

# UUDISKIRI

Nr. 19, september 2016

## Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsused

### I Vaidlustusavaldused

*Vaidlustatud kaubamärk*

**VIRMALISE**

**Kaubamärk näitab toote liiki ning on eristusvõimetu.**

Komisjon leidis, et Virmalise tordi tootmisel on pikk ajalugu, traditsioonid, hea maine, populaarsus ning asjaolu, et erinevad tootjad on lähtunud või lähtuvad samast põhiretseptuurist, on muutnud sõnapaari „Virmalise tort“ toote liiki näitavaks tähiseks. Tarbija seisukohalt on tähis VIRMALISE kaubamärgina eristusvõimetu. Komisjon nõustus, et tähiste „VIRMALINE“ või „TORT VIRMALINE“ RETSEPTUUR“ on pikaajalise ja jätkuva kasutamise tulemusena mitmete tootjate poolt muutunud tordi liigi tähiseks, mida kasutatakse igapäevatoos ja -elus tootjate, jae- ja hulgimüüjate, tarbijate jt poolt.

Kuna komisjon leidis, tarbija ei seo tähist konkreetse tootjaga, ning lisaks on see ka eristusvõimetu, siis ei täida tähis kaubamärgi funktsiooni ning sellised tähised peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile isikutele, kes VIRMALISE tüüpi torti valmistavad või valmistada soovivad. Komisjon leidis lisaks, et vaidlustatud kaubamärk kujutab tuntud Virmalise tordi ja selle retseptuuri nimetuse „VIRMALINE“ taasesitust, mis erineb visuaalselt vaid tähe „S“ poolest ning on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt äravahetamiseni sarnased.

Vaidlustusavaldus rahuldati.

## • Otsus nr. 1494-0

*Varasemad kaubamärgid*



*Vaidlustatud kaubamärk*



### **Võrreldavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased.**

Komisjon nõustus, et üldjuhul omab kaubamärkide eristamisel tarbija poolt suuremat kaalu just nimelt sõnaline osa. Kuigi varasema kaubamärgi sõnaline osa 'OSSA' sisaldub identsena vaidlusaluses kaubamärgis "Ossa! Kui odav! + kuju", ei avalda see faktor komisjoni seisukohalt võrreldavate kaubamärkide üldmuljele sellist mõju, mis muudaks nad äravahetamiseni sarnaseks. Vaidlusaluse kaubamärgi puhul tajub tarbija tähist ühtse tervikliku kontseptsioonina – reklaamlausena. Keskmine tarbija tajub taotleja tähises sisalduvat sõna 'OSSA' kui imestushüüdu 'Oh sa!', millele järgneb hüüatusena sõnum "Kui odav!". Varasemad kaubamärgid sisaldavad sõnalist osa 'OSSA', mida tarbija ei taju samal viisil, vaid pigem peab seda tähenduseta sõnaks või tähtede ühendiks. Komisjon leidis, et võrreldavate tähistekontseptsioon on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt sedavõrd erinev, et ei teki tõenäosust tähistekontseptsioonide äravahetamiseks tarbijate poolt.

Komisjon oli seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on sedavõrd erinevad, et nendega tähistatud teenuste samaliigilisus ei põhjusta tarbija poolset kaubamärkide äravahetamise riski.

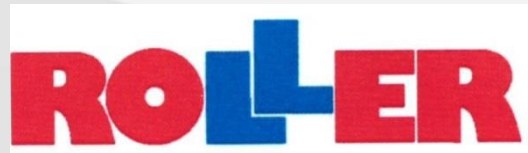
Vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.

## • Otsus nr. 1463-0

*Varasem kaubamärk*



*Vaidlustatud kaubamärk*



**Võrreldavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased.**

Komisjon nõustus taotlejaga, et lisaks kaubamärkide visuaalsele sarnasusele esineb ka erinevusi. Vaidlustaja kaubamärk lõpeb tähega X, mis on Eesti tarbija jaoks visuaalselt eriti silmatorkav. Taotleja kaubamärk on kirjutatud massiivsete värvitud tähtedega. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk sisaldab ka sõna kohale asetatud krooni kujutist ja sõna ROLEX on kirjutatud spetsiifilises kirjastiilis. Kokkulangevad silbid märkides puuduvad ning kaubamärkide hääldusrütm on erinev. Semantiliselt on taotleja märgil eesti keeles tarbijate jaoks kindel tähendus ja on sellisena selgelt eristatav vaidlustaja kaubamärkidest. Seega on vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt erinevad.

Vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavate kaupade näol on tegemist kaupadega, mida ostetakse pigem harva ja pärast hoolikat kaalumist. Sama kehtib taotleja kaubamärgi puhul. Seega on mõlemal juhul keskmine tarbija üle keskmise informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas.

Komisjon leidis, et taotleja kaubamärk ei ole sarnase vaidlustaja kaubamärkidega, tarbija ei loo nende kaubamärkide vahel seost ning taotleja kaubamärk ei saa ära kasutada vaidlustaja kaubamärkide mainet.

Vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.

## II Kaebused

- **Otsus nr. 1608-o**

*Kaebus kaubamärgi „SAAREMAA VESI” registreerimisest keeldumise otsuse tühistamiseks.*

Patendiamet keeldus kaubamärgi registreerimisest, kuna tähist „SAAREMAA VESI“ on tervikuna võimalik kasutada taotluses nimetatud klassi 32 kaupade kirjeldamiseks (pudelisse villitud vesi), millest tulenevalt on tähis ühtlasi eristusvõimetu.

Komisjon leidis, et on võimalik arvestada tõenditega, millest nähtuvalt on sõnalist tähist kasutatud kujundmärgi koosseisus, kui tähise sisaldumine teise kaubamärgi koosseisus ja kaubamärgi kasutamine on aidanud kaasa kaubamärgi eristusvõime omandamisele. Apellatsioonikomisjon käsitles seega seisukohtades tõendina Delfi ja Saarte Hääle artikleid leides, et ajakirjanduses avaldatud artiklid annavad asjakohast teavet tähise olemasolu, kasutamise ulatuse, kasutamise aja ja muude asjaolude kohta, mida tuleks hinnata koos ülejäänud tõenditega.

Komisjon leidis, et esitatud on piisavalt mitmeid teisi tõendeid, mis „kompenseerivad“ tarbijauuringu puudumise ja milledest nähtuvalt on kaubamärk pikaajalise kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime. Apellatsioonikomisjon võttis lisaks arvesse, et ettevõtte on kaubamärgi SAAREMAA VESI kaudu

spondeerinud mitmeid Eestis asetleidnud spordi- ja muid üritusi, mida on samuti avalikkuses kajastatud. Pidades silmas, et taotleja pakub pudelivett ainult kaubamärgi SAAREMAA VESI all ning võttes arvesse taotleja kaupade suurt turuosa, kinnitavad tõendid kogumis, et taotleja on turuvaldkonnas tegutsejate ja tarbijate seas hästi tuntud.

Kaebus rahuldati.

## • Otsus nr. 1622-0

*Kaebus kaubamärgi "RALLY ESTONIA" osalise registreerimisest keeldumise otsuse tühistamiseks.*

Patendiamet keeldus keelduti kaubamärgi „RALLY ESTONIA“ registreerimisest klassides 25 (rõivad, jalatsid, peakatted) ja 41 (haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus, sh meelelahutus- ja puhketeave, teave spordiürituste kohta; spordivõistluste korraldamine; mootorispori ürituste- ja võistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon) kirjeldavuse ja eristusvõime puudumise alusel.

Komisjon leidis, et sõnaühend RALLY ESTONIA on teenuste spordialane tegevus, sh teave spordiürituste kohta; spordivõistluste korraldamine; mootorispori ürituste- ja võistluste korraldamine, eelnimetatud teenuste alane teave ja konsultatsioon osas kirjeldav. Kuigi sõnad RALLY ja ESTONIA on ingliskeelsed, siis nende tähenduse mõistmine ei tekita Eesti tarbijale raskusi. Samas ei ole Patendiameti otsuse üheselt mõistetav; selle kohaselt justkui ei loetud kõiki teenuseid kirjeldavaks. Komisjoni hinnangul ei ole võimalik kaebajal võimalik keeldumise põhjendustest üheselt aru saada ning sellega on Patendiamet rikkunud kaebaja põhiõigust heale haldusele ning selles osas ei vasta otsus haldusmenetluse põhimõtetele. Lisaks nõustus komisjon kaebajaga, et Patendiametil ei ole õigust nõuda taotlejalt kindlat liiki tõendit, et tuvastada menetluses olulisi asjaolusid.

