

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 987-o

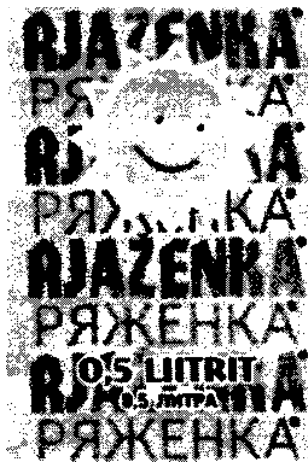
Tallinnas, 31. märtsil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Edith Sassian ja Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS RAKVERE PIIM, Tiigi 3, 44311 Rakvere vaidlustusavalduse kaubamärgi "RJAŽENKA ПЯЖЕНКА + kuju" (taotlus nr M200500004; taotlus esitatud 04.01.2005) registreerimise vastu Eesti taotleja OÜ SELIUS TRADE, Vase 10-52, 10125 Tallinn nimele klassis 29 piimatoodete tähistamiseks.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 28.04.2006 esitas AS RAKVERE PIIM (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi "RJAŽENKA ПЯЖЕНКА + kuju" registreerimisele OÜ SELIUS TRADE (edaspidi taotleja) nimele klassis 29, mille kohta oli avaldatud teade 01.03.2006.a. Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 3/2006 (lisad 1 ja 2). Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument (lisa 17) ja põhjendus tõenditega.

Vaidlustusavalduse kohaselt on taotleja korduvalt püüdnud vaidlustajal takistada sõnade "rjaženka" ja "ряженка" kasutamist hapupiimasaaduse rjaženka tootmisel ja turustamisel. Seetõttu ja juhindudes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p 3, 4, 6 ja 7, vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse nr 7/M200500004, millega taotleja omandab ainuõiguse vaidlusalusele kaubamärgile (märkusega: „kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna RJAŽENKA kasutamiseks“):



Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus ei vasta KaMS § 9 lg 1 p 3 tingimustele, mille kohaselt ei saa õiguskaitses 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. Registreerimiseks esitatud kaubamärgi osad "rjaženka" ja "ряженка" on kirjeldavad kõrgpastöriseeritud hapupiimaliigi rjaženka suhtes. Rjaženkat toodeti endise NSV Liidu ajal standardi GOST 17164-71 alusel, mis teatavasti kehtis ka Eestis. Käesoleval ajal on

Adress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

selle kauba tehnilised tingimused määratud standardiga GOST 52094-2003 (lisad 3 ja 4). Rjaženka näol on tegemist piimasaaduste ühe liigiga nagu seda on näiteks keefir, jogurt, jne (lisad 5-14). Kõnealuselt Patendiameti otsusest nähtub, et ka Patendiamet on asunud seisukohale, et registreerimiseks esitatud tähises sisalduv sõna "rjaženka" on kaubamärgi mittekaitstav osa, kuid samas on tähelepanuta jäetud, et nimetatud sõna on transliteratsioon vene keelsest sõnast "ряженка", mis samuti on esitatud kaubamärgi koosseisus. Tulenevalt registreerimiseks esitatud kaubamärgi reproduktsioonist soovib taotleja õiguskaitsel kombineeritud kaubamärgile, kusjuures tähises omavad sõnalised osad võrdset kontseptuaalset kaalu. AINUõige on jätta toote liiki näitav tähis vabaks kasutamiseks kõigile, so määrata registreerimiseks esitatud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks lisaks ladina tähestikus kujutatud sõnale "rjaženka" ka kirillitsas kujutatud "ряженка". Vaidlustaja seisukohta kinnitab ka Patendiameti varasem kaubamärkide üksikute osade mittekaitstavaks määramise praktika. Olukorras, kus kaubamärk sisaldab kirjeldavat sõnalist osa ladina tähtedes paralleelselt slaavi tähtedega kujutatuga, määratakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks mõlemad sõnalised osad, so nii ladina tähestikus kui ka kirillitsas (nt osundatud kaubamärgiregistreeringud lisades 15-16). Vaidlusaluses kaubamärgis sisalduvad sõnalised osad on kauba liiki näitavad, mistõttu Patendiameti otsus, millega võimaldati sõnalisele osale "ряженка" kaubamärgi koosseisus õiguskaitsel, on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 3 sätestatuga.

Vaidlustaja on samuti seisukohal, et registreerimiseks esitatud tähises sisalduvad sõnalised osad on muutunud KaMS § 9 lg 1 p 4 tähenduses tavapäraseks keelekasutuses. KaMS § 9 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitsel tähis, mis koosneb üksnes tähistest või andmetest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas. Käesolevas vaidlustusavalduses ning vaidlustusavaldusele lisatud mitmete tõenditega on leidnud kinnitust sõnade "rjaženka" ja "ряженка" laialdane käsutamine KaMS § 9 lg 1 p 4 tähenduses. Lisas 5-14 esitatud tõenditest nähtub, et kõrgpastöriseeritud piimasaaduse nimetamiseks kasutatakse just registreerimiseks esitatud kaubamärgi sõnalist osa "rjaženka" (vene "ряженка"). Lähtuvalt eeltoodust koosneb registreerimiseks esitatud kaubamärk tähisest, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses KaMS § 9 lg 1 p 4 tähenduses.

