

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1647-o

Tallinnas, 28 juunil 2017. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku AB Žemaitijos Pienas, aadress: Sedos tn. 35, Telšiai, LT-87101, Leedu (esindaja volikirja alusel patendivolnik Mikas Miniotas) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse nr 7/M201401185 kaubamärgi **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju** (taotlus nr M201401185) registreerimise kohta Eestis klassis 29 OÜ Estover Piimatööstus (esindaja volikirja alusel patendivolnik Raivo Koitel) nimele.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse nr 1647 all ja määras eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneotsa.

Asjaolud

Kaubamärgilehes nr 10/2015 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse OÜ Estover Piimatööstus (edaspidi taotleja) kaubamärgile **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju**, taotluse nr M201401185, taotluse kuupäev 06.11.2014, klassi 29 kuuluvate kaupade: *liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja küpsetatud puuvili ja köögivilid; tarretised, keedised, kompotid; munad; piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad* osas.

Lisatud on nimetatud kaubamärgi publikatsiooni koopia Kaubamärgilehest ning väljatrükk Patendiameti andmebaasist (vaidlustusavalduse lisa 3-4).

Vaidlustusavalduse esitaja AB Žemaitijos Pienas (edaspidi vaidlustaja) on alljärgnevate Eestis kehtivate kaubamärkide omanik:

PIK-NIK, vaidlustaja arvates hiljemalt 5.11.2014 Eestis üldtuntuse omandanud sõnamärk klassi 29 kuuluvate piimatoodete juust, juustutooted juustupulgad osas.

Pik-Nik + kuju, Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreering, reg nr 011759933, taotluse esitamise kuupäev 23.04.2013, registreerimise kuupäev 10.05.2014, klassis 29 (vaidlustus- avalduse lisa 1).

Pik-Nik KIDS + kuju, Euroopa Ühenduse kaubamärgi registreering, reg nr 013092011, taotluse esitamise kuupäev 17.07.2014, registreerimise kuupäev 27.11.2014, klassis 29 (vaidlustusavalduse lisa 2).

Eeltoodud vaidlustaja registreeritud kaubamärkide kohta on lisatud väljatrükkid Siseturu Ühtlustamise Ameti (SÜA) andmebaasist.

Vaidlustusavalduse sisu

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse kaubamärgile **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju** (vaidlustaja on vaidlustusavalduses nimetatunud lühidalt **PIKNIKUPULGAD + kujutis**) äriühingule OÜ Estover Piimatööstus klassis 29 on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärgi **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju** registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Euroopa Kohus on 09. jaanuari 2003 otsuses (C-292/00 Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd, European Court reports 2003 page I-00389, para 17 ja 25) leidnud, et Esimese Nõukogu direktiivi 89/104/EEC art-le 4(4)(a) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p-le 3] ei või anda tõlgendust, mis viiks selleni, et mainekate kaubamärkide kasutamisel identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas oleks selle õiguskaitse piiratum kui sama tähise kasutamisel eriliigiliste kaupade või teenuste osas. Seega KaMS § 10 lg 1 p 3 võimaldab vaidlustajal ennast kaitsta kaubamärkide maine ja eristusvõime ebaausa ärakasutamise või kahjustamise vastu ka identsete ja/või samaliigiliste kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et temale kuulub üldtuntud sõnamärk **PIK-NIK** klassi 29 kuuluvate piimatoodete: juust, juustutooted, juustupulgad osas, mis on läbi aja saavutanud Eesti tarbijate seas maine ja tuntuse.

KaMS § 7 lg 2 kohaselt loeb Tööstusomandi apellatsioonikomisjon kaubamärgi üldtuntuks seoses vaidlustusavalduse lahendamiseiga. Vaidlustaja palub komisjonil lugeda temale kuuluv registreerimata sõnamärk **PIK-NIK** üldtuntuks klassi 29 kuuluvate piimatoodete: juust, juustutooted, juustupulgad osas.

KaMS § 7 lg 3 kohaselt üldtuntuse tunnistamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi:

1. tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris;
2. kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
3. registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
4. hinnangulist väärtust.

KaMS § 7 lg 4 kohaselt üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte KaMS § 7 lg 3 p 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Üldtuntuse omandamist hiljemalt 5.11.2014 tõendab vaidlustaja Turu-uuringute AS läbiviivud uuringuga, mis tõendab, et valdav enamus tegelikke ja võimalikke tarbijaid tunneb **PIK-NIK** kaubamärki (vaidlustusavalduse lisa 5). Uuringust selgub, et 74 % küsitletuist nimetas spontaanselt, et tunnevad **PIK-NIK** kaubamärki ja 25 % ei osanud midagi pakkuda. Nendele 25 % seas, kes ei osanud midagi pakkuda esitati lisaküsimus „Kas teie teate Pik-Nik juustupulki?“ millele 53 % vastas jah.

Vaidlustaja leiab, et eeltoodud turu-uuring iseenesest on piisav tõend, et lugeda sõnamärk **PIK-NIK** üldtuntuks klassi 29 kuuluvate piimatoodete juust, juustutooted, juustupulgad osas.

Lisaks eeltoodud vaidlustaja arvates üldtuntud kaubamärgile on vaidlustajal kaks Euroopa Ühenduse kaubamärki, reg nr 011759933 ja reg nr 013092011, mis sisaldavad kujundatud viisil sõna „Pik-Nik“ ja on registreeritud klassi 29 toodete osas.

KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et märkide sarnasus esineks määral, mis võiks kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, piisab vaid sarnasusest (üks märk meenutab teist, kuid neid segi ei aeta). Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Identsete või sarnaste kaubamärkide puhul, mis on registreeritud erinevate kaupade või teenuste osas, äravahetamise tõenäosust üldreeglina välistatakse. Samas need kaubamärgid on KMS § 10 lg 1 p 3 kontekstis sarnased. Seega antud vaidluses piisab tõestada vaid vaidlustaja ja taotleja märkide sarnasust, mis ei nõua nende märkide äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Seda kinnitab Euroopa Kohtu 18. juuni 2009. a. otsus (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009 lk I-00000, para 36) milles Kohus on leidnud, et Direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 2 [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] käsitletud rikkumised on nende esinemise korral asjaomase kaubamärgi ja tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Seega ei ole nõutav, et sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel, mida kasutab kolmas isik, oleks selline, et muutuks tõenäoliseks, et asjaomane avalikkus ajab need segi. Piisab, kui sarnasus maineka kaubamärgi ja tähise vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab seda tähist kaubamärgiga.

Samuti juhib vaidlustaja tähelepanu 20.11.2014. a Euroopa Kohtu liidetud otsusele C-581/13 ja C-582/13, milles Euroopa Kohus andis oma hinnangu selle kohta kas KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 analoogsetes Nõukogu määruse 207/2009 sätetes kirjeldatud sarnasuse tuvastamise kriteeriumid on identsed või erinevad. Euroopa Kohus leidis oma otsuse p. 72-73, et nendes sätetes kirjeldatud sarnasuse hindamise alused on erinevad ja ei saa tugineda KaMS § 10 lg 1 p 2 tuvastatud sarnasusele ja sellest tulenevale äravahetamise tõenäosuse olemasolule või puudumisele kohaldades KaMS § 10 lg 1 p 3. Seega on kohtud kohustatud KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisel märkide sarnasust uuesti hindama kuna KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisel ei ole vaja tuvastada äravahetamise tõenäosuse olemasolu ja isegi väiksem sarnasus, mida ei piisaks äravahetamise tõenäosuse tuvastamiseks, võib samas olla piisav KaMS § 10 lg 1 p 3 ettenähtud õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamiseks.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavate kaubamärkide sarnasus tuleneb sõnadest PIK-NIK ja PIKNIKUPULGAD. Arvestades, et antud juustupulga toodete puhul on pulk kirjeldav sõna, mis viitab selle toote kujule, on need tähised veelgi sarnasemad PIK-NIK ja PIKNIKU. Vaidlustaja arvates taotleja kaubamärgis sisalduvad elemendid Estover ja Hiirte Juustu ei ole piisavad, et välistada seost, mis tuleneb PIK-NIK ja PIKNIKU või PIKNIKUPULGAD sõnade sarnasusest.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgis sarnase domineeriva tähise PIKNIKUPULGAD kasutusest tulenevalt asjaomane avalikkus seostab seda tähist vaidlustaja mainekate kaubamärkidega. Vaidlustaja arvates sellest seosest tulenevalt saab taotleja ebaausalt kasutada ära ja/või kahjustada vaidlustaja kaubamärkide mainet ja/või eristusvõimet.

Euroopa Kohus on tõlgendanud kaubamärgi maine ja eristusvõime kahjustamise ja ärakasutamise juhtumeid, mis on antud vaidluses asjakohased.

