

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 736-o**

Tallinnas, 07. novembril 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ning Harri-Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku MTÜ Eesti Lihaliit, aadress: Lai 39/41, 10133 Tallinn, poolt esitatud vaidlustusavalduse Patendiameti otsusele registreerida kaubamärk “Доктор Бифи + kuju” klassis 29 OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHESTVO „WIMM-BILL-DANN ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ“ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Kauba- ja teenusmärkide riiklikust registrist selgub, et kaubamärk “Доктор Бифи + kuju” on registreeritud 11.12.2001. a kogu klassis 29 olevate kaupade suhtes Moskvas paikneva äriühingu OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO “WIMM-BILL-DANN ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ“ nimele.

Kaebus (mida alates 01.05.2004. a tuleb käsitleda vaidlustusavaldusena) esitati kaubamärgi “Доктор Бифи + kuju” rahvusvahelise registreeringu nr 774817 (registreeringu järjekorranumber R200200885, registreeringu kuupäev 11.12.2001. a), osaliseks tühistamiseks, nimelt registreeringu tühistamiseks klassis 29 .

Vaidlustusavalduse esitaja, MTÜ Eesti Lihaliit (keda esindab patendivolinik Reet Maasikamäe), leiab, et sõnad ДОКТОР ja БИФИ peaksid olema klassis 29 määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, sest sõna “doktor “on klassis 29 vorsti liigi nimetus. Samas on sõna “doktor” on muutunud keelekasutuses tavapäraseks teatud omadustega vorsti tähistamiseks; sõna “bifi” aga viitab loomalihale. Kaebaja leiab, et mainitud sõnade mittemääramine kaubamärgi mittekaitstavaks osaks klassis 29 rikub tema õigusi ja vabadusi.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 24 lg 1 alusel võib asjast huvitatud isiku taotlusel apellatsioonikomisjon tunnistada kaubamärgi registreerimise kehtetuks, kui registreerimisel on rikutud KaMS §§-de 7 ja 8 nõudeid. KaMS § 24 lg 2 alusel võib kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotluse esitada apellatsioonikomisjonile viie aasta jooksul, arvates kaubamärgi registrisse kandmise kuupäevast.

Patendiamet ei ole arvestanud, et sõna “doktor” on klassi 29 kuuluva toote, vorsti, suhtes liigi nimetus ja ei ole seda sõna määranud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks klassis 29. Patendiamet ei ole arvestanud asjaoluga, et sõna “bifi” seostub loomalihaga ega määranud seda kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Seega on kaubamärgi registreerimisel klassis 29 rikutud KaMS § 7 lg 1 p 3 nõudeid.

Patendiamet ei ole arvestanud, et klassis 29 loetletud teiste kaupade suhtes mõjuvad mainitud sõnad ja sõnakombinatsioon eksitavalt. Seega on kaubamärgi registreerimisel rikutud ka KaMS § 7 lg 1 p 6 nõudeid.

Patendiamet ei ole arvestanud, et registreeritud kaubamärgil olevad sõnad on klassis 29 olevate mõningate kaupade iseloomustamisel tavapärased sõnad keelekasutuses. Seega on kaubamärgi registreerimisel rikutud ka KaMS § 7 lg 1 p 4 nõudeid.

Vastavalt KaMS § 7 p 3 määratakse § 7 lg 1 punktis 2, 3, 4 või 5 nimetatud tähiste kasutamisel kaubamärgi koosseisus, need tähised kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Vastavalt KaMS § 12 lg 6<sup>3</sup> registreeritakse kaubamärk KaMS § 7 p 3 alusel piiranguga, kui kaubamärgi koosseisus on mõni mittekaitstav osa.

Arvestades ülaltoodut on kaubamärgi registreerimisel klassis 29 rikutud KaMS § 7 ja § 12 lg 6<sup>3</sup> toodud sätteid ja registreering tuleb tunnistada klassi 29 osas kehtetuks.