KaMS § 9 lg 1 p 6 kohaselt ei saa õiguskaitsel tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes. Kaubamärgi registreerimine eksitab laiaulatuslikult kaupade suhtes mis ei ole rjaženka. Patendiameti otsusega otsustati registreerida kaubamärk klassis 29 toodud piimatoodete tähistamiseks. Rjaženka näol on tegemist kõrgpastöriseeritud hapupiimaliigiga, seega on registreerimiseks esitatud kaubamärgi kasutamine teiste toodete tähistamiseks peale rjaženka tarbijat eksitav kaupade liigi või teiste omaduste suhtes. Tarbija, nähes turusituatsioonis tähist "rjaženka", eeldab, et nimetatud tähisega tähistatakse kõrgpastöriseeritud hapupiima, mitte aga näiteks jogurtit, keefiri või teisi piimatooteid. Seega on kaubamärgi registreerimise otsus klassis 29 toodud piimatoodete tähistamiseks vastuolus KaMS § 9 lg 1 p 6 sätestatuga.

KaMS § 9 lg 3 kohaselt, loetakse eelpool nimetatud tähise käsutamisel kaubamärgi koosseisus, see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Mittekaitstava osa sisuline tähendus on võimaldada kasutada kaubamärgi koosseisus tähiseid, mis on eraldi võetuna mitteregistreeritavad ja peavad jääma teistele turuosalistele vabalt kasutatavateks. Patendiametil on pädevus määrata kaubamärgi koosseisus olevad eraldi võetuna mitteregistreeritavad tähised kaubamärgi mittekaitstavateks osadeks, mis võib toimuda taotleja nõusolekul kui ka selle puudumise korral. Seega, Patendiameti pädevus mittekaitstava osa määramise osas võib avalduda nii Patendiameti õiguse kui ka kohustusena. KaMS § 9 lg 3 sätestatu sisaldab nõuet, et mittekaitstava osa märkimine peab olema võimalikult täpne. Ebatäpse või ebamäärase mittekaitstava osa alusel ei ole huvitatud isikutel võimalik määratleda, milliste tähistega käsutamiseks ei ole kaubamärgiomanikul ainuõigust ja seega, milliste tähistega käsutamist teiste isikute poolt ei ole kaubamärgiomanikul õigus keelata. Seega

ei täida ebatäpselt või ebamääraselt määratud mittekaitstava osaga registreering eesmärki võimaldada huvitatud isikul arvestada kaubamärgiomaniku õigustega ning hoiduda tema õigusi rikkuvatest tegudest.

Tulenevalt registreerimiseks esitatud kaubamärgi reproduktsioonist on koos kaubamärgis sisalduvate sõnaliste osadega kasutatud ka hoiatustähist ®. Hoiatustähis ® on paigutatud iga kaubamärgis esineva sõna RJAŽENKA ja РЯЖЕНКА juurde, osutades vääralt asjaolule, et tegemist on registreeritud sõnaga. Arvestades, et kaubamärgi registreerimise otsusega ei antud ainuõigust sõna "rjaženka" suhtes ega saa olla õigust ka sõna "rjaženka" kasutamiseks, on koos sõnaliste osadega hoiatustähise käsutamine tarbijat eksitav kaubamärgi õiguskaitse ulatuses suhtes.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p 3, 4 ja 6 ning Tööstusomandi õiguskorraldusealuste seaduse (edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200500004 kaubamärgi "RJAŽENKA РЯЖЕНКА + kuju" klassis 29 piimatoodete tähistamiseks registreerimise kohta taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimistaotluse nr M200500004 kohta;
2. väljavõte 01.03.2006.a. Eesti Kaubamärgilehest nr 3/2006 lk 8;
3. ärakiri NSV Liidu standardist nr 17164-71;
4. väljatrükk Venemaa standardite elektroonilisest registrist standardi nr 52094-2003 kohta;
5. väljatrükk Vikipeedia eesti keelselt veebilehelt otsingu "rjaženka" tulemuste kohta;
6. väljatrükk Vikipeedia eesti keelselt veebilehelt otsingu "piim" tulemuste kohta;
7. väljatrükk veebilehelt www.kulina.ru otsingu РЯЖЕНКА kohta;
8. väljavõte trükisest "Piimanduse käsiraamat" 1971, lk. 201-202;
9. väljatrükk Põhjarannik on-line uudisteportaalist 08.04.2002.a. artikli kohta;
10. väljatrükk Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja artiklist "Eesti on esmakordselt Gastro messil";
11. väljatrükk portaalis Eesti Toit ilmunud artiklist "Eesti on esmakordselt Gastro messil";
12. väljatrükk veebilehelt www.russianfoods.com RYAZHENKA kohta;
13. väljatrükk AS RAKVERE PIIM kodulehelt rjaženka kohta;
14. väljatrükk veebilehelt www.daugavadv.lv rjaženka kohta;
15. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 07101 kohta;
16. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 768863 kohta.

