

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1250/1251-o

Tallinnas 28. juulil 2011.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Tanel Kalmet vaatas läbi kodumaise juriidilise isiku Eesti Juustuliit MTÜ, aadress: Paneeli 2a, 11415 Tallinn, poolt esitatud kaebused, mille objektideks on Patendiameti otsus 29.01.2010. a nr 7/M200800168 kollektiivkaubamärgi **PIIMARASVAVÕIE EHTNE TALUVÕIE EESTIMAA PIIMAST + kuju** ja Patendiameti otsus 29.01.2010. a nr 7/M200800169 kollektiivkaubamärgi **TALUVÕIE Piimarasvavõie + kuju** osalise registreerimise kohta kaubaklassis 16 ja osalise registreerimisest keeldumise kohta kaubaklassi 29 kaupade: piim ja piimatooted, sh või osas.

Kaebused esitas Eesti Juustuliit MTÜ juhatuse liige Tõnu Raudsepp.

Kaebused esitati 29.03.2010. a ja registreeriti nr 1250 ja nr 1251 all. Komisjoni esimehe resolutsiooniga 05.05.2010. a ühendati Eesti Juustuliit MTÜ esitatud kaebuste nr 1250 ja 1251 nõuded, kuna nendes sisalduvad nõuded on omavahel seotud ja nende ühendamine vastab menetlusökonoomia põhimõttega, ning määrati eelmenetlejaks komisjoni liige Rein Laaneots.

Kaebuse esitaja nõue

Tuvastada sõna **TALUVÕIE** mittekaitstavus kollektiivkaubamärkide **PIIMARASVAVÕIE EHTNE TALUVÕIE EESTIMAA PIIMAST + kuju** ja **TALUVÕIE Piimarasvavõie + kuju** registreerimist takistava kaubamärgi nr 44364 koosseisus.

Tühistada Patendiameti 29.01.2010. a otsused nr 7/M200800168 ja nr 7/M200800169 kollektiivkaubamärkide **PIIMARASVAVÕIE EHTNE TALUVÕIE EESTIMAA PIIMAST + kuju** ja **TALUVÕIE Piimarasvavõie + kuju** registreerimisest keeldumise kohta kaubaklassis 29 kaupade: piim ja piimatooted sh või osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Kaebusele on lisatud maksekorraldus nr 33 ja kaebust põhjendavad dokumendid 10 leheküljel.

Kaebuse asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet on oma otsustega jätnud registreerimata kollektiivkaubamärgid **PIIMARASVAVÕIE EHTNE TALUVÕIE EESTIMAA PIIMAST + kuju** ja **TALUVÕIE Piimarasvavõie + kuju** kaubaklassis 29 kaupade: piim ja piimatooted, sh või osas, tuues mitteregistreerimist tingiva asjaoluna välja, et registreerimise takistuseks on kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 2 (kolmanda isiku loa puudumine tulenevalt varem registreeritud kaubamärgist **Taluvõie** (registreering nr 44364).

Kaebaja leiab, et sarnasus konkureeriva kaubamärgi ja kollektiivkaubamärkide mittekaitstavateks osadeks olevates sõnades **taluvõie** ei saa olla kollektiivkaubamärkide registreerimise õiguspäraseks takistuseks.

Riigikohtu lahendist nr 3-2-1-1-09 p 11 tuleneb, et varasema registreeritud õiguse õiguskaitse ulatuse üle on võimalik vaidlus vastuväite vormis. Seega saab antud asjades võtta seisukoha võimaliku konkureeriva kaubamärgi **Taluvõie** ja sõna **taluvõie**

õiguskaitse võimalikkuse ja selle tegeliku ulatuse osas. Apellatsioonikomisjon saab tuvastada sõna taluvõie mittekaitstava osana konkureeriva kaubamärgi koosseisus. Asjaoludest ja vaidluse olemusest tulenevalt saab seda teha ka apellatsioonikomisjon kui kohtueelne menetleja kaebuse kohustuslikus kohtueelses menetluses. Varasema kaubamärgi eraldi menetluses vaidlustamine ei ole vajalik.

Pelgalt varasema kaubamärgi registreerimise faktiga ei ole arvestades KaMS § 38 lg 3 sätestatud üheselt määratletud sõna taluvõie olemuslik kaitstavus kaubamärgina. Edasi põhjendab kaebaja, millest tuleneb mõistlik arusaam sõna mittekaitstavuse osas.

