

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1362-o**

Tallinnas 22. märtsil 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Tanel Kalmet vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku TERE AS (aadress: Pärnu mnt 139e, 11317 Tallinn, Eesti), keda esindab patendivolinik Villu Pavelts, vaidlustusavalduse kaubamärgi „**TERVIST!**“ (registreerimistaotluse number M201000374) registreerimise osas Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ nimele klassis 29.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1362 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg.

**Menetluse käik ja asjaolud**

27.10.2011 esitas TERE AS (edaspidi vaidlustaja või TERE AS) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) kaubamärgi „**TERVIST!**“ registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2011, lk 12) vastu Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ (edaspidi taotleja), keda esindab patendivolinik Villu Pavelts, nimele klassis 29 – *liha, kala linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivilid; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.*

Vaidlustaja leiab, et otsus registreerida kaubamärk „**TERVIST!**“ taotleja nimele klassis 29 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, *mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.*

Vaidlustaja nimele on registreeritud kaubamärgid:

„**TERE**“ (reg nr 26003; taotluse esitamise kuupäev 11.09.1996) klassides

29 – *jogurt, koor, vahukoor, piim, piimatooted, sh kohupiimatooted, piimajoogid, piimavadak, piimapudingud, juust, või.*

30 – *jäätis, piima-kakaojoogid, piima-kohvijoogid, piimašokolaadijoogid, piimakört, pudingud.*

„**TERE**“ (reg nr 44397; taotluse esitamise kuupäev 19.06.2006) klassis

29 – *liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivilid; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted, sh kohupiimatooted, piimajoogid, piima-kakaojoogid, piima-kohvijoogid, piima-šokolaadijoogid, piimakört, piimavadak, piimapudingid, juust, jogurt, koor, vahukoor, või, toiduõlid ja toidurasvad.*

„TERE“ (reg nr 004931341; taotluse esitamise kuupäev 01.03.2006) klassis

29 – (tõlge inglise keelest): *liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted, sh piimapudingud, jogurtid, joogijogurtid, vaht, vahukoor, koor, kooremaiustused, kohupiim kodujuustu kreemid ja – vahud; toiduõlid ja toidurasvad.*

„TERE+kuju“ ( reg nr 44396, taotluse esitamise kuupäev 16.06.2006) klassis

29 – (tõlge inglise keelest): *liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted, sh piimapudingud, jogurtid, joogijogurtid, vaht, vahukoor, koor, kooremaiustused, kohupiim kodujuustu kreemid ja – vahud; toiduõlid ja toidurasvad.*

Eeltoodud vaidlustaja kaubamärgid on varasemad, kui vaidlustatud kaubamärk „TERVIST!“, mille taotluse esitamise kuupäev on 08.04.2010.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus asjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17).

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus asjas C-251/95 SABEL, punkt 23).

Vaidlustaja kaubamärk „TERE“ töötati välja 1996. aastal ning TERE AS õiguseellane Tallinna Piimatööstuse AS võttis selle kasutusse alates 1997. aastast. Täna on TERE AS-i tootenimekirjas kokku üle 250 toote, valdavalt osa nendest markeerib ja turustab TERE AS muuhulgas oma „katuskaubamärgi“ ja ärinime „TERE“ all. Seega kasutab TERE AS oma kaubamärki „TERE“ laialdaselt, see on saavutanud Eesti toiduainetööstuse valdkonnas väga kõrge maine, tuntuse ja tunnustuse.

Eelneva tõendamiseks on vaidlustaja lisanud vaidlustusavalduse juurde järgmised tõendid:

1. Valik väljatrükke ajaleht Postimees artiklitest aastatest 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, mis puudutavad kaubamärki „TERE“.

- Aasta 2001 – 11.04.2001 artiklist nähtuvalt on Eesti Põllumajandus Kaubanduskoda andnud Tallinna Piimatööstuse biojogurtile astelpaju-aprikoosi „TERE“ toidu kvaliteeti ja päritolu tunnustava pääsukese kujutisega kvaliteedimärgi „Tunnustatud Eesti Maitse 2001“. 26.10.2001 artiklist nähtuvalt omab Tallinna Piimatööstuse bränd „TERE“ Profindex poolt läbiviidud uuringu põhjal 27% hapupiimade tooteturust.

- Aasta 2003 – 17.04.2003 artikli kohaselt müüs Tallinna Piimatööstus 2002. aasta lihavõttenädalal umbes 66 tonni „TERE“ kohupiima ning 2003. aastal oodatakse veelgi suuremat müüki. Samas artiklis on mainitud, et Tallinna Piimatööstus turustab piimatoteid muuhulgas „TERE“ kaubamärgi all. Tallinna Piimatööstuse käive oli 2002 aastal 458 miljonit krooni.

