

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 877-o

Tallinnas 03. veebruaril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Piimandusühistu E-Piim, Järva-Jaani (esindaja volikirja alusel patendivolinik Kalev Käosaar) vaidlustusavalduse kaubamärgi "VÄIKE PÕLTSAMAA ORIGINAAL" (taotlus M200201021, taotluse esitamise kuupäev 08.07.2002, registreerimise otsuse kuupäev 13.01.2005) registreerimise kohta Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ nimele klassides 16 ja 29.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 2.05.2005 esitas Piimandusühistu E-Piim (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi "VÄIKE PÕLTSAMAA ORIGINAAL" (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassides 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); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitüübid; klišeed*) ja 29 (*piimatooted, sh juust*). Registreerimisotsuse kohaselt kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõnade PÕLTSAMAA ja ORIGINAAL kasutamiseks. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2005 (vaidlustusavalduse lisa 12). Vaidlustusavaldus registreeriti 5.05.2005 komisjoni menetluses nr 877 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustaja märgib vaidlustusavalduses, et taotleja asutati 1999 ning selle asukohaks oli Tallinn (lisa 3). Taotleja esitas 1999-2000 Patendiametile mitmeid taotlusi sõna "PÕLTSAMAA" sisaldavate kaubamärkide registreerimiseks: „PÕLTSAMAA KERA JUUST“ (taotlus nr 9901517), „Põltsamaa Juust Põltsamaa Cheese + kuju“ (taotlus nr M200001859), „PÕLTSAMAA MEIEREI JUUSTUTÖÖSTUS + kuju“ (taotlus nr M200001858) (lisad 4,5,6). Samas puudus asutatud äriühingul igasugune side Põltsamaa kui geograafilise kohaga. Põltsamaa linnavalitsuse kinnituse kohaselt tegutseb Põltsamaal juustutootjana vaid Piimandusühistu E-Piim ning Põltsamaa Meierei Juustutööstuse, Estover-Kaubanduse AS ja Estover OÜ Põltsamaal tegutsemise kohta andmed puuduvad (lisa 7). Taotlejaga seotud Estover-Kaubanduse AS omandas 2001. aastal AS-ilt Paide Piimakombinaat kinnistu nimega „AS Ühinenud Meiereid“ Tartumaal Rannu vallas Kaarlijärve külas (lisa 8), kus asus Rannu juustutööstus. Seose loomiseks kohanimega Põltsamaa nimetas Estover-Kaubanduse AS omandatud katastriüksuse 4.04.2001 ümber „Väike Põltsamaaks“ (lisa 9). Taotleja esitas 8.07.2002 taotluse vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks klassides 16 ja 29. Novembris 2002 kanti taotleja „Väike Põltsamaa“ kinnistu omanikuna kinnistusraamatusse.

Patendiamet on algselt leidnud, et vaidlustatud kaubamärk ei ole registreeritav, kuna koosneb üksnes kaupade päritolu ja omadusi näitavatest tähistest (lisa 10). Taotleja on oma vastuses Patendiameti teatele leidnud, et sõna "väike" kaubamärgi koosseisus ei näita kauba suurust, vaid taotleja on seda käsitlenud kui kohanime osa. Seejuures on taotleja möönnud, et: „Nimetatud asjaolu on aga teada vaid väga vähestele asjassepühendatud isikutele.“ (lisa 11). Patendiamet on

13.01.2005 teinud siiski kaubamärgi registreerimise otsuse, määrates ära mittekaitstavad osad. Samas on 1.09.2003 Eestis registreeritud kaubale „juust“ geograafiline tähis nr 00004 „PÕLTSAMAA JUUST“ (edaspidi vastandatud tähis, lisa 13). Tähisele vastava geograafilise alana on märgitud Põltsamaa ning tähise registreeringus sisaldub järgmine tähistatava kauba kirjelduse kokkuvõte: *Juustu, mida tähistatakse tähisega PÕLTSAMAA JUUST, valmistatakse Põltsamaal Eesti Vabariigis. Juust on kujult silinder kõrgusega 27 cm +/- 2cm. Diameeter on 11 cm +/- 1 cm. Juust kaalub 2,5-2,8 kg. Juust võib-olla pakendatud erinevatesse väikepakenditesse nii tükeldatud, viilutatud kui riivitud kujul. Väikepakid on kaaluga 100 g kuni 1 kg. Ainuomane on Põltsamaa juustu valmistamisel juustu eelvalmistamine ja termiseerimine. Juustule on iseloomulik mõõduka happesuse, soolasuse ja intensiivsusega maitse, mis on saavutatud tänu Põltsamaal väljaarendatud tehnoloogiale. Juustutootmise traditsioonid ulatuvad Põltsamaal eelmise sajandi algusaastatesse, mil rajati Põltsamaale esimene juustutsentraal. Juustutootmise kogemusi on Põltsamaal edasi antud põlvkonniti. Põltsamaa juustumeistrid on tuntud oma teadmiste ning oskuste poolest. Inimfaktori osatähtsus Põltsamaa juustu tootmisel on väga suur. Oskuste ja teadmiste edasikandmise traditsioonidega on säilitatud läbi aastakümnete Põltsamaal toodetavale juustule ainuomane maitse ning stabiilne kvaliteet. Paljudes allikates mainitakse Põltsamaal toodetud juustu kõrget kvaliteeti, mis on saavutatud järjepideva arenguga.*

Vaidlustaja vaidlustab taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile, kuna esineb kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 punktides 2, 3 ja 11 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu. KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv. KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

Patendiamet on oma 6.07.2004 teates leidnud, et sõnade kombinatsioon „VÄIKE PÕLTSAMAA ORIGINAAL“ ei oma eristusvõimet, kuna koosneb üksnes kaupade päritolu ja omadusi näitavatest tähistest. Sõnade kombinatsioon, mille sõnad eraldi on mittekaitstavad, on kaubamärgina registreeritav vaid juhul, kui kirjeldavate tähiste liitmisel tekib uudse tähendusega mõiste. Sõnade kombinatsioon „VÄIKE PÕLTSAMAA ORIGINAAL“ ei moodusta uue tähendusega mõistet, vaid jääb ka tervikuna üksnes kauba päritolu ja omadusi näitavaks tähiseks, mis informeerib tarbijat sellest, et tegemist on Põltsamaal toodetud väikese formaadilise või väikepakendatud originaaltootega (lisa 10). Samas on Patendiamet kokkuvõttes kaubamärgi registreerinud, märkides mittekaitstavateks osadeks üksnes sõnad „Põltsamaa“ ja „originaal“. Vaidlustaja leiab, et ka sõna „väike“ on otseselt toote omadusi kirjeldav, mistõttu koosneb kaubamärk üksnes kaupade päritolu ja omadusi näitavatest tähistest. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-dega 2 ja 3.