Peale selle: Patendiamet on teinud ülalmainitud kaubamärgi registreerimise otsuse arvestamata asjaolu, et eelnevalt on Patendiamet teinud registreerimise otsuse sõnamärgi DOKTOR kohta, taotlus nr M200000189, kogu klassi 29 kuuluvate liha- ja lihatoodete suhtes, prioriteedikuupäev 03.02.2000. a OÜ Järlepa Kaubandus nimele. Selle otsuse vaidlustasid MTÜ Eesti Lihaliit ja AS Rakvere Lihakombinaat Majandusministeeriumi Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. Vaidlustusavaldused nr 527 ja 529 28.01.2002. a. Vaidlustusavaldused on menetluses.

Patendiamet on rikkunud kaubamärgi “*Доктор Буфу* + kuju” menetluse käigus KaMS § 12 lg 1, mis sätestab, kui registreerimistaotluse ekspertiis sõltub teise, varasema prioriteediga registreerimistaotluse ekspertiisist, siis ekspertiis peatatakse kuni lõpliku otsuse tegemiseni varasema prioriteediga registreerimistaotluse kohta.

Ülalmainitud registreering sisaldab varasemal registreerimistaotlusel olevat tähist. Kusjuures kaubamärgi “*Доктор Буфу* + kuju” registreerimise otsuse tegemise ajal ei olnud olemas lõplikku otsust asjasse puutuva taotluse nr M200000189 kohta. Antud kaebuse esitamise ajaks ei ole eelpoolmainitud kaebused veel apellatsioonikomisjonis arutusele tulnud.

Patendiamet ei ole arvestanud oma ja Tallinna Halduskohtu seisukohaga analoogses asjas, nimelt sõnalise tähise LASTE registreeritavuse kohta klassis 29, taotlus nr M200101017, haldusasi nr 3-277/2003.

Lõppkokkuvõttes palutakse apellatsioonikomisjonil tühistada osaliselt kaubamärgi “*Доктор Буфу* + kuju” rahvusvaheline registreering nr 774817, nimelt, tühistada mainitud registreering klassis 29, kuna kaubamärgi registreerimisel selles klassis on rikutud KaMS § 7 lg 1 p 3, § 7 lg 1 p 4, § 7 lg 1 p 6 ja § 12 lg 6<sup>3</sup> nõudeid.

Lisade loetelu:

1. Väljavõte kauba- ja teenusmärkide registrist rahvusvahelise registreeringu nr 774817 kohta (esitatakse hiljem).
2. Kaubamärk DOKTOR, taotlus nr M200000189, avaldatud kaubamärkide andmebaasis.
3. Koopia Majandusministeeriumi Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile esitatud kaebusest 28.01.2002. a nr 529.
4. Koopia Majandusministeeriumi Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile esitatud kaebusest 28.01.2002. a nr 527.
5. Koopia Tallinna Halduskohtu kohtuotsusest haldusasjas nr 3-277/2003.
6. Koopia Patendiameti kirjast 16.01.2003. a nr 1-20/22.
7. Koopia Patendiameti kirjast 26.03.2003. a nr 1-20/.
8. Õigekeelsussõnaraamat. Tln., 1976, lk 90.
9. Eesti Kirjakeele Seletussõnaraamat, 2. Vihik, lk 215.
10. English-Russian Dictionary of Food Industry. Moscow, 1988. lk 486.
11. Книга о вкусной и здоровой пище. М, 1986. С. 49–50.
12. Luts, Valve ja Rei, Meili. Vorstivalmistaja käsiraamat. Tartu, 1991. Lk 68.
13. Instruktiivmaterjalide kogumik vorstimeistritele. Tln., 1971. Lk 61.
14. Vorsti tootmise tehnoloogia. Tln., 1969. Lk 56.
15. Keeduvorsttoodete tootmine. Tln., 1983. Lk 5–93.
16. Keeduvorstid. Tln., 1973. Lk 9.
17. Väljatrükk Valga Lihatööstus, Maks & Moorits, toodetest Internetis.