- Aasta 2006 – 27.04.2006 artikkel kajastab, et Tallinna Piimatööstus toob „TERE“ kaubamärgi all turule keeratava korgiga piimapakid. Artikli kohaselt tegi Tallinna Piimatööstus selleks 2,5 miljoni kroonise investeeringu. 06.06.2006 artikli kohaselt kuulub Tallinna Piimatööstus Eesti inimeste silmis hea mainega ettevõtete hulka. 29.06.2006 artikkel kajastab aga Tallinna Piimatööstuse ärinime muutmist TERE AS-ks ning tuuakse välja asjaolu, et TERE AS on piimandusturu vaieldamatu liider, kelle turuosa küünib ligi pooleni. Artikli kohaselt ulatus kontserni käive 2005. aastal 860 miljoni kroonini ning aastal 2006 loodetakse ületada miljardi krooni piir. Artiklis nimetatakse ära, et „TERE“ oli Tallinna Piimatööstuse suurim ja tuntuim kaubamärk, mistõttu võeti just see kaubamärk ka oma ärinimeks. 31.08.2006 artikli kohaselt hakkab TERE AS oma kaubamärgi „TERE“ all müüma ka muid toidukaupu.
- Aasta 2007 – 22.09.2007 artikli kohaselt võis TERE piimanduskontsern olla müümisel väärt 562 miljonit krooni.
- Aasta 2008 – 01.09.2008 artikli kohaselt valitsevad piimatööstuses kolm suurt kontserni: Valio, Maag ning Oliver Kruudaga seotud Kalev ja TERE. Põlva Piima ostuga saab Oliver Kruuda (Kalev ja TERE) suurimaks piimatöösturiks.

2. Nimekiri TERE AS toodetele omistatud tiitlitest aastate kaupa – nimetatud tõendist nähtuvalt on TERE AS ja tema õiguseellase Tallinna Piimatööstuse tooted saavutanud Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Põllumajandus -ja Kaubanduskoja, Kaalujälgijate žürii ja AS Selver tunnustusi juba alates kaubamärgi „TERE“ kasutuselevõtust 1997. aastal. „TERE“ kaubamärke kandvaid tooteid on auhinnatud „Eesti Parima Toiduainena“, neile on läbi aastate omistatud kvaliteedimärke Ristikumärk ja Pääsukesemärk, samuti on tooteid autasustatud „Äramärgitud toodetena“ jne.

3. Väljatrükid TERE AS veebilehest ja tootevalikust – nimetatud tõendist nähtuvalt kasutab vaidlustaja oma kaubamärki „TERE“ oma veebilehel ning samuti kannab nimetatud kaubamärki väga suur osa vaidlustaja toodetest.

4. Koopia TERE AS 2010. aasta esitlusest – nimetatud tõendist nähtuvalt on TERE AS-l tehased Tallinnas, Paldiskis, Viljandis ja Põlvas ning ettevõtte käive on tõusnud 31 miljonilt eurolt 2005. aastal 92 miljoni euroni aastal 2009. Sõna „TERE“ kasutatakse kaubamärgina nii toodetel kui ka transpordivahenditel. TNS Emor 2010 a uuringu kohaselt on „TERE“ tuntuselt teisena mainitud bränd Eestis (pärast Kalevit), olles seega piimabrändidelt esimene. Tõendist nähtuvad ka TERE turuosad erinevate toodete kaupa 2009. aasta seisuga, samuti „TERE“ kaubamärkidega tähistatud toodete pakendite kujundused.

Eeltoodule tuginedes leiab vaidlustaja, et Eesti tarbijad teavad kaubamärki „TERE“, tunnevad selle kauplustes koheselt ära ning seostavad seda just ja üksnes kaubamärgiomaniku TERE AS-ga, kaubamärgi „TERE“ näol on vaieldamatult tegemist Eesti ühe tuntuima kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et vaidlusalune kaubamärk „TERVIST!“ tugineb varasema kaubamärgiga „TERE“ samale sõnatüvele, tegemist on samatähenduslike sõnadega. Nimetatu kinnitamiseks viitab vaidlustaja Eesti õiguskeelsussõnaraamatule, Tesaurusele ja Sünonüümisõnastikule, mille kohaselt on sõna „tervist!“ vasteks „tere“!

Seega sisaldub varasem, mainekas ja üldtuntud kaubamärk „TERE“ peaaegu täielikult vaidlustatud kaubamärgis „TERVIST!“, nimetatud kokkulangevus on kõige otsesemalt tajutav kaubamärkide tähenduslikust aspektist, kuid ei jää tarbijatele märkamata ka visuaalselt ja foneetiliselt. Kuna Euroopa Kohtu poolt sõnastatud põhimõtete kohaselt tuleb kaubamärkide võrdluses lähtuda just asjaomase tarbijaskonna tajust, on ka käesolevas asjas kohane arvestada sellega, et Eesti keskmine tarbija teab Eesti keeles igapäevaselt kasutatavaid sõnu „tere“ ja „tervist“ ning tunneb need koheselt ära nii visuaalselt kui ka foneetiliselt. Seega, olgugi, et vaidlustatud kaubamärk „TERVIST!“ on varasemast kaubamärgist „TERE“ pikem, tajuvad Eesti tarbijad neid ühe ja sama sõna pikema ja lühema vormina, s.o sama sõnana.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97 CANON, punkt 17). Käesolevas asjas on vaidlustatud tähise kaubad identsed varasemate kaubamärkide kaupadega. Seega peaksid asjaomased kaubamärgid olema äravahetamise tõenäosuse vältimiseks üksteisest oluliselt erinevad. Käesolevas asjas see nii aga ei ole, tähised tuginevad samale sõnatüvele, on kontseptuaalselt identsed ja foneetiliselt ning visuaalselt sarnased.

