

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 670-o**

Tallinnas, 30. jaanuaril 2007.a.

**Apellatsioonikomisjon**, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Atria Yhtymä Oyj (endine nimi: Atria Oyj), aadress: PL 900, 60060 ATRIA, FI, (endine aadress: Vaasantie 1, Senäjoki, FI) poolt esitatud vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk ДЮШЕC (kaubamärgitaotlus nr M200200304) klassis 30 AS Severi Kaubandus nimele.

Vaidlustusavaldus esitati 02.04.2003. a ja registreeriti nr 670 all ning anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele R. Laaneotsale.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Villu Pavelts, OÜ LASVET, Pk3136, 10505 Tallinn.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**Vaidlustusavalduse sisu**

Patendiamet on otsustanud registreerida kaubamärgi ДЮШЕC AS Severi Kaubandus nimele (vt Eesti Kaubamärgileht nr 2/2003 lk 13) klassis 30 kaupadele: *kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis, mesi; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää* (lisa 1). Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et ülnimetatud Patendiameti otsus on vastuolus vana kaubamärgiseaduse (vana KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele) § 7 lg 1 p 3 ja 6.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et sõna ДЮШЕC tõlkevaste eesti keelde (lisa 2) on DÜŠESS, mis tähistab teatavate (dessert-)pirnide sorti. Samasisulise tähenduse annab sellele sõnale ka Vene-Inglise sõnaraamat (lisa 3). Eeltoodust tulenevalt on pirnisordi nimetuse *düšess* näol tegemist klassi 30 kuuluvate kaupade, mis on toodetud *düšess* sorti pirnide baasil või sisaldavad *düšess* sorti pirne või on *düšess* sorti pirnide maitselised (nt leib, sai, kondiitritooted, maiustused, jäätis) suhtes omadusi (eelkõige koostist, maitset) kirjeldava tähisega. Järelikult ei ole sõna ДЮШЕC klassis 30 kaubamärgina registreeritav tähis ning Patendiameti otsus on vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 3.

Vastavalt Patendiameti väljakujunenud registreerimispraktikale, kui leitakse, et mõni tähis on kaupade loetelus toodud osade kaupade osas kirjeldav, siis üldreeglina loetakse see tähis eksitavaks ülejäänud kaupade suhtes, mida ta ei kirjelda. Et sõna ДЮШЕC on pirnisordi nimetusena osade kaubamärgitaotluses loetletud kaupade omadusi näitav tähis, siis ülejäänud taotluses nimetatud kaupade osas, mille valmistamisel ei ole kasutatud seda sorti pirne või mis ei ole *düšess* liiki pirnide maitselised, on kõnealune tähis eksitav. Sellest tulenevalt ei ole Patendiameti registreerimisotsus kooskõlas ka vana KaMS § 7 lg 1 p 6.

Vaidlustaja Atria Yhtymä Oyj on toiduainete ja valmistoitude tootja, kelle nimele on Eestis klassis 30 registreeritud kuus kaubamärki ning seitsmes on hetkel menetluses. Atria Yhtymä Oyj'l kaob vaidlustatava Patendiameti otsuse jõusse jäämisel võimalus kasutada kirjeldavat sõna ДЮШЕC oma toidukaupade markeerimisel ja iseloomustamisel ning see võib takistada Atria Yhtymä Oyj äritegevust Eestis. Seega on Atria Yhtymä Oyj asjast huvitatud isik vana KaMS § 13 lg 2 tähenduses vaidlustamaks Patendiameti registreerimisotsust.

Tuginedes vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 6 ning juhindudes vana KaMS § 13 lg 2 palub vaidlustusavalduse esitaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk ДЮШЕС klassis 30 AS Severi Kaubandus nimele ning teha Patendiametile ettepanek võtta vastu uus otsus.

Vaidlustusavalduse juurde kuuluvad lisad:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2003.
2. Väljavõte Vene-Eesti sõnaraamatust.
3. Väljavõte Vene-Inglise sõnaraamatust.

28.11.2003. a esitatud väljavõte raamatust „Retsepturõ na karamel”, kus on märgitud karamelli „Düşess” ühe koostisosana pirniessentsi või düşessi.

### **Kaubamärgitaotleja vastulause vaidlustusavaldusele**

Vastuseks apellatsioonikomisjoni (edaspidi TOAK) teatele esitas kaubamärgi ДЮШЕС taotleja Severi Kaubandus AS (Maris Gilden) 28.12.2004. a Artjom Ananjev'i poolt allkirjastatud kirjaliku seisukoha vaidlustusavalduse nr 670 kohta, mille sisu on järgmine.