Euroopa Kohus on 18. juuni 2009. a. otsuses (C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV, EKL 2009 lk I-00000, para 40-41) leidnud, et *“Mis puutub kaubamärgi maine kahjustamisse, mida nimetatakse ka „halvustamiseks” või „madaldamiseks”, siis sellise kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas isik identset või sarnast tähist kasutab, mõjutavad üldsuse taju nii, et kaubamärgi atraktiivsus väheneb. Sellise kahju tekkimise oht võib tuleneda muu hulgas asjaolust, et kolmandate isikute pakutavatel kaupadel ja teenustel on omadus või kvaliteet, mis võib avaldada kaubamärgi kuvandile kahjulikku mõju.*

Mis puutub „kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaselt ärakasutamisse”, mida nimetatakse ka „parasitismiks” ja „priisõiduks” (free-riding), siis see mõiste on seotud mitte kaubamärgi kahjustamise, vaid eelistega, mida kolmas isik saab identse või sarnase tähise kasutamisest. See hõlmab muu hulgas juhtumeid, kus selle tõttu, et kaubamärgi kuvand või sellega edasiantavad omadused kantakse üle identse või sarnase tähisega tähistatud kaupadele, kasutatakse maineka kaubamärgi kiiluvette asumisega mainekat kaubamärki ilmselgelt ära.”

Euroopa Kohus on 27. novembri 2008. aasta otsuses (C-252/07 Intel Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd., European Court reports 2008. lehekülg 00000, para 37-38), leidnud, et

“37 Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet”.

38 Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus sellisel kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse.”

Euroopa Kohus on oma hilisemas 12. detsembri 2008. a otsuses (C-197/07 *Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM*, para 22) leevendanud Direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et “...ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks prima facie järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (vaata, analoogia korras, mis puudutab Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988. a. kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Artikli 4(4)(a) sätet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 *Intel Corporation [2008] ECR I-0000, para 38*)”.

Vaidlustaja on arvamisel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab tema mainekate kaubamärkide eristusvõimet. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise, mis kahjustab varasemat kaubamärki, nõrgestades tema eristusvõimet.

Hageja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs kohtuasjas nr C-408/01 (*Adidas-Salomon*) antud arvamusele et: “eristusvõime kahjustamise kontseptsioon peegeldab tähise eristusvõime nõrgendamist. /.../ Sisuliselt tähendab see seda, et kaubamärk ei ole enam võimeline koheselt seostuma nende kaupadega, mille osas see on registreeritud või kasutatud.” Seega sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja toodetega, sest tekib oht, et seda seostatakse ka taotleja toodetega. Nii foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt sarnase taotleja kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus viidates PIK-NIK sõnale ei ole enam varasemat kohest seostust vaidlustaja toodetega. Vaidlustaja leiab, et sellised kas või väiksemadki assotsiatsioonid taotleja toodetega kahjustavad hageja kaubamärkide eristusvõimet ja lahjendavad tema kaubamärgi atraktiivsust.

Vaidlustaja kaubamärgid on suure eristusvõimega – seda nii olemuslikult kui ka intensiivse kasutuse tõttu. See tuleneb vaid taotleja aktiivsest tegutsemisest, mille tulemusena on välistatud sarnaste kaubamärkide kasutamine ning kindlustatud oma kaubamärkide ainulaadsus. Seega taotleja kaubamärk oma sarnasuse tõttu vaidlustaja kaubamärkidega vähendab ja kahjustab seda eristusvõimet, mida vaidlustaja kaubamärgid omavad.

Lähtudes eelmainitust on vaidlustaja arvamisel, et taotleja kaubamärk kahjustab tema mainekate kaubamärkide eristusvõimet.

Vaidlustaja on arvamisel, et tema kaubamärkidega sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise ning tarbijad võivad neid märke omavahel seostada. Seega tekib taotlejal võimalus ebaausalt kasutada ära vaidlustaja kaubamärkidega seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kauba kvaliteeti ning usaldusväarsust.

Euroopa Kohtu kohtuasjas nr C-408/01 (*Adidas-Salomon*) on kohtujurist Francis Geoffrey Jacobs (p-s 39) maine ärakasutamise osas toonud järgmise näite: “*Rolls Royce’il oleks õigus peatada viski tootjat, kes kasutab Rolls Royce mainet oma brändi loomiseks*”. Vaidlustaja on arvamisel, et võrreldavate märkide sarnasusest tulenevalt taotleja kasutab ebaausalt ära vaidlustaja kaubamärgi mainet oma uue toote edendamiseks. Taotlejal puudub põhjus, miks ta peab oma toodet nimetama PIKNIKUPULKADEKS ja ta teeb seda teadlikult, soovides kasutada ära seda mainet, mis tarbijad seostuvad sõnaga PIK-NIK.

Eelmainitud C-487/07 *L’Oreal SA v Bellure NV* otsuses (para 49-50) Euroopa Kohus täpsustab “et kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaseks ärakasutamiseks”.

Eeltoodut arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KaMS §10 lg 1 p-le 3] „tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.”

Seega leiab vaidlustaja, et eelmainitud taotleja tegevus, sh vaidlustaja mainekate kaubamärkidega sarnase tähise loomine, selle registreerimine ja kasutamine C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu otsuse valguses tõlgendatav kui taotleja mainekate kaubamärkide maine ja/või eristusvõime ärakasutamine.

Siinjuures vaidlustaja peab väga oluliseks, et määraes kaubamärgi maine ja eristusvõime ebaausat ärakasutamist või kahjustamist, peab arvestama varasema märgi eristusvõimega ja mainega. Seda on kinnitanud Euroopa Kohus oma 14. septembri 1999. a otsuses (C-375/97 *General Motors Corporation v Yplon SA*, European Court reports 1999. lehekülj I-05421, para 30), milles kohus leidis, et “... mida suurem on varasema märgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on aktsepteerida, et märgile on põhjustatud kahju.”

Vaidlustaja arvates on üldteada, et sarnasus mainekate kaubamärkidega on väga kasulik, kuna asudes maineka kaubamärgi kiiluvees, saadakse kasu selle atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutatakse seda ilma rahalist hüvitist maksmata. Samuti ei pea jälgendaja ise panustama selle kaubamärgi kuvandi loomisesse ja säilitamisesse.

Lähtudes eeltoodust leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi registreerimine ja kasutamine toob kaasa tema mainekate kaubamärkide maine ja eristusvõime ebaausa ärakasutamise.

Eeltoodust lähtudes on vaidlustaja arvamusel, et taotleja kaubamärgi **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju** registreering on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanikuks KaMS § 11 lg 1 p-de 1 ja 6 mõistes.

Üldtuntud sõnamärgi **PIK-NIK** üldtuntuse saavutamise kuupäev on hiljemalt 5.11.2014. Euroopa Ühenduse kaubamärgi **Pik-Nik + kuju**, reg nr 011759933, taotluse esitamise kuupäev on 23.04.2013 ja Euroopa Ühenduse kaubamärgi **Pik-Nik KIDS + kuju**, reg nr 013092011, taotluse esitamise kuupäev on 17.07.2014. Vaidlustatud kaubamärgi **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju** taotluse esitamise kuupäev on aga hilisem - 6.11.2014.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 3, § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju** (taotluse nr M201401185) Eestis õiguskaitse andmise kohta klassis 29 OÜ Estover Piimatööstus nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisa:

1. Väljatrükk CTM011759933 **Pik-Nik + kuju** kohta;
2. Väljatrükk CTM013092011 **Pik-Nik KIDS + kuju** kohta;
3. Koopia kaubamärgi **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju** publikatsioonist Kaubamärgilehes;
4. Väljatrükk **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju** (taotluse nr M201401185) kohta;
5. Turuuuringu aruanne **PIK-NIK** tuntuse kohta;

6. Volikiri.

Taotleja seisukohad ja põhjendused vaidlustusavalduse kohta

Vaidlustaja on tuginenud KaMS § 10 lg 1 p 3 sättele, kuid see säte käsitleb juhtumeid, kus kaubamärgiga tähistatakse teist liiki kaupu. Käesolevas asjas on aga võrreldavad kaubad samaliigilised, täpsemalt klassi 29 juustutooted (juustupulgad).

Vaidlustaja on põhistanud KaMS § 10 lg 1 p 3 asjassepuutumist viitega ühele küllaltki vanale (jaanuar 2003) Euroopa Kohtu otsusele (C-292/00 Davidoff), milles tõlgendati Esimese Nõukogu direktiivi 89/104 EEC art 4(4)(a).

Kommentaariks vaidlustaja tõlgendusele direktiivi kohaldatavuse kohta soovib taotleja juhtida tähelepanu asjaolule, et direktiiv on õigusakt, millega sätestatakse üksnes eesmärk, mille EL Liikmesriigid peavad saavutama. Liikmesriigid saavad siiski ise otsustada, kuidas vastavaid eesmärke saavutada. Tegemist ei ole siduva/otsekohalduva õigusaktiga, mida tuleks kohaldada tervikuna EL liikmesriikides, mistõttu ka iga liikmesriik otsustab iseseisvalt, kuidas ta direktiivi kohaldab. Sama kehtib kaubamärgitaotleja arvates ka direktiivi tõlgenduste kohta.