KaMS § 9 lg 1 p 11 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis sisaldab registreeritud geograafilist tähist või on sellega eksitavalt sarnane, kui see võib kaasa tuua geograafilise tähise õigusvastase käsutamise geograafilise tähise kaitse seaduses sätestatu järgi. Vaidlustatud kaubamärk on eksitavalt sarnane vastandatud tähisega kuivõrd mõlemad tähised seonduvad tarbijate teadvuses geograafilise piirkonnaga Põltsamaa. Patendiamet on oma teates taotlejale (lisa 10) märkinud, et „Kohanimi Põltsamaa seostub tarbijale eelkõige kaupade geograafilise päritoluga, kuna Põltsamaa on tuntud juustutootmise poolest. Sõna „väike“ seostub tarbijatele kaupade suuruse, mitte kohanime osaga. Seda kinnitab ka taotleja enda väide, et seos sõna „väike“ ja kohanime osa vahel on teada vaid väga vähestele isikutele.“ Seega vaatamata asjaolule, et taotleja on tähise „Põltsamaa“ kasutamise õigustamiseks nimetanud kinnistu ümber „Väike Põltsamaaks“, ei ole tarbija sellise kinnistu nimetusest teadlik ning seostab Põltsamaad varasemalt teada ning tuntud juustutootmise piirkonnaga. Eeltoodule lisaks kirjutatakse eesti keeles kaheosalised kohanimed kas kokku (nt Mäetaguse, Saarepeedi) või sidekriipsuga (nt Suure-Jaani, Karksi-Nuia, Vastse-

Kuuste). Kuivõrd vaidlustatud kaubamärgi puhul ei ole sõnad „väike“ ja „põltsamaa“ kirjutatud kokku ega sidekriipsuga, ei moodusta see sõnaühend tarbija jaoks uut kohanime. Eksitavuse võimalust suurendab asjaolu, et ainuõigust vaidlustatud kaubamärgile soovitakse saada muuhulgas juustu tähistamiseks. Samuti ei sisalda vaidlustatud kaubamärk kõrge eristusvõimega osasid (nt tehissõnu, kujundus vms), mis suurendaksid kaubamärgi eristusvõimet ning vähendaksid seeläbi eksitavuse võimalust. Seega on täidetud KMS § 9 lg 1 p 11 kohaldamiseks vajalik tingimus - kaubamärgi eksitav sarnasus geograafilise tähisega.

Järgmisena tuleb välja selgitada, kas täidetud on ka teine tingimus, s.t kas vaidlustatud kaubamärgi registreerimine võiks kaasa tuua registreeritud geograafilise tähise õigusvastase kasutamise. Geograafilise tähise kaitse seaduse (GTKS) §-s 11 on sätestatud teod, mida loetakse geograafilise tähise õigusvastaseks kasutamiseks. Muuhulgas on keelatud geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks isikul, kes ei tegutse registreeringus märgitud kauba tootja, töötaja või müügiks ettevalmistajana ega teenuse osutajana registreeringus märgitud geograafilisel alal (GTKS §11 lg 1 p 1); geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks, kui kaubal või teenusel puudub kasvõi üks registreeringus märgitud omadus, maine või muu iseloomulik tunnus (GTKS § 11 lg 1 p 2); geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine kauba või teenuse tähistamiseks, mida registreering ei hõlma, kuid mis on registreeringuga hõlmatud kauba või teenusega samaliigiline (GTKS § 11 lg 1 p 3); geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine muu kauba või teenuse tähistamiseks, kui see võib kaasa tuua kaitstud geograafilise tähise maine pahauskse ärakasutamise (GTKS § 11 lg 1 p 4); eksitava teabe kasutamine kauba või teenuse päritolu, olemuse või põhiomaduste kohta kauba või teenuse sise- või välispakendil, reklaammaterjalil või sellega seotud dokumentides (GTKS §11 lg 1 p 5); sellise tähise kasutamine, mis, vaatamata kauba või teenuse tegeliku geograafilise päritolu tõepärasele kajastamisele, võib tekitada avalikkuses vale arusaama, et kaup või teenus pärineb teiselt alalt, isegi juhul, kui tegelik päritolu on näidatud (GTKS § 11 lg 1 p 6).

Vastandatud tähise registreeringus on geograafiliseks piirkonnaks märgitud Põltsamaa. Kaubamärgi taotleja aadressiks oli taotluse esitamise ajal Tallinn (lisa 3). Praeguseks hetkeks on vastavalt äriregistri andmetele taotleja aadressiks Kaarlijärve küla, Rannu vald, Tartumaa (lisa 14). Ka ei ole taotlejal tootmis-, töötlemis- või müügiks ettevalmistamise üksust Põltsamaal (lisa 7). Seega puudub taotlejal seadusega nõutav side Põltsamaa kui geograafilise piirkonnaga. Eeltoodust tulenevalt oleks vaidlustatud kaubamärgi kasutamine juustude tähistamiseks vastuolus GTKS § 11 lg 1 p-ga 1.

Vastandatud tähise registreerimise tunnistusel on toodud tunnused, mis peavad olema tähise või sellega eksitavalt sarnase tähisega tähistatud juustutoodetel. Kuivõrd taotleja juustud ei ole valmistatud Põltsamaal, ei saa tema toodang vastata neile tunnustele. Juba ainuüksi taotleja toodangu Põltsamaalt mittepärinemine välistab käesoleval juhul selle, et taotleja tooted võiksid olla GTKS § 11 lg 1 p-ga 2 kooskõlas. Seega oleks vaidlustatud kaubamärgi kasutamine juustude tähistamiseks vastuolus GTKS § 11 lg 1 p-ga 2.

Klassis 29 on kaubamärgile õiguskaitse taotletud lisaks juustule ka piimatoodete osas, mille puhul on tegemist samaliigilise kaubaga. GTKS § 11 lg 1 p 3 keelab aga geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamise ka kauba tähistamiseks, mida geograafilise tähise registreering sõnaselgelt ei hõlma, kuid mis on registreeringus märgitud kaubaga samaliigiline. Seega oleks vaidlustatud kaubamärgi kasutamine piimatoodete tähistamiseks vastuolus GTKS § 11 lg 1 p-ga 3.

Vaidlustatud kaubamärgile taotleti õiguskaitset ka klassi 16 kaupadele. Seoses sellega juhib vaidlustaja tähelepanu GTKS § 11 lg 1 p-le 4, mille kohaselt on keelatud geograafilise tähise või sellega eksitavalt sarnase tähise kasutamine muu kauba või teenuse tähistamiseks, kui see võib kaasa tuua kaitstud geograafilise tähise maine pahauskse ärakasutamise. Vastandatud tähisel on

Eestis hea maine, mida kinnitavad ainuüksi juba tähise registreerimise tunnistuse andmed ning vaidlustusavalduse lisad 15-26.

Taotleja tegevusvaldkondade hulka ei kuulu klassis 16 loetletud kaupade valmistamine (lisa 14). Arvestades klassis 16 loetletud kaupade iseloomu, tuleb pidada tõenäoliseks, et taotleja soovib nimetatud klassis vaidlustatud kaubamärki kasutada üksnes seoses juustutoodetega (piimatoodetega). Nii on vägagi tõenäoline, et näiteks seoses kaubaga „paber“ soovib taotleja saada vaidlustatud kaubamärgile ainuõigust mitte kui paberitootja, vaid soovib oma juustude paberpakendeid tähistada vaidlusaluse kaubamärgiga. Ka mistahes teiste klassi 16 kaupade puhul on tõenäoline, et taotleja ei kavatse pretendeerida nende kaupade valmistaja staatusele, vaid pigem kasutaks neid kui reklaammaterjale, suveniire jms juustutoodetega seoses. Seega võib vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassis 16 kaasa tuua vastandatud tähise maine pahauskse ärakasutamise. Eeltoodust tulenevalt oleks vaidlustatud kaubamärgi kasutamine klassi 16 kaupadel vastuolus GTKS § 11 lg 1 p-ga 4, kuna sellega püütakse pahauskelt ära kasutada geograafilise tähise mainet.

Vaidlustatud kaubamärgi kasutamine oleks vastuolus ka GTKS § 11 lg 1 p-ga 5, kuna taotleja kaubamärgil paiknev kohanimetus „PÖLTSAMAA“ ei vasta juustude tegeliku pärinemise kohale, tuleb sellise nimetuse kasutamist antud juhul käsitleda eksitava teabena kauba päritolu kohta. Tavatarbija seostab tähist „Põltsamaa“ Jõgeva maakonnas asuva linnaga. Veelgi enam, isegi kui taotleja märgiks tootepakendil oma toodete õige päritolukohta, esineks siiski vastuolu GTKS § 11 lg 1 p-ga 6, kuna etiketist „VÄIKE PÖLTSAMAA ORIGINAAL“ võib ikkagi avalikkuses tekkida vale arusaam, et kaup pärineb Põltsamaalt.