Vaidlustusavaldus võeti 09.05.2006 komisjoni menetlusse nr 987 all, eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) Taotleja 10.08.2006 saanud vastuses vaieldakse vaidlustusavaldusele vastu ja taotletakse selle rahuldamata jätmist. Taotleja märgib järgmist.

Taotleja ning Saaremaa Liha- ja Piimatööstuse AS (edaspidi: SLPT) sõlmisid 12.05. 2003. a. „Koostöölepingu piimatootete „Rjaženka" kohta" (lisa 1), mille kohaselt hakkas SLPT taotleja tellimusel tootma ja turustama „rjaženka" hapupiimatoodet. Lepinguga kinnitati, et arendatava kaubamärgi omanik on taotleja. Kaubamärgi kujunduse kooskõlastas ja kinnitas taotleja SLPT-ga 8.04.2003 (lisa 2). Ajavahemikus mai 2003 - oktoober 2004 tootis ja müüs SLPT taotleja tellimusel 562 018 tk 0,5 l „rjaženkat". Koostöös SLPT-ga teenis taotleja 18 kuu vältel netotulu 449 614,4 EEK (lisa 3). Varem aastakümneid Eesti turult eemal olnud „rjaženkat" müüdi üle-Eestilises üldkasutatavas jaemüügi võrgustikus. Eeltoodud asjaolusid

kogumis hinnates ja tuginedes KaMS § 5 lg 1 p-le 1 ja §-le 7 sai taotleja kaubamärgi „rjaženka" omanikuks läbi üldtuntuse (üldtuntuse omandas „rjaženka" lisas 2 toodud kujul).

Seoses SLPT restruktureerimise ja piimatoodete (v.a. juustu) tootmise lõpetamisega 2004. a. sügisel, oli taotleja sunnitud leidma „rjaženkale" uue tootja. Otsustati astuda läbirääkimistesse vaidlustajaga. Vaatamata esialgsele positiivsele koostöö jätkamise kavatsusele, hakkas vaidlustaja ootamatult tegutsema suunas, mille eesmärgiks oli taotleja kui (üldtuntud) kaubamärgi omaniku koostööst kõrvale jätmine. Vaidlustaja taoline tegevus seisnes lepinguprojektidesse ülimalt ebasoodsate tingimuste seadmisega. Samuti väitis vaidlustaja, et taotlejal ei ole omandiõigust kaubamärgi „rjaženka" suhtes. Detsembris 2004 tõi vaidlustaja ilma taotleja loata müügile vaidlustaja toodetud „rjaženka" hapupiimatoote, mis oli äravahetamiseni sarnane taotleja üldtuntud kaubamärgi „rjaženka" kujundusega. Vaatamata asjaolule, et tänaseks on vaidlustaja oma tootepakendi disaini mitmel korral muutnud, müüs ta „rjaženkat" pika perioodi jooksul taotlejale kuuluva äravahetamiseni sarnase disainiga (kasutades sellega ebaseaduslikult ära varem sissetöötatud toote tuntust tarbijaskonna seas). Vaidlustaja peamine argument kogu vaidluse kestel seisneb selles, et ta sisuliselt keeldub tunnistamast üldtuntud kaubamärgi kui instituudi õiguspärasust ja kehtivust Eesti Vabariigis. Kuivõrd üldtuntud kaubamärgi omaniku õiguste kaitse tagamine praktikas on mõnevõrra komplitseeritud, otsustas taotleja kombineeritud kaubamärgina „rjaženka" registreerida Patendiameti kaubamärgiregistris.

Taotleja on seisukohal, et Patendiameti otsus nr 7/M200500004 sisu ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 3. Patendiamet on oma otsuses *expressis verbis* rõhutanud, et „kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna RJAŽENKA kasutamiseks". Eesti kontekstis on selge, et tegemist on ühe ja sama sõnaga erinevates keeltes. Kombineeritud kaubamärgi rõhk on asetatud disainile, mis on ka alates 2003. a. taotleja initsiatiivil tehtud Eesti kaasaegsele tarbijale tuttavaks. Samuti sätestab KaMS § 9, et taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata § 9 lg 1 punktides 2-4 sätestatut.

Taotleja on ka seisukohal, et Patendiameti otsus nr 7/M200500004 sisu ei ole vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 6. Patendiamet on oma otsuses *expressis verbis* rõhutanud, et kaubamärk on registreeritud üksnes piimatoodete valdkonnas. Antud juhtumi puhul asjakohasemat ja kitsamat kategooriat Nizza klassifikatsioon ette ei näe.

Taotleja on vaidlusalusele kaubamärgile taotlenud õiguskaitset kombineeritud kaubamärgina ning Patendiamet on oma otsuses piiranud kaubamärgi õiguskaitset sõna RJAŽENKA mittekaitstavusega. Sellest tulenevalt ei ole hoiatustähis kaubamärgil eksitav ega vii taotleja ainuõiguse tekkimiseni sõna "rjaženka" kasutamise osas.