Järelikult tuleb komisjonis ainult Eestis õiguskaitset saavate kaubamärgitaotluste vaidlustamisel lähtuda siseriiklikest kehtivatest õigusnormidest ja nende sisust/mõttest.

Käesolevas vaidlustuses oleks vaidlustaja pidanud tuginema KaMS § 10 lg 1 p 2 sättele, mis sätestab: „Õiguskaitset ei saa kaubamärk, 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“. Kuivõrd KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei tohi registreerida kaubamarki, mis on sarnane kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse samaliigiliste kaupade osas ja kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine või assotsieerumine, ning võttes arvesse KaMS §-st 5 tulenevat, et õiguskaitse saab nii varasem üldtuntud kaubamärk kui ka varasem registreeritud kaubamärk, siis on ilmne, et vaidlustaja, soovides tugineda ka oma kaubamärkide üldtuntusele, oleks pidanud seda tegema KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel. See tuleneb ka vaidlustusavalduses osas toodud käsitlusest.

Kokkuvõttes on kaubamärgitaotleja hinnangul arusaamatu vaidlustuses tuginemine KaMS § 10 p 1 lg-le 3 ja selle põhjal esitatud argumentatsioonile, millega ei ole võimalik vaidlustaja taotletavat eesmärki saavutada (kuivõrd tegemist ei ole eriliigiliste kaupadega). Järelikult vaidlustaja on vaidlustusavalduses tuginenud ebaõigele kaubamärgiseaduse sättele, mis ei reguleeri sellist kaubamärgi õiguskaitset välistavat asjaolu, nagu vaidlustaja seda oma käsitluses näha tahaks. Samuti on TÕAS § 46 lg 1 alusel keelatud juba esitatud vaidlustusavalduses teha täiendusi, mis laiendavad selle esitamise kuupäeval selles esitatud nõude alust ja sisu.

Tulenevalt eeltoodust palub taotleja jätta tähelepanuta ka vaidlustusavalduses koos asjassepuutuvate lisadega toodud vaidlustaja käsitlus ja järeldused tema **Pik-Nik** kaubamärkide maine ja tuntuse osas, kui antud asjas asjassepuutumatu.

Lubamatu ja komisjoni eksitav on vaidlustaja läbiv käsitlus justkui oleks vaidlustatava kaubamärgi puhul tegemist **PIKNIKUPULGAD + kujutis** kaubamärgitaotlusega. Vaidlustaja on kontekstist välja rebinud ühe sõna ja ehitanud kogu vaidlustuse sisu sellele väärale postulaadile. Tegemist on siiski tervikliku kujutis- ja sõnamärgi kombinatsiooniga, mis sõnaliselt osasid kujutab järgmiselt: ESTOVER HIIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD Cheese strings. Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon ise on järgmine:



Vaidlustaja vaidlustusavalduses esiletoodud registreeritud kaubamärgid seevastu on järgmised:



CTM011759933



CTM013092011

Vaidlustaja on kaubamärkide sarnasuse aluse sisustanud vääralt, võttes selle hindamiseks aluseks kaubamärkidel esinevad sõnad „Pik-Nik“ ja „PIKNIKUPULGAD“, kusjuures vaidlustaja on lisaks märkinud, et juustupulga toodete puhul on 'pulk' kirjeldav sõna ja järeldanud sellest, et võrreldavad tähised „Pik-Nik“ ja „PIKNIKU“ on veelgi sarnasemad.

Sellise käsitlemisega on vaidlustaja aga vastuollu läinud üldpõhimõttega, et kaubamärkide eristusvõime hindamisel ja nende võrdlemisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, st kaubamärkide sõnalistest osadest koostoimes nende kaubamärkide teiste (sõnaliste ja kujunduslike) elementidega. Euroopa Kohtu otsuses C-342/97 (22.06.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH) leidis kohus oma lõppjäreluses (p 28), et kaubamärgi eristusvõime kindlakstegemisel tuleb hinnata tähist tervikuna ja hinnata, kas see võimaldab suuremal või vähemal määral eristada sellega tähistatavate kaupade päritolu ja selliselt eristada ühe isiku kaupa teise isiku samaliigilisest kaubast. Sellise hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta kõik asjaolud ja eriti tähise loomupärased tunnused ning sealhulgas selle, kas see sisaldab või ei sisalda elementi, mis kirjeldab kaitstavaid kaupasid.

Käesoleval juhul on vaidlustaja asunud seisukohale, et kaubamärgitaotluses ja vaidlustaja poolt meelevaldselt esile toodud eristusvõimetu ja kirjeldav tähis „PIKNIKUPULGAD“ või ka „PIKNIKU“ on selliseks domineerivaks elemendiks, mille osas on võrreldavad kaubamärgid sarnased.

Euroopa Kohtu õiguspraktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades asjaomaseid kaupu või teenuseid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest ja teenustest (Euroopa Üldkohtu 13.12.2007 otsus kohtuasjas T-242/06, punktid 47 ja 51).

Kaubamärgi domineeriva osa analüüsimisel tuleb hinnata selle eristusvõimet. Järelikult kaubamärgi domineeriv osa, tulenevalt tema suuruselt võrreldes kaubamärgi teiste osadega või tema paigutusest kaubamärgis vms, ei tähenda automaatselt seda, et see domineeriv osa on oluline kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt. Domineerival osal võib puududa õiguskaitse või see võib olla nõrgenenud ja seetõttu ei saa sellist kaubamärgi osa lugeda kaubamärgi domineerivaks osaks õiguslikku tagajärge omaval viisil (vt ka TOAK otsus 1192-o, p 3.3).

Samuti on Euroopa Üldkohus märkinud, et üldjuhul ei käsitle avalikkus kirjeldavat osa, mis on tervikliku kaubamärgi üks osa, selle kaubamärgiga edasi antud üldmulje puhul eristava ja domineerivama elemendina (Euroopa Üldkohtu 06.10.2004 otsus kohtuasjas T-356/02, punkt 52).

Taotleja märgib, et sõnadel „Pik-Nik“ ja „PIKNIKUPULGAD“ või ka „PIKNIKU“ on lisaks ka põhimõtteline erinevus, mis välistab nende sarnasuse kaubamärgiõiguse seisukohalt lähtuvalt. Nimelt on vaidlustaja tähis **Pik-Nik** tehissõna, mis teadaolevalt ei oma eesti keeles otsest tähendust. Samas kaubamärgitaotleja sõna „PIKNIKUPULGAD“ või ka „PIKNIKU“ on aga otseselt kaupasad kirjeldav tähis ning keelekasutuses ja heauskses äripraktikas tavapärase tähis.

Taotleja juhib komisjoni tähelepanu ka asjaolule, et vaidlustajal on varasemalt Eesti Patendiametis olnud menetluses ka sõnaline kaubamärk nr IR 0785156 **Pik-nik**, mille registreerimisest Patendiamet on aga keeldunud (vt taotleja vastuse lisa 1). Ilmselt on selle keeldumise põhjuseks just nimelt asjaolu, et tegemist on klassi 29 toodete osas eristusvõimetu ja kirjeldava tähisega ning keelekasutuses ja heauskses äripraktikas tavapärase tähisega.

Tulenevalt eeltoodust on ilmne, et vaidlustajal ei ole õigust keelata mistahes kolmandatel isikutel kasutada sõnu „PIKNIKUPULGAD“ või ka „PIKNIKU“. Näitena võib siinkohal tuua varasemalt klassis 30 jahu- ja pagaritoodete osas registreeritud kaubamärgi reg nr 48776 **SAIB** (vt taotleja vastuse lisa 2). Ka tähis **SAIB** on tehissõna, mis ei oma tähendust eesti keeles, see aga ei anna selle kaubamärgi omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada jahu- ja pagaritoodete osas sõna "SAI", kuigi eelviidatu sisaldub varasemas registreeritud kaubamärgis. Seega, kui võrreldavate kaubamärkide kirjeldavad osas sisalduvad teineteises, siis on ilmne, et neil kirjeldavatel osadel puudub õiguskaitse ning nende alusel puudub ka võimalus kolmandatele isikutele pretensioone esitada.

Vaidlusosaluste kaupade näol on tegemist nn juustusnäkkidega, mis on mõeldud koheseks tarbimiseks nt kas otse pakist või koheselt lauapanelekuks või ka väljasõitudel (piknikutel) tarbimiseks. Selliseid snäkkjuustusid on väga erikujulisi. Lisaks nn juustupulkadele (ingl. cheese strings) on Eestis näiteks müügil juustupatsid (vt taotleja vastuse lisa 3), juustusnäkid (taotleja vastuse lisad 4-6), juustukuubikud (taotleja vastuse lisa 7), juusturattakesed (taotleja vastuse lisa 8), juustuampsud (taotleja vastuse lisa 9).

Samuti ei ole juustupulgad (kas siis rebitavad või mitte) maailmas ainulaadne toode. Taotleja toob mõned üksikud näitlikustavad fotod tootepakenditest mujal riikides kasutatavate juustupulkade kohta.