Vaidlustaja lisab, et varasemad „TERE“ kaubamärgid on saavutanud läbi aastatepikkuse kasutamise ka üldtuntuse, hea maine ja tugevnenud eristusvõime toidukaupade osas. Märgime, et Euroopa Kohus on oma praktikast sedastanud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemisele. Sellele tuginedes on Euroopa Kohus viidanud, et ka üksnes kaubamärkide tähenduslik sarnasus võib põhjustada kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise juhul kui varasem kaubamärk on kas tänu oma olemusele või avalikkuse hulgas saavutanud mainele eriliselt eristusvõimeline (Euroopa Kohus 11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL, punkt 24).

Eeltoodust lähtuvalt, arvestades asjaomaste kaubamärkide sarnasusi, kaupade loetelude identsust ja varasemate kaubamärkide eriliselt tugevat eristusvõimet, ei ole käesolevas asjas kahtlust selles, et tarbijad, nähes turusituatsioonis kaubamärki „TERVIST!“ seostab seda koheselt vaidlustaja kaubamärgiga „TERE“, uskudes ekslikult, et tegemist on sama kaubamärgi uuendatud variandiga. Seega esineb käesolevas asjas tõenäosus, et tarbijad arvavad, et ka kaubamärgiga „TERVIST!“ tähistatud kaubad pärinevad vaidlustajalt (AS TERE) või on toodetud vaidlustajaga seotud ettevõtte poolt ning, et nimetatud kauba kvaliteedi eest vastutab vaidlustaja.

Vaidlustaja, tuginedes KaMS §-le 10 ja 41; tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-le 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditele, palub tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „TERVIST!“ (taotluse nr M201000374) klassis 29 taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Eesti kaubamärgilehest nr 9/2011 kaubamärgi „TERVIST!“ registreerimisotsuse avaldamise kohta, väljatrükiid „TERE“ kaubamärkide registreeringutest, ajaleht Postimees artiklitest, TERE AS veebilehelt ja tootevalikust, Eesti õigekeelsussõnaraamatust,

Tesaurusest ja Sünonüümisõnastikust, nimekiri TERE AS toodetele omistatud tiitlitest, koopia TERE AS 2010. aasta esitlusest, volikiri.

### **Taotleja esitas oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta 09.02.2012.**

Vaidlustaja leiab järgmist. Vaidlust ei ole selles, et kaubamärk „TERE“ (vaidlustaja viitab eelkõige tähisele, mis on registreeritud nr 44396 all) on Eestis juba mõnda aega teada, kuna see on tõepoolest käsitletav vaidlustaja nn „katusekaubamärgina“. Nimetatud kaubamärgil on äratuntav ja silmatorkav graafiline kujundus ning värv. Punane värv äratub reeglina tähelepanu. Vaidlustaja teised kaubamärgid, mis on vaidlustusavalduses esile toodud tegelikult taasesitavad kujundusliku kaubamärgi sõnalist osa ning ei ole kindlasti tarbijale sellisena teada ega tuntud. Nii vaidlustaja kujunduslik kaubamärk kui ka selle sõnaline osa on taotleja kaubamärgist selgelt erinev.

Taotleja märgib, et vaidlustaja ei ole tõendanud ega nõudnud oma märkide üldtuntuse tunnustamist, mistõttu nimetatud küsimus väljub vaidluse raamest ning selle käsitlemine ei ole asjakohane.

Vaidlust pole ka selles, et vaidlustaja on piimatoodete suurtootja ning suurettevõtte ning arvestades tema tootmise mahtusid ja katsetusi erinevate piimatoodetega on aegajalt juhtunud, et ettevõtet on tema tegevuses tunnustatud. See on tavakäibes normaalne ning iseenesest vaidlusväline ning ei oma mingit puutumust käesoleva asjaga, kuivõrd sama juhtub aegajalt iga keskmise või suure Eestis tegutseva piimatootmise ettevõttega.

Võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad, erinevus ilmneb koguni neljas tähes, millele lisandub vaidlusaluse kaubamärgi lõpus hüüumärk. Praktikas on seni peetud sõnalise tähise eristatavuse kriteeriumiks ka ainuüksi kahetähelist erinevust. Kaubamärkide kolme ühesugust esimest tähte ei saa käesoleval juhul pidada piisavaks järeldamiseks, et tarbija võiks kaubamärke ära vahetada või neid seostada. Patendiameti kaubamärkide andmebaasis on sõnaosaga „ter-“, algavaid kaubamärke sadu, sealsamas on sõna „tervis“ erinevas käändes sisaldavaid kaubamärke mitmeid kümneid. On ka sõna „tere“ sisaldavaid kolmandate isikute kaubamärke. Vaidlustaja on pidanud nende kaubamärkide ja oma kaubamärgi kooseksisteerimist võimalikuks, mistõttu jääb taotlejale käesolev vaidlustusavaldus mõistetamatuks. Vaidlustaja motiivid tema väidetavate õiguste rikkumise kohta on oletuslikud ja otsitud.

Taotleja lisab, et sõna „tere“ on iseenesest käibes äärmiselt tavapärane (taotleja viitab KaMS § 9 lg 1 p-le 4), mistõttu ei ole võimalik seda sõna, nii nagu käsitleb seda küsimust vaidlustaja, enesele täies ulatuses monopoliseerida. Viidatud sätte kohaselt ei saa vaidlustaja monopoliseerida üksteise tervitamise erinevaid vorme isegi, kui ta peaks suutma ära tõendada oma tähise suurema eristusvõime. Kaubamärgiseadus lähtub mõistlikust turuvaatlusest ja keskmise tarbija kontseptsioonist, mille kohaselt kirjeldavad ja laialdased üldkasutatavad sõnad, mis esinevad kaubamärkides järjest tihedamini ning on seega ajas kaotanud algse eristusvõime (nt sõnad „super“, „ekstra“ jne), markeeritakse kui keelekasutuses või heauskses äripraktikas tavapäraseks muutunud sõnad.

Taotleja märgib, et viitega KaMS § 10 lg 1 p-le 2 on vaidlustaja sisuliselt vaidlustanud mitte niivõrd taotleja kaubamärgi, vaid eelkõige Patendiameti diskretsiooni kui sellise. Kuid Patendiameti poolne

võimalik käsitus võimaldab reguleerida stabiilsetest põhimõtetest lähtuvalt olukorda konkreetsel ajahetkel, kui ka tulevikus, mil mingid tähised võivad muutuda teatud ajahetkel tavapärasteks või ongi juba sellisteks muutunud ning arvestab sellega ekspertiisis. Antud juhul on Patendiamet ühelt poolt hinnanud taotletava ja võimalikult võrreldava märgi piisavat erinevust, kus erinevuse moodustab enam kui 4 tähte ja märki, koos sõna „tere“ võimaliku eristusvõimega, arvestades juba registris olevate sarnaseid tähekombinatsioone sisaldavate teiste märkide hulka kui ka sõna „tere“ kui sellise äärmist tavapärasust ja laialatuslikku kasutust. Selliselt otsustamine on Patendiameti diskretsiooni ruum, millesse antud vaidlustusega sekkuda ei ole võimalik. Vaidlustaja ei ole esile toonud, veel vähem aga tõendanud seda, et Patendiameti ekspertiis oleks olnud mingilgi määral defektne või, et oleks ületatud diskretsiooni piire. Patendiametis toimub iga taotluse ekspertiis ning otsus sellisel puhul on reeglina vähemalt mingil määral kollegiaalne. Ei ole mõistlikult usutav, et sellise ekspertiisi käigus ei oleks kaalutud üldse vaidlustaja turupositsiooni, tema tunnustatust ja varasemate kaubamärkide olemasolu – kuivõrd kogu see info on vähimagi vaevata leitav igaühele internetist.

Taotleja leiab, et vaidlustaja ei ole oma argumentatsiooni tõendanud. Taotleja kaubamärk on kasutatav selles hüümärgi sisaldamise tõttu kui loosung või hüüe, mis teeb selle kaubamärgi vaidlustaja tähistest olemuslikult erinevaks, k.a. foneetiliselt. Arvestada tuleb sõna „tervist!“ mitmetähenduslikkusega, kus sõna võib assotsiatsioonide tasandil käsitleda samaaegselt a) kui tervist (ehk positiivses mõttes kui head kehalist ja vaimset seisundit) kaubamärgi adressaatidele soovida, kui ka neid b) samal ajal tervitada – mis võib assotsiatsioonide tasandil tähendada ühtlasi seda, et toote või teenuse adressaat on teretunud head kehalist ja vaimset seisundit propageeriva või seda sõnumit muul moel kas otseselt või kaudselt kandvat toodet või teenust kasutama. Osundatust tuleneb taotleja kaubamärgi kontseptuaalne erinevus vaidlustaja tähistest. Samas võib kindlalt väita, et vaidlustaja „TERE“ ja vaidlustatav „TERVIST!“ ei oma omavahel reaalses kasutuses tervise, kui kehalise või vaimse seisundi osas mingeid kokkupuutepunkte (nagu ka „terviseks“, „head tervist“, „tervisi!), kus „tere“ on praktikas kasutatav ainuüksi tervitust tähendava tähekombinatsioonina. Mitmetähenduslikkus võib avalduda ka selles, et sõna „tervist!“ on kasutatav täiendavalt hüvastijätuna (nt „Head tervist!“), kuid kus sõna „tere“ ei ole samas kontekstis käsitletav kunagi. Eeltoodut kinnitavad muuhulgas ÕS 2006 sõna „tere“ ja „tervist“ näitelauseid.