Taotleja palub, tuginedes KaMS § 7 lg-le 2 vaidlustusavalduse läbivaatamisega seoses tunnistada ka kaubamärgi M200500004 üldtuntust ja kuuluvust taotlejale (üldtuntuse tekkimise aeg 12.05.2003 kuni oktoober 2004).

Taotleja lisab materjalidele 13.12.2005. a. „Prokuratuuri loal kriminaalasja lõpetamise määruse". Kuigi kriminaalasi nr. 05740000101 sai üldtuntuse mittetuvastatuse tõttu lõpetatud, on antud määrusega politsei poolt tuvastatud mitmeid olulisi asjaolusid, mis lihtsustavad komisjoni tööd ja kattuvad taotleja väidetega.

Eeltoodut arvestades taotleja palub jätta rahuldumata vaidlustusavaldus nr 987 ning tulenevalt KaMS § 7 lg-st 2 tunnistada kaubamärgi M200500004 üldtuntust ja kuuluvust taotlejale (üldtuntuse tekkimise aeg 12.05.2003 kuni oktoober 2004).

Vastusele on lisatud:

1. 12.05.2003. a. koostööleping;
2. 8.04.2003. a. kujundus;
3. OÜ Selius Trade raamatupidaja aruanne ja arved;

4. 13.12.2005. a. „Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise määrus”.

3) 24.10.2007 saabusid komisjoni vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jäädakse varasemate nõuete ja seisukohtade juurde, lisades järgmist.

Toodud taotleja argument kinnitab vaidlustusavalduse seisukohta, et registreerimistaotluses toodud tähise elemendid "RJAŽENKA" ja "РЯЖЕНКА" mõlemad on kirjeldavad, mistõttu tuleks mõlemad kaubamärgi mittekaitstavaks osaks määrata. Seonduvalt taotleja poolt osundatud KaMS § 9 lg 2, juhib vaidlustaja komisjoni tähelepanu asjaolule, et taotleja poolt esitatud materjalid ei anna kuidagi võimalust lugeda vaidlustatud kaubamärki üldtuntud või eristusvõime saavutanud kaubamärgiks. Veelgi enam, ei ole esitatud ühtegi tõendit vaidlustatud kaubamärgi kuulumise kohta taotlejale või seotuse kohta taotlejaga. Taotleja on lisanud oma vastusele 2003. aastal SLPT-ga sõlmitud koostöölepingu ning hulgaliselt taotleja poolt väljastatud arveid. Nimetatud materjalidega soovib taotleja tõendada, et on kaubamärgi "Rjaženka" omanik ning nimetatud tähisega tähistatud kauba ulatuslikku müüki. Vaidlustaja on seisukohal, et lisatud materjalid ei tõenda käesolevas vaidlustusavalduses olulisi aspekte. Nimelt lisatud koostöölepingus on toodud taotleja kui kaubamärgi omanik. Nimetatud väide on absoluutselt väär, kuivõrd tegemist on kirjeldava tähisega, milline peab olema vabalt käsutatav kõigi poolt ning seetõttu ei saa ka olla taotlejal ainukasutusõigust nimetatud tähisele (lepingu punkt 1.1.). Taotleja osundab vastuse lisale 2 ning märgib, et taotleja on saanud lisas 2 toodud kaubamärgi omanikuks läbi üldtuntuse. Esiteks on lisas 2 toodud kauba pakendi näidis, mitte kaubamärk ning teiseks ei ole võimalik kaubamärgi omanikuks läbi üldtuntuse saada.

Seonduvalt taotleja vastuse lisaga 3 on vaidlustaja tähelepanu pälvinud, et nimetatud lisas toodud taotleja raamatupidaja aruanne (millise näol on tegelikult tegemist tavalise meiliga) ning mitmed taotleja poolt koostatud arved näivad olevat koostatud tagantjärele ega kajasta seetõttu ei taotleja raamatupidamise andmeid ega ka väiteid vaidlustatud tähisega tähistatud kauba müügi kohta. Lisatud arved on muuhulgas vastuolus käibemaksuseaduse § 37 lg 7, kuna arvetel ei kajastu arve saaja nimi, millest tulenevalt ei saa ükski ettevõtte või eraisik lisatud arveid ka tasuda ning seetõttu ei saa kuidagi tõesed olla ka taotleja vastuses toodud väidetavad kauba müügi mahud ning taotlejale tasutud summad. Taotleja 2003 ja 2004.a. majandusaastaaruannetest (lõpliku seisukoha lisad 1 ja 2) nähtub omakorda, et ettevõtte 2003. aasta müügi käive oli 170000 krooni, samal ajal kui arveid on 10.08.2006.a. vastusele lisatud kokku summas 196 937 krooni. 2004. aasta käive oli OÜ-l Selius Trade 283 000 krooni, samal ajal kui arveid on vastusele lisatud kokku summas 333 610 krooni. Seega, taotleja poolt esitatud arved loovad apellatsioonikomisjonile ebaõige ettekujutuse tegelikest asjaoludest. Siinkohal olgu ka kõrvalmärkusena märgitud, et nimetatud taotleja tegevuse näol on tegemist kelmusena kvalifitseeritava süüteoga, mitte aga kasutamise tulemusena kirjeldavale tähisele eristusvõime saavutamise. Kuna komisjoni pädevuses ei ole taotleja tegevuse vastavuse kontroll raamatupidamist reguleerivatele või erinevaid süütegusid sätestavatele seadustele, vaidlustaja pikemalt nimetatud asjaoludel ei peatu.

