

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 859-o

Tallinnas 12. novembril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku AS Võru Juust, aadress: Pikk 23, 65604 Võru, vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse siseriikliku kaubamärgi **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** (taotlus nr M200400099, avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2005) registreerimise kohta OÜ Eestimaa Farmerid nimele (taotluse esitajaks oli OÜ Sixberg, hiljem loovutati kaubamärgitaotlus OÜ-le Eestimaa Farmerid) klassides 16 ja 29 loetletud kaupade osas.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 28.02.2005. vaidlustusavaldus AS-ilt Võru Juust (edaspidi vaidlustaja) kaubamärgi **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimise kohta OÜ Eestimaa Farmerid (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindajana patendivolinik Reet Maasikamäe patendibüroost Kaitsepurus (aadress: Mulla 4-3, 10611 Tallinn), menetluse käigus võttis vaidlustaja endale uueks esindajaks patendivoliniku Villu Pavelts'i patendibüroost Lasvet (aadress: Suurtüki 4a 10133 Tallinn).

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 859 all ja eelmenetlejaks määrati Kirli Ausmees.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2005 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** alljärgnevate kaupade osas:

klass 16 - paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); paberist, papist ja plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitüübid; klišeed

klass 29 – anšoovis; austrid (v.a elusad); datlid; garneelid, krevetid (v.a elusad); hapukapsas; homaarid, merivähid (v.a elusad); jahvatatud mandlid; jogurt; juust; kaaviar; kakaovõi; kala (v.a elus); kalafilee; kalast toiduained; kartulihelbed, kartulikrõpsud, kartulilaastud; keedetud, praetud, küpsetatud köögiviljad; kefiir (piimajook); hernekonservid; kalakonservid; köögiviljakonservid; lihakonservid; konservitud läätsed; konservitud maitsetaimed; oliivikonservid; puuviljakonservid; köögiviljakonservid; seenekonservid; sojaoakonservid; konservoad; kookosrasv; kookosvõi; koor (piimatoode); kroketid; kuivatatud kookospähkel; kuivatatud köögiviljad; köögiviljamahlad (toiduvalmistamiseks); köögiviljasalatid; köögiviljasuppide valmissegud; külmutatud puuvili; liha; linnu- ja ulukiliha; lihaekstraktid; munad; lihatarrendid; kala; lõhe; maapähklid, arahhis (töödeldud); maapähklivõi; maisiõli; maksapastad; maksapasteet; margariin; marineeritud aedvili, piklid; marmelaad; moosid, keedised, džemm; oliivõli (toiduaine); peekon; piim ja piimatooted; piimajoogid (põhikomponent piim); puljongid; rammuleemed; puljongikontsentraadid; puuvilja viljaliha, mehu; puuviljamahlad; puuviljad alkoholis; puuviljakompotid; puuviljakoored; puuviljalaastud,

puuviljakrõpsud; puuviljamehu; puuviljasalatid; puuviljatarretised; puuviljakeedised; päevalilleõli (toiduaine); rapsiõli (toiduaine); rasvained (toiduainetetööstusele); rasvased võileivakatted; rohkes rasvas praetud kartulid, friikartulid; rosinad; soolakala; suhkrustatud puuviljad; supid; teomunad (toiduaine); tofu (sojakohupiim); toidurasvad; toiduželatiin; toidutarrendid; tomatimahl (toiduvalmistamiseks); tomatipüree; tuhksuhkurdatud puuviljad; tuunikala; töödeldud pähklid; vahukoor; verikäkid, verivorstid; või; või- ja võidesegud; võikreem; õunapüree; äädikakurgid.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse kaubamärgi **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimist OÜ Eestimaa Farmerid nimele täies ulatuses tühistamist, kuna see on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Pahausksus on olukord, kus vastav isik püüab omandada mingit vara või õigust, olles teadlik, et tema talitusviis pole õige ega aus ning rikub teiste õigusi. Pahausksust ei seo kaubamärgiseadus kaupade ja/või teenuste, mille suhtes kaubamärgi registreerimist taotletakse või kaubamärki kasutatakse, samaliigilisusega. Seega leiab vaidlustaja, et kui on tegu pahauskselt esitatud kaubamärgitaotlusega, tuleb keelduda kaubamärgi registreerimisest või keelata kaubamärgi kasutamine mistahes kaupade ja/või teenuste suhtes tervikuna.