Eeltoodule tuginedes leiab taotleja, et vaidlustaja ei ole suutnud ei tõendada ega põhistada taotleja kaubamärgi registreerimise otsuse vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning taotleja palub vaidlustusavalduse rahuldamata jätta. Taotleja seisukohtadele on lisatud ÕS 2006 väljavõtte sõna „tere“ ja „tervist“ näitelausestest.

#### **16.04.2012 esitas vaidlustaja vastuväited taotleja seisukohtadele.**

Vaidlustaja selgitab, et talle kuulub nii kujunduslik registreeritud kaubamärk „TERE+kuju“ (nr 44396) kui ka sõnalised registreeritud kaubamärgid „TERE“ (nr 26003, 44397 ja 004931341). Sõnalised kaubamärgid sisalduvad nii kujunduslikus kaubamärgis kui ka vaidlustaja ärinimes. Tegemist on kehtivate õigustega, mis kooskõlas kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 14 lõikes 1 sätestatuga väljenduvad ühest küljest kaubamärgiomaniku ainuõiguses kasutada nimetatud kaubamärke ning teisest küljest kaubamärgiomaniku ainuõiguses keelata kolmandaid isikuid kasutada nimetatud kaubamärkidega identseid või sarnaseid tähiseid identsete või samaliigiliste kaupade osas. Nõnda on

ekslük ka taotleja seisukoht, et kuna sõna „tere“ on käibes tavapärane, ei kuulu vaidlustajale ainuõigus temale kuuluvate kaubamärkide osas. Vaidlustaja märgib, et sõna „tere“ ei ole käibes tavapärane klassi 29 kuuluvate toodete osas, seda sõna ei kasutata tavapärasel keelekasutuses asjaomastele toodetele viitamiseks ega nende tähistamiseks. Seetõttu on tegemist oma olemuslikult tugevat eristusvõimet omava kaubamärgiga, mis on veelgi tugevnenud läbi pikaajalise kasutamise ja saavutanud tuntuse.

Kuivõrd tegemist on kehtivate, registreeritud kaubamärkidega, on asjassepuutumatu ka taotleja märkus, et vaidlustaja ei ole nõudnud oma märkide üldtuntuse tunnustamist. Vaidlustaja registreeritud kaubamärkidel on tugev olemuslik eristusvõime, mis on veelgi tugevnenud läbi kaubamärkide laiaulatusliku ja pikaajalise kasutamise. Tarbijad teavad „TERE“ kaubamärke ja tunnevad need identsete ja samaliigiliste kaupade osas ära ka teistes, samale sõnale tuginevates kaubamärkides. Seega ei ole kahtlust ka selles, et vaidlustaja kaubamärgid on Eesti Vabariigis üldtuntud ja mainekad. Seoses sellega esitab vaidlustaja juba esitatud materjalide juurde väljavõtte Turu-uuringute AS koostatud 2011. aasta piimatoodete brändide tuntuse uuringust. Uuringust nähtuvalt on „TERE“ 57% juhtudest esimene piimatoodete bränd, mis tarbijatel spontaanselt meelde tuleb. 26% juhtudest nimetatakse „TERE“ brändi spontaanselt teiste brändide hulgas. Kogu „TERE“ brändi spontaanne tunnus moodustab seega 82%. Lisaks nendele tarbijatele tuli „TERE“ bränd selle mainimisel meelde veel 16%-le tarbijatest, kes „TERE“ brändi ei olnud spontaanselt maininud. Seega nähtub asjaomase uuringu tulemustest, et ca 98% Eesti piimatoodete tarbijaskonnast teab „TERE“ kaubamärki ja tunneb selle turusituatsioonis ära.

Vaidlustaja kaubamärgi tuntust ja kõrget mainet kinnitab oma vastuses ka taotleja ise. Lisaks kinnitab taotleja, et vaidlustaja muud kaubamärgid taasesitavad kujundusliku kaubamärgi sõnalist osa ning info vaidlustaja turupositsiooni, tema tunnustatuse ja varasemate kaubamärkide olemasolu kohta on vähimagi vaevata leitav igapähele internetist.