Sarnaselt mugavalt ja koheselt tarbitavaid tooteid on ka teistes toiduainete kategooriates, mida samuti kirjeldatakse lühtuvalt nende kasutusotstarbest. Taotleja toob nt Eestis Felixi/Põltsamaa poolt valmistatavad erinevad kurgitooted (vt taotleja vastuse lisa 10):



Piknikukurk

võileivakurk

suupistekurk

peokurk

Näiteks lihatoodete osas on mitmeid snäkke (taotleja vastuse lisad 11-18). Leivatoodetel on kohe eraldi kategooria näkileivad (taotleja vastuse lisa 19).

Samuti ei ole tarbijatele võõrad ka erinevad kartulitooted (kartulikrõpsud).

Siinjuures soovib kaubamärgitaotleja juhtida tähelepanu, et on olemas ka USA firma Pik-Nik Food kartuli- ja juustusnähid „Pik-Nik“, mis nägid ilmavalgust juba 1930-ndatel ja mida tänaseks müüakse üle kogu maailma (vt taotleja vastuse lisad 20-22). See „Pik-Nik“ kaubamärk ei ole kuidagi vaidlustajaga seotud, kuid märkimisväärne on, et vaidlustaja „Pik-Nik“ kaubamärk on identne selle varasema „Pik-Nik“ kaubamärgiga. Taotleja esitab näited varasematest „Pik-Nik“ toodetest:



kartulisnähid



juustusnähid

Kokkuvõttes kaubamärgitaotluse koosseisus on sõna „PIKNIKUPULGAD“ eristusvõimetu ja otseselt kaupsid kirjeldava tähendusega sõna. Kaubamärgitaotluse sõnalise osa „HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD“ kontekstis tähendab see, et tegemist on kaubamärgitaotleja üldtuntud **Hiirte juustu** kaubamärgi ühe alamtootega, kusjuures sõna „PIKNIKUPULGAD“ näitab, et tegemist on valmistarbitava juustutootega, mida sobib mugavalt kaasa võtta nt piknikule (vt analoogia nt Felixi/Põltsamaa „Piknikukurgid“). Lisaks terviksõnaühendi „PIKNIKUPULGAD“ kirjeldavusele on sõnaühend „PIKNIKU“ lisaks ka tavapärasena kasutusel igapäevases keelekasutuses ja heauskses äripraktikas toiduainetega seenduvalt. Järelikult on tegemist kaubamärgitaotluse mittekaitstava osaga.

KaMS § 16 sätestab kaubamärgi ainuõiguse piirangud. KaMS § 16 lg 1 p-de 2, 3 ja 5 kohaselt ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides:

- kauba või teenuse 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, koosnevaid tähistusi;
- tähiseid või andmeid, mis on muutunud tavapäraseks keelekasutuses või heauskses äripraktikas;
- kaubamärgi mittekaitstavaid osi.

Ka leidis TOAK lahendis 1475-o (28.10.15, Kalev LIQUEUR FILLS + kuju), et kirjeldava tähise kasutamist oma kaubamärgi koosseisus ei saa pidada kantuks ebaausast motivatsioonist teise kaubamärgi maine ärakasutamiseks. Taotleja leiab, et ka käesoleval juhul saab seda TOAK-i seisukohta rakendada.

Kokkuvõttes on alusetu vaidlustaja tõlgendus, et võrreldavad tähised on sarnased seetõttu, et kaubamärgitaotlusel on toodud sõna „PIKNIKUPULGAD“. Tegemist on eristusvõimetu, kirjeldava ja tavapärase tähisega, mis on vabaks kasutamiseks kõikidele asjast huvitatud isikutele. Samuti ei kahjusta vabaks kasutamiseks mõeldud sõna „PIKNIKUPULGAD“ kasutamine kaubamärgitaotleja koosseisus kuidagi vaidlustaja varasemate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet.

Vaidlustaja on vääralt sisustanud kaubamärgitaotluses olevate sõnaliste elementide „Estover“ ja „Hiirte juustu“ olemasolu.

Kaubamärgitaotleja Estover Piimatööstus OÜ on osa „Estover“ grupist (edaspidi Estover), mis on Eesti juhtivamaid piimatööstusi, mille ajalugu ulatub juba aastasse 1992 (vt taotleja vastuse lisa 23).

Estoveril on mitmeid tuntuid kaubamärke, millest üks on **Hiierte juust** (vt taotleja vastuse lisa 24). „Hiierte juustu“ tooteid on turul olnud juba alates 1998. aastast ning nende alla kuuluvad erinevad juustutooted, mille hulka kuuluvad ka vaidlustatud tooted (taotleja vastuse lisad 24-26). „Hiierte juustu“ kaubamärgid on registreeritud juba alates 2000 aastast.

Kaubamärgitaotluseks on sisuliselt tootepakend, millel on selgelt ja domineerivalt esile toodud kaubamärgitaotleja suure eristusvõimega ja üldtuntud kaubamärgid **Estover + kuju**, **Hiierte juust + kuju**, **Hiierte juust**. Kõik vaidlustatud kaubamärgitaotluse reproduktsioonil toodud eristusvõimelised elemendid on registreeritud ka eraldi kaubamärkidena:

EE 52019	
EE 52018	
EE 52670	
EE 32209	HIIRTE JUUST
CTM 012784071	

Eraldi rõhutamist väärrib kaubamärgitaotlusel toodud kaubamärgitaotleja kaubamärk **Estover + kuju**, mis ühtlasi ühtib tema ärinimega (s.h ka kontserni nimega). Tegemist on nn korporatiivkaubamärgiga. TOAK on varasemas lahendis 1192-o (29.03.11, Vene juust) märkinud, et selline eristusvõimeline element, mis viitab üheselt kaubamärgitaotlejale, on oluline kaubamärki eristavaks elemendiks. Sellise elemendi (kaubamärgi) olemasolu kaubamärgitaotlusel välistab tarbijate eksitamise ja vähimagi võimaluse, et avalikkus võiks seostada „Estover“ tähisega tooteid vaidlustaja toodetega.

TOAK leidis lahendis 1475-o (28.10.15, Kalev LIQUEUR FILLS + kuju), et tähiste erinevust suurendab ka asjaolu, et taotleja kaubamärgi koosseisus esineb märgataval, kesksel kohal ka sõna „Kalev“, mida tarbija ilmselgelt tajub ühe olulise eristava elemendina, seostades selle kaubamärgiga tähistatud tooteid just AS-ga Kalev. Samuti muudab see võrreldavad kaubamärgid erinevaks nii visuaalselt kui foneetiliselt /.../. Seega ka käesoleval juhul tuleb arvesse võtta sõna "ESTOVER", mida tarbija tajub eristava elemendina. Vaidlustaja on meelevaldselt eraldanud tervikkaubamärgist ühe sõna "PIKNIKUPULGAD" ja järelanud, et selle sõna põhjal on see nii foneetiliselt kui kontseptuaalselt sarnane vaidlustaja tähistega.

Esiteks on sellise ühe elemendi eraldamine tervikkaubamärgist lubamatu. Teiseks on see sõna vabaks kasutamiseks. Tegemist on eristusvõimetu, kaupade liiki näitava tähisega, millele vaidlustaja ühepoolset annab eraldi muust kaubamärgist iseseisva kaubamärgi tähenduse. Kolmandaks on aga vaidlustaja täielikult eiranud kaubamärgitaotluses esinevaid teisi suure eristusvõimega tähiseid ESTOVER, HIIRTE

JUUST kujutis ja HIIRTE JUUST sõnaline kaubamärk, mida tarbija samuti vaidlusalust kaubamärki nähes tajub.

Tulenevalt eeltoodust ning hinnates kaubamärke tervikuna, ei teki tarbijates segadust kõnealuseid kaubamärke tajudes, et tegemist võiks olla sama tootja kaubamärkidega, st puudub nende segijamise tõenäosus.

Turuuuringu pealkirjaks on sõnamärk **Pik-Nik**. Teadaolevalt puudub vaidlustajal kehtiv kaubamärgiõigus sõnamärgile **Pik-Nik** (vt taotleja vastuse lisa 1, millega on tõendatud, et sõnamärgi **Pik-Nik** registreerimiseks on Patendiamet keeldunud). Vaidlustajal on ainult kombineeritud kaubamärgid. Seetõttu on tegemist sisult eksitava ja ebaadekvaatse uuringuga, kuivõrd vaidlustajal pole eraldi õiguskaitset sõnale „Pik-Nik“ ja pole teada, kas tarbijatele näidati küsitluste käigus pakendit või



kaubamärki **Pik-Nik** selle õiguskaitset omaval kujul.

Lisaks on kaubamärgitaotleja arvates uuringu eesmärk valesti püstitatud. Juustupulkade (kui juustutoote) asemel oleks pidanud küsima juustusnäkke (juustupulgad on ainult üks juustusnäkkide vormist, on olemas ka juustupallid, juustukuubikud, juustupatsid, juusturattakesed jms). See oleks andnud ülevaate vastava tootekategooria turul toimuvast. Uuringu selline eesmärk annab koheselt ka vale ja suunatud lõpptulemuse. Asjaolust, et vaidlustaja on olnud pikka aega ainukesena turul n.ö juustupulkadega, mille sõnaline tähis ei ole lisaks eraldi kaubamärgina registreeritud/registreeritav, ei saa järeldada selle sõnalise elemendi üldtuntust vastavate toodete osas.

