, järeldab, et geograafilise nimetusena saab käsitleda ka vananenud nimetusi, mis ehk ei viita enam konkreetsele geograafilisele piirkonnale, kuid mis on endiselt tarbijate poolt üldiselt kasutusel, nende teadvuses ja kui tarbijad neid üldiselt mõistavad päritolunimetusena. Taotleja lisab, et on komisjoni menetluse käigus tõendanud, et geograafiline nimetus „Liivimaa“ on turul erinevates valdkondades endiselt aktiivselt kasutusel. Tarbijad on teadlikud, et erinevad isikud ja turuosalised kasutavad aktiivselt oma ürituste/kaupade/teenuste päritolule viitava

tähisena nimetust „Liivimaa“, mistõttu on sellel ka tänapäeval geograafilisele päritolule viitavad omadused ja on seetõttu nõrga eristusvõimega või puudub sellel üldse eristusvõime.

Patendiamet ei juhindu oma töös OHIM-i juhistest ning on seisukohal, et OHIM-i juhistest (mis pole liikmesriikidele siduvad) ei saa ka antud vaidluse lahendamisel lähtuda. OHIM-i kaubamärkide kontrolli suunistest tulenevalt pole võimalik järeldada, et geograafilise nimetusena saab käsitleda ka vananenud nimetusi, mis ehk ei viita enam konkreetsele geograafilisele piirkonnale. Tegemist on taotleja meelevaldse väite/järeldusega, kuna taolist seisukohta OHIM-i kaubamärkide tava ei sisalda ega kinnita. Suunistes toodud näited vananenud nimetusest („Tseilon, „Bombay, „Birma“) näitavad konkreetset geograafilist piirkonda. Lisaks on märgitud, et vananenud nimetused peavad olema kas endiselt üldkasutatavad või tarbijate poolt üldiselt mõistetavad kui päritolunimetused.

Patendiamet on selgitanud, et Patendiameti hilisem praktika toetab ajalooliste kohanimede kaitstavust. Kuigi keskmine tarbija võib teada, et „Liivimaa“ on ajalooline piirkond ning ajaloolise tähendusega, ei näita see nimi tarbijale piisavalt konkreetset kaupade või teenuste geograafilist päritolu. Liivimaa geograafiline piirkond oli pidevas muutumises ning selle alad hõlmasid ajalooliselt nii Eestit kui Lätit ning tinglikult ka tänase Leedu alasid, mistõttu pole teada, millist geograafilist piirkonda tarbija sõna „Liivimaa“ all tajub/võiks tajuda. Tarbija ei saa sõna „Liivimaa“ tajuda kauba konkreetse päritolunimetusega, sest tarbijale pole nimelt teada, millisest riigist/piirkonnast kaup võiks pärineda. Patendiamet on seisukohal, et pelgalt tarbija võimalik teadlikkus Liivimaast kui ajaloolisest piirkonnast pole piisav, et vastav tähis näitaks kauba geograafilist päritolu. Selleks, et tähis näitaks kaupade/teenuste geograafilist päritolu, peab see geograafiline päritolu olema ka tarbija jaoks teada, et tarbija suudaks seda vastava kaubaga seostada. Lisaks eeltoodule ei saa Patendiamet nõustuda taotlejaga, et sõna „Liivimaa“ on ka turul erinevates valdkondades aktiivselt kasutusel. Patendiamet märkis oma esialgsetes seisukohtades, et Läti põhjaosa ei nimetata siimaani Läti-Liivimaaks, vaid tänapäeval kannavad Läti territooriumile jäävad ajaloolised Liivimaa alad nime Vidzeme, mis on kultuurajalooline piirkond ning tähendab tõlkes „keskmaad“. Kuigi taotleja tõi välja, et tänapäeval seostatakse mitmeid üritusi Liivimaaga, märkis Patendiamet, et toodud üritused leiavad aset erinevates geograafilistes piirkondades, mida tänapäeval ei kutsuta enam Liivimaaks. Seega ei saa sõna „Liivimaa“ tarbijate jaoks näidata ürituste, kaupade, teenuste geograafilist päritolu.