Komisjoni hinnangul ei ole kaebaja esitatud materjalide põhjal võimalik tuvastada, et tähis on kasutamise tulemusena omandanud eristusvõime ja et tarbija tajuks seda kui iseseisvat kaubamärki. Tähis on küll kirjeldav, kuid kuna Patendiameti otsusest ei ole võimalik üheselt aru saada keeldumise ulatusest, siis ei ole Patendiameti otsus õiguspärane ja kuulub tühistamisele tervikuna.

Kaebus rahuldati.

## • Otsus nr. 1542-0

*Kaebus kaubamärgi "PILVEPRINT" osalise registreerimisest keeldumise otsuse tühistamiseks.*

Patendiamet keeldus kaubamärgina registreerimast sõnalist tähist PILVEPRINT klassi 40 teenuste osas (trükiteenused, trükiteenused tellimusel; fotograafiliste kujutiste (digitaalsete) ilmutamine ja trükkimine; foto- ja repleteenused, mis kuuluvad klassi 40; printimisteenused, printimisteenused tellimusel; trüki- ja printimisseadmete rent ja laenus; on-line ja digitaalsed printimisteenused; kõigi eespool nimetatud teenuste tellimine elektroonilisel teel, sh Interneti kaudu; teave, nõustamine ja konsultatsioon seoses kõigi eespool nimetatud teenustega) kirjeldavuse alusel.

Võttes arvesse nii seda, et tähis PILVEPRINT on üksnes võimeline asjassepuutuvaid teenuseid kirjeldama ega ole tõendatavalt kasutusel nende teenuste üldise ja üheselt sellisena tajutava nimetuse, iseloomustuse või kirjeldusena; samuti seda, et taotleja on kõnealuse tähise all teenuseid pakkunud aastate vältel tuhandetele klientidele, kes on seda tähist teenuse kasutamisega seoses tajunud kui taotleja teenust; kui ka seda, et puuduvad tõendid, millest järelduks muude isikute poolne samade teenuste sama tähise kaudu kirjeldamine või nimetamine – oli komisjoni jaoks piisav järeldamiseks, et asjassepuutuv Eesti tarbija tajub tähist PILVEPRINT taotleja teenuseid eristava tähisena vaatamata selle võimalikule kirjeldavusele.

Komisjon leidis, et arvestades klientuuri suurust, tehtud investeeringute ja reklaami mahtu ja kaubamärgi taotleja poolt kasutamise aega ei ole võimatu kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine. Igal juhul oli taotleja esitatud tõendid tähise PILVEPRINT kasutamise kohta kogumis ning tähise PILVEPRINT faktiliste asjaoludega koosmõjus piisavalt veenvad väitmaks, et nimetatud tähis on omandanud eristusvõime kasutamise teel. Komisjon jõudis seega seisukohale, et asjasse puutuv, keskmise tähelepanelikkuse ja informeeritusega tarbija tajub tähist kaubamärgina ning seega on PILVEPRINT registreeritav. Komisjon märkis ühtlasi, et ekspertiisi teostamine on Patendiameti kohustus, mida ei saa panna taotlejale.

Kaebus rahuldati.

