

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APPELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 856-o

Tallinnas, 30. juunil 2006. a.

Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ning Edith Sassian vaatas kirjalikus menetluses läbi Eesti äriühingu OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus, reg kood 10585935, Kaarlijärve k, Rannu v, Tartumaa, kaebuse Patendiameti 02.12.2004 otsuse peale keelduda kombineeritud kaubamärgi "Suomen juusto Soome juust + kuju" (taotlus M200300930) registreerimisest.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 03.02.2005 esitas OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus (edaspidi kaebaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 02.12.2004 otsuse kombineeritud kaubamärgi "Suomen juusto kevyt Soome light juust + kuju" registreerimisest keeldumise vaidlustamiseks. Kaubamärgi registreerimise taotlus esitati 17.06.2003; märgitud kaupadeks on klassis 16 paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintsliid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); paberist-, papist-, puust- ja plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitüübid; klišeed; klassis 29 piimatooted, sh juust. Kaubamärgi värvid on määratletud järgmiselt: kollane, sinine, pruun, hall, valge.



Kaebaja leiab klassi 16 osas, et Patendiameti otsuses on tähelepanuta jäetud kaubamärgi registreerimise taotlus kahes klassis 16 ja 29; registreerimisest keeldumise otsus baseerub ainult argumentidel, millest nähtub, miks kaubamärk ei ole registreeritav klassis 29. Argumendid, miks kaubamärk ei ole registreeritav klassis 16, puuduvad täiesti. Otsus registreerimisest keeldumiseks klassis 16 ei tugine ühelegi seadusele ning on täiesti motiveerimata, seega õigusvastane.

Klassi 29 osas märgib kaebaja, et kaubamärki on otsuses käsitletud viisil, nagu oleks tegemist sõnalise kaubamärgiga; otsuses on osundatud vaid sõnalisele osale ning seega lähtunud ebaõigetest algandmetest otsuse tegemisel. Otsuse tegemise kriteeriumid on sõnalise ja kombineeritud märgi puhul erinevad. Patendiamet on viidanud vastuoludele kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 3, kuid on neid kohaldanud, nagu oleks

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

tegemist sõnamärgiga. Osundatud sätestest ei tulene registreerimisest keeldumise alust, vaid et kaubamärk tuleb registreerida mittekaitstava osaga. Põhjendamatu on seostada kaubamärgi registreerimisest keeldumist taotleja päritoluga. Registreeritud kaubamärki on igal omanikul võimalik võõrandada omal äranägemisel ükskõik mis päritolu isikule. Seaduses ei seostata taotleja päritolu registreeringu tegemise kriteeriumidega.

Kaebaja leiab, et antud kaubamärk ei eksita tarbijat, kuna kaubamärgid, mis sisaldavad geograafilise ala nimetust, mis ei vasta tootmise tegelikule asukohale või ei ühti kaubamärgi omaniku tegeliku päritolu või asukohaga, on turusituatsioonis tavalised ning tarbija on nendega harjunud (juustude osas Philadelphia brand, Hollandi /leib/ juust, Vene juust jne; sellekohane on ka kaubamärkide registreerimise praktika). Kohanime sisaldavate kaubamärkide registreerimist võimaldab KaMS § 9 lg 3. Praktikast on kombineeritud kaubamärkide koosseisus kauba liigi või geograafilise päritolu viited määratud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Selliste kaubamärkide puhul ei ole teada juhtumit, kus tarbija oleks pidanud kaupa pärinevaks kaubamärgis viidatud alalt, nt Venemaalt või Hollandist. Patendiamet on viidanud KaMS § 9 lg 6; kaebajale ei selgu, missugusena näeb Patendiamet kaubamärgi olemust, kuivõrd otsuses ei ole seda selgitatud. Seega ei ole võimalik ka analüüsida seda, kuidas kaubamärk oma olemuselt võiks tarbijat eksitada. Kaebaja leiab, et kaubamärk ei saa kedagi mõistlikult isikut eksitada, eeldades, et tarbija on teadlik ja informeeritud ning teeb ratsionaalseid tarbimisotsuseid. Tooted peavad olema märgistatud vastavalt pakendiseadusele ja toiduseadusele, kus tuuakse ära toote päritolu ja tootja andmed. Kaubamärgiga võidakse tähistada ka Soomest pärit juustu. Palutakse tühistada Patendiameti 02.12.2004 otsus täies ulatuses ja saata taotlus täiendavaks menetlemiseks, arvestades komisjoni poolt tehtavas otsuses tuvastatavate seisukohtadega. Kaebusele on lisatud kaevatav otsus, riigilõivu tasumist tõendav dokument ja kaebuse eksemplar.

