

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 708-o

Tallinnas 01. aprillil 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu Tallinna Piimatööstuse AS (alates 2006 Tere AS) vaidlustusavalduse kaubamärgi "Farmi SULATATUD JUUST RANNAPIIGA + kuju" (taotlus nr M200200619, taotluse esitamise kuupäev 26.04.2002) registreerimise vastu klassis 29 AS Maag Piimatööstus (algne taotleja AS Rakvere Piim) nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 01.09.2003 esitas Tallinna Piimatööstuse AS (hilisem Tere AS, edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Villu Pavelts) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse (tulenevalt 01.05.2004 jõustunud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusest edaspidi vaidlustusavaldus) kombineeritud kaubamärgi "Farmi SULATATUD JUUST RANNAPIIGA + kuju" (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimisele AS Rakvere Piim (taotlus üle läinud AS-ile Maag Piimatööstus, edaspidi taotleja) nimele klassis 29 (piim ja piimatooted; juust ja juustutooted; värske juust, sulatatud juust, tooted sulatatud juustust; toiduõlid ja -rasvad, või, margariin, rasvased võileivakatted), mille kohta oli avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2003.

Vaidlustatud kaubamärk (kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust karbi väliskuju, sõnade kombinatsiooni SULATATUD JUUST ning kogu ülejäänud kirjeldava ja selgitava teksti kasutamiseks, v.a sõnad FARMi ja RANNAPIIGA):



Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS; kui ei ole märgitud teisiti, on mõeldud KaMS kuni 30.04.2004 kehtinud redaktsiooni) § 8 lg 1 p-ga 4 ning Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ning rikub tema õigusi. Oma seisukohta põhjendab vaidlustaja alljärgnevaga.

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

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

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

Vaidlustaja (õiguseellane) on sulatatud juustu MEREVAIK tootja ja turustaja ning ühtlasi kaubamärkide nr 23844 "MEREVAIK" ja 25953 "Naise pea kujutis" omanik, mis mõlemad on registreeritud klassis 29 (sulatatud juust) (vaidlustusavalduse lisa 2). Sulatatud juust MEREVAIK on Eestis vaieldamatult üks pikaajalisema ajalooga ning tuntumaid ja tunnustatumaid piimatooteid, mida on järjepidevalt müüdud juba alates 1966. aastast. Nõukogude ajal valmistati toodet üksnes Pärnu Piimakombinaadis. Vaidlustaja poolt toodetava ja turustatava sulatatud juustu MEREVAIK pakend on välja töötatud vaidlustaja tellimisel reklaamibüroo Division poolt (pakendi reproduktsioon on esitatud lisana 3). Eesti Piimandusmuuseumi andmetel on pakendi värvilahendused ja üldkontseptsioon kasutusel juba aastast 1974. Et sulatatud juust MEREVAIK on tarbijate hulgas jätkuvalt tuntud ja populaarne, kinnitavad toote suured müügiimahud. Nimetatud müügiimahutest saab teha järelduse, et praktiliselt iga kohalik sulatatud juustu tarbija on kokku puutunud ja teab sulatatud juustu MEREVAIK ja selle pakendit. Arvestades toote järjepidevat ja pikaajalist turulolekut, pakendi üldkontseptsiooni (st kujunduslike põhielementide, proportsioonide ja värvilahenduste) aastakümneid muutumatuna püsimist ning toote müügiimahutusi on Tallinna Piimatööstuse AS seisukohal, et sulatatud juustu MEREVAIK pakend on Eestis üldtuntud kaubamärk. Sulatatud juustu MEREVAIK mainekust ja tuntust ning kogu margitoote (brändi) üldtuntust ja väärtust kinnitab kaudset ka asjaolu, et kaubamärk MEREVAIK on panditud üle 130 miljoni krooni suuruse laenu tagatisena Eesti Ühis pangale (lisa 4). Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) Ühisresolutsiooni Üldtuntud Märkide Kaitse Kohta artikkel 2 lg 1 (b) p 6 (aga ka uue KaMS § 7 lg 3 p 4) kohaselt tuleb märgi väärtust arvestada ühe asjaoluna kaubamärgi üldtuntuse hindamisel. KaMS § 8 lg 1 p-i 4 kohaselt ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Pariisi konventsiooni artikkel 6bis lg 1 kohaselt on Liidu liikmesriigid kohustatud asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi käsutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või samaste toodete jaoks. Pariisi konventsiooni artikli 6bis lg 1 eesmärgiks on vältida sellise kaubamärgi registreerimine ja kasutamine, mida võidakse segamini ajada teise, juba üldtuntud kaubamärgiga, ehkki seda üldtuntud kaubamärki ei ole registreeritud või ei ole veel jõutud registreerida, mis muidu oleks tavalises korras takistuseks rikkuva märgi registreerimisele või kasutamisele. Vastava sätte tõlgendus on antud WIPO väljaande "Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property" lk 90 (lisa 5) ja seda silmas pidades tuleb hinnata asjaolusid, mis võivad põhjustada tarbijate poolse kõnealuste märkide segaminiajamise. Kinnitust on leidnud nii Patendiameti praktikas kui ka teoorias (WIPO juhendmaterjal "Introduction to the trademark law and practice, The basic concepts"), et märkide segiajamise võimaluse üle otsustamisel tuleb neid hinnata visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist. Samuti tuleb hinnata märkide kontseptuaalset sarnasust (märkide ülesehitust). Oluline on rõhutada, et sealjuures võib sarnasus üksnes ühes nimetatud aspektis üles kaaluda erinevused ülejäänud aspektides. Nii on öeldud äsjaviidatud WIPO juhendmaterjali punktis 6.2.2.4: Neljas tähtis asjaolu on, et segiajamine võib tuleneda tähise sarnasusest kirjapildis, häälduses ja tähenduses, ning sarnasus ühes eelnimetatud valdkonnas on piisav õiguste rikkumiseks juhul, kui see eksitab üldsust. Ka Patendiamet on oma kirjavahetuses väljendanud seisukohta, et piisab ühest sarnasuse aspektist, et pidada kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks (lisad 6 ja 7).

Antud juhul esinevad nii visuaalne kui kontseptuaalne sarnasus. Üldtuntud kaubamärgi "Merevaigu pakend" iseloomulikeks tunnusteks on sinise-kollase-valge värvilahenduse kasutamine ning naise pea kujutis. Ümmarguse pakendi kaane taust on sinine, millel kollasega

