

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 767-o

Tallinnas, 31. mail 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Priit Lello vaatas kirjalikus menetluses läbi perekondade Tederi (Ago Teder, Raili Teder, Ats Teder), Enoki (Ago Enok, Heli Enok, Heleri Enok, Heveli Enok) ja Mõtuse (Andres Mõtus, Mai Mõtus, Märt Mõtus, Ott Mõtus) (edaspidi vaidlustajad; Paneeli 2a, Tallinn) vaidlustusavalduse kaubamärgi "Perejuust" (taotlus nr M200300223; taotlus esitatud 13.02.2003) registreerimise vastu klassis 29.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 02.03.2004 esitasid vaidlustajad Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse (tulenevalt 01.05.2004 jõustunud tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusest edaspidi vaidlustusavaldus) sõnalise kaubamärgi "Perejuust" registreerimisele AS Rakvere Piim (edaspidi taotleja) nimele klassis 29 (juust ja juustutooted), mille kohta oli avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 01/2004. Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument ja tõendid.

Vaidlustaja leiab, et kuna kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 7 lg §1 p 3 alusel 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 ei ole oluliselt muudetud, oleks pidanud Patendiamet keelduma vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest. Vaidlustaja leiab, et tähis "perejuust", vaidlustatud kaubamärgi ainus sõnalise iseloomuga element, on klassis 29 kaupade liiki näitav tähis, mis näitab, et tegemist on kodumajapidamises valmistatud juustuga, st. juust on valminud kodumajapidamises käsitööna. Igale perele peab jääma õigus oma kodumajapidamises valmistatud juustu markeerida perejuustuna, so neile peab jääma õigus viidata kauba liigile. Vaidlustajad on juustutootjate ja –müüjate perekonnad, kes on huvitatud juustutootmisest kodumajapidamises, mh ka sellest, et nii konkreetselt neile kui ka muudele asjast huvitatud kodumajapidamistele jääks õigus nende poolt valmistatud juustu perejuustuks nimetada. Kuivõrd kaubamärk koosneb vaid ühest sõnast, siis määrates sõna vastavalt KaMS § 7 lg 3 mittekaitstavaks, ei moodustu eristumisvõmelist kaubamärki, mistõttu kaubamärk ei ole registreeritav. Seetõttu palutakse komisjonil tühistada Patendiameti otsus ning teha ettepanek asja uuesti läbivaatamiseks ja uue otsuse tegemiseks.

Allkirjade juures märgitakse, et Ats Teder, Heveli Enok, Heleri Enok, Ott Mõtus ja Märt Mõtuse alaealisuse tõttu kirjutavad nende eest alla seaduslikud esindajad.

11.03.2004 on vaidlustusavaldusele lisatud vadakujuust "Perejuust" tootmise põhimõtteline skeem ning OÜ Packetline, OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus, OÜ Estover, OÜ Eestimaa Farmerid, OÜ Eesti Juust, OÜ Hiirte Juust kohta elektroonsed kinnitamata väljavõtted. Nimetatud äriühingud tegelevad mh piimatoodete tootmise ja turustamisega ja vaidlustajad figureerivad nende äriühingute osanike ja juhatause liikmetena.