Taotleja märgib, et OHIM-i kaubamärkide tavast tulenevalt pole taotleja arvates oluline, kas keskmine tarbija teab, kus ja milliseid tänapäevaseid piirkondasid Liivimaa hõlmas. Keskmine tarbija ei pea olema geograafiaspetsialist, piisab kui tarbija suudab seda seostada mingisuguse ligikaudse geograafilise piirkonnaga, mis tänapäeval võib moodustada osa Eestist või Lätist või Leedust. Sellega on Patendiameti poolt toodud kriteerium, et päritolu peab olema konkreetset teada, täidetud. Liivimaa puhul on siiski tegemist meie mõistes geograafiliselt väga suure alaga, mis on keskmisele tarbijale teada lisaks geograafiale ka ajaloost. Patendiamet taotlejaga ei nõustu. Selleks, et tähis näitaks kauba geograafilist päritolu, peab vastav tähis tarbijale, kes ei ole ega peagi olema geograafiaspetsialist, konkreetset ka informatsiooni vastava kauba/teenuse päritolu kohta andma ehk tegemist peab olema kindla geograafilise asukohaga, mida tarbija suudaks seostada vastava kaubaga. Antud asjas ajalooline nimi „Liivimaa“ Patendiameti hinnangul kauba geograafilist päritolu ei näita. Patendiamet pole esialgse seisukoha p-s 2.1 nõustunud taotleja poolt öelduga, et piisab kui tarbija suudab seostada sõna „Liivimaa“ mingisuguse ligikaudse geograafilise piirkonnaga. Patendiamet on selgitanud, et tähise kirjeldavuse aspektist vaadatuna on oluline, et tähis näitaks konkreetset kaupade geograafilist päritolu vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 3. Käesoleval juhul ajalooline nimi „Liivimaa“ Patendiameti hinnangul geograafilist päritolu tarbija jaoks ei näita.

Patendiamet ei pea tähise „PEIPSIVEERE“ keeldumise otsust asjakohaseks näiteks seoses vaidlusaluse tähise registreerimisest keeldumisega. Tähise „Peipsiveere“ näol pole tegemist ajaloolise nimetusega nagu käesolevas asjas ning „Peipsiveere“ osutus kaupade geograafilist päritolu näitavaks, kuna see kohanimi annab tarbijale informatsiooni, et antud tähisega markeeritud kaubad pärinevad Peipsiäärsest piirkonnast, Peipsi järve vahetuse lähedusse jäävate valdade ettevõtjatelt. „Peipsiveere“ kui kohanimi

seondub Eesti tarbija jaoks Eesti koosseisus oleva Peipsiäärse piirkonnaga, sest sõna „Peipsiveere“ kasutatakse Eesti poolse Peipsiäärse piirkonna nimena (www.peipsiveere.ee).

Taotleja märgib, et taotletud kaubamärgi puhul on tegemist ka Eesti suuremate anguse ja herefordi tõugu liheveisekasvatavate lihatoodanguga eesmärgiga propageerida ja turustada rohumaadel kasvatatud veiste liha. Nagu ka kaubamärk ise ütleb, siis MTÜ Liivimaa Lihaveise liikmete karjad asuvad ajaloolistel Liivimaa aladel, mistõttu on neil otsene seos geograafilise asukohaga ja tegemist pole n.ö fantaasiasõnaga – tegemist on geograafilise päritolu olulisust näitava asjaoluga asjaomaste kaupade jaoks. Lisaks viitab kaubamärgi „Liivimaa Lihaveis“ päritolule ka selle kujunduses kasutatud timutituti kujutis, mis on vana Liivimaa rohumaade sümboliks. „Liivimaa Lihaveis“ on kaubamärk, mis propageerib ja turustab ainult rohumaadel kasvanud lihavesi liha, omades selleks ka riigi poolt tunnustatud kvaliteedikava „Kasvanud rohumaadel“. Patendiameti hinnangul sõna „Liivimaa“ ei ole tarbija jaoks kauba geograafilist päritolu näitav ning seega ei teki tarbijal ka kaupa ostes seost kauba geograafilise päritoluga.