Sõna *düşess* ei ole sõna „pirn” sünonüüm, vaid see on välja mõeldud kauba (sordi) nimetus, nagu näiteks „Ants” ja „Ando” kartulite puhul jne. Seega sõna *düşess* on pirnisordi nimetus, mitte tõlge sõnast pirn ning samuti mitte pirnilik. Sordinimetuseks ei panda kunagi liiginimetust ennast. Käesoleval juhul on tegemist Prantsusmaalt pärit sordinimetusega *duchesse* – mis tähendab tõlkes hertsoginnat. Kaubamärk ДЮШЕС on esitatud registreerimiseks mitte puuviljade klassis 31, vaid klassis 30, kus on sellised kaubad nagu kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooteid ja maiustused, jäätis, mesi; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää. Sõna *düşess* ei viita käesolevas vaidluses konkreetsele puuviljale (klass 31) ja seega ei saa ta ka olla klassi 30 kaupade liiki näitav tähis. Tähis *düşess* ei ole kujunenud teatud pirnisordist valmistatud või sellele pirnisordile omaseid aroomi jm omadusi sisaldava nt küpsise, kompveki, kondiitritoote jms kaubaliigiks. Tõenduseks viitab kaubamärgitaotleja TOAK-i otsusele nr 506-o, milles TOAK tuvastas, et viinamarjasordi nimetus „Isabella” ei ole aluseks tunnistamiseks tähist „Isabella” kui kauba liiki veinide puhul. Tõendusnäidetena toob kaubamärgitaotleja samuti näited Patendiameti praktikast, nt kaubamärgid „Punane moon” ja „Rukkilill”, mis ei ole kaitstavad lillede (klass 31), küll aga ülekantud tähenduses kompvekkide ja maiustuste valdkonnas (reg nr 37550 ja 35098 klassis 30).

Samuti juhib kaubamärgitaotleja tähelepanu asjaolule, kaubamärgi ДЮШЕС (reg nr M200200304) registreerimise seaduspärasusele võib tuua analoogia Patendiameti registreerimisotsusest kaubamärgi ДÜШЕСС/ДЮШЕС (reg nr M200301170, reg otsus on avaldatud Kaubamärgilehes nr 7/2004 lk 27 ja selle registreerimisotsus ei ole vaidlustatud) registreerimise kohta klassis 32 limonaadi valdkonnas.

Kuna kaubamärk ДЮШЕС ei ole kirjeldav klassi 32 kaupade osas, on välistatud ka seega asjaolu, et ta oleks eksitav klassi 30 kaupade osas. Seega kaubamärgitaotleja leiab, et kaubamärgi ДЮШЕС registreerimine ei ole vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 6.

Kaubamärgitaotleja juhib samuti tähelepanu asjaolule, et vana KaMS § 7 on seadusandja silmas pidanud avalikke õigusi ja huve, st kõigi isikute seaduslike õiguste ja huvide kaitset. Vana KaMS § 8 puhul peetakse silmas isikute subjektiivsete õiguste kaitset. Seega tuleb vaidlustusavalduses, mis antud juhul toetub vana KaMS § 7-le, tõestada, et taolise kaubamärgi registreerimine kaubamärgina on vastuolus avalike õiguste ja huvidega. Antud juhul ei ole vaidlustusavalduse esitaja tõendanud, et avalikkuse õigused ja huvid saavad kaubamärgi ДЮШЕС registreerimisega rikutud.

Ülaltoodut silmas pidades ei ole vaidlustusavaldus kaubamärgitaotleja arvates põhjendatud ja kaubamärgitaotleja palub jätta see rahuldamata.

### **Vaidlustusavalduse esitaja kirjalik seisukoht taotleja vastusele**

Vastuseks TOAK-i 29.12.2004. a teatele ja kaubamärgitaotleja kirjalikule vastusele esitas vaidlustusavalduse esitaja 31.03.2005. a oma kirjalikud seisukohad koos vastavate lisamaterjalidega asja kohta, milles märgib järgmist.

1. Taotleja AS Severi Kaubandus on jätnud kirjaliku seisukoha kaebusele sisuliselt esitamata. Kooskõlas kehtiva KaMS § 72 lg 5 sätestatuga kohaldatakse enne 01.05.2004. a Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Vastavalt kehtivale KaMS § 13 lg 1 teeb kaubamärgialaseid toiminguid Patendiametis ja TOAK-s asjast huvitatud isik isiklikult või tema poolt vahetult volitatud patendivolinik. Käesolevas asjas on 28.12.2004. a esitanud vastuse kaebusele Artjom Ananjev. Patendiameti patendivolinike kutse saanud patendivolinike nimekirjas Artjom Ananjev'i nime ei sisaldu, ka ei ole Artjom Ananjev AS Severi Kaubandus'e seaduslik esindaja (lisatud väljatrükk AS Severi Kaubandus B-kaardi andmetest). Nimetatust tulenevalt ei saa käesolevas asjas 28.12.2004. a esitatud vastust pidada taotleja AS Severi Kaubandus seisukohaks. Seega AS Severi Kaubandus on jätnud teostamata oma õiguse esitada vastamiseks antud kolme kuulise tähtaja jooksul seisukoht kaebusele. Kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduste aluse seaduse § 51 lg 4 sätestatuga, ei takista nimetatud asjaolu otsuse tegemist. Kuna 28.12.2004. a vastus ei ole esitatud käesoleva asja menetlusosaliste poolt, on vaidlustaja seisukohal, et nimetatud vastus tuleb jätta käesolevas asjas otsuse tegemisel tähelepanuta.

