

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 800-o

Tallinnas, 28. oktoobril 2005. a.

Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Harri-Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus kaebuse Patendiameti 27.05.2004 otsuse peale registreerida kombineeritud kaubamärk "KODU JUUST + kuju" (taotlus M200300318, esitatud 03.03.2003) piiranguga.

Asjaolud ja menetluse käik

27.07.2004 esitas Eesti juriidiline isik OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus (edaspidi kaebaja) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 27.05.2004 otsuse peale registreerida kaubamärk "KODU JUUST + kuju" piiranguga, mille kohaselt kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnakombinatsiooni "Kodu juust" kasutamiseks kaubaklassis 29 (juust; vt kaebuse lisa 4). Muus osas kaubamärgi registreerimist ei vaidlustatud.

Nagu kaebaja märgib, tuleneb Patendiameti poolne piirang kaubamärgi registreerimisel ameti arvamusest, et kaubamärgi koosseisus näitab sõnapaar "Kodu juust" kauba liiki (kodujuust, kohupiima meenutav toorjuust) ja omadusi, kuivõrd sõnade "kodu" ja "juust" lahkukirjutamine ei ole oluline muudatus ning tarbija ei seosta kaubamärgiga tähistatud toodet muu kui kodujuustuga. Sõnade lahkukirjutamine ei tekita Patendiameti jaoks uudse tähendusega sõnakombinatsiooni või mitmetimõistetavat kirjaipilti. Kaebaja leiab, et selline lähenemine ei ole vastavuses KaMS § 9 lg 1 p 3. Kui uurida sõna "kodujuust" ja koos sõnu "kodu" ja "juust", siis võib täheldada, et faktiliselt puudub sõnade "kodu" ja "juust" kooskasutus, samas kui "kodujuust" on laialdaselt levinud määratlus (lisad 1-2). Seega on sõnade lahkukirjutus oluline kaubamärgi eristusvõimelisust tagav tegur. Sõnade kombinatsiooni "kodu" ja "juust" kooskasutus ei ole käibes tavapärane, tegemist on uudse sõnade kooskasutusega. Patendiamet ei ole tarbijaid esindav organisatsioon, et ta saaks tõekindlalt väita tarbijatel range seose tekkimist kaubamärgi ja määratluse "kodujuust" vahel. Puudub vastav tarbijauuring. Patendiameti varasemas praktikas on registreeritud klassis 30 (leib, pagaritooted) sõnaline kaubamärk "kodu leib", milles mittekaitstavaks osaks on "leib" (nr 19327). Kaebaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "KODU JUUST + kuju" registreerimisest piiranguga, mille kohaselt kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnakombinatsiooni "kodu juust" kasutamiseks klassis 29 ja saata taotlus antud osas täiendavaks menetlemiseks arvestades komisjoni poolt tehtavas otsuses tuvastatavate seisukohtadega.

Lähtuvalt TÕAS § 46 lg 1 palub kaebaja kaebuse menetlemist lähtuvalt kaubamärgi uuest kaebuse ulatusest, kuivõrd kaebaja on esitanud Patendiametile KaMS § 44 lg 3 osundatud avalduse (lisa 4), millega piiras kaupade loetelu klassis 29 üksnes juustuga (varem: juust, sh sulatatud juust; piimatooted; kohupiim, sh kodujuust; tofu (sojakohupiim)).

Kaebusele on lisatud:

1. google.com fraasiotsingu "kodu juust" tulemused (1 tulemus);
2. samast fraasiotsingu "kodujuust" tulemuste väljavõte (kokku ligikaudu 524 tulemust);
3. Patendiameti kaevatava 27.05.2004 registreerimise otsuse nr 7/M200300318 ära kiri, mille kohaselt on registreeritud kaubamärk "KODU JUUST + kuju" (värvid punane, helekollane, roheline, heleroheline, valge, lilla, sinine, tumesinine) klassides 16 (loetelu ei ole asjakohane) ja 29 (juust, sh sulatatud juust; piimatooted; kohupiim, sh kodujuust;