Taotleja leiab, et kaubamärgitaotluse kujunduslik osa on tähise koosseisus selgelt tajutav ja oluline eristav element ning lisavad, et tegemist on lisaks sõnalisele osale ka eraldi domineeriva elemendiga, mis on rõhutatult esile toodud. Lisaks on kujutuslikul osal sügavam tähendus – tegemist on timutituti kujutisega, mis on Eestis ja Lätis laialtlevinud niidutaim ja sellisena vana Liivimaa rohumaade sümboliks. „Liivimaa Lihaveis“ on kaubamärk, mis propageerib ja turustab ainult rohumaadel kasvanud lihavesi liha, omades selleks ka riigi poolt tunnustatud kvaliteedikava, mistõttu on selle kujunduslikul elemendil oluline seos kaubamärgi ja tähistatavate toodetega. Taotleja on seisukohal, et kuivõrd sõnalised osad „Liivimaa“ ja „Lihaveis“ on nõrga/puuduliku eristusvõimega, siis on kaubamärgitaotluse oluliseks eristusvõimeliseks ja ka domineerivaks elemendiks nende kombinatsioon koos kujundiga. Nimetatud asjaolud välistavad võrreldavate terviktähiste segiajamise. Patendiamet ei nõustu taotlejaga, et kaubamärgitaotluse kujunduslik osa on tähise koosseisus selgelt tajutav ja oluline eristav element. Tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele, lihtsam öelda kaubamärgil olevat eristusvõimelist ja seega meelde jäävat sõna, kui kirjeldada kaubamärgi koosseisus olevat kujunduslikku elementi (komisjoni otsus 972-o). Taotleja paljasõnaline väide selle kohta, et kujutuslikul osal on ka sügavam tähendus, ei muuda Patendiameti hinnangul kujutuslikku osa tarbija jaoks oluliseks eristavaks elemendiks. Kui kaubamärk sisaldab kujunduselementide kõrval suurte tähtedega kirjutatud, selgesti tajutavat sõnalist osa, annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Patendiameti seisukohta toetavad ka komisjoni erinevad otsused. Komisjon on otsustes nr 1339-o ning 1077-o tõdenud, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa. Otsuses 889-o on komisjon märkinud, et tarbija mällu talletub eelkõige just sõnaline osa, mille järgi ta ka järgnevatel kordadel, teises turusituatsioonis oma valikuid teeb. Eeltoodust tulenevalt leiab Patendiamet, et taotleja kaubamärgil olevad kujunduslikud elemendid ei muuda märke üksteisest piisavalt erinevateks. Sõna LIIVIMAA on mõlemal märgil selgelt ning hästi välja loetav ning on sõna, mis tarbijale ka meelde jääb. Seega on kaubamärkide üldmuljed sarnased. Paljasõnaline väide geograafilist päritolu näitava kujutise kohta antud tähises ei muuda ameti hinnangul tähist tarbija jaoks kauba päritolu näitavaks.

Taotleja märgib, et üheks taotlejaks on MTÜ Liivimaa Lihaveis, mis on asutatud 08.02.2010 ning juhivad tähelepanu, et vastandatud kaubamärgitaotlus 50324 on Patendiametisse registreerimiseks esitatud hiljem, s.o 22.07.2011. Järelikult on taotlejale juba enne vastandatud kaubamärgitaotluse esitamist õigus vastavale nimele (KaMS § 10 lg 1 p 6). Taotleja viitab ka Euroopa Kohtu otsusele C-65/12 ning paluvad komisjonil asja lahendamisel ka selle asjaoluga arvestada. Patendiamet märgib, et antud vaidluses pole taotleja viide KaMS § 10 lg 1 p-le 6 asjakohane ning ei saa pelgalt sellele viidates väita, et taotlejale kuulub varasem õigus. Tähistele ekspertiisi tehes lähtub Patendiamet KaMS §-dest 9 ja 10. Patendiametil tuleb muuhulgas veenduda, et tagatud on kolmandate isikute varasemate õiguste kaitse, s.t Patendiamet on kohustatud kontrollima, et kaubamärgi registreerimisega ei kahjustata kolmandate isikute varasemaid õigusi. Kui ainuõigus kaubamärgile registriandmete kohaselt kehtib, on Patendiamet kohustatud neid ekspertiisi tehes arvesse võtma. Ka komisjon on oma lahendis nr 1435-o märkinud, et Patendiamet on kohustatud eeldama, et registriandmed kaitse saanud kaubamärkide õiguskaitse kohta on tõesed,