Vaidlustaja leiab, et OÜ Sixberg on esitanud tähise **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimistaotluse klassides 16 ja 29 pahauskselt alljärgnevatel asjaoludel.

Alates 2003. a novembrist kuni 2004. a jaanuari keskpaigani tegi vaidlustaja ulatuslikke ettevalmistusi uue juustu "**VÕRU JUUST KALEVIPOJA**" väljatöötamiseks ja turule toomiseks. Töötati välja ettevõtte standard "**VÕRU JUUST KALEVIPOJA**" tootmiseks. Toote tähistuse otsustamisele eelnevalt teostati otsing riiklikus kauba- ja teenindusmärkide andmebaasis, mille tulemusel selgus, et puuduvad asjaolud, mis takistaksid Eestis antud tähise all juustu tootmist ja turustamist. Seega alustas vaidlustaja mainitud tähistusega juustu tootmist ja turustamist. Telliti vastavad juustu pakendite etikettide graafilised kujundused ning seejärel ka etiketid. Jaanuaris 2004 toodeti esimesed partiid tähistuse "**VÕRU JUUST KALEVIPOJA**" all ja vastav toode saadeti kaubandusvõrku, kus algas selle faktiline müük. Tarbijad võtsid uue juustu hästi vastu. 10.02.2004 esitas vaidlustaja Patendiametile tähise "**VÕRU JUUST KALEVIPOJA + kuju**" kombineeritud kaubamärgina registreerimise taotluse (taotlus nr M200400184) kaubaklassides 16 ja 29 ning teenusklassides 35 ja 39.

Pärast vaidlustaja taotluse esitamist selgus, et taotleja OÜ Sixberg oli esitanud 23.01.2004 (vaid mõned nädalad varem) Patendiametile taotluse sõnalise tähise **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimiseks klassides 16 ja 29.

Vaidlustajale teadaolevalt ei ole OÜ Sixberg juustu tootmisega faktiliselt tegelenud, samas on äriregistri andmetel selle äriühingu tegevusalaks märgitud ka toidukaupade jae- ja hulgimüük. Samuti selgub äriregistrist, et kõnealune äriühing on otseselt seotud hr Ago Tederiga, kes tegutses alates 23.09.1999 kuni ettevõtte tegevuse lõpetamiseni äriühingu juhatuse liikmena, hiljem dokumentide hoidjana. Menetluse käigus on OÜ Sixberg loovutanud kõnealuse kaubamärgitaotluse teisele hr Ago Tederiga seotud OÜ-le Eestimaa Farmerid, kelle tegevusalade hulka kuulub piimatoodete tootmine ja müük. Viimati nimetatud äriühingu juhatajaks on hr Ago Teder.

Vaidlustaja peab üldteadaolevaks asjaolu, et hr Ago Teder on läbi paljude ettevõtete Eesti juustutootmises ja -kaubanduses väga aktiivselt tegutsev isik, kes oma äritegevuse tõttu on

huvitatud juustu kaubamärkide omamisest ja omastamisest. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 133 tulenevalt kui isik kasutab teist isikut pidevalt oma majandus- või kutsetegevuses, siis loetakse, et talle on teada asjaolud, mida teab majandus- või kutsetegevuses kasutatav isik. Nimetatud sättest tulenevalt tuleb äriühingu juhatuse liikme teadlikkus omistada ka äriühingule.