kujutatud naise pea, selle all valgete suurtähtedega tekst MEREVAIK ning kollaste ja valgete kirjatähtedega tekst "sulatatud juust" vastavalt eesti ja vene keeles. Tekstist allpool on valgel nelinurksel taustal toote ribakood. Kaane serval asetseb toodet kirjeldav tekst. Pakendi külgedel on sinised riskülikud, millel kollasega naise pea kujutis ja selle all valgega toote nimetus. Riskülikute vahel on valgel taustal väikses kirjas info tootja kohta. Vaidlustatud kaubamärk sisaldab eneses hulgaliselt ühisjooni, mis muudavad selle pakendi äravahetamiseni (eksitavalt) sarnaseks sulatatud juustu MEREVAIK pakendiga (üldtuntud kaubamärgiga). Vaidlustatava märgi ja üldtuntud kaubamärgi eksitav sarnasus tulenebki pakendi üldmulje ja kontseptsioonilahenduse jälgendamisest, mis ilmneb pakendite sarnastest värvilahendustest, sarnastest kujunduslikest põhielementidest ning nende paigutusest ja proportsioonidest. Nii on sarnaselt sulatatud juustu MEREVAIK pakendi kujunduse ja ülesehitusega vaidlustatud kaubamärgi koosseisus kasutatud domineerivat sinise-kollase-valge värvilahendust ning naise pea kujutist. Ka pakendi teksti (sõnade sulatatud juust ja RANNAPIIGA) värvidena on kasutatud samu värve (sinist ja kollast), mida on kasutatud toote MEREVAIK pakendil. Ka sellel pakendil on tekstist allpool valge nelinurkne taust toote ribakoodi tarbeks. Visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust rõhutavad ka pakendi küljed, millel samades mõõtmetes riskülikud, millel naise pea kujutis ja selle all toote nimetus. Kasutatud on täpselt samu värve, mis "Merevaigu pakendi" külgedel. Riskülikute vahele on valgele taustale paigutatud info tootja kohta. Võttes arvesse, et "Merevaigu pakend" on tarbijale tuttav ning, et sulatatud juustu näol on tegemist tavalise tarbekaubaga, mille ostuotsuse tegemisel palju ei kaaluta ega süveneta pakendi üksikelementide uurimisse, on antud juhul olulisim just esmane üldmulje. Kõnealuste pakendite kõrvutamisel ilmneb selgelt ühetaoline ülesehitus. Kuna kontseptuaalne sarnasus on ilmne ja ühisjooni sedavõrd palju, siis tuleb pidada vaidlustatud kaubamärki vaidlustajale kuuluva üldtuntud kaubamärgi "Merevaigu pakend" jälgendiks, mille kasutamine võib põhjustada eksitust tarbijates, kes võivad pidada taotleja toodet RANNAPIIGA pärinevaks samast allikast, kus toodetakse sulatatud juustu MEREVAIK. Ehkki taotleja pakendil esineb ka kaubamärk "Farmi" ning naiste peade kujutised on erinevad, jääb pakendite samane ülesehitus, kirjade sarnane suurus ning paigutus ja sarnaste värvilahenduste kasutamine siiski domineerivamaks. Need erinevused ei muuda sarnase üldmulje tekitamisel määravat pakendite kontseptuaalset sarnasust ning ei välista äravahetamise võimalust. Nimelt on piimatoodete tähistamisel sõna "Farmi" küllaltki väikese eristusvõimega tähis, kuna piimatoodete kui põllumajandussaaduste ja farmide vahel on otsene seos. Äriregistris on registreeritud hulgaliselt ettevõtjaid, kelle nimes sisaldub sõna FARM, mistõttu seda sõna võib piimatoodete osas pidada lausa tavapäraseks tähiseks, mis ei suurenda olulisel määral vaidlustatava kaubamärgi võimet eristuda üldtuntud kaubamärgist "Merevaigu pakend". Pakendite ja/või kaubamärgiomanike segiajamisele aitab kaasa ka asjaolu, et naise pea kujutis on sulatatud juustu MEREVAIK tähistamisel olnud kasutusel väga pikka aega ning tarbijad on sellega hästi tuttavad. Sulatatud juustu osas naise pea kujutise kasutamine aga ei ole levinud, see tähendab et Eesti turul ei ole varasemalt kusagil mujal peale "Merevaigu pakendi" kasutanud stiliseeritud naise pea kujutist sulatatud juustu tähistamiseks. Sellest tulenevalt seostub stiliseeritud naise pea kujutis sulatatud juustu puhul alati tootega MEREVAIK. Seega ei suuda ei tähise "Farmi" ega ka naise pea kujutise, ehkki erineva, kasutamine muuta hilisemat kaubamärki oluliselt eristatavamaks varasemast üldtuntud kaubamärgist ning välistada üldsuse eksitamise võimalust. KaMS § 4 lg 1 kohaselt on kaubamärk tähis, mida üks isik kasutab või kavatseb kasutada majandus- ja äritegevuses oma kaupade või teenuste eristamiseks teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest. Eespool esitatud märkide võrdlev analüüs kinnitab, et need märgid on sarnased eelkõige kontseptuaalselt ning samuti visuaalselt. Seega, arvestades samuti keskmise tarbija tähelepanuvõimet ning kuna märke ei saa pidada üksteisest piisavalt erinevateks, ei toimi ka kaubamärgi põhifunktsioon eristada ühe isiku (AS-i Rakvere Piim) kaupu teise isiku (Tallinna Piimatööstuse AS) kaupadest.

Üldtuntud kaubamärki "Merevaigu pakend" kasutatakse sulatatud juustu tähistamisel. Hoolimata vaidlustatava kaubamärgi kaupade loetelus toodud paljudest kaupadest, ei ole kahtlust, et taotleja kasutab oma kaubamärki üksnes sulatatud juustu tarbeks. Sellest annab tunnistust tekst

"sulatatud juust" kaubamärgi koosseisus ja turusituatsioon. Seega kasutatakse vaadeldavaid kaubamärke samasuguste toodete jaoks.

Arvestades kõike eeltoodut ning kuna vaidlustatava kaubamärgi registreerimiseks ei ole vaidlustaja andnud taotlejale kirjalikku luba, siis juhindudes KaMS § 13 lg-st 2 ja tuginedes § 8 lg 1 p-le 4 ning Pariisi konventsiooni artikli 6bis lg-le 1, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi klassis 29 registreerimise kohta taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 7/2003 lk 9; 2. väljatrüki Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärkide "Merevaik" 238444 ja "naise pea kujutis" 25953 kohta (mõlemad kl 29 - sulatatud juust); 3. sulatatud juustu MEREVAIK pakendi reproduktsioon (perspektiivvaates); 4. väljavõte kauba- ja teenindusmärkide registrist reg nr 238444 pandiga koormamise kohta väärtuses 130364600.40 kr; 5. väljavõte WIPO väljaandest "Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property", lk 90; 6. väljavõte WIPO juhendmaterjalist "Introduction to the trademark law and practice, The basic concepts", lk 56; 7. koopia Patendiameti kirjast 06.11.1997 nr 7/9310099. 16.10.2003 esitas vaidlustaja esindaja volikirja.

Vaidlustusavaldus võeti 14.05.2004 komisjoni menetluse nr 708 all; eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) Taotleja 31.01.2005 saabunud seisukohas vaidlustusavalduse kohta (esindaja patendivolnik Urmas Kauler) märgitakse, et 26.04.2002 esitas taotleja kaubamärgitaotluse nr M200200619 ruumilise kaubamärgi "FARMI SULATATUD JUUST RANNAPIIGA + kuju", st vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks klassis 29. Patendiameti 15.05.2003 otsusega nr 7/M200200619 registreeriti vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele klassis 29 järgmiste kaupade suhtes: piim ja piimatooted; juust ja juustutooted; värske juust, sulatatud juust, tooted sulatatud juustust; toiduõlid ja -rasvad, või, margariin, rasvased võileivakatted (lisa 1). Patendiamet tegi nimetatud otsuse juhindudes KaMS § 12 lg 6³, mille kohaselt kaubamärk registreeritakse piiranguga juhul, kui Patendiamet määrab kaubamärgi mõne osa kaubamärgi mittekaitstavaks osaks KaMS § 7 lg 3 alusel. Kaubamärgi mittekaitstavateks osadeks on määratud karbi väliskuju, sõnade kombinatsioon SULATATUD JUUST ning kogu ülejäänud kirjeldav ja selgitav tekst, välja arvatud sõnad FARMI ja RANNAPIIGA. Eeltooduga on määratud ruumilise kaubamärgi õiguskaitse ulatus ning kaubamärgi eristavad tunnused.