kehtivad ja siduvad kuni kaitsetähtaja regulaarse lõppemiseni või ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamiseni seaduses sätestatud alustel ja korras. Kaubamärgiseadus võimaldab kaubamärgi ainuõiguse tühistamist või lõppenuks tunnistamist puudutavaid vaidlusi üksnes kohtus, hagimenetluse korras kaubamärgi registrisse kantud omaniku vastu, et tagada omanikule võimalus esitada oma argumendid ainuõiguse kehtivuse kaitseks (§-d 52 ja 53). Kui ainuõigus kaubamärgile kehtib, peab Patendiamet ja iga teine isik seda käsitlema varasema õigusena hilisemate õiguste suhtes. Samuti, Patendiamet ei tee ekspertiisi varasema kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude suhtes ning see oleks ka vastuolus varasema kaubamärgi omaniku õigusega osaleda tema õigusi puudutavates vaidlustes ning esitada argumente oma õigustatud huvi kaitseks. Kuna varasemale kaubamärgile ainuõigus kehtib, s.t taotleja pole seda vaidlustanud, on Patendiamet õigustatult vastandanud selle taotletud tähisega.

21.12.2015 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

1) Taotleja on vaidlustanud Patendiameti otsuse, millega on jäetud registreerimata kombineeritud kaubamärk „Liivimaa Lihaveis + kuju“ klassis 29 seetõttu, et Patendiameti hinnangul esineb KaMS § 10 lõike 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu (konflikt varasema kaubamärgiga). Vaidlust ei ole selles, et vastandatud sõnaline kaubamärk „LIIVIMAA MAITSE“ on taotletud kaubamärgi suhtes varasem, ning et varasema kaubamärgi omanik ei ole andnud luba taotletud kaubamärgi registreerimiseks.

Taotleja on väitnud siiski, et taotleja MTÜ Liivimaa Lihaveis nimi on varasem varasema kaubamärgi suhtes. Komisjon nõustub selle väitega, kuid samuti ka Patendiameti seisukohaga, et Patendiamet on kohustatud eeldama, et registriandmed kaitse saanud kaubamärkide õiguskaitse kohta on tõesed, kehtivad ja siduvad kuni kaitsetähtaja regulaarse lõppemiseni või ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamiseni seaduses sätestatud alustel ja korras. Samas ei välista komisjon, et Patendiametil oli samaväärne kohustus vastandada taotleja MTÜ Liivimaa Lihaveis nimi varasemale kaubamärgile – kuivõrd praegu on ilmne, et taotleja nime suhtes hilisema kaubamärgi olemasolu, kõnelemata kasutamisest, kahjustab varasemat õigust nimele (KaMS § 10 lg 1 p 6).

Samuti ei ole vaidlust selles, et varasema kaubamärgiga tähistatavad klassi 29 kaubad on identsed või sarnased nende kaupadega, mille suhtes Patendiamet on keeldunud taotletud kaubamärgi registreerimast.

Vaidlust ei näi olevat ka selles, et vastandatud kaubamärkide elemendid „MAITSE“ ja „Lihaveis“ on klassis 29 mittekaitstavad. Vaidlus on aga selles, kas mõlema kaubamärgi ühtelangev sõnaline element „Liivimaa“, mis kujutab endast ajaloolist geograafilist nime, on kaitstav. Patendiamet on seisukohal, et see element on varasema kaubamärgi ainus eristusvõimeline ja ühtlasi ainus domineeriv osa, millega taotletud kaubamärgi domineeriv identne osa on konfliktis, mis võib kaasa tuua kaubamärkide segiajamise.