tofu (sojakohupiim)), kusjuures mittekaitstav osa on määratletud järgmiselt: "kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnakombinatsiooni KODU JUUST kasutamiseks klassis 29." Otsuse motiveerivas osas leitakse, et kaubamärgi koosseisus olev sõnakombinatsioon KODU JUUST (kodujuust – kohupiima meenutav toorjuust) on klassis 29 kaupade liiki ja omadusi näitav tähis. Kuigi antud juhul on sõnad kirjutatud lahku (grammatiliselt õige 'kodujuust') saab pidada seda tähiseks, mida ei ole algvormiga võrreldes oluliselt muudetud. Märgitakse, et taotleja (kaebaja) ei nõustunud oma vastustes Patendiameti seisukohaga mittekaitstava osa määramise kohta klassis 29 ning leidis, et selles klassis tuleks mittekaitstavaks määrata üksnes sõna "juust", kuna sõnade KODU ja JUUST lahkukirjutamine on oluline muudatus, kuivõrd see muudab oluliselt sõnade tähendust. Patendiamet soovust leiab, et tegemist ei ole olulise muudatusega. Tarbija, kes näeb reaalses turusituatsioonis toodet markeerituna sõnakombinatsiooniga 'KODU JUUST', ei seosta seda millegi muuga kui tootega kodujuust. Kaubamärki tuleb vaadelda koos nende kaupadega, mille tähistamiseks seda kasutatakse, seega konkreetses kontekstis. Kuna antud juhul taotletakse sõnakombinatsiooni KODU JUUST registreerimist klassis 29 piimatoodete ja juustu, sh kodujuustu tähistamiseks, on kõnesolev tähis üheselt mõistetav. Mis puudutab sõnades muudatuste tegemist, siis on olukordi, kus näiteks ühe tähe eemaldamine või lisamine tähendusega sõnale muudab selle mõttekujunduslikuks sõnaks, sõnast tekib täiesti uudne vorm, mille vaatlemisel ei teki enam seost esialgse sõnaga, kuna oluliselt on muutunud sõnade hääldus ja kirja pilt. Antud olukorras ei teki sõnade KODU ja JUUST lahku kirjutamisel uudse tähendusega sõnakombinatsiooni või mitmetimõistetavat kirja pilti. Seega on õigustatud mittekaitstava osa määramine eeltoodud kujul.

4. ärakiri kaupade loetelu piiramise avaldusest, mille kaebaja on esitanud 26.07.2004 ja mis 27.07.2004 on Patendiametis vastu võetud;
5. riigilõivu 2500 kr tasumist tõendav dokument.

Kaebus võeti menetlusse 09.08.2004.a., eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

Patendiameti 09.11.2004 vastuses kaebusele asutakse seisukohale, et Patendiameti otsus on seaduspärane ja põhjendatud. Kaebaja viidet Patendiameti varasemale praktikale ei peeta asjakohaseks, kuna eri kaubamärkide registreerimise või sellest keeldumise otsuse aluseks on erinevad situatsioonid ja asjaolud. Esile toodud kaubamärgi "kodu leib" ja vaidlusaluse kaubamärgi vahele analoogiat tõmmata ei saa.

Kui KaMS ei defineeri § 9 lg 1 p 3 mõistet "oluline muudatus", siis Patendiameti praktika kohaselt ebaoluliseks loetakse sellist muudatust, mille puhul liigi nimetus on üheselt äratuntav, st algvormi ei ole oluliselt muudetud. Tarbijauuringut ei ole vaja esitada tõendamaks range seose tekkimist vaidlusaluse kaubamärgi ja määratluse kodujuust vahel; suhteliste õiguskaitset välistavate asjaolude korral on tarbijauuring kasutatav ühe võimaliku tõendina, kuid siin on tegu absoluutse õiguskaitset välistava asjaoluga.

Kaupade loetelu piiramise kohta märgib Patendiamet, et see ei ole oluline. Juustutoodete peale kantuna kaubamärgi "KODU JUUST + kuju" koosseisus olev sõnakombinatsioon "kodu juust" näitab kauba liiki ja omadusi KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes. Kaebus palutakse jätta rahuldamata.