2. Sõna ДЮШЕC ning selle transliteratsioon ladina tähestikku kirjeldab taotletavate kaupade olulisi omadusi. Vaidlustusavaldusele lisatud erinevate sõnaraamatute väljavõtetest nähtub üheselt, et sõna ДЮШЕC ning selle transliteratsioon ladina tähestikku on väga hästi tuntud pirnisordi nimi. Erinevalt näiteks kartulisortide nimetustest 'Ants' ja 'Ando' on just nimetatud pirnisordi nime kasutatud Eestis juba aastakümneid toodetava ning turustatava populaarse pirnimaitse limonaadi- ning pirnimaitseliste maiustuste tähistamisel (näiteks AS Kalev poolt toodetud karamellikompvekid 'Düšess'). Lisaks nimetatule nähtub kaebuse esitaja poolt käesolevas asjas 28.11.2003. a TOAK-le esitatud lisamaterjalidest, et juba 1970-ndatel aastatel kasutati sõna ДЮШЕC tööstuses pirniessentsi sünonüümina. Sõna ДЮШЕC ei ole kunagi olnud kasutuses isikunimena ega oma teisi tähendusi. Läbi laialdase kasutamise on sõna 'düšess' muutunud tarbijate jaoks toidukauba teatud maitseomadust näitavaks tähiseks. Arvestades sõna ДЮШЕC üldist tuntuust Eesti tarbijate hulgas ning seda, et nimetatud sõna omab klassi 30 kuuluvate kaupade osas kindlat tähendust, leiab vaidlustusavalduse esitaja, et keskmine tarbija mõistab sõna ДЮШЕC klassi 30 kuuluvate kaupade tähistustel viitena just kaupade maitseomadustele. Nähes toidukaubal sõna ДЮШЕC või selle transliteratsiooni ladina tähestikku, usub tarbija koheselt, et tähistatud tooted kas sisaldavad pirne või on pirnide maitsega. Kuna teraviljasaaduste, kondiitritoodete, maiustuste, jäätise jne muude toidukaupade olulisteks iseloomulikeks tunnusteks on nii nende toodete koostis kui ka nende maitseomadused, kirjeldab sõna ДЮШЕC nimetatud toodete olulisi iseloomulikke tunnuseid. Kuna taotletav tähis sisuliselt eristusvõimelist kujunduslikku elementi ei oma, ei võimalda nimetatud tähis tarbijatel ka eristada taotleja tooteid teiste tootjate samaliigilistest toodetest, so tähis ДЮШЕC ei täida kaubamärgifunktsiooni.

Juhul, kui taotletava tähisega ДЮШЕC tähistatud kaubad ei sisalda pirne ega ole pirnide maitsega, esineb nimetatud märgi osas vana KaMS § 7 lg 1 p 6 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus. Tarbijad teavad, et sõna ДЮШЕC tähistab kas pirni sorti

või viitab kaupade vastavale maitseomadusele. Võttes arvesse, et klassi 30 kuuluvad kaubad võivad olla väga erinevate koostiste ja maitsetega, esineb taotletava kaubamärgi puhul suur tõenäosus, et tarbijad eeldavad ekslikult, et nimetatud tähisega tähistatud tooted kas sisaldavad pirne või on pirnimaitselised. Seega eksitaks tähis ДЮШЕC tarbijaid tähistatavate toodete oluliste omaduste, nagu koostise ja maitseomaduste osas.

**3.** Käesolevas asjas esineb avalik huvi mitte tagada taotletavale tähisele õiguskaitset. Nii varasema kohtupraktika kui ka Patendiameti senise praktika kohaselt on vana KaMS § 7 lg 1 p 3 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluse eesmärgiks kaitsta avalikku huvi tagada kõikidele turuosalistele võimalus viidata oma kaupade olulistele omadustele. Kuna sõnaga ДЮШЕC ning selle transliteratsiooniga ladina tähestikku on võimalik viidata klassi 30 kuuluvate kaupade olulistele omadustele, nagu koostisele ning maitsele, eksisteerib käesolevas asjas realselt avalik huvi mitte anda ühele turuosalisele monopolset õigust sõna ДЮШЕC kasutamiseks nimetatud kaupade osas. Teistele turuosalistele tuleb jätta võimalus viidata oma kaupade olulistele omadustele. Pirnide sisaldust klassi 30 kuuluvates kaupades või nimetatud kaupade pirnimaitselisust saavad teised turuosaliselised näidata just sõna ДЮШЕC lisamisega toodete etiketile. Avalik huvi mitte tagada taotletavale tähisele ДЮШЕC õiguskaitset väljendub ka vajaduses kaitsta tarbijaid. Pirne mitte sisaldavate, klassi 30 kuuluvate kaupade puhul on taotletav tähis tarbijatele eksitav. Nimetatu toob suure tõenäosusega kaasa tarbijate valed ostuotsused, so tarbijad ostavad kaupu, mille tähistus lubab ostetavatele kaupadele teatud omadusi, mida nendel kaupadel tegelikult ei ole. Tarbijakaitseaduse § 3 p 2 kohaselt kuulub tarbijate põhiõiguste ringi õigus saada valiku tegemiseks pakutavate kaupade kohta vajalikku ja tõest teavet. Tarbijakaitseaduse § 4 lg 5 sätestab, et tarbijale kauba kohta edastatava teabega ei tohi kaubale omistada omadusi, mis sellel puuduvad. Ei ole kahtlust selles, et kogu kaubal esitatud informatsioon, sealhulgas ka kaubamärgid, edastab tarbijatele teavet. Taotletav tähis ДЮШЕC ei funktsioneeriks kaubamärgina, so see ei edasta tarbijatele teavet kaupade tootja identifitseerimiseks. Taotletava tähise poolt tarbijatele edastatav teave piirdub klassi 30 kuuluvate kaupade osas viitega kaupade pirnimaitselisusele. Kaupade osas, mis ei ole pirnimaitselised, annaks nimetatud tähis tarbijatele seega valet informatsiooni kaupade oluliste omaduste kohta ning oleks vastuolus tarbijakaitse nõuetega.