KaMS § 9 lg 1 p-ga 4 seonduvalt ei ole taotleja esitanud mitte ühtegi vastuargumenti, mõõndes nimetatuga vaidlustaja poolt väljendatud argumentide tõesust.

KaMS § 9 lg 1 p 6 osas toodud taotleja väide, et Nizza klassifikatsioon ei näe ette asjakohasemat ja kitsamat toote kategooriat, kui seda on piimatooted, on samuti absoluutselt väär. Patendiameti kodulehel avaldatu kohaselt kuuluvad klassi 29 veel sellised piimatooted nagu koor, keefir, juust, jogurt, jne.

Seonduvalt vaidlustatud kaubamärgis sisalduvate hoiatustähisega ® märgib taotleja, et hoiatustähis kaubamärgil ei ole eksitav. Samal ajal vasturääkivalt eelnevale osundab taotleja Patendiameti otsusele, mille kohaselt ei antud ainuõigust sõna RJAŽENKA kasutamiseks. Seetõttu on aga koos sõnaliste osadega hoiatustähise kasutamine tarbijat eksitav kaubamärgi õiguskaitse ulatuses suhtes.

Nagu juba ka eelnevalt osundatud ei ole esitatud ühtegi tõendit, mis kinnitaks vaidlustatud kaubamärgi üldtuntust, mistõttu ei saa ka rahuldada Taotleja vastavat taotlust.

Samuti ei saa käesoleva vaidlustusavalduse lahendamisel, millise esemeks on Patendiameti otsuse õiguspärasus, asjakohaseks lugeda Ida Politseiprefektuuri kriminaalmenetluse lõpetamise määrust. Nimetatud määruses politsei kinnitas, et politseil puudub pädevus kaubamärgi üldtuntust hinnata, mistõttu ei eksisteeri ka kaubamärki, millisest tulenevaid õigusi väidetavalt vaidlustaja rikub. Millistele aspektidele tuginedes politsei määruses toodud järeldustele on jõudnud, pole teada. Käesoleval juhul tuleb lähtuda tõenditest mis vaidlustusavalduse nr 987 menetluse jooksul on komisjonile esitatud, mitte tugineda hüpoteetilistele tõendamata ning ekslikele väidetele.

Lõplikele seisukohtadele on lisatud:

1. OÜ Selius Trade 2003. aasta majandusaasta aruanne;
2. OÜ Selius Trade 2004. aasta majandusaasta aruanne.

4) Vahetult enne lõplike seisukohtade esitamist esitas taotleja avalduse lisadokumentide esitamiseks. Esitatud lisadokumendiks on panga väljavõte, millisega taotleja soovib kummutada vaidlustaja poolt esitatud väited taotleja poolt SLPT-le esitatud arvete fiktiivsuse kohta (arved on SLPT poolt tasutud).

Taotleja lõplikes seisukohtades, mis saabusid komisjonile 03.12.2007, jäädakse varem esitatud seisukohtade juurde, leides, et Patendiameti otsus nr 7/M200500004 on seaduslik ja tuleb jätta jõusse.

Vaidlustaja lõplike seisukohtade osas vastab taotleja, et nendes ei esine asjaolusid ega tõendeid, mis annaksid aluse tühistada Patendiameti otsuse nr 7/M200500004 ja/või jätta rahuldamata taotleja taotlus tulenevalt KaMS § 7 lg 2-st tunnistada taotleja ajavahemikus 12.05.2003 kuni oktoober 2004 tekkinud üldtuntust kaubamärgi suhtes, millise visuaalset lahendust on kujutatud ka Patendiameti otsuse nr 7/M200500004 registreeringus. Väited taotleja poolt SPLT-le esitatud ja tasutud arvete sisulisest fiktiivsusest on väärad ja paljasõnalised. Samuti on kahetsusväärne, et vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et „... ei ole võimalik kaubamärgi omanikuks läbi üldtuntuse saada“. KaMS § 5 lg 1 p 1 kohaselt on ka üldtuntud kaubamärgil õiguskaitse. See põhimõtteline õiguslik erimeelsus ongi tekitanud olukorra, miks vaidlustaja keeldus tunnistamast taotleja omandiõigust kaubamärgile ning asus omavoliliselt ja jõuliselt kaubamärgi omanikku kõrvale jättes äravahetamiseni sarnase kujundusega toodet tootma ja turustama.

14.02.2007 alustas komisjon asjas nr 987 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste seisukohti ja esitatud tõendeid, otsustas vaidlustusavalduse rahuldada, leides järgmist.