Vaidlustaja on seisukohal, et nii OÜ-d Sixberg kui ka OÜ-d Eestimaa Farmerid tuleb käsitada omavahel seotud isikutena, kelle tegevus seondub Eestis piimatoodete, sealhulgas juustu tootmise ja turustamisega. Seega leiab vaidlustaja, et ülalnimetatud isikud on käsitatavad nii vastava ala asjatundjatena kui ka vaidlustaja konkurentidena, kellel on ilmne kõrgendatud huvi konkurendi poolt juba kasutusele võetud kauba tähiste/kaubamärkide ülevõtmiseks või konkurendi majandustegevuse takistamiseks. Kirjeldatud situatsiooni arvestades ja selleks, et tagada oma seaduslike huvide realiseerimist esitas vaidlustaja tähise **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimistaotluse ekspertiisi ajal Patendiametile kirjalikud tõendid selle kohta, et kõnealune kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskselt. Vaidlustaja on tõendanud, et ta kasutas faktiliselt kaubamärki "**VÕRU JUUST KALEVIPOJA**" enne 23.01.2004, kui on esitatud taotlus nr M200400099. Sellised materjalid olid vaidlustaja poolt kehtestatud tehniline standard juust "**VÕRU JUUST KALEVIPOJA**" kohta, hinnapakumine Säästumarketitele "**VÕRU JUUST KALEVIPOJA**" osas 2003. aasta lõpus ja koopiad vaidlustaja mõningatest arvetest. Kõikidest dokumentidest nähtub, et vaidlustaja alustas "**VÕRU JUUST KALEVIPOJA**" faktilist tootmist ja turustamist enne taotleja poolt vastava taotluse esitamist. Arvestades käesolevas vaidlustusavalduses toodud asjaolusid, aga ka Eesti juustuturu väiksust ja turul valitsevat ägedat konkurentsituatsiooni leiab vaidlustaja, et taotleja sellise käitumise käsitlemist pahausksena võib pidada põhjendatuks.

Vaidlustaja esitas Patendiametile ka koopiad ajakirjanduses avaldatud artiklitest, mis annavad tunnistust sellest, et hr Ago Tederiga seotud äriühing(ud) on tekitanud juustutootjatele korduvalt probleeme juustu kaubamärkide ebakorrekse kasutamisega. Patendiameti tähelepanu juhiti ka asjaolule, et katse omandada pahauskselt vaidlustaja kaubamärke ei ole käsitletav üksikjuhtumina, vaid viitab pigem Ago Tederiga seotud ettevõtete süstemaatilisele tegevusele. Seda kinnitavad vaidlustaja sõnul nt Ago Tederiga seotud äriühingu OÜ EESTI JUUST nimel esitatud kaubamärgi registreerimistaotlus nr 9801016 sõnalise tähise "ATLEET LIGHT" registreerimiseks klassides 16 ja 29, samuti taotlus nr M200000218 kombineeritud kaubamärgi "ATLEET LIGHT + kuju" registreerimiseks samades kaubaklassides. Kaubamärgi "ATLEET" puhul on teatavasti tegemist vaidlustaja ainuomandis oleva üldtuntud ja registreeritud kaubamärgiga.

Vaatamata ülaltoodud asjaoludele, ei ole Patendiamet pidanud võimalikuks keelduda vaidlusaluse tähise registreerimisest OÜ Eestimaa Farmerid nimele. Kuigi vaidlustajale ei ole teada Patendiameti seisukoha põhised, peab ta Patendiameti otsust kaubamärgi **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimise osas põhjendamatuks ja ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja huve riivavaks.

Kuna pahausksuse kriteerium on kaubamärgi registreerimist välistava asjaoluna kaubamärgiseadusesse sätestatud, siis tuleb eeldada, et Patendiamet on võimeline ja kohustatud seda ka tuvastama. Vaidlustaja on seisukohal, et esitatud materjalide põhjal oli Patendiametil võimalik veenduda, et tegemist on olukorraga, mida oleks tulnud käsitada KaMS § 9 lg1 p10 tähenduses kaubamärgi registreerimistaotluse pahauskse esitamisenä. Nimetatud asjaoludel on Patendiameti tegevus kaubamärgi **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimisel vaidlustaja arvates vastuolus KaMS § 38, mille kohaselt Patendiamet on kohustatud ekspertiisi käigus kontrollima tähise registreeritavust KaMS § 9 lg 1 ja 10 sätestatu suhtes. KaMS § 39 lg 1

kohaselt tehakse kaubamärgi registreerimise otsus vaid ja ainult siis, kui ekspertiisi käigus ei ilmne ühtki § 9 lg 1 ja § 10 nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu või kui taotleja on ekspertiisi käigus ilmnenu õiguskaitset välistavad asjaolud kõrvaldanud.