Tulenevalt eelmisest, on ebaõigesti püstitatud ka küsimus nr 2 (samuti ka selle järelküsimused nr 3 ja 4). Kui turul on olnud pikalt ainult üks 'juustupulkade' valmistaja, siis ei saagi eeldada mingit muud vastust sellele, kui vaidlustaja vastav tähis. Samas tarbija ei tea küsitluse käigus, et vaidlustajal puudub ainuõiguslik õiguskaitse (kaubamärgiregistreeing) sõnale „Pik-Nik“. Vaidlustajal on registreeritud ja kasutusel kaubamärk koos kujundusega. Uuringust aga ei selgu, kas tarbijat teavitati uuringu käigus sellest.

Lisaks tekib ka küsimus, et mis asi on eesti keeles 'juustupulk'. Eesti keele sõnastikud sellist vastet ei anna. Vaidlustaja enda tootel on toodud ingliskeelne tähis „fresh peelable cheese“, mida võiks tõlkida kui värskelt rebitav juust. Kaubamärgitaotleja enda tootel on ingliskeelne tähis „cheese strings“, mida võiks tõlkida kui juustulint, või -pael, või -nõör. „Cheese string“ on ka vastava toote ametlikult käibel olevaks nimeks. Kui oleks tegemist juustupulkadega, siis oleks kasutusel mõni alternatiivne ingliskeelne vaste, nt „cheese sticks“ vms.

Vaidlustaja teinud valesti püstitatud ja ebaadekvaatsest uuringust valed järeldused ja seda uuringut ei saa käesolevas vaidlustuses kuidagi kasutada. Taotleja juhib veelkord tähelepanu sellele, et käesolevas vaidlustuses on vaja anda õiguslik hinnang eestikeelsetele sõnadele „piknikupulgad“ ja „pikniku“, kusjuures vaidlustaja poolt on need sõnad kaubamärgitaotlusest meelevaldselt välja rebitud. Selle ebaadekvaatse uuringu põhjal ei saa kuidagi järeldada, et vaidlustaja sõnalisel osal „Pik-Nik“ oleks üldtuntus ning et kaubamärgitaotluses sisalduv eristusvõimetud, kirjeldavad, keelekasutuses ning heauskses äripraktikas tavapärased sõnad „piknikupulgad“ ja „pikniku“ on kaubamärkide õiguskaitse seisukohalt kuidagi sellega sarnased.

Kokkuvõttes leiab kaubamärgitaotleja, et kaubamärgitaotluse nr M201401185 **ESTOVER PIIMATÖÖSTUS HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD Cheese strings + kuju** registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 ning Patendiameti registreerimisotsus on õiguspärane.

Lisad:

- 1 – IR 0785156 **Pik-nik**;
 - 2 – EE 48776 **SAIB**;
 - 3 – juustupatsid;
 - 4-6 – juustunäkid;
 - 7 – juustukuubikud;
 - 8 – juusturattakesed;
 - 9 – juustuampsud;
 - 10 – Felixi/Põltsamaa kurgitooted;
 - 11-18 – lihasnäkid;
 - 19 – näkileivad;
 - 20-22 – Pik-Nik food tooted;
 - 23 – väljavõtte lehelt www.estover.ee;
 - 24-26 – Hiirte Juustu tooted;
- volikiri

Vaidlustaja vastus taotleja seisukohtadele ja täiendavad tõendid

Taotleja leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 sätet ei saa kohaldada samaliigiliste või identsete kaupade või teenuste osas. Selle põhjuseks toob taotleja järgmised argumendid. KaMS § 10 lg 1 p 3 sättes mainitakse vaid eriliigilisi kaupu ja teenuseid. Vaidlustaja poolt esitatud viide C-292/00 Davidoff lahendile on viide väga vanale kohtuasjale (jaanuar 2003). Direktiiv on õigusakt, millega üksnes sätestatakse eesmärk, mille EL Liikmesriigid peavad saavutama ja Liikmesriigid saavad ise otsustada kuidas vastavaid eesmärke saavutada. Seega on taotleja arvates vaidlustusavalduses tuginetud vääralt KaMS sättele.

Vaidlustajat teeb äärmuslikult murelikuks selline taotleja esindaja meelevaldne seaduste tõlgendus, mis on vastuolus 13 aastase Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, TOAK praktikaga ja 16.12.2015 vastuvõetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, mis asendas eelnevalt kehtinud direktiivi 2008/95/EÜ (mis omakorda on asendanud Esimese Nõukogu direktiivi 89/104/EEC).

Vaidlustaja leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 3 on võimlaik kohaldada ka identsete/samaliigiliste kaupade ja teenuste osas. Seda põhistame järgmisega:

1. Hiljutine Euroopa Kohtu praktika kinnitab C-292/00 Davidoff lahendis sätestatud. Euroopa Kohus on 6.02.2014 otsuses C-65/12 Leidseplein Beheer leidnud, et „*Arvestades põhikohtuasja asjaolusid ning seda, et esitatud eelotsuse küsimus eeldab direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 2 tõlgendamist, on vaja meenutada, et kuigi see säte viitab otseselt vaid olukorrale, kus maineka kaubamärgiga identset või sarnast kaubamärki kasutatakse kaupade või teenuste puhul, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, kehtib neist sätetest tulenev kaitse seda enam siis, kui tegemist on kaubamärgiga identse või sarnase tähise kasutamisega kaupade või teenuste puhul, mis on identsed või sarnased nendega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud (eespool viidatud kohtuotsus Interflora ja Interflora British Unit, punkt 68 ja seal viidatud kohtupraktika).*“ (Para 21).

2. 16.12.2015 vastuvõetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta on pikkajaline Euroopa Kohtupraktika sisse toodud ka direktiivi endasse. Nimelt antud direktiivi artiklisse 3(a). „*Veelgi enam, kaubamärki ei registreerita ja kui see on registreeritud, kuulub see kehtetuks tunnistamisele, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas selle registreerimise taotlus on esitatud või see on registreeritud kaupade või teenuste suhtes, mis on identsed, sarnased või ei ole sarnased nende kaupade või teenustega, mille suhtes on registreeritud varasem kaubamärk, juhul kui varasem kaubamärk on üldtuntud selles liikmesriigis, kus registreerimist taotletakse või kus kaubamärk on registreeritud, või ELi kaubamärgi puhul on üldtuntud liidus, ning hilisema kaubamärgi põhjuseta kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet;*“ . Liikmesriikidel

on antud aega kuni 14.01.2019 antud artikli jõustamiseks. See kinnitab, et hetkel kehtiv kohtupraktika viiakse selguse mõttes seadusesse sisse.

Lisaks eeltoodule, mis peaks olema piisav tuvastamiseks, et KaMS § 10 lg 1 p 3 on kohaldatav ka identsete/samaliigiliste kaupade ja teenuste osas, esitab vaidlustaja vaid ühe näite TOAK otsusest millest on näha, et TOAK kohaldab KaMS § 10 lg 1 p 3 ka identsete/samaliigiliste kaupade ja teenuste osas (TOAK ostus 1441-o, vaidlustaja vastuse lisa 1).

Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et taotleja esindaja pakutud KaMS § 10 lg 1 p 3 tõlgendus on meelevaldne ja vastuolus pikkajalise Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, TOAK praktikaga ja direktiivi 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikliga 3(a) ja seega tuleks jätta tähelepanuta.

Taotleja oma vastuses eksib väites, et vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses analüüsinud KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 sarnasuse ja äravahetamise tõenäosuse olemasolu aspekte. Vaidlustaja juhib tähelepanu, et vaidlustusavaldus on esitatud vaid tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 3 tulenevale sarnasusele.

Taotleja oma 15.03.2016 vastuses ei ole esitanud ühtegi vastuväidet ega hinnanud sarnasust registreerimata üldtuntud sõnamärgiga **PIK-NIK** millele vaidlustaja tugineb. Vaidlustaja leiab, et tema tugeva üldtuntud sõnamärgi **PIK-NIK** ignoreerimist ja selle oma vastusest välja jätmist võib tõlgendada kui taotleja nõrka positsiooni antud märgi osas ja vastuargumentide puudumist.

Taotleja spekulatsioonid ja viited sõnalisele kaubamärgile nr IR 0785156 **Pik-nik** ei ole antud asjas asjakohased, kuna vaidlustaja ei tugine sellele kaubamärgile ning ei saa automaatselt eeldada, et IR 0785156 menetluse hetkel kehtinud asjaolud ja olukord on jäänud samasuguseks. Seega tuleb jätta säärased taotleja spekulatsioonid eristusvõime puudumise kohta tähelepanuta ja lähtuda antud vaidluses esitatud tõenditest ja argumentidest ning taotluse esitamisel 6.11.2014 kehtinud asjaoludest.