## IV Maa- ja Ringkonnakohtud

### Tallinna Ringkonnakohus

- **Tsiviilasi nr. 2-11-37678**

*Tsiviilasi patendi tühistamiseks.*

Hagiavalduse kohaselt on kostja nimele välja antud patent (rasestumisvastane vahend suukaudselt manustamiseks), millel hageja kohaselt puudub uudsus, leiutustase ja see ei ole tööstuslikult kasutatav, ning tuleb seega täielikult tühistada. Tallinna Ringkonnakohus muutis otsuses Harju Maakohtu põhjendusi, kuid jättis otsuse resolutsioon muutmata. Punkt, milles ringkonnakohus maakohtuga ei nõustunud, seisnes selles, et uuringutel osalejaid ei saanud lugeda üldsuse osaks. Kuna katsealustega konfidentsiaalsuse kokkuleppeid ei sõlmitud, siis jäid nad uuringu ajaks samuti üldsuse esindajateks, kelle õigusi ja vabadusi uuringu ajal ei olnud piiratud. Euroopa praktika kohaselt saab varasemat kasutamist pidada mitteavalikuks vaid juhul, kui eksisteerib otsene või kaudne saladuse hoidmise kokkulepe ning kui seda kokkulepet ei ole rikutud. Katsealuste informeeritud nõusolek ei pannud uuringus osalejatele kohustusi, tulenevalt uuringu enneaegsest lõpust ning kasutamata jäänud tablettide tagastamise kontrolli puudumisest.

Seega kuulus hagi rahuldamisele ka seetõttu, et leiutisel puudus uudsus.

---

# Harju Maakonnakohus

## • Tsiviilasi nr. 2-15-13899

*Tsiviilasi kaubamärgi ainuõiguse lõppenuks tunnistamise nõudes.*

Pooled vaidlesid asjas selle üle, kas kostja on kasutanud oma kaubamärki kõigi registreeringus toodud kaupade osas ning kas hageja on huvitatud isikuks, kellel on õigus nõuda kostja kui kaubamärgiomaniku ainuõiguse lõppenuks tunnistamist.

Riigikohus on pidanud huvitatud isiku staatuse määratlemisel piisavaks, kui isik on esitanud taotluse vaidlusaluse kaubamärgiga sarnase tähise tähistamiseks samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks. Kohus leidis, et kuivõrd hageja ei ole põhistanud ega tõendanud oma õigusliku huvi olemasolu vaidlustada kostja kaubamärgiomaniku õigusi klassis 29 maapähklivõi, munade, margariini ja kakaovõi osas, tuleb antud kaupade osas jätta hagi rahuldamata. Asjas kogutud tõendeid hinnates jõeldus, et hageja tõendas oma õigustatud huvi olemasolu klassis 29 kaupadele piim, piimatooted ja vahukoor. Kohtu hinnangul on kinnituskirjade ning pakenditega tõendatud, et kostja on kasutanud kaubamärki LEMMIK piimatoodete tähistamiseks, sealhulgas juustutoodete osas.

Kohus leidis, et Euroopa Kohtu praktikas ei ole kaubamärgiomaniku ainuõiguste lõppenuks tunnistamise vaidluste puhul leitud, et kaubamärgiomanik peaks tõendama kaubamärgi kasutamist kõigis kaubakategooriates ning kõigis alamkategooriates juhul, kui tema kaubamärk on registreeritud enam kui ühe kauba või toote jaoks. Kohtu hinnangul on piisav see, kui kostja on tõendanud oma kaubamärgi kasutamise juustutoodete ja või osas, mida saab lugeda piimatoodeteks. Kohtu hinnangul on kostja tõendanud, et tema kaubamärgi kasutamine ei ole sümboolne ning kohtule esitatud tõenditest nähtub, et kasutamine on olnud sisuline, pikaajaline ja laiaulatuslik. Järelikult riivaks hageja kaubamärgi registreerimine oluliselt kostja kui kaubamärgiomaniku huve.

Hagi ei kuulunud rahuldamisele.



**Käesolevas uudiskirjas sisalduv materjal on üksnes informatiivse eesmärgiga ja ei sisalda juriidilisi nõuandeid. Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust meie patendibürooga:**

**Patendibüroo TURVAJA OÜ**

**Liivalaia 22**

**Tallinn 10118**

**Estonia**

**[turvaja@turvaja.ee](mailto:turvaja@turvaja.ee)**

**Telefon: +372 6 403 109**

**Faks: +372 6 403 105**

**© Patendibüroo TURVAJA OÜ, 2016**