Komisjon võttis kaebuse nr 856 all menetlusse 07.02.2005; eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) 04.05.2005 esitas Patendiamet oma seisukoha kaebuse osas. Patendiamet ei nõustu kaebuses esitatuga, leides, et on lähtunud otsuse tegemisel kaubamärgist kui tervikust kujutatuna reproduktsioonil. Otsus on põhjendatud KaMS § 9 lg 1 p 6 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kauba geograafilise päritolu suhtes. Toote päritolu rõhutab soome keele ja Soome lipu kasutamine kaubamärgi koosseisus. Mittekaitstava osa määramine ei oleks mõeldav eksitava elemendi (KaMS § 9 lg 1 p 6) puhul kaubamärgi koosseisus ja seega viide KaMS § 9 lg 3 ei ole asjakohane. Eksitamise tõenäosus on piisav kaubamärgile õiguskaitse andmiseks keeldumisel, vastavalt KaMS § 9 lg 1 p 6 ei ole vajalik tegelik eksitamine. Sellega seoses ei ole asjakohane viide kaubamärkidele Vene juust või Hollandi juust ja kaebaja väitele, et ühtegi tarbijat eksitamise juhtumit nende märkidega seoses ei ole teada. Patendiameti otsuses kasutatud keskmise tarbija skeemi on kasutatud Euroopa Kohtu lahendites C-210/96 ja C-299/99; nende kohaselt eristusvõime puudumise üle otsustamisel on õige lähtuda sellise asjakohase kauba tarbija eeldatavast ootusest, kes on mõistlikult hästi informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja ettevaatlik. Sellest lähtudes jääb ebaselgeks ka kaebaja paljasõnaline viide Euroopa Liidus levinud eeldusele, mille kohaselt on tarbija teadlik ja informeeritud ning teeb ratsionaalseid ja majanduslikult põhjendatud tarbimisotsuseid.

Patendiamet rõhutab, et kaubamärgiõigus on territoriaalse iseloomuga ja Eestis registreeritud kaubamärk jääb üksnes Eestis kehtivaks varaliseks õiguseks ka selle võõrandamise korral registreeritud kaubamärgis osundatud geograafilise alaga seotud

isikule. Registreeritud kaubamärgis olev geograafiline osundus ja selle märgi all turustatav toode peavad olema seotud, sest vastasel korral võib tarbija saada eksitatud.

Klassis 16 loetletud kaupade tähelepanuta jätmise osas märgib Patendiamet, et otsuse üldises osas on selgitatud, miks kõnealune kaubamärk ei saa üldse olla kaitstud, sh ka klassis 16: sõnad SOOME ja SUOMEN võivad tarbijat eksitada geograafilise päritolu suhtes, sest taotleja ei ole pärit Soomest.

Kaebaja viide varasemale kaubamärkide registreerimise praktikale ei ole asjakohane, sest iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad (komisjoni otsus 577-o; Euroopa Kohtu lahend C-363/99 p 37). Kaebaja toodud näited ei ole analoogilised kõnealuse kaubamärgi juhtumile. Nt Vene juustu ja Hollandi juustu puhul on tegemist kauba liiki näitavate tähistega, mis informeerivad tarbijat kauba omadustest, mitte päritolust. Juhul kui taotleja oleks seostanud kaupade loetelu Soomega, oleks ta välistanud küll tarbija eksitamise, kuid oleks jäänud vastuolu KaMS § 9 lg 1 p 3 (kirjeldav tähis), mis oleks võimaldanud kasutada KaMS § 9 lg 3 (s.t kaubamärgi kirjeldavad elemendid oleks tulnud lugeda kaubamärgi mittekaitstavaks osaks). Patendiamet on seisukohal, et käesoleval juhul näitavad sõnad SOOME/SUOMEN kaupade geograafilisele päritolule ning sõnad LIGHT JUUST/JUUSTO KEVYT klassis 29 kauba liigile ja omadusele (piimatoodete osas koostisele). Ka kombinatsioonid SOOME LIGHT JUUST ja SUOMEN JUUSTO KEVYT ei moodusta klassis 29 uudse tähendusega mõistet, mistõttu eksitavuse välistamise korral tuleks need lugeda klassis 29 kaubamärgi mittekaitstavaks osaks; klassis 16 tuleks sel juhul lugeda mittekaitstavaks osaks sõnad SOOME ja SUOMEN.