Eeltoodust on näha, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine võib kaasa tuua vastandatud tähise õigusvastase kasutamise GTKS §-s 11 sätestatu järgi ning seega on täidetud ka KMS § 9 lg 1 p 11 toodud teine tingimus.

Vaidlustaja peab vajalikuks juhtida tähelepanu ka sellele, et KaMS § 9 lg 1 p 11 ei sea tingimuseks varasema registreeritud geograafilise tähise olemasolu, vaid lihtsalt registreeritud geograafilise tähise olemasolu. Kaubale „juust“ registreeriti vastandatud tähis 1.09.2003. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimisotsus on avaldatud märtsis 2005, seega kaubamärgi registreerimisotsuse tegemise ajal oli vastandatud tähis juba registreeritud.

Kaubamärkide ning geograafiliste tähistate õiguskaitse ajalist vahekorda käsitleb ka GTKS § 12, mille lg 1 kohaselt ei saa keelduda sellise kaubamärgi registreerimisest, mille registreerimise taotlus on esitatud enne, kui geograafiline tähis on oma päritoluriigis kaitse saanud, kui kaubamärk esitati registreerimiseks heauskselt. Seega on võtmeküsimuseks, kas geograafilise tähisega eksitavalt sarnane kaubamärk on registreerimiseks esitatud heauskselt. GTKS § 12 lg 2 kohaselt on kaubamärgi registreerimiseks esitamine heauskne siis, kui seda teinud isik ei teadnud ega pidanudki teadma, et tegemist on tähisega, mis näitab, et kaup või teenus on pärit kindlalt geograafiliselt alalt, kui kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus on olulisel määral seostatav kauba või teenuse geograafilise päritoluga.

Vaidlustaja leiab, et on tõendatud vastandatud tähise registreerimise tunnistuse andmetega (lisa 13) ning Põllumajandusministeeriumi tõendiga (lisa 15), et juustu, mille tähistamiseks taotleti vastandatud tähise registreerimist, maine ja konkreetsed kvaliteedi ja maitse omadused on seostatavad Põltsamaaga, kus juustu toodetakse, töödeldakse ja müügiks ette valmistatakse. Tulenevalt vaidlustusavaldusele lisatud materjalidest (lisad 16-26), Patendiameti teatest (lisa 10), Põllumajandusministeeriumi tõendist (lisa 15) on objektiivselt võimatu, et taotleja kui juustutootmises tegutsev ettevõtja ei olnud vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisel teadlik Põltsamaa kui juustutootmise koha mainest. Ka ainuüksi taotleja enda tegevus - sõna „Põltsamaa“ sisaldavate taotluste esitamine, kuigi ettevõttel puudus kokkupuude selle nimelise piirkonnaga, Rannu juustutööstuse kinnistu ümbernimetamine „Väike-Põltsamaaks“ - kinnitab, et taotleja oli teadlik tähise „Põltsamaa“ heast mainest juustutoodete päritolutähistusena. Konkreetset geograafilisel alal mittetegutseva ettevõtja soovile kasutada selle geograafilise ala

nimetust oma toodetel ei saa olla muid adekvaatseid põhjusi, kui üksnes soov lõigata kasu selle ala mainest. Vastasel juhul ei püüaks juustutootja kasutada „võõrast“ geograafilise ala viidet oma toodangul, vaid kasutaks korrektset, tegelikkusele vastavat viidet (näiteks „VÄIKE RANNU ORIGINAAL“).

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Vaidlustaja on asjast huvitatud isik, kuna ta toodab, töötleb ja valmistab müügiks ette juustu Põltsamaal. Tulenevalt GTKS § 9 lg 1 sätestatud õigusest taotleda geograafilise tähise registreerimist ja § 10 sätestatud õigusest kasutada geograafilist tähist, on vaidlustajal põhjendatud huvi takistada geograafilisega tähisega eksitavalt sarnaste kaubamärkide registreerimist isikute nimele, kellel puudub õigus geograafilist tähist kasutada.

Kõigele eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2 ja lg 3, palub vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatus, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele klassides 16 ja 29 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta, maa- ja linnakohtute registriosakondade keskandmebaasi väljatrükk (lisa 3); kaubamärgibaasist väljatrükkid kaubamärkide „PÕLTSAMAA KERA JUUST“, „Põltsamaa Juust Põltsamaa Cheese + kuju“, „PÕLTSAMAA MEIEREI JUUSTUTÖÖSTUS + kuju“ kohta (lisad 4-6); Põltsamaa Linnavalitsuse 23.02.2004 vastus teabenõudele (lisa 7); kinnistusregistri väljatrükk kinnistu kohta Kaarlijärve külas (lisa 8); katastriandmete väljatrükk (lisa 9); Patendiameti 06.07.2004 puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teade (lisa 10); OÜ Põltsamaa Meierei Juustööstus 19.11.2003 vastus Patendiametile (lisa 11); väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 3/2005 (lisa 12); geograafilise tähise nr 00004 registreerimise tunnistus (lisa 13); maa- ja linnakohtute registriosakondade keskandmebaasi väljatrükk (lisa 14); Põllumajandusministeeriumi 29.04.2003 tõend kauba iseloomuliku tunnuse seose kohta tema geograafilise päritoluga (lisa 15); Eesti Rahva Muuseumi koostatud „Eduard Siidja piimatööstuse areng Põltsamaal“ (lisa 16); artikkel „90 aastat piima töötlemist Põltsamaal“ (lisa 17); artikkel „E-PIIM Põltsamaa Meiereis avati uus juustutootmisliin“ (lisa 18); artikkel „Kas Põltsamaale juustuturism“ (lisa 19); artikkel „Veinipealinnast juustupealinnaks“ (lisa 20); artikkel „Põltsamaa juustutööstus uueneb“ (lisa 21); artikkel „Mis näitab Põltsamaa piimaühistu põllumehesõbralikkust“ (lisa 22); artikkel „Põltsamaa piimaühistu on valud ära kannatanud“ (lisa 23); artikkel „Põltsamaa piimandus 80“ (lisa 24); artikkel „Sedakorda piimakombinaadist“ (lisa 25); artikkel „Põltsamaa piimaühistu edusamme tootmistegevuses ja loomakasvatuse arendamisel“ (lisa 26).

2) 26.05.2005 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse nr 877 juurde Maa-ameti vastuse teabenõudele, kus vaidlustaja palus informatsiooni taotlejale kuuluva Kaarlijärve külas Rannu vallas asuva katastriüksuse nime kohta. Maa-ameti 19.05.2005 vastusest nähtub, et Rannu Vallavalitsuse 29.03.2001 korraldusega nr 63 muudeti eelpool nimetatud katastriüksuse nime ning uueks katastriüksuse nimeks määrati „Väike Põltsamaa“. Nime muutmist on taotlenud kinnistu omanik ning nime muutmise põhjusena on esitatud asjaolu, et (tsitaat korralduse punktist 1) „./.../ Senine nimi AS Ühinenud Meiereid tulenes endise omaniku nimest ning on praeguses olukorras eksitav./.../“.