1) 04.01.2005 esitas taotleja Patendiametile taotluse registreerida kujutismärk „RJAŽENKA + kuju” klassis 29 järgmises loetelus – *liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konserveeritud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimasaadused; toiduõlid ja toidurasvad.*

09.11.2005 saatis Patendiamet taotlejale teate, milles leidis järgmist.

- Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 6 ei saa õiguskaitset tähis, mis oma olemuselt võib tarbijat eksitada kaupade või teenuste liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aja või kaupade või teenuste teiste omaduste suhtes. Kaubamärgil olevad sõnad „RJAŽENKA” ja „RJAŽENKA” (kirillitsas) viitavad otseselt

kauba liigile – Ukraina hapupiimale. Seega võib kõnealune tähis oma olemuselt eksitada tarbijat kaupade liigi suhtes ning ei ole taotluses loetletud kaupade osas, v.a. piimatooted , registreeritav.

- Vastavalt KaMS § 9 lg 1 p-le 3 ei saa õiguskaitses 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. Sama paragrahvi lõike 3 kohaselt lõike 1 punktis 2, 3, 4 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Patendiamet oli seisukohal, et antud juhul võib tähis põhjustada kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes ning pidas vajalikuks KaMS § 9 lg 3 kohaselt lugeda sõna ‚RJAŽENKA‘ mittekaitstavaks osaks.

2) 05.01.2006 esitatud vastuses nõustus taotleja Patendiameti teates esitatuga.

3) 06.01.2006 otsusega nr 7/200500004 otsustas Patendiamet registreerida kujutismärk „RJAŽENKA + kuju” klassis 29 –*piimatooted*, kusjuures kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna RJAŽENKA kasutamiseks.

4) Komisjon leiab, et vaidlustaja on rjaženka tootjana (vaidlustusavalduse lisad 10, 11 ja 13) asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses. Viidatud tõendite kohaselt tootis vaidlustaja nimetatud toodet 2006. aastal. Taotleja väitel toodab vaidlustaja rjaženkat alates detsembrist 2004.

5) KaMS § 9 lg 2 kohaselt taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärgi ja üldtuntud kaubamärgi puhul ei kohaldata sama paragrahvi lõike 1 punktides 2– 4 sätestatud. KaMS § 9 lg 3 kohaselt sama paragrahvi lõike 1 punktis 2, 3, 4 või 5 nimetatud tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Vaidlust ei ole selles, et sõnad "rjaženka" ja "ряженка" tähistavad teatud tehnoloogiat kasutades toodetud hapupiima. Seega on tegemist kauba liiki ja kindlaid omadusi näitava tähisega KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses. Seda kinnitavad nii poolte seisukohad, vaidlustusavaldusele lisatud tõendid, kui ka asjaolu, et Patendiamet on sõna RJAŽENKA lugenud kaubamärgi registreerimise otsuses mittekaitstavaks osaks KaMS § 9 lg 3 tähenduses. Taotleja ei ole seda vaidlustanud, vaid on sellega oma 09.01.2006 vastuses Patendiametile nõustunud. Sellega on taotleja ühtlasi nõustunud tõsiasjaga, et sõnaline tähis "rjaženka" ei moodusta taotluse esitamise kuupäevaks kasutamise tulemusena eristusvõime omandanud kaubamärki või üldtuntud kaubamärki KaMS § 9 lg 2 tähenduses, kuna KaMS § 9 lõiked 2 ja 3 on kohaldatavad alternatiivselt: ühe nimetatud lõike kohaldatavus välistab teise nimetatud lõike kohaldamise.

6) Vaidlustusavalduses on viidatud KaMS § 9 lg 1 p-le 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitses tähis, mis on vastuolus avaliku korra või heade tavadega.

Vaidlustaja pole esitanud ühtegi argumenti ega tõendit vaidlustatud kaubamärgi vastuolu kohta KaMS § 9 lg 1 punktiga 7, mistõttu ka komisjon vaidlustatud kaubamärki nimetatud punkti osas ei analüüsi.

7) Õige on taotleja seisukoht, et klassis 29 puudub täpsem liigitus kui „piimatooted” rjaženka kui spetsiifilise piimatootte jaoks. Vaidlustaja on põhjendanud oma väites vaidlustatud kaubamärgi registreerimise vastuolu kohta KaMS § 9 lg 1 p-ga 6, kuidas võib kaubamärk oma olemuselt eksitada tarbijat kaupade liigi, kvaliteedi, hulga, otstarbe, väärtuse, geograafilise päritolu, kaupade tootmise aja või kaupade teiste omaduste suhtes: nimelt on rjaženka näol tegemist kõrgpastöriseeritud hapupiimaliigiga; tarbija, nähes turusituatsioonis sõna "rjaženka", eeldab, et nimetatud tähisega tähistatakse kõrgpastöriseeritud hapupiima, mitte aga näiteks jogurtit, keefiri või teisi piimatooteid, ning võib sattuda eksitusse. Sellegipoolest

ei ole tegemist seda liiki eksitusega, mis põhjustaks kõnealuse kaubamärgi täielikult mittekaitstavaks lugemist KaMS § 9 lg 1 p 6 alusel.