Vaidlustaja leiab, et väär on taotleja juustupulkade tõlge inglise keelde „cheese strings“. Vaidlustaja leiab, et korrektne tõlge on juustu nõõrid, juustu paelad, juustu keeled (vaidlustaja vastuse lisa 2). Seega kõik taotleja esitatud tõendid millega ta väidetavalt tõendab sõna juustupulgad kasutamist viidates ingliskeelsetele kasutustele „cheese strings“ on asjakohatud ja ei puutu asjasse.

Vaidlustaja ei vaidle vastu, et juustupulkasid toodavad ka teised tootjad ja selle vastu vaidlustajal ei ole mingeid pretensioone seni kuni need tootjad ei kasuta tema üldtuntud sõnamärki **PIK-NIK** ja eelmainitud registreeritud kaubamärke **PIK-NIK**. Ükski taotleja esitatud tõenditest ei näita, et kolmas isik oleks kasutanud **PIK-NIK** sõnu tähistamiseks juustupulkasid.

Vaidlustaja leiab, et viide Põltsamaa tootele „Piknikukurgid“ ei ole piisav, et lugeda sõna piknik ärisektoris tavapäraseks. Selleks tuleks leida palju rohkem tõendeid. Lisaks sellele tegemist on kurgitootega, mis ei ole samaliigiline vaidlustaja juustutoodetega ja seega isegi kui piknik omab mingeid tavapärasuse aspekte kurkide osas, siis see ei tähenda, et piknik oleks tavapärase juustutoodete osas.

Ainus tõend juustutoodete osas **Pik-Nik** sõna kasutuse osas on viide USA ettevõttele Pik-Nik Food (taotleja vastuse lisad 20-22). Vaidlustaja teada ei kuulu eelmainitud USA firmale ühtegi Pik-Nik sisaldavat kaubamärki, mis kehtiks Eestis ja vaidlustaja ei ole teadlik, et eelmainitud firma tooteid Eesti turul oleks kunagi turustatud või praegu turustatakse. Taotleja ei ole selle kohta ühtegi tõendit esitanud. Seega võib lugeda USA Pik-Nik Food tõendid asjasse mittepuutuvateks ja seega jätta tähelepanuta.

Eeltoodust vaidlustaja järeldeb, et taotlejal ei ole õnnestunud leida tõendeid **Pik-Nik** tavapärasuse kohta ja tõestada, et keegi teine peale vaidlustaja kasutaks Eestis sõnaühendit **Pik-Nik** juustutoodete osas.

Taotleja on vastuses tuginenud ka oma tuntud kaubamärkidele **Estover Piimatööstus** ja **Hiirte juust**. Taotleja väidab, et kuna vaidlustatud kaubamärgil (mis koosneb toote pakendist) on esitatud lisaks tähisele **PIKNIKUPULGAD** ka tema tuntud kaubamärgid **Estover Piimatööstus** ja **Hiirte juust** siis on välistatud tarbijate eksitamine. Vaidlustaja ei nõustu antud taotleja tõlgendusega. **Estover Piimatööstus** on tootja kaubamärk, **Hiirte Juust** on toodete sarja kaubamärk. Vaidlustaja on lisanud väljatrüki kodulehelt www.estover.ee koos piltidega Hiirte Juustu toodetest (vaidlustaja vastuse lisa 3). Vaidlustaja

leiab, et vaidlusalune kaubamärk koosneb mitmeosalisest tähisest: Estover Piimatööstus, Hiirte Juust(u) ja PIKNIKUPULGAD ja samuti seda, et tarbijad suudavad neid osasid tajuda iseseisvalt.

Euroopa Kohus on kohtuasjas C-120/04 „Thompson Life“ leidnud, „*et segiajamise tõenäosuse olemasolu tuvastamiseks piisab, kui varasema kaubamärgi säilinud iseseisva eristava tähtsuse tõttu arvab avalikkus, et mitmeosalise tähisega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samuti ettevõtjalt, kes on kaubamärgi omanik.*“ (para 36). Nimelt eelmainitud asjas tuli kohtul lahendada olukord kus tuntud ja maineka kaubamärgi THOMPSON omanik lisas sellele sõna LIFE ja hakkas sõnaühendit THOMPSON LIFE kaubamärgina kasutama. Varasema kaubamärgi LIFE omanik hages teda. Sarnaselt taotlejaga väitis THOMPSON LIFE kaubamärgiomanik, et kuna THOMPSON on niivõrd tuntud ei aja tarbijad segamini THOMPSON LIFE kaubamärki varasema LIFE kaubamärgiga. Antud asi jõudis Euroopa Kohtusse ja kohus ei nõustunud THOMPSON LIFE kaubamärgiomaniku argumentidega.

Vaidlustaja arvates säilitab sõna PIKNIKUPULGAD vaidlustatud kaubamärgis iseseisva eristava tähtsuse ja seega võivad tarbijad arvata, et taotleja ja vaidlustaja on omavahel äriiselt seotud. Seda eriti olukorras, kus Estover on olnud pikkajaline vaidlustaja toodete **PIK-NIK** edasimüüja Eestis ja nüüd on tulnud turule oma tootega, mis sisaldab vaidlustaja kaubamärgiga sarnast tähist **PIKNIKUPULGAD**. See võib jätta tarbijale mulje, et vaidlustaja on andnud oma nõusoleku ja koos taotlejaga on toonud turule uue tootesarja Hiirte Juust toote PIKNIKUPULGAD.

Vaidlustaja leiab, et **PIKNIKUPULGAD** tähise kasutamisega on soovitud jäljendada tuntud ja mainekat **PIK-NIK** kaubamärki ja kasutada ära selle tugevat eristusvõimet. Taotleja, olles olnud vaidlustaja **PIK-NIK** kaubamärgi edasimüüja Eestis, oli kindlasti teadlik **PIK-NIK** kaubamärgi atraktiivsusest. Taotlejal ei saa olla mingit põhjendust, miks ta ei saaks sarnaselt teiste Hiirte Juust toodetega kasutada vaidlusalusel pakendil kirjeldavat sõna „juustupulgad“. Vaidlustaja leiab, et taotlejal puudub õigustus kasutada kaubamärgiga **PIK-NIK** sarnast tähist **PIKNIKUPULGAD**.

Taotleja argumendid ning kriitika turuuringu korrektsuse kohta on paljasõnalised ja asjakohatud. Taotleja põhiline argument on see, et vaidlustajal puudub kehtiv kaubamärgiõigus sõnamärgile **Pik-Nik**. Vaidlustaja leiab, et selline väide on vale ja eirab vaidlustaja taotlust lugeda üldtuntuks temale kuuluv kaubamärk **Pik-Nik** juustutoodete osas. Turuuringus uuriti sõnamärgi **Pik-Nik** tuntust, mis selgus olevat äärmiselt kõrge. Lisaks turuuringule esitab vaidlustaja ka veel täiendavad tõendid **PIK-NIK** kaubamärkide kasutamise, tuntuse ja maine kohta.

Vaidlustaja alustas **PIK-NIK** juustupulkade turustamist Eestis alates 2006. aastast (vaidlustaja vastuse lisa 4). **PIK-NIK** juustupulgad on müügil nii Eesti suurimates toidukettides Maxima, Rimi, Selver, ETK kui ka väikestes kohalikes poodides ja tanklates (Statoil, Olerex). Seega on tegemist tootega, mis on laiaulatusliku geograafilise levikuga. Tänavu tähistab **PIK-NIK** 10 aastat Eesti turul olemist.

Kümne aasta jooksul on taotleja panustanud **PIK-NIK** juustupulkade reklaami ja nende edendamisse Eesti turul, mis on toonud kaasa nende toodete müügi kasvu ja kaubamärkide **PIK-NIK** tuntuse Eestis.

Vaidlustaja andmetel on **PIK-NIK** tooteid Eestis müüdnud järgmistes kogustes:

2006 a – 37,27 t, 2007 a – 151,67 t, 2008 a – 176,68 t, 2009 a – 110,99 t, 2010 a – 130,12 t, 2011 a – 139,41 t, 2012 a – 125,71 t, 2013 a – 172,02 t, 2014 a – 219,00 t ja 2015 a – 197,35 t

Ühes tonnis on keskmiselt 6800 **PIK-NIK** toodet. Arvutus on tehtud **PIK-NIK** 147 g toote alusel. Seega vaid 2015 a oli müüdnud üle 1,3 miljoni **PIK-NIK** juustupulga.

Lisaks Eestile on **PIK-NIK** tooted müügis Saksamaal, Inglismaal, Iirimaa, Prantsusmaal, Poolas, Leedus, Lätis, Ameerika Ühendriikides, Aserbaidžaanis, Iisraelis, Küprosel, Araabia Ühendemiraatides, Ungaris, Tšehhis, Hispaanias, Austrias, Taanis, Soomes, Hollandis, Lõuna Koreas, Jaapanis, Bosnia ja Hertsegoviinas. Seega tegemist on kaubamärgiga, mis on kasutusel ja tuntud paljudes riikides üle maailma.