Kaebaja 08.11.2004 kirjalikus seisukohas ei nõustuta Patendiameti seisukohtadega ega peeta neid kaebuse argumente ega aluseid kummutavaks. Kaebaja leiab, et sõnade "kodu" ja "juust" lahku kirjutamisel tekib pigem nn mitmetimõistetav kirja pilt. Samuti võib sõnad "kodu" ja "juust" eesti keeles lahku kirjutada minemata vastuollu eesti keele grammatikaga. Sõnade lahkukirjutamisel näitab sõna "kodu" juustu nimetust (pärisnime tähenduses); sõnaga "juust" kokkukirjutatult on tegu sõnaühendiga, mille all võib mõista kohupiima meenutavat toorjuustu. Märgitatult lahkukirjutatuna assotsieerub juust kui kaup eelkõige määratlusega kodu (ehk

elupaik), mid aomakorda saab seostada positiivse alatooniga kindlustundega, tuntusega, turvalisusega ja kõige muu positiivsaega, mida kodu võimalikule tarbijale eeldatavalt pakub.

04.03.2005 tegi komisjon menetluse osalistele ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 08.04.2005.

Kaebaja 07.04.2005 lõplikus seisukohas jäädakse kaebuse ja muude esitatud seisukohtade juurde ja palutakse kaebus rahuldada.

Patendiameti 06.04.2005 lõplikus seisukohas selgitatakse lisaks eeltoodule, et kaubamärgi registreerimise üle otsustamisel ei ole asjakohane ega küllaldane järgida ja toetuda üksnes eesti keele grammatika reeglitele, sest eelkõige tuleb teha otsus, mis on kooskõlas KaMS üldmise mõtte ja Patendiameti enda kaubamärgi registreerimispraktikaga. Kaubamärki tuleb vaadelda koosmõjus kaupadega, mille tähistamiseks teda soovitakse registreerida. Antud juhul – märgitakse Patendiameti lõplikus seisukohas – on klassis 29 nimetatud tooted juust, sh sulatatud juust; piimatooted; kohupiim, sh kodujuust; tofu (sojakohupiim). Keskmise tähelepanuga tavatarbija, kes on harjunud ostma toodet kodujuust, ei analüüsi detailiselt, kas vastaval riivil oleval tootel on sõna kodujuust kirjutatud kokku või on nende vahel minimaalne vahe. Seoses eeltooduga ei saa olla asjakohane kaebuse esitaja mõttekäik seonduvalt eesti keele grammatika reeglistikuga ja sealt tuleneva mitmeti mõistetava kirja-pildiga. Patendiameti otsus piiranguga on õige ja põhjendatud, sest kaubamärgi sõnaline osa on KaMS kontekstis klassis 29 kaupade liiki ja omadusi näitav (kodujuust). Patendiamet on otsuses selgelt ja üheselt väljendanud arvamust, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi koosseisus olevate sõnade Kodu ja juust lahku kirjutamisel ei teki uudse tähendusega sõnakombinatsiooni või mitmeti mõistetavat kirja-pilti klassi 29 kuuluvate toodete osas. Kaebus palutakse jätta rahuldamata.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, tutvunud esitatud seisukohtade ja tõenditega, leiab, et sõnade kokku või lahku kirjutamine antud juhul ei muuda tähise "kodu juust" kirjeldavat, kauba liiki näitavat (või muude toodete kui kodujuust suhtes eksitavat) iseloomu. Kuigi komisjoni hinnangul ei ole välistatud uudse tähendusega sõnakombinatsiooni või mitmetimõistetava kirja-pildi tekkimine (viide kodule + juust), on tõenäolisem tähise "kodu juust" mõistmine ebaoluliselt muudetud kirjeldava tähisena, mis viitab klassis 29 teatud kohupiima meenutavale juustule, nn teralisele kohupiimale. Vaatamata sellele, milline võib olla kaubamärgiga kauba tähistaja kavatsus ja millise uudse tähenduse või mitmetimõistetava kirja-pildi ta on soovinud antud kaubamärgile anda, tuleb kaubamärgi reaalse kasutamise kontekstis pidada tõenäolisemaks tähise "kodu juust" sisu kui kirjeldava info mõistmist tarbija poolt.