2) Taotleja on seisukohal, et tegemist on kaupade geograafilist päritolu näitava tähisega, mistõttu selline tähis eristusvõimet ei oma ja on KaMS 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 3 koosmõjus kaubamärgi mittekaitstav osa. Patendiamet seevastu leiab, et sõna „Liivimaa“ ei näita kaupade geograafilist päritolu, mistõttu on eristusvõimeline. Patendiamet argumenteerib: „Keskmine tarbija teab, et Liivimaa on ajalooline piirkond ning tänapäeval ei kutsuta Liivimaa ajaloolisi alasid enam Liivimaaks.“ Patendiamet on oma kirjas taotlejale andnud teada, et piirkond, mis kunagi kandis nimetust Liivimaa, „on aja jooksul olnud pidevas muutumises.“ Keskmine tarbija ei saa seega olla teadlik ajaloolise piirkonna täpsest asukohast ning sõna „Liivimaa“ ei saa ka olla geograafiliselt kauba päritolu kirjeldav.“

Taotleja on viidanud komisjoni otsusele nr 994-o, milles ajaloolist nime „Reval“ loeti kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Patendiamet leiab, et see otsus ei kujuta endast pretsedenti, kuivõrd Tallinna

ajaloolise nime puhul on tegemist „konkreetselt piiritletud kohaga, mis on kõigile teada“. Liivimaa puhul leiab Patendiamet seevastu, et see kui ajalooline koht, „on geograafiliselt pidevalt muutunud ning hõlmanud nii Eesti kui Läti alasid, mistõttu ei saa sõna „Liivimaa“ viidata konkreetsele geograafilisele piirkonnale“. Patendiameti praktika näitab, et (sõnalise) kaubamärgina on registreeritud mitmeid ajaloolisi Eesti linnade nimesid: nt „Dorpat“ (49087), „Fellin“ (49086), „Arensburg“ (38018).

Taotleja on viidanud samuti Patendiameti praktika vastuolulisele muutumisele 20 aasta jooksul – tähist „Liivimaa“ märgiti algul mittekaitstava osana, nüüd Patendiamet seda sellisena ei käsitle –, aga ka OHIMI juhistele, mis selgitavad ajalooliste geograafiliste nimede Ühenduse kaubamärgina registreerimise tingimusi, mida aga Patendiamet ei loe siduvaks ega kohalduvaks.

3) Asudes menetlusosaliste erimeelsust lahendama, kordab komisjon oma varasemas otsuses öeldut: võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Lisaks peab kaubamärkide võrdlemisel kõikehõlmavalt arvestama ka tähistatavaid kaupu ja teenuseid, turu- ja tarbimistingimusi ning lähtuma informeeritud tarbija vaatenurgast.

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 (KaMS § 9 lg 2; selle sätte kohaldamise osas antud vaidluses argumente esitatud ei ole), 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 tähistate puhul, mis ei sisalda eristusvõimelisi sõnalisi elemente. Sõnalise elemendi eelistamise näol ei ole tegemist seaduses sätestatud reegli ega isegi mitte põhimõttega, vaid praktilise, tavatajal 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; eristusvõimetus elemendid võivad kaubamärgi koosseisus esineda, kuid need loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks (KaMS § 9 lg 3). Protseduurilisest ja praktilisest aspektist 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.

Eeltoodut arvestades on komisjon skeptiline menetluse poolte seisukoha suhtes, et ajaloolised geograafilised nimed on Patendiameti muutunud praktikas tunnustatud kaitstavaks. 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 võttega, mida tuleb rakendada kõiki olulisi asjaolusid arvesse võttes.

Komisjon hindab järgnevalt sõnalise elemendi „Liivimaa“ kaitstavust ning seejärel võrdleb vaidlusaluseid kaubamärke.