Vaidlustaja on eeltoodud asjaolusid arvesse võttes seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimisotsuse tegemise kohta klassides 16 ja 29 loetletud kaupade osas OÜ taotleja nimele on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10. Vaidlustatud otsus ei lähtu vaidlustaja sõnul kaubamärgiseaduse mõttest ja selline praktika on vastuolus ka kaubamärkide registreerimisega seotud avaliku huviga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus rikub tema õigusi ja seaduslikke huve ning on vastuolus ka avalike huvidega, kuivõrd avalikkusel on õigus olla veendunud, et isik omandas kaubamärgi ainuõiguse ausalt. Vaidlustaja märgib, et eeskätt avalikkuse õigustest ja huvidest on KaMS § 9 lg 1 p 10 sätestatud kaubamärgitaotluse pahauskne esitamine kui kaubamärgi õiguskaitset absoluutselt välistav asjaolu. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus toetab mitte ainult taotleja ebaõiget ja ebaausat talitusviisi ning ebaausaid konkurentsivõtteid, vaid võib soodustada ka teiste isikute ebaõiget ja ebaausat käitumist tööstusomandi ainuõiguste omandamisel. Vaidlustaja sõnul võib Patendiameti ebaseaduslik otsus võtta kaubamärgiomanikult ja/või heauskelt taotlejalt usu Patendiameti võimekusest rakendada kaubamärgiseadust lähtuvalt selle eesmärgist ning seega on otsus vastuolus avalikkuse põhjendatud huvidega.

Juhindudes KaMS § 9 lg 1 p 10 ja § 41 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 61 palub vaidlustaja

1. rahuldada tema vaidlustusavaldus Patendiameti otsuse tähise **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimiseks kaubamärgina klassis 16 ja 29 loetletud kaupade osas OÜ Eestimaa Farmerid nimele
2. tühistada Patendiameti otsus tähise **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimiseks klassides 16 ja 29 loetletud kaupade osas OÜ Eestimaa Farmerid nimele
3. kohustada Patendiametit jätkama tähise **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimise menetlust.

Lisadena on esitatud:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 1/2005
2. Väljavõtted Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi registreerimistaotluse nr M200400099 kohta, esmalt märgitud taotleja OÜ Sixberg, praegu märgitud taotleja OÜ Eestimaa Farmerid
3. Väljavõte Patendiameti andmebaasist registreerimistaotluse nr M200400099 kohta, taotlejaks märgitud OÜ Eestimaa Farmerid
4. **KALEVIPOJA JUUST – AS Võru Juust** ettevõttestandard EE10018691 ST 22-03 Kinnitatud 27.11.2003
- 5.-7. AS Võru Juust arve-saatelehed jaanuarist 2005 **KALEVIPOJA** juustu eest.
8. AS Võru Juust juust **KALEVIPOJA** hinnapakumine Säätumarketitele 24.12.2003
- 9.-12. Tallinna Linnakohtu registriosakonna registriandmete väljatrükkid OÜ Sixberg, OÜ Eestimaa Farmerid, OÜ Eesti Juust ja OÜ Estover kohta.
13. Tartu Maakohtu registriosakonna registriandmete väljatrükk OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstus kohta.
- 14.-17. Väljatrükkid kaubamärkide andmebaasist OÜ Eesti Juust taotluste nr 9801016, M200000218, 991514 ja 9901518 kohta
- 18.- 19. Väljatrükkid kaubamärkide andmebaasist OÜ Estover Kaubandus AS taotluste nr 9901515 ja 9901516 kohta

20. Väljatrükk OÜ Põltsamaa Meierei Juustutööstuse taotluse nr 9901517 kohta
21. Väljatrükk AS Võru Juust kaubamärgi KALEVIPOJA+ kuju registreerimistaotluse nr M200400184 kohta
22. Koopia OÜ Kaitsepurus kirjast nr 18-67 10.03.2004 Patendiametile palvega mitte registreerida pahauskselt esitatud kaubamärki, taotlus nr 200400099
23. Koopia OÜ Kaitsepurus kirjast nr 18-267 16.11.2004 täiendavate materjalide esitamisest pahausksuse tõestamiseks.
24. Koopia Patendiameti teatest 18.11.2004
25. Koopiad ajakirjanduses avaldatud artiklitest hr Ago Tederi poolt juhitud äriühingute tegevuse kohta
26. Maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta vaidlustusavalduse esitamise eest
27. Volikiri