Nimetatuga nõustudes märgib vaidlustaja, et kaubamärgi „TERE +kuju“ ainsaks sõnaliseks osaks ongi vaidlustaja ärinimi ja sõnalise kaubamärgina registreeritud sõna „tere“. Seetõttu jääb vastuoluliseks taotleja vastuses täiendavalt esitatud argumentatsioon nagu ei oleks vaidlustaja sõnalised märgid tarbijale teada ega tuntud. Vastupidi, taotleja ise kinnitab varasemate kaubamärkide tuntust ja kõrget mainet, mistõttu ei ole kahtlust selles, et Eesti asjaomane tarbijaskond teab vaidlustaja varasemaid „TERE“ kaubamärke ning ärinime ja tunneb need turusituatsioonis koheselt ära.

Vaidlustaja peab asjassepuutumatuks ja eksitavaks taotleja argumentatsiooni, et „Ter..“ algusega kaubamärke on Eesti Patendiameti kaubamärkide andmebaasis sadu. Vaidlustaja märgib, et ühest küljest eesti keeles sisaldubki kümneid erinevaid sõnu, mis algavad täheühendiga „Ter..“, kuid mida ei saa pidada sarnaseks vaidlustaja varasemate kaubamärkidega – näiteks sõnad: *teraapia, terane, teras, teravik, teritaja, termin, terminal, termos, terrass, territoorium jne*. Erinevalt käesolevas asjas vaidlustatavast tähisest, ei ole tegemist sõnadega, mis tuleneksid sõnast „TERE“. Teisest küljest, Patendiameti andmebaasis sisaldub vaid 33 täheühendiga „TER..“ algavat kaubamärki, mis on registreeritud või mida taotletakse klassi 29 kuuluvate kaupade osas. Nimetatud kaubamärkidest kuulub 19 tähist vaidlustajale, kusjuures vaidlustajale kuuluvad kõik sõnale „tere“ baseeruvad kaubamärgid v.a kaubamärgid „Tere Euro + kuju“ ja „TERVIST!“. Seega, erinevalt taotleja väidetest, ei nähtu kaubamärkide registreerimispraktikast, et vaidlusaja motiivid õiguste rikkumiste kohta oleksid

oletuslikud ja otsitud. Vastupidi, kaubamärgiregistrist nähtub, et vaidlustajale kuulub 19 kaubamärki, mis sisaldab nõ katuskaubamärki ja ärinime „TERE“, sealhulgas kuulub vaidlustajale ainuõigus sõnalistele kaubamärkidele „TERE“.

Asjaomaste kaubamärkide võrdluse osas jääb vaidlustaja varem esitatu juurde. Tegemist on tähistega, mis katavad identseid kaupu, mis peaksid seetõttu, lähtudes kaubamärkide ja kaupade sarnasuste vastastikuse sõltuvuse põhimõttest, olema kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse vältimiseks üksteisest täielikult erinevad. Käesolevas asjas aga on vaidlustatav kaubamärk „TERVIST!“ kaubamärgiga „TERE“ samatähenduslik ning varasem kaubamärk sisaldub selles peaaegu täies ulatuses. Taotleja on oma vastuses leidnud, et tähisel „TERVIST!“ on mitu tähendust. Vaidlustaja märgib, et selles osas on käesolev olukord mõneti sarnane olukorrale, kus tähisel on mitu tähendust, kusjuures vaid üks neist kirjeldab asjaomaste kaupade omadusi. Sellisel juhul on Euroopa Kohus lähtunud põhimõttest, et tähis on kirjeldav ja seega kaubamärgina mitteregistreeritav. Analoogiale tuginedes on vaidlustaja seisukohal, et kuna vaidlustatud tähise „TERVIST!“ üks tähendustest vastab varasemate kaubamärkide „TERE“ tähendusele, on tegemist varasema kaubamärgiga samatähendusliku tähisega.

Vaidlustajale jääb ebaselgeks taotleja argumentatsioon, et käesoleva vaidlustusavalduse esitamisega on vaidlustatud Patendiameti diskretsioon kui selline. Taotleja leidis, et antud vaidlusega ei ole võimalik sekkuda Patendiameti diskretsiooniruumi. Sellega seoses märgib vaidlustaja, et vaidlustaja ei ole mingilgi viisil vaidlustanud Patendiameti otsustusõigust kui sellist. Vastupidi, vaidlustaja leiab, et Patendiamet on teinud vaidlustatud otsuse oma otsustuspädevuse raames, kuid on eksinud käesolevas asjas esinevate asjaolude hindamisel ning seetõttu teinud sisuliselt vale otsuse. Vaidlustaja õigus vaidlustada Patendiameti otsus tuleneb KaMS § 41 lõikes 2 sätestatust, mille kohaselt võib asjast huvitatud isik tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Sama paragrahvi lg 3 kohaselt on apellatsioonikomisjonil vaidlustusavalduse täieliku või osalise rahuldamise korral pädevus tühistada Patendiameti otsus. Seetõttu palub vaidlustaja apellatsioonikomisjonil jätta tähelepanuta taotleja argumentatsioon Patendiameti diskretsiooniõiguse vaidlustamise kohta, kuna vaidlustaja seda kahtluse alla seadnud ei ole.