Lisaks eeltoodule omab taotleja klassis 29 ainuõigust 19.02.2003 registreeritud sõnamärgile: "RANNAPIIGA" (reg nr 37442, prioriteet 18.02.2002 - lisa 2), 01.07.2003 registreeritud kombineeritud kaubamärgile "RANNAPIIGA + kuju" (reg nr 37867, prioriteet 19.04.2002 - lisa 3), kujutismärgile "naise pea kuju" (reg nr 37868, prioriteet 22.04.2002 - lisa 4), sõnamärgile "FARMI" (reg nr 32482, prioriteet 10.12.1998 - lisa 5) ja kombineeritud märgile "Farmi + kuju" (reg nr 35940, prioriteet 23.03.2001 - lisa 6).

KaMS § 8 lg 1 p 4 kohaselt kaubamärgina ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6bis nähtub, et liidu liikmesriigid kohustuvad ex officio või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama, kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kui võrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui konventsiooni eesõigusi käsutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Nagu nähtub nimetatud sätetest, on nende sisuks kaitsta õiguskaitse saanud

üldtuntud kaubamärgi omaniku ainuõigust kaubamärgile, kusjuures sellise õiguskaitsse olemasolu on vajalik tõendada.

Vaidlustaja on seisukohal, et sulatatud juustu MEREVAIK pakend on Eestis üldtuntud kaubamärk. Vaidlustaja poolt esitatud tõendid ei kinnita kaubamärgi "Merevaigu pakend" üldtuntust Eestis seisuga 26.04.2002. Väljavõte Eesti Vabariigi riiklikust kauba- ja teenindusmärkide registrist (esitatud vaidlustusavalduse lisas 4) käsitleb üksnes ja ainult registreeritud sõnalist kaubamärki MEREVAIK ning selle pandiga tagatud nõude suurust ei saa samastada sulatatud juustu MEREVAIK pakendi väärtusega. KaMS ei sätesta, milliste tingimuste olemasolu on vajalik kaubamärgi üldtuntuks tunnistamiseks ega määra kindlaks tõendeid, mis kinnitavad kaubamärgi üldtuntust. Kuid kui isik vaidlustab Patendiameti otsust põhjendusel, et rikutud on KaMS § 8 lg 1 p 4 ja Pariisi konventsiooni art 6bis, siis see rikkumine ei saa olla oletuslik, vaid ilmne ja tõendatud.

Vaidlustatud Patendiameti otsuse tühistamiseks Pariisi konventsiooni art 6bis alusel on vajalik kõigi sättes toodud tingimuste üheaegne olemasolu, mistõttu ühegi alljärgneva tingimuse puudumine välistab selle sätte rakendamise: keelatud kaubamärk peab kujutama endast teise isiku üldtuntud kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget või keelatud kaubamärgi oluline osa kujutab endast teise isiku üldtuntud kaubamärgi taasesitust või jäljendit; selline taasesitus, jäljend või tõlge võib põhjustada äravahetamist teise isiku üldtuntud kaubamärgiga; teise isiku kaubamärk on Eesti Vabariigis pädeva organi poolt nõuetekohaselt üldtuntuks tunnistatud; keelatud kaubamärki ja teise isiku üldtuntud kaubamärki kasutatakse samasuguste või samaste toodete jaoks.

Patendiamet ei ole sulatatud juustu MEREVAIK pakendit Eestis ex officio üldtuntuks tunnistanud Juba ainuüksi see annab esmase asjaoluna tunnistust sellest, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk "Merevaigu pakend" ei olegi Eestis üldtuntud. Teise isiku kaubamärk, mis on Eestis üldtuntud, ei oleks jäänud kaubamärgitaotluse nr M200200619 ekspertiisis märkamata. Nõuetekohaselt tunnistatud üldtuntuse puudumine välistab iseenesest Pariisi konventsiooni artikli 6bis rakendamise.

Isegi kui sulatatud juustu MEREVAIK pakendit peaks olema võimalik tunnistada üldtuntud kaubamärgiks, on täitmata veel teisigi tingimusi. Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses viidanud vaidlustatud kaubamärgi sarnasusele sulatatud juustu MEREVAIK pakendiga, kuid samas ei ole ta tõendanud, et see põhjustaks kõnealuste kaubamärkide äravahetamist. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et tähist "Merevaigu pakend" kasutatakse vaidlustatud kaubamärgiga samasuguste või sarnaste toodete tähistamiseks. Vaidlustaja taotleb vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuse tühistamist kõikide märgitud kaupade suhtes klassis 29, kuid oma tähise üldtuntuse määratlemisel ta on viidanud ainult spetsiifilisele turule, mis koosneb sulatatud juustu tarbijaskonnast. Seega ei kattu vaidlustaja poolt tähise väidetav üldtuntuse ulatus Patendiameti 15.05.2003 otsuses nr 7/M200200619 esitatud kaupade loeteluga.

Vaidlustatud kaubamärk ei ole äravahetamiseni sarnane sulatatud juustu MEREVAIK pakendiga. Nagu vaidlustaja ise õigesti väidab, on vaidlustatud kaubamärgi koosseisus kasutatud naise pea kujutis erinev sulatatud juustul MEREVAIK kujutatust (reg nr 25953). Täiesti tähelepanuta on vaidlustaja jätnud sõna RANNAPIIGA domineeriva esinemise vaidlustatud kaubamärgi koosseisus ning asjaolu, et kaubamärk sisaldab üksnes ja ainult taotlejale omaseid tunnuseid, sealhulgas valge pakendi kaane taust, mida ümbritseb enamuses lai kollane kaar. Vaidlustatud kaubamärgi olulisemateks ja domineerivateks tunnusteks on taotleja nimele registreeritud kaubamärgid reg nr 35940 "Farmi + kuju", reg nr 37442 "RANNAPIIGA", reg nr 37868 "naise pea kuju" ja reg nr 37867 "sulatatud juust RANNAPIIGA + kuju" (taotleja seisukoha lisad 2-6). Nimetatud kaubamärgid on registreeritud taotleja nimele must-valgena. Tulenevalt KaMS § 6 lg 2 on must-valgena registreeritud kaubamärk õiguslikult kaitstud mis tahes värvikombinatsioonis. Kaubamärgi reg nr 37867 "sulatatud juust RANNAPIIGA + kuju" õiguskaitsse ulatus kaupade ja teenuste suhtes on sama kui vaidlustatud kaubamärgi puhul.

Registreeringutest nr 35940 "Farmi + kuju" ja nr 37442 "RANNAPIIGA" tulenev õiguskaitseline ulatus kaupade ja teenuste suhtes on laiem võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga. Kaubamärk "Farmi" võeti kasutusele AS Rakvere Piim poolt 1999 veebruaris (lisad 7 ja 8). Sellest ajast kasutatakse sõnalist ja kombineeritud kaubamärki "Farmi" kõikidel AS Rakvere Piim toodetel (lisa 9). Nagu kinnitavad Konjunktuuriinstituudi uuringud, on Eesti firma toodanguseeria "Farmi" väga hästi tuntud pea igas piima ja piimatoodete sektoris (lisa 10 lk 54). Eriti üldtuntud on AS Rakvere Piim tootenime "Farmi" kandvad juustud, kus tarbija teadlikkus ulatub selles osas 90,2%-ni vastanutest (lisa 11, lk 31, tabel 4.13). Toidukaupade ostueelistustelt on "Farmi" üks kindlatest tarbija lemmikutest jogurtitoodete, kohupiimatoodete ja juustutoodete osas. AS Rakvere Piim sõnalise kaubamärgi "Farmi" ja kombineeritud kaubamärgi "Farmi + kuju" üldtuntus nähtub Eesti Põllumajandusministeeriumi tellimisel teostatud Eesti Konjunktuuriinstituudi 2002-2003 aasta uuringutest toidukaupade ostueelistuste kohta (lisa 10), Eesti juustuturu olukorra ja arenguperspektiivide (lisa 11) ning piimaturu ülevaate kohta (lisa 12) Eestis 2002. aastal. Seega on ebaõige vaidlustaja väide, et sõna "Farmi" on väikese eristusvõimega tähis.