08.03.2005 edastas komisjon vaidlustusavalduse taotlejale ning palus viimasel esitada oma kirjalik seisukoht hiljemalt 08.06.2005. Taotleja oma seisukohti ei esitanud.

10.06.2008 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad.

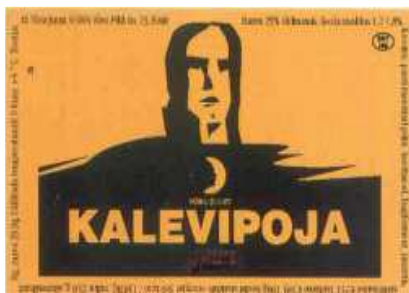
11.07.2008 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jääb oma vaidlustusavalduse juurde ning palub komisjonil see täies ulatuses rahuldada.

Vaidlustaja leiab endiselt, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** OÜ Eestimaa Farmerid nimele on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mille registreerimist taotlev isik on esitanud taotluse pahauskselt. Vaidlustaja viitab ka TsÜS § 138 lõikele 1, mille kohaselt tuleb õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel toimida heas usus, sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et õiguse teostamine ei ole lubatud seadusvastasel viisil, samuti selliselt, et õiguse teostamise eesmärgiks on kahju tekitamine teisele isikule.

Vaidlustaja esitab vaidlusalused kaubamärgid ka visuaalselt:

Vaidlustaja tähis:

Taotleja tähis:



KALEVIPOEG KALEVIPOJA

Vaidlustaja teatab veelkord, et 2003. a aprillist kuni 2004. a jaanuari keskpaigani tehti ettevalmistusi uue juustu KALEVIPOJA väljatöötamiseks, sealhulgas tehti ka otsing Patendiameti kaubamärkide andmebaasis, millest selgus, et kaubamärgiga KALEVIPOJA kellegi õigusi ei rikuta. Vaidlustaja imestus oli aga suur, kui peale Patendiametile juustu KALEVIPOJA kaubamärgitaotluse esitamist selgus, et juustutööstur Ago Tederi osahing Sixberg oli neist 'ette jõudnud' ja esitanud samal kuul, kui vaidlustaja oma juustu KALEVIPOJA turustama hakkas, taotluse kaubamärgi **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimiseks.

Vaidlustaja viitab Riigikohtu 05.11.2002 lahendile nr 3-2-1-110-02, vastavalt millele hõlmab kaubamärkide õiguskaitses ulatus nii selle visuaalselt tajutavat osa kui ka kaubamärgis sisalduvate sõnaühendite kaitset. Viidates Euroopa Kohtu praktikale märgib vaidlustaja, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselementide sees selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just see kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi (Euroopa Esimese Astme Kohtu 14.07.2005 lahend nr T-312/03 SELENIUM).

Vaidlustaja kaubamärk sisaldab sõna KALEVIPOJA (rahvaluulest tuntud müütiline kangeline Kalevipoeg) ning meesnäo kujutist. Tulenevalt ülaltoodust annab vaidlustaja arvates just sõna KALEVIPOJA tema kaubamärgile koheselt tajutava identiteedi. Kuna vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnadest **KALEVIPOEG KALEVIPOJA**, on selle teine element identne vaidlustaja varasema ning varasemalt välja töötatud kombineeritud kaubamärgi sõnalise osaga. Vaidlustaja rõhutab, et taotleja kaubamärgi esimene sõna erineb tema kaubamärgi sõnalisest osast vaid kahe tähe võrra ning juhib ühtlasi tähelepanu ka sellele, et Patendiameti kaubamärkide andmebaasis pole peale kahe kõnealuse kaubamärgi ühtki tähist, mille koosseisus esineks nimi Kalevipoeg omastavas käändes – KALEVIPOJA.