Vaidlustaja jääb oma taotluse juurde - tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „TERVIST!“ (taotluse nr M201000374) klassis 29. Oma vastusele on vaidlustaja lisanud väljavõtte Turu-uuringute AS piimatoodete brändide tuntuse uuringust.

27.12.2012 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles teatab, et jääb täielikult oma vaidlustusavalduses ja täiendavas vastuses esitatu juurde ja palub vaidlustusavalduse rahuldada.

28.01.2013 esitas taotleja asjas lõplikud seisukohad, milles tugineb täies ulatuses tema poolt 09.02.2012 esitatud vastuväidetele. Kommenteerides taotleja vastuväiteid vaidlustusavaldusele leiab taotleja, et vaidlustaja ei ole tõendanud oma kaubamärkide üldtuntust. Vaidlustaja kaubamärkide teadmisesest tarbija poolt võib rääkida vaidlustaja nn katuskaubamärgi (nr 44396) osas ning seda seoses asjaoluga, et vaidlustaja kasutab seda kaubamärki oma toodetel realselt. Antud kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka meeldejäävast graafilisest osast. Muude vaidlustaja poolt esiletoodud kaubamärkide kasutamist ei ole vaidlustaja esile toonud ning nende tundmist ja teadmist tarbija

poolt ei saa kuidagi automaatselt eeldada. Tarbija võib teada vaidlustaja ärinime kui Eesti suurima piimatoodete tootja nimetust, kuid ärinime kasutamise ja selle teadmise alane diskussioon väljub antud vaidluse raamidest.

Taotleja lisab, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise pidamine vaidlustaja poolt pelgalt õiguslikuks asjaoluks, mille esinemist nagu ei saakski tõenditega tõendada, ei ole kaubamärgitaotlejale mõistlikult arusaadav. Äravahetamise tõenäosuse esinemise hinnang saab tugineda diskretsiooniõigusele, mille sisustamise võimaldamiseks on vaidlustajal võimalus esitada tõendeid. Näiteks oli vaidlustajal võimalus esitada kaubamärkide võrdlev uuring (tarbijaküsitlus), mida (ega muud selle sarnast) pole soovitud antud menetluses kasutada. Sellelaadne uuring oleks tõendiks, millega oleks võimalik tõendada kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemist. Vaidlustaja ei saa enda teadmist ja arusaamu tarbija teadmiste ja arusaamadega samastada samalaadselt kui diskretsiooniõigust omav organ või isik.

Ilma tõendavat materjali esitamata ei ole mõistlikult usutav, et Patendiameti ekspertiisi käigus, kus kaaluti vaidlustatud kaubamärgi registreeritavust, ei oleks arvestatud võimalike varasemate õigustega, sealhulgas ei oleks üldse kaalutud vaidlustaja turupositsiooni, tema tunnustatust ja varasemate kaubamärkide olemasolu.

Taotleja tugineb jätkuvalt argumentatsioonile, kus Patendiametil on õiguspärane võimalus ja õigus reguleerida stabiilsetest põhimõtetest lähtuvalt olukorda konkreetsel ajahetkel kui ka tulevikus, mil mingid tähised võivad muutuda teatud ajahetkel tavapäraseks või ongi juba sellisteks muutunud ning arvestada sellega ekspertiisis. Puuduvad igasugused alused eitada sellise olukorra esinemist, kus Patendiamet on olukorda reguleerinud nii, et taotleja kaubamärgi registreerimise otsuse tegemisel on hinnatud taotletava ja võimalikult võrreldava märgi piisavat erinevust, kus erinevus moodustab enam kui 4 tähte ja märki, koos sõna „tere“ enese võimaliku eristusvõimelisusega ja kasutuse ulatusega – nii kaubamärgina kui tavakäibes, arvestades juba registris olevaid sarnaseid tähekombinatsioone sisaldavate teiste märkide hulka kui ka sõna „tere“ kui sellise äärmist tavapärasust ja laiaulatuslikku kasutust. Selliselt otsustamine on Patendiameti diskretsiooni ruum.

Taotleja palub vaidlustusavalduse rahuldamata jätta.

04.03.2013 alustas apellatsioonikomisjon asjas lõppmenetlust.

### **Apellatsioonikomisjoni seisukoht ja otsus**

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduses esitatud seisukohti ja tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p-i 2 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasemate kaubamärkidega, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis on antud vaidluse puhul asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele arvestades nende eristavate ja domineerivate elementide koosmõju. Komisjon võttis kaubamärkide võimaliku sarnasuse olemasolu analüüsimisel arvesse ka kaubamärkide kontseptsiooni, varasemate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet ning kaupade olemust ja sihtgruppi.