3) Antud tähtjal, 9.08.2005 esitas taotleja komisjonile oma kirjaliku seisukoha, milles ta ei nõustu vaidlustusavalduse argumentidega ja vaidleb nendele vastu. Viidates GTKS § 12 lõikele 1 leiab taotleja, et vaidlustatud kaubamärk esitati registreerimiseks 8.07.2002, vastandatud tähis esitati registreerimiseks 30.05.2003 ja registreeriti 1.09.2003. Seega on vaidlustatud kaubamärk tunduvalt varasemalt registreerimiseks esitatud. GTKS § 12 lg 1 on erisäte vaidlustaja poolt viidatud GTKS § 11 suhtes. Vaidlustaja ei ole tõendanud ega põhjendanud, et kaubamärgi registreerimine tooks kaasa geograafilise tähise õigusvastase käsutamise. Ei saa eeldada, et

taotlejal oleks kavatsusi kasutada temale kuuluvaid kaubamärke õigusvastaselt. Vaidlustaja väited sellest, kuidas tema leiab, et taotleja hakkab oma kaubamärki kasutama, on oletuslikud. Asjaolu, et klassi 16 kaupade valmistamine ei kuulu taotleja tegevusalade hulka ei keela taotlejal sellelaadset tegevust arendada tulevikus ega välista vastava õiguse andmist kolmandale isikule, kelle tegevus seondub klassi 16 kaupadega.

Taotleja peab meelevaldseks osundamist mingitele seostele ettevõtte registriaadressiga. Tuleb osundada, et ka vaidlustaja enese registriaadress ei seonu Põltsamaaga, vaid Järva-Jaaniga. Seega peaks avaldaja juust tema enese loogika kohaselt olema „Järva-Jaani juust“. Avaldaja ise, omamata kokkupuudet Narvaga, on enesele registreerinud kaubamärgi „Narva juust“. See, kas vaidlustaja kavatses kasu lõigata piirilinna Narva mainest või olid tal muud põhjused kaubamärgi registreerimiseks, ei ole teada. Vaidlustaja enese loogikat kasutades peaks väitma, et ta kavatses kasu lõigata piirilinna Narva mainest. Sarnaseid kaubamärke on vaidlustajal veelgi: „Saaremaa valss“ ja „Kursk“ (taotlus, menetlus lõpetatud).

Taotleja viitab asjaolule, et vaidlustaja on registreeritud äriregistris 9.09.1997, kuid tõendid, mille alusel väidab olevat Põltsamaa juustul maine, pärinevad aastatest 1971, 1990, 1996. Tuleb nõustuda, et kui keegi kavatses tugineda enese tegevusele ja sellega seonduvale mainele, peab vastav seos olema kujunenud pikema ajavahemiku jooksul. Missuguse panuse on Põltsamaa juustu mainele andnud septembris 1997 äriregistris registreeritud vaidlustaja, vaidlustusavaldusest ei selgu. Kui Põltsamaa juustul ongi maine, siis on seda kujundanud ka taotleja, ning see maine ei ole negatiivne. Vaidlustajal on tekkinud kohanimega „Põltsamaa“ seonduvate juustude (ja vastavate kaubamärkide) vastu huvi alles pärast seda, kui need võeti kasutusele muude ettevõtete poolt. Nii saab väita, et GTKS jõustus 10.01.2000, samas aga esitas avaldaja avalduse vastandatud tähise registreerimiseks alles 30.05.2003. Vastuseta jääb küsimus, missugusel ajendil või põhjusel saavutas Põltsamaa juust, missugusele geograafilisele tähisele vaidlustaja tugined, tema enese silmis maine alles 2003 aastal. Vastupidi vaidlustaja poolt esitatule sai vastandatud tähise registreerimine olla teoreetiliselt võimalik vaid maine alusel, kuna vaidlustaja varub oma juustu tootmiseks vajalikku toorainet piima üle kogu Eesti. Põltsamaa linnas on piimatootmine praktiliselt olematu, ning sellega seonduvalt, arvestades vaidlustaja üldteadaolevaid tootmismahutusi, ei saa ka Põltsamaa juustu kvaliteedi ja maitse omadused seonduda kuidagi Põltsamaaga.

Uurides praktikat leiab taotleja, et pigem on kohanimedega seonduvate kaubamärkide registreerimine käibes tavaline ning see, millest keegi „kasu lõikab“ seondub pigem tehtu kvaliteediga ja oskusliku turundustegevusega, välistamata siinjuures muidugi ka seda koosmõju, mida avaldab turusituatsioonile vastav kaubamärk kombineerituna vastava toote või teenusega. Taotleja leiab, et vaidlustaja on taotleja konkurent, kes kasutab kaubaturul sisuliselt samu võtteid, mida väidab kasutavat taotlejat ning on valinud oma oletatavate õiguste maksmapanemiseks muu tee kui enese tõestamise läbi ausa konkurentsi kaubaturul. Kui vaidlustaja enese tegevus ja temaga seonduv olukord on sarnane sellega, mida heidab vaidlustusavalduses ette taotlejale, siis ei saa vastav tegevus/tegevusetus olla vaidlustaja õigusi rikkuv, kuivõrd oma tegudega mõõnab ta enesel kaubaturul samalaadsed õigused olevat.

Vaidlustaja poolt on viidatud vastuolule KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3. Kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus nende sätetega taotleja 19.11.2003 kirja motiividel (vaidlustusavalduse lisa 11), arvestades ka fakti, et Patendiamet on otsustanud kaubamärgi registreerida. Vaidlustaja on viidatud kirjas toodud käsitlenud kontekstiväliselt, mistõttu palub taotleja vastavad avaldaja viited jätta tähelepanuta ja uurida algallikat tervikuna.

Patendiamet ei ole varasemas üldjuhul kombineeritud kaubamärkide puhul seostanud kohanimega seonduvaid kaubamärke vastuoludega KaMS-ga ja neid on hulgaliselt registreeritud (näiteks Vene juust, Pandivere juust, Eesti juust, Narva juust, Võru juust; väljavõtted andmebaasist lisatud). Näiteid on antud juhul toodud vaid klassi 29 osas (juust), muude kaupade ja teenuste osas on näiteid kordades enam. Seega saab väita, et kohanimega seonduvate kaubamärkide

registreerimine on igapäevane praktika. Üldsus on seesuguste kaubamärkidega ja nende kasutusega harjunud, mistõttu tarbija eksitamine ei saa olla eeldatav, samuti ei ole vaidlustaja poolt tarbija eksitamine tõendatud. Vaidlustaja ei ole tarbija ega tarbijate esindusorganisatsioon. Puuduvad andmed sellest, et kellelgi oleks kunagi olnud pretensioone või vaidlusi selles, et Narva juust pärineb vaidlustaja tootmistehhist (Põltsamaal ?!) või et Vene juustu ei toodetagi Vene Föderatsioonis vaid hoopis Eestis. Patendiameti poolt tehtud registreeringute varasem praktika kinnitab vaidlustatud kaubamärgi registreerimise õiguspärasust. Taotleja kaubamärk ei ole olemuslikult erinev eeltoodud näidetes toodud kaubamärkidega võrreldes. Kaubamärgi registreerimine ei too taotlejale kaasa ainuõiguseid sõnale „Põltsamaa“ kuivõrd sõna on kaubamärgi koosseisus mittekaitstavaks osaks.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus tõendamata ja põhjendamata.

4) Komisjon tegi 12.06.2007 vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 877 kohta hiljemalt 13.07.2007. Tähtajal esitatud seisukohtades jääb vaidlustajat volikirja alusel esindav patendivolnik Jüri Käosaar varasemate seisukohtade juurde, rõhutades, et vaidlustatud kaubamärk on eksitavalt sarnane vastandatud tähisega, kuivõrd mõlemad tähised seonduvad tarbijate teadvuses geograafilise piirkonnaga Põltsamaa; kohanimi Põltsamaa seostub tarbijale eelkõige kaupade geograafilise päritoluga, kuna Põltsamaa on tuntud juustutootmise poolest. Sõna „originaal“ kasutamine kaubamärgis rõhutab toote pärinemist nn õigelt Põltsamaalt, s.t tarbijatele tuntud piirkonnast Jõgevamaal. Komisjon edastas 16.07.2007 vaidlustaja seisukohad taotlejale ja tegi oma kirjaga 877-k-6. ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 17.08.2007.