4) Nagu märgitud, on Patendiameti varases praktikas tähist „Liivimaa“ loetud mittekaitstavaks osaks. Puuduvad andmed, mis võimaldaksid komisjonil järeldada, et Patendiameti praktika selle tähise kaitstavuse osas oleks muutunud. Taotleja ja Patendiameti sellekohased väited jäävad paljasõnaliseks. Alates 01.05.2004 teatavasti märgitakse mittekaitstav osa registreeringusse üksnes juhul, kui esineb kahtlus. Seega võib vastavate märgete puudumine tähendada nii vaieldamatut kaitstavust kui ka vaieldamatut mittekaitstavust. Viimane tõlgendus on kooskõlas Patendiameti varasema praktikaga ning õiguskindluse ja taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtetest ajendatuna tuleb eeldada Patendiameti praktika järjekindlust. Seega on eeldatav, et tähis „Liivimaa“ näitab kaupade geograafilist päritolu või on muud moodi kaupa või tema asukohta kirjeldav tähis ning järelikult nii varasema kui ka taotletud kaubamärgi koosseisus on see kaubamärgi mittekaitstav osa. Seda formaalset järeldust toetavad ka sisulised järeldused või õieti selliste sisuliste argumetide puudumine, mis toetaksid tähise „Liivimaa“ kaitstavaks tunnistamist. Patendiameti otsuses ja käesolevas kaebemenetluses avaldatud paljasõnaline seisukoht tähise eristusvõimelise ja geograafilist päritolu mitte näitava iseloomu kohta ei ole põhjendatud ega veenev ega muutu veenvamaks ka selle mitmekordsel kordamisel.

Taotleja ja Patendiamet näivad olevat ühel meelel, et „Liivimaa“ on ajalooline geograafiline nimi; see tähendab, et tänapäeval ei kutsuta ametlikult Liivimaa ajaloolisi alasid enam Liivimaaks. Komisjon nõustub sellega.

Taotleja ja Patendiamet näivad olevat ühel meelel ka selles, et „piirkond, mis kunagi kandis nimetust Liivimaa, on aja jooksul pidevas muutumises.“ Komisjonil lasub haldusvaidluse iseloomuga menetluses teatud tõe väljaselgitamise kohustus; taotleja seisukohtade ilmse ekslikkuse korral peab komisjon neid korrigeerima. Seepärast peab komisjon märkima, et komisjon selle menetlusosaliste poolt omaks võetud seisukohaga Liivimaa pideva muutumise kohta ei nõustu. Liivimaa geograafiline nimi on 17. sajandi algusest kuni 1917. aastani tähistanud ühte konkreetset kultuurilis-poliitilist ja õiguslikku üksust, mis eksisteeris sellisena nii Poola, Rootsi kui Vene impeeriumi võimu all, hõlmates tänapäevast Põhja-Läti ja Lõuna-Eestit (alates 17. sajandi keskpaigast koos Saaremaaaga), nn Riia kubermangu. Kõrvale jättes ebaolulised territoriaalsed muudatused ja Liivimaast juba 17. sajandil eraldatud tänapäevase Latgale (Poola Liivimaa) erineva ajaloo, on Liivimaa piirid olnud praktiliselt muutumatud (ilmselt on Eesti Vabariigi territoorium 98 aasta jooksul rohkem muutunud). Enne eespool nimetatud perioodi tähistas Liivimaa laiemas tähenduses kogu Eesti (Põhja-Eesti osas reservatsioonidega) ja Läti ala samuti pikal perioodil 13. sajandist 16. sajandi lõpuni, taas oluliste territoriaalsete muudatusteta. Erinevalt menetlusosaliste üksmeelsest seisukohast ei ole ükski märkimisväärne Leedu ala kunagi Liivimaa hulka kuulunud, küll aga kuulus Poola valitsuse ajal Liivimaa formaalselt Leedu maade koosseisu (seda märkimisväärsem on Patendiameti poolt tähise „Liivimaa“ monopoliseerimine Leedu ettevõtjale).