18. Väljatrükk AS Rakvere Lihatööstus toodetest Internetis.
19. AS Rakvere Lihakombinaat teatis 17.01.2002. a.
20. Väljatrükk AS Filee Lihatööstus toodetest Internetis.
21. Filee Lihatööstuse teade 16.01.2002. a
22. OÜ Adavere Liha teade 16.01.02/14.
23. AS Saaremaa Liha- ja Piimatööstus teade 16.01.2002. a.
24. AS Vastse-Kuuste Lihatööstus teade 16.01.2002. a.
25. Otepää Lihatööstus Edgar AS teatis 18.01.2002. a.
26. Miks puhkes vorstisõda?
27. koopia maksekorraldusest riigilõivu tasumise kohta.
28. koopia patendivoliniku volikirjast.

12.02.2005. a esitas kaubamärgitaotleja (keda esindab patendivolinik Toom Pungas) apellatsioonikomisjonile kirjalikult oma seisukoha antud vaidlustusavalduse kohta. Selles kaubamärgitaotleja ei ole vaidlustusavalduse esitaja väidetega nõus järgmistel põhjustel:

Rahvusvaheline kaubamärk nr 774817 „*Доктор Биџу* + kuju” on kujundmärk milles venekeelne sõna „Доктор“, kirjutatuna kirillitsas, tähendab doktorit, arsti – eriti kui pöörata tähelepanu kujundmärgil esitatud domineerivale arsti, doktori kujutisele.

Vaidlustusavalduse esitaja väide, et sõna „doktor“ on klassis 29 vorsti liigi nimetus on vastuolus vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud lisadega 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ja 20, kust selgub, et eest keeles on vorstiliigi nimetus „doktorivorst“ – liitsõna, mis erineb oluliselt sõnast „doktor“, mis eesti keeles, nagu vene keeleski, on arsti sünonüüm.

„Доктор“ ei viita vene keeles vorstile, mida tõestab vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud lisa 10, millest nähtub, et vene keeles esineb sõnade ühend „докторская колбаса“ vastena inglisekeelsele sõnaühendile „doctor sausage“ (e.k. doktorivorst).

Kujundmärgi osa „*Биџу*“, mis järgneb kirillitsas sõnale „*Доктор*“, väljendab ilmselt kaubamärgil kujutatud arsti, doktori nime, kuna see on kirjutatud suure algustähega. Tähtede kombinatsioon „*Биџу*“ (kirillitsas) ei oma vene keeles mingit tähendust – lisa 1 esitame väljavõtte Suurest Nõukogude Entsüklopeediast, mis antud väidet kinnitab.

Seega on vaidlustusavalduse esitaja esitatud seisukohad meelevaldsed ja põhjendamata ning Patendiamet on toiminud õigesti, registreerides rahvusvahelise kaubamärgi nr 774817 „*Доктор Биџу* + kuju”.

Vaidlustusavalduse esitaja väide, et Patendiamet ei ole arvestanud seda, et klassis 29 loetletud kaupade suhtes mõjuvad mainitud sõnad ja sõnakombinatsioon eksitavalt, ei ole õige. Sõnad „*Доктор*“ ja „*Биџу*“, aga ka nende kombinatsioon „*Доктор Биџу*“ arsti kujutise juures ei saa mõjuda klassi 29 ühegi kauba suhtes eksitavalt.

Ka vaidlustusavalduse esitaja väide, et Patendiamet ei ole arvestanud seda, et registreeritud kaubamärgil olevad sõnad on klassis 29 olevate kaupade iseloomustamisel tavapärasel sõnad keelekasutuses, ei vasta tõele, kuna kujundkaubamärgil esinevad sõnad ei ole tavapärasel klassi 29 ühegi kauba iseloomustamisel.