**4.** Patendiameti senine praktika. Ka Patendiamet on oma senises praktikas järginud ülalkirjeldatud põhimõtteid. Näitena võib välja tuua järgmised, klassi 30 kuuluvad kaubamärgid:

- APPLE MINIS (reg.nr 28877) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust sõna 'apple' (*ingl- 'õun'*) kasutamiseks;
- 'Orange Sun Sun' (reg.nr 757041) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust sõna 'orange' (*ingl- 'apelsin'*) kasutamiseks;
- ORBIT LEMON FRESH (reg.nr 33594) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust sõna 'lemon' (*ingl- 'sidrun'*) kasutamiseks;
- 'Lemon Sun' (reg.nr 757219) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust sõna 'lemon' (*ingl- 'sidrun'*) kasutamiseks;
- 'TOMATO Bolognese + kuju' (reg.nr 627623) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust sõnaühendi 'tomato bolognese' (*ingl- 'tomatikaste'*) kasutamiseks;
- 'BANAANI VAHVLIKOMPVEK SOKOLAADIS + kuju' (reg.nr 38617) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust muuhulgas sõna 'banaani' kasutamiseks;
- 'BANANU KONFEKTE + kuju' (reg.nr 25227) klassis 30- registreering ei anna ainuõigust sõnaühendi 'bananu konfekte' kasutamiseks.

Patendiameti praktika illustreerimiseks on vaidlustusavalduse esitaja lisanud vastusele ka ära kirja Patendiameti 23.04.1998. a teatest nr 7/9700288, kus Patendiamet selgitab vana

KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 6 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste kohaldamist analoogsetes juhtumites. Nimetatud teates asub Patendiamet seisukohale, et klassis 30 taotletud kaubamärk ANANASAS ei ole kaubamärgina registreeritav, kuna see on eksitav kõigi nende kaupade suhtes, mis ei ole ananassi baasil valmistatud ning kaupade koostislikke omadusi näitav kõikide ülejäänud kaupade osas. Toodust nähtuvalt ei ole sõnad 'apple'; 'orange'; 'lemon'; 'tomato'; 'banaani' jne mitteregistreeritavad mitte ainult klassi 31 kuuluvate kaupade (nt värske puu- ja köögivilja) tähistamiseks, vaid need ei täida kaubamärgifunktsiooni ka klassi 30 kuuluvate kaupade osas. Kui klassis 31 tähistavad nimetatud sõnad konkreetseid tooteid, siis klassis 31 näitavad need toodete omadusi. Nimetatud nimistusse kuulub oma olemuselt ka sõna ДЮШЕС ('pirimaitseteline').

5. Taotleja AS Severi Kaubandus on korduvalt tabatud kaubamärgiõiguste rikkumiselt. AS Severi Kaubandus on nii Maksu- ja Tolliameti kui ka Eesti Päevalehe veebilehekülgedel avaldatud andmetel korduvalt üritanud Eestisse tuua võltsitud kaubamärkidega tähistatud tooteid, sealhulgas ka klassi 30 kuuluvaid maiustusi. Seoses sellega on taotlejale korduvalt määratud rahatrahve kõrgeimas maksimaalses määras. Nagu eelpool kirjeldatud, oleks ka tähisele ДЮШЕС õiguskaitse andmine vastuolus nii Eesti turuosaliste kui ka tavatarbijate avaliku huviga.

Eeltoodut arvestades ning tuginedes vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 6 ning tarbijakaitseaduse § 3 ja 4, jääb vaidlustusavalduse esitaja oma nõude juurde.

Esitatud täiendavad lisad:

1. Vastuse ära kirjad protsessiosalistele.
2. Ära kiri AS Severi Kaubandus B-kaardi andmetest.
3. Väljatrükk Tolliameti pressiteatest.
4. Väljatrükk Eesti Päevalehe artiklist.
5. Ära kiri Patendiameti 23.04.1998 teatest nr 7/9700288.
6. Väljavõtted Patendiameti kauba- ja teenindusmärkide andmebaasist (registreeringud nr 28877; 757041; 33594; 757219; 627623; 38617; 25227 ja registreerimistaotlus nr 9700288).

### **Kaubamärgitaotleja seisukoht**

Vaidlustusavalduse esitaja 31.03.2005. a vastusele kaubamärgitaotleja ei reageerinud.

### **Vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad**

Vastuseks TOAK-i teatele 17.11.2006. a esitas vaidlustusavalduse esitaja 20.12.2006. a kirjalikult oma lõplikud seisukohad, milles ta teatab, et vaidlustusavalduse esitaja jääb oma 02.04.2003. a vaidlustusavalduses ning 31.03.2005. a kirjalikes seisukohtades esitatu juurde, rõhutades eriti alljärgnevat.