Arvestades muuhulgas taotleja sõnalise kaubamärgi "Farmi" ja kombineeritud kaubamärgi "Farmi + kuju" tuntusega, mõistab tavatarbija kaubamärgiga "Farmi" tähistatud toiduainete tootesarja all üksnes taotleja toodangut, mistõttu vaidlustatud kaubamärgi registreerimine kaubaklassis 29 ei loo ohtu, et tarbijad satuvad eksitusse kaubamärgiga "FARMI SULATATUD JUUST RANNAPIIGA + kuju" tähistatud toote päritolu suhtes ega teki segaminiajamise võimalust toote valmistaja osas. Vaidlustatud kaubamärgil on kujutatud taotleja registreeritud sümbolika, kaubamärgid, ärinimi ning andmed tootja päritolu kohta, seega ei ole tõenäoline, et tarbija, ostes kauplusest või muust müügikohast nende tunnustega piima- ja juustutoodeteid arvaks need olevat vaidlustaja omad. Eeltoodut kinnitab ka turusituatsioon. Vaidlustatud kaubamärk on olnud kasutusel 2002. aastast alates ning siiani on tarbija raskusteta eristanud selle kaubamärgi sulatatud juustu MEREVAIK pakendist.

Naise või naise pea kujutis on Patendiameti kaubamärkide andmebaasi väljatrükkidest nähtuvalt juustude tähistamiseks kaubamärgina registreeritud ja kasutusel mitmete erinevate isikute poolt ning seega ei ole naise pea kujutise näol tegemist mingi erilise tähisega kaubamärgi koosseisus. Siinkoha toome näited alljärgnevatest registreeritud kaubamärkidest: reg nr 12428 "MILKMAID BRAND + kuju" (lisa 13); reg nr 21838 "naise pea kuju" (lisa 14); reg nr 20480 "VIOLA + kuju" (lisa 15); reg nr 25958 "SAARE JUUST + kuju" (lisa 16); reg nr 30084 "RAMA HARMONIA + kuju" (lisa 17); reg nr 33799 "RAMA + kuju" (lisa 18); reg nr 34317 "EESTI JUUST + kuju" (lisa 19); reg nr 34919 "RAMA + kuju" (lisa 20); reg nr 36098 "EESTI JUUST LIGHT + kuju" (lisa 21); reg nr 37867 "RANNAPIIGA + kuju" (lisa 22); reg nr 37868 "naise pea kuju" (lisa 23). Lisaks on Patendiametis menetluses järgmised kaubamärgi registreerimise taotlused: nr 9901528 "PÕLTSAMAA JUUST + kuju" (lisa 24); nr M200001348 "PÕLTSAMAA EESTI JUUST + kuju" (lisa 25); nr M200001858 "PÕLTSAMAA EESTI JUUST + kuju" (lisa 26); nr M200200573 "PÕLTSAMAA KULDNE KERA + kuju" (lisa 27); nr M200201340 "VÄIKE PÕLTSAMAA EESTI JUUST + kuju" (lisa 28); nr M200301513 "SULATATUD EESTI JUUST + kuju" (lisa 29); nr M200301514 "SULATATUD EESTI JUUST LIGHT + kuju" (lisa 30); nr M200301897 "VÄNDRA EESTI JUUST + kuju" (lisa 31); nr M200301898 "VÄNDRA EESTI JUUST LIGHT + kuju" (lisa 32); nr M200400101 "KULDNE + kuju" (lisa 33).

Vaidlustaja poolt esitatud tõendites esineb hulgaliselt puudusi. Nii on enamus tõendeid esitatud ilma kohustusliku eestikeelse tõlketa, samuti ei ole vaidlustaja arvestanud ajalise faktoriga, s.o sellega, et tema kaubamärgi väidetav üldtuntus peab olema tõendatud seisuga 26.04.2002. Samuti ei ole WIPO juhendmaterjalid juriidiliselt jõult võrreldav Eestis kehtiva KaMS ega Pariisi konventsiooniga. Ärakiri Patendiameti 06.11.1997 teatest käsitleb 06.11.1997 kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 2 ja § 8 lg 1 p 1 kohaldamist (mitte üldtuntust) ning kaubamärki, millel puudub igasugune seos vaidlustatud kaubamärgiga, mistõttu nimetatud Patendiameti teade tuleb jätta

tähelepanuta. Neil asjaoludel on vaidlustaja tuginemine oma väidete esitamisel KaMS § 8 lg 1 p 4 ja Pariisi konventsioon art 6bis alusetu. Komisjonile vaidlustusavalduse esitamise aluseks on vaidlustusavalduse esitaja õiguste rikkumine või vabaduste piiramine. Õiguspärane otsus kaubamärgi registreerimise kohta ei riku ega saagi rikkuda vaidlustusavalduse esitaja õigusi ega piirata tema vabadusi. Eeltoodud põhjendustel on Patendiameti 21.11.2003 otsus nr 7/M200200619 vastavuses KaMS-ga ning selle tühistamiseks ei ole alust, mistõttu palub taotleja jätta vaidlustusavaldus nr 708 täielikult rahuldamata ja Patendiameti 15.05.2003 otsus nr 7/M200200619 muutmata.

Seisukohale on lisatud: 1. Patendiameti 15.05.2003.a. otsus nr 7/M200200619; 2. kaubamärgi registreering nr 37442 "RANNAPIIGA"; 3. kaubamärgi registreering nr 37867 "RANNAPIIGA + kuju"; 4. kaubamärgi registreering nr 37868 "naise pea kuju"; 5. kaubamärgi registreering nr 32482 "FARMI"; 6. kaubamärgi registreering nr 35940 "Farmi + kuju"; 7. väljatrükk veebilehelt www.farmi.ee firma AS Rakvere Piim ajaloost; 8. väljatrükk Postimehe 05.02.1999 artiklist "Jogurtisõber saab peagi maitsta teraviljajogurtit"; 9. väljatrükk veebilehelt www.farmi.ee "Farmi" tootesarja kuuluvatest toodetest; 10. väljavõte EKI uuringu "Elanike toitumisharjumused ja toidukaupade ostueelistused sõltuvalt kaupade päritolust" aruandest, 2003; 11. väljavõte EKI uuringu "Eesti juustuturu olukord ja arenguperspektiivid" aruandest, 2002; 12. väljavõte EKI uuringu "Eesti 2002. aasta piimaturu ülevaade" aruandest, 2003; 13.-23. loetletud varasemate kaubamärgiregistreeringute ja 24.-33. loetletud kaubamärgitaotluste kohta väljavõtted.

3) 05.05.2005 saabus komisjoni vaidlustaja vastusseisukoht, milles ei nõustuta taotleja seisukohtadega, jäädes vaidlustusavalduses esitatute juurde ning rõhutades alljärgnevat.