Vaidlustaja soovib ära märkida, et ta on juba üle kümne aasta töötanud oma kaubamärgiportfoolio sihipärase arendamisega, mille läbivaks ideeks on just jõumehe kontseptsioon. Siinkohal viitab vaidlustaja oma ATLEET-kaubamärgiperekonnale. Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärkide terviklahenduste väljatöötamine on kahtlemata olnud kulukas protsess ning kaubamärk KALEVIPOJA (+ kuju) oli antud kaubamärgiportfoolio loogiline täiendus, kuna viitab samuti (iidsele Eesti) jõumehele.

Vaidlustaja tuletab meelde, et kaubamärgiga **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** tähistati tema varem realselt kasutama hakatud kaubamärgiga identseid klasside 16 ja 29 kaupu.

Veel rõhutab vaidlustaja, et OÜ Sixberg (esialgne taotluse esitaja) näol oli tegemist tema otsese konkurendiga juustutööstuses. Äriregistris oli antud ettevõtte põhitegevusalaks märgitud toidukaupade jae- ja hulgimüük ning antud osauhinguga on seotud järgmised (Ago Tederi) juustutootmisega tegelevad firmad:

1. Estover Kaubandus (juustumüügifirma)
2. Estover OÜ (juustu ning piimatoodete hulgimüük)
3. Eesti Juust OÜ
4. Hiirte Juust OÜ
5. Eestimaa Farmerid OÜ (märgitud taotlejana vaidlustusavalduse esitamise ajal)

Vaidlustaja märgib veelkord, millistel põhjustel tuleb taotleja kaubamärgi **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimiseks esitamist käsitleda pahausksena:

- tegemist on vaidlustaja otsese konkurendiga;
- registreerimistaotlus anti sisse vähem kui kuu aega pärast vaidlustaja toote turuletulekut;
- taotleja kaubamärk koosneb identsest ning väga sarnasest domineerivast elemendist.

Vastavalt Tallinna Ringkonnakohtu otsusele 2-05-18646 saab kaubamärgi registreerimistaotluse esitaja pahatahtlikkus seisneda eelkõige soovis konkurentsi kahjustada. Kuna Eesti on üsna väike ja tiheda konkurentsiga turg, peavad ettevõtted selleks, et oma turuosa mitte kaotada, konkurentide igat sammu jälgima. Seega on vaidlustaja sõnul tõenäoline, et ka taotleja (ning teised Ago Tederile kuuluvad firmad) tegi sedasama ning oli teadlik vaidlustaja uuest tootest KALEVIPOJA juust. Vaidlustaja leiab, et näinud, kui hästi tarbijad uue toote vastu võtsid ning kui läbimõeldud toode on, otsustas taotleja hakata mainitud juustutoodet plagieerima. Selle tegevuse eesmärgiks oli konkurenti kahjustamine ebaausa konkurentsi läbi, et kasutada ära

vaidlustaja kulutusi reklaamile ning toote väljatöötamisele. Esimese sammuna otsustas taotleja registreerida vaidlustaja kaubamärgiga väga sarnase tähise. Veelkord rõhutab vaidlustaja, et hr Ago Tederiga seotud firmad on varemgi silma paistnud võõraste kabamärkide omastamise katsetega.

Vaidlustaja viitab veelkord vaidlustusavaldusega koos esitatud tõenditele, millest selgub, et ta kasutas oma kaubamärki juba enne taotleja kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist ning kui neid tõendeid hinnata kogumis, ilmneb vaidlustaja sõnul ka pahausksuse olemasolu.

Oma lõplikes seisukohtades juhib vaidlustaja tähelepanu ka sellele, et taotleja ei ole aastaid peale vaidlustusavalduse esitamist sellele vastanud ega esitanud omapoolseid tõendeid ja/või vastuväiteid, mis õigustaksid kaubamärgi **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimist tema nimele. Seega leiab vaidlustaja, et sellist käitumist saab pidada vaidlustusavaldusega nõustumiseks. Vaidlustaja märgib, et kui taotleja tegevus oleks seaduspärane ning mitte pahauskne, siis oleks seda äärmiselt lihtne tõendada. Taotleja tunnistas vaidlustaja arvates oma tegevusega kaudselt oma tegevuse seadusvastasust ning nõustus kaudselt ka vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega.