Kaebaja osundab sõnade taluvõi ja taluvõie äravahetamiseni sarnasusele. Nii Patendiameti kui ka komisjoni varasem praktika on sõna taluvõi kasutamist kaubamärgi koosseisus pidanud võimalikuks siis, kui see on kaubamärgi mittekaitstav osa. Seega, kui kaubamärgi komponendi mittekaitstavus on ilmne, ei nõua seadusandlus selle mittekaitstavaks märkimist registreeringus (KaMS § 38 lg 3).

Ühetäheline erinevus ei ole ilmselt piisav, et varasemate kaubamärkide mittekaitstavat ja tänaseks laialtlevinult kasutatavat sõna taluvõi sõnaga taluvõie segamini ei aetaks. Seega ei saa sõna taluvõie olla kaitstav, sest tarbijale ei saa see moodustada üliväikese erinevuse tõttu tarbijale teadaolevast ja laialdaselt kasutatavast kaubamärgina mittekaitstavast sõnast taluvõi erinevat uudset tähist või mõistet, mis eristuks piisavalt selgelt.

Asjatundjate ringis on sõna taluvõie seevastu seostatud ka seesuguse toote üldnimetusega, mis omistati eelkõige piimarasvavõietele, millel on piimarasvasisaldus alla 80 % ning mille osas Euroopa Liidu õigusnormidest tulenevalt ei ole võimalik jätkata müüki tootenimetuse või all. Kui käsitleda sõna taluvõie tootenimetusena, siis ei oleks see kaubamärgina kaitstav tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 3 ja p 6.

Teise kaubamärgi mittekaitstav osa ei saa olla taotletavate kollektiivkaubamärkide registreerimise takistuseks.

Vaidlustatud otsustes ei ole Patendiamet eelesitatuga arvestanud.

Kaebaja palub tuvastada sõna taluvõie mittekaitstavus kollektiivkaubamärkide **PIIMARASVAVÕIE EHTNE TALUVÕIE EESTIMAA PIIMAST + kuju** ja **TALUVÕIE Piimarasvavõie + kuju** registreerimist takistava kaubamärgi nr 44364 koosseisus ja tühistada Patendiameti otsused kollektiivkaubamärkide **PIIMARASVAVÕIE EHTNE TALUVÕIE EESTIMAA PIIMAST + kuju** ja **TALUVÕIE Piimarasvavõie + kuju** registreerimisest keeldumise kohta kaubaklassis 29 kaupade: piim ja piimatooted sh või osas.

Lisad

1. Patendiameti 29.01.2010. a otsused nr 7/M200800168 ja 7/M200800169.
2. 14.06.2006. a Võiderasvade tootjate ümarlaua protokoll.
3. Riigilõivu maksekorraldused.

Patendiameti seisukoht

Vastuseks komisjoni 07.05.2010. a teatele nr 1250/1251/k-2 esitas Patendiamet seisukohad kaebuse 1250/1251 kohta, mille sisu on alljärgnev.

Patendiamet on osalise registreerimise ja osaliselt registreerimisest keeldumise otsustes leidnud, et varasem sõnaline kollektiivkaubamärk **Taluvõie** ja registreerimiseks esitatud kaubamärkides **PIIMARASVAVÕIE EHTNE TALUVÕIE EESTIMAA PIIMAST + kuju** ja **TALUVÕIE Piimarasvavõie + kuju** sisalduv ühine domineeriv sõnaline osa muudab tähised äravahetamiseni sarnasteks, sealhulgas assotsieeruvaks. Lähtudes nimetatust ning tulenevalt võrreldavate kaubamärkide samaliigilisusest asub Patendiamet põhjendatult seisukohale, et on tõenäoline vastandatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas registreerimiseks esitatud kaubamärkide **PIIMARASVAVÕIE EHTNE TALUVÕIE EESTIMAA PIIMAST + kuju** ja **TALUVÕIE Piimarasvavõie + kuju**

assotsieerumine varasema sõnalise kollektiivkaubamärgiga **Taluvõie**. Kaubamärkide **PIIMARASVAVÕIE EHTNE TALUVÕIE EESTIMAA PIIMAST + kuju** ja **TALUVÕIE Piimarasvavõie + kuju** registreerimiseks klassis 29 puudub varasema sõnalise kollektiivkaubamärgi **Taluvõie** (reg nr 44364) omaniku kirjalik luba.

Kaebaja väitega, et sõna **taluvõie** tuleb lugeda mittekaitstavaks, kuna sarnaneb sõnale **taluvõi**, Patendiamet ei nõustu ja leiab, et see on põhjendamata.