1. Tähise ДЮШЕС registreerimise otsus on vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 3. Taotletav kaubamärk ДЮШЕС on kirillitsas kirjutatud sõnaline tähis, millel eristusvõimelised kujunduslikud elemendid puuduvad. Eesti Statistikaameti andmetel moodustavad ca 30 % Eesti rahvastikust vene keelt kõnelevad inimesed. Nimetatud tarbijaterühm kasutab kirillitsa tähestikku igapäevaselt. Lisaks neile tunneb ka enamik eesti keelt kõnelevatest tarbijatest kirillitsat. Seega ei ole kahtlust selles, et Eesti keskmine tarbija oskab lugeda sõna ДЮШЕС ning mõistab, et tegemist on sõna ДЮШЕС transliteratsiooniga kirillitsasse. 02.04.2003. a vaidlustusavaldusele lisatud sõnaraamatute väljavõtetest nähtuvalt on sõna ДЮШЕС pirnisorði nimi. Erinevalt taotleja poolt viidatud kartulisortide nimetustest “Ants” ja “Ando”, on just pirnisorði ДЮШЕС nime kasutatud Eestis juba aastakümneid pirnimaitseliste limonaadide ning pirnimaitseliste maiustuste turustamisel. Lisaks sellele nähtub vaidlustusavalduse esitaja poolt 28.11.2003. a esitatud lisamaterjalidest, et juba 1970-ndatel aastatel kasutati sõna ДЮШЕС tööstuses

pirniessentsi sünonüümina. Vaidlustatava tähise ДЮШЕС registreerimist taotletakse klassi 30 kuuluvate toidukaupade osas. Kuna sõna ДЮШЕС ei ole kunagi omanud muid, eelkirjeldatust erinevaid tähendusi ning kuna taotletavat sõna on kasutatud laialdaselt just toidukaupade pirni maitset tähistava sõnana, ei ole kahtlust selles, et Eesti keskmine tarbija mõistab sõna ДЮШЕС koheselt viitena tähistatavate kaupade maitseomadustele ja/või koostisele. Nõnda, nähes toidukaubal kirillitsas kirjutatud sõna ДЮШЕС või selle ladina transliteratsiooni DÜŠESS, usub tarbija, et tähistatud toidukaubad kas sisaldavad pirne või on pirnide maitsega. Kuna klassi 30 kuuluvad kaubad on igapäevased tarbekaubad, ei asu ostjad sõnale ДЮШЕС ka teisi tähendusi otsima. Toidukaupade koostis ja maitseomadused on kaheldamatult olulised, tarbijate vastavate kaupade ostuotsustusi mõjutavad faktorid. Kuna vaidlustatav kaubamärk ДЮШЕС muid kaubamärgielemente peale kirjeldava sõna ДЮШЕС ei sisalda, on nimetatud tähise registreerimise otsus vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 3 sätestatuga. Tegemist on tähisega, mis koosneb üksnes kaupade olulisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest ega ole seetõttu kaubamärgina registreeritav.

2. Tähise ДЮШЕС registreerimise otsus on vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 6. Vaidlustatava tähise ДЮШЕС näol on tegemist kirillitsas kirjutatud sõnaga, mis on Eesti keskmisele tarbijale mõistetav taotletavate toidukaupade pinnimaitselisuse tähistusena. Vaidlustatava kaubamärgi kaupade loetelu ei ole piiratud pinnimaitseliste toidukaupadega. Seega on tõenäoline, et tarbijad, nähes toidukaubal kirillitsas kirjutatud sõna ДЮШЕС või selle ladina transliteratsiooni DÜŠESS, usuvad koheselt, et tähistatud toidukaubad kas sisaldavad pirne või on pirnide maitsega. Toidukaupade koostise ja maitseomaduste puhul on tegemist oluliste, tarbijate ostuotsustusi otseselt mõjutavate faktoritega. Juhul, kui sõnaga ДЮШЕС tähistatud toidukaubad ei sisalda pirne ega ole pinnimaitselised, eksisteerib suur tõenäosus, et tarbijad teevad vastava toidukauba ostuotsuse ekslikult, eeldades pinnimaitselisust. Toodust nähtuvalt on vaidlustatud tähise ДЮШЕС registreerimise otsus vastuolus ka vana KaMS § 7 lg 1 p 6. Nimetatud sõna näol on tegemist tähisega, mis võib oma olemuselt tarbijat eksitada kaupade oluliste omaduste suhtes ega ole seetõttu kaubamärgina registreeritav.