PIK-NIK juustupulkasid on tutvustatud 2013. ja 2014. aastal toimunud Eesti Näituste Messikeskuses toimunud „Tallinn Foodfest“ raames. Vaidlustaja lisame kaks pilti, mis on tehtud 30.10.-1.11.2014 toimunud Tallinn Foodfestil ja milles on näha vaidlustaja **PIK-NIK** tooted (vaidlustaja vastuse lisa 5 ja 6). Pildiandmetes on tuvastatav pildistamise kuupäev 31.10.2014 ja 1.11.2014.

PIK-NIK juustupulkasid on aastate jooksul reklaamitud erinevates telekanalites (KANAL 11, KANAL 12, „Pervij Baltiskij kanal“, „REN TV“, KANAL 2, NTV Mir), internetis (delfi.ee, TV3play.ee), raadios (Power Hit Radio, Radio Sky, Sky Plus, Star FM), ajalehtedes (Eesti Ekspress, Postimees, Eesti Naine). Tõestuseks on vaidlustaja lisanud UAB Carat kinnituskirja koos tõlkega eesti keelde (vaidlustaja vastuse lisa 7).

Aastatel 2010-2015 on korraldatud **PIK-NIK** juustupulkade reklaamkampaaniad Eesti kauplustes Maxima, Rimi, Selver. Selle tõestuseks on vaidlustaja lisanud UAB SORBUM LT turundusdirektori kirja koos eestikeelse tõlkega (vaidlustaja vastuse lisa 8). Samuti tõestab vaidlustaja eeltoodut 2014. aastal tehtud piltidega reklaamikampaaniatest toidupoodides (vaidlustaja vastuse lisad 9-14). Lisaks sellele on lisatud 2013 aastal Maxima poes teostatud reklaamkampaania kohta raporti milles on samuti näha **PIK-NIK** turundust koos tõlkega eesti keelde (vaidlustaja vastuse lisa 15).

Alates 2011. aastast on vaidlustaja korraldanud laiaulatusliku **PIK-NIK** juustupulkade edendamise kampaania läbi võistluse „Hakkame rebima“. Võistluse eesmärk on rebida kõige kiiremini **PIK-NIK** juustupulk 30 ribaks. Lisatud on tutvustus **PIK-NIK** juustupulkade rebimise meistrivõistluste kohta Balti riikides koos tõlkega eesti keelde (vaidlustaja vastuse lisa 16). Hakkame rebima 2011 oli väga populaarne Eestis. Kolmes Balti riigis oli osalejaid umbes 600,000. Lisatud on Paradiis Pluss OÜ ja taotleja poolt sõlmitud lepingud Hakkame rebima 2011. aasta kohta, millest nähtub ürituse geograafiliselt lai ulatus ja kestvus (vaidlustaja vastuse lisad 17-19). Samuti on lisatud vaidlustaja ja OÜ Helpir vahel sõlmitud lepingu Hakkame rebima 2011 võistluse tele- ja raadioklippide tootmise ja nende kommunikatsiooni kohta teles, raadios ja internetis (vaidlustaja vastuse lisa 20).

Lisaks on esitatud pildid erinevatelt Hakkame Rebima 2011 võistlustelt, mis kajastavad **PIK-NIK** kaubamärgi kasutamist ja edendamist:

Tallinna lauluväljak 29.05.2011, Keila Gümnaasium 07.04.2011, Saue Noortekeskus 07.04.2011, Keila Selver 07.04.2011, Keila Rõõmu kaubamaja 07.04.2011, Käru põhikool 08.04.2011, Türi Konsum 08.04.2011, Järve Selver (Tallinn) 09.04.2011, Ülemiste Rimi (Tallinn) 09-10.04.2011, Tondi Selver (Tallinn) 10.04.2011, Rakvere Vene Gümnaasium 19.04.2011, Sõmeru Põhikool 19.04.2011, Rakvere Krooni Selver 19.04.2011, Ruila Põhikool 20.04.2011, Vasalemma Põhikool 20.04.2011, Padise Põhikool 20.04.2011, Laiuse Põhikool 21.04.2011, Palamuse Gümnaasium 21.04.2011, Jõgeva Selver 21.04.2011, Lasnamäe Üldgümnaasium (Tallinn) 26.04.2011, Laagna Gümnaasium (Tallinn) 26.04.2011, Kose vaba aja keskus (Tallinn) 26.04.2011, Kõrveküla Põhikool 27.04.2011, Lähte Gümnaasium 27.04.2011, Tabivere Gümnaasium 27.04.2011, Kesklinna kool (Tartu) 28.04.2011, Koidu noortekeskus (Tartu) 28.04.2011, Veeriku Selver (Tartu) 28.04.2011, Ilmatsalu Põhikool 29.04.2011, Võnnu Keskkool 29.04.2011, Anne Selver (Tartu) 29.04.2011, Ringtee Selver (Tartu) 30.04.2011, Lõunakeskuse Rimi (Tartu) 30.04.2011, Ristiku Põhikool (Tallinn) 04.04.2011, Kristiine noortekeskus (Tallinn) 04.04.2011, Kohila avatud noortekeskus 05.04.2011, Kalamaja Põhikool (Tallinn) 06.04.2011, Kesklinna noortekeskus (Tallinn) 06.04.2011, Võhma Gümnaasium 04.05.2011, Olustvere Põhikool 04.05.2011, Tääksi Põhikool 04.05.2011, Sürgavere Põhikool 05.05.2011, Viljandi Männimäe Selver 05.05.2011, Viljandi Rimi 05.05.2011, Viljandi Kaare Põhikool 06.05.2011, Paistu Põhikool 06.05.2011 ja Halliste Põhikool 06.05.2011 (vaidlustaja vastuse lisad 21-67).

Lisaks eeltoodule on vaidlustaja esitanud mõned reklaamid, mida on aastate jooksul kasutatud **PIK-NIK** kaubamärgiga tähistatud toodete edendamiseks (vaidlustaja vastuse lisa 68) ja kaks videoreklaami (vaidlustaja vastuse lisad 69-70).

Vaidlustaja esitab **PIK-NIK** toote kohta ettekande koos tõlkega eesti keelde, millest on näha, et 2014. aastal kulutati **PIK-NIK** kaubamärgiturundusele Eestis 112,000 EUR (vaidlustaja vastuse lisa 71).

Vaidlustaja on esitanud 2011 kuni 2014 lähetusaruanded, mis kirjeldavad **PIK-NIK** kaubamärgi edendamisega seotud toiminguid koos tõlgetega eesti keelde (vaidlustaja vastuse lisad 72-76). Lisatud lähetusaruannetest nähtub, et **PIK-NIK** tooteid on tutvustatud 2012. aasta Öllesummeril (vaidlustaja vastuse lisa 73), ja Tallinn Food Fair messil (vaidlustaja vastuse lisa 74). 2013. aasta lähetusaruanne kirjeldab Tallinnast toimunud Hakkame Rebima rekordi parandamise võistlust (vaidlustaja vastuse lisa 75).

Vaidlustaja leiab, et eeltoodud tõendite alusel ning tuginedes turuuringu tulemustele, on sõnaline kaubamärk **PIK-NIK** klassi 29 kuuluvate piimatoodete juust, juustutooted, juustupulgad osas üldtuntud ja pika ja laiaulatusliku kasutuse ja kaubamärgiomaniku turundustegevuste tõttu omandanud tarbijate seas kõrge maine.

Samuti leiab vaidlustaja, et eeltoodud tõendite alusel võib järeldada, et EL kaubamärgid reg nr 011759933 ja 013092011 on Eestis pika ja laiaulatusliku kasutuse ja kaubamärgiomaniku turundustegevuste tõttu mainekad, tuntud ja tugeva eristusvõimega kaubamärgid.

Eeltoodust tulenevalt ja vaidlustusavalduses esitatule tuginedes palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju** (taotluse nr M201401185) Eestis õiguskaitse andmise kohta klassis 29 OÜ Estover Piimatööstus nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisad:

1. TOAK otsus 1441-o
2. String tähendus
3. Hiirte Juust tooted
4. Leping nr 6-326
5. Pilt Tallinn Foodfestilt IMG_2468
6. Pilt Tallinn Foodfestilt IMG_2415
7. UAB Carat kinnituskiri
8. UAB SORBUM LT turundusdirektori kiri
9. Pildid reklaamikampaaniatest toidupoodides IMG_1778
10. Pildid reklaamikampaaniatest toidupoodides 20140718_175126
11. Pildid reklaamikampaaniatest toidupoodides 20140719_121613
12. Pildid reklaamikampaaniatest toidupoodides 20140719_121732
13. Pildid reklaamikampaaniatest toidupoodides 20140719_130916
14. Pildid reklaamikampaaniatest toidupoodides IMG_1777
15. Maxima poes teostatud kampaania raport
16. Tutvustus PIK-NIK juustupulkade rebimise meistrivõistluste kohta Balti riikides
17. Paradiis Pluss OÜ ja hageja poolt sõlmitud leping Hakkame rebima 2011
18. Paradiis Pluss OÜ ja hageja poolt sõlmitud leping Hakkame rebima 2011 (2)
19. Paradiis Pluss OÜ ja hageja poolt sõlmitud leping Hakkame rebima 2011 (3)
20. OÜ Helpir ja hageja vahel sõlmitud lepingu Hakkame rebima 2011 võistluse reklaami kohta
21. Hakkame Rebima Lauluväljak
22. Hakkame rebima Keila Gümnaasium
23. Hakkame Rebima Saue Noortekeskus
24. Hakkame Rebima Keila Selver
25. Hakkame Rebima Keila Rõõmu kaubamaja
26. Hakkame Rebima Käru põhikool
27. Hakkame Rebima Türi Konsum
28. Hakkame Rebima Järve Selver
29. Hakkame Rebima Ülemiste Rimi
30. Hakkame Rebima Tondi Selver
31. Hakkame Rebima Rakvere Vene Gümnaasium
32. Hakkame Rebima Sõmeru põhikool
33. Hakkame Rebima Rakvere Krooni Selver
34. Hakkame Rebima Ruila põhikool
35. Hakkame Rebima Vasalemma põhikool
36. Hakkame Rebima Padise põhikool