Otsustavaks faktoriks võrreldavate kaubamärkide äravahetamise riski hindamisel on nende tähiste kontseptuaalne ehk semantiline identsus ning varasemate kaubamärkide „TERE“ kõrge eristusvõime ning hea maine tarbijate seas, mida vaidlustaja ka on veenvalt esitanud materjalidega tõendanud. Taotleja on oma vastuses vaidlustusavaldusele väitnud, et sõna „tere“ on käibes äärmiselt tavapärane, viidates KaMS § 9 lg 1 p-le 4, mistõttu ei ole seda sõna võimalik vaidlustajale täies ulatuses monopoliseerida. Komisjon juhib tähelepanu, et sõnade tavapärasuse all KaMS § 9 lg 1 p-4 tähenduses peetakse silmas sõna tavapärasust konkreetsete kaupade ja/või teenuste suhtes äritegevuses ja/või keelekasutuses, mida aga sõna „tere“ kohta väita ei saa. Sõna „tere“ nagu ka näiteks sõnad „palun“ ja „tänan“ on igapäevases keelekasutuses küll tavapärased, kuid neid ei saa tavapäraseks pidada kaubamärgiõiguse kontekstis ehk neid ei kasutata seoses konkreetsete kaupade/teenustega.

Nii sõna „tere“ kui ka „tervist“ omavad sama tähendust, olles eesti keeles üheks levinumaks suulise ja kirjaliku tervitamise vormiks. Sõna „tervist“ teine tähendus tuleneb sõnast „tervis“, ent käesolevas kontekstis esineb märkimisväärne risk, et tarbija seostab nimetatud sõna just teretamise tähendusega ning seega ka varasemate „TERE“ kaubamärkidega, arvestades asjaolu, et varasemad kaubamärgid on omandanud pikaajalise kasutamise tulemusena tugeva eristusvõime ja hea maine. Mida suurem on varasema kaubamärgi eristusvõime, tundus ja maine, seda suurem on ka oht, et tarbija vahetab hilisema kaubamärgi varasemaga ära, seostab neid kaubamärke või nende omanikke või loob alateadlikult seoseid nende kaubamärkidega tähistatavate toodete sisu ja kvaliteedi osas.

Taotleja tahe registreerida kaubamärk „TERVIST!“ mõjub otsese või kaudse sooviga jäljendada varasemat tugeva eristusvõimega ja mainekat kaubamärki, mis aga võib viia nii tarbija eksitamiseni kui ka ebaausa äritegevuseni varasema kaubamärgi „TERE“ omaniku suhtes. Lisaks, leiab komisjon, et hüüumärgi sisaldumine vaidlusaluses kaubamärgis „TERVIST!“ ei muuda selle sõna esmast tähendust ega seega ka välista konflikti varasema kaubamärgiga.

Võrreldavate kaubamärkide kaubad on identsed. Kuivõrd kõnealused kaubad on laiatarbekaubad, täpsemalt toidukaubad (peamiselt piima -ja lihatooted), mida üldjuhul tarbitakse igapäevaselt, siis on tõenäoline, et tarbija ei kasuta ostuotsuse tegemisel mitte kõrgendatud tähelepanu, vaid pigem laseb end enam juhtida määlul ja alateadvusel. See aga omakorda suurendab kaubamärkide „TERE“ ja „TERVIST!“ äravahetamise riski või tõenäosust, et tarbija seostab nende omanikke või omab samasid ootusi toote kvaliteedi suhtes.

Taotlejale on jäänud arusaamatuks, miks vaidlustaja ei palunud oma varasema kaubamärgi üldtuntuse tunnistamist käesolevas vaidluses. Komisjon ei näe selleks vajadust, kuivõrd vaidlustaja on oma kaubamärkidele saanud õiguskaitse nende registreerimise teel ning käesolevas vaidluses on lisaks tõendatud ka nende tähiste tugev eristusvõime ja hea maine pikaajalise kasutamise tulemusena.

Taotleja on leidnud oma vastuses vaidlustusavaldusele, et vaidlustades Patendiameti otsuse, registreerida kaubamärk „TERVIST!“, on sisenenud Patendiameti diskretsiooniruumi ning, et vaidlustaja ei ole esile toonud ega tõendanud, et Patendiameti ekspertiis oleks olnud mingilgi määral defektne või, et oleks ületatud diskretsiooni piire. Komisjon märgib, et vaidlustaja ei ole vaidlustanud

antud juhul Patendiameti diskretsiooniõigust ehk kaalutusõigust kui sellist, vaid kasutanud KaMS § 41 lõikes 2 sätestatud asjast huvitatud isiku õigust vaidlustada Patendiameti otsus sisuliselt ehk õigust vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 §-st 7, KaMS § 41 lõikele 3, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lõikele 1 ja 2, komisjon

**o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „TERVIST!“ (nr M201000374) õiguskaitse andmise kohta klassis 29 Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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:

K. Tillberg

H-K. Lahek

T. Kalmet