Arvestades nii pikka stabiilset geograafilise nime kasutust, saab vastupidiselt Patendiametile eeldada, et keskmine (vähemalt põhiharidusega) ja (mitte üksnes turuolude osas) informeeritud Eesti tarbija, kes ei pea olema geograafia või ajaloo spetsialist, on teadlik Liivimaa asukohast ning selle viite kasutamine kaubamärgi koosseisus omab kirjeldavat iseloomu geograafilise päritolu näitajana, eeskätt põllumajandustoodete puhul. Seejuures, eriti arvestades Euroopa Liidu ühtse turu toimimist, ei oma mingit tähendust, et tänapäevase poliitilise reaalsuse juures asub see territoorium mitme riigi alal – asjassepuutuvad kaubad võivad informeeritud tarbija jaoks pärineda nii Põhja-Lätist kui Lõuna-Eestist ehk teisiti öeldes (ajalooliselt) Liivimaalt. Analoogiliselt ei näitaks ka mitte-ajaloolised geograafilised nimed Korea, Skandinaavia, Balkan, Baltimaa, Benelux, Kaukaasia, Lapimaa või Euroopa kuigi piiritletult ega täpselt kauba päritoluriiki, -linna ega -küla, kuid oleks piisavad, et näidata kauba pärimist vastavast regioonist või kauba omaduste seostatavus regiooni traditsioonidega. Kui Patendiamet on möönnud, et „Reval“ Tallinna (saksakeelse) ajaloolise nimena on tähistanud konkreetset piiritletud geograafilist kohta ning see on kõigile teada, siis sama on komisjoni hinnangul kohaldatav ka (eestikeelse) „Liivimaa“ kohta. Sama puudutab ka muid ajaloolisi jm geograafilisi nimesid, millest osa ei ole kunagi ametliku nime staatust omanud (Sakala, Mulgimaa, aga ka Rävåla, Anatoolia, Böömimaa, Borneo, Botnia jne), kuigi võivad olla üldkasutatavad või tarbijate poolt üldiselt mõistetavad kui päritolunimetused. Tähtise „Liivimaa“ kasutamise kohta nii avaliku kui erasfääri isikute poolt ning alati seoses Liivimaa ajaloolise alaga on taotleja esitanud komisjoni hinnangul piisavalt näiteid (taotleja täiendava seisukoha lisad 2a-2k).

Komisjon märgib siiski, et toodud järeldused on tehtud antud vaidluse asjaolusid arvestades. Komisjon ei välista, et teatud muude kaupade või teenuste jaoks võib sama tähis olla võimeline kaubamärgi funktsiooni täitma, nagu ka viidatud Eesti linnade ajaloolised nimed või tähis „Sakala“ on tõenäoliselt osade kaupade või teenuste suhtes kaitstavad.

5) Kuna tähis „Liivimaa“ on vaidlusalauste kaubamärkide koosseisus mittekaitstav, puudub konflikt taotletud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi vahel. Varasema kaubamärgi puhul on kaitstav terviklikult sõnade kombinatsioon „LIIVIMAA MAITSE“ (mõlemad sõnad mittekaitstavad) niivõrd, kui see kombinatsioon omab eristusvõimet; taotletud kaubamärgi puhul aga on kaitstav sõnaliste mittekaitstavate elementide ja kujunduse kombinatsioon. Seega koosneb varasem kaubamärk ainult mittekaitstavatest elementidest, taotletud kaubamärgi puhul aga lisaks eristavast kujundusest. Kuna kõik sõnalised elemendid on mittekaitstavad, puuduvad kaubamärkidel sõnalised domineerivad elemendid, mis suudaks täita kaubamärgi funktsiooni. Visuaalsel võrdlemisel on silmatorkav taotletud kaubamärgi kujundus tervikuna, sh timutituti südamekujuline kujutis kui ainus domineeriv ja kaitstav element, mis eristub varasema sõnalise, kuid eristusvõimelisi sõnalisi elemente mitte sisaldava kaubamärgi visuaalselt tajutavast vormist. Foneetiliselt kaubamärkide mittekaitstavaid hääldatavaid osi tervikuna võrreldes saab järeldada, et kaubamärkide esimene sõnaline ja hääldatav element „Liivimaa“ on identne, teine sõnaline ja hääldatav element aga erinev. Kuna niimoodi võrreldakse kaubamärkide mittekaitstavatest elementidest moodustuvat tervikut, võib leida, et kaubamärgid on foneetiliselt pigem erinevad. Kontseptuaalse võrdluse puhul saab võrrelda samuti paraku ainult kaubamärkide mittekaitstavaid, kirjeldavaid sõnalisi elemente kombinatsioonis; kuigi kombinatsioonide esimene, geograafilist nime „Liivimaa“ sisaldav element on identne, on teine kirjeldav element kontseptuaalselt erinev ning seega on erinev ka kontseptuaalne tervikpilt. Taotletud kaubamärgi kujunduslik element ei ole komisjoni hinnangul kontseptuaalselt üheselt tajutav, kuigi taotleja on väitnud, et see sisaldab timutituti kujutist, mis sümboliseerib Liivimaa rohumaid. Seda tähendust omavana või ei, on kujunduslik element igal juhul eristuv varasema kaubamärgi kujunduse puudumisest. Kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on siiski registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon (KaMS § 12 lg 1 p 2), millest saadav terviklik ettekujutus prevaleerib kaubamärgi tõlgendamise ja võrdlemise korral leitavate domineerivate või muude elementide kogumi ees.