Taotleja on oma vastuses leidnud: "Patendiamet ei ole sulatatud juustu MEREVAIK pakendit Eestis ex officio üldtuntuks tunnistanud. Juba ainuüksi see annab esmase asjaoluna tunnistust sellest, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk 'Merevaigu pakend' ei olegi Eestis üldtuntud." Kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine on kahtlusteta menetluslik toiming. Nagu taotleja ise on oma vastuses õigesti viidanud, kohaldatakse KaMS § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid 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. Seega tuleb käesolevas asjas lähtuda kaubamärk 'Merevaigu pakend' üldtuntuse tunnistamisel käesoleval ajal kehtivast kaubamärgiseadusest. Kehtiva KaMS § 7 lg 2 kohaselt tunnistab Patendiamet kaubamärgi üldtuntust ainult seoses selle või muu kaubamärgi registreerimise menetlusega. Sama paragrahvi lg 5 kohaselt ei oma kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine õigusjõudu hilisemates vaidlustes. Asjaolu, et Patendiamet ei ole piisavalt tähelepanelikult viinud läbi vaidlustatud kaubamärgi ekspertiisi, ei saa kuidagi vähendada varasema õiguse omaniku võimalusi oma õigusi kaitsta, s.o. oma õigustele tuginedes Patendiameti ebaõiget otsust komisjonis vaidlustada. Kooskõlas kehtiva KaMS § 7 lg 2 sätestatuga loeb komisjon kaubamärgi üldtuntuks seoses Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse või kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamisega. Analoogne regulatsioon kehtis ka enne 01.05.2004 jõus olnud kaubamärgiseaduse kohaselt. Seega on väärt taotleja seisukoht sellest, et kaubamärk "Merevaigu pakend" ei ole üldtuntud, kuna Patendiamet ei ole nimetatud tähist üldtuntuks tunnistanud. Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses tuginenud kaubamärgi üldtuntusele ning kooskõlas kehtiva KaMS § 7 lg 2 sätestatuga otsustab komisjon, kas nimetatud tähist saab lugeda üldtuntuks või mitte.

Vaidlustaja palub asja materjalide juurde võtta täiendavad tõendid kaubamärki 'Merevaigu pakend' üldtuntuse tõendamiseks. Esitatud on Eesti Piimandusmuuseumi poolt 15.09.2003 väljastatud kiri nr 1-5 koos lisadega, millest nähtuvalt on kaubamärki "Merevaigu pakend" kasutatud juba alates 1974. aastast, so vaidlustatava kaubamärgi avalduse esitamise kuupäevaks juba 28 aastat. Täiendavalt on esitatud Tallinna Piimatööstuse AS-i 02.09.2003 tõend kaubamärgiga "Merevaigu pakend" tähistatud toote sulatatud juust müügiimahtudest aastatel 1999-2002. Nimetatud toodet on turustatud kogu Eesti territooriumil (alates supermarketitest

kuni väikeste külapoodideni) tähistatuna vaid kaubamärgiga "Merevaigu pakend". Nimetatud dokumendi kohaselt on aastatel 1999-2002 turustatud kokku 11 628 020 tähisega tähistatud toodet. 31.03.2000 rahvaloenduse andmetel oli Eestis kokku 582 089 leibkonda. Seega ostis iga leibkond aastatel 1999-2002 keskmiselt 20 tähisega 'Merevaigu pakend' tähistatud toodet. Nimetatu näitab üheselt, et kaubamärk "Merevaigu pakend" on Eesti tarbijate hulgas juba aastaid väga hästi tuntud, tooteid ostetakse pidevalt, nimetatud tähise nägemisel tekib tarbijatel koheselt õigustatud ootus tähistatud kauba kindla kvaliteedi ning tootja osas. Toodust nähtuvalt on alusetu ka taotleja kahtlus, et kaubamärk "Merevaigu pakend" ei olnud kuupäeval 26.04.2002 Eestis üldtuntud. Oma vastuses taotleja ise ka möönab, et nimetatud kaubamärki võib olla võimalik lugeda üldtuntuks.

Taotleja viitab ka, et kaubamärk MEREVAIK väärtust ei saa samastada kaubamärk "Merevaigu pakend" väärtusega. Vaidlustaja ei nõustu siin taotlejaga. Kaubamärk "MEREVAIK" on läbi pikaajalise kasutamise saavutanud samatähenduslikkuse tähisega "Merevaigu pakend", s.o. kui piimatoodete osas räägitakse või kirjutatakse tootest nimega MEREVAIK, tekib tarbijal koheselt selge assotsiatsioon vaidlustaja ja tema üldtuntud kaubamärgiga "Merevaigu pakend". Kaubamärki MEREVAIK on väga pikka aega kasutatud just sellises kujunduses. Kaubamärgi "MEREVAIK" väärtus tuleneb kogu tegelikult kasutatava tähise "Merevaigu pakend" tuntuusest kogumis (maine, kindel kvaliteet, maitseomadused jne) ega ole vaadeldav eraldiseisvana tähistatavast tootest ega selle markeeringust. Vaidlustusavalduses esitatule tuginedes ning eeltoodud arvesse võttes, jääb vaidlustaja oma taotluse juurde lugeda vastavalt kehtiva KaMS § 7 lg-s 2 sätestatule kaubamärk "Merevaigu pakend" Eesti tarbijate hulgas seisuga 26.04.2002 üldtuntuks.

Vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane, sealhulgas assotsieeruv üldtuntud kaubamärgiga "Merevaigu pakend". Taotleja leiab, et vaidlustusavalduse esitaja on oma vaidlustusavalduses viidanud vaidlustatud kaubamärgi sarnasusele sulatatud juustu MEREVAIK pakendiga, kuid samas ei ole ta tõendanud, et see põhjustaks kõnealuste kaubamärkide äravahetamist. Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritakse riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt ka Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Nii Euroopa Kohtu kui ka Eesti kaubamärgiõiguse senine praktika on lähtunud printsibist, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimet ja domineerivaid komponente. Keskmise tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima detaile (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL punkt 23), seega tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel lähtuda just konkreetsetest taotletavate kaupade tarbijatest ning sellest, kuidas tarbijad vastandatavaid kaubamärke tajuvad. Euroopa Kohus on öelnud, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste sõltub otseselt tähistatavate toodete või teenuste kategooriast (LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 26). Piimatooted on suhteliselt odavad ning need on suunatud igapäevasele tarbimisele. Seega ei pööra keskmine tarbija erilist tähelepanu piimatoodete tähistuse üksikutele detailidele. Vastupidi, kui tarbija tahab osta näiteks vaidlustaja sulatatud juustu, siis ta lähtub talle meeldejäänud kaubamärgi „Merevaigu pakend“ üldisest kujutluspildist ning valib toote vastavalt pakendi üldmuljele. Kuna vaidlustatud kaubamärgi üldmulje on ülesehituslikult väga sarnane varasema üldtuntud kaubamärgi "Merevaigu pakend" üldmuljega, eksisteerib suur tõenäosus, et tarbija valib külmletis kõrvuti seisvate toodete seast toote, mida ta ei soovinud.

Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab väidetavalt vaid taotlejale iseloomulikke tunnuseid, ei ole ülaltoodust nähtuvalt asjakohane. Vaidlustatud kaubamärgi üldmulje tervikuna toimib tarbijate jaoks varasema üldtuntud kaubamärgi „Merevaigu pakend“ jälgendina. Vaidlustaja ei nõustu ka, et kõik naise pea kujutised vaidlustatud kaubamärgil on üldtuntud kaubamärgist

erinevad. Vastupidi, vaidlustatud kaubamärgi külgedel kujutatud naise pea on tulenevalt identsest paigutusest esmapilgul väga sarnane üldtuntud kaubamärgi „Merevaigu pakend“ vastavale kaubamärgielemendile. Nagu juba vaidlustusavalduses viidatud, on vastandatavad tähised visuaalselt samasuguse ülesehitusega ning kasutatud on sarnaseid kontseptuaalseid lahendusi (nii värvilahendus, kaubamärgielementide paigutus kui ka naise kujutise kasutamine). Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse määratleb Euroopa Kohtu arvates kaubamärkide võimalik assotsieerumine (SABEL, punkt 18). Nii Eesti haldus- kui ka kohtupraktika ning Euroopa Kohtu praktika kohaselt eristatakse järgmiseid kaubamärkide assotsieerumise vorme:

- a) üldsus vahetab võrreldavad tähised ara (otsene äravahetamine);
- b) üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab nad ara (kaudne assotsieerumine) ja
- c) üldsus leiab, et võrreldavad tähised on sarnased ning kujutus ühest tähisest meenutab teist tähist kuigi neid tähiseid omavahel ara ei vahetata (assotsieerumine ranges tähenduses).

Arvestades keskmise tarbija madalat tähelepanelikkuse astet piimatoodete osas (nagu ka muude igapäevaseks tarbimiseks mõeldud odavate toiduainete osas) ning arvestades vastandatavate tähiste identset ülesehitust, eksisteerib käesoleval juhul otsene oht, et tarbija usub, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud tooted on toodetud vaidlustaja loal, s.o. tarbija usub ekslikult, et vaidlustaja tagab nimetatud toodetele kindla, hästituntud kvaliteedi. Seega seostab tarbija omavahel vaidlustajat ning taotlejat ning vahetab nad nimetatud toodete osas omavahel ara. Nii ei oma käesolevas asjas ka tähtsust taotlejale kuuluva kaubamärgi „Farmi“ võimalik tuntus Eesti tarbijate hulgas ning ebaõige on taotleja järeldus, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassi 29 kuuluvate kaupade osas ei loo tarbijate eksitamise ohtu. Paljasõnaline on taotleja seisukoht, et siiani on tarbija raskusteta eristanud vaidlustatud kaubamärgi sulatatud juustu MEREVAIK pakendist.

Lisaks eeltoodule ei ole taotleja oma vastuses selgitanud, millisel viisil omab käesolevas asjas vastandatud kaubamärkide võrdluse juures tähtsust nimetatud vastuses esitatud kaubamärkide loetelu (taotleja vastuse lisad 13-33). Suhteliste kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste olemasolu kontrollimisel võrreldakse teatavasti taotletavat kaubamärki vastandatavate kaubamärkidega või muude vastandatavate intellektuaalomandi õigustega. Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärgile vastandatud varasem üldtuntud kaubamärk „Merevaigu pakend“ ning registreeritud kaubamärgid „MEREVAIK“ (nr 23844) ja „Naise pea kujutis“ (nr 25953). Taotleja vastuses esitatud kaubamärkide loetelus nimetatud kaubamärgid ei oma mingit puutumust käesolevas asjas vastandatud kaubamärkide võrdlusega, lisaks on nimetatud kaubamärgid üldmuljelt käesolevas asjas vastandatud kaubamärkidest selgelt erinevad. Seega ei tõenda nimetatud loetelu ühtegi käesolevas vaidluses olulist asjaolu, mistõttu tuleb see jätta tähelepanuta.

Taotleja leiab, et vaidlustaja ei ole tõendanud, et tähist „Merevaigu pakend“ kasutatakse vaidlustatud kaubamärgiga samasuguste või sarnaste toodete tähistamiseks. Kaupade loetelude sarnasuste [samaliigilisuse] hindamisel tuleb arvesse võtta kõik nende kaupadega seonduvad asjakohased faktorid. Nimetatud faktoriteks on muuhulgas kaupade olemus, lõpp-tarbijate ring, kasutamise meetodid, asjaolu, kas kaubad on turul omavahel konkureerivatel positsioonidel või üksteist täiendavad (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, punkt 23). Üldtuntud kaubamärgiga „Merevaigu pakend“ tähistatakse piimatoodet 'sulatatud juust'. Vaidlustatud kaubamärki taotletakse järgmiste kaupade tähistamiseks: piim ja piimatooted; juust ja juustutooted; värske juust, sulatatud juust, tooted sulatatud juustust; toiduõlid ja -rasvad, või, margariin, rasvased võileivakatted. Võrreldavad kaubad on olemuslikult igapäevaseks tarbimiseks mõeldud piimatooted. Seega on nimetatud kaubad olemuselt samaliigilised, suures osas on tegemist leivakatetega. Ka on sama kaupade lõpp-tarbijate ring. Nii sulatatud juustu kui värsket juustu, võid või margariini tarbib kahtlusteta kogu Eesti tarbijaskond. Kaubad on turul omavahel võistlevatel positsioonidel, neid müüakse läbi samade turustuskanalite ning kauplustes asuvad nimetatud kaubad sageli samades külmllettides, olles paigutatud kõrvuti. Tegemist on

piimatoodetega, tooted on samaliigilised. Toodust nähtuvalt on ebaõige taotleja väide, et vaidlustusavalduse esitaja üldtuntud kaubamärgi kaupade loetelu ei kattu vaidlustatud tähise kaupade loeteluga.

Taotleja väidab, et vaidlustusavaldusele lisatud tõendites esineb hulgaliselt puudusi. Taotleja ei selgita oma nimetatud väidet, vaid leiab, lisatud tõendite õigusjõud ei ole võrreldav ei kaubamärgiseaduse ega Pariisi konventsiooniga. Lisaks leiab taotleja, et lisatud ei ole tõendite tõlkeid. Tõenäoliselt on taotleja silmas pidanud vaidlustusavalduse lisa nr 5, mille sõna-sõnaline tõlge sisaldub vaidlustusavalduse tekstis leheküljel nr 3. Selguse mõttes esitab vaidlustaja vastava tõlke ka eraldiseisva dokumendina. Tuginedes vaidlustusavalduses esitatule ning arvestades ka kõike eelpool toodut, jääb vaidlustaja oma vaidlustusavalduse juurde.

Seisukohale on lisatud ärakiri Eesti Piimandusmuuseumi 15.09.2003 kirjast nr 1-5; ärakiri Tallinna Piimatööstuse AS-i 02.09.2003 tõendist; väljatrükk Eesti Statistikaameti andmebaasist; vaidlustusavalduse lisa nr 5 tõlge.

4) Vaidlustaja 25.08.2005 lõplikes seisukohtades jäädakse varem avaldatud seisukohtade ja nõuete juurde.

5) Taotleja 26.09.2005 lõplikes seisukohtades jäädakse varem avaldatud seisukohtade juurde, leides muuhulgas, et ei eksisteeri olulisi tingimusi Pariisi konventsiooni art 6bis kohaldamiseks ja Patendiameti otsuse tühistamiseks. 31.01.2005 esitatud taotleja seisukohtade lisadena on toodud arvukalt Patendiameti kaubamärkide andmebaasi väljatrükke, millistest nähtub, et juustude tähistamiseks on naise või naise pea kujutis kaubamärgina registreeritud ja käsutisel mitmete erinevate isikute poolt, mistõttu ei ole tõene vaidlustaja väide, et sulatatud juustu osas naise pea kujutise kosutamine ei ole levinud ning et, nimetatud asjaolu suurendab olulisel määral vaidlustatava kaubamärgi võimet eristuda üldtuntud kaubamärgist "Merevaiku pakend", st. kuna naise pea kujutis on piima- ja juustutoodete tähistamiseks laialdaselt käsutisel ei seostu see tarbijal ainult vaidlustaja toodanguga, veel vähem ühe konkreetse tootega. Patendiamet ei ole vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärki Eestis ex officio üldtuntuks tunnistanud. Puuduvad tõendid, mis võimaldaksid sulatatud juustu MEREVAIK pakendit nagu see on esitatud vaidlustusavalduse lisa 3, Eestis üldtuntuks tunnistada.