Kaebaja ei ole praktiliselt seadnud kahtluse alla Patendiameti otsuses KaMS § 9 lg 1 p 3 ja § 9 lg 3 kohta sisalduvat, mistõttu Patendiamet jääb selles osas varasematele seisukohtadele. Lähtudes eeltoodust loetakse Patendiameti 02.12.2004 otsus seaduslikuks ja põhjendatuks ning palutakse jätta kaebus rahuldamata.

3) Komisjon tegi menetlusosalistele ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks. Kaebaja oma lõplikus seisukohas 25.11.2005 jäi kaebuses esitatud seisukohtade juurde ja palus kaebus rahuldada. Ühtlasi märgitakse veel, et sõna "soome" ei näita kauba geograafilist päritolu ega eksita tarbijat. Kaubamärk viitab kauba sordile, mitte päritolule. Ei ole mõistlik eeldada, et tarbija seostaks juustu nimetust või juustu kaubamärki juustu tegeliku päritoluga või tootmiskohaga.

Patendiamet jäi oma lõplikus seisukohas 13.01.2006 selle juurde, et kaevatud otsus on seaduslik ja põhjendatud. Märgitakse veel, et tarbija lähtub eeskätt kaubamärgile suures kirjas kantud informatsioonist ("SUOMEN JUUSTO"), isegi kui pakendile on kantud kauba valmistamise koht. Patendiamet ei saa arvesse võtta mingit täiendavat pakendile märgitud informatsiooni, vaid lähtub kaubamärgi reproduktsioonist.

Põhjendamatuks peetakse kaebaja seisukohta, et sõnad SOOME JUUST ja SUOMEN JUUSTO ei väljenda päritolu; tegemist on korrektsete ja grammatiliselt ainuvõimalike vormidega toote päritolu väljendamiseks. Nimisõnale geograafilist päritolu väljendava täiendi liitmine annab viite toote valmistus- või päritolukohale. Erandiks on üldtuntud liiginimetused, kuid antud juhul sellisega tegemist ei ole. Kaebaja seisukoht on paljasõnaline, ei põhine mõistlike keeleteadmistega tarbija reaalsel ootustel ning on seega põhjendamata.

Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste esitatud argumente, leiab, et kaebus tuleb jätta rahuldamata.

1) Komisjon nõustub esiteks Patendiameti seisukohaga, mille kohaselt kaubamärgi registreerimisest keeldumises klassi 16 osas sisalduvad Patendiameti poolsed argumentid vaidlustatud otsuse üldises osas. Sõnad SOOME ja SUOMEN, nagu ka kaubamärgi koosseisus olev Soome lipu kujutis ja kogu kaubamärk oma värvilahenduses tervikuna näitavad mõistlikult informeeritud tarbijale, et tegemist on Soome päritolu kaubaga, vaatamata sellele, mis klassis see on loetletud. Seega on tegemist eksitava tähisega, mida rõhutab soomekeelse väljendi kasutamine ja graafiline rõhutamine. Tarbijat kauba päritolu suhtes eksitavad tähised ei ole KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt kaitstavad ning neid ei ole lubatud KaMS § 9 lg 3 kohaselt lugeda kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Komisjon peab vajalikuks rõhutada, et kaubamärgi ekspertiisi metoodikas kasutatav *mõistlikult* informeeritud tarbija kontseptsioon ei tähenda tarbija igakülgset teadlikkust ja informeeritust, kõikide kaubamärgisest ja –väliste elementide skrupuloosset arvestamist ja nende põhjal kujunevat otsustamist, nagu ekslikult eeldab kaebaja. Kuna kõnealusel kaubamärgis juhitakse tarbija tähelepanu graafiliselt rõhutatud soomekeelse kirjaga SUOMEN JUUSTO ja Soome rahvuslippude kujutistega (nagu sageli kombeks Soome kaupade puhul), on mõistlik eeldada, et tarbija peab sellise kaubamärgiga tähistatud kaupa Soome päritoluga tooteks.