5) Vaidlustaja esitas 1.08.2007 komisjonile taotluse vaidlustusavalduse menetluse peatamiseks kuni teise menetluse lõppemiseni tsiviilasjas nr 2-06-40177. Komisjoni esimehe 14.08.2007 otsusega 877-p otsustati tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 54 lg 3 alusel peatada vaidlustusavalduse nr 877 menetlus vaidlustusavalduse esitaja taotluse alusel kuni menetluse lõppemiseni tsiviilasjas nr 2-06-40177. Komisjon teatas menetluse pooltele menetluse peatamisest, paludes jätta taotlejale antud tähtaja lõplike seisukohtade esitamiseks tähelepanuta (kiri 877-k-8). 11.10.2007 esitas volikirja vaidlustaja esindamise õiguse kohta patendivolnik Mari Must.

6) 7.10.2010 kirjaga 877-k-9 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada uuesti lõplikud seisukohad hiljemalt 9.11.2010. Komisjoni kirjas märgitakse, et vaidlustusavalduse nr 877 menetlus peatati apellatsioonikomisjoni otsusega nr 877-p kuni menetluse lõppemiseni tsiviilasjas 2-06-40177. Komisjonile teadaolevalt on menetlus tsiviilasjas lõppenud ja kohtuotsus selles asjas jõustunud 25.02.2009, millest vaidlustaja komisjoni teavitanud ei ole. Seega on menetluse peatamise asjaolud ära langenud ja komisjon jätkab menetlust.

Vaidlustaja lõplikes seisukohtades, mis esitati 8.11.2010, jääb vaidlustaja varasema taotluse ja sisukohtade juurde. Seejuures korratakse, et vaidlustatud kaubamärk koosneb üksnes kirjeldavatest tähistest ning on seetõttu vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktidega 2 ja 3. Patendiameti otsuse kohaselt on nii „PÕLTSAMAA“ kui ka „ORIGINAAL“ määratud oma kirjeldava olemuse tõttu mittekaitstavateks osadeks. Sõna „VÄIKE“ on samuti otseselt toote omadusi (suurust või kaalu) kirjeldav ning annab tarbijale informatsiooni selle kohta, et tegemist on alla keskmise suuruse või kaaluga, s.t väikepakendatud või väikeseformaadilise tootega. Sõna väike seostub tarbijale just toote suurusega, mitte ei moodusta koos sõnaga „PÕLTSAMAA“ uut kohanime. Nimelt kirjutatakse eesti keele reeglite kohaselt kaheosalised kohanimed alati kas kokku (nt Mäetaguse, Saarepeedi) või sidekriipsuga (nt Suure-Jaani, Karksi-Nuia, Vastse-Kuuste). Seetõttu lahku kirjutatuna viitab sõna „VÄIKE“ omadussõnana just toote alla keskmise suurusele või kaalule või mõõtmetele. Sõnade kombinatsioon, mille sõnad on eraldi mittekaitstavad, on kaubamärgina registreeritav vaid juhul kui kirjeldavate tähiste liitmisel tekib uudse tähendusega

mõiste. Käesoleval juhul seda ei teki ning taotleja ka ei tuginenud sellele, et sõnad „VÄIKE“, „PÖLTSAMAA“ ja „ORIGINAAL“ moodustaksid uue tähendusega mõiste.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktiga 11; vaidlustatud kaubamärk on eksitavalt sarnane vastandatud tähisega, kuna mõlemad seonduvad tarbijate teadvuses tuntud geograafilise piirkonnaga Põltsamaa. Vaidlustatud kaubamärk ei sisalda kõrge eristusvõimega osasid, mis suurendaksid kaubamärgi eristusvõimet ja vähendaksid seeläbi eksitavuse võimalust. Muuhulgas, sõna „originaal“ kasutamine kaubamärgis rõhutab toote pärinemist nn õigelt Põltsamaalt - tarbijatele tuntud piirkonnast Jõgevamaal. Taotlejal puudub GTKS-ga nõutav side Põltsamaa kui geograafilise piirkonnaga ja ta toodang ei pärine Põltsamaalt, mistõttu ainuüksi seepärast ei vasta tema toodang geograafilise tähise tunnistusel toodud tunnustele. Taotleja ei ole eitanud asjaolu, et tal puudub nõutav side ning tema toodetel geograafilise tähise tunnistusel toodud tunnused.

GTKS § 12 lõike 1 kohaselt ei saa keelduda sellise kaubamärgi registreerimisest, mis on heauskselt registreerimiseks esitatud või heauskselt registreeritud enne, kui geograafiline tähis on oma päritoluriigis kaitse saanud. GTKS § 12 lõike 2 kohaselt on kaubamärgi registreerimiseks esitamine või registreerimine heauskne, kui seda teinud isik ei teadnud ega pidanudki teadma, et tegemist on tähisega, mis näitab, et kaup või teenus on pärit kindlalt geograafiliselt alalt, kui kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus on olulisel määral seostatav kauba või teenuse geograafilise päritoluga. Arvestades vaidlustusavalduse juurde esitatud tõendeid juustutootmise kohta Põltsamaal, on keskmiselt informeeritud ning Eesti piimatööstuses tegutsevad ettevõtjad teadlikud Põltsamaast kui pikaajalise traditsiooniga juustutootmise kohast. Eeltoodust tulenevalt pidi taotleja taotluse esitamisel teadma, et „PÖLTSAMAA“ näol on tegemist tähisega, mis näitab, et kaup on pärit kindlalt geograafiliselt alalt ning kauba iseloomulikud tunnused on olulisel määral seostatavad kauba geograafilise päritoluga.

7) Komisjon edastas vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale ja tegi ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 13.12.2010. Vaidlustaja jääb varasemate seisukohtade juurde, leides muuhulgas, et GTKS § 12 lg 1 on erisäte GTKS § 11 suhtes ja välistab KaMS § 9 lg 1 p 11 kohaldamise. Asjaolu, et KaMS § 9 lg 1 p 11 ei sea tingimuseks varasema registreeritud geograafilise tähise olemasolu, vaid lihtsalt registreeritud geograafilise tähise olemasolu, ei ole määrav, kuna KaMS viitab GTKS-le, mille § 12 kohaldamine välistab GTKS §11 ja KaMS § 9 lg 1 p 11 kohaldamise. Vastavalt GTKS § 12 lõikes 2 antud määratlusele on kaubamärgi registreerimiseks esitamine heauskne, kui taotleja ei teadnud ega pidanudki teadma, et tegemist on tähisega, mis näitab, et kaup või teenus on pärit kindlalt geograafiliselt alalt, kui kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus on olulisel määral seostatav kauba või teenuse geograafilise päritoluga. Taotleja heausksuse vastu on esitatud argumendid, mille kohaselt olevat võimatu, et taotleja kui juustutootmises tegutsev ettevõtja ei olnud vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamisel teadlik Põltsamaa kui juustutootmise koha mainest. Ainult sellise maine olemasolu lubaks nõuda taotlejalt mingi õiguse olemasolu vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise taotlemiseks. Taotleja seesuguse käsitlusega ei nõustu. Isegi nõustudes, et Põltsamaal võiksid olla pikaajalised juustu tootmise traditsioonid, ei saa nende teadmisegi korral järeldada mingi omadusliku seose olemasolu Põltsamaa ja seal toodetud juustu vahel kui sellel seosel puudub sisu. Kuigi juustu ja muid piimatooteid on Põltsamaal võib-olla toodetud pikaajaliselt, puuduvad samas tõendid mingist erilisest asjaolust, mis lubaksid väita eriliste juustutootmistraditsioonide, kvaliteedi, meetodi või maine või muu iseloomuliku tunnuse olemasolu võrreldes muude meiereide, piimaühistute või juustutootmisettevõtete toodanguga. Kuivõrd vaidlustaja varub oma piima, millest toodab juustutooteid, üle kogu Eesti, on objektiivselt võimatu ja ebamõistlik, et kolmas isik sh taotleja võiks kaaluda üldse võimalust, et seesugune vaidlustaja juust (kaup) võiks pärineda mingilt kindlalt geograafiliselt alalt (antud juhul Põltsamaa linnast). Taotlejale teadaolevalt ei pärine vaidlustaja juustu tooraine isegi mitte

tühises fraktsioonis Põltsamaa linnast. Tõsi on, et juustu nimetusega „Põltsamaa juust“ võidakse teoreetiliselt toota Põltsamaa linnas, kuid toodet kui sellist reaalsuses ei eksisteeri, ega saagi eksisteerida seesugusena, et sellel oleks geograafilise tähise mõistele vastav sisu.