Ka see on õige, et Patendiametil ei olnud mingit põhjust registreerida kaubamärki „*Доктор Биџу* + kuju” piiranguga, kuivõrd eeltoodu põhjal ei sisalda see märk mittekaitstavaid osi.

Vaidlustusavalduse märkus selle kohta, et rahvusvahelise kaubamärgi nr 774817 „*Доктор Биџу* + kuju” ekspertiis oleks tulnud peatada lõpliku otsuse jõustumiseni varasema kaubamärgi **DOKTOR** kohta, on asjasse puutumatu, kuivõrd vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 24 lg 1 ja 2 alusel, mille rakendamise eeltingimuseks on KaMS §§-de 7 ja 8 nõuete rikkumine. Seega tuleb lugeda MTÜ Eesti Lihaliidu vaidlustusavaldust alusetuks.

Kaubamärgitaotleja esitatud seisukohtadele oleks tulnud vaidlustusavalduse esitajal esitada apellatsioonikomisjonile vastus ja omapoolsed vastuväited hiljemalt 02.06.2005. a, kuid vaidlustaja seda ei teinud ja esitas apellatsioonikomisjonile 24.08.2005. a kohe oma lõplikud seisukohad. Nende lõplike seisukohtade sisu on järgmine.

1. Ekslik on taotleja esindaja väide, et pole normi, mille põhjal saaks vaidlusavaldust nr 736 apellatsioonikomisjonis menetleda. Vaidlusavalduse esitati 23.12.2003 a. Sellel ajal ei kehtinud 01.05.2004. a jõustunud kaubamärgiseadus ja seega ka selle seaduse § 72, lg 5. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse, KaMS § 41 ja patendiseaduse § 19 muutmise seadus (RT I, 29.03.2005, 18, 104 ) § 18 lg 3 annab menetlemiseks vajaliku normi.

Enne 2004. a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a. maini kehtinud KaMS § 19 alusel esitatud vaidlusavaldustele ning enne 2004. a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a. 1. maini kehtinud KaMS § -de 24 ja 24<sup>1</sup> alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlusele kohaldatakse 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlusavalduse läbivaatamist reguleerivaid sätteid.

2. Taotleja esindaja vastuväited vaidlusavaldusele ei arvesta asjaolu, et kaubaturul müüakse aastaid igapäev erinevate tootjate lihatooteid liigi nimetusega - doktorivorst.

Sõna БИФИ ei ole vene keele päritoluga. Tõenäoliselt sõna БИФИ, tuletatud inglisekeelsest sõnast “beef”, mis eesti keelde tõlgituna on *loomaliha ja mille* hääldus kirjutatakse kirillitsas “биф”. Sõnad “biff”, “bifi”, “bifid”, “pihvid” on muutunud eesti keele kasutuses tavapäraseks teatud liiki lihatoote, väikse kotleti, puhul.

Sõnade ДОКТОР ja БИФИ kasutamise ainuõigust klassis 29 ei peaks andma ühelegi isikule. Seadusevastane oleks anda veidi muudetud või täiendatud liigi nimetusele kellelegi kaubamärgina ainuõigus. Selline tegu tooks kaasa mitte ühe isiku subjektiivsete õiguste rikkumise vaid kogu avalikkuse õiguste ja vabaduste rikkumise.

Väited selle kohta, et näiteks vorsti peal sõna ДОКТОР tähendab arsti mitte aga vorsti liiki, on alusetu. Avalikkus teab, et on olemas kauba liik - doktorivorst. Pole oluline, kas sõna ДОКТОР/DOKTOR esineb nimisõnana või käändes. Juhul, kui see sõna on näiteks vorsti peal mõjub see igal juhul liigi nimetusena või tavapärase tähisena keelekasutuses nimetatud kauba osas. Vaidlustatud tähisel esineb variant, mille puhul liigi nimetust või keelekasutuses tavapäraseks muutunud tähist ei ole oluliselt muudetud, sest sellele on lisatud liha ja lihatoodete teine tavapäraseks muutunud sõna.