3. Käesolevas asjas eksisteerib avalik huvi mitte monopoliseerida sõna ДЮШЕС kasutamist toidukaupade osas. Vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 6 sätestatud registreerimisest keeldumise aluste kehtestamise eesmärgiks on olnud kaitsta avalikku huvi. Lõige 3 puhul on avalikuks huviks turuosaliste võimalus kirjeldada oma toodete omadusi ning lõike 6 puhul on avalikuks huviks tarbijate kaitse eksitamise eest. Siinkohal viitab vaidlustaja TOAK-i 28.04.2006. a otsusele 808-o, kus TOAK pidi hindama kaubamärgi 'TARHUN ТАРХУН' registreerimisotsuse õiguspärasust. Oma otsusega tühistas TOAK Patendiameti registreerimisotsuse, sätestades: *"TOAK peab siiski vajalikuks tunnistada, et sõna "Tarhun" on tavapärane nimetus seda liiki joogi tähistamiseks ja heauskses äripraktikas ei saa pidada õiguspäraseks mingi toote liigi tähise monopoliseerimist ühe tootja nimele, kuigi see tootja võib mingil vahepealsel perioodil olla olnud ainuke vastavat liiki toote tootja mingil territooriumil. Toote liikide nimetus peab jääma vabalt kasutatavaks kõigile potentsiaalsetele turul osalejatele."* Olukord käesolevas asjas on nimetatule väga sarnane. Ka vaidlustatav tähis ДЮШЕС viitab toidukaupade koostisele ja/või maitseomadustele ning seda on selles funktsioonis ka reaalses tegelikkuses ulatuslikult kasutatud. Kaheldamatult peab ka toidukaupade koostist ja maitseomadusi tähistav sõna ДЮШЕС jääma turul vabalt kasutatavaks kõikidele potentsiaalsetele turuosalistele. Seega eksisteerib käesolevas asjas otsene avalik huvi mitte anda ühele ettevõttele ainuõigust sõna ДЮШЕС kasutamiseks ja selle kasutamise keelamiseks. Nimetatud sõna võimaldab toidukaupade tootjatel anda tarbijatele informatsiooni, et tegemist on pirne sisaldavate või pinnimaitseliste toodetega. Avalik huvi mitte tagada taotletavale sõnale ДЮШЕС

monopoolset kasutusõigust väljendub ka vajaduses kaitsta tarbijaid eksitamise eest. Nagu juba eelpool kirjeldatud, tajuvad Eesti tarbijad sõna ДЮШЕЕ just toodete kindlate maitseomaduste ja koostise tähisena. Juhul kui nimetatud sõna kasutatakse toodetel, mille maitseomadused ja/või koostis ei vasta tarbijate poolt eeldatavale, eksitab nimetatud tähis tarbijaid ning põhjustab valesid ostuotsuseid. Ka tarbijakaitse seadus § 4 lg 5 sätestab, et tarbijale kauba kohta edastatava teabega ei tohi kaubale omistada omadusi, mis sellel puuduvad. Sõna ДЮШЕЕ ei funktsioneeriks klassis 30 kaubamärgina. See ei võimalda tarbijatel eristada ühe tootja toidukaupu teiste tootjate samaliigilistest kaupadest. Vaidlustatud tähisega klassi 30 kuuluvate kaupade osas tarbijatele edastatav teave piirdub informatsiooniga nende kaupade koostise ja/või maitseomaduste kohta.

4. Vaidlustaja on viidanud ka Patendiameti senisele kaubamärkide registreerimispraktikale klassis 30 aga samuti ka Patendiameti selgitustele kaubamärgi ANANASAS registreerimata jätmise kohta. Nimetatust nähtuvalt ei ole sõnad 'apple'; 'orange'; 'lemon'; 'tomato'; 'banaani' jne mitteregistreeritavad mitte ainult klassi 31 kuuluvate põllumajandus-, aia- ja metsasaaduste osas vaid ka klassi 30 kuuluvate toidukaupade osas. Kui klassis 31 tähistavad viidatud sõnad konkreetseid tooteid, siis klassis 30 näitavad need toidukaupade olulisi omadusi (koostis ja maitseomadused). Samuti viitab vaidlustaja veelkord ka TOAK-i otsusele nr 808-o, kus TOAK leidis, et sõna 'Tarhun' ei ole kaubamärgina registreeritav, kuna nimetatud sõna kirjeldab asjaomaste kaupade olulisi omadusi. Toidukaupade osas kuulub toodud nimistus kaheldamatult ka käesolevas asjas vaidlustatud tähis ДЮШЕЕ ('pirnimaitse').

5. Taotlejat AS Severi Kaubandus on korduvalt tabatud kaubamärgiõiguste rikkumiselt. AS Severi Kaubandus on nii Maksu- ja Tolliameti kui ka Eesti Päevalehe andmetel korduvalt üritanud Eestisse tuua võltsitud kaubamärkidega tähistatud tooteid, sealhulgas ka klassi 30 kuuluvaid maiustusi. Seoses sellega on taotlejale korduvalt määratud trahve ka kõrgeimas maksimaalses määras. Nimetatud näitab otseselt taotleja ärikultuuri ning valmiduse astet järgida kehtestatud reegleid. Vaidlustusavalduse esitaja arvates takistaks toidukaupade olulisi omadusi kirjeldava sõna ДЮШЕЕ kasutamise ainuõiguse andmine taotlejale oluliselt vaba konkurentsi asjaomases turusektoris ning oleks otseses vastuolus avaliku huviga.

Esitatule tuginedes jääb vaidlustusavalduse esitaja oma vaidlustusavalduse juurde ning palub TOAK-il tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk ДЮШЕЕ (taotluse nr. M200200304) AS Severi Kaubandus nimele.

### **Kaubamärgitaotleja lõplikud seisukohad**

Vastuseks TOAK-i 20.12.2006. a teatele ja vaidlustusavalduse esitaja lõplikele seisukohtadele esitas kaubamärgitaotleja AS Severi Kaubandus juhatause liikme Sergei Jetskalo poolt allkirjastatuna 22.01.2007. a oma lõplikud seisukohad, milles kaubamärgitaotleja jääb vaidlustusavaldusele 28.12.2004. a esitatud vastuses märgitud seisukohtade juurde.