Vaidlustaja tõendites puuduvad andmed „Põltsamaa Juustust“ kui spetsiifilisest tootest. Geograafilise tähise registreerimisega sai vaidlustaja formaalselt seesuguse tähise kui „Põltsamaa juust“ valdajaks, kuid tema õiguste sisuline rikkumine on välistatud. Vastandatud tähis on tegelikkuses kõige enam abstraktsioon, samas kui GTKS § 12 lg 2 eeldab reaalse toote olemasolu (... kaup või teenus on pärit ...). Antud juhul vastavat kaupa ei ole. Vaidlustaja soovib vaidlustusavaldusega kaitset oma hüpoteetilisele, mitte aga tegelikule õigusele. Hüpoteetilist õigust ei ole võimalik rikkuda.

Taotlejale ei saa ette heita seda, et tema peaks teadma sellise kauba olemasolust, mida tegelikult ei ole olemas, veelgi enam aga sellise kauba mainest või muust spetsiifilisest tunnusest. Vaidlustaja enda poolt avaldatud andmetel <http://www.epiim.ee/> ei ole vaidlustajal ka tänase päeva seisuga sortimendis spetsiifilist toodet „Põltsamaa Juust“, seda pole olnud tema sortimendis ka kunagi varem. Põltsamaal on toodetud enamuses eesti juustu (kusjuures Põltsamaa tootmistsehh oli aastakümneid ENSV Tartu Piimakombinaadi koosseisus vaid ettekirjutatud tehnoloogia järgi eesti juustu üks tootjatest) ja vähemal määral muid juuste, mitte aga põltsamaa juustu. Samuti on taotleja andmetel juustutootmise tehnoloogiat Põltsamaal pidevalt muudetud ja seda mitte spetsiifilisuse suunas, vaid masstootmise suunas, mis veelgi kinnitab spetsiifilise toote Põltsamaa Juust mitteolemasolu.

Ei ole õiguspärane eeldada hilisema geograafilise tähise alusel, et varasem vastava geograafilise ala nime sisaldav kaubamärk oleks registreerimiseks esitatud pahauskelt või et selle registreerimine eeldaks mingi eriõiguse olemasolu, kuivõrd sama loogikaga võiks öelda, et geograafiline tähis esitati pelgalt eesmärgiga takistada kaubamärgi registreerimist. Vaidlustaja ei ole põhistanud oma õiguste faktilist rikkumist taotleja poolt. Vaidlustaja ei ole samas ka tõendanud, et tema oletuslikul „Põltsamaa juustul“ oleks arvestatav maine. Esmalt märgib taotleja, et maine olemasolu üle saab arutleda vaid reaalselt eksisteeriva objekti osas. Juustul, mida ei ole kunagi toodetud ei saa olla mainet kui sellist. Teisalt esitatud Põllumajandusministeeriumi tõendi kohaselt oleks nagu juustu maine ja konkreetsed kvaliteedi ja maitse omadused seostatavad Põltsamaaga. Taotlejale jääb selgusetuks, kuidas see on võimalik, kui juustu tooraine ilmselt ei pärine Põltsamaalt (linnas teatavasti lehma ei peeta) samas kui juust kui toode on olemuslikult seotud oma põhitooraine - piimaga. Ei ole võimalik, et ükskõik missugusest piimast, mida varutakse üle kogu Eesti toodetud toode on samas konkreetse kvaliteediga ja konstantse maitsega. Kuna tooraine ei pärine Põltsamaalt, siis võib konkreetset kvaliteeti ja maitseomadusi tagada üldjuhul vaid tootmisprotsessi manipulatsioonidega, mis aga ei erine Põltsamaal vaidlustaja tootmises (vähemalt ei ole vaidlustaja seesuguseid asjaolusid esile toonud) olemuslikult muude juustutööstuste võimalikest meetmetest ehk siis ei loo Põltsamaale kui geograafilisele alale mingit lisaväärtust, mis vääriks äranimetamist. Taotlejalt ei saa eeldada, et ta peaks evima osundatule vastupidist teadmist.

Lisaks ajab vaidlustaja segamini Põltsamaa kui juustutootmise koha maine ja traditsioonide mõiste, mis ei ole samastatavad. On tõsi, et Põltsamaal on toodetud juustu juba alates keisririigi aegadest, kuid selliseid kohti on Eestis mitmeid kümneid (kui mitte öelda sadu). Põltsamaa eriline maine juustutootmiskohana võrreldes teiste juustutootmiskohtadega ei ole tõendatud. Tõendatud ei ole ka see, et tarbija eelistaks vaidlustaja tooteid teistele tootjatele või et tema tooted oleks eriliselt nõutud. Kuigi vaidlustaja on esitanud hulgaliselt artikleid juustutootmisest Põltsamaal, on äriühing asutatud siiski alles 1997, mistõttu ei ole põhjendatud 1997 asutatud äriühingu poolt Põltsamaa juustutootjate varasemate saavutuste enesele ülekanamine. Teisalt pelgalt väidete najal ei ole mõistlikult usutav, et (ükskõik missugusele) juustule oleks alates keisririigi aegadest ka ainuomane mingi kindel maitse ja kvaliteet. Kuidagi ei saa eeldada, et taotleja peaks evima vastupidist teadmist.

Samuti ei ole vaidlustaja veenvalt põhistanud registreeringu väidetavat vastuolu KaMS § 9 lg 1 punktidega 2 ja 3. Vaidlustaja on lisanud vaid valiku kirjavahetusest, mida taotleja on Patendiametiga pidanud, seetõttu ei saa vaid vaidlustaja esitatu olla mingite kaugeleulatuvate järelduste tegemise aluseks. Samas on vaidlustaja esitanud ka taotleja 19.11.2003 vastuskirja Patendiametile, millest nähtub, et kaubamärgi sõnade kooslust võib mõista oluliselt laiemalt kui seda esitletakse vaidlustusavalduses - olulisemateks näiteks mõiste „väike“ suhtelisus ja sõna „originaal“ mitmetähenduslikus, sellest omakorda aga tuleneb kaubamärgiga seonduvate assotsiatsioonide mitmepalgelisus, kaubamärgi eristusvõime ning asjaolu, et kaubamärk ei näita üksnes kaupade või teenuste omadusi. Osas, mis puudutab sõna „originaal“, ei tohi jätta tähelepanuta ka asjaolu, et see sõna ei ole kaubamärkide seas laialt kasutatav no originaaltoodete tähisena, kuna seda ei kinnita olemasolevate registreeringute andmed, ning ka need, mis osundatud sõna sisaldavatena registreerimiseks esitatud, hõlmavad valdaval enamikul juhtudest karastusjooke, alkoholi, õlut. Seega on sõna „originaal“ käsutus piimatoodete osas käsitletav uudsena.