Patendiamet on osalise registreerimise ja osalise registreerimise keeldumise otsustes selgitanud kaebajale, et sõna **taluvõie** ei ole tervikuna klassi 29 kaupade osas mittekaitstav tähis. Sõna **taluvõie** ei osuta otseselt kauba liigile, kuna eesliite **taluvõie** lisamisel on tekkinud uudse tähendusega liitsõna, mis tervikuna ei osutu kaupu või selle omadusi kirjeldavaks. Lisaks on sõnade **taluvõie** ja **taluvõi** eristusvõime hindamisel ühetähelisest erinevusest olulisema kaaluga asjaolu, et tegemist on erinevate mõistetega. **Taluvõi** puhul on tegemist tuntud tooteliigiga, kuid sama ei saa väita tähise **Taluvõie** kohta. Ka ei muuda tähist **Taluvõie** mittekaitstavaks pelgalt asjaolu, et vastav tähis sarnaneb sõnale **taluvõi**.

Erinevalt kaebaja väitele, et sõna **taluvõie** on asjatundjate ringis käibel toote üldnimetusena viitega võiderasvade tootjate ümarlaa protokollile, ei ole Patendiamet tuvastanud, et sõna **taluvõie** oleks kaebajale kuuluvate kaubamärkide taotluste ekspertiisi läbimise hetkeks muutunud mittekaitstavaks tähiseks. Ka võiderasvade tootjate ümarlaa protokollist ei ilmne, et oleks ilmnenud sõna **taluvõie** üldnimetusena kasutamine asjatundjate poolt. Võiderasvade tootjate ümarlaa protokollist ilmneb, et tooteliigina on nimetatud võiderasv, piimarasvavõie ja rasvasegavõie, kuid sõna **taluvõie** ei ole tavapärasena kasutusel ning seda ei käsitleta konkreetse tooteliigina asjatundjate poolt.

Ka jäävad Patendiametile kaebaja seisukohad ning viited õigusnormidele arusaamatuks. Viide KaMS § 38 lg 3 ei ole asjakohane, kuna vastav säte ei reguleeri käesoleval juhul asjasse puutuvat õigussuhet. Nimetatud normi rakendatakse üksnes kaubamärkide osas, mis sisaldavad mittekaitstavaid elemente. Normi ei ole võimalik rakendada tähisele, mis koosneb üksnes ühest sõnast. Käesoleval juhul on varasem registrisse kantud kollektiivkaubamärk **Taluvõie** (reg nr 44364) üksnes ühest sõnast koosnev tähis, mille registreerimise õiguspärasuse eraldi tuvastamine ei ole käesoleva vaidluse objektiks.

Kui kaebaja leiab, et varasema kaubamärgi registreerimise otsus ei ole absoluutset õiguskaitset välistavatest asjaoludest tulenevalt õiguspärane, siis tuleb kaebajal vaidlustada varasem õigus eraldi menetluses selleks ettenähtud KaMS § 41 lg 2 ja § 52 lg 1 alusel. Viited lahendile 3-2-1-1-09 tuleb jätta tähelepanuta, sest selles otsuses käsitleb Riigikohus registreerimiseks esitatud kaubamärgi vastuolu varasemalt õiguskaitse saanud geograafilise tähisega.

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

Kaebaja lõplikud seisukohad

Komisjoni 21.10.2010. a saadetud kirjale nr 1250/1251/k-5 lõplike seisukohtade esitamise kohta kaebaja ei ole vastanud.

Patendiameti lõplik seisukoht

Patendiamet 21.02.2011. a esitatud lõplikus seisukohas jääb oma osalise keeldumisotsuse ning varem esitatud seisukoha juurde ja leiab, et kaubamärkide **PIIMARASVAVÕIE EHTNE TALUVÕIE EESTIMAA PIIMAST + kuju** ja **TALUVÕIE Piimarasvavõie + kuju** osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsused on seaduslikud ning põhjendatud.