Doktori kujutise kasutamine vaidlustatud tähisel soodustab seoste tekkimisele teatud tervisliku lihatootega - doktorivorstiga. Sõna ДОКТОР/DOKTOR kasutamine klassis 29 teistele toodetele, mis ei vasta doktorivorsti omadustele on eksitav. Doktorivorst liiginimetuseks või tavapärase tähisena teatud liiki lihatoodetele on tekkinud ühiskondliku kokkuleppe tulemusena. See on seotud kõikide isikute, avalikkuse, õiguste ja huvidega. Sõna ДОКТОР/DOKTOR kasutamise ainuõiguse andmine ühele isikule klassis 29 loetletud kaupade osas on vastuolus avalikkuse õiguste ja huvidega.

Apellatsioonikomisjon tühistas otsusega nr 527/k-8 03.05.2005. a ja nr 529 03.05.2005. a DOKTOR registreerimise otsuse klassis 29 (taotlus nr M20000189) põhjusel, et tähis DOKTOR on kauba liiki näitav tähis, on muutunud tavapäraseks keelekasutuses teatud liiki lihatoodete osas ning mõjub eksitavalt klassis 29 teiste kaupade suhtes. Apellatsioonikomisjon leidis, et tähise DOKTOR registreerimine kaubamärgina on vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 3, 4 ja 6 nõuetega.

Ka vaidlustatud tähis sisaldab sõna ДОКТОР (ladina tähtdega: DOKTOR) ja on ootuspärane, et vaidlustatud tähise puhul rakendab apellatsioonikomisjon kaubamärgiseadust analoogiliselt.

Vaidlustusavalduse esitaja jääb seisukoha juurde, et vaidlustatud kaubamärk on klassis 29 registreeritav piiranguga: *kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade Доктор ja Буфу ning sõnakombinatsiooni Доктор Буфу kasutamiseks klassis 29 loetletud kaupadele.*

Vaidlustusavalduse esitaja palub apellatsioonikomisjonil tühistada osaliselt kaubamärgi „Доктор Буфу + kuju”, rahvusvaheline registreering nr 774817, see tähendab, tühistada mainitud registreering klassis 29, kuna kaubamärgi registreerimine ilma sõnalise osa Доктор Буфу märkimata kaubamärgi mittekaitstavaks osaks klassis 29 on vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 3, § 7 lg 1 p 4, § 7 lg 1 p 6 ja § 12 lg 6<sup>3</sup>.

Vastusena vaidlustusavalduse esitaja lõplikule seisukohale esitas kaubamärgitaotleja kirjalikult apellatsioonikomisjonile 26.09.2005. a oma lõplikud seisukohad. Nende sisu on järgmine.

1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „WIMM-BILL-DANN ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ“ nimele on 11.12.2001. a registreeritud kaubamärk „Доктор Буфу + kuju” (RV reg. nr 774817) muuhulgas klassis 29 kaupade „Liha, kala, linnu- ja ulukiliha, liha ekstraktid, ...” osas. 23.12.2003. a esitas MTÜ Eesti Lihaliit vaidlustusavalduse nimetatud kaubamärgi osaliseks tühistamiseks (tühistamiseks klassis 29).

2. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „WIMM-BILL-DANN ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ“ esitas 11.02.2005. a esitatud kaebusele vastuväited, mille kohaselt on rahvusvaheline kaubamärk nr 774817 Patendiameti poolt registreeritud õiguspäraselt, mistõttu taotleja peab MTÜ Eesti Lihaliit esitatud kaebust alusetuks.

3. Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et sõnad Доктор ja Бифи peaksid olema klassis 29 määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, sest sõna „doktor“ on klassis 29 vorsti liigi nimetus. Samas on sõna „doktor“ muutunud keelekasutuses tavapäraseks teatud omadustega vorsti tähistamiseks, sõna „bifi“ aga viitab loomalihale. Vaidlustaja leiab, et mainitud sõnade mitemääramine kaubamärgi mittekaitstavaks osaks klassis 29 rikub tema õigusi ja vabadusi.

4. Vaidlustaja väidetega ei saa nõustuda järgnevatel põhjustel:

Sõna „доктор“ ei vasta ühelegi rahvusvahelises klassis 29 tähistatud kaubale. RV kujundmärgis nr 774817 tähendab sõna „Доктор“ arsti, keda kujundmärgil on kujutatud domineerivana.

Kauba tüübi väljenduseks võib olla kaubanimi, mis reeglina väljendab kaupa, näiteks „doktorivorst“. See aga ei tähenda, et ka sõna doktor tähendab või tähistab vorsti. Sõna doktor on nii eesti kui ka vene keeles arsti sünonüüm.

5. Vaidlustusavalduse esitaja väide, et sõna ДОКТОР/DOKTOR kasutamine klassis 29 teistele toodetele, mis ei vasta doktorivorsti omadustele on eksitav, ei ole õige, kuna eelnevas punktis toodud selgituste kohaselt ei saa sõna „Доктор“ arsti kujutise juures mõjuda klassi 29 ühegi kauba suhtes eksitavalt;

sõna „Доктор“ kasutamine ka teiste klassi 29 kaupade kohta kinnitab veel kord, et kujundmärgis „Доктор Буфу + kuju“ kasutatav sõna „doktor“ ei tulene „doktorivorstist“; vaidlusavalduse esitaja püües siduda sõna „Доктор“ tingimata liha- või vorstitootega on meelevaldne faktide kallutamise ja mõiste nihutamise oma väärate seisukohtade toetamiseks.

6. Kujundmärgi osa „Бифи“, mis järgneb kirillitsas sõnale „Доктор“ on kunstlikult moodustatud sõna, mis on kaubamärgil kujutatud arsti, doktori nimi, mida kinnitab asjaolu, et see on kirjutatud suure algustähega. Tähtede kombinatsioon „Бифи“ ei oma vene keeles mingit tähendust, mida kinnitab ka väljavõtte Suurest Nõukogude Entsüklopeediast.

Inglisekeelse sõna „beef“ transliteratsioon vene keelde oleks „биф“ ja mitte „бифи“. Ent ka tähist „биф“ ei kasutatud vene keeles viitena loomalihale.

7. Ekslik on vaidlustusavalduse esitaja väide, et sõnad „biff“, „bifi“, „bifid“ on muutunud eesti keele kasutuses tavapäraseks teatud liiki lihatoote, väikese kotleti puhul. Tähtede kombinatsioonid „biff“, „bifi“, „bifid“ ei ole eesti keeles kasutusel ei lihatoodete ega muude toodete puhul, rääkimata sellest, et need oleks tavapärased. Sõna „pihvid“ on lihatoodete puhul kasutusel.

8. Vaidlustusavalduse esitaja on lisaks seisukohal, et Patendiamet on rahvusvahelise kaubamärgi nr 774817 „Доктор Буфу + kuju“ registreerimisel rikkunud KaMS § 12 lg 6<sup>3</sup>, mille kohaselt registreeritakse kaubamärk KaMS § 7 lg 3 alusel piiranguga, kui kaubamärgi koosseisus on mõni mittekaitstav osa. Kuid Patendiametil ei olnud mingit põhjust registreerida kaubamärki „Доктор Буфу + kuju“ piiranguga, kuivõrd eeltoodu põhjal ei sisalda see märk mittekaitstavaid osi.