Taotleja juhib tähelepanu asjaolule, et sarnastele argumentidele tuginedes on antud menetluse vaidlustaja üritanud vaidlustada kaubamärki „Põltsamaa Kuldne Kera + kuju“. Taotleja viitab antud menetlusele, kuna see oli antud menetluse peatumise põhjuseks. Riigikohtu lahendiga 3-2-1-1-09 jäi antud menetluse vaidlustaja hagi lõplikult rahuldamata. Taotleja palub ka vaidlustusavalduse rahuldamata jätta.

8) Komisjon alustas 20.01.2011 asja nr 877 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 3 ja 11 alusel.

1) KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on eristusvõimetu või kirjeldav. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud sõnaline kaubamärk, mis koosneb kolmest sõnast „VÄIKE PÕLTSAMAA ORIGINAAL“, ei peaks saama õiguskaitset, kuna koosneb üksnes mittekaitstavaks tunnistatud osadest „Põltsamaa“ ja „originaal“ või osadest, mis oma kirjeldava iseloomu tõttu peaks olema mittekaitstavad. Tervikuna ei sisalda kaubamärk mingisugust uut tähendust.

Sõna „VÄIKE“ on ka komisjoni hinnangul otseselt või kaudselt toote omadusi (suurust või kaalu) kirjeldav ning võib anda tarbijale informatsiooni selle kohta, et tegemist on alla keskmise suuruse või kaaluga, s.t väikepakendatud või väikeseformaadilise tootega. Tegemist on sõnaga, millel puudub iseseisev eristusvõime ja mis üksinda ei saa täita kaubamärgi funktsiooni – eristada ühe ettevõtja kaupu teise ettevõtja sarnastest kaupadest. Seda liiki sõnade määratlemine kaubamärgi mittekaitstava osana ei ole kehtiva KaMS kohaselt vajalik (§ 38 lg 3). Seega koosneb vaidlustatud sõnaline kaubamärk kolmest mittekaitstavast, ükshaaval eristusvõimetest ja kirjeldava iseloomuga sõnast.

KaMS § 9 lg 3 kohaselt loetakse eristusvõimetu või kirjeldava tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. KaMS § 38 lg 5 kohaselt ei pea mittekaitstav osa olema registreeringus määratletud. KaMS § 16 lg 1 p 2 kohaselt ei ole niigi kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaupa kirjeldavaid tähiseid, vaatamata sellele, kas need on mittekaitstavad või ei (vrd KaMS § 16 lg 1 p 5). KaMS § 12 lg 5 kohaselt kaubamärk võib sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi. Osa, mis puudutab vastandatud geograafilisest tähisest tulenevate õiguste väidetavat rikkumist, analüüsib komisjon eraldi allpool. Muude isikute õiguste rikkumist vaidlustusavalduses ei väideta. Seega on otsustav, kas mittekaitstavate osade sisaldumine kaubamärgis ei vähenda kaubamärgi kui terviku eristatavust.

Seejuures ei ole oluline, kas mittekaitstavaid osi on kaks või kolm ning kas need hõlmavad eraldi kõik kaubamärgi elemendid või ainult osa neist. Oluline on, et kaubamärk tervikuna oleks suuteline täitma kaubamärgi funktsiooni.

Komisjon leiab, nagu Patendiametki registreerimisotsuses, et vaidlustatud kaubamärk tervikuna on eristusvõimeline. Nagu taotleja on viidanud, on kaubamärgid, mille osad viitavad geograafilistele paikadele ja kauba liigile või omadustele, muuhulgas juustu tähistamisel üsna levinud (nt Epiim Lepasuitsu Eesti juust, Hollandi Leib juust, Eesti Edam jne). Erandiks on tähised, millest on saanud kauba liigi tähised, sealhulgas osalt geograafilised tähised nagu Šveitsi juust, Gouda juust, Edami juust, Emmentali juust, Roqueforti juust jne. Ei ole teada, et „Väike Põltsamaa juust“ oleks kujunenud juustu liigi tähiseks. Seda enam on vaidlustatud tähis käsitletav eristusvõimelise ja mitte kirjeldava tähisena muude kaupade suhtes klassides 16 ja 29, eeldades, et see ei ole eksitav.

Komisjonile näib ebaoluline see, kas sõna „väike“ seostub kaubamärgis tarbijale toote suurusega või hoopis osana praktiliselt tundmatust kohanimest. Võimalikud erinevad interpretatsioonid üksnes suurendavad kaubamärgi kui terviku muidu väheldast eristusvõimet. Tähele tuleb ka panna, et kaubamärkides (muuhulgas kaubamärgi reproduktsiooni graafika tõttu) ei peeta sageli kinni ortograafiast, mistõttu kokku- ja lahkukirjutamise või sidekriipsu kasutamise reegleid ei tuleks kaubamärgi sõnaliste elementide interpreteerimisel üle tähtsustada.

KaMS ei näe otsesõnu ette, et sõnade kombinatsioon, mille sõnad on eraldi mittekaitstavad, oleks kaubamärgina registreeritav vaid juhul kui kirjeldavate tähiste liitmisel tekib uudse tähendusega mõiste. Pole ka selge, mida „mõiste“ selles kontekstis tähendab. Vajalik on see, et kaubamärk kui tervik suudaks täita kaubamärgi funktsiooni. Kuigi vaidlustatud kaubamärk koosneb üksnes eristusvõimetutest osadest, mida ei ole minimaalseltki kujundatud ning tulemuseks on üsna väikese eristusvõimega sõnaline kaubamärk, leiab komisjon, et kõnealune kaubamärk suudab täita eristusfunktsiooni ning seega puudub KaMS § 9 lg 1 p-des 2 ja 3 sisalduv registreerimisest keeldumise alus.

2) KaMS § 9 lg 1 p 11 järgi õiguskaitset ei saa tähis, mis sisaldab registreeritud geograafilist tähist või on sellega eksitavalt sarnane, kui see võib kaasa tuua geograafilise tähise õigusvastase kasutamise geograafilise tähise kaitse seaduses sätestatu järgi. Geograafilise tähise õigusvastase kasutamise mõiste avab GTKS; seega on alusetu seisukoht, et KaMS regulatsioonist tulenevalt kohaldub ettenähtud kaubamärgi õiguskaitse piirang ka vastandatuse korral hilisema õigusega, st isegi pärast taotluse esitamist või prioriteedikuupäeva registreerimiseks esitatud geograafilise tähisega. Selline tõlgendus oleks vastuolus KaMS § 11 läbivalt väljenduva vanemuspõhimõttega. Vanemuspõhimõtte kohaldumine on eeldatav, sellest võib nii KaMS kui GTKS kohaselt kõrvale kalduda vaid juhul, kui isik on käitunud pahauskvalt (KaMS § 9 lg 1 p 10, GTKS § 12 lg 2).

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud geograafilise tähise registreerimistaotlus on hilisem vaidlustatud kaubamärgi suhtes. Asjaolu, et vastandatud geograafiline tähis registreeriti enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimist, ei oma õiguslikku tähendust.

Vaidlustaja on seisukohal, et tema õigust, mis tuleneb vastandatud tähise õiguskaitsest, rikub vaidlustatud kaubamärgi registreerimine, kuna on olemas mitmelaadsed ohud vastandatud geograafilise tähise õigusvastaseks kasutamiseks (GTKS § 11). Nimetatud ohud on vaidlustaja põhjalikult esile toonud ja komisjon ei pea vajalikuks neid korrata.