37. Hakkame Rebima Laiuse põhikool
38. Hakkame Rebima Palamuse Gümnaasium
39. Hakkame Rebima Jõgeva Selver
40. Hakkame Rebima Lasnamäe Üldgümnaasium (Tallinn)
41. Hakkame Rebima Laagna Gümnaasium (Tallinn)
42. Hakkame Rebima Kose vaba aja keskus (Tallinn)
43. Hakkame Rebima Kõrveküla põhikool
44. Hakkame Rebima Lähte Gümnaasium
45. Hakkame Rebima Tabivere Gümnaasium
46. Hakkame Rebima Keslinna kool (Tartu)
47. Hakkame Rebima Koidu noortekeskus (Tartu)
48. Hakkame Rebima Veeriku Selver (Tartu)
49. Hakkame Rebima Ilmatsalu põhikool
50. Hakkame Rebima Võnnu keskkool
51. Hakkame Rebima Anne Selver (Tartu)
52. Hakkame Rebima Ringtee Selver (Tartu)
53. Hakkame Rebima Lõunakeskuse Rimi (Tartu)
54. Hakkame Rebima Ristiku põhikool (Tallinn)
55. Hakkame Rebima Kristiine noortekeskus (Tallinn)
56. Hakkame Rebima Kohila avatud noortekeskus
57. Hakkame Rebima Kalamaja kool (Tallinn)
58. Hakkame Rebima Keslinna noortekeskus (Tallinn)
59. Hakkame Rebima Võhma Gümnaasium
60. Hakkame Rebima Olustvere Põhikool
61. Hakkame Rebima Täaksi Põhikool
62. Hakkame Rebima Sürgavere Põhikool
63. Hakkame Rebima Viljandi Männimäe Selver
64. Hakkame Rebima Viljandi Rimi
65. Hakkame Rebima Viljandi Kaare Põhikool
66. Hakkame Rebima Paistu Põhikool
67. Hakkame Rebima Halliste Põhikool
68. Reklaamid mida on aastate jooksul kasutatud PIK-NIK kaubamärgiga tähistatud toodete edendamiseks
69. Videoreklaam PikNik 07 Sec EE (16x9)
70. Videoreklaam PikNik 15 Sec EE (16x9)
71. Ettekanne PIK-NIK toote kohta
72. Lähetuse aruanne 19.04.2011
73. Lähetuse aruanne 16.07.2012
74. Lähetuse aruanne 05.11.2012
75. Lähetuse aruanne 24.09.2013
76. Lähetuse aruanne 22.07.2014

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jääb lõplikes seisukohtades menetluse jooksul esitatud seisukohtade juurde, mille alusel palub tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju** (taotluse nr M201401185) Eestis õiguskaitsese andmise kohta klassis 29 OÜ Estover Piimatööstus nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja jääb lõplikes seisukohtaes varasemas 15/03/2016 esitatu juurde, mille alusel palub vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jätta Patendiameti kaubamärgitaotluse M201401185 registreerimisotsus muutmata kujul jõusse.

20.06.2017. a alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1647 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju** registreerimine klassis 29 rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Taotleja vaidleb vaidlustaja seisukohtadele vastu.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Esitatud materjalide põhjal on vaidlus selles, kas vaidlustaja kaubamärgid **PIK-NIK** (vaidlustaja hinnangul Eestis üldtuntuse omandanud sõnamärk klassi 29 kuuluvate piimatoodete juust, juustutooted juustupulgad osas), **Pik-Nik + kuju** (reg nr 011759933, klass 29) ja **Pik-Nik KIDS + kuju** (reg nr 013092011, klass 29) ning taotleja kaubamärk **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju**, (taotlus nr M201401185, klass 29) on identsed või sarnased, kusjuures kaitstavad kaubad on samaliigilised ja osalt identsed.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kas antud juhul tuleks kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 3 või KaMS § 10 lg 1 p 2.

Kuna vaidlustusavaldus on esitatud antud juhul KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ja komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega antud asjas KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise kohta, siis komisjon hindas kõige esmalt vaidlustatud kaubamärgi **HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS + kuju** identsust ja sarnasust ülalnimetatud vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, lähtudes põhimõttest, et terviklike kaubamärkide võrdlemisel tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid ja eriti tähiste loomupäraseid tunnuseid ning sealhulgas ka seda, kas tunnused sisaldavad või ei sisalda elemente, mis kirjeldavad kaitstavaid kaupu, st tuleb võtta arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased.

Komisjon leiab, et vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi visuaalsel võrdlemisel need kaubamärgid (vaidlustaja kaubamärkidest üks on sõnaline registreerimata väidetavalt üldtuntud tähis ja kaks kombineeritud ning taotleja kaubamärk on kombineeritud) ei ole identsed ja on ilmselgelt erinevad ainuüksi juba nende sõnaliste osade „Pik-Nik“ ja „HIIRTE JUUSTU PIKNIKUPULGAD cheese strings estover PIIMATÖÖSTUS“ erineva sisu, pikkuse ja paigutuse tõttu kaubamärkides, mis loob võrreldavatest märkidest täiesti erineva visuaalse üldmulje. Ka kujunduslik osa on nimetatud märkidel visuaalselt täiesti erinev. Seega komisjoni arvates ei ole võrreldavad kaubamärgid visuaalselt sarnased, st et taotleja kaubamärk ei meenuta vaidlustaja kaubamärke määral, et tarbija võiks arvata taotleja toote vaidlustajaga seotud olevaks.

Sõnalisi ehk domineerivaid osi võrreldes leidis komisjon, et vaidlustaja kaubamärkides ainuke sõnaline tähis **Pik-Nik** on tehissõna, mis ei oma eesti keeles otsest tähendust. Kaubamärgitaotleja kaubamärgi sõnalise osa sõnas „PIKNIKUPULGAD“ on vaidlustaja kaubamärkide sõnalise osa tähed P, I, K, N, I ja K olemas, kuid need moodustavad eesti keeles tähendusliku sõna „PIKNIK“, mille alusel on taotleja kaubamärgis moodustunud otseselt kaupu kirjeldav ja keelekasutuses kasutatav tähis „PIKNIKUPULGAD“. Ka on võrreldavates kaubamärkides ainuüksi sõnade „Pik-Nik“ ja „PIKNIKUPULGAD“ hääldus täiesti erinev, arvestamata taotleja kaubamärgi kogu sõnalise osa hääldamisega. Lisaks märgib komisjon, et kaubamärke

tervikuna võrreldes sisalduvad küll vaidlustaja kaubamärgi sõnalise osa häälikud taotleja kaubamärgis, kuid need paiknevad erinevalt ning lisaks sisaldab taotleja kaubamärk olulisel määral rohkem häälikuid, mis teeb sarnasuse tajumise ebatõenäoliseks.

Kokkuvõttes leidis komisjon, et nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt on taotleja kaubamärk võrreldes vaidlustaja varasemate kaubamärkidega sel määral erinev, et on täielikult välditud nende kaubamärkide sarnasus ja see, et taotleja kaubamärk meenutaks vaidlustaja kaubamärke.

Komisjoni hinnangul ei ole seega taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Kuna komisjon ei tuvastanud taotleja kaubamärgi registreerimisel vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, siis sellest tingituna ei pea komisjon käesolevas asjas enam vajalikuks hinnata vaidlustaja sõnalise kaubamärgi **Pik-Nik** üldtuntust ega analüüsida vaidlustaja esitatud tõendeid, et hilisema kaubamärgiga vaidlustaja väite kohaselt võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Kokkuvõttes, kõikide oluliste tegurite analüüsi tulemusena ja nende omavahelist sõltuvust arvesse võttes, tuli komisjon järeldusele, et nende kahe kaubamärgi vahel ei esine kaubamärkide sarnasust tasemel, et taotleja kaubamärk meenutaks kuidagi vaidlustaja varasemaid kaubamärke KaMS § 10 lg 1 p 3 mõistes.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, ja KaMS § 10 lg 1 p-st 3 komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

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:

R. Laaneots

E. Hallika

M. Tähepõld