Vaidlustusavaldus võeti 14.05.2004 komisjoni menetlusse nr 767 all; eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) Taotleja, keda esindas esitatud volikirja alusel patendivolnik Urmas Kauler, 23.11.2004 saabunud seisukohas vaidlustusavalduse kohta vaieldakse vaidlustusavalduses toodud seisukohtade vastu. Taotleja märgib, et tulenevalt KaMS § 12 lg 6 kontrollib Patendiamet ekspertiisi käigus kaubamarki KaMS § 7 ja 8 sätestatu suhtes. Asjaolusid, millest nähtuks vaidlustatud tähise esinemine juustu ja juustutoodete liiginimena, kaubamärgi ekspertiisi käigus ei tuvastatud ja vastupidist pole tõendatud ka vaidlustajate poolt. Vaidlustusavaldusele lisatud tõendid ei kinnita vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid. Tundmata allikast pärinev "vadakujuustu" "Perejuust" tootmise põhimõtteline skeem kinnitab sõna "perejuust" kasutamist kaubamärgi tähenduses. Varasemad kaubamärgiregistreeringud kinnitavad, et sõnaosa "pere" kasutatakse kaubamärkides (lisatud väljavõtted kaubamärkide andmebaasist märkide nt 27821, 18859, 24521, 31098, 33135, 34216, 35258, 37768, 37769, 37770 kohta). Põhjemamata ja subjektiivne on ka seisukoht, nagu oleks perejuust kodumajapidamises käsitööna valmistatud juust. Taotleja, Eesti vanim piimatööstus, on 1995. aastast tootnud sulatatud juustu "Perejuust", mida tõendavad lisatud reklaamilehed ja kauba pakendamiseks 1995. aastal kasutatud etikett (lisad 11, 12 (dateerimata) ja 13, millel venekeelne etiketi "Сыр плавленый Perejuust" koopia, trükitud käitis "Trjukis" aastal 1995 nr 1538)).

KaMS § 7 lg 3 rikkumine kaubamärgi registreerimisel ei saa olla oletuslik, vaid ilmne ja tõendatud; taotleja leiab, et vaidlustajate esitatud tõendid ei väära Patendiameti vaidlustatud otsuse järelt selle kohta, et KaMS § 7 lg 1 p 3 ei ole rakendatav. Ühtlasi juhitakse tähelepanu sellele, et ühele vaidlustajale kuuluv OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus on 03.03.2003 samuti esitanud taotluse nr M200300316 tähise "Perejuust" registreerimiseks kombineeritud kaubamärgina klassides 16 ja 29, mh juustu ja juustutoodete suhtes (lisa 14). Taotlusel ei ole sõna "perejuust" määratletud mittekaitstava osana. Eelnenust tulenevalt palutakse jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ja Patendiameti otsus 7/M200300223 tühistamata.

3) 18.03.2005 laekunud vastuses taotleja seisukohale on vaidlustajad jäänud esialgse nõude juurde. Märgitakse, et konkreetne kirjeldava iseloomuga tähis ei pea olema realselt kasutusel, piisab, kui kasutatav sõnastus ise viitab sellele, et sedalaadi tähis võib olla kasutusel antud eesmärkidel, so kirjeldavana. Vaidlustajad ongi osundanud, et seesugune tähis võib olla osundatud eesmärkidel kasutusel. Kaubamärgi registreerimisest tuleb keelduda, kui kasvõi üks selle võimalikest tähendusest viitab kauba liigile, omadusele jne.

4) Vaidlustajate lõplikus seisukohas 26.08.2005 jäädakse varasema juurde ja palutakse vaidlustusavaldus rahuldada.

30.05.2005 alustas komisjon asjas 767 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

- 1) Millegagi ei ole tõendatud see vaidlustaja fundamentaalne väide, nagu oleks vaidlustatud kaubamärk "perejuust" kirjeldava iseloomuga ja seega vastuolus KaMS § 7 lg 1 p 3 sätestatuga. Kuigi taotleja esitatud näited "pere"-liiteliste tähiste õiguskaitses kohta ei saa ükskhaaval olla tõendiks antud asjas ja igale kaubamärgile tuleb läheneda individuaalselt, võib nendest tõenditest järeldada, et tähisel "pere" puudub Eestis kauba liiki või omadust näitav iseloom. Seega ei saa ka eeldada võimalust, et seda tähist saaks kasutada kirjeldavana, nagu väidavad vaidlustajad oma 18.03.2005 kirjas.
- 2) Vaidlustusavaldusele lisatud juustu "perejuust" tootmise skeemi eesmärk ja tähendus on arusaamatu; samuti on komisjoni hinnagul vaid illustreeriva iseloomuga taotleja esitatud reklaamid, mis dateerimatutena ei suurenda mingil viisil vaidlusaluse kaubamärgi senioriteeti.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kaubamärgiseaduse § 7 lg 1 p 3

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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:

T. Kalmet

E. Hallika

P. Lello