Komisjon peab siiski vajalikuks osundada, et GTKS § 11 suhtes moodustab erinormi GTKS § 12, mis näeb ette heauskselt registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi varemkasutamiseõiguse: *Kaubamärki, mis on heauskselt registreerimiseks esitatud või heauskselt registreeritud kas enne käesoleva seaduse jõustumise kuupäeva või enne, kui geograafiline tähis on oma päritoluriigis kaitse saanud, ei saa kehtetuks tunnistada, selle registreerimisest ei saa keelduda või selle kasutamist keelata põhjusel, et kaubamärk sisaldab registreeritud geograafilist tähist või on sellega eksitavalt sarnane, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti. Kaubamärgi registreerimiseks esitamine või registreerimine on heauskne, kui seda teinud isik ei teadnud ega*

pidanudki teadma, et tegemist on tähisega, mis näitab, et kaup või teenus on pärit kindlalt geograafiliselt alalt, kui kauba või teenuse konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus on olulisel määral seostatav kauba või teenuse geograafilise päritoluga.

Vaidlustaja on avaldanud seisukohta, et taotleja käitumine vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotlemisel on olnud pahauskne vastandatud tähise „Põltsamaa juust“ ja selle õiguspäraste kasutajate suhtes. Samal alusel on olnud nii komisjoni kui kohtu menetluses vaidlus kaubamärgi „Põltsamaa kuldne kera + kuju“ asjas, mille tõttu on olnud vaidlustaja taotlusel peatatud käesolev menetlus. Seega on vaidlustaja tunnistanud teise vaidluse, milles ta oli hageja, relevantsust antud asjas. Nii komisjoni kui kõigi kohtuastmete seisukohad on olnud peamises ühtelangevad.

Riigikohus on oma 25.02.2009 otsuses nr 3-2-1-1-09 jätnud muutmata madalamate kohtuastmete otsused, mille kohaselt kohus nõustus kostjaga (taotlejaga), et GTKS § 12 lg 1 on erinorm GTKS § 11 suhtes ja välistab KaMS § 7 lg 1 p 6¹ (varasemas redaktsioonis, vastab KaMS § 9 lg 1 p 11) kohaldamise. Tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) §-st 139 ja GTKS § 12 lg-st 2 pidi hageja tõendama, et kostja ei käitunud oma kaubamärki registreerides heauskselt. Maakohus leidis, et hageja ei ole esitanud veenvaid tõendeid selle kohta, et kostja teadis või pidi teadma kaubamärki registreerides, et juustu konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus on olulisel määral seostatav Põltsamaa kui geograafilise piirkonnaga. Kostja esitas kaubamärgi „PÕLTSAMAA kuldne kera + kuju“ registreerimise taotluse 23.04.2002. Seega ei saa kostja heausksust ümber lükata tõendiga, mille Põllumajandusministeerium on väljastanud 29.04.2003 ja mille kohaselt juustu, mille tähistamiseks hageja taotleb geograafilise tähise „Põltsamaa juust“ registreerimist, maine, kvaliteet ja maitseomadused on seostatavad Põltsamaaga. Samuti ei lükka kostja heausksust kaubamärgi registreerimise taotluse esitamisel ümber fakt, et 1.09.2003 registreeriti geograafiline tähis. GTKS §-st 32 tulenevalt ei kontrolli Patendiamet sisuliselt, kas geograafiline tähis, mille registreerimist taotletakse, on geograafilise tähisena kaitstav, vaid jälgib ainult vorminõuetest kinnipidamist. Juustu maine peab GTKS § 12 kohaselt olema olulisel määral seostatav Põltsamaaga. Kostja väitel oli ta teadlik Põltsamaast kui tuntud toiduainete tootmise piirkonnast, kuid ei pidanud Põltsamaad traditsiooniliseks juustu tootmise kohaks. Isegi kui kostja oli teadlik, et Põltsamaal on aastate jooksul juustu toodetud, ei saa seda tingimata samastada Põltsamaa kui juustu tootmise koha mainega. Juustu toodetakse Eestis veel mitmetes erinevates piirkondades. Puuduvad tõendid selle kohta, et tarbija eelistaks hageja tooteid selle tõttu, et hageja toodab oma juustusid Põltsamaal. Tõendamata on ka see, et Põltsamaal toodetud juustul on eriline kvaliteet või seal toodetakse juustu spetsiifilisel viisil. Puuduvad ka andmed Põltsamaa juustu kui spetsiifilise toote kohta, sest Põltsamaal toodetakse erinevat tüüpi juustu, nt Eesti juustu. Tõendamata on, et kostja ei käitunud oma kaubamärki registreerides heauskselt, ja seetõttu on tal GTKS §-st 12 tulenevalt kaubamärgi varemkasutusõigus, mis välistab KaMS § 7 lg 1 p 6¹ (kehtiva KaMS § 9 lg 1 p 11) kohaldamise (Riigikohtu otsuse p 3).

Ka Riigikohtu kolleegium leiab, et kohtul on GTKS § 12 lg-s 2 nimetatud asjaolusid hinnates õigus hinnata geograafilise tähise õiguskaitse andmise aluseks olevate asjaolude olemasolu või puudumist. Kuna kostja seadis oma vastuväidetes Põltsamaal toodetud juustu erilise kvaliteedi ja spetsiifilise tootmisviisi olemasolu kahtluse alla, pidi maakohus neid vastuväiteid ka hindama. Seega ei ületanud maakohus hagi piire, leides, et tõendamata on see, et Põltsamaal toodetud juustul on eriline kvaliteet või et seal toodetakse juustu spetsiifilisel viisil. Kolleegium nõustub ka ringkonnakohtuga, et maakohus on GTKS § 12 lg-s 2 nimetatud asjaolusid hinnanud ja leidnud, et tõendamata on Põltsamaal toodetava juustu erilised omadused, maine või muud iseloomulikud tunnused, mille olemasoluga oleks kostja pidanud kaubamärgi registreerimise taotlust esitades arvestama (p 11). Kohtud leidsid ka õigesti, et hageja kohustus oli tõendada kostja pahausksust ning et hageja ei ole esitanud veenvaid tõendeid selle kohta, et kostja teadis või pidi teadma kaubamärki registreerides, et juustu konkreetne omadus, maine või muu iseloomulik tunnus on olulisel määral seostatav Põltsamaa kui geograafilise piirkonnaga. Kolleegium ei nõustu hageja

seisukohaga, et heausksuse küsimuses lasub tõendamiskoormus kostjal, kuna GTKS § 12 lg 1 ei võimalda heausksuse eeldust - GTKS § 12 lg 1 on erinorm TsÜS § 139 suhtes, mistõttu TsÜS § 139 ei kohaldu. Kolleegium leiab, et kohtud on õigesti leidnud, et kuna tulenevalt kehtiva TsÜS §-st 139 heausksust eeldatakse, pidi hageja tõendama, et kostja oli kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskne. Kuna kohtud on menetlusnorme järgides leidnud, et kostja ei ole käitunud oma kaubamärgi registreerides pahauskselt, on tal GTKS §-st 12 tulenevalt kaubamärgi varemkasutusõigus ja see välistab KaMS § 7 lg 1 p 6¹ (KaMS § 9 lg 1 p 11) kohaldamise (p 12). Komisjon järeldab viidatud Riigikohtu otsusest tulenevalt, et ka käesolevas vaidluses ei ole taotleja pahausksus vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel leidnud tõendamist ning tulenevalt GTKS §-s 12 sätestatud erioigusest ei ole KaMS § 9 lg 1 p 11 kohaldatav. Kuna taotleja käitumine taotluse esitamisel enne, kui geograafiline tähis on oma päritoluriigis kaitse saanud, on olnud eelduspäraselt heauskne, ei saa vaidlustatud kaubamärgi registreerimisest keelduda põhjusel, et kaubamärk sisaldab registreeritud geograafilist tähist või on sellega eksitavalt sarnane.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ja KaMS § 9 lg 1 p 2, 3 ja 11, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

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

Allkirjad:

T. Kalmet

E. Hallika

P. Lello