Komisjon rõhutab ühtlasi seda, et kaubamärgi ekspertiisis arvestatakse (liigse metafüüsikata) *kaubamärgi olemusega, eeskätt tervikliku kaubamärgi (ilma muutuvate näitajateta, nt pakendiseaduste nõuetele vastava teabeta), sellega tähistatava kauba ja kaubamärgi vahendusel tarbijale antava informatsiooni seosega*, kusjuures taotleja/kaubamärgiomaniku kodakondsus või päritolu ei ole primaarse tähtsusega, mistõttu seda eraldi tingimuse või kriteeriumina ei ole seaduses nimetatud. Sellegipoolest jätab kõnealusel kaubamärgi kujutis oma tervikpildis kauba tähistamisel tarbijale mulje, et tegemist on Soomest pärineva kaubaga. Kuna kaubamärgiga tähistatav kaup ei ole kaupade loetelus märgitud "Soomest pärinevana" ning taotleja on Eestis tegutsev isik, võib järeldada, et tarbijas tekitatav mulje on ekslik; seetõttu ei ole kaubamärk KaMS § 9 lg 1 p 6 alusel registreeritav üheski taotluses märgitud kaubaklassis.

2) Komisjon nõustub Patendiametiga ka selles osas, et iga kaubamärki tuleb käsitleda individuaalselt, arvestades olukorraga kaasnevaid asjaolusid. Iga kaubamärgi puhul on tegemist erineva situatsiooni ja asjaoludega, mis võivad olla määravad. Seetõttu on ebakohased kaebaja viited varasematele registreeringutele, mille üksikshaaval hindamist ei pea komisjon vajalikuks, kuna need – üksikult võetuna – ei moodusta pilti kehtivast kaubamärgiõigusest. Vajalik on siiski märkida seda, et erinevalt nt Hollandi, Eesti, Šveitsi või Vene juustust ei seostu SOOME LIGHT JUUST/SUOMEN JUUSTO KEVYT kuidagi mingi juustu liigi ehk sordiga, nagu need on turul tuntud ja turusituatsioonis tavalised. Seetõttu analoogia kõnealusel kaubamärgi ja esile toodud juustusortide nimetuste vahel puudub. Samuti puudub analoogia nt loetletud linnanimesid sisaldavate juustu tähistamiseks kasutatavate kaubamärkidega.

Komisjon kordab veel, et Patendiameti varasemad otsused üksikshaaval võetuna ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid (pimedalt) järgida või millega teiselt poolt võiks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist nõudes. Võrdne kohtlemine kaubamärgi registreerimise menetluses seisneb eeskätt iga taotluse asjaolude igakülgses kaalumises Patendiameti poolt, kusjuures Patendiametil on kohustus põhjendada, millistel õiguslikel alustel ja milliseid faktilisi

asjaolusid arvestades ei ole ühte või teist tähist taotleja poolt soovitud ulatuses registreeritud.

Komisjon nõustub Patendiametiga ka selles, et KaMS § 9 lg 1 p 6 ei nõua eksitamise fakti olemasolu, vaid selle tõenäolisust ja võimalikkust; seetõttu on kaebaja viited sellele, et Vene või Hollandi juustuga seoses ei ole teada ühtegi eksitamise juhtumit, asjakohatud. Kuna tegemist on juustuliigi ehk –sordi nimetustega, ei ole eksitamine nende tähistepuhul ka võimalik ega tõenäoline.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61 ja kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 punktist 6, komisjon

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

Kaebaja võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kui nimetatud kaebust ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

T. Kalmet

K. Ausmees

E. Sassian