Seega palub vaidlustaja eeltoodut arvestades ning tuginedes KaMS § 9 lg 1 p 10 vaidlustusavalduse täielikult rahuldada – tunnistada ebaseaduslikuks ning tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimise kohta klassides 16 ja 29 OÜ Eestimaa Farmerid nimele.

14.07.2008 edastas komisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale ning palus viimasel omakorda esitada oma lõplikud seisukohad. Taotleja seisukohti ei esitanud.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid ja argumente kogumis ning vastastikusel seoses, leiab järgmist:

Tulenevalt TÕAS § 51 lg 4 ning § 54¹ lg 5 ei takista otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole käesolevas asjas seisukohti esitanud.

Antud vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 9 lg 1 p 10, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, mille registreerimist taotlev isik on esitanud pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt.

Patendiamet on teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** (taotlus nr 200400099) klassides 16 ja 29.

Vaidlustaja väidab, et taotleja on esitanud ülaltoodud sõnalise tähise registreerimistaotluse pahauskselt. Vaidlustaja oli taotluse esitamise hetkeks töötanud välja ja paisanud turule toote tähisega “**VÕRU JUUST KALEVIPOJA**“, mille „plagiaadiks“ vaidlustaja taotleja poolt registreerimiseks esitatud tähist peab.

Pahausksusena võib käsitleda seda, kui isik püüab omandada mingit vara või õigust, olles teadlik, et tema talitusviis ei ole õige ega aus ning rikub teiste õigusi. Vaidlustaja leiab, et antud juhul rikub tähise **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimine klassides 16 ja 29 tema kaubamärgi “**VÕRU JUUST KALEVIPOJA**“ kontseptsiooni väljatöötamisel, edasimüüjatele ja lõpptarbijatele tutvustamisel ning tootmisel tekkinud õigusi, kuna kõik see on toimunud varem, kui taotleja esitas kaubamärgi registreerimistaotluse (23.01.2004).

Vaidlustaja väidab, et ettevõtte ettevalmistused KALEVIPOJA juustu tootmiseks algasid juba 2003. aasta aprillis. Muuhulgas tehti ka otsing Patendiameti kaubamärkide andmebaasis, millest selgus, et kaubamärgiga KALEVIPOJA kellegi varasemaid õigusi ega huve ei rikuta. 10.02.2004

esitas vaidlustaja Patendiametile taotluse tähise “**VÕRU JUUST KALEVIPOJA**“ registreerimiseks kaubaklassides 16 ja 29 ning teenusklassides 35 ja 39.

Komisjonile esitatud tähise kasutamist tõendavatest materjalidest varaseim on 27.11.2003 kuupäevaga KALEVIPOJA juustu ettevõttestandard. Samuti tõendavad kaubamärgi kasutamist edasimüüjatele esitatud arved ja hinnapakkumised ajavahemikust detsember 2003 – jaanuar 2004. Samad materjalid on vaidlustaja esitanud ka Patendiametile taotleja kaubamärgi **KALEVIPOEG KALEVIPOJA** registreerimistaotluse menetluse käigus, et juhtida Patendiameti tähelepanu taotleja väidetavale pahausksele tegevusele. Lisaks esitas vaidlustaja Patendiametile (ja koos vaidlustusavaldusega ka komisjonile) mitmeid ajakirjanduses ilmunud artikleid, milles taotleja omanikeringi/juhatusse kuuluva Ago Tederiga seotud firmade tegevuse kohta (enamasti) negatiivse alatooniga infot antakse.

Vaidlustaja leiab, et Patendiamet oleks nende materjalide põhjal pidanud taotleja kaubamärgi registreerimisest keelduma ning väidab, et Patendiameti tegevus (taotleja kaubamärgi registreerimine) on vastuolus KaMS § 38, mille kohaselt viimane on kaubamärgieksperdiisi käigus kohustatud tähise registreeritavust kontrollima. Samuti märgib vaidlustaja, et Patendiameti otsus registreerida taotleja kaubamärk ei lähtu kaubamärgiseaduse mõttest ning selline praktika on vastuolus kaubamärkide registreerimisega seonduva avaliku huviga.