Lõplikes seisukohtades rõhutab taotleja alljärgnevat:

1. Sõna „düşess“ ei ole sõna „pirn“ sünonüüm, vaid see on välja mõeldud kauba (sordi)nimetus, nagu näiteks „Ants“ ja „Ando“ kartulite puhul jne. Seega sõna „düşess“ on pirnisordi nimetus, mitte tõlge sõnast pirn ning samuti mitte pirnilik. Sordinimetuseks, sh pirnisordinimetuseks ei panda kunagi liiginimetust ennast. Käesoleval juhul on tegemist Prantsusmaalt pärit sordinimetusega *duchesse*, mis tähendab tõlkes hertsoginna. Seega erinevalt vaidlustusavalduse esitaja arvamusel on sõnal „düşess“ olemas algupärane tähendus *duchesse* kujul ja seega ei ole kaubamärgi registreerimine vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 3 sätetega.

2. Kaubamärk ДЮШЕЕС on esitatud registreerimiseks mitte puuviljade klassis 31, vaid klassis 30 ning sõna “düšess” ei viita käesolevas vaidluses konkreetsele puuviljale (pirnile, klass 31) ja seega ei saa ta ka olla klassi 30 kaupade liiki näitav tähis. Tähis “düšess” ei ole kujunenud teatud pirnisordist valmistatud või sellele pirnisordile omaseid aroomi jm omadusi sisaldava nt küpsise, kompveki, kondiitritoote jms. kaubaliigiks. Kaubamärgitaotleja viitab ka TOAK-i otsusele nr 506-o, milles TOAK kirjutab, et viinamarjasordi nimetus “Isabella” ei ole aluseks tunnistamiseks tähist “Isabella” (kaubamärk nr 38684 „ISABELLA“ kui kauba liiki (antud juhul veini liiki) tähistavaks nimetuseks. Klassis 30 kasutatakse sõna “düšess” (nt maiustuste osas) mitte otseses, vaid ülekantud tähenduses ja seega ei ole nimetatud tähis vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 3. Selliseid näiteid võib tuua Patendiameti praktikast veelgi, kus nt kaubamärgid „Punane moon“ või “Rukkilill” ei ole kaitstavad lillede (klass 31), küll aga ülekantud tähenduses kompvekkide ja maiustuste valdkonnas (reg nr 35098 klassis 30).

3. Vaidlustusavalduse esitaja ei ole õigesti tõlgendanud vana KaMS § 7 lg 1 p 3 mõtet. Nimetatud sätte järgi ei registreerita kaubamärgina tähiseid, mis koosnevad üksnes kaupade liiki või liiki näitavatest tähistest, mida pole oluliselt muudetud. Nimetatud sättes ei ole juttu keeldumisalusest, mille kohaselt tuleb kaubamärgi õiguskaitse andmisest keelduda selle tõttu, et kaubamärk koosneb üksnes kaupade olulisi omadusi näitavatest tähistest. Keeldumisaluseks saab olla ikkagi liiki näitava tähise või nimetatud tähise mitteoluliselt muudetud vormi olemasolu.

4. Kaubamärgi ДЮШЕЕС registreerimise seaduspärasusele võib tuua analoogia Patendiameti varasematest registreerimisotsustest kaubamärgi “Düšess” registreerimise kohta klassis 32 limonaadi valdkonnas (reg nr 32578 “Düšess + kuju” ja nr “Düšess (ladina k ja kirillitsas)”). Kui ka siin oleks tegemist olnud avaliku huvi rikkumisega ehk mitte võimaldada turuosalistel kirjeldada oma toodete omadusi ning mitte kaitsta tarbijaid eksitamise eest, nagu vaidlustusavalduse esitaja väidab, siis tuleks tühistada ka nimetatud registreeringud. Eeltoodut arvestades jääb kaubamärgitaotleja kindlaks oma seisukohale, et käesoleval juhul saab tegemist olla üksnes osapooltevahelise vana KaMS §-st 8 subjektiivsete kaubamärgi registreerimisest keeldumisalustel põhineva vaidlusega ning vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja p 6 sätteid ei kuulu kohaldamisele.

5. Kuna vastavalt ülalmärgitule ei ole kaubamärk ДЮШЕЕС kirjeldav klassi 32 kaupade osas, on välistatud ka asjaolu, et ta oleks eksitav klassi 30 kaupade osas. Seega ei ole kaubamärgi ДЮШЕЕС registreerimine vastuolus ka vana KaMS § 7 lg 1 p 6.

6. Vaidlustusavalduse esitaja on lõplikes seisukohtades viidanud TOAK-i 28.04.2006. a otsusele nr 808-o. Vastavalt Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 54<sup>1</sup> lg 4 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist TOAK-le esitatud. Käesoleval juhul ei ole nimetatud otsusele varasemas vaidlustusavalduse menetluse käigus viidatud ning seetõttu tuleb see tähelepanuta jätta. Sarnaselt tuleb jätta tähelepanuta ka viide tarbijakaitse seaduse § 4 lg 5. Kaubamärgitaotleja peab vajalikuks märkida, et viidatud otsusest tulenevat analoogiat ei saa üle kanda käesolevale vaidlustusavaldusele, sest tähise „Tarhun“ puhul on tegemist limonaadi tähendust omava nimetusega ehk tavapärase nimetusega seda liiki joogi tähistamiseks. Ka viitab kaubamärgitaotleja veelkord TOAK-i otsusele nr 506-o, mis samuti tõendab kaubamärkide „Düšess“ olemasolu klassis 32, et nimetatud tähise puhul ei ole tegemist ei klassi 32 ega ka klassi 30 kuuluvate kaupade tähendust omava nimetusega.