Kuna kaubamärgid on erinevad, ei ole täidetud KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimus, mille kohaselt kaubamärgid peavad olema identsed või sarnased. Seega on Patendiameti seisukoht, et taotletud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi vahel esineb konflikt, ekslik ja põhjendamatu. Puudub nimetatud

alus taotletud kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks klassis 29. Varasema kaubamärgi omaniku loa nõudmine taotlejalt on samuti liigne.

Komisjon on seisukohal, et kuna taotletud kaubamärgi klassis 29 registreerimisega seoses ei ole väljaspool kahtlust tähise „Liivimaa“ kaitstavuse osas, on põhjendatud vastava mittekaitstava osa märkimine registrisse. Muude klasside osas sarnast kahtlust tekkinud ei ole ning seega ei ole nende suhtes mittekaitstava osa märkida tarvis ega praeguses menetlusetapis ka õiguspärane, kuivõrd nendes klassides piiranguta registreerimise otsus on juba tehtud.

6) Patendiamet on veendunult märkinud, et Patendiamet ei juhindu oma töös OHIM-i juhistest ega pea neid ka antud vaidluses asjassepuutuvaks. Kuigi nimetatud juhised ei ole liikmesriikidele siduvad, oleks ootuspärane, et juhistes avaldatud põhjendatud ja ratsionaalset ekspertiisiprotsessi kirjeldust kaalutakse vähemalt metodoloogilisel alternatiivina või oma juhiste kujundamisel ühe lähtematerjalina. Samuti oleks ootuspärane, et hiljemalt Patendiameti taolise veendumuse avaldamisel avaldatakse Patendiameti juhised või selgitused, millest nähtub, kuidas kaubamärgi ekspertiisis ajaloolisi geograafilisi nimesid Patendiameti praktikas käsitletakse. Seda aga ei ole Patendiamet teinud ei oma kirjavahetuses taotlejaga enne otsuse tegemist ega ka kaebuse menetluses, säilitades teatud läbipaistmatuse, mis mõjub meelevaldsusena. Komisjon ei pea eeltoodud arvestades vajalikuks avaldada seisukohta hea halduse tava väidetava rikkumise kohta Patendiameti poolt.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes TÕAS § 61 lõikele 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

1) kaebus rahuldada;

2) tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Liivimaa Lihaveis + kuju“ (taotlus nr M201300167) osalise registreerimisest keeldumise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;

3) Patendiametil märkida kaubamärgi registreerimisel sõnaline osa „Liivimaa“ mittekaitstavaks osaks klassi 29 kaupade tähistamisel;

4) tagastada taotlejale riigilõiv.

Kaebuse esitanud isik võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebuse esitanud isik teavitab viivitamata komisjoni kaebuse esitamisest.

Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad

Tanel Kalmet

Harri-Koit Lahek

Margus Tähepõld