Viisil, kuidas tähist "kodu juust" on kasutatud kaubamärgi reproduktsioonil, ei ole isegi üheselt võimalik väita, et tegemist on lahkukirjutatud sõnadega, kuna kasutatakse ühesuuruseid tähti ühel real ja sõnade vahe on minimaalne. Viis, kuidas kaubamärke viidatakse Patendiameti andmebaasis ja mujal sõnaliste elementide järgi, ning kus sõnade "kodu juust" lahkukirjutamine on ilmne, ei oma õiguslikku tähendust, kuna kaubamärgi õiguskaitse ulatus määratakse reproduktsiooniga (KaMS § 12 lg 1 p 2). Ka kaubamärgi kujunduslik osa (erivärvilised rõngad) viitavad kaudselt kodujuustuna tuntud kohupiima meenutavale juustule (teraline kohupiim), suurendades võimalikku kirjeldavat mõju.

Foneetiliselt ei ole samuti üldjuhul, tavalise kõne sees võimalik "kodujuustu" eristada "kodu juustust". Kontseptuaalselt, piimatoodete ja eriti juustu kontekstis on tõenäoline see, et tähis "kodu juust" viitab ka lahkukirjutatuna teatud juustusordile. Seega ei ole sõnade "kodu juust" lahkukirjutamine oluline muudatus KaMS § 9 lg 1 p 3 mõttes, mis muudaks tähise kaitstavaks nii, et mittekaitstavaks tuleks lugeda ainult sõna "juust".

Komisjon peab vajalikuks juhtida tähelepanu ka sellele, et sõna "kodu" võib omada kirjeldavat sisu ka eraldi võetuna, nimelt kui viidet kodusele tehnoloogiale, millele viitamine peaks samuti olema vaba kõikidele turul osalejatele.

Komisjon on ühtlasi seisukohal, et ainult liitsõna komponentide ebaortograafiline lahkukirjutamine (kõnelemata ortograafiliselt vaieldavatest juhtudest) ei muuda reeglina mittekaitstavat tähist või selle osa eristusvõimeliseks ja seega kaitstavaks. Kaubamärgi keealiste ja sõnaliste elementide vastuolo ortograafiareeglitega iseenesest ei muuda neid eristusvõimelisteks uudse tähendusega või mitmetimõistetava kirjapildiga tähisteks.

Erinevate kaubamärgi kaitstavust välistavate asjaolude hindamisel lähtutakse Patendiameti praktikas õiguspäraselt mitmesugustest tõenditest, seejuures ei pea mingi tähise kirjeldavat iseloomu tõendama tarbijauuringutega, vaid piisab eksperdi hinnangust, mis tugineb deduktiivsele või muule mitteinduktiivsele meetodikale. Seadus ei näe ette mingi konkreetse meetodika kasutamist Patendiameti ekspertiisis ja selle valik ja arendamine on jäetud halduspraktika määratleda. Nõudega, et ekspert täidaks oma ülesannet erapooletult ja ilma mõjutusteta (Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 36), tagatakse kõikide taotlejate võrdne kohtlemine.

Patendiameti praktika osas tuleb veel märkida, et iga lahend ja registreering sõltub individuaalsetest asjaoludest, mistõttu varasematele registreeringutele viitamine ei ole reeglina asjakohane. Kaebaja poolt viidatud kaubamärgi nr 19327 ("kodu leib") osas peab komisjon vajalikuks esile tuua just selle, mis eristab seda kaubamärki vaidlusalusest kaubamärgist. Nimelt ei oma väljend "kodu leib"/"koduleib" sellist konkreetset tähendust (mingi leiva liik), kui see on sõnal "kodujuust" juustu ja piimatoodete valdkonnas.

Komisjon ei pea kaebaja esitatud tõendeid sõnapaari "kodu juust" vähese kasutamise kohta ei piisavaks ega ka asjakohaseks. Patendiamet, määrates kaubamärgi mittekaitstavaks osaks sõnad "kodu juust", ei väitnud selle sõnapaari tavapärasust KaMS § 9 lg 1 p 4 mõttes, vaid selle praktilist eristamatust üheselt teatud juustuliiki tähistavast sõnast "kodujuust", mis on kirjeldav ja seega õiguskaitset välistav asjaolu samas p 3 järgi. § 9 lõike 3 alusel määratakse sellised tähised kaubamärgi koosseisus mittekaitstavaks osaks.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 punktist 3 ja lõikest 3, komisjon

o t s u s t a s:

kaebust mitte rahuldada.

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

T. Kalmet

K. Ausmees

H.-K. Lahek