8) Vaidlustaja väidab, et Patendiameti otsus ei vasta KaMS § 9 lg 1 p 3 tingimustele, kuna on tähelepanuta jäetud, et mittekaitstavaks määratud sõna RJAŽENKA on transliteratsioon vene keelsest sõnast "ряженка", mis samuti on võrdse kontseptuaalse kaalukusega esitatud kaubamärgi koosseisus, kuid on jäetud mittekaitstavaks osaks määramata.

Oma 09.11.2005 teates tuvastas Patendiamet, et kaubamärgil olevad sõnad "RJAŽENKA" ja "RJAŽENKA" (kirillitsas) viitavad otseselt kauba liigile – Ukraina hapupiimale. Patendiamet vastavat sõna kirillitsas eraldi mittekaitstavaks ei ole määranud, lähtudes eeldusest, et Eesti kontekstis on selge, et tegemist on ühe ja sama sõnaga erinevates keeltes – nagu märgib ka taotleja.

Kehtiva KaMS § 38 lg 3 näeb ette, et kui ekspertiisi käigus ilmneb, et kaubamärk sisaldab tähist, mis KaMS § 9 lõike 3 kohaselt loetakse kaubamärgi mittekaitstavaks osaks, kuid see tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes, ei märgi Patendiamet mittekaitstavat osa kaubamärgi registreerimise otsusesse. Varem kehtinud KaMS vastavat sätet ei sisaldanud ja mittekaitstava osa pidi märkima registrisse ka juhul, kui ainuõiguse ulatuse suhtes kahtlusi ei tekkinud. Sellest tulenevalt on vaidlustaja viidatud registreeringutes (vaidlustusavalduse lisad 15 ja 16) ka kirillitsas esinev osa määratud mittekaitstavaks.

Tulenevalt KaMS § 38 lg 3 võis Patendiamet mitte märkida mittekaitstava osa - sõna "RJAŽENKA" (kirillitsas) - kaubamärgi registreerimise otsusesse, kui tähis ei põhjusta kahtlusi ainuõiguse ulatuse suhtes.

9) Nagu vaidlustaja õigesti märgib, ei täida ebatäpselt või ebamääraselt määratud mittekaitstava osaga registreering eesmärki võimaldada huvitatud isikul arvestada kaubamärgiomaniku õigustega ning hoiduda tema õigusi rikkuvatest tegudest.

Komisjon ei pea mittekaitstava osa määratlust iseenesest ebamääraseks või ebatäpseks. Kõikide mittekaitstavate elementide esile toomine ei ole kaubamärgi registreeringus alati vajalik ega nõutav. Näiteks sisaldab vaidlustatud kaubamärk veel tähist „0,5 liitrit” nii eesti kui vene keeles, mida ei ole *expressis verbis* mittekaitstavaks tunnistatud üheski keeles, kuid mis ometi on kirjeldavana mittekaitstav. Seevastu sõna „RJAŽENKA” on mittekaitstavana määratletud ja seda mõistab ka taotleja nii, et mittekaitstav on vastav sõna nii eesti keeles kui kirillitsas. Kaubamärgi omanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel mittekaitstavate osade kasutamist (KaMS § 16 lg 1 p 5), nagu ka kauba liiki, kvaliteeti, kogust või kauba teisi omadusi näitavate või muul viisil kaupa kirjeldavate tähiste või andmete või tavapäraste tähiste või andmete kasutamist (KaMS § 16 lg 1 p 2 ja 3) ka juhul, kui neid ei ole kaubamärgi mittekaitstavaks osaks tunnistatud. Küll aga sõna "RJAŽENKA" (kirillitsas) *expressis verbis* mittekaitstavasse ossa märkimine tõstaks kaubamärgi ainuõiguse ulatuse määratluse täpsust ja selgust.

10) Samas leiab komisjon, et mittekaitstava osa määratlus vaidlustatud kaubamärgi puhul ei täida oma eesmärki.

KaMS § 12 lg 5 kohaselt võib kaubamärk sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi. See tähendab, et kui mittekaitstava osa sisaldumine kaubamärgis kahjustab kaubamärgi eristatavust või rikub teiste isikute õigusi, sealhulgas luues neile väära ja õiguslikult ebakindla mulje ainuõiguse esemest, olemusest ja ulatusest, ei ole mittekaitstavaid osi sisaldav kaubamärk kaitstav.

Hoiatustähis ® kasutatakse registreeritud kaubamärkide puhul. Vaidlustatud kaubamärgi koosseisus kasutakse hoiatustähis ® mittekaitstavate osade "RJAŽENKA" ja "РЯЖЕНКА" juures.