29.06.2011. a alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud kaebaja ja Patendiameti seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et kaebaja ei ole esitanud komisjonile kaebuse kohta lõplikke seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Patendiamet on jätnud registreerimata kollektiivkaubamärgid **PIIMARASVAVÕIE EHTNE TALUVÕIE EESTIMAA PIIMAST + kuju** ja **TALUVÕIE Piimarasvavõie + kuju** kaubaklassis 29 kaupade: piim ja piimatooted, sh või osas, tuues mitteregistreerimist tingiva asjaoluna välja, et registreerimise takistuseks on KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 2 (kolmanda isiku loa puudumine tulenevalt varem registreeritud kaubamärgist **Taluvõie** (registreering nr 44364). KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon leiab, et varasemas sõnalises kaubamärgis (reg nr 44364) **Taluvõie**, mis on registreeritud 19.06.2006 esitatud registreerimistaotluse alusel klassis 29 toiduõlide ja toidurasvade ning rasvaste võileivakatete suhtes MTÜ Eesti Piimaliit nimele ja registreerimiseks esitatud kaubamärkides **PIIMARASVAVÕIE EHTNE TALUVÕIE EESTIMAA PIIMAST + kuju** ja **TALUVÕIE Piimarasvavõie + kuju** sisalduv ühine domineeriv sõnaline osa **taluvõie** muudab tähised äravahetamiseni sarnasteks, sealhulgas assotsieeruvateks. Lähtudes eelnevast ning tulenevalt võrreldavate klassi 29 kaupade sarnasusest ja osalisest identsusest asub komisjon seisukohale, et on tõenäoline vastandatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas registreerimiseks esitatud kaubamärkide assotsieerumine varasema sõnalise kollektiivkaubamärgiga **Taluvõie**. Tarbija, kohates tähist **Taluvõie** 29 kaubaklassi kaupadel, võib tõenäoliselt eeldada, et kaup pärineb ühelt ja samalt ettevõtjalt või et selle omaduste eest vastutab ja kvaliteedijärelevalvet teostab üks ja sama isik.

Komisjon leiab, et kaebaja väide, et sõna **taluvõie** on muutunud mittekaitstavaks tähiseks seoses tooteliigi nimena asjatundjate seas, ei ole kaebaja poolt millegagi tõendatud. Komisjon leiab, et sõna **taluvõie** ei osuta otseselt kauba liigile, kuna eesliite **taluvõie** lisamisel on tekkinud uudse tähendusega liitsõna, mis tervikuna ei osutu kaupu või selle omadusi kirjeldavaks. Ka rõhutab komisjon, et kaubamärgina toimivat tähist **Taluvõie** ei muuda mittekaitstavaks pelgalt ka see asjaolu, et vastav tähis sarnaneb sõnale **taluvõie**. Sõnadel või **võie** on vaatamata foneetilisele, visuaalsele ja etümoloogilisele sarnasusele eesti keeles erinev tähendus, mida tähelepanelik tarbija klassi 29 kaupade osas eeldatavalt arvestab. Kaebaja vastupidine väide on tõendamata.

Seega esineb varasema kaubamärgi (reg nr 44364) ja taotletud kaubamärkide vahel KaMS § 10 lg 1 p-s 2 kirjeldatud konflikt. KaMS § 10 lg 2 kohaselt KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgiomaniku kirjalik luba.

Kaebuse kohaselt ei ole loa küsimine varasemalt sõnalise kollektiivkaubamärgi **Taluvõie** omanikult põhjendatud, sest kollektiivkaubamärgi **Taluvõie** sõna **taluvõie** tuleks KaMS § 38 lg 3 kohaselt lugeda mittekaitstavaks. Komisjon leiab, et kaebaja arusaama kohaselt kõnealust normi kohaldada ei saa, kuna see tooks kaasa varasema kaubamärgi omaniku õiguste ulatuse üle otsustamise teda kaasamata, kahjustades seega ka tema õigust õiglasele

menetlusele. Selles osas on antud kaebuse lahendamise erinev ka Riigikohtu lahendi 3-2-1-1-09 objektiks olnud kassatsioonist. Ei ole samuti selge, kas varasema kaubamärgi mittekaitstavaks lugemine KaMS § 38 lg 3 alusel on üldse võimalik, kuna see säte ei reguleeri käesolevat õigussuhet ja on kohaldatav kaubamärgiekspertiisis registreerimaks esitatud kaubamärkide ainuõiguse ulatuse hindamisel.

Seni kuni kollektiivkaubamärk **Taluvõie** on registreeritud kantud, kuulub kaubamärgi **Taluvõie** omanikule ainuõigus keelata teistel isikutel registreeritud sõnalise tähise kasutamine. Kaebajal tuleb seega oma kaubamärkide registreerimiseks esitada luba vastandatud kaubamärgi **Taluvõie** omanikult. Seega leiab komisjon, et registreerimiseks esitatud kaubamärkidele ei saa õiguskaitset võimaldada ilma varasema kaubamärgi **Taluvõie** omaniku loata.

Eeltoodu alusel, juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 2 komisjon

o t s u s t a s

kaebust mitte rahuldada.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

R. Laaneots

E. Hallika

T. Kalmet