9. Vaidlustusavalduse esitaja poolt esitatud lõplike seisukohtade 1. punkti osas märgime täpsustuseks, et taotleja esindaja vastuväidete esitamise hetkel (11.02.2005. a) puudus tõe poolt norm vaidlustusavalduse nr 736 apellatsioonikomisjonis menetlemiseks. Nõustume, et 08.04.2005. a jõustunud seadusemuudatustega on antud vaidlustusavalduse menetlemiseks vajalik norm.

Lähtudes eeltoodust palume apellatsioonikomisjonil jätta tööstusomandi õiguskorralduse aluse seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 põhjal vaidlustusavaldus nr 736 rahuldamata.

**Apellatsioonikomisjon** tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 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 (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud) kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid. Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile „Доктор Буфу + kuju“ õiguskaitse andmine klassis 29 on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 3, § 7 lg 1 p 4, § 7 lg 1 p 6 ja § 12 lg 6<sup>3</sup>.

KaMS § 4 lg 1 sätestab, et *kauba- ja teenindusmärk (edaspidi kaubamärk) on tähis, mida füüsilise või juriidilise isik kasutab või kavatab kasutada majandus- ja äritegevuses oma kaupade või teenuste eristamiseks teiste füüsiliste või juriidiliste isikute samaliigilistest kaupadest ja teenustest.*

Lähtuvalt KaMS § 5 lg 3 *annab kaubamärgi registreerimine selle omanikule õiguse nõuda, et ilma tema loata ei kasutataks õiguskaitse saanud kaubamärgiga identset või äravahetamiseni sarnast kaubamärki samade või sarnaste kaupade ning teenuste tähistamiseks majandus- ja äritegevuses.*

KaMS § 7 sätestab absoluutsed kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused, mille eesmärgiks on tagada kaubamärgina registreeritava tähise eristusvõime ning ära hoida selliste tähiste registreerimisest, mis peavad jääma kõigile vabaks kasutamiseks.

Kaubamärgitaotleja (OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO „WIMM-BILL-DANN PRODUKTY PITANIA“) poolt esitatud kaubamärgi „Доктор Буфу + kuju“ registreeris Patendiamet 11.12.2001. a klassis 29 kaupade „Liha, kala, linnu- ja ulukiliha, liha ekstraktid, ...“ osas. Patendiameti materjalidest nähtub, et kaubamärgi ekspertiisi käigus leidis Patendiamet ka seda, et selle tähise registreerimine ei anna ainuõigust sõna DOKTOR kasutamiseks klassides 5, 35 ja 42.

Apellatsioonikomisjon leiab, et üheaegselt esinevad KaMS § 7 lg 1 p 3, 4 ja 6 kohased absoluutsed kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused sõna *Doktor/Доктор* osas.

KaMS § 7 lg 1 p 3 kohaselt *ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka ja 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.*

Nii vorstid kui vorstitooted kuuluvad lihatoodete alla ja doktorivorst on vorsti liigi nimetus. Tavatarbija mõtleb doktorivorsti, aga ka tähise (sõna) *Doktor/Доктор*, mis on tähisest “*Доктор Буфу* + kuju” üks osa, all eelkõige pekitükkideta kõrgema sordi keeduvorsti. See on mitterasvane, vürtsitamata vähesesoolasaldusega vorst, mille lõikepind on välimuselt ühtlane, heleroosa segu. See vorst on määratud eeskätt lastele ja neile, kellele on rasvased, soolased ja vürtsitatud tooted vastunäidustatud. Need asjaolud on muuhulgas tõendatud vaidlustusavalduse esitaja esitatud tõenditega.

Lihatootjad, müüjad ja tavatarbijad seostavad tähist (sõna) *Doktor/Доктор* lihatootega, täpsemalt vorstiga, mille nimetuseks on doktorivorst, kuid mida nimetatakse ka üldiselt doktori või doktor.

Tähis (sõna) *Doktor/Доктор* tähistab antud juhul kauba liiki.