Vaidlustaja on oma seisukohtadele lisanud Eesti Piimandusmuuseumi kirja, millega vaidlustaja tahab näidata, et tähist "MEREVAIK + kuju" käsutatakse sulatatud juustu turustamisel juba alates 1974. aastast, antud asjaolu ei ole taotleja kahtluse alla seadnud kordagi. Nimetatud kirjas on ara toodud erinevatel aegadel kasutusel olnud sulatatud juustu "MEREVAIK" etikettide kujundused. Nagu Eesti Piimandusmuuseumi kirja teisel lehel toodud sulatatud juust MEREVAIK etikettide kujunduslike elementide analüüsimisel selgub, on ainuke element mis on jäänud kõikidel etikettidel muutumatuks läbi aastate, sõnaline osa MEREVAIK, mis on ka kaubamärgina registreeritud (reg nr 23844). Samas ei nähtu Eesti Piimandusmuuseumi kirjast, et sulatatud juustu MEREVAIK pakend nagu see on esitatud vaidlustusavalduse lisa 3, on Eestis üldtuntud kaubamärk.

Väljavõte Eesti Vabariigi riiklikust kauba- ja teenindusmärkide registrist (esitatud vaidlustusavalduse lisa 4) käsitleb üksnes ja ainult registreeritud sõnalist kaubamärki „MEREVAIK“ ning selle pandiga tagatud nõude suurust ei saa samastada sulatatud juustu MEREVAIK pakendi (esitatud vaidlustusavalduse lisa 3) väärtusega.

Tulenevalt vaidlustaja poolt seisukohtades toodust, on nii Euroopa Kohtu kui ka Eesti kaubamärgiõiguse senine praktika lähtunud printsiibist, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.

Kaubamärkide võrdlemisel selgub, et vaidlustatud kaubamärk ei ole äravahetamiseni sarnane vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärgiga. Nagu vaidlustusavalduse esitaja ise õigesti kinnitab, on vaidlustatud kaubamärgi koosseisus kasutatud naise pea kujutis erinev sulatatud juustu MEREVAIK pakendil kujutatust. Täiesti tähelepanuta on vaidlustusavalduse esitaja jätnud sõna RANNAPIIGA domineeriva esinemise vaidlustatud kaubamärgi koosseisus ning asjaolu, et kaubamärk sisaldab üksnes ja ainult taotlejale omaseid tunnuseid, sealhulgas valge pakendi kaane taust, mida ümbritseb enamuses lai kollane käär (nimetatud tunnused vaidlustaja MEREVAIK pakendil puuduvad).

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud AS Tallinna Piimatööstuse kiri sulatatud juust "MEREVAIK" müügi kohta. Ka antud tõendit ei saa vaidlustusavalduse esitaja tähise võimaliku üldtuntuse üle otsustamisel arvestada, kuna sellest ei nähtu, kas tabelis toodud kogused on müüdnud Eesti Vabariigi territooriumil või on tegemist eksporditud kauba kogustega ning kas nimetatud kogused on müüdnud pakendis nagu see on esitatud vaidlustusavalduse lisas 3. Seetõttu on ka hüpoteetiline vaidlustaja seisukoht, et aastatel 1999-2000 ostis iga Eesti leibkond keskmiselt 20 tähisega "Merevaigupakend" tähistatud toodet.

Kuivõrd vaidlustatud kaubamärk koosneb eelnevalt taotleja kaubamärgina registreeritud kujunditest ja sõnadest ning nende kombinatsioonidest ning arvestades, et vaidlustaja ei ole taotleja õigusi nimetatud tähiste käsutamiseks vaidlustanud, on ilmne, et vaidlustatud kaubamärk, mis koosneb registreeritud kaubamärkidest "FARMI" (reg nr 32482), "Farmi + kuju" (reg nr 35940), "RANNAPIIGA" (reg nr 37442), "naise pea kuju" (reg nr 37868) ja "sulatatud juust RANNAPIIGA + kuju" (reg nr 37867), ei kujuta endast vaidlustaja poolt vastandatud tähise jäljendit ega põhjusta sellega äravahetamist. Viimast kinnitab ka asjaolu, et vaidlustatud kaubamärk on reaalselt kasutatav ning taotlejale ei ole teada ühtegi juhtumit, kus see kaubamärk oleks põhjustanud äravahetamist vaidlustaja kaubamärkidega.

6) Peale lõplike seisukohtade komisjonile laekumist 27.09.2005 esitas vaidlustaja esindaja komisjonile teate, mille kohaselt vaidlustaja on esindajale teatanud, et vaidlustatud kaubamärgi omanik AS Rakvere Piim on nendega kontakti võtnud lahendamaks antud konflikt pooltevahelise kokkuleppe teel. Seoses ülaltooduga palus vaidlustaja esindaja võimaluse korral antud vaidlustusavalduse osas lõppmenetlust lähiajal mitte alustada, andmaks pooltele aega kokkuleppele jõudmiseks. Järgnenud aja jooksul ei ole komisjoni informeeritud kokkuleppe saavutamise kohta.

04.03.2010 alustas komisjon asjas 708 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste seisukohti ja esitatud tõendeid, asub järgnevatele seisukohtadele.

1) Vaidlustaja on esitanud vaidlustusavalduse KaMS § 8 lg 1 p 4 ja Pariisi konventsiooni artikli 6bis alusel, leides, et vaidlustatud kaubamärgiga rikutakse tema õigusi.

KaMS § 8 lg 1 p 4 kohaselt kaubamärgina ei registreerita teisele isikule kuuluvaid, kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäeval või prioriteedikuupäeval Eesti Vabariigis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses üldtuntud kaubamärke ja kaupade markeeringuid, olenemata sellest, kas need on registreeritud või mitte, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlust ei ole selles, et puudub vaidlustaja luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Komisjon peab seega kindlaks tegema, kas vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeval 26.04.2002 oli vaidlustaja poolt kasutatav kolmemõõtmeline kaubamärk/kaubamarkeering sulatatud juustu pakend Merevaik Pariisi konventsiooni tähenduses üldtuntud; ning kas vaidlustatud kaubamärk kujutab endast selle väidetavalt

üldtuntud kaubamärki. Viimase kriteeriumi osas tuleb pöörduda Pariisi konventsioonis antud täpsema määratluse poole.

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

Seega peab komisjon kindlaks tegema, kas vaidlustatud kaubamärk või vaidlustatud märgi oluline osa kujutab endast väidetavalt üldtuntud kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist; kas registreerimisriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk; ning kas vaidlustatud märki tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks, kui vastandatud märki. Ühe asjaolu tuvastamata jätmine teeb võimatuks vaidlustusavalduse rahuldamise.

2) Vaidlustaja on ühtlasi kaubamärkide nr 23844 "MEREVAIK" ja 25953 "Naise pea kujutis" omanik, mis mõlemad on registreeritud klassis 29.