Kaubamärgitaotluse esitaja jääb kindlaks oma seisukohale, et kaubamärgitaotluse M200200304 ДЮШЕЕС registreerimisotsuse vaidlustamine ei ole põhjendatud ning palub TOAK-il jätta Patendiameti registreerimisotsus jõusse.



TOAK alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 23.01.2007. a.

**Apellatsioonikomisjon**, tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile ДЮШЕС õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja p 6.

Vana KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaselt *ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida pole oluliselt muudetud.*

Vana KaMS § 7 lg 1 p 6 kohaselt *ei registreerita kaubamärke, mis oma olemuselt võivad tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes.*

Antud asjas on AS Severi Kaubandus on jätnud osaliselt teostamata oma õigused esitada vastamiseks oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta. AS Severi Kaubandus poolt 28.12.2004. a esitatud vastus ei ole allkirjastatud käesoleva asja menetlusosalise poolt, mille tõttu TOAK saab seda otsuse tegemisel kindlalt arvestada üksnes seetõttu, et need on tunnistatud kaubamärgi registreerimise taotleja seisukohtadeks AS Severi Kaubandus poolt 22.01.2007. a esitatud lõplikes seisukohtades.

TOAK leidis, et laialdase kasutamise tõttu on sõna ДЮШЕС muutunud tarbijate jaoks kindlat toidukauba maitseomadust näitavaks tähiseks ja arvestades sõna ДЮШЕС üldist tuntust Eesti tarbijate hulgas ning seda, et nimetatud sõna omab klassi 30 kuuluvate kaupade osas kindlat tähendust, mõistab keskmine tarbija sõna ДЮШЕС klassi 30 kuuluvate kaupade tähistustel viitena kaupade maitseomadustele. Nähes toidukaubal sõna ДЮШЕС usub tarbija koheselt, et tähistatud tooted kas sisaldavad pirne või on pirnide maitsega. Kuna sõna ДЮШЕС (= dšess vene k) näitab kaupade koostislikke omadusi, siis seega on see sõna kaubamärgi ДЮШЕС kaupade loetelus toodud osa kaupade osas kaubamärgina mitteregistreeritavaks tähiseks. Kuna vana KaMS § 7 lg 1 p 3 on mõeldud esmajoones teiste ettevõtjate huvide kaitseks, siis kaupade omadustele osutav tähis on oma kaupade kirjeldamiseks ning nende kohta info edastamiseks vajalik teistele ettevõtjatele. Seega ei oleks õiglase olukord, kus selle sõna ДЮШЕС kasutamiseks ainuõiguse andmine ühele ettevõtjale saaks oma tegevuse laiendamisel ja kaubale omaduste märkimisel takistuseks mõnele teisele ettevõtjale.

Nagu vaidlustusavalduse esitaja on õigesti väitnud, moodustavad Eesti Statistikaameti andmetel ca 30 % Eesti rahvastikust vene keelt kõnelevad inimesed ja lisaks neile tunneb ka enamik eesti keelt kõnelevatest tarbijatest kirillitsat. Seega ei ole kahtlust selles, et Eesti keskmine tarbija oskab lugeda sõna ДЮШЕС ning mõistab, et tegemist on sõna ДЮШЕС transliteratsiooniga kirillitsasse.

Kuivõrd kaubamärk ДЮШЕС koosneb üksnes sõnalisest elemendist, on registreerimiseks esitatud tähis eksitav kõigi nende kaupade suhtes, mis ei ole ДЮШЕС-i baasil valmistatud või mille domineerivaks koostiselemendiks pole ДЮШЕС. Seega kaubamärgi registreerimise otsus on vastuolus vana KaMS § 7 lg 1 p 6.

Ka on TOAK seisukohal, et vaidlustusavalduse esitaja kaupade maitseomadustele toetuvad kirjalikud selgitused ja väited vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja § 7 lg 1 p 6 osas on antud asjas tõendatud.

Mis puutub vaidlustusavalduse esitaja ja kaubamärgitaotleja poolt hulgi toodud viiteid Patendiameti ja TOAK-i praktika kohta analoogsete asjade arutamisel, siis TOAK on seisukohal, et nimetatud viited ei ole TOAK-ile järgimiseks ega legaalseks aluseks oma otsuste tegemisel. TOAK-i otsuse tegemine toimub konkreetses õigusruumis ning konkreetseid asjaolusid arvestades.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 59 ja § 61 ja vana KaMS § 7 lg 1 p 3 ja 6, apellatsioonikomisjon (TOAK)

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

**rahuldada välismaise juriidilise isiku Atria Yhtymä Oyj, aadress: PL 900, 60060 ATRIA, FI vaidlustusavaldus Patendiameti 11.12.2002. a otsuse nr 7/M200200304 kaubamärgi ДЮШЕС registreerimise tühistamist nõudes ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

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

#### **Allkirjad:**

R. Laaneots

T. Kalmet

P. Lello