KaMS § 7 lg 1 p 4 kohaselt *ei registreerita kaubamärke, mis koosnevad üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade ja teenuste osas, mille tähistamiseks kaubamärgi registreerimist taotletakse, või majandus- ja äritegevuses.*

Samal ajal on tähis *Doktor/Доктор* muutunud ka tavapäraseks keelekasutuses nende kaupade (lihatoodete, täpsemalt, vorsti) osas. Kui teatud tähis on muutunud liiginimetuseks, siis järelikult on see ka tarbija jaoks üldiselt tuntud asjaolu, millega igapäevases elus arvestatakse.

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*

Kaubamärgiseaduse järgi on kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks alus olemas, kui on olemas võimalus, et kaubamärk eksitab tarbijat. Eksitamise fakt ei pruugi olla aset leidnud. Piisab eksitavuse võimalusest.

Arvestades eeltoodut on tarbija eksitamise võimalus kauba omaduste suhtes olemas. Teatud lihatoote liigi nimetusena tuntud tähis mõjub mistahes teise lihatoote kaubamärgina tõenäoliselt toote omaduste suhtes eksitavalt.

Tähis *Doktor/Доктор* lihal ja teistel lihatoodetel, välja arvatud vorst, mõjuks oma olemuselt kauba liigi, kvaliteedi, otstarbe või kauba teiste omaduste suhtes tarbijat eksitavalt, sest tähise *Doktor/Доктор* all mõistetakse ja loodetakse leida teatud liiki, omaduste ja kvaliteedi ja otstarbega vorsti. Kauba või teenuse tähistamiseks keelekasutuses tavapäraseks muutunud tähis võib muutuda liiki näitavaks tähiseks. Tegelikult võib osutada üsna raskeks vahet teha, kust algab liiki näitav tähis ja lõpeb tavapäraseks muutunud tähis, sest pole välistatud, et üks sisaldab teist. Kahtlemata on vaidlustatud tähis paljude lihatöötlemise ettevõtete jaoks tavapärane tähis teatud lihatoodete tähistamiseks. Asjaolu, et vaidlustatud tähis on muutunud tavapäraseks majandus- ja äritegevuses on muuhulgas tõendanud vaidlustusavalduse esitaja lisadega.

KaMS § 12 lg<sup>63</sup> kohaselt *kaubamärk registreeritakse piiranguga juhul, kui Patendiamet määrab kaubamärgi mõne osa kaubamärgi mittekaitstavaks osaks KaMS § 7 lg 3 alusel.*

Nimetatud kohustust ei ole aga täidetud ning kaubamärgi mittekaitstavaks osaks ei ole määratud tähist *doktor*.

Vaidlustusavalduse esitaja väide, et sõnad „biff“, „bifi“, „bifid“ on muutunud eesti keele kasutuses tavapäraseks teatud liiki lihatoote, väikese kotleti puhul on ekslik ja pole aga esitatud materjalidega tõendatud.

Tähtede kombinatsioonid „biff“, „bifi“, „bifid“ ei ole eesti keeles kasutusel ei lihatoodete ega muude toodete puhul, rääkimata sellest, et need oleks tavapärased.

Lihatoodete puhul on kasutusel sõna „pihvid“.

Eeltoodu alusel, juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 59 ja 61, kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 7 lg 1 p 3, § 7 lg 1 p 4, § 7 lg 1 p 6 ja § 12 lg 6<sup>3</sup> apellatsioonikomisjon

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

**rahuldada kodumaise juriidilise isiku MTÜ Eesti Lihaliit vaidlustusavalduse kaubamärgi “Доктор Буфу + kuju” (rahv reg nr 774817) osas, mille kohta kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna DOKTOR kasutamiseks klassis 29 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “Доктор Буфу + kuju” registreerimise kohta klassis 29 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „WIMM-BILL-DANN ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ“ nimele 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 halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 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 kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole otsuse avaldamisest arvates kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

**Allkirjad:**

R. Laaneots

E. Hallika

H.-K. Lahek