Vaidlustaja on märkinud, et sulatatud juustu osas naise pea kujutise kasutamine ei ole levinud, see tähendab et Eesti turul ei ole varasemalt kusagil mujal peale "Merevaigu pakendi" kasutanud stiliseeritud naise pea kujutist sulatatud juustu tähistamiseks. Vaidlustaja on ise olnud seisukohal, et piimatooted, sh juust on samaliigilised kaubad sulatatud juustuga. Nagu taotleja on arvukate näidetega (seisukoha lisad 13-33) tõendanud, on naise pea kujutis enne taotluse esitamist olnud paljude piimatoodetel, sh juustul kasutatud kaubamärkide elemendiks. Teadaolevalt ei ole vaidlustaja nimetatud kaubamärke oma kaubamärgile nr 25953 tuginedes vaidlustanud. Seega tuleb ka naise pea kujutise osas asuda seisukohale, et tegemist on piimatoodetel levinud tähisega. Kujutiste elementide (nägude, soengute, silmavärvi jne) erinevust ei saa seejuures pidada tõsiseltvõetavaks erinevuseks.

Arvestades sulatatud juustu kui konsistentsilt üsna amorfse toote iseloomu, ei saa pidada plastkarpi iseenesest seda liiki kauba puhul eristusvõimeliseks tähiseks. KaMS § 7 lg 1 p 5 kohaselt kaubamärgina ei registreerita tähiseid, mis koosnevad üksnes kujust, mis tuleneb kauba olemusest või mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks või mis annab kaubale olemusliku väärtuse; sellise tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Samuti on väidetavalt üldtuntud pakendi mitmed elemendid nagu triipkoodid, koostis jne kaubamärgi mittekaitstavad osad.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsust tehes on Patendiamet määranud, et kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust karbi väliskuju, sõnade kombinatsiooni SULATATUD JUUST ning kogu ülejäänud kirjeldava ja selgitava teksti kasutamiseks, v.a sõnad FARMI ja RANNAPIIGA. Eeltoodut arvestades tuleb eeldada, et ka vastandatud, väidetavalt üldtuntud kaubamärgi juures on karbi väliskuju ning sellel asuv kirjeldav ja selgitav tekst eristusvõimetu ega moodusta osa vaidlustaja väidetava ainuõiguse esemest. Ka vastandatud kaubamärgil kujutatud naise pea, selle laia leviku tõttu, ning algupäraselt nõukogudeaegsest standardist „Jantar“ tõlkimise teel tuletatud tähis „Merevaik“ on üsna nõrga eristusvõimega tähised vaatamata sellele, et need on vaidlustaja ainuõiguse esemed eraldi kaubamärkidena nr 23844 ja 25953.

3) Komisjon, hinnates vaidlustaja esitatud tõendit nr 3 (vaidlustusavalduse lisas), millel on kujutatud perspektiivvaates vaidlustaja väidetavalt üldtuntud kolmemõõtmeline kaubamärk

„Merevaigu pakend“ analoogilise nurga alt, kui on vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioonil, möönab, et võrreldavate kolmemõõtmeliste tähiste vahel on mitmeid sarnasusi.

Ometi leiab komisjon, et vaidlustatud kaubamärk ei kujuta endast tervikuna väidetavalt üldtuntud kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist. KaMS § 8 lg 1 p 4 sõnu kasutades ei ole vaidlustatud kaubamärk vaidlustaja kaubamärk.

Kuigi, nagu nähtub Venemaa praktikast, kus sulatatud juust on pakitud risttahuka kujuliselt fooliumpakendisse (<http://easteuropepack.com/monument-to-processed-cheese.html>) või Läti praktikast, kus sulatatud juust on pakendatud kas kandilisse karpis (<http://www.izpardosanas.lv/partika/edieni/kausetais-siers-34dzintars34-434/>) või ühekaupa lehtedena kilesse, ei ole vaidlustaja poolt kasutatud silinderjas karp muutumatu või ebaoluliselt muutunud kujundusega aastast 1974 siiski tähis, mis oleks muutunud eristusvõimeliseks. KaMS § 7 lõike 2 kohaselt ei saa ka kasutamise tagajärjel üldtuntuks saanud kaubamärgi puhul kauba olemusest tulenev pakendi kuju kujutada endast kaubamärki. Vastavas lõikes ei viidata paragrahvi lõike 1 punktile 5.

Asjaolu, et pank on aktsepteerinud kaubamärki „Merevaik“ pandi esemeks (vaidlustusavalduse lisa 4) väga suure nõude tagatisena, kinnitab, et see tähis on omandanud kasutamise tulemusena nimelt vaidlustaja ja tema õiguseellaste poolt tugeva eristusvõime ja kõrge väärtuse, kuid seda väärtust ei saa laiendada väidetavalt üldtuntud kolmemõõtmelisele kaubamärgile, mis tähistatava kauba olemusest tingituse tõttu ei saa olla kaubamärk kaubamärgiseaduse tähenduses.

Kuigi esitatud tõendite kohaselt on vaidlustaja tootel „Merevaik“ pikk ajalugu ja väga suur tarbijaskond, ei saa ka neid andmeid laiendada väidetavalt üldtuntud kolmemõõtmelisele kaubamärgile, mis tähistatava kauba olemusest tingituse tõttu ei saa olla kaubamärk kaubamärgiseaduse tähenduses.

Seega, kuigi vaidlustaja tõendil nr 3 kujutatud kolmemõõtmeline „Merevaigu“ pakend ja vaidlustatud kaubamärk on sarnased, on komisjon seisukohal, et see, mis nendes objektides on sarnast, ei ole kaubamärk, st tähis, mida üks isik kasutab oma kauba eristamiseks teise isiku samaliigilisest kaubast. Üksnes asjaolu, et isikud kasutavad amorfse toote pakendamiseks silinderjaid karpe teatud sarnaste elementidega, ei muuda neid karpe sarnasteks kaubamärkideks.

4) Võrreldes vaidlustatud kaubamärgi ja vastandatud väidetavalt üldtuntud kaubamärgi üksikuid sarnaseid tunnuseid, leiab komisjon, et üksnes naise pea kasutamine ning teatud sarnased elemendid pakendite kujunduses ei muuda võrreldavaid tähiseid nii sarnaseks, et ühte saaks lugeda teise taasesituseks või jäljendiks. Vaidlustatud kaubamärgil on kasutatud domineerival kohal varasema ärinime eristuvat elementi ja kaubamärki „Farmi“, mis vaidlustaja tähisel puudub; samuti sisaldab vaidlustatud tähis eristusvõimelist tähist „Rannapiiga“. Teatavasti on sõnaliste elementide osa kaubamärkide meeldejätmisel suurem, kui kujunduslikel elementidel, nagu värvilahendus või naise pea kujutised.

Arvestades eristusvõimeliste tähistega „Farmi“ ja „Rannapiiga“ olemasolu vaidlustatud kaubamärgil ning tähist „Merevaik“ vastandatud väidetavalt üldtuntud kaubamärgil, ei saa neid elemente pidada sarnaseks ei foneetiliselt, semantiliselt ega visuaalselt.

Võrreldavate tähistega erinevust kinnitab ka nende pikaajaline kõrvuti eksisteerimine turul ning ka see, et vaidlustaja ei ole teadaolevalt astunud samme vaidlustatud kaubamärgi kasutamise keelamiseks.

5) Kuna vaidlustatud kaubamärk ei ole sarnane vastandatud väidetavalt üldtuntud pakendiga, ei ole võimalik analüüsida eksitamise tõenäosust. Samuti ei ole vajalik hinnata vastandatud kaubamärgi üldtuntust ega kaupade sarnasust.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS kehtiva redaktsiooni § 72 lg-st 5, KaMS § 7 lg 1 p-st 5 ja lg-test 2-3 ning § 8 lg 1 p-st 4, Pariisi konventsiooni artikli 6bis lõikest 1, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldust mitte rahuldada

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

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

R. Laaneots

S. Sulsenberg