Komisjon leiab, et vaidlustaja väide nagu võiks Patendiamet taotleja pahauskse tegevuse ilmnmisel tema kaubamärgi registreerimisest keelduda, on tõene. Antud juhul on Patendiamet esitatud tõendite ja vaidlustaja väidete põhjal nähtavasti leidnud, et kindlat alust taotleja kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks ei esinenud. Sellisel juhul tehakse kaubamärgi registreerimise otsus ning esitades komisjonile vastavasisulise vaidlustusavalduse on vaidlus võimalik lahendada poolte vahelises menetluses.

Vaidlustaja on nii vaidlustusavalduses kui ka oma lõplikes seisukohtades esitanud taotleja omanikeringi/juhatusse kuuluva Ago Tederi ja temaga seotud firmade tegevuse kohta hulgaliselt negatiivset infot, eelkõige viidatakse tema 'ulatuslikule süstemaatilisele tegevusele' katsetest teiste isikute kaubamärke kasutad ja omastada.

Komisjon märgib, et ei Patendiametil ega komisjonil ole alust Ago Tederiga seotud firma(de)le automaatselt omistada 'kaubamärgivõltsija' staatust. Komisjon lahendab konkreetset kaubamärgivaidlust selgitamaks välja konkreetse kaubamärgi kaitstavust vastavalt seadusele ning ühe menetlusosalise väidetav varasem ja selle vaidlusega mitte seonduv tegevus ei puutu asjasse ega oma tähtsust antud asja lahendamisel.

Vaidlustaja märgib, et nii vaidlustatud kaubamärgi esialgse taotleja (OÜ Sixberg) kui ka isiku, kellele kaubamärgitaotlus menetluse ajal edasi anti (OÜ Eestimaa Farmerid) näol on tegemist vaidlustaja otseste konkurentidega. Seega leiab vaidlustaja, et Eesti-taolise väikese ja tiheda konkurentsiga turu tingimustes peavad ettevõtted konkurentide iga sammu hoolikalt jälgima. Taotleja on aga kasutanud ebaausaid võtteid ning nähes vaidlustaja toote menu tarbijate hulgas, otsustanud vaidlustaja sõnul hakata tema juustutoodet plagieerima.

Komisjon on seisukohal, et vaidlustaja esitatud materjalidega on tõendatud, et enne taotleja poolt kaubamärgitaotluse esitamist 23.01.2004 oli vaidlustaja tulnud turule uue juustutootega, mis oli tähistatud kaubamärgiga KALEVIPOJA. Võttes arvesse, et kaubamärgitaotlus nr 200400099 „KALEVIPOEG KALEVIPOJA“ sisaldab identset sõna (sealjuures teine kaubamärgis sisalduv element on sama sõna nimetavas käändes), peab komisjon tõenäoliseks, et taotleja esitas oma kaubamärgitaotluse kas eesmärgiga takistada kaubamärgi KALEVIPOJA kasutamist vaidlustajal või lõigata kasu juba turule toodud ning tarbijate poolt hästi vastu võetud

kaubamärgi arvelt. Nii ühel kui teisel juhul on komisjoni hinnangul tegemist pahauskselt esitatud kaubamärgitaotlusega KaMS § 9 lg 1 p 10 tähenduses.

Komisjon märgib ka seda, et taotleja ei ole käesolevast menetlusest osa võtnud ega esitanud antud asjas mistahes vastuväiteid ega seisukohti. Sellest võib muuhulgas järeldada, et taotleja on vaidlustusavalduses esitatuga vaikimisi nõustunud.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 9 lg 1 p-st 10 ning § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s :

AS Võru Juust vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi KALEVIPOEG KALEVIPOJA (taotluse nr M200400099) registreerimise kohta OÜ Eestimaa Farmerid nimele klassides 16 ja 29 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust arvestades käesolevas otsuses toodut.

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. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

K. Ausmees

T. Kalmet

S. Sulsenberg