Komisjon leiab, et selline hoiatustähise kasutamine vaidlustatud kaubamärgi koosseisus ei ole kooskõlas heauskse äripraktikaga ning on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktidega 2 ja 4. Iseenesest ei ole tähis ® mõistagi kaitstav kui heauskses äripraktikas tavapäraseks muutunud registreeritud kaubamärki näitav hoiatustähis. Tähisel ® puudub kaubamärgiseaduse mõttes eristusvõime. Vaidlustatud kaubamärgi koosseisus tähise ® korduv ja süsteemne kasutamine selle kaubamärgi sõnaliste mittekaitstavate osade juures loob aga üheselt väära mulje, et registreeritud kaubamärgid on nimelt need mittekaitstavad tähised – s.t, et ainuõigus kehtib ka nende sõnade ”RJAŽENKA” ja ”РЯЖЕНКА” suhtes. Sellega kahjustatakse kaubamärgi eristatavust sellisel määral, et ka kaubamärk tervikuna ei ole kaitstav tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 2 ja p 4

Kuigi kaubamärgi eristusvõimetud osad võib KaMS § 9 lg 3 alusel lugeda mittekaitstavaks osaks, ei lahendaks ka hoiatustähise *expressis verbis* mittekaitstavaks osaks määramine vastuolu ja see säte ei ole seega antud juhul kohaldatav. Vaidlustatud kaubamärgi kui tervikuga loodav mulje ainuõiguse ulatuse kohta oleks endiselt väär ning ebamäärane, õiguslikult ebakindel ja ebaselge.

Komisjon leiab, et kujutiskaubamärk oleks olnud kaitstav, kui ta oleks oma olemuselt selge, s.o. selgelt välja toodud kaubamärgi mittekaitstavad osad ja mittekaitstavate osade juurest oleks kõrvaldatud hoiatustähis ®. Samas kaubamärgi reproduktsiooni muutmise näiteks hoiatustähise kõrvaldamise teel oleks andnud tulemuseks erineva kaubamärgi selle kaubamärgiga võrreldes, millele taotleja on õiguskaitset taotlenud.

Kuna Patendiamet on teinud otsuse registreerida kaubamärk kujutismärgina, ning komisjonil puudub õigus muuta kaubamärgireproduktsiooni, siis tuleb Patendiameti otsus täielikult tühistada.

11) Komisjon ei leia, et sõna „rjaženka“ tavapärast KaMS § 9 lg 1 p 4 tähenduses tuleks vaadelda lahus selle kirjeldavast iseloomust KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses. Kuna taotleja ei ole vaidlustanud tähise RJAŽENKA mittekaitstavaks tunnistamist Patendiameti poolt ja tunnistab, et sõna „rjaženka“ mis tahes keeles ei ole kaitstav, ei ole taotlejal olnud vajadust vastu väita vaidlustaja üldistele väidetele seoses KaMS § 9 lg 1 p-ga 4. Ka keelekasutuses tavapäraseks muutunud tähistes osas kehtib KaMS § 9 lõigete 2 ja 3 alternatiivsus.

12) Taotleja taotluse kohta kaubamärgi üldtuntust tunnistada märgib komisjon järgmist.

Tulenevalt KaMS § 5 lg 1 p 1 saab õiguskaitse üldtuntud kaubamärk, eeldusel, et kaubamärgi üldtuntust on pädev asutus tunnistanud. Kaubamärgi üldtuntuse tunnistamise pädevust reguleerib KaMS § 7 lg 1-2, nähes ette, et kaubamärgi üldtuntust tunnistavad kohus (seoses kaubamärgi õiguskaitsealase hagi või kaebuse menetlemisega) ja Patendiamet (seoses selle või muu kaubamärgi registreerimise menetlusega). Komisjon loeb kaubamärgi üldtuntuks näiteks KaMS § 9 lg 2 kohaldamise vajadusel, kuid seda protseduurilist otsust võidakse kinnitada või ka ümber lükata Patendiameti või kohtu poolt, arvestades seda, et kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine ei oma õigusjõudu hilisemates vaidlustes (KaMS § 7 lg 5).

Taotleja ei ole taotlenud Patendiametilt vaidlusaluse kaubamärgi üldtuntuse tunnistamist kaubamärgi registreerimistaotluse menetluses. Taotleja nõustus Patendiameti 09.11.2006 teates tooduga ja sellega, et sõnad ”RJAŽENKA” ja ”РЯЖЕНКА” ei ole kaubamärgi koosseisus kaitstavad. Nagu on eespool öeldud, KaMS § 9 lõiked 2 ja 3 on kohaldatavad alternatiivselt: ühe nimetatud lõike kohaldatavus välistab teise nimetatud lõike kohaldamise. Kuna kaubamärgi ekspertiisi käigus nõustus taotleja mittekaitstavate osade määramisega ega taotlenud § 9 lg 2 kohaldamist, siis ei saa rääkida kaubamärgi üldtuntusest.

Patendiameti otsuse peale ei ole taotleja ka kaevanud, millest komisjon järeldeb, et ta on selle otsusega nõus. Antud vaidlustusavalduse menetlemise käigus ei pea komisjon kaubamärgi üldtuntuks lugemist põhjendatuks, kuna selleks puudub alus ja esitatud tõendite alusel ei ole see ka võimalik.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti 06.01.2006 otsus nr 7/M200500004 kaubamärgi "RJAŽENKA ПЯЖЕНКА + kuju" registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

T. Kalmet

E. Sassian

K. Tults